SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

6 marzo 2003 *

Nella causa C-478/01,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal sig. J. Faltz, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, avendo mantenuto l'obbligo per i mandatari in materia di brevetti, in occasione di una prestazione di servizi, di essere domiciliati nel territorio

* Lingua processuale: il francese.

lussemburghese ovvero, in mancanza, di eleggere domicilio presso un mandatario abilitato, e avendo omesso di fornire informazioni sulle modalità esatte di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 85, n. 2, della legge 20 luglio 1992, recante modifica del regime dei brevetti per invenzione (*Mémorial* A 1992, pag. 1530), nonché 19 e 20 della legge 28 dicembre 1988, che disciplina l'accesso alle professioni di artigiano, di commerciante, di industriale e a talune libere professioni (*Mémorial* A 1988, pag. 1494), è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi, rispettivamente, degli artt. 49 CE e seguenti e 10 CE,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, D.A.O. Edward e A. La Pergola (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 novembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte l'11 dicembre 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, avendo mantenuto l'obbligo per i mandatari in materia di brevetti, in occasione di una prestazione di servizi, di essere domiciliati nel territorio lussemburghese ovvero, in mancanza, di eleggere domicilio presso un mandatario abilitato, e avendo omesso di fornire informazioni sulle modalità esatte di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 85, n. 2, della legge 20 luglio 1992, recante modifica del regime dei brevetti per invenzione (*Mémorial* A 1992, pag. 1530; in prosieguo: la «legge sui brevetti»), nonché 19 e 20 della legge 28 dicembre 1988, che disciplina l'accesso alle professioni di artigiano, di commerciante, di industriale e a talune libere professioni (*Mémorial* A 1988, pag. 1494; in prosieguo: la «legge che disciplina l'accesso alle professioni»), è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi, rispettivamente, degli artt. 49 CE e seguenti e 10 CE.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

2 Ai sensi dell'art. 10 CE:

«Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero

determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato».

3 L'art. 49 CE prevede:

«Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità».

Normativa nazionale

4 A termini dell'art. 83, nn. 2 e 3, della legge sui brevetti:

«2. Le persone fisiche e giuridiche che hanno domicilio o sede nella Comunità possono farsi rappresentare da un loro dipendente in ogni procedura disciplinata

dalla presente legge: non occorre che tale dipendente, che dev'essere munito di un mandato conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie dell'ordinamento nazionale del mandante, sia un mandatario abilitato. Il dipendente di una persona giuridica di cui al presente paragrafo può rappresentare anche altre persone giuridiche che abbiano sede nella Comunità e legami di natura economica con la detta persona giuridica.

3. Le persone fisiche e giuridiche che non hanno domicilio o sede nella Comunità devono essere rappresentate da un mandatario abilitato e agire per suo tramite in qualsiasi procedura disciplinata dalla presente legge, escluso il pagamento delle tasse previste da quest'ultima, tranne che per il deposito di una domanda di brevetto».

5 L'art. 83, n. 4, della legge sui brevetti disponeva quanto segue:

«Può esercitare i diritti derivanti da una domanda di brevetto ovvero da un brevetto solo chi effettivamente o elettivamente sia domiciliato nel Granducato di Lussemburgo. L'eventuale elezione di domicilio nel Lussemburgo può essere fatta solo presso un mandatario quivi abilitato, in quanto essa determina il foro competente. Tale mandatario, nel caso in cui non sia effettivamente domiciliato nel paese, deve eleggere domicilio presso un mandatario abilitato che quivi abbia effettivamente domicilio».

6 Il n. 4 del medesimo articolo è stato abrogato dall'art. 13 della legge 11 agosto 2001, recante modifica della legge 20 luglio 1992, recante modifica del regime dei brevetti per invenzione (*Mémorial* A 2001, pag. 2190).

7 L'art. 85, n. 2, della legge sui brevetti enuncia:

«Fatte salve le disposizioni dell'art. 83, n. 2, sono considerati mandatari abilitati, con domicilio effettivo nel Granducato di Lussemburgo ai sensi dell'art. 83, n. 4, seconda frase, non solo gli avvocati (...), ma anche le persone fisiche abilitate ad esercitare la professione di consulente in proprietà industriale in conformità alla legge [che disciplina l'accesso alle professioni]».

8 Ai sensi dell'art. 19, n. 1, lett. d), della legge che disciplina l'accesso alle professioni:

«La professione di consulente in proprietà industriale, esercitata autonomamente, consiste nell'orientare, assistere e rappresentare nel settore della proprietà industriale, specie ove si tratti di conseguire, mantenere, difendere e contestare diritti di esclusiva costituiti mediante brevetti, marchi, disegni o modelli.

La qualificazione professionale necessaria all'abilitazione alla professione di consulente in proprietà industriale risulta:

1. da un certificato di superamento dell'esame europeo di qualificazione professionale (...);

2. da un attestato di un ufficio governativo di proprietà industriale di uno Stato membro della Comunità europea che certifichi l'abilitazione alla professione di consulente in proprietà industriale nei limiti della normativa giuridica di tale Stato;

3. da un diploma che sanzioni un ciclo completo di studi presso un centro universitario specializzato in proprietà industriale avente sede in uno Stato membro della Comunità europea e dallo svolgimento di un tirocinio professionale di dodici mesi;

4. da un diploma di laurea o titolo equipollente che sanzioni un ciclo completo di studi in una disciplina scientifica, tecnica o giuridica di almeno quattro anni ed un tirocinio professionale di dodici mesi.

(...)».

9 L'art. 20 della medesima legge recita:

«I cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che, non residenti nel Lussemburgo, vi si rechino occasionalmente e provvisoriamente per raccogliervi ordini o esercitarvi attività commerciali e libere professioni sono dispensati da qualunque autorizzazione amministrativa delle autorità lussemburghesi, fatte salve le direttive del Consiglio in materia di libera prestazione dei servizi per il libero esercizio delle attività di cui alle presenti disposizioni.

Gli artigiani e gli industriali sono tuttavia tenuti a provare, presso il ministro competente ad autorizzare lo stabilimento, di essere legalmente abilitati ad esercitare la loro professione nel paese in cui hanno sede le loro aziende, fatte salve le direttive del Consiglio in materia di libera prestazione dei servizi per il libero esercizio di attività industriali e artigianali. Il ministro rilascerà loro un certificato ad hoc».

Procedimento precontenzioso

10 Ritenendo che talune disposizioni del regime lussemburghese dei brevetti istituito dalla legge sui brevetti del 30 giugno 1880, come modificata dalla legge 31 ottobre 1978, suscitassero problemi di compatibilità con il diritto comunitario, il 15 aprile 1998 la Commissione inviava al Granducato di Lussemburgo una lettera di diffida, con cui invitava quest'ultimo a presentare le sue osservazioni al riguardo entro due mesi.

11 Con lettera 8 luglio 1998 le autorità lussemburghesi trasmettevano alla Commissione il testo della legge sui brevetti, entrata in vigore il 1° gennaio 1998 in sostituzione della legge sui brevetti 30 giugno 1880, e quello della legge che disciplina l'accesso alle professioni. Con la medesima lettera le dette autorità informavano la Commissione, da un lato, che intendevano modificare l'art. 85, n. 2, della legge sui brevetti, per renderla compatibile con il diritto comunitario, e, dall'altro, che, a causa dell'abolizione dell'obbligo di domicilio previsto da tale legge, il Servizio lussemburghese per la proprietà intellettuale avrebbe riconosciuto gli atti eseguiti da una persona non iscritta all'albo dei mandatari ove quest'ultima avesse potuto provare di soddisfare i requisiti per l'abilitazione

enunciati all'art. 19, n. 1, lett. d), della legge che disciplina l'accesso alle professioni.

12 Esaminati i testi legislativi menzionati al punto precedente, la Commissione, ritenendo che l'art. 83, n. 4, della legge sui brevetti, ancora in vigore, fosse incompatibile con l'art. 49 CE e che occorressero ulteriori informazioni sulle modalità d'applicazione degli artt. 85, n. 2, di tale legge nonché 19 e 20 della legge che disciplina l'accesso alle professioni, il 4 maggio 1999 inviava al Granducato di Lussemburgo una lettera integrativa di diffida, invitandolo a presentare le sue osservazioni al riguardo entro due mesi.

13 Non avendo ricevuto risposta a tale lettera, il 26 gennaio 2000 la Commissione emetteva un parere motivato, con cui invitava il Granducato di Lussemburgo ad adottare i provvedimenti necessari a conformarsi ad esso entro due mesi a partire dalla sua notifica.

14 Poiché il governo lussemburghese non rispondeva a tale parere motivato, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

15 Occorre anzitutto constatare che, nel suo ricorso, la Commissione contestava l'obbligo per i mandatari in materia di brevetti che intendevano prestare servizi

nel Lussemburgo di essere domiciliati nel territorio lussemburghese ovvero di eleggere domicilio presso un mandatario abilitato, obbligo previsto all'art. 83, n. 4, della legge sui brevetti. In seguito all'adozione della legge 11 agosto 2001, che ha abrogato tale disposizione, la Commissione ha deciso di circoscrivere l'oggetto del proprio ricorso, quanto alla censura relativa alla violazione dell'art. 49 CE, al solo obbligo di eleggere domicilio, in occasione di una prestazione di servizi, presso un mandatario abilitato.

16 Al riguardo, nel suo ricorso, la Commissione fa riferimento al fatto che il Granducato di Lussemburgo aveva dichiarato, nella fase precontenziosa, che, in seguito all'abolizione dell'obbligo di essere effettivamente domiciliati nel suo territorio, avrebbe riconosciuto gli atti eseguiti da una persona non iscritta all'albo dei mandatari ove quest'ultima avesse potuto provare di soddisfare i requisiti per l'abilitazione prescritti ai mandatari.

17 In tale contesto, il Granducato di Lussemburgo si riferisce, nel suo controricorso, all'obbligo per un mandatario abilitato di essere effettivamente domiciliato nel suo territorio, obbligo mantenuto all'art. 85, n. 2, della legge sui brevetti, e riconosce che un obbligo siffatto è contrario al diritto comunitario. Esso afferma che la menzione di tale obbligo nella detta disposizione sarà eliminata quanto prima.

18 A tale proposito è sufficiente constatare che, secondo una giurisprudenza costante, l'art. 49 CE prescrive non solo l'eliminazione di qualsiasi discrimina-

zione in base alla cittadinanza, ma anche la soppressione degli ostacoli che possono impedire o comunque scoraggiare le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi (v., in particolare, sentenze 3 ottobre 2000, causa C-58/98, Corsten, Racc. pag. I-7919, punto 33, e 13 febbraio 2003, causa C-131/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I-1659, punto 42).

19 Pertanto, la normativa lussemburghese che subordina la prestazione di servizi dei mandatari in materia di brevetti all'obbligo di eleggere domicilio presso un mandatario abilitato, quale vigeva alla scadenza del termine impartito con il parere motivato, è incompatibile con l'art. 49 CE, come il Granducato di Lussemburgo medesimo ha riconosciuto.

20 Va osservato pure che i principi della certezza del diritto e della tutela dei privati esigono che, nelle materie disciplinate dal diritto comunitario, la normativa degli Stati membri abbia una formulazione non equivoca, sì da consentire agli interessati di conoscere i propri diritti e i propri obblighi in modo chiaro e preciso e ai giudici nazionali di garantirne l'osservanza (v., in tal senso, sentenza 28 aprile 1993, causa C-306/91, Commissione/Italia, Racc. pag. I-2133, punto 14).

21 Orbene, occorre constatare che, nonostante le modifiche legislative apportate nel 2001, nella normativa lussemburghese permangono ambiguità che potrebbero produrre l'effetto di mantenere in capo ai mandatari in materia di brevetti l'obbligo di eleggere domicilio, in occasione di una prestazione di servizi, presso un mandatario abilitato.

22 In tale contesto la Commissione ha, inoltre, sostenuto che il Granducato di Lussemburgo ha violato l'obbligo di cooperazione sancito all'art. 10 CE, avendo omesso di fornire le precisazioni che gli erano state richieste in merito all'applicazione del combinato disposto degli artt. 85, n. 2, della legge sui brevetti nonché 19 e 20 della legge che disciplina l'accesso alle professioni. Il governo lussemburghese avrebbe così impedito alla Commissione di pervenire ad una conclusione circa la compatibilità di tali disposizioni nazionali con l'art. 49 CE.

23 Sul punto il Granducato di Lussemburgo non ha presentato motivi di difesa.

24 Al riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, risulta dall'art. 10 CE che gli Stati membri hanno l'obbligo di cooperare lealmente ad ogni indagine svolta dalla Commissione in base all'art. 226 CE e di fornirle tutte le informazioni richieste a tal fine (v., in particolare, sentenze 11 dicembre 1985, causa 192/84, Commissione/Grecia, Racc. pag. 3967, punto 19, e 22 marzo 1994, causa C-375/92, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-923, punti 24-26).

25 Orbene, è pacifico che il governo lussemburghese ha omesso di fornire, nel corso della fase precontenziosa, le precisazioni che gli erano state richieste in merito all'applicazione del combinato disposto degli artt. 85, n. 2, della legge sui brevetti

nonché 19 e 20 della legge che disciplina l'accesso alle professioni. In particolare, non ha risposto né alla lettera integrativa di diffida, né al parere motivato.

26 Alla luce di tali circostanze, si deve ritenere il ricorso della Commissione fondato.

27 Tutto ciò considerato, occorre constatare che, con riguardo all'obbligo dei mandatari in materia di brevetti di eleggere domicilio presso un mandatario abilitato in occasione di una prestazione di servizi e tenuto conto del fatto che il governo lussemburghese non ha fornito informazioni sulle modalità esatte di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 85, n. 2, della legge sui brevetti nonché 19 e 20 della legge che disciplina l'accesso alle professioni, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi, rispettivamente, degli artt. 49 CE e 10 CE.

Sulle spese

28 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Granducato di Lussemburgo, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Con riguardo all'obbligo dei mandatari in materia di brevetti di eleggere domicilio presso un mandatario abilitato in occasione di una prestazione di servizi e tenuto conto del fatto che il governo lussemburghese non ha fornito informazioni in merito alle esatte condizioni di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 85, n. 2, della legge 20 luglio 1992, recante modifica del regime dei brevetti per invenzione, nonché 19 e 20 della legge 28 dicembre 1988, che disciplina l'accesso alle professioni di artigiano, di commerciante, di industriale e a talune libere professioni, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi, rispettivamente, degli artt. 49 CE e 10 CE.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

Timmermans Edward La Pergola

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 marzo 2003.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Quarta Sezione

C.W.A. Timmermans