FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

föredraget den 23 januari 2007 [1]

I — Inledning

1. Det har om blandade avtal skrivits att de utgör en nödvändig komplikation, eftersom de bidrar till att organisera en politisk verklighet som också är komplicerad. [2] De tolkningsfrågor som Supremo Tribunal de Justiça (högsta domstolen i Portugal) har ställt sätter fingret precis på den ömma punkt som denna komplexitet utgör, paradoxalt nog med två korta frågor som är enkla att läsa och förstå. De innehåller emellertid hela den känslomässiga laddning som är förbunden med de latenta meningsskiljaktigheter som nu åter, eftersom frågorna är oundvikliga, aktualiseras.

2. Frågornas föremål är väl känt. Det är TRIPs–avtalet, som ingår bland de avtal som undertecknades år 1994 inom ramen för Världshandelsorganisationen. [3] Trots att det än en gång tvistas om huruvida domstolen är behörig att tolka en konkret bestämmelse och huruvida bestämmelsen har direkt effekt, finns en skillnad i förhållande till tidigare mål såtillvida att begäran om förhandsavgörande inte rör varumärkesrätten, utan rätten till patent.

3. Utvecklingen inom det första av ovannämnda områden skall därför granskas grundligt, för att utreda om det räcker att anpassa den eller om det krävs en större ändring, eller till och med en fullständig revidering. I vilket fall som helst är det nödvändigt att peka på de viktiga praktiska konsekvenser som har följt av denna rättspraxis, vilken har förändrat sättet att driva den externa gemenskapspolitiken, på så sätt

1 — Originalspråk: spanska.

2 — Dashwood, A., Why continue to have mixed agreements at all?, i Bourgeois, H.-J./Dewost, J.-L./Gaiffe, M.-A., (utg.) *La Communauté européenne et les accords mixtes: quelles perspectives?*, Collège d'Europe, Brygge, 1997, s. 98.

3 — Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs-avtalet) – Bilaga 1C till Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, vilka godkänts för gemenskapens räkning genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, s. 1, TRIPs-avtalet finns på s. 213; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 3, TRIPs-avtalet finns på s. 215).

att förhandlingar om blandade avtal särskilt undviks. [4]

"Giltighetstiden för skydd skall inte upphöra före utgången av det tjugonde året räknat från den dag då ansökan om patent gjordes."

II — Tillämpliga bestämmelser

6. I artikel 70, med rubriken Skydd för gällande rättigheter, i del VII i bilagan, som rör institutionella åtgärder och slutbestämmelser, föreskrivs följande:

A — *TRIPs-avtalet*

"1. Detta avtal medför inga skyldigheter beträffande handlingar som inträffat före dagen för avtalets ikraftträdande i det berörda medlemslandet.

4. I syfte att delvis harmonisera immaterialrätterna på grund av deras sporadiska inverkan på den internationella marknaden innehåller TRIPs-avtalet en rad bestämmelser som är tillämpliga på olika typer av immaterialrätter. I fortsättningen behandlas endast dem som rör patent och är relevanta för prövningen av målet.

2. Om inte annat föreskrivs ... skall det medföra skyldigheter beträffande alla vid dagen för avtalets ikraftträdande i det berörda medlemslandet gällande rättigheter, som den dagen åtnjöt skydd i det medlemslandet, eller som uppfyller eller sedermera uppfyller kraven för skydd i enlighet med villkoren i detta avtal. ...

5. I artikel 33 i TRIPs-avtalet, med rubriken Skyddets giltighetstid, vilken ingår i avsnitt 5 i del II, som har rubriken Normer för tillgång till, omfattning och användning av immaterialrätter, föreskrivs följande:

...".

4 — Rosas, A., The European Union and mixed agreements, i Dashwood, A./Hillion, Ch., *The General Law of E.C. External Relations*, Sweet & Maxwell, London, 2000, s. 216 och följande sidor.

B — *Nationell rätt*

7. Det tidigare regelverket avseende patent i Portugal bestod i dekret nr 30.679 av den 24 augusti 1940, genom vilket lagen om industriellt rättsskydd (nedan kallad 1940 års lag) antogs samma år. I dess artikel 7 föreskrevs att dessa immaterialrätter var skyddade i 15 år från och med patentets utfärdande.

8. Genom lagdekret nr 16/95 antogs en ny lagtext, vilken trädde i kraft den 1 juni 1995 (nedan kallad 1995 års lag). Enligt artikel 94 i lagen är patentet giltigt i 20 år från och med dagen för ansökan.

9. I syfte att avhjälpa problem under övergångsperioden formulerades artikel 3 i 1995 års lag på följande sätt:

"Patent för vilka ansökan har inlämnats före den tidpunkt då detta lagdekret träder i kraft skall ha den giltighetstid som föreskrivs i artikel 7 i [1940 års lag]."

10. Artikel 3 i 1995 års lag upphävdes senare utan retroaktiv verkan genom artikel 2 i lagdekret nr 141/96 av den 23 augusti 1996, i kraft sedan den 12 september 1996. Artikel 1 i denna nationella författning har följande lydelse:

"Patent för vilka ansökan har inlämnats före den tidpunkt då lagdekret nr 16/95 av den 24 januari 1995 trädde i kraft och som var giltiga den 1 januari 1996 eller utfärdades efter detta datum, omfattas av artikel 94 i [1995 års lag] ..."

11. Enligt ovannämnda artikel 94 utökades skyddet för sådana immateriella rättigheter med 5 år.

12. Den 5 mars 2003 antogs genom lagdekret nr 36/2003 den nu gällande lagen om industriella rättigheter. Dess artikel 99 har följande lydelse:

"Giltighetstid

Patentet skall vara giltigt i 20 år från och med det datum då patentansökan lämnades in."

III — Bakgrund till tvisten

13. Merck & Co. Inc. (nedan kallat Merck) är innehavare av ett patent på uppfinning nr 70.542, vilket beviljades genom beslut av den 8 april 1981, med företrädesrätt från och med den 11 december 1978. Patentet har benämningen "process för beredning av derivat av aminosyror till blodtryckssänkande medicin" i syfte att utveckla den kemiska substansen "Enalapril" och tillverka "Enalaprilmaleat". Den omtvistade farmaceutiska produkten säljs sedan den 1 januari 1985 under varumärket Renitec.

14. Merck Sharp & Dohme L.[da] (nedan kallat MSD) erhöll licens på ovannämnda patent för att använda, sälja eller på annat sätt förfoga över Renitec-produkter i Portugal, liksom befogenhet att vidta åtgärder för att skydda patentet mot intrång.

15. År 1996 lanserade Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos L.[da] (nedan kallat Merck Genéricos) ett läkemedel med varumärket Enalapril Merck, vilket åsattes ett betydligt lägre pris än det som Renitec såldes för. Merck Genéricos uppgav vid marknadsföring hos läkare att det rörde sig om samma läkemedel.

16. Merck och MSD väckte talan mot Merck Genéricos och yrkade att företaget skulle förpliktas att avhålla sig från att utan uttryckligt och formellt tillstånd av Merck och MSD använda, direkt eller indirekt (importera, tillverka, bereda, förändra, paketera eller sälja), såväl för omsättning i Portugal som för exportändamål, läkemedlet Enalapril Merck innehållande de verksamma ämnena Enalapril eller Enalaprilmaleat, inbegripet sådan användning under något annat handelsnamn. De yrkade även skadestånd för ideell och ekonomisk skada till ett belopp av 32 500 000 PTE.

17. Merck Genéricos gjorde till sitt försvar gällande att skyddet för patent nr 70.542 hade upphört att gälla den 8 april 1996, eftersom den 15-åriga skyddsperioden enligt artikel 7 i 1940 års lag – tillämplig enligt övergångsbestämmelsen i artikel 3 i 1995 års lag – löpte ut då.

18. Företaget MSD hänvisade till artikel 33 i TRIPs-avtalet till stöd för att patentet inte upphörde att gälla förrän den 4 december 1999.

19. Talan ogillades i första instans.

20. I andra instans biföll Tribunal da Relação (appellationsdomstol) i Lissabon överklagandet och förpliktade Merck Genéricos att ersätta den skada som företaget hade orsakat genom sitt intrång i patent nr 70.542.

Nämnda domstol ansåg nämligen med hänvisning till artikel 33 i TRIPs-avtalet, som den ansåg ha direkt effekt, att skyddet för patentet inte hade upphört den 9 april 1996, som motparten i målet hade gjort gällande, utan 5 år senare.

21. Merck Genéricos överklagade avgörandet till Supremo Tribunal de Justiça och gjorde gällande att ovannämnda artikel 33 inte har direkt effekt.

22. Supremo Tribunal de Justiça påpekade att artikel 94 i 1995 års lag visserligen innebar att giltighetstiden för patent utökades till 20 år, men att bestämmelsen inte var tillämplig i det nu aktuella målet. Patent nr 70.542 upphörde därför att gälla den 8 april 1996, efter den 15-åriga skyddstid som föreskrevs i artikel 7 i 1940 års lag. En tillämpning av artikel 33 i TRIPs-avtalet, enligt vilken patent har en minsta giltighetstid om 20 år, skulle emellertid medföra att MSD:s yrkanden bifölls.

23. Supremo Tribunal anser att artikel 33 i TRIPs-avtalet enligt de i Portugal gällande principerna för tolkningen av internationella avtal har direkt effekt och kan åberopas i tvister mellan enskilda.

24. Den är emellertid tveksam i fråga om huruvida gemenskapens rättspraxis i fråga om TRIPs-avtalet på området för varumärken, såväl innehållsmässigt som med avseende på domstolens tolkningsbehörighet, kan tillämpas även på patent. Supremo Tribunal beslutade därför att förklara målet vilande och att med stöd av artikel 234 EG ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

"1) Är Europeiska gemenskapernas domstol behörig att tolka artikel 33 i TRIPs-avtalet?

2) För det fall den första frågan skall besvaras jakande, önskas svar på följande fråga: Skall en nationell domstol, ex officio eller på begäran av en part i ett anhängigt mål, tillämpa nämnda artikel?"

IV — Förfarandet vid domstolen

25. Beslutet om hänskjutande inkom till domstolens kansli den 5 december 2005.

26. Merck och MSD gemensamt, Merck Genéricos, den portugisiska regeringen, den franska regeringen och kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden inom den i artikel 23 i domstolens stadga föreskrivna fristen.

27. Ombuden för parterna i målet vid den nationella domstolen, för den franska regeringen, för Förenade kungarikets regering och för kommissionen infann sig vid förhandlingen den 28 november 2006 för att yttra sig muntligen.

V — Bedömning av tolkningsfrågorna

A — *Redogörelse för frågeställningen*

28. Genom sin första fråga vill den nationella domstolen få klarhet i huruvida gemenskapsdomstolen är behörig att tolka TRIPs-avtalet, och särskilt dess artikel 33.

29. Merck och MSD har i sitt yttrande gjort gällande att frågan inte, såsom krävs enligt fast rättspraxis,[5] är objektivt nödvändig för att avgöra tvisten vid den nationella domstolen. De förefaller emellertid inte ifrågasätta möjligheten att ta upp frågan till sakprövning, eftersom de endast har gjort gällande att den inte behöver besvaras.

30. Denna ståndpunkt skulle kunna anses riktig, fast bara delvis. Frågan är nämligen inte nödvändig i sig, men inte av det skäl som har anförts av Merck och MSD, utan på grund av att domstolen skall pröva sin behörighet i mål om blandade internationella avtal ex officio.

31. Såsom det nedan kommer att konstateras mot bakgrund av gemenskapens rättspraxis erhåller dessutom Supremo Tribunal den aktuella behörigheten för det fall att domstolen finner att den inte är behörig.

32. Den första frågan skall således inte prövas i syfte att tillhandahålla den nationella domstolen ett svar, utan i syfte att ex officio pröva domstolens behörighet.

5 — Dom av den 17 maj 1994 i mål C-18/93, Corsica Ferries (REG 1994, s. I-1783; svensk specialutgåva, volym 15, s. I-113), punkt 14, av den 5 oktober 1995 i mål C-96/94, Centro Servizi Spediporto (REG 1995, s. I-2883), punkt 45, av den 18 juni 1998 i mål C-266/96, Corsica Ferries France (REG 1998, s. I-3949), punkt 27, och av den 9 oktober 1997 i mål C-291/96, Grado och Bashir (REG 1997, s. I-5531), punkt 2.

B — *Huruvida domstolen är behörig att tolka TRIPs-avtalet*

33. Domstolens behörighet att pröva internationella blandade avtal, det vill säga avtal som påverkar gemenskapernas och medlemsstaternas delade behörigheter, har redan tidigare prövats, och det finns rikligt med tidigare rättspraxis. Den är dock långt ifrån okomplicerad, och dess utveckling har följt en lång och slingrande väg som skulle behöva viss uträtning för att underlätta de villrådiga resenärernas färd.

1. Svaret enligt domstolens rättspraxis

a) Inledande rättspraxis

34. Rättspraxis inleddes med domen i målet Haegeman, [6] vilken bekräftades genom domen i målet Demirel. [7] Sedan dessa domar är domstolen behörig att tolka sådana blandade avtal, med motiveringen att de utgör rättsakter som antagits av gemenskapens institutioner. [8] Till följd av att domstolens behörighet är parallell i förhållande till gemenskapens behörighet omfattas blandade avtal av domstolens tolkningsbehörighet, även mot bakgrund av den grundläggande gemenskapsrättsliga principen om tilldelade befogenheter, vilken framgår av artikel 5 EG och följer av formuleringen av artikel 220 EG. [9]

35. I domen i målet Demirel [10] fann domstolen att blandade avtal har samma ställning i gemenskapens rättsordning som de rena gemenskapsavtalen när de gäller områden som omfattas av gemenskapens behörighet. [11] Målet rörde visserligen associeringsavtalet med Turkiet, [12] vilket ansågs ingå helt i de områden som omfattades av EG-fördraget, men denna omständighet omintetgör inte det ovan nämnda påståendets allmängiltiga karaktär. [13]

36. Såvitt avser tvisten i sak har domstolen vid flera tidigare tillfällen ombetts att tolka TRIPs-avtalet. Yttrande 1/94, [14] vilket inhämtades på begäran av kommissionen, i syfte att

6 — Dom av den 30 april 1974 i mål 181/73, Haegeman (REG 1974, s. 449; svensk specialutgåva, volym 2, s. 281).

7 — Dom av den 30 september 1987 i mål 12/86, Demirel (REG 1987, s. 3719; svensk specialutgåva, volym 9, s. 175), punkt 7.

8 — Punkterna 4–6 i domen i det ovannämnda målet Haegeman.

9 — Wegener, B., "Artikel 220", i Callies, Ch./Ruffert, M., *Kommentar zu EU-Vertrag und EG-Vertrag*, Luchterhand förlag, andra reviderade och utvidgade upplagan, Neuwied/Kriftel, 2002, s. 1991, punkt 17.

10 — Domen i det ovannämnda målet Demirel, punkt 9.

11 — Bekräftad genom bland annat dom av den 19 mars 2002 i mål C-13/00, kommissionen mot Irland (REG 2002, s. I-2943), punkt 14.

12 — Avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet, som undertecknades den 12 september 1963 i Ankara och som ingicks för gemenskapens räkning genom rådets beslut av den 23 december 1963 (EGT 1964, 217, s. 3685).

13 — Rättspraxis angiven i dom av den 26 oktober 1982 i mål 104/81, Kupferberg (REG 1982, s. 3641; svensk specialutgåva, volym 6, s. 531), punkt 13.

14 — Yttrande enligt artikel 228.6 i EG-fördraget (nu artikel 300 EG i ändrad lydelse) (yttrande 1/94, REG 1994, s. I-5267; svensk specialutgåva, volym 16, s. I-233).

klargöra räckvidden av Europeiska gemenskapens behörighet att ingå alla delar av Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (nedan kallad WTO), skall dock inte förbises, även om det inte avsåg domstolens behörighet.

37. I yttrandet behandlades frågan huruvida behörigheten var exklusiv eller delad. Domstolen använde härvid domen i målet AETR [15] som stöd för att en förutsättning för gemenskapens behörighet var förekomsten av sekundärrättsakter som antagits av gemenskapens institutioner och som skulle kunna påverkas om medlemsstaterna medverkade vid ingåendet av TRIPs-avtalet. I yttrandet påpekades att det dittills endast skett en delvis harmonisering av de immateriella rättigheter som omfattas av bilaga C till WTO-avtalet och att det saknades gällande gemenskapslagstiftning på området för patent, [16] det område som är aktuellt i målet vid den nationella domstolen.

38. På ovannämnda sätt inleddes en rättspraxis enligt vilken förekomsten av gemenskapslagstiftning är en förutsättning för att domstolen skall vara behörig att tolka internationella blandade avtal.

15 — Dom av den 31 mars 1971 i mål 22/70, kommissionen mot rådet (REG 1971, s. 263; svensk specialutgåva, volym 1, s. 551).

16 — Punkt 103 i yttrande 1/94.

b) Rättspraxis rörande TRIPs-avtalet

39. Ovannämnda rättspraxis bekräftades senare genom domen i målet Hermès. [17] I denna dom använde domstolen artikel 99 i förordningen om gemenskapsvarumärken, [18] vilken hade varit i kraft i en månad när slutakten och WTO-avtalet undertecknades, [19] som stöd för att gemenskapens behörighet, till följd av att förordningen och avtalet omfattade samma industriella äganderätt, medförde att denna immateriella rättighet omfattades av det domstolsskydd som föreskrivs i artikel 50 i TRIPs-avtalet, och förklarade sig behörig att tolka sistnämnda bestämmelse. [20]

40. Domen i målet Hermès har kritiserats för att tvisten i det nationella mål som låg till grund för begäran om förhandsavgörande avsåg ett Benelux-varumärke och inte ett gemenskapsvarumärke och att artikel 99 i förordning nr 40/94 i alla händelser hänvisar till nationell rätt. [21] Domen bekräftades dock genom domen i målet Dior, [22] där domstolen i punkt 39 utvidgade sin behörighet att tolka

17 — Dom av den 16 juni 1998 i mål C-53/96, Hermès (REG 1998, s. I-3603).

18 — Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).

19 — Domen i det ovannämnda målet Hermès, punkt 25.

20 — Domen i målet Hermès, punkterna 26–29.

21 — Så uttalade sig generaladvokaten Jacobs i sitt förslag till avgörande i mål C-89/99, Schieving-Nijstad m.fl., där dom meddelades den 13 september 2001 (REG 2001, s. I-5851), punkt 40. Se även Heliskoski, J., "The jurisdiction of the European Court of Justice to give preliminary rulings on the interpretation of mixed agreements", i *Nordic Journal of International Law*, volym 69, nr 4/2000, s. 402 och följande sidor, och Cebada Romero, A., *La Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea*, La Ley förlag, Madrid, 2002, s. 358.

22 — Dom av den 14 december 2000 i de förenade målen C-300/98 och C-392/99, Dior m.fl. (REG 2000, s. I-11307).

artikel 50 i TRIPs-avtalet till att gälla även situationer som rör andra immateriella rättigheter än varumärken.

41. Argumentationen bestod främst i att eftersom artikel 50 i TRIPs-avtalet utgör en processuell bestämmelse som är tillämplig på samma sätt i samtliga situationer som hör under dess tillämpningsområde, och som kan tillämpas såväl på situationer som omfattas av nationell rätt som på situationer som omfattas av gemenskapsrätten, medför samarbetsskyldigheten (enligt artikel 10 EG) att medlemsstaternas och gemenskapens myndigheter, av såväl praktiska som juridiska skäl, måste tolka den på ett enhetligt sätt. [23]

42. Härvid uppstod kravet på *enhetlig tolkning* som en naturlig följd av skyldigheten till lojalt samarbete – en av de viktigaste idéer som generaladvokaten Tesauro försvarade i sitt förslag till avgörande i målet Hermès, som inte behandlades i domen – såsom grund för domstolens behörighet såvitt avser blandade avtal såsom TRIPs-avtalet, [24] en ståndpunkt som jag kommer att utveckla nedan.

43. I stället för att i enlighet med generaladvokatens förslag upphöja ovannämnda krav till ett "grundläggande" krav, vilket skulle innebära att domstolen blev den enda garanten för en korrekt tolkning av blandade avtal undertecknade av gemenskapen, använde domstolen argumentet enbart som stöd för sin behörighet att tolka artikel 50 i TRIPs-avtalet, såsom den hade gjort redan i målet Hermès, fast utan att uppställa något sådant krav. Man kan fråga sig vilken betydelse som skall tillmätas domstolens hänvisning till artikel 10 EG i domen i målet Dior i betraktande av att domstolen sedan vidhöll samma resonemang som i domen i målet Hermès [25] och grundade sin behörighet att tolka internationella blandade avtal på förekomsten av gällande gemenskapslagstiftning.

c) Modifiering

44. I rättspraxis har ovannämnda tankesätt bekräftats genom domen i målet kommissionen mot Irland, [26] som rörde anslutningen till Bernkonventionen [27] om immateriella rättigheter. I domen tillämpades samma metod för att avgränsa gemenskapens behörigheter. Även domen i målet Étang de Berre [28] och den på senare tid meddelade

23 — Punkt 37 i domen i det ovannämnda målet Dior m.fl.

24 — Förslag till avgörande föredraget den 13 november 1997 (REG 1998, s. I-3606).

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

26 — Dom av den 19 mars 2002 i mål C-13/00, kommissionen mot Irland (REG 2002, s. I-2943), närmare bestämt punkterna 15–20.

27 — Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Parisakten av den 24 juli 1971).

28 — Dom av den 7 oktober 2004 i mål C-239/03, kommissionen mot Frankrike (REG 2004, s. I-9325).

domen i målet MOX-anläggningen [29] är i linje med domen i målet Hermès, och domstolens behörighet grundades där på förekomsten av gemenskapsrättsakter.

45. Genom domen i målet Étang de Berre skedde en liten nyansering. Där fann domstolen att den omständigheten att ett visst område, som i stor utsträckning omfattas av gemenskapslagstiftningen, ännu inte gjorts till föremål för gemenskapslagstiftning inte hindrar att gemenskapen är behörig på området. [30] I domen i målet MOX-anläggningen hänvisade domstolen uttryckligen till nyss nämnda dom [31] och bekräftade således det viktiga undantag som den fört in i den slutledningsmetod på vilken den bygger sin tolkningsbehörighet.

46. Om nuvarande rättspraxis skall tillämpas vid bedömningen av huruvida domstolen är behörig att tolka blandade avtal, och i synnerhet TRIPs-avtalet på patentområdet, skall det således utredas huruvida det finns gemenskapslagstiftning inom denna gren av området för industriell äganderätt, utan att därvid bortse från "flexibiliseringsklausulen" som introducerades genom domen i målet Étang de Berre.

d) Tillämpning i det nu aktuella målet

47. I detta sammanhang blir den förteckning över gemenskapsåtgärder som kommissionen har tillhandahållit i sitt yttrande relevant. Förteckningen innehåller följande åtgärder: förordning (EEG) nr 1768/92 om införande av tilläggsskydd för läkemedel, [32] förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt, [33] förordning (EG) nr 1610/96 om införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel, [34] direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar, [35] förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tvångslicensiering av patent för tillverkningen av läkemedel för export till länder med folkhälsoproblem, [36] förslaget till rådets förordning om gemenskapspatent, [37] liksom förslaget till rådets beslut om att ge domstolen behörighet i mål om gemenskapspatent [38] och förslaget till rådets beslut

29 — Dom av den 30 maj 2006 i mål C-459/03, kommissionen mot Irland (REG 2006, s. I-4635).

30 — Domen i det ovannämnda målet Étang de Berre punkterna 29 och 30. Målet avsåg utsläpp av sötvatten och slam i den marina miljön. Inga gemenskapsbestämmelser hade antagits avseende sådana utsläpp, även om det fanns omfattande harmoniserad miljölagstiftning.

31 — Punkt 95 i domen.

32 — Rådets förordning av den 18 juni 1992 (EGT L 182, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 23, s. 78).

33 — Rådets förordning av den 27 juli 1994 (EGT L 227, s. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 60, s. 196).

34 — Europaparlamentets och rådets förordning av den 23 juli 1996 (EGT L 198, s. 30).

35 — Europaparlamentets och rådets direktiv av den 6 juli 1998 (EGT L 213, s. 13).

36 — KOM (2004) 737 slutlig och SEK (2004) 1348.

37 — KOM (2000) 412 slutlig (EGT C 337 E, s. 278).

38 — KOM (2003) 827 slutlig.

om att upprätta gemenskapspatenträtten och om överprövning vid förstainstansrätten. [39]

48. Till skillnad från vad som gäller på området för varumärken, inom vilket har antagits både direktiv 89/104/EEG [40] och förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, erbjuder gemenskapslagstiftningen på patentområdet ett långt ifrån lika klart svar på frågan huruvida domstolen är behörig att tolka TRIPs-avtalet. Av de rättsakter som räknades upp i föregående punkt kan vissa, såsom växtförädlarrätterna, inte ens betraktas som patent, vilket kommissionen själv har medgett, och andra har fortfarande inte antagits utan är kvar på förberedelsestadiet.

49. I själva verket saknas det harmoniseringslagstiftning, och inrättandet av ett gemenskapspatent har stött på oöverstigliga hinder inom rådet. På det nuvarande stadiet är det inte möjligt att tillämpa den rättspraxis som bildats genom målet Hermès och modifierats genom domen i målet Étang de Berre, enligt vilken det krävs gällande lagstiftning. Dock uppkommer genast frågan vilka kriterier som skall gälla vid bedömningen av om det finns tillräckligt med lagstiftning för att det skall anses att gemenskapen och, följaktligen, domstolen är behörig.

50. I det aktuella förfarandet om förhandsavgörande diskuteras inte utövandet av de befogenheter som har tilldelats gemenskapen, varken dem som den har erhållit genom artikel 95 EG, även avseende de olika typerna av immateriella rättigheter på den inre marknaden, eller dem som tillkommer den med stöd av artikel 308 EG, till exempel för att inrätta gemenskapspatentet, ett projekt som inte har lyckats. I detta sammanhang skall det betonas hur komplicerat det är för gemenskapen att utöva sina befogenheter.

51. Genom konventionen om meddelande av europeiska patent från 1973 (nedan kallad Münchenkonventionen), till vilken medlemsstaterna successivt har anslutit sig, konstruerades ett europeiskt instrument som samexisterar med de nationella. Syftet med förslaget till förordning om gemenskapspatent var att skapa symbios mellan gemenskapssystemet och det mellanstatliga systemet. Förutsättningarna för att lyckas med detta är att förordningen om gemenskapspatent antas, att hänsyn tas till Münchenkonventionen och Europeiska patentverkets ställning, att gemenskapen ansluter sig till Münchenkonventionen samt att man undersöker möjligheten att i framtiden samordna förordningens och konventionens utveckling. Dessutom medger inte Münchenkonventionen att Europeiska patentverket påtar sig denna roll, varför konventionen måste ändras. [41]

39 — KOM (2003) 828 slutlig.

40 — Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

41 — Punkt 2.3 i det ovannämnda förslaget till förordning om gemenskapspatent.

52. Det är svårt att avgöra om det mot denna bakgrund vore orättvist att förebrå kommissionen för att inte ha lyckats med sina föresatser, särskilt som det är fråga om ett förfarande där enhällighet krävs. [42] Kanske hade den rätt som beträffande blandade avtal skrev att när behörigheten upphöjs till kriterium för domsrätten, blir den sistnämnda gisslan under den förstnämndas komplexitet. [43] Med den beaktansvärda ökningen av antalet fall av delad behörighet på de många och åtskilda områden där gemenskapen blir behörig, kan det förväntas en flod av tolkningsfrågor till domstolen avseende dess behörighet, och det kommer varje gång att bli nödvändigt att granska den relevanta gemenskapslagstiftningen.

53. Sammanfattningsvis kan det vid en ordagrann tillämpning av ovannämnda rättspraxis konstateras att domstolen inte är behörig, eftersom det saknas gemenskapsbestämmelser. Om man betraktar immaterialrätten som ett enda område – under vilket sorterar varumärken, modeller och alla andra typer av rättigheter som omfattas av TRIPs-avtalet – där det bara saknas gemenskapslagstiftning i vissa avseenden, såsom bestämmelser om giltighetstid för patent på uppfinningar, kan man däremot i stället nå slutsatsen att domstolen, såsom kommissionen har antytt, är behörig, eftersom ofullständig lagstiftning enligt domen i målet Étang de Berre inte är något hinder för domstolens tolkningsbehörighet.

42 — Förslaget till förordning om gemenskapspatent lades fram med stöd av artikel 308 EG, som kräver rådets enhällighet. Under förhandlingen angav kommissionen när den tillfrågades om anledningen till att rådet inte godtog förslaget, att språkliga aspekter var det största hindret.

43 — Eeckhout, P., a.a., s. 237.

2. Alternativt förslag

54. Med hänsyn till de svårigheter som är förbundna med ovannämnda rättspraxis och som själva domstolen har trasslat in sig i, föredrar jag att förespråka en ståndpunkt genom vilken det är möjligt att komma runt det så fast förankrade ställningstagandet och inleda ett nyskapande arbete i gemenskapens intresse. Enligt denna ståndpunkt har domstolen, av de skäl som anges nedan, behörighet att tolka hela TRIPs-avtalet.

55. För det första borde större uppmärksamhet än hittills ägnas WTO-avtalens inlemmande i den internationella rätten, där avtal ratificeras i ärlig avsikt att fullgöra dem. Vidare skall den förändring som GATT har genomgått framhållas. Dess initiala "kontraktsmässiga" karaktär har försvagats, och det har i stället kommit att utgöra en praktiskt taget konstitutionell ram för världshandeln genom att det till fullo har inrättats enligt de standarder som enligt Wienkonventionen om traktaträtt av den 23 maj 1969 gäller för internationella avtal. [44] Det är följaktligen lämpligt att utgå från synsättet avseende blandade avtal i domarna i målen

44 — I kraft sedan den 27 januari 1980 (U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331). Pescatore, P. "Opinión 1/94 on 'conclusion' of the WTO Agreement: is there an escape from a programmed disaster?", i *Common Market Law Review*, volym 36, 1999, s. 400.

Haegeman och Demirel och anse dem ingå i gemenskapens rättsordning.

56. För det andra visar de avtal som gemenskapen och medlemsstaterna ingår med delad behörighet deras gemensamma avsikt, som är bindande för dem gentemot tredjeländer som är parter i avtalet. Lojalitetsprincipen i artikel 10 EG tvingar medlemsstaterna att samarbeta såväl under förhandlings- och ingåendeskedet som vid genomförandet av de åtagna förpliktelserna, [45] vilket skall beaktas i förening med skyldigheten att säkerställa gemenskapsrättens ändamålsenliga verkan, inte bara på lagstiftningsnivå, utan även med avseende på den verkställande och den dömande verksamheten. [46]

57. För det tredje är det bästa sättet att fullgöra de internationella förpliktelserna gentemot tredjeländer och uppnå den nödvändiga homogeniteten vid tolkningen, att säkerställa att avtalen tolkas enhetligt, en ståndpunkt som befästs av det möjliga sambandet mellan reglerna i avtalet, såsom generaladvokaten Tesauro har framhållit. [47] Det enda organ som kan utföra en sådan uppgift är denna domstol, som vanligt med ovärderlig hjälp från de nationella domstolarna genom förfarandet för förhandsavgörande enligt artikel 234 EG. Den stora vikt som domstolen lägger vid homogenitet vid tolkningen av gemenskapsrätten framgick av yttrande 1/91, vilket rörde avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I yttrandet befästes domstolens uppfattning att behörigheten att tolka gemenskapsrätten inte – i syfte att säkerställa en enhetlig tolkning av densamma – bör spridas. [48]

58. För det fjärde innebär inte domstolens eventuella ställningstagande till förmån för sin egen behörighet att tolka blandade avtal, och i synnerhet TRIPs-avtalet, att den nationella lagstiftningsbehörigheten överförs till gemenskapen. Någon överföring sker inte heller av sådan behörighet som tillkommer medlemsstaterna när gemenskapens institutioner inte har utövat sin behörighet. Tvärtom kan medlemsstaterna dra nytta av att det görs en enhetlig tolkning som är bindande för alla, även på sådana områden där gemenskapen ännu inte har vidtagit någon åtgärd, på så sätt att det blir lättare för medlemsstaterna att agera i enlighet med artikel 10 EG när de utövar sin nämnda behörighet.

59. Slutligen är det, för det femte, en märklig situation som har uppstått till följd av nuvarande rättspraxis angående blandade avtal. Det är nämligen lika ologiskt att neka domstolen behörighet att tolka ett sådant avtal, ratificerat av gemenskapen, innan lagstiftning har införts på vissa områden, som

45 — Det ovannämnda yttrandet 1/94, punkt 108.

46 — Kahl, W. "Artikel 10", i Callies, Ch./Ruffert, M., a.a., s. 451 och följande sidor.

47 — Punkterna 20 och 21 i hans förslag till avgörande i det ovannämnda målet Hermès.

48 — Yttrande enligt artikel 228.1 andra stycket i EEG-fördraget av den 14 december 1991 (yttrande 1/91, REG 1991, s. I-6079; svensk specialutgåva, volym 11, s. I-533), punkterna 43–45.

att förbjuda en nationell domstol att tolka en ramlag innan de myndigheter som har normgivningsbehörighet på området har utövat densamma.

60. Domstolen bör således vara medveten om nackdelarna med sin rättspraxis och försöka råda bot på den eviga osäkerheten beträffande dess behörighet att tolka blandade avtal genom att våga ändra riktning i rättspraxis och ta sitt ansvar, både i syfte att leda in rättspraxis på rätt väg och anpassa den till de grundläggande principerna för internationell rätt och för att se till att den uppfyller de krav på rättssäkerhet som gemenskapens institutionella aktörer begär. Domstolen tog ett steg i denna riktning med domen i målet Dior, där den hänförde sig till artikel 10 EG i sitt resonemang, men den borde ha tillerkänt artikeln samma räckvidd som den jag förespråkar.

61. Mot bakgrund av det ovan anförda vågar jag föreslå att domstolen skall förklara sig behörig att tolka TRIPs-avtalet och följaktligen dess artikel 33.

C — *Huruvida artikel 33 i TRIPs-avtalet har direkt effekt*

62. Om tolkningen av blandade avtal har blivit ritornellen i det partitur som utgörs av de juridiska svårigheterna i samband med gemenskapens externa relationer, är den direkta effekten den därmed oupplösliga vokalmusiken på så sätt att de två alltid följs åt. Det finns grund för liknelsen, eftersom – såsom vi nedan kan konstatera – argumenten i gemenskapens rättspraxis uppvisar många metodologiska beröringspunkter mellan desamma.

63. Den fråga som Supremo Tribunal de Justiça har ställt är tvetydigt formulerad och förefaller avse såväl den direkta effekten som möjligheten för parterna i mål som är anhängiga vid nationella domstolar att åberopa bestämmelserna i TRIPs-avtalet, men av beslutet om hänskjutande och de yttranden som har inkommit i detta förfarande för förhandsavgörande framgår det att betoningen ligger på frågan om huruvida artikel 33 i TRIPs-avtalet är direkt och omedelbart tillämplig.

64. Jag kommer därför först att redogöra för förutsättningarna enligt domstolens rättspraxis för att där finna ett lämpligt svar, och sedan modifiera det med hänsyn till vissa överväganden.

1. Svaret enligt domstolens rättspraxis

a) Från Hermès till Van Parys

65. I domen i målet Demirel ansåg domstolen att en bestämmelse i ett avtal som gemenskapen har ingått med tredjeland är direkt tillämplig om den, med hänsyn till dess ordalydelse samt till avtalets syfte och art, innebär en klar och precis skyldighet, vars fullgörande eller verkningar inte är beroende av utfärdandet av ytterligare rättsakter. [49]

66. I domen i målet Hermès behandlades visserligen inte denna aspekt, men generaladvokaten Tesauro var benägen att godta direkt effekt hos WTO-avtalen med hänvisning till att domstolens invändningar i fråga om GATT inte längre kunde anses gälla inom ramen för WTO. [50] Han angav emellertid såsom nyansering att TRIPs-avtalet kan åberopas av enskilda, men att detta gäller endast "de regler som är sådana att de tillåter detta", vilket erinrar om det citat från domen i målet Demirel som återgetts i föregående punkt, eftersom "vad som räknas är om regeln i fråga i sig lämpar sig för att tillämpas, vilket är fallet varje gång som *ingen annan rättsakt behöver antas för att denna skall kunna få rättsverkningar*". [51]

67. Domstolen uttryckte sin åsikt i målet Portugal mot rådet, [52] som inte avsåg TRIPs-avtalet, utan en talan om ogiltigförklaring av två avtal, det ena med Indien och det andra med Pakistan, om marknadstillträde för textilvaror. I målet gjordes gällande att det beslut som låg till grund för undertecknandet av avtalen [53] var rättsstridigt, eftersom det stred mot vissa av WTO:s grundläggande regler och principer.

68. Domen har diskuterats livligt i doktrinen, som till största delen har varit mycket kritisk. [54] För att undvika att detta förslag blir alltför långt redogör jag här endast kortfattat för domen. Trots att domstolen medgav att WTO-avtalen företer betydande skillnader i förhållande till bestämmelserna i GATT 1947, bland annat till följd av förstärkningen av skyddsåtgärder och tvistlösningssystemet, [55] betonade den staternas förhandlarroll

49 — Domen i det ovannämnda målet Demirel, punkt 14.

50 — Förslag till avgörande i målet Hermès, punkt 30 andra stycket.

51 — Ibidem, punkt 37, min kursivering.

52 — Dom av den 23 november 1999 i mål C-149/96, Portugal mot rådet (REG 1999, s. I-8395), punkterna 42–47.

53 — Rådets beslut 96/386/EG av den 26 februari 1996 om slutande av avtalsmemoranda mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan samt Europeiska gemenskapen och Republiken Indien om marknadstillträde för textilvaror (EGT L 153, s. 47).

54 — Perfekt sammanfattad i Cebada Romero, A., a.a., s. 467 och följande sidor.

55 — Överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning (bilaga 2 till WTO-avtalen).

för att därefter finna att om avtalets direkta effekt godtogs, skulle det leda till att de avtalsslutande parternas verkställande organ berövades den i artikel 22 i överenskommelsen föreskrivna möjligheten att nå en lösning genom förhandlingar, om än bara som en tillfällig åtgärd. [56]

69. Domstolen tillade att det i WTO-avtalen inte fastslås vilka rättsliga medel som är lämpliga för att garantera att de fullgörs ärligt inom de avtalsslutande parternas interna rättsordningar, [57] varav den drog slutsatsen att WTO-avtalen inte ingår bland de regler som domstolen skall beakta när den prövar lagenligheten av gemenskapsinstitutionernas rättsakter. [58]

70. Domstolen hänvisade emellertid till två situationer då den tillerkänt bestämmelser i GATT direkt effekt, närmare bestämt när gemenskapen avsett att fullgöra en särskild förpliktelse vilken den åtagit sig inom ramen för WTO (målet Fediol), [59] eller när det uttryckligen hänvisas till WTO-avtalen i gemenskapsrättsakten (målet Nakajima). [60] I dessa två situationer åvilar det domstolen att pröva lagenligheten av gemenskapsrättsakten med hänsyn till WTO:s bestämmelser, och enligt domen i målet Van Parys utgör dessa fall de enda två undantagen från huvudregeln. [61]

71. I det sistnämnda målet fastslog domstolen klart att WTO-bestämmelserna inte har direkt effekt, eftersom den fann att det inte var möjligt att vid en domstol i en medlemsstat åberopa att en gemenskapsrättslig bestämmelse är oförenlig med WTO-avtalen, även om WTO:s tvistlösningsorgan [62] har funnit att bestämmelsen är oförenlig. [63] Principen *pacta sunt servanda*, vilken anges i artikel 26 i Wienkonventionen, [64] kan härvid ha överträtts, eftersom hänsyn inte togs till avgöranden från ett organ vars behörighet har erkänts av gemenskapen genom undertecknandet av WTO-avtalen. Dessutom förvånar domen i målet Van Parys i det avseendet att domstolen annars alltid har månat om att dess egna avgöranden beaktas på alla nationella nivåer – förvaltningsnivå, lagstiftningsnivå och domstolsnivå.

b) Konsekvenserna av domen i målet Dior

72. Till skillnad från i målet Hermès undvek domstolen i målet Dior inte de nationella

56 — Domen i det ovannämnda målet Portugal mot rådet, punkterna 36–40.

57 — Punkt 41 i den i fotnoten ovan nämnda domen.

58 — Punkt 47 i domen i det ovannämnda målet Portugal mot rådet.

59 — Dom av den 22 juni 1989 i mål 70/87, Fediol mot kommissionen (REG 1989, s. 1781; svensk specialutgåva, volym 10, s. 67), punkterna 19–22.

60 — Dom av den 7 maj 1991 i mål C-69/89, Nakajima mot rådet (REG 1991, s. I-2069; svensk specialutgåva, volym 11, s. I-149), punkt 31.

61 — Dom av den 1 mars 2005 i mål C-377/02, Van Parys (REG 2005, s. I-1465), punkterna 39 och 40.

62 — Vilket nämns i artikel 2.1 i den ovannämnda överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning.

63 — Domen i det ovannämnda målet Van Parys, punkt 54.

64 — Laget-Annamayer, A., "Le Statut des accords OMC dans l'ordre juridique communautaire: en attendant la consécration de l'invocabilité", i *Revue trimestrielle de droit européen,*

nederländska domstolarnas frågor angående TRIPs-avtalets direkta effekt. Målet avgjordes emellertid inte i enlighet med generaladvokaten Tesauros förslag, utan domstolen valde även här att grunda avgörandet på kompetensfördelningen mellan medlemsstaterna och gemenskapen.

73. Med stöd av punkt 14 i domen det ovannämnda målet Demirel och efter att ha erinrat om att enskilda inte kan åberopa WTO-bestämmelserna vid nationell domstol (domen i målet Portugal mot rådet), skilde domstolen mellan de områden som omfattas av gemenskapslagstiftningen och dem där gemenskapen ännu inte har lagstiftat. [65] Såvitt avser de förstnämnda upprepade domstolen skyldigheten att tolka TRIPs-avtalet mot bakgrund av dess ordalydelse och syfte. [66] Vad gäller de sistnämnda ansåg domstolen att med hänsyn till att de inte omfattas av gemenskapsrätten "[gemenskapsrätten] varken föreskriver eller utesluter ... att en medlemsstats rättssystem ger enskilda rätt att direkt åberopa [TRIPs-avtalet]".

74. Sammanfattningsvis innebär denna rättspraxis att det åter är nödvändigt att besvara frågan huruvida det är gemenskapen eller medlemsstaterna som har behörighet för att det skall vara möjligt att tillämpa en konkret bestämmelse och bedöma vem som skall avgöra huruvida bestämmelsen kan åberopas. Vid en tillämpning av detta synsätt på det nu aktuella målet skall det lämpligen påpekas att om artikel 33 i TRIPs-avtalet anses höra till de områden som omfattas av gemenskapens behörighet är det domstolen som är behörig att vidta den bedömningen, medan det är de nationella domstolarna som är behöriga om bestämmelsen i stället är hänförlig till det område där medlemsstaterna är behöriga. [67]

75. Precis som i fallet med den första tolkningsfrågan är jag inte övertygad om lämpligheten i domstolens metod att utgå från gemenskapens och medlemsstaternas respektive behörighet. Detta innebär nämligen att det åter blir nödvändigt att utreda huruvida unionen har utövat sin behörighet i tillräcklig utsträckning. Än en gång aktualiseras bristen på förutsebarhet för de institutionella aktörerna och den onödigt centrala roll som domstolen får, eftersom den måste slita tvisten angående kompetensfördelningen. Framför allt äventyras enhetligheten och homogeniteten i tolkningen av gemenskapsrätten, inbegripet de internationella avtal där både medlemsstaterna och gemenskapen är part, vilket talar för en annan metod.

2. Alternativt förslag

76. Huvudtanken i mitt resonemang är enklare. Den bygger på nödvändigheten av att fullgöra unionens internationella förplik-

65 — Domen i det ovannämnda målet Dior, punkterna 47 och 48.

66 — Enligt domen i det ovannämnda målet Hermès, punkt 28.

67 — Se även domen i det ovannämnda målet Schieving-Nijstad m. fl., punkterna 51–55.

telser i enlighet med principen om tro och heder, vilken enligt artiklarna 26 och 31 i den ovannämnda Wienkonventionen alltid skall kännetecknа medlemsstaternas och de internationella organisationernas agerande, liksom tolkningen av de avtal som de ingår. [68]

77. Jag tror inte att jag misstar mig om jag påstår att det är möjligt att läsa in samma filosofi i domen i målet Demirel, när domstolen i den ovan citerade punkt 14 gjorde direkt tillämplighet av avtal som gemenskapen har ingått beroende av dels avtalets ordalydelse, syfte och art, dels att det innebär en klar och precis skyldighet. Prövningen av den direkta effekten bör vägledas av dessa två kriterier i stället för av den rättspraxis för vilken redogjorts ovan.

78. Så länge synsättet i domen i målet Portugal mot rådet, vilket bekräftades senast i domen i målet Van Parys, fortfarande råder, finns det emellertid ingen möjlighet att frångå det dualistiska system med vilket domstolen, på osäker rättslig grund, på gemenskapens vägnar har mottagit folkrätten och WTO-avtalen i syfte att undgå sin uppgift. [69] En bestämmelse av det aktuella slaget kan därför aldrig få direkt effekt inom Europeiska unionen såvida inte de situationer som angetts i domarna i de ovannämnda målen Fediol och Nakajima föreligger.

79. Med hänsyn till att domstolens argument snarare är politiska än rättsliga, [70] är det meningslöst att fortsätta debatten, utan vi får i stället lita på att kritiken av rättspraxis övervinner motståndet mot att godta generaladvokaten Saggios ståndpunkt, enligt vilken en bestämmelse i ett internationellt avtal på grund av sitt tydliga, precisa och ovillkorliga innehåll i princip kan vara ett kriterium för att pröva gemenskapsrättsakternas lagenlighet, och enskilda endast kan åberopa dessa vid nationell domstol om detta framgår av avtalets allmänna systematik. [71]

80. Då återstår för mig endast att uttrycka ytterligare två tankegångar angående detta problem, som synes vara löst med hjälp av fast rättspraxis.

81. För det första: Om det verkliga skälet för att inte tillerkänna WTO-avtalen direkt effekt är att domstolen inte vill inkräkta på gemenskapens politiska institutioners behö-

68 — Dupuy, P. M., *Droit international public,* Dalloz, fjärde upplagan, Paris. 1998, s. 284.

69 — Pescatore, P., "Free World Trade and the European Union", i Pérez van Kappel, A./Heusel, W., (utg.) *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, volym 28, Trier, 2000, s. 12.

70 — Laget-Annamayer, A., a.a., s. 287. Se även Cebada Romero, A., a.a., s. 490.

71 — Förslag till avgörande i det ovannämnda målet Portugal mot rådet, punkt 18.

righet genom att agera inom den förhandlingsram som dessa har enligt överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning, [72] kan detta bara gälla områden där det finns en reell möjlighet att nå en förhandlingslösning.

82. Även om TRIPs-avtalet ingår bland de områden där denna överenskommelse är tillämplig rimmar beskaffenheten hos de bestämmelser som den skall harmonisera, närmare bestämt bestämmelser om immateriella och industriella rättigheter, illa med tvistlösningsmekanismen, eftersom nämnda rättigheter per definition innehas av enskilda och inte av medlemsstaterna. [73]

83. Denna bilaga i WTO-avtalet skiljer sig avsevärt till sin natur från det allmänna avtalet, avseende vilket domstolen redogjorde för sina åsikter i målet Portugal mot rådet. Det är svårt att jämställa minimiskyddsregler, såsom giltighetstiden för patent, och bestämmelser som till exempel kräver sänkning eller avskaffande av tullavgifter för att underlätta vissa produkters marknadstillträde. Jag betvivlar att dessa olika typer av bestämmelser erbjuder samma möjlighet till flexibilitet när en överenskommelse skall förhandlas fram. Större uppmärksamhet borde därför ägnas åt den bestämmelse som skall tolkas när det skall avgöras huruvida den kan kringgås genom förhandlingar.

84. För det andra innebär domstolens synsätt att orimligt stor vikt läggs vid WTO:s tvistlösningssystem, eftersom den sätter valet att inte uppfylla de förpliktelser som följer av WTO-avtalet framför detta avtals bindande verkan i egenskap av multilateralt internationellt avtal.

85. Avtalet erbjuder visserligen inte någon utväg såsom fördragsbrottstalan enligt artikel 226 EG, och än mindre finns det möjlighet att vidta sådana tvångsåtgärder som föreskrivs i artikel 228 EG. Sådana brister innebär emellertid inte att det är tillåtet att invertera villkoren i det internationella avtalet genom att förvandla tvistlösningsmetoden till en lagstadgad undanflykt och ett alternativ till kravet på att följa principen om tro och heder inom den internationella rätten. Man kan inte ge tvistlösningsmetoden en sådan tyngd genom att förvanska det som egentligen skall utgöra ett undantag. Dessutom är förhandlingslösningar alltid av tillfällig karaktär, [74] och skall så långt möjligt innebära att avtalet följs, [75] vilket är till stöd för dem som betonar mekanismens unika tvistlösningsfunktion.

72 — Eeckhout, P., a.a., s. 306.

73 — Fjärde skälet i TRIPs-avtalet.

74 — Artikel 2.1 i överenskommelsen.

75 — Detta framgår av artikel 3.7 i överenskommelsen, enligt vilken "... en lösning som är ömsesidigt godtagbar för parterna i en tvist och *förenlig med de berörda avtalen* är klart att föredra. ...", min kursivering.

86. Även om artikel IX i WTO-avtalet ger ministerkonferensen och Allmänna rådet ensam behörighet att tolka avtalet och de multilaterala handelsavtalen skall en tolkning antas med en majoritet av tre fjärdedelar av medlemmarna. På grund av det stora antalet parter i WTO är det svårt att uppnå sådan majoritet, och jag håller därför inte med om att behörigheten enligt artikel IX minskar tvistlösningsmekanismens rättskipningskaraktär, [76] för hittills har behörigheten aldrig utövats. [77]

87. Ovanstående överväganden innebär att det första hindret, beträffande det granskade avtalets natur och bakgrund övervunnits. Således återstår bara att tolka artikel 33 i TRIPs-avtalet för att kunna avgöra huruvida den har direkt effekt.

88. Med hänsyn till att det förslag som jag mot bakgrund av rättspraxis har formulerat under punkt 1 i avsnitt C i del V i detta förslag till avgörande inte är intressant för den hänskjutande domstolen, som i själva verket vill ha tolkningsanvisningar som hjälper den att avgöra huruvida den omtvistade bestämmelsen har direkt effekt, skall det behandlas i en tredje punkt som, ur metodologiskt perspektiv får betraktas som gemensam för de båda andra. Detta följer logiskt av att båda vägarna sammanstrålar i den punkt där bestämmelsens direkta effekt noga skall utredas.

3. Granskning av artikel 33 i TRIPs-avtalet

89. I flera av de yttranden som har inkommit i detta mål om begäran om förhandsavgörande har den omtvistade bestämmelsen karakteriserats som klar, vilket har sin grund i en alltför ytlig läsning av artikeln.

90. Jag delar inte denna ståndpunkt. Artikel 33 innehåller två delar. Genom den första regleras minimitiden för patentskyddets giltighet, som fastställs till 20 år, och genom den andra maximitiden, som det överlåts till den nationella lagstiftaren att fastställa.

91. Ordalydelsen är inte klar och har medfört felaktiga tolkningar. Bestämmelsen innebär rätteligen ett krav på de avtalsslutande staterna, nämligen att de skall anpassa sin patentlagstiftning till vad som anges i den första delen, så att det i lagstiftningen föreskrivs ett skydd för de aktuella industriella rättigheterna som uppgår till

76 — Timmermans, C.W.A., "L'Uruguay Round: sa mise en oeuvre par la Communauté européenne", i *Revue du Marché Unique Européen*, nr 4/1994, s. 178.

77 — Enligt muntliga uppgifter från WTO:s rättsavdelning.

minst 20 år från dagen för ansökan. Bestämmelsens andra del innebär att de avtalsslutande staterna själva fritt kan lagstifta om skyddets maximala giltighetstid.

92. Den första delen skulle kunna tillskrivas en "asymmetrisk" direkt effekt för fall som det aktuella, där överträdelsen följer av att patentskyddet har upprätthållits kortare tid än den angivna efter utgången av den övergångsperiod som medges genom själva TRIPs-avtalet. Det förefaller odiskutabelt att de avtalsslutande staternas skyldighet uppfyller rekvisiten för omedelbar tillämplighet. På så sätt skulle de som påverkas av otillräcklig lagstiftning ha rätt att åberopa den omtvistade bestämmelsen gentemot den stat som har gjort sig skyldig till överträdelsen. För detta finns stöd i domstolens rättspraxis om direktivens vertikala direkta effekt.

93. Svaret på frågan om en eventuell horisontell direkt effekt är inte lika klart, på grund av att det saknas en maximigräns för skyddet. Utgången av skyddsperioden för de aktuella rättigheterna påverkar inte bara rättsinnehavarna, utan även och i synnerhet tredje man och myndigheterna, som på detta område representerar allmänintresset. Konkurrenterna, men även de behöriga registreringsmyndigheterna måste kunna veta när patentets skydd enligt den nationella rättsordningen upphör.

94. Om lagstiftaren inte tillvaratar den aktuella valmöjligheten är det omöjligt att på grundval av enbart ordalydelsen av artikel 33 närmare ange den bestämda tidpunkt då det lagstadgade monopolet upphör att gälla. Att bestämma att det räcker med minimitiden på 20 år skulle innebära att man tillskansade sig lagstiftarens behörighet, och ett sådant val skulle inte kunna åberopas mot tredje man.

95. Eftersom artikel 33 i TRIPs-avtalet är beroende av att den nationella lagstiftaren utövar sin behörighet att fastställa den exakta skyddsperioden för patent i det nationella rättssystemet saknar den följaktligen direkt effekt.

96. Slutligen skall det tilläggas att artikel 70 i TRIPs-avtalet, som har rubriken "Skydd för gällande rättigheter", som har påstått vara grunden för att nämnda artikel 33 är direkt tillämplig, syftar till att ge de rättigheter som var skyddade när TRIPs-avtalet trädde i kraft samma skydd som de rättigheter som beviljas enligt de bestämmelser som antas av de avtalsslutande staterna för att genomföra TRIPs-avtalet. Det är således fråga om att tillämpa de nya bestämmelserna på befintliga patenträtter, och bestämmelsen har därför inget att göra med den direkta effekten av bestämmelserna i TRIPs-avtalet.

VI — Förslag till avgörande

97. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen skall besvara de tolkningsfrågor som Supremo Tribunal de Justiça i Portugal har ställt på följande sätt:

Eftersom artikel 33 i TRIPs-avtalet är beroende av att den nationella lagstiftaren utfärdar en rättsakt för att fastställa den exakta giltighetstiden för patentskyddet saknar artikeln direkt effekt och den kan således inte åberopas vid nationell domstol av enskilda gentemot andra enskilda.