CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER presentate il 23 gennaio 2007 [1]

I — Introduzione

1. Degli accordi misti è stato scritto che essi costituiscono una complicazione inevitabile, in quanto concorrono a dare forma a una realtà politica che è a sua volta tale [2]. Le questioni pregiudiziali sollevate dal Supremo Tribunal de Justiça (Suprema Corte di cassazione portoghese) mettono nuovamente il dito nella piaga di tale complessità, paradossalmente con due domande dirette, semplici da leggere e da interpretare, ma con tutta la carica emotiva delle controversie latenti, che si ripropongono per effetto della loro ineludibilità.

2. Il contesto della domanda è ben noto: si tratta dell'Accordo TRIPS, incluso nelle convenzioni sottoscritte nel 1994 nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio [3]. Benché si discuta, ancora una volta, sulla competenza della Corte di giustizia ad interpretare una norma concreta e la sua eventuale efficacia diretta, si rileva una novità rispetto ai casi precedenti, in quanto il rinvio pregiudiziale non si inquadra nel contesto del diritto dei marchi, bensì in quello dei brevetti.

3. È quindi necessaria un'analisi approfondita di quanto è emerso nel primo di tali ambiti, per verificare se sia sufficiente adeguarlo, se occorra una sua maggiore modulazione o se sia necessaria una sua completa revisione. In ogni caso, vanno sottolineate le importanti conseguenze pratiche derivanti da tale giurisprudenza, che ha

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

2 — A. Dashwood, «Why continue to have mixed agreements at all?», in H-J. Bourgeois, J.-L. Dewost, M.-A. Gaiffe (coordinatori), *La Communauté européenne et les accords mixtes: quelles perspectives?*, Collège d'Europe, Bruges, 1997, pag. 98.

3 — Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) — Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvati, per quanto riguarda la Comunità, mediante decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1; l'Accordo TRIPS è rinvenibile alla pag. 213).

modificato il modo di gestire la politica estera comunitaria, evitando in particolare la negoziazione di convenzioni miste [4].

«La durata della protezione concessa non può terminare prima della scadenza di un periodo di 20 anni computati dalla data del deposito».

II — Ambito normativo

6. Inoltre, nella parte VII dell'allegato, concernente le disposizioni istituzionali e finali, l'art. 70, intitolato «Protezione degli oggetti esistenti», così dispone:

A — *L'Accordo TRIPS*

4. Al fine di armonizzare parzialmente i diritti di proprietà intellettuale con riguardo ai loro occasionali riflessi sul commercio internazionale, l'Accordo TRIPS contiene una serie di disposizioni applicabili ai diversi tipi di proprietà intellettuale. Nel prosieguo delle presenti conclusioni verranno prese in esame le disposizioni che incidono sui brevetti e risultano pertinenti ai fini della soluzione della presente causa.

«1. Il presente accordo non crea obblighi in relazione ad atti che hanno avuto luogo prima della data di applicazione dell'accordo per il membro in questione.

2. Salvo disposizione contraria (...), il presente accordo crea obblighi in relazione a tutti gli oggetti esistenti alla data della sua applicazione per il membro in questione e che sono protetti in detto membro a tale data o che sono o saranno successivamente conformi ai criteri di protezione di cui al presente accordo.

5. In tal senso, l'art. 33 del menzionato Accordo, incluso nella quinta sezione della parte II, concernente le norme relative alla portata e all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, sotto la rubrica «Durata della protezione», così recita:

(...)».

4 — A. Rosas, «The European Union and mixed agreements», in A. Dashwood, Ch. Hillion, *The General Law of E.C. External Relations*, Sweet & Maxwell, Londra, 2000, pagg. 216 e segg.

B — *La normativa nazionale*

7. La precedente normativa portoghese sui brevetti era costituita dal decreto n. 30.679, del 24 agosto 1940, con il quale era stato approvato nel medesimo anno il Codice della proprietà intellettuale (in prosieguo: il «Codice del 1940»). Conformemente all'art. 7, tali diritti immateriali divenivano di dominio pubblico dopo quindici anni dal rilascio del brevetto.

8. Il decreto legge n. 16/95 ha introdotto un nuovo testo legislativo, entrato in vigore il 1° giugno 1995 (in prosieguo: il «Codice de 1995»), il cui art. 94 prevede la validità del brevetto per un periodo di venti anni a decorrere dalla data del deposito.

9. Tuttavia, al fine di disciplinare le situazioni di diritto transitorio, l'art. 3 del Codice del 1995 così dispone:

«I brevetti la cui domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del presente decreto legge saranno validi per il periodo previsto dall'art. 7 del Codice [del 1940]».

10. L'art. 3 del Codice del 1995 ha subito un'ulteriore deroga, priva di efficacia retroattiva, per effetto dell'art. 2 del decreto legge 23 agosto 1996, n. 141, in vigore dal 12 settembre 1996. L'art. 1 di tale atto legislativo nazionale così recita:

«I brevetti la cui domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 1995, n. 16, validi dal 1° gennaio 1996 o emessi dopo tale data, saranno disciplinati dall'art. 94 del Codice [del 1995] (...)».

11. Il suddetto art. 94 ha esteso a cinque anni la tutela di tali diritti di proprietà immateriale.

12. Il 5 marzo 2003 è stato adottato l'attuale Codice della proprietà industriale, mediante il decreto legge n. 36/2003; l'art. 99 del Codice così recita:

«Durata

Il brevetto sarà valido per venti anni a decorrere dalla data di deposito della relativa domanda».

III — Fatti all'origine della controversia

13. La Merck & Co. Inc. (in prosieguo: la «Merck») è titolare del brevetto di invenzione n. 70.542, concesso con decisione 8 aprile 1981, con priorità a decorrere dall'11 dicembre 1978, rubricato come «processo per la preparazione di derivati di aminoacidi come ipertensivi» per lo sviluppo del composto chimico «Enalapril» e la produzione del «Maleato di Enalapril». La composizione farmaceutica controversa è commercializzata dal 1° gennaio 1985 con il marchio Renitec.

14. La Merck Sharp & Dohme Lda. (in prosieguo: la «MSD») otteneva una licenza di sfruttamento di tale brevetto per usare, vendere o disporre in qualunque modo dei prodotti Renitec in Portogallo, nonché i relativi diritti di tutela.

15. Nel 1996, la Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos Lda. (in prosieguo: la «Merck Genéricos») lanciava sul mercato un medicinale con il marchio Enalapril Merck a un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello del Renitec e lo pubblicizzava presso i medici, spiegando che si trattava del medesimo prodotto.

16. La Merck e la MSD intimavano alla Merck Genéricos di astenersi da qualsiasi uso diretto o indiretto (importazione, fabbricazione, preparazione, manipolazione, imballaggio o vendita), sia in Portogallo che per l'esportazione, del prodotto farmaceutico Enalapril Merck, anche con altra denominazione commerciale, che contenesse i principi attivi «Enalapril» o «Enalapril Maleato», senza la loro autorizzazione espressa e formale. Esse chiedevano inoltre il risarcimento dei danni morali e materiali subiti, per un importo di PTE 32 500 000.

17. A sua difesa, la Merck Genéricos affermava che il brevetto n. 70.542 era divenuto di pubblico dominio l'8 aprile 1996, alla scadenza del termine di quindici anni di cui all'art. 7 del Codice del 1940, in virtù del regime transitorio istituito dall'art. 3 del Codice del 1995.

18. La MSD si richiamava all'art. 33 dell'Accordo TRIPS sostenendo che il brevetto era scaduto il 4 dicembre 1999.

19. La domanda veniva respinta in primo grado.

20. In appello, il Tribunal da Relação (Corte d'appello) di Lisbona accoglieva la domanda delle appellanti e condannava la Merck Genéricos al risarcimento dei danni causati per effetto della violazione del brevetto n. 70.542, in base al rilievo che quest'ultimo,

conformemente all'art. 33 dell'Accordo TRIPS, munito di efficacia diretta, non era scaduto il 9 aprile 1996, come sostenuto dall'appellata, bensì cinque anni dopo.

21. Avverso tale sentenza la Merck Genéricos interponeva ricorso per cassazione dinanzi al Supremo Tribunal de Justiça, negando che il menzionato art. 33 avesse efficacia diretta.

22. La suprema Corte portoghese rileva che, sebbene l'art. 94 del Codice del 1995 avesse esteso a venti anni la validità dei brevetti, tale disposizione non era applicabile al caso di specie, dato che il brevetto n. 70.542 era scaduto l'8 aprile 1996, trascorsi i quindici anni previsti dall'art. 7 del Codice del 1940. Pertanto, l'applicazione dell'art. 33 dell'Accordo TRIPS, che conferisce ai brevetti una durata minima di venti anni, comporterebbe l'accoglimento delle richieste forumalate dalla MSD.

23. Il Supremo Tribunal ritiene che l'art. 33 dell'Accordo TRIPS, secondo i principi che disciplinano l'interpretazione dei trattati internazionali in Portogallo, abbia efficacia diretta e possa essere fatto valere in giudizio da un privato contro un altro privato.

24. Tuttavia, a fronte di dubbi sull'applicabilità nell'ambito dei brevetti della giurisprudenza comunitaria relativa all'Accordo TRIPS in materia di marchi, sia sotto il profilo sostanziale che per quanto riguarda la competenza ermeneutica della Corte di giustizia, il giudice del rinvio sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte, in forza dell'art. 234 CE, le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la Corte di giustizia delle Comunità europee sia competente a interpretare l'art. 33 dell'Accordo TRIPS.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se i giudici nazionali debbano applicare il detto articolo, d'ufficio o su istanza di parte, ai procedimenti dinanzi ad essi pendenti».

IV — Procedimento dinanzi alla Corte

25. L'ordinanza di rinvio è pervenuta alla Cancelleria della Corte il 5 dicembre 2005.

26. Hanno presentato osservazioni scritte, entro il termine stabilito dall'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, la Merck e la MSD congiuntamente, la Merck Genéricos, i governi portoghese e francese e la Commissione.

27. All'udienza, svoltasi il 28 novembre 2006, sono comparsi, per svolgere oralmente le rispettive tesi, i rappresentanti delle parti nella controversia principale, quelli del governo francese, del Regno Unito, nonché della Commissione.

V — Analisi delle questioni pregiudiziali

A — *Considerazioni metodologiche*

28. Con la prima domanda, il giudice a quo chiede se la Corte sia competente ad interpretare l'Accordo TRIPS e, in particolare, il relativo art. 33.

29. Richiamandosi ad una costante giurisprudenza [5], la Merck e la MSD sostengono, nelle proprie osservazioni scritte, che tale questione non è oggettivamente necessaria per risolvere la controversia principale; esse, apparentemente, non ne mettono peraltro in dubbio la ricevibilità, limitandosi ad affermare che non occorre esaminarla.

30. Tale tesi appare condivisibile, ma solo parzialmente, poiché non risulta indispensabile risolvere la questione in quanto tale, ma non per il motivo dedotto dalle due imprese menzionate, bensì perché la Corte deve valutare d'ufficio la propria competenza nelle cause vertenti su accordi internazionali misti.

31. Inoltre, come si dimostrerà più avanti con l'analisi della giurisprudenza comunitaria, la competenza spetterebbe alla Corte di cassazione portoghese, qualora la Corte declinasse la propria.

32. Pertanto, esaminerò la prima questione non al fine di soddisfare la curiosità del giudice del rinvio, bensì per valutare d'ufficio la competenza della Corte.

5 — Sentenze 17 maggio 1994, causa C-18/93, Corsica Ferries (Racc. pag. I-1783, punto 14), 5 ottobre 1995, causa C-96/94, Centro Servizi Spediporto (Racc. pag. I-2883, punto 45), 18 giugno 1998, causa C-266/96, Corsica Ferries France (Racc. pag. I-3949, punto 27), e 9 ottobre 1997, causa C-291/96, Grado e Bashir (Racc. pag. I-5531, punto 2).

B — *Sulla competenza della Corte di giustizia ad interpretare l'Accordo TRIPS*

33. La competenza della Corte a pronunciarsi sui trattati internazionali misti, vale a dire quelli che incidono sui poteri condivisi tra le Comunità e gli Stati membri, è già stata esaminata in precedenti occasioni ed esiste un'abbondante giurisprudenza. Tuttavia, poiché la materia è tutt'altro che esente da difficoltà, tale giurisprudenza ha progressivamente elaborato un cammino lungo e tortuoso, il cui complesso percorso richiederebbe alcuni correttivi onde facilitare il transito ai suoi perplessi utilizzatori.

1) La soluzione secondo la giurisprudenza della Corte

a) Origini

34. Il percorso inizia con la sentenza Haegeman [6], ribadita con la sentenza Demirel [7]. Da allora, i trattati misti rientrano nella competenza interpretativa della Corte, la quale li considera atti approvati dagli organi comunitari [8]; gli accordi misti rientrano in tale competenza, in virtù del parallelismo con i poteri della Comunità, anche per riflesso del principio fondamentale di diritto comunitario della competenza d'attribuzione sancito dall'art. 5 CE e delineato nel testo dell'art. 220 CE [9].

35. Nella sentenza Demirel [10], la Corte ha dichiarato che tali convenzioni hanno nell'ordinamento giuridico comunitario la stessa disciplina giuridica degli accordi puramente comunitari, in quanto ricadono nella competenza conferita alla Comunità [11]. È vero che la sentenza riguardava l'Accordo di associazione con la Turchia [12], di cui si affermava la piena appartenenza alle materie coperte dal Trattato CE, ma ciò non inficia la validità generale della precedente affermazione [13].

36. Entrando nel merito della controversia, va rilevato che l'Accordo TRIPS è stato sottoposto all'attenzione della Corte in varie

6 — Sentenza 30 aprile 1974, causa 181/73 (Racc. pag. 449).

7 — Sentenza 30 settembre 1987, causa 12/86 (Racc. pag. 3719, punto 7).

8 — Punti 4-6 della sentenza Haegeman, citata.

9 — B. Wegener, «Artikel 220», in Ch. Callies, M. Ruffert, *Kommentar zu EU-Vertrag und EG-Vertrag*, Ed. Luchterhand, 2a. ed. rivista e ampliata, Neuwied/Kriftel, 2002, pag. 1991, punto 17.

10 — Punto 9.

11 — Come confermato, inter alia, dalla sentenza 19 marzo 2002, causa C-13/00, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I-2943, punto 14).

12 — Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963, concluso a nome della Comunità con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963 (GU 1964, pag. 3687).

13 — Giurisprudenza elaborata a partire dalla sentenza 26 ottobre 1982, causa 104/81, Kupferberg (Racc. pag. 3641, punto 13).

occasioni. Ma non si deve dimenticare il parere 1/94 [14], formulato su richiesta della Commissione al fine di chiarire la portata del potere della Comunità europea a stipulare tutte le parti dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l'«OMC»). Tuttavia, il parere non riguardava le competenze della Corte.

37. Così, per esaminare la natura esclusiva o ripartita di tali competenze, la Corte, per l'elaborazioine del parere, si è basata sulla sentenza AETS [15] e ha considerato gli atti di diritto derivato delle istituzioni comunitarie su cui poteva incidere la partecipazione degli Stati membri all'Accordo TRIPS quale presupposto del potere della Comunità. Nel parere, la Corte ha dichiarato che, fino a quel momento, l'armonizzazione dei diritti di proprietà intellettuale di cui all'allegato C dell'Accordo OMC era stata incompleta e ha sottolineato la mancanza di una disciplina comunitaria in materia di brevetti [16], che assume rilevanza ai fini della controversia principale.

38. Si è quindi sviluppata una giurisprudenza che ha individuato nell'esistenza di una disciplina comunitaria il criterio decisivo per affermare la competenza della Corte ad interpretare le convenzioni internazionali miste.

14 — Parere emesso ai sensi dell'art. 228, n. 6, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 300 CE) (parere 1/94, Racc. pag. I-5267).

15 — Sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio (Racc. pag. 263).

16 — Punto 103 del parere 1/94.

b) Pronunce relative all'Accordo TRIPS

39. Successivamente, la sentenza Hermès [17] ha confermato tale giurisprudenza e l'art. 99 del regolamento sul marchio comunitario [18], entrato in vigore un mese prima dell'approvazione dell'Atto finale e dell'Accordo OMC [19], ha costituito il fondamento per poter includere tra le competenze della Comunità, in virtù del titolo di proprietà industriale unitario, la tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 50 dell'Accordo TRIPS e affermando, così, la competenza della Corte ad interpretare quest'ultima disposizione [20].

40. Si è osservato che la controversia all'origine della questione pregiudiziale oggetto della causa Hermès verteva su un marchio Benelux e non su un marchio comunitario e che, in ogni caso, l'art. 99 del regolamento n. 40/94 rinvia al diritto nazionale [21]. Tuttavia, la Corte ha confermato tale orientamento nella sentenza Dior [22], al cui punto 39 ha esteso la propria competenza ermeneutica

17 — Sentenza 16 giugno 1998, causa C-53/96 (Racc. pag. I-3603).

18 — Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

19 — Sentenza Hermès, cit. supra, punto 25.

20 — Sentenza Hermès, punti 26-29.

21 — Così si è espresso l'avvocato generale Jacobs nelle conclusioni relative alla causa C-89/99, Schieving-Nijstad e a., decisa con sentenza 13 settembre 2001 (Racc. pag. I-5851, punto 40). V. anche J. Heliskoski, «The jurisdiction of the European Court of Justice to give preliminary rulings on the interpretation of mixed agreements», in *Nordic Journal of International Law*, vol. 69, n. 4/2000, pagg. 402 e segg; nonché A. Cebada Romero, *La Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea*, Ed. La Ley, Madrid, 2002, pag. 358.

22 — Sentenza 14 dicembre 2000, cause riunite C-300/98 e C-392/99, Dior e a. (Racc. pag. I-11307).

ai sensi dell'art. 50 dell'Accordo TRIPS, oltre che ai marchi, agli altri diritti di proprietà intellettuale.

41. La Corte ha fondato il proprio ragionamento, in primo luogo, sul fatto che, in quanto disposizione procedurale riguardante tutte le situazioni rientranti nell'ambito in cui essa produce effetti e applicabile sia a situazioni disciplinate dal diritto nazionale sia a situazioni disciplinate dal diritto comunitario, l'obbligo di cooperazione (dettato dall'art. 10 CE) impone, per ragioni tanto pratiche quanto giuridiche, che i giudici degli Stati membri e la Comunità adottino un'interpretazione uniforme dell'art. 50 dell'Accordo TRIPS [23].

42. È quindi sorta l'esigenza di tale *interpretazione uniforme* quale corollario dell'obbligo di leale cooperazione, una delle tesi fondamentali espresse dall'avvocato generale Tesauro nelle conclusioni relative alla causa Hermès — peraltro non accolta nella sentenza — per affermare la competenza della Corte rispetto agli accordi misti quali il TRIPS [24], posizione sulla quale mi soffermerò più avanti.

43. Tuttavia, la Corte, anziché elevare tale esigenza al ruolo di «esigenza fondamentale», come suggerito dall'avvocato generale, il che l'autorizzerebbe ad erigersi a garante unico della corretta interpretazione delle convenzioni miste sottoscritte dalla Comunità, si è limitata a desumere da questo argomento la propria competenza ad esaminare l'art. 50 dell'Accordo TRIPS, come già aveva fatto nella sentenza Hermès, ma senza richiamarne la premessa. Ne consegue che occorre domandarsi quale sia la portata del rinvio all'art. 10 CE di cui alla sentenza Dior e se la Corte abbia seguito il medesimo ragionamento svolto nella sentenza Hermès [25], fondando sulla normativa comunitaria vigente la propria competenza ad interpretare i trattati internazionali misti.

c) Modulazione

44. La giurisprudenza ha suffragato tale orientamento nella sentenza Commissione/Irlanda [26], vertente sulla Convenzione di Berna [27] in materia di proprietà intellettuale, da cui emerge l'applicazione di un'identica metodologia, nell'ambito di un ricorso per inadempimento, al fine di limitare i poteri della Comunità. Anche la sentenza Stagno di Berre [28] e la più recente sentenza Stabili-

23 — Sentenza Dior e a., punto 37.

24 — Conclusioni presentate il 13 novembre 1997 (Racc. 1998, pag. I-3606).

25 — P. Eeckhout, *External relations of the European Union — Legal and constitutional foundations*, Oxford University Press, Oxford, 2004, pag. 242.

26 — Sentenza 19 marzo 2002, causa C-13/00 (Racc. pag. I-2943, in particolare punti 15-20).

27 — Convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie ed artistiche (atto di Parigi 24 luglio 1971).

28 — Sentenza 7 ottobre 2004, causa C-239/03, Commissione/Francia (Racc. pag. I-9325).

mento MOX [29] proseguono sulla stessa linea della sentenza Hermès e subordinano le competenze della Corte all'esistenza di atti normativi comunitari.

45. Tuttavia, nella sentenza Stagno di Berre, la Corte ha introdotto una piccola sfumatura, dichiarando che il fatto che una fattispecie concreta, rientrante in un settore caratterizzato da ampia legislazione comunitaria, non sia stata oggetto di una disciplina comunitaria non osta a che essa rientri, del pari, nella competenza della Comunità [30]. La sentenza Stabilimento MOX fa espressamente riferimento alla sentenza precedente [31] e ribadisce, quindi, l'importante clausola introdotta nel sillogismo deduttivo su cui viene fondata la competenza interpretativa della Corte.

46. Pertanto, qualora ci si attenesse all'attuale giurisprudenza nel valutare se la Corte sia competente ad esaminare gli accordi misti e, in particolare, l'Accordo TRIPS in materia di brevetti, occorrerebbe esaminare l'eventuale legislazione comunitaria vigente, appunto, nel settore della proprietà industriale, senza perdere di vista la menzionata «clausola di flessibilità» della sentenza Stagno di Berre.

d) Applicazione al caso di specie

47. Acquisterebbe quindi rilevanza l'elenco dei provvedimenti comunitari esposto dalla Commissione nelle proprie osservazioni scritte, il quale include: il regolamento (CEE) n. 1768/92, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali [32], il regolamento (CE) n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali [33], il regolamento (CE) n. 1610/96, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari [34], la direttiva 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche [35], la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di sanità pubblica [36], la proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario [37], nonché la proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario [38] e la proposta di decisione del Consiglio che

29 — Sentenza 30 maggio 2006, causa C-459/03, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I-4635).

30 — Sentenza Stagno di Berre, cit. supra, punti 29 e 30. La causa verteva sugli scarichi di acqua dolce e di fanghi nell'ambiente marino, sui quali non esistevano disposizioni comunitarie, ma che erano oggetto di un'abbondante normativa armonizzata in materia ambientale.

31 — Punto 95.

32 — Regolamento del Consiglio 18 giugno 1992 (GU L 182, pag. 1).

33 — Regolamento del Consiglio 27 luglio 1994 (GU L 227, pag. 1).

34 — Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 23 luglio 1996 (GU L 198, pag. 30).

35 — Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998 (GU L 213, pag. 13).

36 — COM (2004)737 def. e SEC(2004) 1348.

37 — COM (2000)412 def. (GU C 337 E, pag. 278).

38 — COM (2003)827 def.

istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado [39].

48. A differenza dei marchi, in relazione ai quali sono stati approvati sia la direttiva 89/104/CEE [40] sia il regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, il panorama normativo comunitario in materia di brevetti non offre una risposta chiara alla questione dell'eventuale competenza della Corte ad esaminare l'Accordo TRIPS. Tra gli atti menzionati al paragrafo precedente, alcuni, come quelli concernenti i ritrovati vegetali, non possono affatto essere equiparati ai brevetti, come riconosce la stessa Commissione. Altri, per contro, sono stati avviati alla fase preparatoria e non sono stati approvati.

49. Di fatto, manca una norma di armonizzazione e la creazione di un brevetto comunitario ha incontrato resistenze insuperabili in seno al Consiglio. In questa fase rimane la giurisprudenza Hermès, modulata dalla sentenza Stagno di Berre, che richiede norme vigenti, anche se sorgono subito dubbi circa i parametri da cui possa desumersi il livello di attività normativa occorrente affinché possa affermarsi la competenza della Comunità e, pertanto, della Corte di giustizia.

50. Nel presente procedimento pregiudiziale non si discute dell'esercizio delle prerogative conferite alla Comunità, sia di quelle attribuitele dall'art. 95 CE, anche in ordine ai diversi tipi di titoli di proprietà immateriale con riguardo al mercato interno, sia di quelle riconosciutele dall'art. 308 CE, ad esempio, per realizzare il brevetto comunitario, progetto che non è stato attuato. In tale contesto si deve sottolineare come risulti intricato e complesso per la Comunità l'esercizio dei propri poteri.

51. Così, la Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 1973 (in prosieguo: la «Convenzione di Monaco»), cui hanno progressivamente aderito gli Stati membri, ha istituito uno strumento paneuropeo che coesiste con quelli nazionali. Con la proposta di regolamento sul brevetto comunitario si mirava a una simbiosi tra due sistemi, quello comunitario e quello di diritto internazionale, obiettivo per il quale occorre adottare il regolamento sul brevetto comunitario, prendere in adeguata considerazione la Convenzione di Monaco e lo statuto dell'Ufficio europeo dei brevetti, aderire in quanto Comunità alla Convenzione di Monaco, nonché considerare la possibilità di garantire che gli sviluppi futuri del regolamento e della Convenzione risultino coerenti tra loro. Inoltre, la Convenzione di Monaco non autorizza l'Ufficio a farsi carico di tali funzioni, per cui è necessario modificarla [41].

39 — COM (2003)828 def.

40 — Prima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

41 — Proposta di regolamento relativo al brevetto comunitario, cit., punto 2.3.

52. Risulta difficile stabilire se, in tale contesto, sia ingiusto addebitare alla Comunità la mancata realizzazione dei suoi progetti, soprattutto nell'ambito di una procedura soggetta alla regola dell'unanimità [42]. Forse ha ragione chi ha scritto, a proposito degli accordi misti, che la competenza, quando diviene il criterio per determinare la giurisdizione, rende quest'ultima ostaggio della propria complessità [43]. Con il progressivo aumento delle competenze ripartite nei numerosi e differenti ambiti che verranno «comunitarizzati», si prevede una valanga di rinvii pregiudiziali alla Corte affinché si pronunci sulla propria competenza al riguardo, senza poter eludere ogni volta l'esame della legislazione comunitaria pertinente.

53. Riassumendo, applicando alla lettera la giurisprudenza citata, si potrebbe negare la competenza della Corte, in considerazione dell'assenza di relative disposizioni comunitarie, ma al tempo stesso, come suggerisce la Commissione, anche affermarla, sostenendo che la proprietà intellettuale costituisce un unico settore, comprendente i marchi, i modelli e gli altri tipi di diritti oggetto dell'Accordo TRIPS, in cui esistono lacune nell'intervento della legislazione comunitaria, come la durata della tutela concessa in forza dei brevetti di invenzione, il che non pregiudica, in virtù della sentenza Stagno di Berre, la competenza interpretativa della Corte.

42 — Il progetto di regolamento relativo al brevetto comunitario è stato presentato sul fondamento dell'art. 308 CE, che richiede la decisione all'unanimità del Consiglio. In udienza, la Commissione, interrogata in merito alle cause dell'insuccesso del progetto del Consiglio, ha indicato il regime linguistico quale principale ostacolo alla sua approvazione.

43 — P. Eeckhout, op. cit., pag. 237.

2) Proposta alternativa

54. Dinanzi alle difficoltà sollevate dalla giurisprudenza citata, in cui è rimasta impigliata la stessa Corte, preferisco proporre una tesi che consenta di superare la posizione così fermamente consolidata e di intraprendere un compito di rinnovamento nell'interesse della Comunità, affermando la competenza generale della Corte ad interpretare l'Accordo TRIPS per le ragioni di seguito esposte.

55. In primo luogo, merita maggiore attenzione rispetto a quella finora prestatagli il collocamento degli Accordi OMC nell'ambito del diritto internazionale, in cui le convenzioni vengono ratificate con l'intento di eseguirle in buona fede. Va inoltre sottolineato il mutamento intervenuto nel GATT, che ha perso il suo originario carattere «contrattuale» per trasformarsi in un ambito praticamente «costituzionale» per il commercio mondiale attraverso il completo allineamento alle norme dei trattati internazionali, conformemente alla Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati [44]. Sarebbe quindi opportuno mantenere il punto di partenza delle sentenze Haegemann e Demirel in relazione

44 — In vigore dal 27 gennaio 1980 [U.N. Doc A/CONF. 39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331]. P. Pescatore, «Opinion 1/94 on "conclusion" of the WTO Agreement: is there an ecape from a programmed disaster?», in *Common Market Law Review*, Vol. 36, 1999, pag. 400.

ai trattati misti e considerare questi ultimi come parte integrante nell'ordinamento giuridico comunitario.

56. In secondo luogo, dalle convenzioni sottoscritte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri emerge lo scopo comune da essi perseguito, che li vincola dinanzi ai paesi terzi parti delle convenzioni medesime; il principio di lealtà di cui all'art. 10 CE impone agli Stati membri di collaborare non solo nel processo di negoziazione e di stipulazione di tali accordi, bensì anche nel loro adempimento [45], il che va considerato unitamente all'obbligo di garantire l'effetto utile del diritto comunitario non solo nell'ambito normativo, ma anche in quello esecutivo e giurisdizionale [46].

57. In terzo luogo, il modo migliore di assumere impegni internazionali con terzi e di ottenere la necessaria armonia nell'esegesi dei trattati misti consiste nel garantirne l'interpretazione uniforme, idea che si consolida attraverso la possibile interconnessione delle disposizioni dell'Accordo, come proponeva l'avvocato generale Tesauro [47]. Secondo questo orientamento, l'unico organo in grado di svolgere tale compito sarebbe la Corte di giustizia, sempre con l'inestimabile collaborazione fornita dai giudici nazionali attraverso il meccanismo pregiudiziale dell'art. 234 CE. Inoltre, questa sensibilità per l'armonia nell'interpretazione del diritto comunitario è già emersa chiaramente dal parere 1/91, relativo all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che ha rafforzato la tesi secondo cui non si deve disperdere la competenza ad interpretare i testi comunitari, a garanzia della loro coerenza [48].

58. In quarto luogo, il fatto che la Corte si consideri competente ad esaminare gli accordi misti e, in particolare, il TRIPS non implicherebbe il trasferimento alla Comunità delle competenze legislative nazionali, né di quelle spettanti agli Stati membri per l'inerzia da parte delle istituzioni comunitarie. Al contrario, applicando un'interpretazione uniforme con efficacia *erga omnes*, anche negli ambiti in cui la Comunità non fosse ancora intervenuta, gli Stati membri potrebbero conformarsi più facilmente al precetto dell'art. 10 CE, avvalendosi delle prerogative ivi previste.

59. In quinto e ultimo luogo, è sorprendente la situazione determinatasi alla luce dell'attuale giurisprudenza in materia di accordi misti, in quanto negare alla Corte di giustizia la competenza a conoscere di un accordo di questa natura, ratificato dalla Comunità, fintantoché non si legiferi su determinate materie risulta tanto illogico quanto vietare a

45 — Parere 1/94, citato, punto 108.

46 — W. Kahl, «Artikel 10», in Ch. Callies, M. Ruffert, op. cit., pagg. 451 e segg.

47 — Conclusioni nella causa Hermès, cit., paragrafi 20 e 21.

48 — Parere emesso il 14 dicembre 1991 ai sensi dell'art. 228, n. 1, del Trattato CEE (parere 1/91, Racc. pag. I-6079, punti 43-45).

un giudice nazionale di interpretare una legge quadro fino a quando le autorità cui sia delegata la funzione legislativa non l'abbiano esercitata.

60. Pertanto, la Corte dovrebbe rendersi consapevole delle lacune della sua giurisprudenza e tentare di placare la costante incertezza in ordine alla sua competenza ad analizzare gli accordi misti, avere il coraggio di modificare la rotta e di assumersi le proprie responsabilità, sia per riorientare la sua dottrina e adeguarla ai principi fondamentali del diritto internazionale sia per conferirle la certezza giuridica richiesta dagli operatori istituzionali nell'ambito intracomunitario. Un passo in questa direzione è già stato compiuto con la sentenza Dior, nella cui motivazione la Corte ha operato un richiamo all'art. 10 CE, ma ha commesso l'errore di non attribuirgli la portata che, a mio avviso, occorre conferirgli.

61. Alla luce di quanto precede, suggerirei alla Corte di dichiararsi competente ad interpretare l'Accordo TRIPS e, di conseguenza, il relativo art. 33.

C — *Sugli effetti diretti dell'art. 33 dell'Accordo TRIPS*

62. Se, nello spartito dei problemi giuridici inerenti alle relazioni esterne della Comunità, l'interpretazione degli accordi misti è divenuto un ritornello, gli effetti diretti costituiscono la parte vocale indissolubilmente connessa, per cui una non si pone mai senza l'altra. Il paragone non è privo di fondamento, dato che, come si dimostra continuamente, gli argomenti della giurisprudenza comunitaria rivelano notevoli analogie metodologiche.

63. La formula della questione posta dal Supremo Tribunal de Justiça si presta ad equivoci e sembra alludere sia agli effetti diretti, sia all'invocabilità delle norme dell'Accordo OMC per le parti delle controversie pendenti dinanzi ai giudici nazionali. Tuttavia, l'ordinanza di rinvio e le osservazioni svolte nel presente procedimento pongono l'accento sull'applicabilità diretta immediata dell'art. 33 dell'Accordo TRIPS.

64. È quindi opportuno iniziare con i presupposti della giurisprudenza della Corte per poi desumerne la soluzione pertinente, modulandola in funzione di talune considerazioni.

1) La soluzione in base alla giurisprudenza della Corte

a) Dalla sentenza Hermès alla sentenza Van Parys

65. Secondo la sentenza Demirel, una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente efficace qualora, tenuto conto del suo tenore letterale, nonché dell'oggetto e della natura dell'accordo, implichi un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione e i cui effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore [49].

66. Benché, nella sentenza Hermès, la Corte non si sia pronunciata su questo aspetto, l'avvocato generale Tesauro propende a riconoscere gli effetti diretti degli Accordi OMC, alla luce del fatto che le esitazioni della Corte rispetto al GATT erano state superate dalla convenzione successiva [50]. Egli sottolinea, tuttavia, che l'Accordo TRIPS può essere fatto valere dai singoli «relativamente a quelle norme che lo consentono», il che ricorda la citazione della sentenza Demirel riportata nel paragrafo precedente, perché «[q]uello che conta (...) è se la norma di cui si tratta sia di per sé idonea ad essere applicata, ciò che si verifica ogniqualvolta *non occorra alcun atto ulteriore affinché essa possa dispiegare i propri effetti*» [51].

67. La Corte ha espresso il proprio parere nella causa Portogallo/Consiglio [52], il cui contesto di fatto era estraneo all'Accordo TRIPS, dato che si contestava la validità di due trattati, uno con l'India e l'altro con il Pakistan, sull'accesso al mercato dei prodotti tessili, adducendo l'illegittimità della decisione relativa alla firma di tali trattati [53] per violazione di disposizioni e principi fondamentali dell'OMC.

68. La sentenza ha dato origine a un'abbondante dottrina, per lo più molto critica [54]; al fine di non incorrere in prolissità, ne esporrò il contenuto sinteticamente. Pur ammettendo che gli Accordi OMC presentavano notevoli differenze rispetto al GATT del 1947, segnatamente per quanto riguarda il rafforzamento del regime di salvaguardia e il meccanismo di composizione delle controversie [55], la Corte ha sottolineato la posizione di negoziatori degli Stati, per desumerne che

49 — Sentenza Demirel, punto 14.

50 — Conclusioni nella causa Hermès, paragrafo 30, secondo capoverso.

51 — Ibid., paragrafo 37, il corsivo è mio.

52 — Sentenza 23 novembre 1999, causa C-149/96 (Racc. pag. I-8395, punti 42-47).

53 — Decisione del Consiglio 26 febbraio 1996, 96/386/CE, concernente la conclusione di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan e tra la Comunità europea e la Repubblica indiana in materia di accesso al mercato dei prodotti tessili (GU L 153, pag. 47).

54 — Perfettamente riassunta in A. Cebada Romero, op. cit., punti 467 e segg.

55 — Memorandum d'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (allegato 2 dell'Accordo OMC).

attribuire al detto Trattato effetti diretti significherebbe privare gli organi legislativi o esecutivi delle parti contraenti della possibilità, offerta dall'art. 22 del detto memorandum d'intesa, di trovare, sia pure a titolo provvisorio, soluzioni negoziate [56].

69. La Corte ha aggiunto che gli Accordi OMC non sono diretti a stabilire i mezzi giuridici idonei a provvedere al loro adempimento in buona fede nell'ordinamento giuridico interno delle parti contraenti [57], da cui discende che le norme di tali accordi non vengono utilizzate per controllare la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie [58].

70. Tuttavia, la Corte ha fatto riferimento a due fattispecie in cui aveva attribuito effetti diretti alle norme del GATT, vale a dire nel caso in cui la Comunità intenda dare esecuzione a un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC (causa Fediol) [59], ovvero nel caso in cui l'atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC (causa Nakajima) [60], ipotesi nelle quali spetta alla Corte controllare la legittimità dell'atto comunitario alla luce delle norme dell'OMC, che costituiscono le uniche due eccezioni alla regola generale, come risulta dalla sentenza Van Parys [61].

71. In quest'ultima pronuncia, la negazione degli effetti diretti delle disposizioni OMC acquista carattere assoluto, dato che la Corte ha escluso la possibilità di far valere dinanzi ad un giudice di uno Stato membro l'incompatibilità di una norma comunitaria con gli accordi OMC, sebbene l'organo di conciliazione [62] avesse ammesso tale incompatibilità [63]. Potrebbe sussistere una violazione del principio *pacta sunt servanda,* sancito dall'art. 26 della Convenzione di Vienna [64], per avere ignorato le decisioni di un ente la cui competenza è stata accettata dalla Comunità con la firma degli accordi OMC. D'altro canto, la sentenza Van Parys è sorprendente, dato che la Corte ha sempre garantito il rispetto delle sue pronunce ad ogni livello, nazionale, amministrativo, legislativo o giurisdizionale.

b) Le pronunce successive alla sentenza Dior

72. A differenza della sentenza Hermès, la sentenza Dior non ha eluso le questioni

56 — Sentenza Portogallo/Consiglio, cit. supra, punti 36-40.

57 — Punto 41.

58 — Punto 47.

59 — Sentenza 22 giugno 1989, causa 70/87, Fediol/Commissione (Racc. pag. 1781, punti 19-22).

60 — Sentenza 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio (Racc. pag. I-2069, punto 31).

61 — Sentenza 1° marzo 2005, causa C-377/02 (Racc. pag. I-1465, punti 39 e 40).

62 — Previsto all'art. 2, n. 1, del menzionato memorandum d'intesa.

63 — Sentenza Van Parys, punto 54.

64 — A. Laget-Annamayer, «Le Statut des accords OMC dans l'ordre juridique communautaire: en attendant la consécration de l'invocabilité», in *Revue trimestrielle de droit européen,* 42 (2), aprile/giugno 2006, pagg. 281 e segg.

poste dai giudici olandesi in merito all'efficacia giuridica diretta dell'Accordo TRIPS. Tuttavia non le ha risolte nel senso proposto dall'avvocato generale Tesauro nella causa Hermès, bensì ha insistito sulla ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Comunità.

73. Dopo avere richiamato il punto 14 della menzionata sentenza Demirel ed avere ricordato che i singoli non possono far valere le norme OMC dinanzi ai giudici nazionali (sentenza Portogallo/Consiglio), la Corte ha distinto i settori disciplinati dal diritto comunitario da quelli in cui la Comunità non ha ancora esercitato le sue competenze [65]. Con riguardo ai primi, essa ha ribadito l'obbligo di interpretare l'Accordo TRIPS alla luce della sua lettera e della sua finalità [66]; in relazione ai secondi ha dichiarato che, poiché essi non sono disciplinati dal diritto comunitario, quest'ultimo «non impone né esclude che l'ordinamento giuridico di uno Stato membro riconosca ai singoli il diritto di invocare direttamente [l'Accordo TRIPS]».

74. Riassumendo, alla luce di tale giurisprudenza la competenza, comunitaria o nazionale, ad applicare la norma concreta e a determinare a chi spetti valutarne l'invocabilità acquista un nuovo significato. Trasponendo tale conclusione al caso di specie, si rileva che se l'art. 33 dell'Accordo TRIPS rientrasse tra le materie comunitarie, la competenza ad effettuare tale valutazione spetterebbe alla Corte, mentre, qualora esso si collocasse nell'ambito delle competenze nazionali, la suddetta competenza spetterebbe ai giudici degli Stati membri [67].

75. Così come è avvenuto per la prima questione, non mi convince neanche questo modus precedendi della Corte, consistente nel distinguere le rispettive competenze della Comunità e dei paesi che ne fanno parte, dato che ciò obbliga ancora una volta a verificare se l'Unione abbia esercitato in misura sufficiente le proprie attribuzioni. Sorgono, quindi, nuovamente i problemi della mancanza di prevedibilità per gli operatori istituzionali e dell'eccessivo protagonismo della Corte, che ha risolto la questione con la ripartizione delle competenze. Ma, soprattutto, si mette a rischio l'unità e la coerenza dell'interpretazione del diritto comunitario, compresi i trattati internazionali di cui sono parte gli Stati membri e la Comunità, per cui appare necessaria una diversa metodologia.

2) Proposta alternativa

76. La mia tesi segue un'impostazione più semplice, tiene conto dell'esigenza di rispettare gli impegni internazionali dell'Unione

65 — Sentenza Dior, punti 47 e 48.

66 — V. sentenza Hermès, punto 28.

67 — V. anche sentenza Schieving-Nijstad e a., cit. supra, punti 51-55.

secondo il principio di buona fede, cui deve sempre informarsi l'esecuzione degli stessi da parte degli Stati, ma anche da parte delle organizzazioni che operano a livello mondiale, nonché dell'esegesi degli accordi da esse sottoscritti [68], conformemente agli artt. 26 e 31 della menzionata Convenzione di Vienna.

77. Credo di non commettere un errore nell'inquadrare la sentenza Demirel in quest'ordine di idee, dato che essa, al punto 14, richiamato supra, ha subordinato l'applicabilità diretta degli accordi stipulati dalla Comunità, da un lato, alla lettera, all'oggetto e alla natura della convenzione, e, dall'altro, alla circostanza che essa sancisca un obbligo chiaro, preciso e incondizionato. Nella valutazione degli effetti diretti occorre riferirsi, nell'ordine, a questi due criteri, piuttosto che alla giurisprudenza richiamata in precedenza.

78. Tuttavia, fintantoché persiste l'orientamento accolto nella sentenza Portogallo/Consiglio, confermato da ultimo dalla sentenza Van Parys, non si ravvisa alcuna possibilità di abbandonare il sistema dualista mediante il quale, con dubbio fondamento giuridico, la Corte ha trasformato il recepimento nella Comunità dello *ius gentium*, e degli accordi OMC, in un mezzo per eludere i propri compiti [69]. In conseguenza di ciò, una norma di questo tipo non produrrebbe mai effetti diretti nell'Unione europea, fatte salve le ipotesi menzionate nelle sentenze Fediol e Nakajima, citate.

79. Poiché gli argomenti della Corte attengono alla sfera politica, più che a quella giuridica [70], è inutile approfondire la discussione e confidare nel fatto che le critiche della dottrina vincano le resistenze ad accogliere la tesi dell'avvocato generale Saggio, secondo cui una norma convenzionale, in ragione del suo contenuto chiaro, preciso e incondizionato, può in via di principio costituire un parametro di legittimità degli atti comunitari e i singoli possano invocarla dinanzi ai giudici nazionali quando tale possibilità risulti dal contesto complessivo dell'accordo [71].

80. Restano da svolgere solo due ulteriori osservazioni con riguardo alla presente controversia, apparentemente risolta da una giurisprudenza consolidata.

81. In primo luogo, se il vero motivo per cui la Corte ha negato l'effetto diretto degli accordi OMC consiste nella sua volontà di non interferire con le prerogative ricono-

68 — P. M. Dupuy, *Droit international public*, Dalloz, 4ª ed., Parigi, 1998, pag. 284.

69 — P. Pescatore, «Free World Trade and the European Union», in A. Pérez van Kappel, W. Heusel (coordinatori), *Free World Trade and the European Union — The reconciliation of Interest and the Review of the Understanding on Dispute Settlement in the Framework of the World trade Organisation*, Academy of European Law, vol. 28, Treviri, 2000, pag. 12.

70 — A. Laget-Annamayer, cit. supra, pag. 287; v. anche A. Cebada Romero, op. cit., pag. 490.

71 — Conclusioni relative alla causa Portogallo/Consiglio, cit. supra, paragrafo 18.

sciute alle istituzioni politiche comunitarie per operare nell'ambito del margine negoziale loro conferito dal memorandum sulla risoluzione delle controversie [72], il suddetto motivo varrebbe solo per i casi in cui esistano reali possibilità di transazione.

82. Benché il memorandum d'intesa includa nel proprio campo di applicazione l'Accordo TRIPS, la natura della normativa che esso intende armonizzare, relativa ai diritti di proprietà intellettuale e industriale, mal si concilia con il meccanismo di composizione delle controversie, dato che, per definizione, i menzionati diritti spettano ai singoli, e non agli Stati [73].

83. Il contenuto di tale allegato dell'Accordo OMC è completamente diverso da quello dell'Accordo generale, sulla cui base la Corte ha elaborato i propri sillogismi nella sentenza Portogallo/Consiglio; si rende necessario porre su un piano di parità, evitando contraddizioni, alcune norme minime di tutela, quale la durata dei brevetti, e le norme che, ad esempio, impongono la riduzione o la soppressione dei dazi doganali al fine di agevolare l'accesso dei prodotti al mercato. Dubito che questi diversi tipi di regole offrano la stessa flessibilità necessaria per raggiungere un compromesso. Ci si dovrebbe quindi concentrare maggiormente sulla norma da interpretare, per verificare se sia possibile eluderla attraverso il negoziato.

84. In secondo luogo, l'importanza che il criterio adottato dalla Corte attribuisce al sistema di composizione delle controversie dell'OMC risulta eccessiva, dato che antepone la possibilità di declinare le responsabilità assunte con l'Accordo OMC alla forza vincolante di quest'ultimo in quanto trattato internazionale multilaterale.

85. È vero che tale Accordo non prevede alcun rimedio quale il ricorso per inadempimento di cui all'art. 226 CE o, tanto meno, le misure coercitive di cui all'art. 228 CE, ma tale carenza non consente di rovesciare i termini del patto transnazionale, attribuendo al metodo di composizione delle controversie una funzione di sotterfugio legale e alternativo all'obbligo di rispetto in buona fede del diritto internazionale. Non gli si può conferire tale prevalenza, snaturando ciò che costituisce un'eccezione. D'altro canto, la soluzione negoziata ha sempre carattere provvisorio [74] e deve tendere al rispetto dell'accordo [75], il che conferma la tesi di quanti sottolineano la singolarità del meccanismo di composizione delle controversie.

72 — P. Eeckhout, op. cit., pag. 306.

73 — Quarto 'considerando' dell'Accordo TRIPS.

74 — Art. 22, n. 1, del memorandum d'intesa.

75 — Ciò è quanto si evince dall'art. 3, n. 7, del memorandum d'intesa, secondo cui «(...) [u]na soluzione reciprocamente accettabile per le parti di una *controversia e compatibile con gli accordi contemplati* è evidentemente preferibile (...)» (il corsivo è mio).

86. Del pari, benché l'art. IX dell'Accordo OMC conferisca alla Conferenza dei ministri e al Consiglio generale la competenza esclusiva ad interpretare l'Accordo stesso e gli accordi commerciali multilaterali, occorre a tal fine la maggioranza di tre quarti dei membri. Considerato il numero elevato di parti dell'OMC, è difficile raggiungere siffatta maggioranza, per cui non condivido la tesi secondo cui tale facoltà, contemplata dall'art. IX, sminuirebbe la natura giurisdizionale del meccanismo di composizione delle controversie [76], dato che la suddetta facoltà, fino ad ora, non è mai stata esercitata [77].

87. Le suesposte considerazioni consentono di superare il primo ostacolo, relativo al contenuto e al contesto dell'accordo da analizzare. Pertanto, resterebbe solo da interpretare l'art. 33 dell'Accordo TRIPS per pronunciarsi sulla sua forza esecutiva immediata.

88. Poiché, tuttavia, presumo che la proposta formulata alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 1 del capitolo V-C delle presenti conclusioni non rivesta alcun interesse per il giudice nazionale, che in realtà chiede criteri ermeneutici che lo aiutino ad individuare l'effetto diretto della disposizione controversa, occorre esaminare tale disposizione in un terzo punto che, dal punto di vista metodologico, deve considerarsi comune agli altri due. Così richiede la logica, dato che i due percorsi convergono nella conclusione che la valutazione dell'applicabilità immediata della norma richiede un attento esame di quest'ultima.

3) Esame dell'art. 33 dell'Accordo TRIPS

89. In varie osservazioni presentate nell'ambito del presente procedimento pregiudiziale, fondandosi su una lettura troppo superficiale del suo testo, è stata posta in risalto la chiarezza della disposizione controversa.

90. Non condivido questa posizione. L'art. 33 dell'Accordo TRIPS si fonda su due premesse: una è la durata minima della tutela dei brevetti, fissata in venti anni, l'altra è la durata massima, che è lasciata alla libera scelta del legislatore nazionale.

91. Il testo non è chiaro e ciò ne ha causato l'erronea interpretazione. Il significato esatto della norma è quello di un obbligo imposto agli Stati firmatari affinché adeguino le rispettive legislazioni in materia di brevetti alla prima premessa, prevedendo una tutela dei suddetti diritti di proprietà industriale che abbia una durata di almeno venti anni a decorrere dal momento del deposito. Per

76 — C.W.A. Timmermans, «L'Urugay Round: sa mise en oeuvre par la Communauté européenne», in *Revue du Marché Unique Européen*, n. 4/1994, pag. 178.

77 — Come risulta dalle informazioni orali fornite dall'Ufficio legale dell'OMC.

contro, la seconda premessa della disposizione conferisce loro il potere discrezionale di stabilire la durata massima.

92. Si potrebbe affermare che la prima premessa produce effetti diretti «asimmetrici» in casi come quello di specie, in cui l'infrazione consiste nell'avere mantenuto la tutela dei diritti immateriali di tal genere al di sotto del limite temporale prescritto dopo la scadenza del periodo transitorio autorizzato dallo stesso Accordo TRIPS. È indiscutibile che l'obbligo degli Stati membri presenti i requisiti necessari per essere immediatamente applicabile. Pertanto, i soggetti interessati dalla mancata attività di regolamentazione sarebbero legittimati ad invocare la disposizione controversa contro lo Stato inadempiente. Tale rimedio trova quindi sostegno nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte relativa agli effetti diretti verticali delle direttive.

93. Maggiori dubbi sorgono rispetto al riconoscimento di effetti diretti orizzontali, data la mancanza di un limite massimo. La scadenza del termine di tutela di tali proprietà particolari non incide solo sul titolare, bensì segnatamente sui terzi e sul potere pubblico, che in questa materia rappresenta l'interesse generale. I concorrenti, ma anche i responsabili della relativa gestione amministrativa di tali diritti, devono sapere quando viene meno la tutela del brevetto nell'ordinamento nazionale.

94. Se il potere legislativo non esercita questa facoltà, risulta impossibile stabilire, in base al semplice tenore letterale dell'art. 33, il momento preciso in cui cessi il monopolio legalmente concesso. In particolare, decidere che è sufficiente scegliere l'opzione minima dei venti anni equivarrebbe ad arrogarsi una prerogativa del legislatore e tale scelta non sarebbe opponibile ai terzi.

95. Di conseguenza, poiché rientra tra i poteri del legislatore nazionale stabilire l'esatta durata della tutela concessa ai brevetti in forza del proprio ordinamento giuridico, l'art. 33 dell'Accordo TRIPS è privo di effetti diretti.

96. Infine, si deve aggiungere che l'art. 70 dell'Accordo TRIPS, relativo alla «Protezione di oggetti esistenti», invocato per far valere la forza esecutiva immediata del menzionato art. 33, è inteso a garantire ai diritti esistenti all'entrata in vigore dell'Accordo TRIPS una tutela identica a quella concessa in forza delle normative approvate dagli Stati contraenti per dare attuazione a tale Accordo. Si tratta, quindi, di estendere ai vecchi brevetti la nuova tutela, il che, pertanto, non presenta alcun nesso con gli effetti diretti delle norme dell'Accordo.

VI — Conclusione

97. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali poste dal Supremo Tribunal de Justiça portoghese dichiarando quanto segue:

«Essendo subordinato ad un'ulteriore attività normativa del legislatore nazionale, diretta a fissare la durata esatta della tutela concessa ai brevetti, l'art. 33 dell'Accordo TRIPS è privo di effetti diretti e, pertanto, non può essere invocato dinanzi ai giudici nazionali da un privato nei confronti di un altro privato».