II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 1999
relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CE
[IV/36147 — Codice di condotta dell'IMA (UEB)]

[notificata con il numero C(1999) 494]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/267/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato [1], modificato da ultimo dall'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 2 e 6,

vista la domanda d'attestazione negativa e, in subordine, la notificazione in vista di un'esenzione presentata il 17 luglio 1996 a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17,

vista la decisione della Commissione, del 7 maggio 1998, di avviare il procedimento nel presente caso,

vista la sintesi della domanda e della notificazione pubblicata [2] conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 e all'articolo 3 del protocollo 21 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE),

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

A. La notificazione

(1) Il 17 luglio 1996, l'Istituto dei mandatari abilitati presso l'Ufficio europeo dei brevetti (in appresso IMA) ha notificato alla Commissione il codice di condotta, modificato da ultimo dal consiglio dell'Istituto in data 7 maggio 1996, al fine di ottenere un'attestazione negativa o, in subordine, una decisione di esenzione dal divieto delle intese.

(2) Tale notificazione fa seguito alla comunicazione degli addebiti inviata all'IMA il 18 novembre 1995 nell'ambito di una denuncia presentata l'8 giugno 1992 da Michael Harrison, mandatario per i brevetti europei di Dibb Lupton Broomhead Solicitors, (attualmente Dibb Lupton Alsop), società di procuratori e consulenti legali («solicitors») del Regno Unito (caso IV/34.775).

Il 18 dicembre 1996, la Commissione ha inviato all'IMA una lettera di richiamo in cui si diceva, in particolare, che non potevano essere esentate le disposizioni del codice di condotta relative al divieto della pubblicità, perché basate su concetti vaghi ed imprecisi, né la disposizione concernente l'obbligo per i membri dell'Istituto di applicare onorari ragionevoli.

[1] GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.
[2] GU C 155 del 20.5.1998, pag. 3.

Il 3 aprile 1997, l'IMA ha inviato alla Commissione una nuova versione del codice di condotta, ancora insoddisfacente. Successivamente a discussioni svoltesi con i servizi della Commissione, il 14 ottobre 1997 l'IMA ha fatto pervenire alla Commissione la versione del codice di condotta, come da ultimo modificato il 30 settembre e il 3 ottobre 1997, sul quale verte la presente decisione.

B. **L'IMA e il suo contesto normativo**

1. *La Convenzione di Monaco*

(3) La convenzione sulla concessione di brevetti europei (in appresso «la Convenzione»), firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, istituisce un diritto comune agli Stati contraenti [3] in materia di concessione di brevetti per invenzione.

L'Organizzazione europea dei brevetti (in appresso «l'Organizzazione»), istituzione intergovernativa istituita dalla Convenzione, gode di autonomia amministrativa e finanziaria ed ha il compito di concedere brevetti europei.

Gli organi dell'Organizzazione sono: l'Ufficio europeo dei brevetti («UEB») e il consiglio d'amministrazione. L'UEB concede i brevetti europei sotto il controllo del consiglio d'amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione è composto di rappresentanti degli Stati contraenti (uno per Stato) e dei loro supplenti (uno per Stato).

2. *L'IMA*

(4) Il consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione, in base all'articolo 134, paragrafo 8, lettera b), della Convenzione, ha creato l'Istituto dei mandatari abilitati presso l'UEB.

L'IMA è un ente senza scopo di lucro, le cui spese sono coperte dalle risorse proprie provenienti, tra l'altro, dai contributi dei membri. La sua finalità consiste nel collaborare con l'Organizzazione per le questioni relative alla professione di mandatario abilitato, in particolare per quanto concerne le questioni disciplinari e l'esame europeo di qualificazione, e nel vigilare sul rispetto delle regole di condotta da parte dei suoi membri, tra l'altro formulando raccomandazioni.

Gli iscritti all'albo dei mandatari abilitati sono membri dell'Istituto. L'UEB informa l'Istituto di qualsiasi modificazione apportata all'albo. Di conseguenza tutti i mandatari per i brevetti europei sono membri dell'IMA.

Il consiglio dell'IMA è eletto dai membri. Gli Stati contraenti della Convenzione costituiscono, ciascuno, una circoscrizione nella quale sono chiamati a votare i membri che vi possiedono il domicilio professionale o il luogo di lavoro. Ciascun membro dispone di un voto (articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento relativo all'istituzione dell'IMA). Il consiglio amministra e gestisce l'attività dell'IMA ed ha la facoltà, nei limiti previsti dal regolamento in materia disciplinare, di formulare raccomandazioni relative alla deontologia (articolo 9, paragrafo 3, del regolamento relativo all'istituzione dell'IMA). Il presidente del consiglio rappresenta l'IMA. Un comitato direttivo, costituito almeno dal presidente, dai vicepresidenti, dal segretario generale e dal tesoriere, esercita le funzioni affidate loro dal consiglio (articolo 10 del regolamento relativo all'istituzione dell'IMA).

(5) La professione di mandatario per i brevetti europei è quindi una professione organizzata e unificata in seno all'IMA. Nell'ambito della Convenzione non si distingue tra mandatari autonomi e mandatari che esercitano la professione come dipendenti presso la direzione brevetti di un'impresa.

3. *Il regolamento in materia di disciplina dei mandatari abilitati*

(6) In virtù dell'articolo 134, paragrafo 8, lettera c), della Convenzione, il consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione ha adottato disposizioni relative al potere disciplinare dell'IMA e dell'UEB nei confronti dei mandatari abilitati (regolamento disciplinare dei mandatari abilitati del 21 ottobre 1977, in appresso, «il regolamento»). Tale regolamento stabilisce, nella prima parte, le «regole di condotta professionale» — obblighi professionali generali dei mandatari abilitati consistenti, nell'esercizio delle loro funzioni, in quanto segue:

— dar prova di coscienza professionale, tenere un atteggiamento compatibile con la dignità della professione e, in particolare, astenersi da qualsiasi dichiarazione falsa o tendenziosa (articolo 1, paragrafo 1, del regolamento);

— comportarsi in modo da non compromettere la fiducia che si deve poter accordare alla professione (articolo 1, paragrafo 2, del regolamento);

— astenersi qualora l'accettazione di un mandato o la prosecuzione del medesimo inducano il mandatario ad occuparsi di un caso specifico in relazione al quale sia stato consulente o rappresentante di una persona avente interessi opposti a quelli del mandante, salvo che sia cessato il conflitto d'interessi (articolo 2, paragrafo 3, del regolamento).

[3] I 15 Stati attualmente membri della Comunità nonché il Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Svizzera.

Il mandatario abilitato che non rispetti dette regole di condotta professionale è passibile di sanzioni disciplinari [ammonimento, biasimo, ammenda, radiazione temporanea o a tempo indeterminato dall'albo dei mandatari abilitati (articolo 4 del regolamento)].

(7) Sono competenti in materia di inosservanza delle regole di condotta professionale la commissione di disciplina dell'IMA, il consiglio di disciplina dell'UEB e la camera dei ricorsi dell'UEB deliberante in materia disciplinare (articolo 5 del regolamento).

(8) La commissione di disciplina è eletta dal consiglio dell'IMA, ogni due anni, su raccomandazione di ciascun gruppo nazionale del consiglio ed è composta di membri dell'IMA che non appartengono né al consiglio né al comitato direttivo (articolo 11 del regolamento relativo all'istituzione dell'IMA presso l'UEB).

Qualora la commissione di disciplina sia adita per violazione delle «regole di condotta professionale», il presidente nomina tre membri e un supplente al fine di costituire una sezione preposta all'esame del comportamento contestato.

Se non può deliberare in merito ad una presunta inosservanza delle regole di condotta professionale entro nove mesi dalla data in cui è stata adita, la commissione di disciplina riferisce in merito, prima della scadenza di tale termine, al presidente del consiglio di disciplina dell'UEB, il quale decide di prorogare il termine oppure di rinviare il caso al consiglio di disciplina (articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento).

La commissione di disciplina non ha il potere di radiare un membro dell'IMA dall'albo dei mandatari abilitati presso l'UEB; può però discutere le questioni che le sono sottoposte, formulare ammonimenti o biasimi oppure trasmettere il caso al consiglio di disciplina dell'UEB qualora ritenga che la violazione debba essere punita con una sanzione più grave di un semplice ammonimento o biasimo [articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento].

I procedimenti dinanzi alla commissione di disciplina non sono di dominio pubblico e le relative deliberazioni sono riservate.

Le decisioni della commissione di disciplina definiscono i fatti e la motivazione ma, contrariamente alle decisioni degli altri due organi disciplinari, non sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UEB ma solo nel giornale interno dell'IMA («EPI Information»).

(9) Il consiglio di disciplina e la camera dei ricorsi in sede disciplinare sono organi indipendenti che fanno parte dell'Organizzazione.

Il consiglio di disciplina, che comprende tre membri giuristi dell'UEB e due mandatari abilitati, giudica le presunte inosservanze delle regole di condotta professionale trasmessegli dalla commissione di disciplina (articolo 7, paragrafo 1, del regolamento).

I membri del consiglio di disciplina sono nominati dal presidente dell'UEB per un periodo di tre anni. I membri mandatari abilitati sono scelti su un elenco sottoposto al presidente dal comitato direttivo dell'IMA e non possono far parte contemporaneamente di un'altra istanza disciplinare né del comitato direttivo dell'IMA né essere dipendenti a tempo pieno o a tempo ridotto dell'IMA (articolo 9, paragrafo 2, del regolamento).

Esperito l'iter istruttorio ritenuto necessario, il consiglio di disciplina decide di archiviare il caso oppure di infliggere una sanzione (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento).

(10) La camera dei ricorsi in sede disciplinare comprende tre membri giuristi dell'UEB e due mandatari abilitati, designati dal consiglio d'amministrazione per un periodo di cinque anni. La camera giudica in appello i ricorsi contro le decisioni che pongono fine alle azioni intentate, comprese le decisioni di archiviazione della commissione di disciplina dell'IMA e del consiglio di disciplina dell'UEB (articolo 8, paragrafo 1, del regolamento). Il mandatario abilitato in causa, il presidente del consiglio dell'Istituto e il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti possono promuovere un ricorso. I membri della camera dei ricorsi non possono far parte contemporaneamente di un altro organo disciplinare né dell'Ufficio dell'Istituto, né essere dipendenti a tempo pieno o parziale dell'Istituto.

(11) I membri di un organo disciplinare sono indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni (articolo 11 del regolamento).

Prima di adottare qualsiasi decisione contro il mandatario abilitato, oggetto dell'azione disciplinare, l'organo adito dà all'interessato la facoltà di presentare le sue osservazioni.

Identica facoltà è concessa al presidente del consiglio dell'IMA e al presidente dell'UEB prima di qualsiasi decisione che concluda le azioni promosse (articolo 12 del regolamento). Le decisioni adottate da un organo disciplinare sono motivate e formulate per iscritto. Sono notificate al mandatario abilitato, al presidente del consiglio dell'IMA e al presidente dell'UEB. L'eventuale ricorrente ne viene informato (articolo 21, paragrafo 1, del regolamento).

(12) Le decisioni della camera dei ricorsi in sede disciplinare non sono impugnabili dinanzi ai tribunali nazionali degli Stati membri dell'Organizzazione. Tuttavia le disposizioni dei regolamenti dell'IMA o dell'UEB non contengono alcun divieto in tal senso.

Tale situazione sembra compatibile con il principio generale d'accesso del cittadino alla giustizia. La camera dei ricorsi potrebbe infatti essere equiparata ad un organo giudiziario per le ragioni seguenti: 1) i membri che la compongono hanno una qualificazione giuridica (tre membri) oppure tecnica (due membri) e non possono appartenere ad altri organi disciplinari che hanno partecipato all'assunzione della decisione iniziale; 2) i membri della camera dei ricorsi sono designati per un periodo di cinque anni e non possono essere rimossi dalle loro funzioni nel corso del mandato se non per motivi gravi; 3) nell'esercizio delle loro funzioni, i membri sono indipendenti, non sono vincolati da alcuna istruzione per quanto riguarda le loro decisioni e non possono essere parte in un ricorso in cui abbiano un interesse personale; 4) le decisioni debbono essere motivate e il mandatario abilitato, prima di qualsiasi decisione, ha la facoltà di presentare le sue osservazioni. La stessa facoltà è offerta al presidente del consiglio dell'IMA e al presidente dell'UEB; 5) la procedura orale, che ha luogo su richiesta del mandatario abilitato oppure d'ufficio, qualora la camera dei ricorsi lo ritenga utile. Essa si svolge alla presenza di tutti i membri della camera dei ricorsi, di un agente incaricato di redigere il verbale, del mandatario abilitato e del suo avvocato nonché del presidente dell'UEB, del presidente dell'IMA oppure dei loro rappresentanti.

4. *Il codice di condotta professionale*

(13) Il codice di condotta professionale notificato modifica la versione adottata dal quinto consiglio dell'Istituto svoltosi il 5 novembre 1985 a Monaco ([4]). La responsabilità esclusiva del codice appartiene al consiglio dell'IMA (il testo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UEB al solo scopo di fornire al pubblico un'informazione completa sulle regole di condotta dei mandatari abilitati) anche se la sua adozione, da parte dell'IMA, ha il suo fondamento giuridico negli articoli da 1 a 4 del regolamento disciplinare dei mandatari abilitati nonché nell'articolo 4, paragrafo c), del regolamento che istituisce un Istituto dei mandatari abilitati presso l'UEB, adottati dal consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione.

Il consiglio dell'IMA può modificare il codice a sua discrezione senza che sia necessaria l'autorizzazione dell'UEB o del consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione.

Invece il consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione non può modificare né abrogare il codice, ma d'iniziativa sua o del consiglio dell'IMA può apportare emendamenti al regolamento disciplinare dei mandatari abilitati (articolo 29 del regolamento) nonché al regolamento relativo all'istituzione dell'IMA.

Il codice disciplina la condotta e le altre attività dei membri purché siano inerenti alla Convenzione.

(14) Le regole del codice sono raggruppate in sette articoli, il primo dei quali riguarda gli aspetti generali e i successivi la pubblicità, i rapporti con il pubblico, i rapporti con i clienti, i rapporti con gli altri membri, i rapporti con l'UEB e i rapporti con l'Istituto. Il codice è preceduto da alcune definizioni, una delle quali riguarda gli onorari che devono essere ragionevoli e giustificabili. Tali definizioni costituiscono un preambolo al codice e non sono direttamente applicate dall'IMA. L'IMA non può pertanto sanzionare i suoi membri per il fatto che gli onorari da essi applicati non sono ragionevoli o giustificabili. Il contenuto delle disposizioni del codice è riportato in appresso:

«Articolo 1 — Aspetti generali

a) Gli obblighi generali dei membri dell'Istituto sono fissati dal regolamento disciplinare.

b) I principi generali di condotta professionale sono fissati nel presente codice che rispecchia le opinioni attuali del consiglio. Il codice non dispensa i membri dalla responsabilità di rispettare le regole di condotta professionale fissate dal regolamento disciplinare, agli articoli 1, 2 e 3.

c) È dovere fondamentale di ogni membro agire fornendo alle persone che si interessano di brevetti pareri fidati. Egli deve agire da consulente indipendente, servendo con imparzialità gli interessi dei clienti senza tenere conto dei propri sentimenti ed interessi personali.

d) I membri adottano provvedimenti atti a salvaguardare gli interessi dei clienti qualora siano nell'impossibilità di esercitare le loro funzioni.

e) Sono necessari rapporti di buona e stretta colleganza tra i membri, a salvaguardia della reputazione della professione, da esercitarsi prescindendo da sentimenti personali.

([4]) GU 9/1986 dell'UEB, pag. 331.

f) I membri sono tenuti a conoscere il codice e non possono addurne l'ignoranza.

g) L'inosservanza del codice non può essere giustificata dall'autore con riferimento alle istruzioni del cliente.

Articolo 2 — Pubblicità

a) La pubblicità in generale è autorizzata purché sia veritiera, oggettiva e conforme ai principi essenziali, in particolare alla lealtà e al rispetto del segreto professionale.

b) Fanno eccezione alla pubblicità autorizzata:

1) la comparazione delle prestazioni professionali di un membro con quelli di un altro membro;

2) la menzione dell'identità di un cliente, salvo espressa autorizzazione del medesimo;

3) la menzione del nome di un'altra entità professionale, salvo accordo scritto di collaborazione tra il membro e detta entità; e

4) la pubblicità, l'annuncio o la pubblicazione di offerte di acquisto, vendita o trattative su diritti di proprietà industriale, salvo su istruzioni di un cliente.

Articolo 3 — Rapporti con il pubblico

a) I membri devono salvaguardare la buona reputazione dell'Istituto, degli altri membri e della rappresentanza dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.

b) Nei locali dei loro uffici, sulla carta intestata e su altri articoli di cancelleria i membri devono astenersi dal fornire indicazioni che possano indurre il pubblico in errore.

c) I membri non versano commissioni a terzi per la trasmissione di lavori, ma tale clausola non si estende all'acquisizione parziale o totale della clientela di un altro studio di brevetti.

d) Un membro non deve permettere, senza adeguato controllo, ad un non membro, di esercitare, in nome suo o del gruppo cui appartiene, attività professionali connesse con l'Ufficio europeo dei brevetti.

e) Nell'esercizio della professione ogni membro è responsabile degli atti dei suoi collaboratori non membri.

Articolo 4 — Rapporti con i clienti

a) I membri devono sempre svolgere il lavoro loro affidato dai clienti con la massima cura ed attenzione e dimostrare la competenza richiesta. Devono inoltre tenere informati i clienti dello stato di avanzamento delle rispettive pratiche.

b) In linea di massima i membri non sono tenuti a servire gli interessi dei clienti in casi non connessi con il lavoro professionale loro affidato.

c) I membri hanno il diritto di chiedere acconti ai clienti.

d) Oltre all'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento disciplinare, i membri devono rifiutare un ordine che sia in conflitto con i propri interessi. Qualora l'ordine non possa essere differito senza danneggiare il cliente, i membri devono accettare ed eseguire l'ordine nei limiti del necessario onde evitare danni immediati al cliente, e quindi rinunciare alla pratica.

e) I membri non devono acquisire interessi finanziari in diritti di proprietà industriale in circostanze atte a dar luogo a conflitti tra i loro obblighi professionali e i loro interessi personali. Non chiederanno onorari in relazione diretta con il risultato dei servizi forniti.

f) A complemento degli articoli 2 e 3 del regolamento disciplinare, un membro non deve avviare azioni contro un caso specifico in corso di trattamento o già trattato dallo stesso membro o da altri del suo ufficio, a meno che il cliente interessato non sia d'accordo oppure che il membro in causa ignori il caso in questione e non sia più in grado di prenderne conoscenza. Il membro non è autorizzato ad utilizzare, nel corso dell'azione, informazioni ottenute durante il periodo in cui il caso era stato trattato, a meno che tali informazioni non siano pubbliche.

g) I membri sono automaticamente liberati dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 2 del regolamento disciplinare se le informazioni riservate sono diventate di pubblico dominio.

Articolo 5 — Rapporti con gli altri membri

a) I membri devono mantenere fra di loro buoni rapporti da colleghi, il che sottintende la cortesia e il fatto che un membro non deve parlare in termini scortesi od offensivi di un altro membro. Le lagnanze di un membro nei confronti di un altro devono essere discusse dapprima privatamente, tra i due o con la mediazione di un terzo membro, e successivamente, se necessario, attraverso le vie ufficiali prescritte dall'Istituto e previste dal regolamento disciplinare.

b) Dato che uno dei principali interessi dell'Istituto è quello di preservare l'unità della professione, i membri si asterranno dall'esercitare o dal promuovere tra di loro la discriminazione in ragione della lingua o della nazionalità.

c) Un membro deve evitare qualsiasi scambio di opinioni su un caso specifico che sappia o sospetti essere o essere stato trattato da un altro membro, con il cliente interessato, a meno che quest'ultimo non manifesti il desiderio di avere un parere indipendente o di cambiare mandatario. Il membro può informare l'altro membro unicamente se il cliente è d'accordo.

d) Quando un membro riceve da un cliente istruzioni affinché si incarichi di un caso già affidato ad un altro membro, il membro che riceve tali istruzioni è libero di accettarle, ma in tal caso deve assicurarsi che l'altro membro ne sia informato. Quest'ultimo è tenuto a comunicare o a trasferire senza indugio tutti i documenti necessari all'esame del caso oppure a fornirne copia al nuovo mandatario, ad un prezzo ragionevole.

Articolo 6 — Rapporti con l'Ufficio europeo dei brevetti

In tutti i rapporti con l'Uffcio europeo dei brevetti e con i suoi dipendenti i membri devono agire con cortesia ed adoperarsi per salvaguardare la reputazione dell'Istituto e dei suoi membri.

Articolo 7 — Rapporti con l'Istituto

a) I membri devono comunicare all'Istituto l'indirizzo al quale deve essere loro trasmessa qualsiasi corrispondenza o comunicazione dell'Istituto. I cambiamenti di indirizzo devono essere notificati senza indugio al segretario generale.

b) Il contributo annuale di cui all'articolo 6 del regolamento istitutivo dell'IMA deve essere versato dai membri conformemente alle disposizioni stabilite e notificate dal consiglio. Se un membro non versa il suo contributo conformemente a dette disposizioni, il tesoriere può adire la commissione di disciplina.

c) Salvo espressa autorizzazione del presidente dell'Istituto, nessun membro può rilasciare comunicazioni scritte od orali a nome dell'Istituto.

d) I membri hanno diritto di chiedere, tramite il segretario generale, un parere sulla liceità, secondo il codice, di qualsiasi azione che intendano proporre o sanzionare. Tale parere non vincola gli organi disciplinari.

e) Ad eccezione del disposto di cui all'articolo 5, paragrafo b), le violazioni del codice devono essere portate a conoscenza della commissione di disciplina per iscritto.»

C. **Le modificazioni apportate al codice di condotta**

(15) Il codice di condotta oggetto della presente decisione presenta modificazioni sostanziali rispetto alla versione oggetto della comunicazione degli addebiti del 18 novembre 1995 nonché rispetto alla versione notificata. Precedentemente la pubblicità individuale era vietata per principio ed era autorizzata unicamente la pubblicità che risultasse a vantaggio dell'intera professione. In base al nuovo codice, la pubblicità individuale è in linea di massima autorizzata, mentre resta vietata la pubblicità comparativa. Il vecchio codice vietava l'offerta di servizi non sollecitati. Le nuove disposizioni continuano a vietare l'offerta di servizi per i casi in corso nonché l'offerta di servizi a coloro che sono già stati clienti di un altro mandatario per un caso specifico. È stata abolita la disposizione che imponeva ai membri di chiedere onorari ragionevoli ma sufficienti a preservare la loro indipendenza professionale [articolo 1, paragrafo f)]. Il preambolo al codice contiene tuttavia un riferimento ad onorari ragionevoli e giustificabili che va interpretato unicamente come un suggerimento che l'IMA non potrebbe applicare, solo o congiuntamente ad altre disposizioni del Codice, per censurare i membri. Del resto l'articolo 5, paragrafo b), deve essere interpretato nel senso che concerne soltanto le discriminazioni basate sulla nazionalità, la lingua, la razza o simili.

D. **Il mercato in causa**

(16) I servizi in causa sono le prestazioni collegate alle domande di brevetto europeo presso l'UEB.

(17) Le procedure per le domande di brevetto europeo non sono intercambiabili con quelle per ottenere un brevetto nazionale. Un brevetto europeo corrisponde ad una pluralità di brevetti nazionali. Un brevetto internazionale, ottenuto nell'ambito del trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) ([5]), rappresenta perciò una pluralità di brevetti nazionali corrispondenti ai paesi indicati nella domanda. Un brevetto nazionale di per sé non è intercambiabile con un brevetto internazionale o con un brevetto europeo. Più brevetti nazionali ottenuti separatamente negli Stati indicati accordano la stessa tutela di un brevetto europeo o di un brevetto internazionale per detti Stati. La procedura UEB è tuttavia una procedura unica, ben nota a tutti i mandatari abilitati indipendentemente dal paese in cui esercitano la loro attività; essi sono pertanto in grado di trattare le domande di brevetto europeo provenienti da qualsiasi paese del mondo. Le domande di brevetto nazionale sono invece disciplinate da procedure diverse, a seconda del paese. I consulenti locali in materia di proprietà industriale sono i più idonei ad esperirle e a motivo di esigenze normative soltanto un consulente locale può trattare le domande provenienti dall'estero. Peraltro le procedure relative alle domande di brevetti europei hanno costi molto diversi da quelle relative alle domande di brevetti nazionali.

La domanda per i servizi in causa è presentata dalle imprese e dai singoli inventori che vogliano ottenere un brevetto europeo per la tutela delle loro invenzioni o intendano opporsi al rilascio di un brevetto europeo, nonché da consulenti in materia di brevetti dei paesi che non hanno firmato la Convenzione ed eventualmente dagli Stati contraenti che non hanno la qualità di mandatario abilitato presso l'UEB. La domanda ha dimensione mondiale.

(18) Per quanto riguarda le procedure previste dalla Convenzione per le domande (a parte le domande di brevetti) provenienti da Stati non contraenti, l'offerta di tali servizi è costituita, di massima, dai mandatari abilitati presso l'UEB e dagli avvocati che sono abilitati ad esercitare la professione in uno degli Stati contraenti e vi hanno il domicilio professionale, se possono agire in detto Stato in qualità di mandatari in materia di brevetti d'invenzione — i soli che hanno diritto di rappresentanza dinanzi all'UEB. Per ogni procedura prevista dalla Convenzione per quanto riguarda le domande provenienti da uno degli Stati contraenti, i richiedenti non sono tenuti a farsi rappresentare dinanzi all'UEB.

(19) Le persone che presentano domande per proprio conto o un'impresa che deposita la sua domanda tramite un mandatario abilitato suo dipendente non possono essere considerate concorrenti dei mandatari abilitati, essendo molto rare le domande così presentate. Lo stesso dicasi per gli avvocati della Comunità, compresi quelli in possesso dei requisiti per esercitare, a fianco dei mandatari abilitati, il diritto di rappresentanza dinanzi all'UEB. Tali avvocati non si avvalgono se non raramente di tale diritto. L'IMA ha confermato che le domande europee sono presentate all'85 % da mandatari abilitati ed ha sostenuto che tale percentuale dipende dalla convinzione dei richiedenti che, data la loro importanza, tecnicità e complessità, le domande di brevetto europeo debbano essere affidate unicamente a professionisti qualificati — i mandatari abilitati presso l'UEB (lettera del 10 novembre 1993). Infatti anche i richiedenti che non sono tenuti a farsi rappresentare dinanzi all'UEB ricorrono ai servizi di un mandatario abilitato presso l'UEB. Del resto alcuni grandi richiedenti, in particolare quelli specializzati nel campo della chimica, sono soliti non designare formalmente come mandatari nella richiesta di rilascio di brevetto i mandatari impiegati nei loro servizi brevetti, ma far ricorso ai servizi di mandatari abilitati indipendenti ([6]).

(20) In conclusione, il mercato in causa è il mercato dei servizi collegati alle domande di brevetto europeo che costituisce un mercato distinto da quello delle prestazioni connesse alle domande dei brevetti nazionali. Il primo mercato ha dimensione per lo meno europea e su di esso sono in concorrenza i mandatari abilitati dei vari Stati contraenti. Il secondo è costituito, invece, dalla giustapposizione dei vari mercati nazionali.

(21) Nel 1997 l'albo dei mandatari abilitati presso l'UEB comprendeva 5 861 persone ([7]), di cui 5 563 mandatari in tutti gli Stati membri, così ripartiti: Austria 84; Belgio 101; Germania 2 078; Danimarca 110; Spagna 176; Finlandia 163; Francia 565; Regno Unito 1 349; Grecia 46; Irlanda 32; Italia 276; Lussemburgo 13; Paesi Bassi 273; Portogallo 51; Svezia 246.

([5]) Trattato internazionale firmato il 19 giugno 1970. Le domande internazionali depositate conformemente al trattato di cooperazione possono formare oggetto di procedura dinanzi all'UEB. Quando l'UEB agisce come ufficio designato o come ufficio eletto per una domanda internazionale, questa domanda è considerata una domanda di brevetto europeo (articolo 150, paragrafi 2 e 3, della Convenzione).

([6]) Vedere in tal senso il discorso pronunciato dal sig. Paul Braendli, allora presidente dell'IMA in occasione del congresso della Federazione Internazionale dei consulenti in materia di proprietà industriale (FICPI), il 27 giugno 1978. La lettera dell'IMA del 10 novembre 1993 precitata non smentisce queste constatazioni.

([7]) Ufficio europeo dei brevetti, relazione annuale 1997, pag. 30.

Nella Comunità, due Stati membri — la Germania (37,4 %) e il Regno Unito (24,2 %) — avevano la maggioranza dei mandatari abilitati.

Inoltre gran parte delle domande di brevetti europei proviene da richiedenti degli Stati Uniti e del Giappone che devono designare a tal fine un mandatario in materia di brevetto europeo.

Nel 1997 sono stati concessi 39 646 brevetti europei ([8]) di cui il 49 % ha origine in uno Stato contraente e il 47,8 % proviene dal Giappone e dagli Stati Uniti. Di questi, 28 245 sono stati ottenuti mediante domanda europea, i restanti corrispondono a domande euro-PCT.

Le domande di brevetto europeo presentate nello stesso anno sono state 72 904 di cui 27 466 erano domande internazionali nell'ambito del PCT.

È possibile fare una stima approssimativa del valore del mercato dei servizi forniti dai mandatari abilitati, moltiplicando il costo medio ([9]) (considerando come Stati designati dodici Stati membri e la Svizzera) di una domanda di brevetto europeo (costi di registrazione esclusi) — 8 372 ECU — per l'85 % del numero di domande presentate nel 1997. Il risultato è 519 milioni di ECU.

E. **Osservazioni dei terzi**

(22) Dopo la comunicazione pubblicata conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, la Commissione ha ricevuto le osservazioni dell'IMA e dell'«Office of Fair Trading» del Regno Unito.

L'IMA chiede che venga eliminato il riferimento al monopolio di fatto dei mandatari abilitati poiché nelle procedure istituite dalla Convenzione la rappresentanza può essere assicurata, allo stesso titolo di un mandatario abilitato, da qualsiasi avvocato abilitato all'esercizio della professione in uno degli Stati contraenti. Del resto l'IMA ritiene che la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa ([10]), come modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([11]), conferisca direttamente all'IMA il diritto di mantenere o di vietare la pubblicità comparativa dato che l'Istituto «ha ricevuto dall'UEB l'incarico di disciplinare l'attività dei mandatari abilitati». Secondo l'IMA, la Commissione non potrebbe quindi assolutamente vietare ciò che la direttiva autorizza.

Considerando ragionevole la posizione della Commissione, l'«Office of Fair Trading» richiama l'attenzione sull'esigenza della Commissione di sorvegliare l'applicazione del codice di condotta dell'IMA e sul fatto che la comunicazione non fa alcun riferimento al sensibile pregiudizio del commercio fra Stati membri.

La Commissione ha valutato queste osservazioni che non hanno potuto modificarne la posizione preliminare, annunciata nella comunicazione pubblicata. Alcuni degli aspetti sollevati sono trattati nella parte D — Il mercato in causa. Gli altri sono trattati in prosieguo.

II. **VALUTAZIONE GIURIDICA**

A. **Articolo 85, paragrafo 1, del trattato e articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.**

1. *Imprese, associazioni d'imprese*

(23) I mandatari abilitati presso l'UEB sono imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, se esercitano la loro professione in forma autonoma. Come tali prestano i loro servizi in forma continuativa e contro remunerazione, assumendo i rischi finanziari inerenti all'esercizio dell'attività. Il fatto che costituiscano una libera professione regolamentata, che le prestazioni abbiano carattere intellettuale, tecnico o specializzato e siano fornite personalmente e direttamente non cambia la sua natura di attività economica ([12]).

Secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza del 23 aprile 1991, Höfner/Macroton, causa C-41/90), «la nozione d'impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento» ([13]).

(24) L'IMA che riunisce tutti i mandatari abilitati iscritti nell'albo dell'UEB, costituisce pertanto un'associazione di imprese ai sensi della stessa disposizione del trattato anche se l'istituto è stato creato dal consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione e se i poteri per vigilare sul rispetto delle «regole di condotta professionale» dei mandatari abilitati gli sono stati conferiti nell'ambito della convenzione.

([8]) Ufficio europeo dei brevetti, relazione annuale 1997, pag. 62.
([9]) Si tratta di costi medi relativi al 1991. Vedere «Obtaining a patent protection in an industrialized country: the time, risks and costs involved», A. Bouju CE, Commissione 1991, Rapporti EUR 13.488.
([10]) GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17.
([11]) GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18.
([12]) Cfr. in tal senso la sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 1998, Commissione/Italia, causa C-35/96, punti 37 e 38 della motivazione, Racc. 1998, pag. I-3851.
([13]) Racc. 1991, pag. I-1979, punto 21 della motivazione.

Il fatto che siano membri dell'IMA anche mandatari abilitati dipendenti e che questi si pronuncino su disposizioni del codice che possono anche non riguardarli non osta a che dette disposizioni siano considerate la manifestazione della volontà collettiva dei membri che esercitano la professione a titolo indipendente.

2. *Decisioni d'associazioni d'imprese*

(25) Il codice di condotta professionale, adottato dal consiglio dell'IMA, è una decisione d'associazione d'imprese.

Il codice «disciplina la condotta e le altre attività dei membri purché inerenti alla Convenzione» e le sue disposizioni vincolano tutti i membri. L'IMA veglia a che le disposizioni del codice siano applicate, valendosi del potere di infliggere sanzioni (biasimo o ammonimento).

3. *Irrilevanza del contesto giuridico ai fini dell'applicazione dell'articolo 85 del trattato*

(26) L'esistenza del regolamento in materia di disciplina dei mandatari abilitati (adottato dal consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione) ed i poteri che l'articolo 4, lettera c), del regolamento istitutivo dell'IMA assegna all'IMA stesso, consistenti nel «vigilare sul rispetto delle norme di condotta professionale da parte dei suoi membri formulando raccomandazioni» (cfr. considerando 4), non possono essere addotti contro l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato ai comportamenti restrittivi dell'IMA. Innanzitutto l'adozione del codice compete unicamente al consiglio dell'IMA. La Gazzetta ufficiale dell'UEB n. 9/1986 indica in proposito che «la responsabilità del codice incombe esclusivamente al consiglio dell'istituto. Il testo è pubblicato nella GU dell'UEB unicamente per fornire al pubblico un'informazione completa sulle regole di condotta professionale dei mandatari abilitati» (cfr. considerando 13). Inoltre, anche quando i pubblici poteri delegano ad un'associazione d'impresa il potere di adottare comportamenti restrittivi della concorrenza, l'esercizio di questo potere non è sottratto all'applicazione dell'articolo 85 del trattato [cfr. in tal senso il considerando 48 della decisione 95/188/CE della Commissione ([14]).]

(27) Nel caso in esame le restrizioni di concorrenza riguardano l'adozione da parte dell'IMA di talune disposizioni del codice di condotta che limitano la concorrenza fra i mandatari abilitati e che esprimono il modo in cui l'IMA ha applicato le regole di condotta professionale stabilite dal regolamento disciplinare.

La Corte di giustizia ha ritenuto, nella sentenza del 30 gennaio 1985, causa 123/83, BNIC/Clair ([15]) che «l'articolo 85, stando alla sua lettera, si applica agli accordi fra imprese e alle decisioni d'associazioni d'imprese» e che «l'ambito giuridico entro il quale ha luogo la conclusione di detti accordi e sono adottate dette decisioni, come pure la definizione giuridica di tale ambito data dai vari ordinamenti giuridici nazionali sono irrilevanti ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza e in particolare dell'articolo 85 del trattato».

La stessa giurisprudenza vale anche nel contesto giuridico della Convenzione.

Per di più, nella sentenza del 16 novembre 1977 nella causa 13/77 «INNO/TAB» ([16]), la Corte di giustizia ha dichiarato che se non si vuole privare di qualsiasi effetto utile gli articoli 85 e seguenti, le imprese non possono sfuggire all'applicazione delle regole di concorrenza del trattato CE per il semplice fatto che il loro comportamento è favorito dai pubblici poteri.

4. *Disposizioni del codice di condotta che non costituiscono restrizioni di concorrenza*

(28) In virtù delle modificazioni apportate al codice notificato, la maggior parte delle disposizioni del codice modificato non sono restrittive della concorrenza.

(29) Le disposizioni dell'articolo 7 che disciplinano i «rapporti con l'Istituto» riguardano unicamente aspetti amministrativi o procedurali. L'articolo 1 («aspetti generali»), stabilisce i principi generali d'applicazione del codice [lettere a), b), f) e g)] nonché i doveri professionali di imparzialità, competenza e responsabilità dei membri [lettere da c) ad e)] che, in quanto tali, non restringono la concorrenza. L'articolo 3, lettere a), d) ed e) nonché l'articolo 4, lettera a) e l'articolo 6 «rapporti con l'UEB» sono ugualmente disposizioni che, in quanto tali, non restringono la concorrenza avendo come unico obiettivo quello di garantire la responsabilità e la competenza dei membri. Del pari l'articolo 2, lettera b), secondo comma e l'articolo 4, lettere b), c) e g) non hanno per oggetto od effetto di restringere la concorrenza.

([14]) GU L 122 del 2.6.1995, pag. 37.

([15]) Racc. 1985, pag. 391, punto 17 della motivazione.

([16]) Racc. 1977 pag. 2215, punti da 30 a 34 della motivazione.

(30) Nemmeno l'articolo 5, lettere a) e b), ha per oggetto di restringere o falsare la concorrenza fra i membri della professione. Tali disposizioni, se applicate in modo obiettivo e non discriminatorio, non possono avere un effetto restrittivo.

(31) L'articolo 5, lettera d), prevede obblighi che sono necessari per facilitare il trasferimento dei fascicoli da un membro all'altro, consentendo così al nuovo membro di ottenere tutta la documentazione necessaria a riprendere il trattamento della pratica. Tali disposizioni promuovono anche la concorrenza tra mandatari a vantaggio dei clienti.

(32) Le limitazioni contenute all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3, lettera b), sono necessarie per evitare la pubblicità ingannevole o per tutelare il segreto professionale.

(33) Le disposizioni dell'articolo 2, lettera b), quarto comma, dell'articolo 4, lettera d) e lettera e), prima frase, sono necessarie per evitare i conflitti di interesse che potrebbero prodursi se lo stesso mandatario fornisse i suoi servizi a clienti con interessi opposti (ad esempio il titolare di un brevetto e un contraffattore dello stesso brevetto) o se gli interessi del mandatario s'opponessero a quelli del cliente o ancora se gli obblighi professionali del mandatario si opponessero ai suoi interessi personali specialmente di natura economica.

(34) Secondo l'IMA l'articolo 3, lettera c), contempla le due fattispecie seguenti: 1) il pagamento di un'indennità da parte di un mandatario ad un altro che gli ha trasmesso un fascicolo a richiesta del cliente o in caso di conflitto d'interessi e 2) il pagamento di una commissione da parte di un mandatario ad un terzo (che non sia membro della professione) per l'apporto di fascicoli. Il divieto nel primo caso non costituisce una restrizione di concorrenza, anzi facilita la trasmissione di fascicoli da un mandatario ad un altro ed è vantaggiosa per i fruitori di tali servizi, migliorando ad un tempo la concorrenza.

Il secondo caso — divieto per i mandatari di pagare commissioni a terzi — deve essere valutato in funzione delle peculiarità della professione e della regolazione. Le necessità di salvaguardare un'attività efficace dell'UEB esige dai mandatari il rispetto delle regole di condotta professionale (cfr. considerando 6). Questi ultimi sono inoltre tenuti al rispetto del codice di condotta dell'IMA il quale impone ai membri dei doveri di competenza, imparzialità, integrità, responsabilità e li obbliga a evitare i conflitti di interesse, a salvaguardare il segreto professionale e a non fare pubblicità ingannevole. Tutti questi obblighi sono da considerare legittimi e deontologicamente corretti. La ricerca di clienti deve avvenire nel rispetto di tali regole. Di conseguenza l'obbligo imposto dall'IMA ai membri di procedere alla ricerca dei clienti direttamente e non tramite intermediari è giustificato, nell'ambito della professione, dato che sarebbe impossibile imporre ai terzi le regole che i mandatari sono obbligati a rispettare.

(35) L'articolo 4, lettera e), seconda frase, vieta ai membri di fissare gli onorari delle prestazioni in funzione del risultato ottenuto. Pertanto i mandatari non possono chiedere onorari più elevati per il solo fatto che il brevetto è stato concesso e onorari più bassi per il solo fatto che il brevetto è stato rifiutato. È loro vietato anche chiedere onorari in funzione dei risultati ottenuti con lo sfruttamento di un brevetto concesso. Questa limitazione della libertà d'azione commerciale dei membri deve essere valutata nel contesto generale del sistema di concessione, di brevetti da parte dell'UEB, che costituisce uno dei fattori importanti di crescita economica. La durata media della procedura per le domande di concessione di un brevetto è stata di 50,2 mesi nel 1997 ([17]) ed i risultati economici di un brevetto anche quando diventa importante col passare del tempo sono difficili da prevedere. Se non ci fosse questa limitazione, i mandatari sarebbero stimolati ad occuparsi delle pratiche che hanno buone prospettive commerciali a breve termine, a scapito di quelli i cui risultati si conoscerebbero soltanto a lunghissimo termine. Inoltre l'incertezza sul prezzo che il cliente sarebbe tenuto a pagare per le prestazioni fornite dal mandatario permarrebbe a lungo. Ciò impedirebbe la trasparenza del prezzo che il cliente dovrebbe pagare. In assenza di questa limitazione vi sarebbe anche il rischio di avviare procedure dinanzi all'UEB non per i meriti di un brevetto o di un'opposizione ad un brevetto ma per una motivazione puramente commerciale del mandatario. Anche se in altre circostanze specifiche il divieto di fissare onorari in funzione del risultato può costituire una restrizione di concorrenza, nel contesto economico e giuridico della professione in causa questa limitazione è necessaria per garantire l'imparzialità dei mandatari ed assicurare un funzionamento efficace dell'UEB. Siffatto divieto non deve dunque essere soggetto all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato (articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE).

([17]) Ufficio europeo dei brevetti, relazione annuale 1997, pag 19.

(36) L'articolo 4, lettera f), è volto ad evitare i conflitti di interessi in quanto si limita a vietare ad un membro di avviare azioni contro un caso in corso di trattamento o già trattato dal membro stesso o dal suo ufficio. Se non esistesse questa limitazione un mandatario potrebbe rappresentare clienti aventi interessi contrari, ad esempio il titolare di un brevetto e il contraffattore dello stesso, od opporsi ad un brevetto che era stato ottenuto con la sua partecipazione.

(37) L'articolo 5, lettera c), vieta ad un mandatario di rivolgersi ad un cliente di un altro mandatario in due casi: quando il cliente ha un caso che sta trattando l'altro mandatario e quando è concluso il trattamento di un caso di questo cliente da parte dell'altro mandatario. La prima situazione (divieto di offrire servizi non sollecitati per casi in corso di trattamento da parte di un altro mandatario) non restringe la concorrenza. Essa infatti contribuisce al buon trattamento dei casi tanto più che il cliente può, se lo vuole, cambiare mandatario, e in tal caso altre disposizioni del codice facilitano il trasferimento dei fascicoli. Va sottolineato che il mandatario non può essere tenuto ad evitare scambi di opinioni con il cliente di un altro mandatario salvo che non sia oggettivamente a conoscenza del fatto che l'altro mandatario sta trattando il caso. La parola «sospetti» che figura in questa disposizione va quindi interpretata in tal senso.

La seconda situazione costituisce una restrizione di concorrenza in quanto se un mandatario non può scambiare opinioni con un cliente potenziale circa un caso specifico già trattato da un altro mandatario, difficilmente potrà offrirgli di trattare nuovi casi in rapporto con detto caso specifico, ed avrà anche difficoltà ad instaurare un qualsiasi contatto professionale con questo cliente. Tale divieto rischia di impedire ai mandatari di rivolgersi ad ex clienti di altri mandatari e costituisce quindi una restrizione di concorrenza che è valutata ai considerando 39 e seguenti.

(38) Per concludere, le disposizioni del codice di condotta menzionate ai considerando da 29 a 37, esclusa la seconda situazione relativa all'articolo 5, lettera c), non restringono la concorrenza. Esse sono necessarie, dato il contesto specifico di questa professione, per garantire l'imparzialità, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei mandatari, per evitare i conflitti di interesse e la pubblicità ingannevole, per tutelare il segreto professionale o garantire l'attività efficace dell'UEB. Di conseguenza ad esse non si applica l'articolo 85, paragrafo 1 (articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE). Tali disposizioni, se applicate in modo oggettivo e non discriminatorio, non possono avere effetti restrittivi sulla concorrenza.

5. Disposizioni del codice di condotta che costituiscono sensibili restrizioni della concorrenza ed incidono sugli scambi fra Stati membri

(39) Le disposizioni del codice di condotta dell'IMA sulla pubblicità comparativa — articolo 2, lettera b), primo e terzo comma — nonché l'articolo 4, lettera f), e l'articolo 5, lettera c), nella misura in cui possa essere vietata od ostacolata l'offerta attiva di servizi agli ex clienti di altri mandatari, limitano la libertà d'azione dei membri e hanno per oggetto od effetto di restringere la concorrenza fra i membri della professione.

(40) La Commissione, pur riconoscendo che il valore del professionista e la qualità delle prestazioni costituiscono elementi essenziali di concorrenza fra i membri di una libera professione, ritiene che la nozione di concorrenza comporti anche altri elementi quali gli onorari ([18]) e la pubblicità.

Gli argomenti invocati dall'IMA secondo cui tali restrizioni sarebbero necessarie per garantire la reputazione della professione non giustificano ostacoli all'accesso ad un'informazione chiara e precisa sui servizi, i prezzi e le condizioni di prestazione, che consentono al cliente di scegliere liberamente il prestatore del servizio.

(41) Per «pubblicità» s'intende non solo l'informazione esatta per l'utente ma anche la promozione dei servizi, compreso il raffronto con un concorrente o con i servizi forniti dai concorrenti. Inoltre i liberi professionisti devono avere la libertà di procurarsi attivamente i clienti senza che ciò comprometta direttamente la qualità della relazione personale tra i prestatori e i loro clienti. L'offerta di servizi, quando verte su informazioni esatte e precise, e la pubblicità comparativa, quando confronta aspetti rappresentativi e verificabili e non è ingannevole, servono ad accrescere a loro vantaggio l'informazione degli utenti e costituiscono elementi importanti del processo concorrenziale. Esse permettono agli utenti di differenziare le possibilità esistenti al momento di procurarsi un servizio e di effettuare una scelta razionale del professionista cui rivolgersi, all'interno delle loro frontiere nazionali o in altri luoghi della Comunità. D'altro canto, facilitano la presenza di nuovi operatori sul mercato e stimolano l'innovazione nel modo di prestare i servizi.

([18]) Cfr. note 12 e 14, nonché la decisione 93/438/CEE della Commissione, (GU L 203 del 13.8.1993, pag. 27.).

(42) Per quanto riguarda le restrizioni alla pubblicità comparativa, va sottolineato che l'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 84/450/CEE ha un approccio più flessibile quanto al divieto della pubblicità comparativa nelle libere professioni. Tale disposizione, tuttavia, intende unicamente preservare la facoltà degli Stati membri di conservare o introdurre, nel rispetto delle disposizioni del trattato, divieti sull'uso della pubblicità comparativa per servizi offerti dalle libere professioni. Tali divieti o restrizioni possono risultare direttamente da una normativa o essere imposti da un ente o da un'organizzazione incaricati, dalla legislazione di uno Stato membro, di disciplinare l'esercizio di una libera professione non essendo stata armonizzata a livello comunitario la deontologia di ogni libera professione.

L'articolo 7, paragrafo 5, non prevede una deroga automatica per le disposizioni emananti da organizzazioni professionali, ma la possibilità che gli Stati membri prevedano tali deroghe. Anche supponendo che l'IMA possa valersi di una tale deroga, ciò non significa che l'articolo 85 del trattato non si applichi, poiché la deroga deve essere accordata «nel rispetto delle disposizioni del trattato» (articolo 7, paragrafo 5). Indipendentemente dalle altre norme eventualmente pertinenti, è certo che detta clausola esige un'analisi sulla base dell'articolo 85 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

(43) L'articolo 2, lettera b), primo e terzo comma, che vieta la pubblicità comparativa nonché l'articolo 5, lettera c), nella misura in cui l'offerta di servizi agli ex clienti di altri mandatari può essere ostacolata, limitano le possibilità dei mandatari più validi di sviluppare i loro servizi a scapito dei meno validi. Tali disposizioni contribuiscono perciò a cristallizzare la clientela di ogni mandatario abilitato all'interno di ciascun mercato nazionale. I mandatari non possono infatti comparare i loro servizi con quelli altrui, forniti sia all'interno delle loro frontiere nazionali che all'esterno, e vedono notevolmente ridotte le possibilità di offrire i loro servizi a clienti potenziali (nazionali od esteri) che siano già stati clienti di un altro mandatario per un caso specifico. Così gli utenti del mondo intero non dispongono di un'informazione completa sulle prestazioni di servizi connesse alle domande di brevetto europeo per potersi rivolgere ad un qualsiasi mandatario indipendentemente dal luogo geografico in cui si trova.

Le disposizioni sul divieto di pubblicità comparativa e quelle capaci di impedire la libera offerta dei servizi ad utenti che siano già stati clienti di un altro mandatario, sono obbligatorie per i membri dell'IMA. Non sono invece necessarie per garantire la responsabilità, l'indipendenza e il segreto professionale o per impedire dichiarazioni false o ingannevoli oppure evitare i conflitti d'interesse e quindi per vegliare al rispetto, da parte dei membri dell'IMA, delle regole di condotta professionale (contenute nella prima parte del regolamento disciplinare dei mandatari abilitati) che non sono di per sé restrittive della concorrenza.

(44) Tali restrizioni sono delicate perché riguardano tutti i mandatari abilitati iscritti all'albo dell'UEB riuniti in seno all'IMA. Si tratta di mandatari di tutti gli Stati contraenti, tra i quali figurano tutti gli Stati membri della Comunità.

(45) Le restrizioni riguardano le prestazioni transfrontaliere, vale a dire le prestazioni collegate alle domande di brevetto europeo presentate presso l'UEB che comportano prestazioni negli Stati contraenti designati nella domanda, e possono quindi sviare sensibilmente le correnti di scambio dei servizi in causa fra Stati membri.

B. **Articolo 85 paragrafo 3, del trattato CE e articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo see**

(46) Le restrizioni di concorrenza sopra menzionate: divieto, imposto ad ogni membro dell'IMA, della pubblicità comparativa [articolo 2, lettera b), primo e terzo comma] e di avvicinare di propria iniziativa utenti che siano già stati clienti di un altro membro per scambiare punti di vista sullo stesso caso [articolo 5, lettera c)] possono essere esentate dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato perché conformi ai requisiti previsti dall'articolo 85, paragrafo 3 (articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE), a condizione che conservino un carattere transitorio.

La professione in oggetto ha una lunga tradizione di divieto quasi assoluto della pubblicità individuale e dell'offerta di servizi non sollecitati. La conservazione di una situazione di questo tipo e delle restrizioni di cui sopra è certamente incompatibile con la concorrenza effettiva e non falsata richiesta dal trattato. Tuttavia, il passaggio da un regime di divieto quasi assoluto di pubblicità e di offerta di servizi non sollecitati, come era fino ad oggi, ad un regime di libertà totale implica un'importante modificazione del contesto in cui è esercitata la professione di mandatario abilitato. Se tale passaggio avviene bruscamente, si potrebbe temere il prodursi di un rischio di confusione negli utenti, rischio che potrebbe nuocere all'immagine che tali professionisti danno delle istituzioni che partecipano all'opera di giustizia.

Tanto i mandatari che gli utenti devono quindi poter beneficiare di un periodo di adattamento alla nuova situazione. È pertanto giustificato il mantenimento, in via transitoria, delle restrizioni sopra menzionate, il che, evitando i rischi di confusione, permetterà agli utenti di ricevere una congrua parte dell'utile che ne deriva.

Gli inconvenienti per la concorrenza derivanti dalle restrizioni in causa sembrano meno importanti dei vantaggi apportati da una transizione misurata. Il codice di condotta modificato costituisce già, in effetti, un miglioramento sensibile se confrontato alla situazione precedente.

La concorrenza non è eliminata per una parte sostanziale dei servizi in causa perché le restrizioni escludono solamente alcuni metodi di fare pubblicità e d'offrire servizi lasciando i membri liberi di farsi concorrenza con una varietà di altri mezzi. Infatti il codice di condotta dell'IMA permette d'ora in poi ad un mandatario abilitato di pubblicizzare il suo studio nelle «pagine gialle» o nella stampa senza limiti di tempo, di reclamizzare i servizi offerti non solo mediante circolari, ma anche in riviste specializzate e nella stampa, di divulgare le tariffe dei suoi servizi, di annunciare una specializzazione o un'esperienza professionale particolare utile ad orientare la scelta degli utenti che cercano una perizia particolare per un caso specifico. Queste forme di pubblicità garantiscono agli utenti l'informazione sui servizi che si possono ottenere, sul loro prezzo e sul mandatario abilitato più qualificato a trattare un caso particolare. Esse rendono pertanto questi servizi più accessibili agli utenti, in particolare alle piccole e medie imprese, e stimolano una maggiore efficacia della professione di mandatario abilitato.

Le restrizioni relative alla pubblicità comparativa e all'offerta di servizi sono da ritenere indispensabili per evitare gli inconvenienti che l'improvviso passaggio ad un regime di totale libertà potrebbe produrre, purché abbiano carattere transitorio. I vantaggi incontestabili derivanti da un periodo transitorio di breve durata non si potrebbero ottenere con nessun altro mezzo.

C. **Durata dell'esenzione**

(47) In virtù delle disposizioni dell'articolo 6 e dell'articolo 8 del regolamento n. 17, la decisione d'esenzione deve indicare la data a decorrere dalla quale l'esenzione prende effetto e il periodo per il quale è rilasciata.

(48) La Commissione ritiene che sia adeguato un periodo transitorio decorrente dal 14 ottobre 1997, data alla quale l'IMA ha fatto pervenire alla Commissione la versione del codice di condotta oggetto della presente decisione, al 23 aprile 2000, termine accordato agli Stati membri per adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 97/55/CE. Tale periodo è sufficiente per permettere ai mandatari di adattarsi gradualmente alla nuova situazione e per evitare all'utilizzatore i rischi di confusione capaci di compromettere l'immagine che i mandatari danno delle istituzioni dinanzi ai quali rappresentano i loro clienti. Questi rischi sarebbero infatti presenti in caso di brusca transizione da una situazione in cui quasi tutta la pubblicità individuale e l'offerta di servizi non sollecitati era vietata ad una in cui qualsiasi forma di pubblicità e di offerta di servizi sarebbe ammessa. Il periodo di esenzione non deve andare oltre la data del 23 aprile 2000 per evitare che si creino divergenze di situazione fra questa professione e le altre libere professioni negli Stati membri che, da quella data, applicassero le nuove disposizioni introdotte dalla direttiva citata senza prevedere eccezioni per i servizi delle libere professioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono dichiarate inapplicabili, rispettivamente in virtù dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, all'articolo 2, lettera b), punti 1) e 3) del codice di condotta dell'Istituto dei mandatari abilitati («IMA»), nella versione del 30 settembre e del 3 ottobre 1997, che vieta ai membri dell'IMA la pubblicità comparativa, e all'articolo 5, lettera c), nella misura in cui tale disposizione vieta e rende più difficile l'offerta di servizi agli utenti che siano già stati clienti di altri mandatari per un caso specifico.

L'esenzione è accordata dal 14 ottobre 1997 fino al 23 aprile 2000.

Articolo 2

Sulla base degli elementi in suo possesso la Commissione non ha motivo di intervenire, in forza delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, nei confronti delle disposizioni del codice di condotta dell'IMA non menzionate dall'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

Destinatario della presente decisione è:

L'Istituto dei mandatari abilitati presso l'Ufficio europeo dei brevetti (IMA/UEB)
Erhardtstraße 27
D-80331 München.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1999.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione