

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL  
SR. PHILIPPE LÉGER

presentadas el 12 de septiembre de 2002 <sup>1</sup>

1. Mediante el presente recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 49 CE a 55 CE. La Comisión imputa, en esencia, al citado Estado miembro haber mantenido en vigor una normativa que impone a los agentes de la propiedad industrial establecidos en otros Estados miembros la obligación de hallarse inscritos en el Registro italiano de agentes de la propiedad industrial y la de tener una residencia o domicilio profesional en Italia para prestar sus servicios ante la Oficina italiana de Patentes.

la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un país de la Comunidad que no sea el del destinatario de la prestación.»

3. Según el artículo 50 CE, «se considerarán como servicios las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración, en la medida en que no se rijan por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, capitales y personas.

## I. El régimen jurídico

Los servicios comprenderán, en particular:

### A. *El marco normativo comunitario*

2. El artículo 49 CE, párrafo primero, dispone:

«En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a

a) actividades de carácter industrial;

b) actividades de carácter mercantil;

c) actividades artesanales;

1 — Lengua original: francés.

- d) actividades propias de las profesiones liberales. Sólo podrá conferirse el mandato a aquellos mandatarios cuyo nombre figure en el Registro que lleva al efecto la Oficina.

Sin perjuicio de las disposiciones del capítulo relativo al derecho de establecimiento, el prestador de un servicio podrá, con objeto de realizar dicha prestación, ejercer temporalmente su actividad en el Estado donde se lleve a cabo la prestación, en las mismas condiciones que imponga ese Estado a sus propios nacionales.»

Además, podrá conferirse el mandato a un abogado o a un procurador inscritos en sus respectivos Colegios profesionales.»

#### B. *El marco normativo nacional*

5. El artículo 2 del Decreto de la República Italiana n° 342, de 30 de mayo de 1995, titulado «Reglamento por el que se establece el estatuto de la profesión de los agentes de la propiedad industrial y se regula la teneduría del registro correspondiente», supedita la inscripción en el citado registro a las condiciones siguientes:

4. El artículo 38 del Decreto del Presidente de la República n° 338, de 22 de junio de 1979, titulado «Revisión de la legislación nacional en materia de patentes, que desarrolló la Ley de delegación n° 260, de 26 de mayo de 1978», por el que se modificó el artículo 94 del Real Decreto n° 1127, de 29 de junio de 1939, dispone:

«Podrá inscribirse en el Registro de agentes autorizados de la propiedad industrial cualquier persona física que:

[...]

«Se sustituye el artículo 94 por el artículo siguiente: Nadie estará obligado a hacerse representar por un mandatario autorizado en los procedimientos ante la Oficina central de patentes; las personas físicas y jurídicas podrán comparecer por medio de uno de sus empleados, aun cuando no esté autorizado.

- c) tenga su residencia o un domicilio profesional en Italia, salvo que tenga la nacionalidad de un Estado que admita la inscripción de nacionales italianos en su Registro nacional sin tal condición;

d) haya superado el examen de habilitación a que se refiere el artículo 6 o la prueba de aptitud prevista en el artículo 6, párrafo segundo, del Decreto-Ley n° 115, de 27 de enero de 1992,<sup>2</sup> para los agentes de la propiedad industrial.»

## II. El marco procesal

### A. La fase administrativa previa

6. En su escrito de requerimiento de 29 de julio de 1998, la Comisión reprochó a las autoridades italianas haber mantenido en vigor los artículos 94 del Real Decreto n° 1127, de 29 de junio de 1939, en su versión modificada, y 2 del Decreto n° 342, de 30 de mayo de 1995. En opinión de la Comisión, los citados artículos resultan incompatibles con el principio fundamental de libre prestación de servicios sentado en el artículo 49 CE. La Comisión afirma que sería excesivo exigir que los agentes de la propiedad industrial establecidos en otros Estados miembros, donde ejercen legalmente su profesión, se inscriban en el Registro italiano de agentes de la propiedad industrial después de haber superado una prueba de aptitud y tengan una residencia o un domicilio profesional en Italia, en especial cuando sus actividades ante la Oficina italiana de patentes son tan sólo aisladas y ocasionales.

2 — Decreto-Ley de la República Italiana, por el que se ejecutó la Directiva 89/48/CEE [del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO 1989, L 19, p. 16)].

7. La Comisión considera que las citadas exigencias no se hallan justificadas por una razón imperiosa de interés general ni son proporcionadas a la finalidad que se persigue y que, por consiguiente, constituyen un obstáculo a la libre prestación de servicios.

8. En consecuencia, la Comisión pidió al Gobierno italiano que le diera a conocer sus observaciones en el plazo de dos meses a partir de la recepción del citado escrito de requerimiento.

9. La República Italiana manifiesta su disconformidad con las imputaciones que se le reprochan. En su opinión, las exigencias establecidas por los artículos 94 del Real Decreto n° 1127, de 29 de junio de 1939, en su versión modificada, y 2 del Decreto n° 342, de 30 de mayo de 1995, están justificadas por razones imperiosas de interés general y son proporcionadas. Se trata, en concreto, de garantizar al destinatario de la prestación, que no desee actuar personalmente en sus relaciones con la Administración, la seriedad y la competencia de los agentes de la propiedad industrial establecidos en otros Estados miembros.

10. Por considerar insatisfactoria la respuesta de las autoridades italianas, la Comisión les dirigió, el 4 de agosto de 1999, un escrito de requerimiento complementario. En el citado escrito, la Comi-

sión reprodujo las imputaciones invocadas anteriormente y añadió que los artículos 6, párrafo segundo, y 13, párrafo primero, del Decreto-ley nº 115, de 27 de enero de 1992, son contrarios a la Directiva 89/48, en la medida en que supeditan el ejercicio, incluso ocasional e irregular, de la profesión de agente de la propiedad industrial, a la superación de una prueba de aptitud.

obligaciones derivadas de los artículos 49 CE a 55 CE, la Comisión decidió interponer el presente recurso.

*B. Las pretensiones de las partes*

11. El 12 de octubre de 1999, la República Italiana hizo saber a la Comisión que mantenía su punto de vista.

15. El recurso de la Comisión se registró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de marzo de 2001.

12. El 17 de febrero de 2000, la Comisión cursó a las autoridades italianas un dictamen motivado reiterando sus imputaciones e instándoles a adoptar las medidas necesarias para atenerse al referido dictamen en el plazo de dos meses.

16. La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

13. El 14 de noviembre de 2000, las autoridades italianas recordaron su postura expuesta en su correspondencia anterior.

— Declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 49 CE a 55 CE relativos a la libre prestación de servicios, al haber mantenido en vigor una normativa que obliga a los agentes de la propiedad industrial establecidos en otros Estados miembros a inscribirse en el Registro italiano de agentes de la propiedad industrial y a tener una residencia o un domicilio profesional en Italia para prestar sus servicios ante la Oficina italiana de Patentes.

14. Por considerar que la respuesta que se le había dado no le permitía concluir que la República Italiana hubiera cumplido sus

— Condene en costas a la República Italiana.

17. La República Italiana solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de la Comisión y la condene en costas.

normas a las que esté sujeto el prestador en el Estado miembro en el que esté establecido.

III. La primera imputación, relativa a la incompatibilidad del artículo 94 del Real Decreto n° 1127, de 29 de junio de 1939, en su versión modificada, con lo dispuesto en el artículo 49 CE

20. Además, según la Comisión, de una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, resulta que las citadas exigencias deben ser objetivamente necesarias para garantizar la observancia de las normas profesionales y para asegurar la protección de los intereses que constituye la finalidad de éstas.

#### *A. Alegaciones de las partes*

18. Mediante esta primera imputación, la Comisión afirma que la exigencia de que los agentes de la propiedad industrial establecidos en otros Estados miembros se inscriban en el Registro italiano de agentes de la propiedad industrial, para poder ofrecer una prestación ocasional y temporal de mandatario ante la Oficina italiana de Patentes por cuenta de los clientes que se hayan dirigido a ellos, constituye un obstáculo a la libre prestación de servicios.

21. Finalmente, la Comisión observa que el Tribunal de Justicia ha declarado invariablemente que incumbe al Estado miembro que impone dichas exigencias acreditar tanto la necesidad como la proporcionalidad de las restricciones impuestas por su normativa nacional al principio de libre prestación de servicios.

19. La Comisión recuerda que el principio de libre prestación de servicios sólo puede verse limitado por normas justificadas por el interés general, en la medida en que el citado interés no se halle protegido por

22. La Comisión pone de manifiesto que, en el presente caso, la República Italiana no ha aportado esta prueba.

23. El Gobierno italiano afirma que la actividad de agente de la propiedad industrial no está regulada por las disposiciones del artículo 50 CE. En su opinión, el elemento decisivo para calificar de temporal y de ocasional una actividad no es sólo la frecuencia y la periodicidad de la prestación, sino también la duración y la continuidad de ésta. En el presente caso, la actividad de presentación y de registro de una única invención no constituye una prestación puntual, sino que se extiende a lo largo de varios meses, y la protección de la patente y la actividad de representación derivada de la misma abarca varios años. En consecuencia, esta actividad no puede calificarse de temporal ni de ocasional. Por lo tanto, el artículo 50 CE resulta inoperante.

24. En opinión de este Gobierno, no es realista pensar que un solicitante recurra a un agente de la propiedad industrial para que realice un único acto, como es la presentación de una solicitud de patente, y después se dirija a otro agente para que efectúe todo el procedimiento de examen que viene a continuación. Según el Gobierno italiano, la prestación del agente de la propiedad industrial supone siempre una actividad compleja que requiere de actos frecuentes, periódicos y continuos, situación que justifica una apreciación distinta de la prestación de que se trata. Por consiguiente, en su opinión, esta prestación sólo puede ejercerse de una forma estable y continua en el Estado miembro de acogida.

25. El Gobierno italiano observa que, aun suponiendo que esta prestación pueda cali-

ficarse de temporal y de ocasional, en el presente caso se halla justificada la restricción al principio de libre prestación de servicios. Sobre este particular, el citado Gobierno alega que se trata de garantizar la protección del interés general y, en particular, de evitar que se vean perjudicados los intereses del titular de la invención. En su opinión, esta medida restrictiva pretende paliar las dificultades con que se ha topado la Oficina italiana de Patentes en materia de control del carácter ocasional de la actividad del agente de la propiedad industrial de otro Estado miembro. Habida cuenta, en particular, del número de solicitudes y de registros dirigidos a la Oficina nacional, este control es prácticamente imposible. De no dictarse una medida de esta índole, el titular de la invención correría el riesgo de que su solicitud de registro fuera declarada ilegal. Se trata de cerciorarse de la capacitación profesional y de las cualidades morales de los agentes de la propiedad industrial establecidos en otros Estados miembros. En consecuencia, el interés general vinculado a la protección de los destinatarios de los servicios de que se trata contra los perjuicios irrogados por la incompetencia profesional o el bajo nivel moral de los agentes de la propiedad industrial justifica ampliamente la restricción a la libre prestación de servicios.

26. El Gobierno italiano alega también que la medida restrictiva se halla justificada por la intención de restablecer cierta igualdad entre los agentes italianos de la propiedad industrial y los establecidos en otros Estados miembros, en particular en Alemania y en el Reino Unido. En efecto, en opinión del citado Gobierno, éstos últimos gozan ya de una ventaja desde el punto de vista lingüístico y geográfico. Esta situación provoca distorsiones de la libre competencia.

27. De la misma forma, el Gobierno italiano afirma que resulta imposible identificar con precisión a las personas facultadas para ejercer la profesión de agente de la propiedad industrial en su Estado miembro de origen, las que tienen el derecho a utilizar un título en particular y la formación que debe seguirse para conseguir dicho título, así como determinar si éste se corresponde con la formación exigida en Italia.

### B. *Apreciación*

28. La definición que da el Gobierno italiano del concepto de «prestación de servicios ejercida con carácter temporal» es contraria a la que ha venido dando reiteradamente el Tribunal de Justicia.

29. En efecto, según el Tribunal de Justicia, este concepto contempla el caso en que el prestador de un servicio se desplaza a otro Estado miembro para ofrecer en éste sus servicios. Además, las disposiciones del artículo 50 CE, párrafo tercero, prevén que dicho prestador podrá ejercer su actividad en ese Estado temporalmente.<sup>3</sup>

30. El carácter temporal de las actividades de que se trata debe determinarse no sólo en función de la duración de la prestación, sino también en función de su frecuencia, periodicidad o continuidad.<sup>4</sup>

31. Por el contrario, el concepto de «establecimiento», en el sentido del Tratado, es un concepto amplio que implica la posibilidad de que un nacional comunitario participe, de forma estable y continua, en la vida económica de un Estado miembro distinto de su Estado de origen, y de que se beneficie de ello, favoreciendo de esta forma la interpretación económica y social en el interior de la Comunidad en el ámbito de las actividades por cuenta propia.<sup>5</sup>

32. Por consiguiente, el dato decisivo para calificar una actividad de «temporal» reside en el hecho de participar de una forma ni estable ni continua en la vida económica de un Estado miembro distinto de su Estado miembro de origen.

33. En el presente caso, no acierto a ver lo que se opone al ejercicio temporal, con

3 — Sentencia de 30 de noviembre de 1995, Gebhard (C-55/94, Rec. p. I-4165), apartado 26.

4 — *Ibidem* (apartado 27).

5 — *Ibidem* (apartado 25).

arreglo al artículo 50 CE, párrafo tercero, de la actividad de agente de la propiedad industrial. Por lo demás, el Gobierno italiano parece reconocerlo presuntamente ya que se contenta con poner de manifiesto que el ejercicio puntual de esta actividad no parece razonable en la medida en que ello redundaría en perjuicio de la eficacia de la misión del prestador de servicios. De este modo, el Gobierno italiano reconoce que el ejercicio temporal de dicha actividad es posible, pero no deseable.

dad en perjuicio del prestador de servicios establecido en otro Estado miembro, sino también suprimir cualquier restricción, aunque se aplique indistintamente a los prestadores de servicios nacionales y a los de los demás Estados miembros, cuando pueda prohibir, obstaculizar o hacer menos interesantes las actividades del prestador establecido en otro Estado miembro, en el que presta legalmente servicios análogos.<sup>6</sup>

34. Por consiguiente, procede declarar que la actividad de agente de la propiedad industrial, cuando se ejerce con carácter temporal, está regulada por las disposiciones de los artículos 49 CE y siguientes y, en particular, del artículo 50 CE, párrafo tercero.

37. El Tribunal de Justicia ha declarado invariablemente que la obligación de inscribirse en el Registro de Oficios de un Estado miembro impuesta a un operador económico establecido en otro Estado miembro que desea ejercer una actividad en tanto que prestador de servicios en el primer Estado, constituye una restricción a efectos del artículo 49 CE.<sup>7</sup>

35. Procede, pues, comprobar si las disposiciones nacionales italianas constituyen un obstáculo a la libre prestación de servicios, en el sentido del artículo 49 CE. Si efectivamente es así, se tratará de determinar si este obstáculo se halla justificado por razones imperiosas de interés general y si son proporcionadas las medidas adoptadas para garantizar esta protección.

38. Por consiguiente, la exigencia de que los agentes de la propiedad industrial establecidos en otros Estados miembros se inscriban en el registro italiano de agentes de la propiedad industrial, para poder ofrecer una prestación ocasional y temporal de mandatario ante la Oficina italiana de

36. Según reiterada jurisprudencia, el artículo 49 CE no sólo exige eliminar toda discriminación por razón de su nacionali-

6 — Sentencia de 3 de octubre de 2000, Corsten (C-58/98, Rec. p. I-7919), apartado 33, y otras sentencias citadas en ese apartado.

7 — *Ibidem* (apartado 34). Véanse, también, las sentencias de 9 de marzo de 2000, Comisión/Italia (C-358/98, Rec. p. I-1255), apartado 15, y de 8 de junio de 2000, Comisión/Italia (C-264/99, Rec. p. I-4417), apartado 8.

Patentes por cuenta de los clientes que se hayan dirigido a ellos, constituye un obstáculo a la libre prestación de servicios.

mas nacionales de un Estado miembro a los prestadores establecidos en otros Estados miembros debe ser adecuada para garantizar la realización del objetivo que persiguen y no debe ir más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.<sup>10</sup>

39. El Tribunal de Justicia ha declarado que, aun a falta de armonización en la materia, tal restricción al principio fundamental de libre prestación de servicios sólo puede justificarse en el caso de normativas basadas en razones imperiosas de interés general que se apliquen a cualquier persona o empresa que ejerza una actividad en el territorio del Estado miembro de destino, en la medida en que dicho interés no quede salvaguardado por las normas a las que esté sujeto el prestador en el Estado miembro donde está establecido.<sup>8</sup>

42. En el presente caso, la legislación nacional controvertida pretende garantizar la calidad de las prestaciones realizadas y proteger a los destinatarios de dichas prestaciones. Efectivamente, debe considerarse que este objetivo puede justificar una restricción a la libre prestación de servicios. No obstante, considero que las medidas adoptadas para conseguir este objetivo van más allá de lo que es necesario para alcanzarlo. En mi opinión, el Gobierno italiano ha violado el principio de proporcionalidad.

40. Según el Tribunal de Justicia, el objetivo de garantizar la calidad de los trabajos realizados y de proteger a los destinatarios de dichos trabajos constituye una razón imperiosa de interés general que puede justificar una restricción a la libre prestación de servicios.<sup>9</sup>

43. Como ha indicado con toda razón la Comisión, en el supuesto contemplado por la República Italiana de cuasimonopolio de los agentes de la propiedad industrial alemanes y británicos, que gozan de una clara ventaja desde el punto de vista lingüístico y geográfico, las autoridades italianas deberían haber denunciado su existencia a la Comisión, única competente para adoptar los actos capaces de corregir esta situación. En ningún caso, el remedio a una infracción de una norma del Tratado puede hallarse en la violación de un principio fundamental del Tratado como el principio de libre prestación de servicios.<sup>11</sup>

41. No obstante, el Tribunal de Justicia ha precisado que, con arreglo al principio de proporcionalidad, la aplicación de las nor-

8 — Véase la sentencia Corsten, antes citada (apartado 35 y sentencias citadas en ese apartado). Véase, asimismo, la sentencia de 22 de enero de 2002, Canal Satélite Digital (C-390/99, Rec. p. 1-607, apartado 38).

9 — Véase la sentencia Corsten, antes citada (apartado 38).

10 — *Ibidem* (apartado 39).

11 — Véase, en particular, la sentencia de 25 de septiembre de 1979, Comisión/Francia (232/78, Rec. p. 2729), apartado 9.

44. Además, el hecho de someter indistintamente a un mismo control, tanto a los agentes cuyo Estado miembro de origen no prevea ningún procedimiento de control ni de autorización preventivos de la profesión como a los procedentes de un Estado miembro donde ya exista este procedimiento y donde no cabe afirmar que no se hayan comprobado ya las competencias y el profesionalismo de los prestadores, parece desproporcionado para alcanzar la finalidad de protección de los destinatarios de tales prestaciones.

45. Por lo que atañe a la imposibilidad de ejercer un control sobre las competencias y sobre el control ocasional y temporal de la actividad de los agentes que intervienen ante la Oficina italiana de Patentes, considero que pueden hallarse otras medidas menos drásticas, igualmente adecuadas y más respetuosas del derecho a la libre prestación de servicios. Por ejemplo, cabría exigir a los distintos agentes que acrediten que cumplen los requisitos necesarios para desempeñar las funciones de agentes de la propiedad industrial.<sup>12</sup> De la misma forma, el Estado miembro de destino podría prever una inscripción temporal con efecto automático en el registro, siempre que esta inscripción no retrase o complique en modo alguno la prestación de servicios.<sup>13</sup>

46. De los planteamientos precedentes se desprende que esta primera imputación es fundada.

12 — Véase, por analogía, la sentencia de 6 de junio de 1996, Comisión/Italia (C-101/94, Rec. p. I-2691), apartado 22.

13 — Véase, por analogía, la sentencia de 21 de marzo de 2002, Comisión/Italia (C-298/99, Rec. p. I-3129, apartado 62).

IV. La segunda imputación, relativa a la incompatibilidad de la obligación de residencia o de domicilio profesional en Italia para prestar en este Estado miembro servicios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 CE

#### A. Alegaciones de las partes

47. La Comisión estima que el artículo 2 del Decreto n° 342, de 30 de mayo de 1995, constituye asimismo un obstáculo injustificado al principio de libre prestación de servicios en la medida en que prevé, además, con vistas a la inscripción en el Registro de agentes de la propiedad industrial autorizados para desempeñar su profesión en Italia, una obligación de residencia o de domicilio profesional en dicho Estado miembro, salvo para los nacionales de aquellos Estados que autoricen la inscripción de los ciudadanos italianos en sus registros sin dicha condición.

48. Por su parte, la cláusula de reciprocidad significa que la República Italiana estaría dispuesta a respetar el Derecho comunitario únicamente en sus relaciones con aquellos Estados miembros que lo respeten, es decir, aquellos que no impongan una obligación de residencia similar. Ahora bien, este planteamiento es inaceptable. Además, el Gobierno italiano ha indicado que estaría dispuesto a modificar la condición controvertida, sin ser consecuente, no obstante, con esta declaración de intención.

49. Según la Comisión, las distintas alegaciones expuestas por la República Italiana no permiten justificar la restricción de que se trata.

50. La República Italiana afirma que la condición de reciprocidad debe interpretarse en el sentido de que manifiesta la voluntad del legislador italiano de anticipar unas situaciones futuras en las que los acuerdos con terceros países permitirían regular la materia de forma distinta. No obstante, el Gobierno italiano aclara que se halla dispuesto a modificar la citada condición, si bien considera que ésta es una problemática de todo punto marginal y de pura forma.

51. Por lo atañe a la obligación de elegir domicilio en Italia, el Gobierno italiano observa que, según la legislación nacional, el domicilio sirve para determinar la competencia territorial de los tribunales italianos en las acciones que enfrentan a una parte que solicita la nulidad o la invalidez de una patente con el titular de ésta o con quienes posean la licencia correspondiente o a los causahabientes, y que esta norma no sólo es lícita, sino también conforme con el interés general que reside en el sistema judicial.

#### B. *Apreciación*

52. Por lo que se refiere a la cláusula de reciprocidad, debe observarse que, dada la generalidad de su formulación, afecta no sólo a las situaciones extracomunitarias futuras, sino también a las situaciones intracomunitarias actuales. En efecto, en el estado de la legislación italiana, es preciso observar que a los prestadores de servicios establecidos en otros Estados miembros se les priva de la facultad de prestar libremente sus servicios en Italia si no cumplen la obligación de inscribirse previamente en el Registro de agentes de la propiedad industrial y la de residir o de tener su domicilio en dicho Estado miem-

bro. Este principio sólo admite una excepción, aquella según la cual los Estados miembros en los que están establecidos autorizan la inscripción de los ciudadanos italianos en sus registros sin tener que justificar una residencia o un domicilio profesional en su país. Pues bien, conforme a una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un Estado miembro no puede invocar la inobservancia del principio de reciprocidad ni basarse en un eventual incumplimiento del Tratado por parte de otro Estado miembro para justificar su propio incumplimiento.<sup>14</sup>

53. Por lo tanto, la condición de reciprocidad prevista en el artículo 2 del Decreto n° 342, de 30 de mayo de 1995, debe ser declarada contraria a lo dispuesto en el artículo 49 CE.

54. Por lo que atañe a la obligación de residencia o de domicilio profesional en el Estado miembro de destino, debe recordarse que, a tenor de una reiterada jurisprudencia, el hecho de exigir que un operador económico, ya establecido en otro Estado miembro y que desee realizar prestaciones de servicios con carácter temporal, tenga una residencia o un domicilio profesional en el Estado destinatario de la prestación, constituye una grave restricción a la libre prestación de servicios.<sup>15</sup>

55. De ello se deduce que dicha exigencia únicamente podrá considerarse compatible con los artículos 49 CE y 50 CE si se demuestra que, en el sector de actividad considerado, existen unas razones imperiosas vinculadas al interés general que justifiquen restricciones a la libre prestación de servicios, que dicho interés no se encuentra ya garantizado por las normas del Estado de establecimiento y que no puede alcanzarse el mismo resultado con normas menos restrictivas.<sup>16</sup>

56. En el presente caso, el Gobierno italiano justifica esta medida por la preocupación de garantizar la protección de los destinatarios de las prestaciones de servicios de los agentes de la propiedad industrial establecidos en otros Estados miembros, de determinar la competencia territorial de los tribunales italianos en las acciones que enfrentan a una parte que solicita la nulidad o la invalidez de una patente con el titular de ésta y de garantizar el buen desarrollo del procedimiento.

57. Considero que estas razones pueden justificar algunas restricciones al principio de libre prestación de servicios. No obstante, entiendo que la medida que consiste en imponer una obligación de residencia o de domicilio profesional resulta desproporcionada por cuanto ocasiona gastos y otros inconvenientes inútiles al agente de la propiedad industrial establecido en otro

14 — Véase la sentencia de 6 de junio de 1996, Comisión/Italia, antes citada (apartado 27).

15 — Véase, por ejemplo, la sentencia de 4 de diciembre de 1986, Comisión/Dinamarca (252/83, Rec. p. 3713), apartado 18.

16 — *Ibidem* (apartado 19).

Estado miembro. Podrían adoptarse medidas menos drásticas, igualmente eficaces y más respetuosas del principio de libre prestación de servicios. Por lo que atañe a la necesidad de atribuir competencia territorial a los tribunales italianos, podría alcanzarse el mismo objetivo disponiendo que cualquier litigio relativo a una patente registrada en Italia fuera competencia de los jueces italianos. De la misma forma, en lo que se refiere a la necesidad de garantizar el buen desarrollo del procedimiento y la protección de los destinatarios de los servicios, unas medidas tales como el recurso al apartado de correos, a la elección de domicilio en el de un colega y a las distintas formas de expedición, de telecomunicación y de transporte garantizarían la consecución de los citados objetivos.

58. En consecuencia, considero que la segunda imputación también es fundada.

#### V. Costas

59. En virtud del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la Comisión ha pedido que se condene a la República Italiana y que han sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.

#### VI. Conclusión

Por las razones anteriormente expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que:

— Declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 49 CE a 55 CE, relativos a la libre prestación de servicios, al haber mantenido en vigor una normativa que obliga a los agentes de la propiedad industrial establecidos en otros Estados miembros a inscribirse en el Registro italiano de agentes de la propiedad industrial y a tener una residencia o un domicilio profesional en Italia para prestar sus servicios ante la Oficina italiana de Patentes.

— Condene en costas a la República Italiana.