ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção)

13 de Fevereiro de 2003 *

No processo C-131/01,

Comissão das Comunidades Europeias, representada por B. Mongin e R. Amorosi, na qualidade de agentes, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

demandante,

contra

República Italiana, representada por U. Leanza, na qualidade de agente, assistido por O. Fiumara, avvocato dello Stato, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

demandada,

que tem por objecto obter a declaração de que, ao manter uma regulamentação que exige aos agentes de patentes estabelecidos noutros Estados-Membros que estejam inscritos no registo italiano dos agentes de patentes e tenham residência ou domicílio profissional em Itália para poderem prestar serviços junto do Instituto Italiano de Patentes, a República Italiana não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força dos artigos 49.° CE a 55.° CE, relativos à livre prestação de serviços,

* Língua do processo: italiano.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção),

composto por: J.-P. Puissochet, presidente de secção, R. Schintgen, C. Gulmann, F. Macken e J. N. Cunha Rodrigues (relator), juízes,

advogado-geral: P. Léger,
secretário: R. Grass,

visto o relatório do juiz-relator,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 12 de Setembro de 2002,

profere o presente

Acórdão

1 Por petição que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 21 de Março de 2001, a Comissão das Comunidades Europeias instaurou, nos termos do artigo 226.° CE, uma acção destinada a obter a declaração de que, ao manter uma regulamentação que exige aos agentes de patentes estabelecidos noutros Estados-Membros que estejam inscritos no registo italiano dos agentes de

patentes e tenham residência ou domicílio profissional em Itália para poderem prestar serviços junto do Instituto Italiano de Patentes, a República Italiana não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força dos artigos 49.° CE a 55.° CE, relativos à livre prestação de serviços.

A regulamentação nacional

2 O artigo 94.° do Decreto real n.° 112, de 29 de Junho de 1939, que contém legislação em matéria de patentes de invenção (GURI n.° 215, de 7 de Agosto de 1979, p. 6597), na versão que resulta do Decreto n.° 338 do Presidente da República, de 22 de Junho de 1979, que revê a legislação nacional em matéria de patentes, em aplicação da Lei de autorização legislativa n.° 260, de 26 de Maio de 1978 (a seguir «Decreto n.° 1127/39»), dispõe:

«Ninguém é obrigado a fazer-se representar por um mandatário autorizado nos processos no Instituto Central de Patentes; as pessoas singulares e colectivas podem actuar por intermédio de um seu empregado, mesmo não autorizado.

O mandato só pode ser outorgado a mandatários cujo nome figure no registo mantido para o efeito pelo Instituto.

O mandato pode ser conferido, além disso, a um advogado ou a um mandatário judicial inscritos nas respectivas ordens profissionais.»

3 O artigo 2.° do Decreto n.° 342 da República Italiana, de 30 de Maio de 1995, que regula a organização da profissão dos agentes de propriedade industrial e a manutenção do registo correspondente (GURI n.° 192, de 18 de Agosto de 1995, p. 15, a seguir «Decreto n.° 342/95»), subordina a inscrição no registo italiano dos agentes de patentes aos seguintes requisitos:

«Pode ser inscrita no registo dos agentes autorizados em matéria de propriedade industrial qualquer pessoa singular que:

[...]

c) possua residência ou domicílio profissional em Itália, excepto se tiver a nacionalidade de um Estado que admita a inscrição de nacionais italianos no seu registo nacional sem esse requisito;

d) tenha ficado aprovada no exame de aptidão profissional a que se refere o artigo 6.° ou no exame de aptidão previsto no artigo 6.°, segundo parágrafo, do Decreto-Lei n.° 115, de 27 de Janeiro de 1992, para os agentes em matéria de propriedade industrial.»

4 O artigo 6.°, segundo parágrafo, do Decreto-Lei n.° 115 da República Italiana, de 27 de Janeiro de 1992, que transpõe a Directiva 89/48/CEE relativa a um sistema geral de reconhecimento dos diplomas de ensino superior que sancionam

formações profissionais com uma duração mínima de três anos (GURI n.º 40, de 18 de Fevereiro de 1992, p. 6, a seguir «Decreto-Lei n.º 115/92»), dispõe:

«O reconhecimento [dos títulos de formação profissional obtidos na Comunidade Europeia] está subordinado à aprovação num exame de aptidão no que respeita às profissões de advogado, contabilista e agente em matéria de propriedade industrial.»

5 Segundo o artigo 13.º, primeiro parágrafo, do Decreto-Lei n.º 115/92, «[o] decreto de reconhecimento do título de formação profissional confere ao interessado o direito de aceder à profissão e de a exercer, no respeito das condições impostas pela legislação aos nacionais italianos, além das exigências relativas à formação e às qualificações profissionais».

O processo pré-contencioso

6 Por notificação de 29 de Julho de 1998, a Comissão informou o Governo italiano de que considerava os artigos 94.º do Decreto n.º 1127/39 e 2.º do Decreto n.º 342/95 incompatíveis com os artigos 49.º CE e 55.º CE e convidou aquele governo a transmitir-lhe as suas observações a esse respeito.

7 Segundo a Comissão, é excessivo exigir que os agentes de patentes estabelecidos noutros Estados-Membros, onde exercem legalmente a sua profissão, se

inscrevam no registo italiano dos agentes de patentes autorizados após terem ficado aprovados num exame de aptidão, e possuam residência ou domicílio profissional em Itália, mesmo quando a sua prestação junto do Instituto Italiano de Patentes é apenas isolada e ocasional. Estas exigências não são justificadas por uma razão imperativa de interesse geral nem proporcionadas ao objectivo prosseguido, pelo que constituem uma restrição injustificada à livre prestação de serviços.

8 Por considerar a resposta das autoridades italianas insatisfatória, a Comissão dirigiu-lhes uma nova notificação, em 4 de Agosto de 1999, na qual reiterou as suas acusações e acrescentou que os artigos 6.°, segundo parágrafo, e 13.°, primeiro parágrafo, do Decreto-Lei n.° 115/92 são contrários à Directiva 89/48/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativa a um sistema geral de reconhecimento dos diplomas de ensino superior que sancionam formações profissionais com uma duração mínima de três anos (JO L 19, p. 16), na medida em que subordinam o exercício, ainda que pontual e irregular, da profissão de agente de patentes à aprovação num exame de aptidão.

9 Na sua resposta de 12 de Outubro de 1999, as autoridades italianas refutaram a acusação do alegado incumprimento.

10 Em 17 de Fevereiro de 2000, a Comissão emitiu um parecer fundamentado no qual convidava a República Italiana a adoptar as medidas necessárias para dar cumprimento a esse parecer no prazo de dois meses a contar da respectiva notificação.

11 Por ofício de 14 de Novembro de 2000, as autoridades italianas comunicaram à Comissão que mantinham o seu ponto de vista. Alegaram, nomeadamente, que o exame de aptidão previsto pelo Decreto-Lei n.° 115/92 era conforme ao artigo 4.°, n.° 1, último período, da Directiva 89/48 e era justificado, nomeadamente, para evitar discriminações em detrimento dos agentes de patentes italianos.

12 Não satisfeita com a resposta do Governo italiano, a Comissão decidiu instaurar a presente acção.

Quanto à acção

Quanto ao regime de inscrição obrigatória no registo italiano dos agentes de patentes

Argumentação das partes

13 A Comissão sublinha que o regime de inscrição obrigatória no registo italiano dos agentes de patentes, como previsto no direito italiano, impede os agentes de patentes que exercem legalmente a sua profissão noutro Estado-Membro, onde

estão estabelecidos, de realizar um prestação de serviços ocasional e temporária junto do Instituto Italiano de Patentes, como mandatários, por conta de clientes que se lhes tenham dirigido, caso não estejam inscritos no referido registo.

14 Com efeito, a Comissão considera que, embora a República Italiana possa fixar as regras aplicáveis aos agentes de patentes que se estabeleçam no seu território, o facto de aplicar essas mesmas regras aos agentes de patentes estabelecidos noutros Estados-Membros que pretendem realizar uma prestação de serviços ocasional e temporária em Itália e cuja profissão já está regulada no Estado-Membro de origem constitui uma restrição à livre prestação de serviços na acepção do artigo 49.° CE.

15 A Comissão recorda, a esse respeito, que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o princípio da livre prestação de serviços só pode ser limitado por regulamentações justificadas por interesse geral, na medida em que esse interesse não esteja salvaguardado pelas regras a que o prestador está sujeito no Estado-Membro onde se encontra estabelecido. Além disso, essas restrições devem ser objectivamente necessárias para garantir a observância das regras profissionais e assegurar a protecção dos interesses prosseguidos por estas regras. Cabe ao Estado-Membro interessado demonstrar a necessidade e a proporcionalidade das restrições à livre prestação de serviços. Ora, esta prova não foi produzida no caso vertente.

16 O Governo italiano sustenta, a título principal, que o exercício, pelos agentes de patentes, da actividade de representação de inventores junto de um instituto nacional de patentes não é, por natureza, ocasional nem temporária na acepção do artigo 50.° CE, pelo que a referida actividade não está abrangida pelo âmbito de aplicação das disposições do Tratado CE em matéria de livre prestação de serviços.

17 Com efeito, a actividade de depósito e de registo de uma invenção não constitui uma prestação pontual, prolongando-se, antes, por um largo período de tempo. Esta actividade implica uma relação permanente com o instituto em causa ao longo de todo o período de avaliação (pedidos de esclarecimento do instituto, depósito de réplicas da invenção, alteração do pedido, etc.), que termina com a decisão de concessão ou de recusa da patente. A actividade de representação estende-se, assim, por vários anos.

18 O Governo italiano considera irrealista imaginar que um inventor vá recorrer aos serviços de um agente de patentes para que este apresente, mediante acto único, um pedido de patente, e, seguidamente, que seja ele próprio ou outro agente de patentes a quem se dirija a ocupar-se do processo de exame que se segue e que requer o maior profissionalismo. Trata-se, na realidade, de uma prestação complexa, que envolve actos frequentes, periódicos e contínuos.

19 Mesmo admitindo que a actividade em questão possa ser exercida a título temporário na acepção do artigo 50.° CE, o Governo italiano alega que a inscrição obrigatória no registo italiano dos agentes de patentes, a qual está subordinada à aprovação do interessado num exame, visa proteger o interesse geral respeitante à protecção dos interesses dos destinatários dos serviços em causa.

20 Com efeito, por um lado, tendo em conta o elevado número de pedidos apresentados no Instituto Italiano de Patentes, a inexistência de uma obrigação de inscrição sistemática no referido registo impossibilitaria as autoridades italianas competentes de fiscalizar o carácter ocasional da actividade exercida pelo agente de patentes estabelecido noutro Estado-Membro. Além disso, se, num caso particular, fosse efectuada uma fiscalização, o titular da invenção correria o risco de ver o seu pedido de patente anulado, o que seria gravemente prejudicial aos seus interesses. Por outro lado, a regulamentação italiana em causa permite

exercer uma fiscalização das competências dos agentes de patentes a fim de proteger os destinatários dos serviços por aqueles fornecidos contra os prejuízos que poderiam resultar de pareceres jurídicos provenientes de pessoas sem as qualificações profissionais ou morais necessárias.

Apreciação do Tribunal de Justiça

21 Importa, em primeiro lugar, verificar se a afirmação do Governo italiano de que a actividade de agente de patentes está excluída do âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas à livre prestação de serviços, por não poder ser exercida a título «temporário» no Estado-Membro em que a prestação é realizada, tem fundamento.

22 Resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o carácter «temporário» do exercício de uma actividade no Estado-Membro de acolhimento, na acepção do artigo 50.°, terceiro parágrafo, CE, deve ser apreciado não apenas em função da duração da prestação, mas também em função da sua frequência, periodicidade ou continuidade, e que a noção de «estabelecimento» na acepção do Tratado implica a possibilidade de um nacional comunitário participar, de modo estável e contínuo, na vida económica de um Estado-Membro diferente do seu Estado de origem (acórdão de 30 de Novembro de 1995, Gebhard, C-55/94, Colect., p. I-4165, n.^{os} 25 e 27).

23 O critério decisivo para efeitos da aplicação do capítulo do Tratado CE relativo aos serviços a uma actividade económica é a inexistência de carácter estável e contínuo da participação do interessado na vida económica do Estado-Membro de acolhimento.

24 Embora a actividade de representação do agente de patentes junto do instituto nacional de patentes, que consiste, nomeadamente, na apresentação e no acompanhamento de pedidos de patentes bem como na protecção destas últimas, compreenda uma série de intervenções que se prolongam no tempo, não se pode considerar que o exercício dessa actividade envolve necessariamente uma participação estável e contínua na vida económica do Estado-Membro de acolhimento. Além disso, nada impede um interessado de recorrer a um agente de patentes com vista à realização de um único acto ou de vários actos pontuais ligados ao exercício da actividade em causa. Os inconvenientes que tal procedimento poderia acarretar, segundo o Governo italiano, são irrelevantes para qualificar a actividade em questão no Estado-Membro de acolhimento de prestação de serviços à luz do direito comunitário.

25 Consequentemente, a actividade de agente de patentes é susceptível de estar abrangida pelo âmbito de aplicação do capítulo do Tratado relativo à livre prestação de serviços.

26 Acresce que, como o Tribunal de Justiça já declarou diversas vezes, o artigo 49.° CE exige não só a eliminação de qualquer discriminação contra o prestador de serviços estabelecido noutro Estado-Membro em razão da sua nacionalidade, mas também a supressão de qualquer restrição, ainda que indistintamente aplicada a prestadores nacionais e de outros Estados-Membros, quando seja susceptível de impedir, entravar ou tornar menos atractivas as actividades do prestador estabelecido noutro Estado-Membro, onde presta legalmente serviços análogos (v., nomeadamente, acórdão de 3 de Outubro de 2000, Corsten, C-58/98, Colect., p. I-7919, n.° 33).

27 A obrigação imposta aos agentes de patentes estabelecidos num Estado-Membro que não a República Italiana que pretendam realizar uma prestação de serviços

neste último Estado de se inscrever no registo italiano dos agentes de patentes constitui uma restrição na acepção do artigo 49.° CE (v. nomeadamente, neste sentido, acórdão Corsten, já referido, n.° 34).

28 Mesmo na inexistência de harmonização na matéria, tal restrição ao princípio fundamental da livre prestação de serviços só pode ser justificada por regulamentações que tenham como fundamento razões imperativas de interesse geral e que se apliquem a qualquer pessoa ou empresa que exerça uma actividade no território do Estado-Membro de acolhimento, na medida em que esse interesse não esteja salvaguardado pelas regras a que o prestador está sujeito no Estado-Membro em que está estabelecido (v., nomeadamente, acórdão Corsten, já referido, n.° 35).

29 A regulamentação italiana em causa visa garantir a qualidade dos serviços fornecidos pelos agentes de patentes e proteger os destinatários desses serviços. Embora tais objectivos constituam razões imperativas de interesse geral susceptíveis de justificar uma restrição à livre prestação de serviços, ainda é necessário, em conformidade com o princíio da proporcionalidade, que a aplicação das regulamentações nacionais de um Estado-Membro aos prestadores estabelecidos noutros Estados-Membros seja adequada para garantir a realização dos objectivos que as mesmas prosseguem e não ultrapassar o necessário para atingir esses objectivos (v., nomeadamente, acórdãos de 25 de Julho de 1991, Säger, C-76/90, Colect., p. I-4221, n.os 15 a 17, e Corsten, já referido, n.os 38 e 39).

30 Ora, como a Comissão acertadamente sublinhou, o exame de aptidão profissional de cujo êxito depende a inscrição obrigatória dos agentes de patentes no registo italiano não distingue os prestadores de serviços cujas competências e qualidades profissionais foram objecto de fiscalização no Estado-Membro de origem daqueles que o não foram.

31 Por outro lado, como referiu o advogado-geral no n.º 45 das suas conclusões, poderiam ter sido encontradas outras medidas menos limitativas para atingir os objectivos legitimamente prosseguidos pela República Italiana.

32 Consequentemente, embora seja aplicável independentemente da nacionalidade dos prestadores de serviços e seja adequada para garantir a realização de objectivos que consistem em proteger os destinatários dos serviços prestados, a regulamentação italiana em causa ultrapassa o necessário para atingir estes objectivos.

33 Nestas condições, a primeira acusação da Comissão é fundada.

Quanto à obrigação de residência ou de domicílio profissional em Itália

Argumentação das partes

34 A Comissão alega que o artigo 2.º do Decreto n.º 342/95, na medida em que prevê, com vista à inscrição no registo dos agentes de patentes autorizados a exercerem a sua profissão em Itália, uma obrigação de residência ou de domicílio profissional neste Estado-Membro, excepto para os nacionais de Estados que autorizem a inscrição dos nacionais italianos nos seus próprios registos sem exigir o respeito desse requisito, comporta uma restrição injustificada ao princípio da livre prestação de serviços.

35 Por um lado, o agente de patentes estabelecido noutro Estado-Membro seria dissuadido de realizar uma prestação de serviços ocasional em Itália, na medida em que dificilmente conseguiria dotar-se de uma infra-estrutura profissional permanente no Estado-Membro de acolhimento. Nenhum dos argumentos apresentados pelo Governo italiano pode justificar semelhante restrição à livre prestação de serviços.

36 Por outro lado, o requisito da reciprocidade, nos termos da qual a República Italiana está disposta a respeitar o direito comunitário apenas nas suas relações com os Estados-Membros que não imponham essa obrigação de residência, é inaceitável à luz do direito comunitário (v., nomeadamente, acórdãos de 25 de Setembro de 1979, Comissão/França, C-232/78, Recueil, p. 2729, e de 6 de Junho de 1996, Comissão/Itália, C-101/94, Colect., p. I-2691).

37 O Governo italiano sublinha que a obrigação de eleger domicílio em Itália serve, de acordo com a sua regulamentação nacional, para determinar o tribunal territorialmente competente, nas acções entre uma parte que requeira a nulidade ou a invalidade da patente e o titular desta e/ou quem detenha a respectiva licença e/ou os respectivos sucessores. Essa obrigação é não só lícita como ainda conforme ao interesse geral do sistema judiciário.

38 O Governo italiano precisa que a obrigação de indicar um domicílio profissional em Itália é considerada satisfeita mediante a indicação de uma simples morada de serviço no território deste Estado-Membro, sem que seja exigida uma transferência de residência ou a constituição de uma infra-estrutura em Itália. A exigência de uma morada de serviço é, tendo em conta os encargos diminutos e

economicamente pouco significativos, absolutamente justificada e proporcionada às razões imperiosas de interesse geral que constituem a protecção dos destinatários dos serviços em causa e o bom funcionamento do sistema judiciário.

39 Por último, quanto ao requisito da reciprocidade, o Governo italiano observa que o mesmo deve ser interpretado no sentido de que exprime a vontade do legislador italiano de antecipar as situações futuras em que acordos com países terceiros ou regras comunitárias e acordos entre a Comunidade e países terceiros permitam regulamentar a matéria de forma diferente. Embora esteja disposto a alterar o referido requisito, o Governo italiano considera que, na realidade, se trata de uma questão marginal.

Apreciação do Tribunal de Justiça

40 Importa salientar, a título liminar, que, conforme os termos do artigo 2.° do Decreto n.° 342/95, apenas se pode inscrever no registo italiano dos agentes de patentes uma pessoa singular que «possua residência ou domicílio profissional em Itália», excepto se tiver a nacionalidade de um Estado que admita a inscrição de nacionais italianos no seu registo nacional sem esse requisito.

41 Por conseguinte, a argumentação do Governo italiano de que a inscrição no registo italiano dos agentes de patentes pressupõe apenas a existência de uma morada de serviço em Itália não pode ser acolhida.

42 No que respeita à obrigação de residência ou de domicílio profissional na acepção do artigo 2.° do Decreto n.° 342/95, importa referir que o facto de se exigir de um

agente de patentes já estabelecido e autorizado noutro Estado-Membro e desejoso de prestar serviços que tenha residência ou domicílio profissional estável no Estado-Membro de acolhimento constitui uma restrição à livre prestação de serviços (v. nomeadamente, neste sentido, acórdão de 4 de Dezembro de 1986, Comissão/Dinamarca, 252/83, Colect., p. 3713, n.° 18).

43 Uma exigência dessa natureza não pode ser considerada compatível com os artigos 49.° CE e 50.° CE, a não ser que se verifique existirem, no domínio da actividade considerada, razões imperiosas ligadas ao interesse geral que justifiquem restrições à livre prestação de serviços, que este interesse não seja já assegurado pelas leis do Estado do estabelecimento e que o mesmo resultado não possa ser obtido por normas menos limitativas (v., nomeadamente, acórdão Comissão/Dinamarca, já referido, n.° 19).

44 A necessidade de determinar o tribunal territorialmente competente, no caso de uma acção que impugne uma patente registada em Itália, bem como a preocupação de assegurar o funcionamento do processo judicial podem ser invocadas a título de razões imperativas de interesse geral susceptíveis de justificar uma restrição à livre prestação de serviços.

45 Contudo, a exigência de uma residência ou de um domicílio profissional em Itália ultrapassa, em qualquer dos casos, o que é necessário para atingir esses objectivos, na medida em que a República Italiana deveria ter adoptado medidas menos limitativas para os prosseguir.

46 No que respeita ao requisito da reciprocidade igualmente previsto no artigo 2.° do Decreto n.° 342/95, o qual não está provado não ser aplicável aos prestadores de serviços estabelecidos noutros Estados-Membros, basta referir que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça (v. acórdãos Comissão/França, já referido, n.° 9; de 14 de Fevereiro de 1984, Comissão/Alemanha, 325/82, Recueil, p. 777, n.° 11, e Comissão/Itália, já referido, n.° 27), um Estado-Membro não pode invocar o não respeito do princípio da reciprocidade ou fundar-se numa eventual violação do Tratado por outro Estado-Membro para justificar o seu próprio incumprimento.

47 Por consequência, a segunda acusação da Comissão é igualmente fundada.

48 Nestas condições, há que declarar que, ao manter uma regulamentação que exige aos agentes de patentes estabelecidos noutros Estados-Membros que estejam inscritos no registo italiano dos agentes de patentes e tenham residência ou domicílio profissional em Itália, para poderem prestar serviços junto do Instituto Italiano de Patentes, a República Italiana não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força dos artigos 49.° CE a 55.° CE.

Quanto às despesas

49 Nos termos do artigo 69.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a Comissão pedido a condenação da República Italiana e tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção)

decide:

1) **Ao manter uma regulamentação que exige aos agentes de patentes estabelecidos noutros Estados-Membros que estejam inscritos no registo italiano dos agentes de patentes e tenham residência ou domicílio profissional em Itália, para poderem prestar serviços junto do Instituto Italiano de Patentes, a República Italiana não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força dos artigos 49.° CE a 55.° CE.**

2) **A República Italiana é condenada nas despesas.**

Puissochet Schintgen Gulmann

Macken Cunha Rodrigues

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 13 de Fevereiro de 2003.

O secretário

R. Grass

O presidente da Sexta Secção

J.-P. Puissochet