OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO DÁMASA RUIZA-JARABA COLOMERA

przedstawiona w dniu 23 stycznia 2007 r. [1]

I — Wprowadzenie

1. Umowy mieszane opisano jako umowy, które w nieunikniony sposób stwarzają problemy, z uwagi na to, że są one wykorzystywane do budowy rzeczywistości politycznej, która ze swej natury jest również skomplikowana [2]. Odesłanie prejudycjalne, z jakimi wystąpił Supremo Tribunal de Justiça (portugalski sąd najwyższy), ukazuje wyraźnie tę złożoność za pomocą dwóch paradoksalnie zwięzłych pytań, choć łatwych w lekturze i odbiorze, to jednak posiadających ładunek emocjonalny ukrytych sprzeczności, które ze względu na ich nieuchronność ponownie się pojawiają.

2. Kontekst tej sprawy jest doskonale znany, jako że chodzi o porozumienie TRIPS, które jest jednym z porozumień zawartych w 1994 r. w ramach Światowej Organizacji Handlu [3]. Chociaż sprawa ta dotyczy po raz kolejny właściwości Trybunału Sprawiedliwości do dokonania wykładni konkretnej normy i jej ewentualnej bezpośredniej skuteczności, to zawiera ona element nowości w stosunku do spraw poprzednich ze względu na to, że odesłanie dotyczy nie prawa znaków towarowych, lecz patentów.

3. Z tego względu należy przeprowadzić pogłębioną analizę argumentów przedstawianych w ramach pierwszego z powyższych obszarów, aby stwierdzić, czy wystarczy dokonać ich adaptacji, czy należy dostosować je w bardziej zasadniczy sposób, czy też w końcu wymagają one całkowitej zmiany. W każdym przypadku należy podkreślić istotne konsekwencje praktyczne wynikające

1 — Język oryginału: hiszpański

2 — A. Dashwood, Why continue to have mixed agreements at all?, w: H.J Bourgeois, J.L Devost i M.A. Gaiffe, (współautorzy), *La Communauté européenne et les accords mixtes: quelles perspectives?*, Collège d'Europe, Bruges 1997, str. 98.

3 — Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (zwane dalej „TRIPS", zawarte w załączniku 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (zwanego dalej „porozumieniem WTO"), zatwierdzone w imieniu Wspólnoty, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (Dz.U. L 336, str. 1, porozumienie TRIPS znajduje się na str. 213).

z tego orzecznictwa, które tak zmieniło sposób prowadzenia wspólnotowej polityki zewnętrznej, że w szczególności unika się negocjowania umów mieszanych [4].

II — Ramy prawne

A — *Porozumienie TRIPS*

4. Mając na celu częściową harmonizację praw własności intelektualnej ze względu na ich okazjonalny wpływ na handel międzynarodowy, porozumienie TRIPS zawiera szereg pojęć mających zastosowanie do różnych rodzajów własności intelektualnej. Poniżej wyliczę te, które mają znaczenie dla patentów i służą rozstrzygnięciu problemu, którym zajął się Trybunał.

5. Artykuł 33 tego porozumienia zawarty w sekcji 5 części II, która odnosi się do norm dotyczących zakresu i wykonywania praw własności intelektualnej, zatytułowany jest „Okres ochrony" i ma następujące brzmienie:

„Okres dostępnej ochrony nie będzie kończył się przed upływem okresu dwudziestu lat od daty zgłoszenia".

6. Ponadto w części VII załącznika zawierającej postanowienia instytucjonalne i końcowe art. 70, zatytułowany „Ochrona istniejących przedmiotów własności intelektualnej", stanowi:

„1. Niniejsze Porozumienie nie stwarza zobowiązań w stosunku do działań, które miały miejsce przed datą wprowadzenia Porozumienia przez Członka, którego dotyczyły.

2. Jeżeli w niniejszym Porozumieniu nie postanowiono inaczej, niniejsze Porozumienie stwarza zobowiązania w stosunku do wszystkich przedmiotów istniejących w dniu wprowadzenia niniejszego Porozumienia przez Członka, którego dotyczą i na terytorium którego są chronione w tej dacie lub które spełniają bądź spełnią w najbliższym czasie kryteria ochrony zgodnie z warunkami niniejszego Porozumienia. […]

[…]".

4 — A. Rosas, The European Union and mixed Agreements, w: A. Dashwood, Ch. Hillion, *The General Law of EC External Relations*, Sweet & Maxwell, London 2000, str. 216 i nast.

B — *Prawo krajowe*

7. Poprzednia regulacja patentów w Portugalii była zawarta w dekrecie nr 30.679 z dnia 24 sierpnia 1940 r., który w tym samym roku zatwierdził kodeks własności przemysłowej (zwany dalej „kodeksem z 1940 r."). W art. 7 stanowił on, że prawa niematerialne z patentu stają się własnością publiczną po upływie okresu 15 lat, licząc od daty jego udzielenia.

8. Nowe prawo zostało przyjęte dekretem z mocą ustawy nr 16/95, który obowiązuje od dnia 1 czerwca 1995 r. (zwanym dalej „kodeksem z 1995 r."), i którego art. 94 dotyczy ważności patentu przez okres 20 lat od daty złożenia wniosku.

9. Jednakże na użytek sytuacji właściwych dla prawa przejściowego art. 3 kodeksu z 1995 r. otrzymał następujące brzmienie:

„Patenty, w odniesieniu do których złożono wnioski o udzielenie patentu przed wejściem w życie niniejszego dekretu z mocą ustawy, zachowują okres ważności, jaki został im przyznany w art. 7 kodeksu [z 1940 r.]".

10. Artykuł 3 kodeksu z 1995 r. został następnie uchylony, bez skutku wstecznego, przez art. 2 dekretu z mocą ustawy nr 141/16 z dnia 23 sierpnia 1996 r., który wszedł w życie w dniu 12 września 1996 r. Zgodnie z art. 1 tego przepisu prawa krajowego:

„Patenty, w odniesieniu do których złożono wnioski o udzielenie patentu przed wejściem w życie dekretu z mocą ustawy nr 16/95 z dnia 24 stycznia 1995 r. i które były ważne w dniu 1 stycznia 1996 r. lub które zostały udzielone po tej dacie, są objęte przepisami art. 94 kodeksu [z 1995 r.] […]".

11. Artykuł 94 przedłużył o pięć lat okres ochrony tych praw własności niematerialnej.

12. Obowiązujący obecnie kodeks własności intelektualnej został przyjęty w dniu 5 marca 2003 r. dekretem z mocą ustawy nr 36/2003; jego art. 99 stanowi:

„Okres ważności

Okres ważności patentu wynosi 20 lat, licząc od daty złożenia wniosku o jego udzielenie".

III — Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu

13. Merck & Co. Inc. (zwana dalej „Merck") jest uprawnioną z patentu na wynalazek nr 70.542, udzielonego decyzją z dnia 8 kwietnia 1981 r., z prawem pierwszeństwa, począwszy od dnia 11 grudnia 1978 r., zatytułowanego „proces przygotowawczy dla pochodnych aminokwasów jako substancji zwiększających ciśnienie krwi", służącego przygotowaniu mieszaniny chemicznej „Enalapril" i produkcji „Maléate d'Enalapril". Lek będący przedmiotem sporu znajduje się w obrocie od dnia 1 stycznia 1985 r. pod znakiem towarowym „Renitec".

14. Merck Sharp & Dohme Lda (zwana dalej „MSD") uzyskała licencję na korzystanie z tego patentu, obejmującą jego stosowanie, sprzedaż lub rozporządzanie produktami Renitec w dowolny sposób na terenie Portugalii, jak również odpowiednie uprawnienia do obrony tego patentu.

15. W 1996 r. Merck Genéricos—Productos Farmacêuticos L.[da] (zwana dalej „Merck Genéricos") wprowadziła do obrotu produkt leczniczy pod znakiem towarowym Enalapril Merck, który sprzedawany był po cenach znacznie niższych od cen produktu leczniczego sprzedawanego pod znakiem towarowym Renitec i który, jak twierdziła ona w trakcie kampanii promocyjnej prowadzonej wśród lekarzy, jest takim samym produktem leczniczym co Renitec.

16. Merck i MSD wytoczyły przeciwko Merck Genéricos powództwo o zaprzestanie bezpośredniego bądź pośredniego korzystania (przywóz, produkcja, przygotowywanie, dostarczanie, pakowanie lub sprzedaż) na terenie Portugalii z leku Enalapril Merck zawierającego substancje aktywne „Enalapril" lub „Maléate d'Enalapril" lub jego wywozu nawet pod inną nazwą handlową, bez wyraźnego i oficjalnego upoważnienia z ich strony. Zażądały one również wypłaty odszkodowania za poniesione szkody moralne i materialne w wysokości 32 500 000 PTE.

17. Merck Genéricos podniosła na swoją obronę, że na podstawie przepisów przejściowych przewidzianych w art. 3 kodeksu z 1995 r. patent nr 70.542 stał się własnością publiczną w dniu 8 kwietnia 1996 r. wraz z upływem 15 lat przewidzianych w art. 7 kodeksu z 1940 r.

18. MSD oparła się na art. 33 porozumienia TRIPS, aby wykazać, że patent był ważny do dnia 4 grudnia 1999 r.

19. W pierwszej instancji powództwo zostało oddalone.

20. W drugiej instancji Tribunal da Relação (sąd odwoławczy) w Lizbonie przychylił się do wniosku powódek i nakazał, aby Merck Genéricos wynagrodziła szkodę spowodowaną przez naruszenie patentu nr 70.542,

ponieważ na podstawie art. 33 porozumienia TRIPS, który wywiera skutek bezpośredni, okres ochrony nie dobiegł końca, tak jak twierdziła pozwana w pierwszej instancji, w dniu 9 kwietnia 1996 r., lecz pięć lat później.

21. Merck Genéricos wniosła kasację od tego wyroku do Supremo Tribunal de Justiça, podważając przypisanie wyżej wymienionego art. 33 bezpośredniej skuteczności.

22. Portugalski sąd najwyższy zauważył, ze jakkolwiek art. 94 kodeksu z 1995 r. przedłużył do 20 lat okres ważności patentów, to przepis ten nie miał zastosowania w rozpatrywanej sprawie, ponieważ patent o nr 70.542 wygasł w dniu 8 kwietnia 1996 r. po upływie 15 lat, o których jest mowa w art. 7 kodeksu z 1940 r. Z tego względu zastosowanie art. 33 porozumienia TRIPS, który przyznaje 20 lat minimalnego okresu ochrony patentów, oznaczałoby, że należy uznać roszczenia MSD.

23. Supremo Tribunal uważa, że zgodnie z zasadami wykładni umów międzynarodowych w Portugalii art. 33 porozumienia TRIPS posiada bezpośrednią skuteczność i może być przywoływany przez jednostki w sporze.

24. Niemniej jednak ze względu na wątpliwości związane z możliwością rozszerzenia zastosowania orzecznictwa wspólnotowego dotyczącego porozumienia TRIPS w zakresie znaków towarowych na obszar patentów, zarówno w odniesieniu do treści, jak i uprawnienia Trybunału Sprawiedliwości do dokonywania wykładni, sędzia krajowy zawiesił postępowanie i zadał następujące pytania prejudycjalne w oparciu o art. 234 WE:

„1) Czy Trybunał jest właściwy do dokonania wykładni art. 33 porozumienia TRIPS?

2) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy sądy krajowe winny w toczących się przed nimi sporach zastosować przywołany artykuł z urzędu czy też na wniosek jednej ze stron?”.

IV — Postępowanie przed Trybunałem

25. Postanowienie odsyłające zostało zarejestrowane w sekretariacie Trybunału w dniu 5 grudnia 2005 r.

26. Uwagi pisemne złożyły w terminie określonym w art. 23 statutu Trybunału Sprawiedliwości wspólnie Merck i MSD, a także Merck Genéricos, rządy portugalski i francuski i Komisja Wspólnot Europejskich.

27. Na rozprawie, która odbyła się w dniu 28 listopada 2006 r., stawili się pełnomocnicy stron w postępowaniu przed sądem krajowym, a także pełnomocnicy rządu francuskiego, rządu Zjednoczonego Królestwa i Komisji, w celu ustnego przedstawienia argumentów.

V — Analiza pytań prejudycjalnych

A — *Prezentacja*

28. Zadając pierwsze pytanie, sąd krajowy chce ustalić, czy Trybunał posiada właściwość do dokonania wykładni porozumienia TRIPS, a w szczególności jego art. 33.

29. Merck i MSD zwracają uwagę w swoich uwagach pisemnych, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem [5] odpowiedź na to pytanie nie jest konieczna dla rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu przed sądem krajowym, przy czym, jak się wydaje, nie podważają oni jego dopuszczalności, gdyż proponują oni jedynie niebranie go pod uwagę.

30. Można podzielić ten pogląd jednak tylko częściowo, gdyż nie ma potrzeby zajmowania się tym pytaniem nie ze względu na argumenty przedstawione przez dwa wskazane wyżej przedsiębiorstwa, lecz ze względu na to, że Trybunał z urzędu musi zbadać swoją właściwość w zakresie spraw dotyczących mieszanych umów międzynarodowych.

31. Ponadto — jak pokaże analiza orzecznictwa wspólnotowego poniżej — w przypadku niestwierdzenia przez Trybunał swojej właściwości właściwym do rozpoznania sporu będzie portugalski Supremo Tribunal.

32. Tym samym analiza pytania pierwszego nie stanowi próby zaspokojenia ciekawości sądu krajowego lecz odpowiedź na zaproszenie Trybunału do zbadania swojej właściwości z urzędu.

5 — Wyroki: z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie C-18/93 Corsica Ferries, Rec. str. I-1783, pkt 14; z dnia 5 października 1995 r. w sprawie C-96/94 Centro Servizi Spediporto, Rec. str. I-2883, pkt 45; z dnia 9 października 1997 r. w sprawie C-291/96 Grado i Bashir, Rec. str. I-5531, pkt 2; z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie C-266/96 Corsica Ferries France, Rec. str. I-3949, pkt 27.

B — *W przedmiocie właściwości Trybunału do dokonania wykładni porozumienia TRIPS*

33. Jak pokazuje obszerne orzecznictwo właściwość Trybunału do wypowiadania się na temat mieszanych umów międzynarodowych, to znaczy takich, które dotyczą uprawnień wspólnych Wspólnoty i państw członkowskich, została już zbadana. Jednakże orzecznictwo późniejsze, niepozbawione meandrów, wyznaczyło szeroką i krętą drogę, na której ze względu na trudności w kroczeniu po niej konieczne są pewne poprawki, aby pomóc zagubionym użytkownikom w jej przejściu.

1. Odpowiedź w świetle orzecznictwa Trybunału

a) Początki

34. Droga rozpoczyna się wraz z wyrokiem w sprawie Haehemann [6], który został potwierdzony wyrokiem w sprawie Demirel [7]; od tego czasu umowy mieszane podlegają w zakresie wykładni właściwości Trybunału, który traktuje je jako akty zatwierdzone przez organy wspólnotowe [8]; umowy mieszane są również nią objęte na zasadzie analogii do uprawnień Wspólnoty, jako odbicie podstawowej zasady prawa wspólnotowego — zasady kompetencji powierzonych — określonej w art. 5 WE i zarysowanej w art. 220 WE [9].

35. W wyroku w sprawie Demirel [10] Trybunał stwierdził, że umowy tego rodzaju posiadają taki sam status w porządku wspólnotowym jak umowy o charakterze czysto wspólnotowym, dotyczące obszarów przypisanych Wspólnocie [11]. Wyrok ten dotyczył wprawdzie układu stowarzyszeniowego z Turcją [12], który — jak zostało w nim potwierdzone — w pełni należy do materii objętych traktatem WE, co jednak wcale nie podważa ogólnego charakteru powyższego stwierdzenia [13].

36. Odnosząc się do sedna sporu, należy stwierdzić, że Trybunał był wielokrotnie proszony o wykładnię porozumienia TRIPS. Nie można przy tym zapomnieć

6 — Wyrok z dnia 30 kwietnia 1974 r. w sprawie 181/73, Rec. str. 449.

7 — Wyrok z dnia 30 września 1987 r. w sprawie 12/86, Rec. str. 3719, pkt 7.

8 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Haegeman, pkt 4–6.

9 — B. Wegener, Artikel 220, w: Ch. Callies, M. Ruffert, *Kommentar zu EU-Vertrag und EG-Vertrag*, Verlag Luchterhand, wydanie 2 sprawdzone i poszerzone, Neuwied/Kriftel, 2002, str. 1991, pkt 17.

10 — Punkt 9.

11 — Orzecznictwo to zostało potwierdzone w szczególności w wyroku z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie C-13/00 Komisja przeciwko Irlandii, Rec. str. I-2943, pkt 14.

12 — Układ ustanawiający stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisany w Ankarze 12 września 1963 r. (Dz.U. 1964, 217, str. 3687), zatwierdzony w imieniu Wspólnoty decyzją Rady 64/732/EWG z dnia 23 grudnia 1963 r. (Dz.U. 1964, 217, str. 3685)

13 — Orzecznictwo zapoczątkowane wyrokiem z dnia 26 października 1982 r. w sprawie 104/81 Kupferberg, Rec. str. 3641, pkt 13.

o opinii 1/94 [14], która została wydana na wniosek Komisji w celu wyjaśnienia zakresu kompetencji Wspólnoty Europejskiej do zawarcia wszystkich części porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (zwaną dalej „WTO"), nawet jeśli opinia ta nie dotyczyła właściwości Trybunału.

37. Zgodnie z tym Trybunał, badając, czy te kompetencje mają charakter wyłączny czy wspólny, oparł się na wyroku w sprawie ERTA [15], odnosząc się do aktów prawa pochodnego instytucji wspólnotowych, na które mogłoby mieć wpływ przystąpienie państw członkowskich do porozumienia TRIPS jako warunku istnienia uprawnień Wspólnoty. Trybunał wskazał, że harmonizacja praw własności intelektualnej objętych załącznikiem C do porozumienia WTO była do tego czasu niekompletna, podkreślając brak regulacji wspólnotowej mającej zastosowanie do patentów [16].

38. W ten sposób została zapoczątkowana linia orzecznicza broniąca istnienia regulacji wspólnotowej jako kryterium determinującego istnienie uprawnienia Trybunału do dokonywania wykładni mieszanych umów międzynarodowych.

b) Orzeczenia dotyczące porozumienia TRIPS

39. Następnie wyrok w sprawie Hermès [17] potwierdził to podejście; art. 99 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [18], które weszło w życie na miesiąc przed przyjęciem aktu końcowego i porozumienia WTO [19], posłużył Trybunałowi do wyprowadzenia, za pomocą wspólnotowego znaku towarowego, kompetencji Wspólnoty w zakresie korzystania przez taki znak z ochrony sądowej w rozumieniu art. 50 porozumienia TRIPS, co stanowi o właściwości Trybunału do dokonywania wykładni tego ostatniego postanowienia [20].

40. Głosy krytyczne, jakie się pojawiły, opierały się na tym, że spór, który dał podstawę pytaniu prejudycjalnemu w sprawie Hermès, dotyczył znaku towarowego Beneluksu, a nie wspólnotowego znaku towarowego i że w każdym razie art. 99 rozporządzenia 40/94 odwołuje się do prawa krajowego [21], jednakże Trybunał potwierdził swoje orzeczenie w wyroku w sprawie Dior [22] w zakresie, w jakim w pkt 39 rozszerzył on

14 — Opinia wydana zgodnie z art. 228 ust. 6 traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. 300 ust. 6 WE), Rec. str. I-5267.

15 — Wyrok z dnia 31 marca 1971 r. w sprawie 22/70 Komisja przeciwko Radzie, zwany „wyrokiem w sprawie ERTA", Rec. str. 263.

16 — Punkt 103 opinii 1/94, który ma znaczenie dla postępowania przed sądem krajowym.

17 — Wyrok z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie C-53/96, Rec. str. I-3603.

18 — Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. (Dz.U 1994, L 11, str. 1).

19 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Hermès, pkt 25.

20 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Hermès, pkt 26–29.

21 — Zobacz podobnie opinię rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w sprawie, która dała podstawy wyrokowi z dnia 13 września 2001 r. w sprawie C-89/99 Schieving-Nijstad i in., Rec. I-5851, pkt 40. Zobacz także J. Heliskoski, The jurisdiction of the European Court of Justice to give preliminary rulings on the Interpretation of mixed agreements, w: *Nordic Journal of International Law*, vol. 69, No 4/2000, str. 402 i nast., i A. Cebada Romero, *La Organiszacion Mundial del Comercio y la Union Europea*, Ed. La Ley, Madrid 2002, str. 358.

22 — Wyrok z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawach połączonych C-300/98 i C-392/98, Rec. str. I-11307.

swoją właściwość do dokonywania wykładni art. 50 porozumienia TRIPS poza znaki towarowe, na pozostałe prawa własności intelektualnej.

41. Podstawowy argument sprowadzał się do tego, że obowiązek współpracy (z art. 10 WE), stanowiąc postanowienie proceduralne, które ma być stosowane w ten sam sposób do wszystkich sytuacji objętych jego zakresem stosowania i które może być stosowane zarówno do sytuacji objętych prawem krajowym, jak i prawem wspólnotowym, wymaga, zarówno ze względów praktycznych, jak i prawnych, aby sądy państw członkowskich i Wspólnoty stosowały jednolitą wykładnię art. 50 porozumienia TRIPS [23].

42. W ten oto sposób objawiła się potrzeba *jednolitej wykładni* jako uzupełnienia obowiązku lojalnej współpracy, będąca jedną z centralnych koncepcji, które rzecznik generalny G. Tesauro bronił w swojej opinii w sprawie Hermès, czego jednak nie można znaleźć w wyroku, w celu stwierdzenia właściwości Trybunału w odniesieniu do umów mieszanych, takich jak TRIPS [24]; poniżej rozwinę bardziej tę opinię.

43. Jednakże Trybunał zamiast podnieść tę potrzebę do rangi „podstawowego wymogu", tak jak proponował przywołany rzecznik generalny, co pozwoliłoby mu stać się jedynym gwarantem właściwej wykładni umów mieszanych zawartych przez Wspólnoty, wywiódł jedynie z tego argumentu swoją właściwość do badania art. 50 porozumienia TRIPS, tak jak to już wcześniej uczynił w wyroku w sprawie Hermès, lecz bez odnoszenia się do tego ostatniego. Należy zatem zastanowić się nad zakresem odwołania się w wyroku w sprawie Dior i in. do art. 10 WE w zakresie, w jakim Trybunał utrzymał to samo rozumowanie co w wyroku w sprawie Hermès [25], uzależniając swoje uprawnienie do dokonywania wykładni mieszanych umów międzynarodowych od istnienia bądź braku mającej zastosowanie regulacji europejskiej.

c) Modulacja

44. Orzecznictwo Trybunału potwierdziło ten sposób rozumowania w wyroku w sprawie Komisja przeciwko Irlandii [26] w odniesieniu do konwencji berneńskiej [27] dotyczącej własności intelektualnej, który to sposób ukazuje na gruncie skargi o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zastosowanie identycznej metodologii przy wyznaczaniu granic uprawnień wspólnotowych; wyrok w sprawie Étang de Berre [28], jak również jeden z ostatnich

23 — Wyżej wymieniony w przypisie 22 wyrok w sprawie Dior i in., pkt 37.

24 — Opinia przedstawiona w dniu 13 listopada 1997 r., Rec. 1998, str. I-3606.

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

26 — Wyrok z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie C-13/00, Rec. str. I-2943, a konkretnie w pkt 15–20.

27 — Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r.

28 — Wyrok z dnia 7 października 2004 r. w sprawie C-239/03 Komisja przeciwko Francji, Zb.Orz. str. I-9325.

wyroków dotyczący fabryki MOX [29] wpisują się w tok rozumowania z wyroku w sprawie Hermès w zakresie, w jakim w tych wyrokach bada się uprawnienia Trybunału pod kątem istnienia normatywnych aktów wspólnotowych.

45. Wyrok w sprawie Étang de Berre wprowadził jednak pewien niuans, uściślając, że okoliczność nieobjęcia jakiejś konkretnej kwestii regulacją unijną w obszarze objętym w znacznej części taką regulacją nie stanowi przeszkody w objęciu również tej sprawy kompetencję wspólnotową [30]. Z kolei wyrok w sprawie dotyczącej fabryki MOX wprost odwołuje się do poprzedzającego go wyroku [31], powtarzając tym samym istotny wyjątek wprowadzony do sylogizmu, na podstawie którego wnioskuje się o uprawnieniach Trybunału do dokonywania wykładni.

46. Tym samym jeśli oprzeć się na dotychczasowym orzecznictwie — w celu dokonania oceny, czy Trybunał jest uprawniony do badania umów mieszanych, a w szczególności porozumienia TRIPS w zakresie patentów — należy zbadać ewentualne ustawodawstwo wspólnotowe w zakresie własności przemysłowej, bez tracenia z pola widzenia wyżej wymienionej „klauzuli modulacyjnej" z wyroku w sprawie Étang de Berre.

d) Zastosowanie do niniejszej sprawy

47. W ten sposób zyskałby na znaczeniu wykaz przepisów wspólnotowych, przedstawiony przez Komisję w jej uwagach pisemnych. Obejmuje on rozporządzenie (EWG) nr 1768/92 dotyczące stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych [32], rozporządzenie (WE) nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin [33], rozporządzenie (WE) nr 1610/96 w sprawie stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla środków ochrony roślin [34], dyrektywę 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych [35], projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym [36], projekt rozporządzenia Rady w sprawie patentu wspólnotowego [37], projekt decyzji Rady ustanawiający właściwość Trybunału Sprawiedliwości do rozpatrywania sporów dotyczących patentu wspólnotowego [38], a także projekt rozporządzenia

29 — Wyrok z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie C-459/03 Komisja przeciwko Irlandii, Zb.Orz. str. I-4635.

30 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Étang de Berre, pkt 29 i 30. Sprawa ta dotyczyła zrzutów wody słodkiej i aluwiów do środowiska morskiego, co nie jest przedmiotem przepisów wspólnotowych, nawet jeśli należą one do obszaru objętego szeroką zharmonizowaną regulacją z zakresu ochrony środowiska.

31 — Punkt 95 wyroku.

32 — Rozporządzenie Rady z dnia 18 czerwca 1992 r. (Dz.U. L 182, str. 1).

33 — Rozporządzenie Rady z dnia 27 lipca 1994 r. (Dz.U. L 227, str. 1).

34 — Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. (Dz.U. L 198, str. 30).

35 — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. (Dz.U. L 213, str. 13).

36 — COM(2004) 737 wersja ostateczna i SEC(2004) 1348.

37 — COM(2000) 412 wersja ostateczna (Dz.U. C 337 E, str. 278).

38 — COM(2003) 827 wersja ostateczna.

Rady ustanawiającego Sąd do spraw patentu wspólnotowego i dotyczącego odwołań kierowanych do Sądu Pierwszej Instancji [39].

48. W przeciwieństwie do znaków towarowych obszaru, w którym zostały przyjęte dyrektywa 89/104/EWG [40] i rozporządzenie nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, europejskie ramy prawne dla patentów z trudem udzielają odpowiedzi na temat możliwej właściwości Trybunału w odniesieniu do wykładni porozumienia TRIPS. Spośród listy aktów wymienionych w punkcie poprzednim niektóre akty, jak ten w sprawie odmian roślin, nie mogą być przyrównywane do patentów, co zresztą przyznaje sama Komisja. Natomiast prace nad innymi utknęły na etapie stadium przygotowawczego i akty te nie zostały przyjęte.

49. W istocie nie istnieje żadna norma harmonizująca i utworzenie patentu wspólnotowego spotkało się z ostrym sprzeciwem w Radzie. Na tym właśnie etapie załamuje się orzecznictwo w sprawie Hermès zmodyfikowane wyrokiem w sprawie Étang de Berre, które stawia wymóg istnienia obowiązujących norm, nawet jeśli natychmiast pojawiają się wątpliwości dotyczące parametrów pozwalających na określenie poziomu działań normatywnych, które będą wystarczające do stwierdzenia istnienia kompetencji wspólnotowej i tym samym kompetencji Trybunału.

50. Niniejsze postępowanie prejudycjalne nie dotyczy wykonywania prerogatyw przyznanych Wspólnocie, niezależnie od tego, czy chodzi o te, przyznane w art. 95 WE, w szczególności w odniesieniu do różnych rodzajów tytułów własności niematerialnej w kontekście rynku wewnętrznego, czy też o te prerogatywy, które przysługują Wspólnocie na podstawie art. 308 WE, w odniesieniu na przykład do uzyskania patentu wspólnotowego, projektu, który nie zakończył się pomyślnie. Należy podkreślić w tym kontekście, że z punktu widzenia Wspólnoty korzystanie przez nią z jej uprawnień jest problemem złożonym.

51. Konwencja z 1973 r. o udzielaniu patentu europejskiego (zwana dalej „konwencją monachijską"), do której państwa członkowskie stopniowo przystępowały, stworzyła instrument ogólnoeuropejski, który współistnieje z ustawodawstwem krajowym. Projekt patentu wspólnotowego zmierza do stworzenia symbiozy między systemem wspólnotowym i systemami wewnętrznymi, który to cel wymaga przyjęcia rozporządzenia w sprawie patentu wspólnotowego, należytego uwzględnienia konwencji monachijskiej i statutu Europejskiego Urzędu Patentowego, przystąpienia Wspólnoty do konwencji monachijskiej, a także przyszłej koordynacji rozwoju, odpowiednio, rozporządzenia i konwencji. Ponadto konwencja monachijska nie pozwala Urzędowi na sprawowanie tych funkcji, tak więc musi ona zostać zmieniona [41].

39 — COM (2003) 828 wersja ostateczna.

40 — Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1).

41 — Punkt 2.3 wyżej wymienionego projektu rozporządzenia w sprawie patentu wspólnotowego.

52. Jak się wydaje, trudno na tej podstawie stwierdzić, czy niesłuszne byłoby wypominanie Wspólnocie nieskuteczności w realizacji projektów, szczególnie przy uwzględnieniu procedury wymagającej jednomyślności [42]. Nie mylił się więc autor, który napisał na temat umów mieszanych, że w sytuacji gdy kwestia kompetencji staje się kryterium służącym określeniu jurysdykcji, czyni ona z tej ostatniej zakładnika swojej złożoności [43]. Wraz ze stopniowym wzrostem kompetencji wspólnych w wielu różnych obszarach, które ulegają „uwspólnotowieniu", można przewidzieć, że Trybunał zostanie zasypany pytaniami dotyczącymi jego właściwości w tym zakresie, bez możliwości uniknięcia każdorazowo badania ustawodawstwa wspólnotowego mającego znaczenie dla tego obszaru.

53. Jednym słowem literalne zastosowanie wyżej wymienionego orzecznictwa może doprowadzić do konkluzji, że w obliczu braku postanowień wspólnotowych Trybunał nie posiada właściwości; można jednak uznać, tak jak sugeruje Komisja, że Trybunał posiada właściwość, o ile potraktować własność intelektualną jako jeden sektor, na który składają się znaki towarowe, modele i inne rodzaje praw przewidzianych w porozumieniu TRIPS, w którym jednak istnieją luki na poziomie ustawodawstwa wspólnotowego, jak na przykład w odniesieniu do długości okresu ochrony przyznanej na podstawie patentu na wynalazki, co w świetle wyroku w sprawie Étang de Berre w żaden sposób nie wpływa na uprawnienie Trybunału do dokonywania wykładni.

42 — Projekt rozporządzenia w sprawie patentu wspólnotowego został przedstawiony na podstawie art. 308 WE, który stawia wymóg jednomyślności w Radzie. Komisja zapytana podczas rozprawy o przyczynę niepowodzenia projektu w Radzie przywołała jako podstawową przeszkodę w jego przyjęciu reżim językowy.

43 — P. Eeckhout, op.cit., str. 237.

2. Propozycja alternatywna

54. Wobec trudności z przywołanym orzecznictwem, w które Trybunał sam się uwikłał, wolę bronić tezy, która pozwala przeskoczyć tak ugruntowane podejście, i podejmuję się misji odnowy w imię interesu wspólnotowego, utrzymując, że Trybunał posiada właściwość ogólną w zakresie wykładni porozumienia TRIPS z następujących względów.

55. Po pierwsze, z większą uwagą niż dotychczas należy odnieść się do faktu, że porozumienia WTO wpisują się w kontekst prawa międzynarodowego, w ramach którego umowy ratyfikowane są z intencją ich dotrzymywania w dobrej wierze. Podobnie należy podkreślić przemianę, jakiej doświadczyło GATT, tracąc swój początkowy „umowny" charakter i przekształcając się w uregulowanie rangi praktycznie „konstytucyjnej" dla handlu światowego, poprzez dostosowanie ich w całości standardom umów międzynarodowych w myśl Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z dnia 23 maja 1969 r. (zwanej dalej „konwencją wiedeńską") [44]. Dlatego też podejmując rozważania nad umowami mieszanymi, należałoby przyjąć

44 — Obowiązuje od dnia 27 stycznia 1980 r. [U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 UNTS 331]. P. Pescatore, Opinion 1/94 on „conclusion" of the WTO Agreement: is there an escape from a programmed disaster?, w: *Common Market Law Review*, Vol. 36, 1999, str. 400.

punkt wyjścia zastosowany w sprawach Haegeman i Demirel i uznać, że należą one do wspólnotowego porządku prawnego.

56. Po drugie, umowom zawartym wspólnie przez Wspólnotę i państwa członkowskie przyświeca wspólny cel, realizowany przez Wspólnotę i państwa członkowskie, który je wiąże względem państw trzecich będących stronami takich umów; zasada lojalności zapisana w art. 10 WE zobowiązuje państwa członkowskie do współpracy nie tylko na etapie negocjacji i podpisywania umowy, lecz także na etapie jej realizacji [45], co należy rozumieć w sposób zgodny z obowiązkiem zapewnienia skuteczności (effet utile) prawa wspólnotowego, zarówno na poziomie ustawowym, jak i wykonawczym i sądowym [46].

57. Po trzecie, najlepszym sposobem na poszanowanie umów międzynarodowych z podmiotami trzecimi i zapewnienie koniecznej harmonizacji wykładni umów mieszanych jest zagwarantowanie ich jednolitej wykładni, co — jak twierdził rzecznik generalny G. Tesauro [47] — potwierdzają jako koncepcję związki mogące istnieć między postanowieniami porozumienia; zgodnie z tym jedyną instytucją zdolną do realizacji tego zadania byłby Trybunał, zawsze jednak przy nieocenionym udziale sędziów krajowych za pomocą mechanizmu pytań prejudycjalnych z art. 234 WE. Co więcej, takie wyczulenie na kwestie harmonijnej wykładni prawa wspólnotowego można również odnaleźć w opinii 1/91 dotyczącej porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, która wzmocniła tezę, zgodnie z którą nie należy rozdrabniać uprawnienia do dokonywania wykładni tekstów wspólnotowych, co stanowi gwarancję ich spójności [48].

58. Po czwarte, fakt, że Trybunał uzna, że posiada uprawnienia do badania umów mieszanych, a w szczególności porozumienia TRIPS, nie powoduje przeniesienia na Wspólnotę krajowych kompetencji legislacyjnych, jak również tych, które przypadają państwom członkowskim ze względu na brak działań instytucji wspólnotowych. Wręcz przeciwnie, korzystając z jednolitej wykładni wiążącej dla wszystkich, nawet w obszarze, w którym Wspólnota nie przyjęła jeszcze przepisów, państwom członkowskim łatwiej będzie przestrzegać art. 10 WE przy korzystaniu z tych uprawnień.

59. Po piąte i ostatnie, sytuacja, jaką wytworzyło aktualne orzecznictwo dotyczące umów mieszanych jest zadziwiająca, jako że odmawianie Trybunałowi właściwości w zakresie badania umowy, która została ratyfikowana przez Wspólnoty, tak długo, jak zostanie przyjęte ustawodawstwo w zakresie

45 — Wyżej wymieniona opinia 1/94, pkt 108.

46 — W. Kahl, Artikel 10, w: Ch. Callies, M. Ruffert, op.cit., str. 451 i nast.

47 — Punkty 20 i 21 wyżej wymienionej opinii w sprawie Hermès.

48 — Opinia wydana w dniu 14 grudnia 1991 r. na podstawie art. 228 ust. 1 akapit drugi traktatu EWG (opinia 1/91, Rec. str. I-6079, pkt 43–45).

niektórych kwestii, jest tak samo nielogiczne, jak zabronienie krajowemu organowi sądowemu dokonywania wykładni ustawy ramowej do czasu, gdy władze, którym powierzona jest funkcja normatywna, wywiążą się z niej.

60. Trybunał powinien mieć świadomość braków w swoim orzecznictwie i próbować położyć kres ciągłej niepewności odnośnie do przysługujących mu uprawnień w zakresie oceny umów mieszanych, nie obawiając się zmiany linii postępowania i przyjmując na siebie odpowiedzialność w celu jednoczesnego przeformułowania swojego orzecznictwa i dostosowania go do podstawowych zasad prawa międzynarodowego, jak również zapewnienia mu pewności prawnej, której domagają się instytucje na poziomie wewnątrzwspólnotowym. W wyroku w sprawie Dior i in. Trybunał uczynił już pewien krok w tym kierunku, zawierając w swoim rozumowaniu odniesienie do art. 10 WE, jednak popełnił przy tym błąd, nie przypisując mu znaczenia proponowanego przeze mnie.

61. W świetle powyższego pozwalam sobie zaproponować Trybunałowi, aby stwierdził swoją właściwość w zakresie wykładni porozumienia TRIPS i w konsekwencji art. 33 tego porozumienia.

C — W przedmiocie bezpośredniej skuteczności art. 33 porozumienia TRIPS

62. Jeśli pośród gamy problemów prawnych związanych z relacjami zewnętrznymi Wspólnoty wykładnia umów mieszanych stała się refrenem, to skuteczność stanowi część wokalną, która jest nierozerwalnie z nim związana, w taki sposób, że jedno nie może nigdy występować bez drugiego. Porównanie to nie jest bezpodstawne, ponieważ jak wykażę poniżej, argumenty podnoszone w orzecznictwie wspólnotowym przejawiają istotne podobieństwa metodologiczne.

63. Sposób sformułowania pytania przez Supremo Tribunal de Justiça może prowadzić do nieporozumień i, jak się wydaje, odwołuje się ono jednocześnie do bezpośredniej skuteczności i możliwości przywoływania postanowień porozumień WTO przez strony w trakcie sporów zawisłych przed sądami krajowymi, jednak jak wynika z lektury postanowienia odsyłającego i uwag przedstawionych w niniejszym postępowaniu, akcent położony jest na natychmiastowe bezpośrednie zastosowanie art. 33 porozumienia TRIPS.

64. Z tego względu w celu wyprowadzenia stosownej odpowiedzi należy rozpocząć od zajęcia się analizą przesłanek znajdujących się u podstaw orzecznictwa Trybunału i dokonać ich adaptacji ze względu na pewne refleksje.

1. Odpowiedź w świetle orzecznictwa Trybunału

a) Od sprawy Hermès do sprawy Van Parys

65. W swoim wyroku w sprawie Demirel Trybunał uznał, że postanowienie umowy zawartej przez Wspólnotę z państwami trzecimi ma bezpośrednią skuteczność, wówczas gdy z uwagi na brzmienie, a także cel i charakter umowy przewiduje ono jasne i precyzyjne zobowiązanie, którego wykonanie nie jest uzależnione od przyjęcia późniejszego aktu [49].

66. Jakkolwiek wyrok w sprawie Hermès nie porusza tego aspektu, rzecznik generalny G. Tesauro skłaniał się do zaakceptowania bezpośredniej skuteczności porozumień WTO, opierając się na tym, że wahania Trybunału w odniesieniu do GATT zostały przezwyciężone wraz z porozumieniem, które je zastąpiło [50]. Niemniej jednak precyzuje on, że jednostki mogą powoływać się na porozumienie TRIPS „w odniesieniu do postanowień, które na to im pozwalają", co przypomina wyrok w sprawie Demirel przywołany w punkcie poprzednim, ze względu na to, że „liczy się to […], żeby wiedzieć, czy dane postanowienie może być zastosowane samo przez się, co w każdym przypadku sprawdza się w ten sposób, że *nie potrzebuje ono żadnego późniejszego aktu w celu wywołania jego skutków*" [51].

67. Trybunał przedstawił swoje stanowisko w sprawie Portugalia przeciwko Radzie [52], której okoliczności faktyczne nie dotyczyły porozumienia TRIPS w zakresie, w jakim przedmiotem postępowania była ważność dwóch umów, jednej z Indiami, a drugiej z Pakistanem o dostępie do rynku wyrobów tekstylnych, a skarżące państwo członkowskie podnosiło, że decyzja w przedmiocie podpisania tych umów byłą niezgodna z prawem [53], ponieważ naruszała podstawowe reguły i zasady WTO.

68. Wyrok ten dał początek obszernej doktrynie, która w większości była bardzo krytyczna [54]; przedstawię ją w skrócie, aby nie przedłużać niniejszej opinii. Jakkolwiek Trybunał przyznał, że porozumienia WTO zawierają istotne różnice w stosunku do postanowień GATT z 1947 r., w szczególności ze względu na wzmocnienie systemu ochrony i mechanizmu rozwiązywania sporów [55], podkreślił on rolę państw jako

49 — Wyżej wymieniony w przypisie 7 wyrok, pkt 14.

50 — Wyżej wymieniona w przypisie 17 opinia w sprawie Hermès, pkt 30 akapit drugi.

51 — Ibidem, pkt 37, italiki moje.

52 — Wyrok z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie C-149/96, Rec. str. I-8395, pkt 42–47.

53 — Decyzja Rady 96/386/WE z dnia 26 lutego 1996 r. dotycząca zawarcia protokołów ustaleń między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu oraz między Wspólnotą Europejską a Republiką Indii w sprawie uzgodnień w dziedzinie dostępu do rynku wyrobów włókienniczych (Dz.U. L 153, str. 47).

54 — Jej doskonałe podsumowanie znajduje się w: A. Cebada Romero, op.cit., ust. 467 i nast.

55 — Uzgodnienie w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów (załącznik 2 do porozumienia WTO).

negocjatorów, aby wyprowadzić wniosek, że przyjęcie bezpośredniej skuteczności tej umowy powodowałoby pozbawienie organów ustawodawczych lub wykonawczych państw stron możliwości wynikającej z art. 22 wspomnianego uzgodnienia, poszukiwania negocjowanych rozwiązań, choćby były one tymczasowe [56].

69. Trybunał dodał, że porozumienia WTO nie mają na celu określenia odpowiednich środków prawnych służących zapewnieniu wykonania tych porozumień w dobrej wierze w ramach wewnętrznego porządku prawnego stron umowy [57] w tym sensie, że normy tych porozumień nie służą kontroli zgodności z prawem aktów instytucji unijnych [58].

70. Trybunał przywołał jednak dwa przypadki, kiedy to stwierdził bezpośrednią skuteczność postanowień GATT, to znaczy sytuację, w której Wspólnota ma zamiar zrealizować obowiązek przyjęty w ramach WTO (wyrok w sprawie Fediol przeciwko Komisji) [59] i sytuację, gdy akt wspólnotowy wprost odwołuje się do porozumień WTO (wyrok w sprawie Nakajima przeciwko Radzie) [60], będących przypadkami, w których kontrola zgodności danego aktu wspólnotowego z regułami WTO należy do Trybunału i które stanowią dwa jedyne wyjątki od zasady ogólnej wynikającej z wyroku w sprawie Van Parys [61].

71. W tym ostatnim wyroku odmowa przyznania bezpośredniej skuteczności postanowieniom WTO ma charakter absolutny w zakresie, w jakim Trybunał zabronił powoływania się przed sądem państwa członkowskiego na niezgodność regulacji wspólnotowej z niektórymi zasadami WTO, nawet jeśli Organ Rozstrzygania Sporów [62] stwierdził taką niezgodność [63]. Zignorowanie decyzji organu, którego uprawnienia Wspólnota zaakceptowała w momencie podpisywania porozumień WTO mogłoby spowodować złamanie zasady pacta sunt servanda, zawartej w art. 26 konwencji wiedeńskiej [64]; ponadto wyrok w sprawie Van Parys dziwi o tyle, że Trybunał zawsze dbał o to, żeby jego wyroki były stosowane na wszystkich poziomach porządku krajowego, administracyjnym, ustawodawczym czy sądowym.

b) Następstwa wyroku w sprawie Dior i in.

72. W przeciwieństwie do wyroku w sprawie Hermès wyrok w sprawie Dior i in. nie

56 — Wyżej wymieniony w przypisie 52 wyrok w sprawie Portugalia przeciwko Radzie, pkt 36–40.

57 — Ibidem, pkt 41.

58 — Ibidem, pkt 47.

59 — Wyrok z dnia 22 czerwca 1989 r. w sprawie 70/87, Rec. str. 1781, pkt 19–22.

60 — Wyrok z dnia 7 maja 1991 r. w sprawie C-69/89, Rec. str. I-2069, pkt 31.

61 — Wyrok z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie C-377/02, Zb.Orz. str. I-1465, pkt 39 i 40.

62 — Przewidziany w art. 2 ust. 1 wyżej wymienionego uzgodnienia do porozumienia.

63 — Wyżej wymieniony w przypisie 61 wyrok w sprawie Van Parys, pkt 54.

64 — A. Laget-Annamayer, Le Statut des accords OMC dans l'ordre juridique communautaire: en attendant la consécration de l'invocabilité, w : *Revue trimestrielle de droit européen*, 42 (2), kwiecień/czerwiec 2006, str. 281 i nast.

zignorował pytań sądów holenderskich dotyczących bezpośredniej skuteczności porozumienia TRIPS. Jednakże nie wypowiedział się on w sposób zgodny z tym, co zaproponował rzecznik generalny G. Tessauro w sprawie Hermès, lecz utrzymał swoje stanowisko odnośnie do podziału kompetencji pomiędzy państwa członkowskie i Wspólnotę.

73. W świetle tego, co zostało stwierdzone w pkt 14 wyżej wymienionego wyroku w sprawie Demirel, i przypomniawszy, że jednostki nie mogą powoływać się na postanowienia WTO przed sądami krajowymi (wyrok w sprawie Portugalia przeciwko Radzie), Trybunał rozróżnił obszary regulowane prawem europejskim i te, w ramach których Wspólnota nie wykorzystała jeszcze swoich uprawnień [65]. W odniesieniu do pierwszych z wymienionych Trybunał powtórzył, że wykładni porozumienia TRIPS należy dokonywać zgodnie z jego treścią i celem [66]; w odniesieniu do drugich Trybunał uznał, że brak regulacji w prawie wspólnotowym „nie nakazuje ani nie wyklucza, aby porządek prawny jakiegoś państwa członkowskiego przyznawał jednostkom prawo do bezpośredniego powołania się" na porozumieniu TRIPS.

74. Reasumując, zgodnie z tym orzecznictwem kompetencja wspólnotowa bądź krajowa w zakresie stosowania konkretnych postanowień i podejmowania decyzji odnośnie tego, do kogo należy ocena, czy można się na nie powołać, zyskuje nowe znaczenie. Dostosowując tę koncepcję do potrzeb niniejszego przypadku, należy podkreślić, że gdyby art. 33 porozumienia TRIPS został włączony do obszarów wspólnotowych, kompetencja w zakresie dokonywania takiej oceny przypadałaby Trybunałowi, zaś gdyby należał do kompetencji krajowych, wówczas kompetencja ta należałaby do sądów państw członkowskich [67].

75. Tak jak w przypadku pierwszego pytania, takie podejście Trybunału, które koncentruje się na odpowiednich kompetencjach Wspólnoty i państw członkowskich, nie bardzo mnie przekonuje, zważywszy, że zmusza ono do ponownego badania, czy Unia w wystarczający sposób wykorzystała swoje uprawnienia; za tym zaś idzie brak przewidywalności dla instytucji i nadmierna rola Trybunału, który rozstrzyga spór na podstawie rozdziału kompetencji. Przede wszystkim jednak stwarza się zagrożenie dla jednolitości i spójności wykładni prawa wspólnotowego, włączając w to umowy międzynarodowe, których stroną są państwa członkowskie wraz ze Wspólnotą, co, jak się wydaje, wskazuje na potrzebę innej metodologii.

2. Propozycja alternatywna

76. Myśl przewodnia mojego wywodu jest bardzo prosta i uwydatnia konieczność przestrzegania umów międzynarodowych Unii

65 — Wyżej wymieniony w przypisie 22 wyrok w sprawie Dior i in., pkt 47 i 48.

66 — W myśl wyżej wymienionego w przypisie 17 wyroku w sprawie Hermès, pkt 28.

67 — Zobacz także wyżej wymieniony w przypisie 21 wyrok w sprawie Schieving-Nijstad i in., pkt 51–55.

zgodnie z zasadą dobrej wiary, która zawsze musi przyświecać działaniom państw, lecz również organizacji działających na poziomie ogólnoświatowym, a także konieczność dokonywania wykładni zawieranych przez nie zobowiązań [68], zgodnie z art. 26 i 31 wyżej wymienionej konwencji wiedeńskiej.

77. Sądzę, że się nie mylę, wpisując wyrok w sprawie Demirel w ten sam sposób myślenia, skoro w wyżej wymienionym pkt 14 uzależnia on bezpośrednią skuteczność umów zawartych przez Wspólnotę, po pierwsze, od ich brzmienia, celu i charakteru, po drugie zaś, od istnienia jasnego, precyzyjnego i bezwarunkowego obowiązku. Te dwa następujące po sobie kryteria powinny stać się lepszą wskazówką na użytek badania bezpośredniej skuteczności niż przedstawione powyżej orzecznictwo.

78. Niemniej jednak — jako że utrzymuje się podejście zaprezentowane w wyroku w sprawie Portugalia przeciwko Radzie, które ostatnio zostało potwierdzone w wyroku w sprawie Van Parys — nie widzę żadnej możliwości porzucenia systemu dualistycznego, który Trybunał stworzył powołując się na niejasną podstawę prawną w odniesieniu do recypowania ius gentium i porozumień WTO do Wspólnoty, aby uchylić się od swoich obowiązków [69]. Tym samym postanowienie tego rodzaju nigdy nie będzie miało bezpośredniej skuteczności w Unii Europejskiej, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w wyżej wymienionych wyrokach w sprawach Fediol przeciwko Komisji i Nakajima przeciwko Radzie.

79. Zważywszy, że argumenty Trybunału należą raczej do sfery polityki niż prawa [70], pogłębianie dyskusji jest zbędne, i można jedynie ufać, że krytyka doktryny przezwycięży opór w przyjęciu stanowiska rzecznika generalnego A. Saggia; według niego zasada wynikająca z umowy międzynarodowej może co do zasady stanowić kryterium kontroli zgodności z prawem aktów wspólnotowych ze względu na jej jasną, precyzyjną i bezwarunkową treść, i jednostki mogą samodzielnie powoływać się na nią przed sądami krajowymi, jeśli taka możliwość wynika z ogólnego kontekstu umowy [71].

80. Nie pozostaje mi nic innego, jak z grubsza przedstawić dwie uzupełniające kwestie w tym sporze, które najwyraźniej są już rozstrzygnięte przez utrwalone orzecznictwo.

81. Po pierwsze, jeśli rzeczywisty powód negowania przez Trybunał bezpośredniej skuteczności porozumień WTO wynika z chęci niewchodzenia w uprawnienia

68 — P.M. Dupuy, *Droit international public*, Dalloz, 4e éd., Paris 1998, str. 284.

69 — P. Pescatore, Free World Trade and the European Union, w: A. Pérez van Kappel, W. Heusel, (współautorzy), *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, Bd. 28, Trier 2000, str. 12.

70 — A. Laget-Annamayer, op.cit., str. 278; zob. także A. Cebada Romero, op.cit., str. 490.

71 — Opinia przedstawiona w wyżej wymienionym w przypisie 52 wyroku w sprawie Portugalia przeciwko Radzie„ pkt 18.

wspólnotowych instytucji politycznych w zakresie, w jakim działają one w ramach marginesu negocjacyjnego przyznanego im przez uzgodnienie do porozumienia [72], podejście to byłoby uzasadnione jedynie w odniesieniu do obszarów, w których rzeczywiście istnieje możliwość negocjacji.

82. Jakkolwiek uzgodnienie do porozumienia włącza porozumienie TRIPS do obszarów, do których się ono odnosi, charakter regulacji, które zamierza ono harmonizować, to znaczy prawa własności intelektualnej i przemysłowej, komponuje się źle z mechanizmem rozwiązywania sporów, jako że prawa te z definicji przynależą jednostkom, a nie państwom [73].

83. Istota tego załącznika do porozumienia WTO jest wyraźnie różna od istoty porozumienia ogólnego, w odniesieniu do którego Trybunał opracował przesłanki swojego rozumowania w wyroku w sprawie Portugalia przeciwko Radzie; trudno bez popadania w sprzeczność postawić znak równości między minimalnymi standardami ochrony, jak okres ochrony patentów, i zasadami, które na przykład wymagają zmniejszenia lub zniesienia stawek celnych w celu ułatwienia dostępu produktów do rynku. Wątpię, żeby tak różne zasady oferowały taką samą elastyczność pozwalającą na osiągnięcie kompromisu. Dlatego też należy z większą uwagą odnieść się do postanowienia, które ma zostać poddane wykładni, aby móc stwierdzić, czy można uniknąć jego zastosowania na drodze negocjacji.

84. Po drugie, znaczenie, jakie Trybunał przywiązuje do systemu rozwiązywania sporów przez WTO, okazuje się zbyt duże, jako że przyznaje ono pierwszeństwo możliwości polegającej na uchyleniu się od zobowiązań przyjętych na podstawie porozumienia WTO przed jego wiążącym charakterem jako wielostronnej umowy międzynarodowej.

85. Prawdą jest, że porozumienie to nie przewiduje środków zaskarżenia jak skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie art. 226 WE, a tym bardziej środków przymusu przewidzianych w art. 228 WE, jednak to nie upoważnia do przeinaczania warunków umowy międzynarodowej, nadając metodzie rozstrzygania sporów cech kruczka prawnego i alternatywy względem obowiązku przestrzegania prawa międzynarodowego w dobrej wierze. Nie można przypisać temu takiego znaczenia bez wypaczenia przy tym tego, co powinno stanowić wyjątek. Co więcej, negocjowane rozwiązanie zawsze ma charakter tymczasowy [74] i zawsze musi mieć na celu przestrzeganie porozumienia [75], co potwierdza stanowisko tych, którzy podkreślają indywidualny charakter mechanizmu rozstrzygania sporów.

72 — P. Eeckhout, op.cit., str. 306.

73 — Ustęp 4 motywów porozumienia TRIPS.

74 — Artykuł 22 ust. 1 uzgodnienia do porozumienia.

75 — Wynika to z art. 3 ust. 7 uzgodnienia do porozumienia, zgodnie z którym „[n]ależy wyraźnie preferować rozwiązania wzajemnie akceptowalne dla stron sporu i *zgodne z wymienionymi porozumieniami* […]"; italiki moje.

86. Podobnie — chociaż art. IX porozumienia WTO przyznaje wyłączną kompetencję w zakresie wykładni porozumienia i wielostronnych umów handlowych Konferencji Ministerialnej i Radzie Ogólnej — uprawnienie to wymaga do jego wykonywania większości trzech czwartych członków. Z uwagi na dużą liczbę członków WTO większość taką uzyskać można z trudem, przez co nie podzielam zdania tych, którzy uważają, że to uprawnienie z art. IX ogranicza sądowy charakter mechanizmu rozstrzygania sporów [76], gdyż jak dotąd nie zostało ono wykorzystane [77].

87. Powyższe rozważania umożliwiają pokonanie pierwszej pułapki związanej z treścią i kontekstem porozumienia poddanego analizie. Wystarczy zatem dokonać wykładni art. 33 porozumienia TRIPS, aby zbadać, czy ma on skutek natychmiastowy.

88. Z uwagi na to, że jak przypuszczam, propozycja sformułowana na podstawie orzecznictwa wskazanego w nagłówku 1 części V-C niniejszej opinii nie wzbudzi zainteresowania sędziego odsyłającego, który w rzeczywistości poszukuje kryteriów dokonywania wykładni, które pomogą mu zidentyfikować bezpośrednią skuteczność spornego postanowienia, kwestię tę należy zbadać w tytule trzecim, który z punktu widzenia metodologicznego powinien być traktowany jako wspólny w odniesieniu do dwóch pozostałych. Wymaga tego logika, skoro obydwie drogi zbiegają się w punkcie, gdzie kwestia natychmiastowej wykonalności tego postanowienia wymaga jego dokładnej analizy.

3. Analiza art. 33 porozumienia TRIPS

89. W wielu uwagach, które zostały przedstawione w niniejszym postępowaniu prejudycjalnym, wskazywano na jasność spornego pojęcia, zbyt powierzchownie odczytując jego treść.

90. Nie podzielam tego punktu widzenia. Artykuł 33 porozumienia TRIPS opiera się na dwóch przesłankach: pierwszej, że minimalny okres ochrony patentów określa się w nim na 20 lat, i drugiej, że maksymalny okres ochrony zostaje pozostawiony do swobodnego uznania ustawodawcy krajowego.

91. Brzmienie tego artykułu nie jest jasne i było źródłem błędnej wykładni. Rozumiane w sposób prawidłowy postanowienie to stanowi polecenie dla państw sygnatariuszy dostosowania przez nie ustawodawstwa dotyczącego patentów do przesłanki pierwszej, ustalając minimalny okres ochrony dla tych praw własności przemysłowej na 20 lat od daty złożenia wniosku. Druga

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

77 — Zgodnie z ustnymi informacjami uzyskanymi z działu prawnego WTO.

z kolei przesłanka przyznaje im uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie określenia okresu maksymalnego.

92. Można bronić tezy, że w sytuacjach takich jak w niniejszej sprawie pierwsza przesłanka jest bezpośrednio skuteczna w sposób „asymetryczny", kiedy to naruszenie wynika z utrzymania krótszego okresu ochrony dla praw niematerialnych tego rodzaju niż ten, który został wskazany, po upływie okresu przejściowego przyznanego w samym porozumieniu TRIPS. Bezdyskusyjne wydaje się, że obowiązek spoczywający na państwach spełnia warunki konieczne natychmiastowej wykonalności. Tym samym osoby poszkodowane przez brak działania ustawodawczego mogą powoływać się na sporną normę przed odpowiadającym za to państwem. Sankcja ta jest na swój sposób wzmocniona przez kierunek rozwoju orzecznictwa Trybunału w odniesieniu do wertykalnego skutku bezpośredniego dyrektyw.

93. Wobec braku górnej granicy większe wątpliwości budzi uznanie horyzontalnego skutku bezpośredniego. Zakończenie okresu ochrony dla tego szczególnego rodzaju praw własności wywołuje wpływ nie tylko na osoby uprawnione, lecz również w szczególności na osoby trzecie i sferę publiczną, która reprezentuje w tym obszarze interes ogólny. Zarówno konkurenci, jak i podmioty odpowiedzialne za odpowiednie zarządzanie tymi prawami muszą wiedzieć, kiedy na gruncie krajowego porządku prawnego kończy się ochrona patentu.

94. W przypadku gdy władza ustawodawcza nie skorzysta z tego uprawnienia, brak jest możliwości, aby jedynie na podstawie lektury art. 33. dokładnie określić moment, w którym kończy się przyznany zgodnie z prawem monopol. W szczególności uznanie za wystarczający wybór opcji minimalnej wynoszącej 20 lat oznaczałby przywłaszczenie sobie prerogatyw ustawodawcy, przy czym nie można by się na niego powoływać względem osób trzecich.

95. W konsekwencji art. 33 porozumienia TRIPS jest pozbawiony bezpośredniej skuteczności w zakresie, w jakim jest on uzależniony od uprawnień ustawodawcy krajowego, który musi określić dokładny okres ochrony przyznany patentom na gruncie jego wewnętrznego porządku prawnego.

96. Należy przy tym dodać, że art. 70 porozumienia TRIPS, który dotyczy „Ochrony istniejących przedmiotów własności intelektualnej" i który został przywołany na obronę bezpośredniej skuteczności wyżej wymienionego art. 33, ma na celu zapewnienie prawom istniejącym w momencie wejścia w życie porozumienia TRIPS takiej samej ochrony jak ta, która została przyznana w ustawodawstwie przyjętym przez państwa strony w celu wprowadzenia tego porozumienia w życie. Tym samym chodzi o rozciągnięcie zasad nowej ochrony na patenty stare, co nie ma żadnego związku z bezpośrednią skutecznością postanowień krajowych.

VI — Wnioski

97. W świetle powyższych rozważań proponuję, aby Trybunał odpowiedział na pytania prejudycjalne skierowane przez Supremo Tribunal de Justiça w sposób następujący:

Artykuł 33 porozumienia TRIPS jest pozbawiony bezpośredniej skuteczności i tym samym nie można powoływać się na niego przed sądami krajowymi względem innych jednostek w zakresie, w jakim jest on uzależniony od interwencji ustawodawcy krajowego polegającej na przyjęciu późniejszej regulacji w celu określenia dokładnego okresu ochrony przyznanego patentom.