SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA DÁMASA RUIZ-JARABOJA COLOMERJA, predstavljeni 23. januarja 2007[1]

I – Uvod

1. Mešani sporazumi so bili opisani kot neizogiben zaplet, ker prispevajo k organizaciji politične stvarnosti, ki je tudi sama zapletena.[2] Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal de Justiça (portugalsko vrhovno sodišče), dreza v to zapletenost, paradoksalno, z dvema jedrnatima vprašanjema, ki ju je lahko prebrati in razumeti, ki pa vseeno skrivata čustveno težo prikritih nesoglasij, ki se pojavljajo, ker so neizogibna.

2. Okoliščine te zadeve so dobro znane, ker gre za Sporazum TRIPs, ki je eden od sporazumov, podpisanih leta 1994 v okviru Svetovne trgovinske organizacije.[3] Čeprav se ta zadeva znova nanaša na pristojnost Sodišča za razlago konkretne norme in njenega morebitnega neposrednega učinka, vsebuje novost v primerjavi s prejšnjimi primeri, ker predlog ne zadeva prava znamk, ampak patentno pravo.

3. Torej je treba temeljito analizirati trditve, navedene na prvem od teh področij, da bi ugotovili, ali zadostuje njihova prilagoditev, ali morajo biti predmet večje prilagoditve, ali pa celo zahtevajo popolno revizijo. Vsekakor je treba poudariti pomembne praktične posledice te sodne prakse, ki je spremenila obliko izvajanja zunanje politike Skupnosti

1 — Jezik izvirnika: španščina.

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

3 — Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju: Sporazum TRIPs), ki je Priloga 1C k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljevanju: Sporazum WTO), ki je bil v imenu Skupnosti v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti, potrjen s Sklepom Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (UL L 336, str. 1, Sporazum TRIPs je na strani 213).

predvsem z izogibanjem pogajanjem o mešanih sporazumih.[4]

II – Pravni okvir

A – *Sporazum TRIPs*

4. Za delno uskladitev pravic intelektualne lastnine zaradi njihovega občasnega vpliva na mednarodno trgovino Sporazum TRIPs vsebuje vrsto pojmov, ki se uporabljajo za različne vrste intelektualne lastnine. V nadaljevanju bom naštel tiste, ki vplivajo na patente in pomagajo rešiti vprašanje, predloženo Sodišču.

5. Tako je v členu 33 tega sporazuma, v poglavju 5 dela II, ki obravnava standarde, ki se nanašajo na obseg in uporabo pravic intelektualne lastnine, pod naslovom „Trajanje varstva" določeno:

„Trajanje varstva ne sme poteči pred iztekom dvajsetih let od datuma vložitve prijave."

6. Še več, v delu VII Priloge, ki se nanaša na institucionalne in končne določbe, je v členu 70, naslovljenem „Varstvo obstoječe vsebine", določeno:

„1. Ta sporazum ne povzroča obveznosti članic v zvezi z dejanji, ki so se zgodila pred datumom uporabe sporazuma za določeno članico.

2. Če [...] ni drugače določeno, ta sporazum obvezuje članice v zvezi z vso vsebino, ki je obstajala na dan uporabe tega sporazuma za določeno članico in je na ta dan zavarovana v članici ali izpolnjuje ali začne pozneje izpolnjevati pogoje za varstvo pod pogoji tega sporazuma. [...]

[...]"

4 — Rosas, A., „The European Union and mixed Agreements", v Dashwood, A./Hillion, Ch., The General Law of E.C. External Relations, Sweet & Maxwell, London, 2000, str. 216 in naslednje.

B – *Nacionalno pravo*

7. Nekdanja zakonodaja na področju patentov na Portugalskem je bila zapisana v uredbi-zakonu št. 30.679 z dne 24. avgusta 1940, s katero je bil istega leta odobren zakonik o industrijski lastnini (v nadaljevanju: zakonik iz leta 1940). V členu 7 je določeno, da te nepremoženjske pravice preidejo v javno uporabo po petnajstih letih od datuma podelitve patenta.

8. Uredba-zakon št. 16/95 je odobrila nov zakonodajni akt, ki velja od 1. junija 1995 (v nadaljevanju: zakonik iz leta 1995) in katerega člen 94 zadeva veljavnost patenta v obdobju dvajsetih let od vložitve prijave.

9. Vendar je zaradi ureditve položajev, ki spadajo v okvir prehodnih določb, v členu 3 zakonika iz leta 1995 določeno:

„Patenti, za katere so bile prijave vložene pred začetkom veljavnosti te uredbe-zakona, ostanejo v veljavi za obdobje, ki ga določa člen 7 zakonika [iz leta 1940]."

10. Člen 3 zakonika iz leta 1995 je bil pozneje razveljavljen brez povratnega učinka s členom 2 uredbe-zakona št. 141/96 z dne 23. avgusta 1996, ki je začel veljati 12. septembra 1996. Člen 1 tega predpisa nacionalnega prava določa:

„Patente, za katere so bile prijave vložene pred začetkom veljavnosti uredbe-zakona št. 16/95 z dne 24. januarja 1995 in ki so veljali na dan 1. januarja 1996 ali so bili izdani po tem datumu, ureja člen 94 zakonika [iz leta 1995] [...]"

11. Ta člen 94 je trajanje varstva teh lastninskih pravic podaljšal za pet let.

12. Sedanji zakonik o intelektualni lastnini je bil odobren 5. marca 2003 z uredbo-zakonom št. 36/2003, ki v členu 99 določa:

„Trajanje

Patent traja 20 let od datuma vložitve ustrezne prijave."

III – Dejansko stanje

13. Merck & Co. Inc. (v nadaljevanju: Merck) je imetnik patenta za izume št. 70.542, izdanega s sklepom z dne 8. aprila 1981 s prednostno pravico od 11. decembra 1978 in naslovljenega „postopek priprave derivatov iz aminokislin kot hipertenzivov" za pripravo kemične spojine „Enalapril" in izdelavo „Maléate d'Enalapril". Sporno zdravilo se trži od 1. januarja 1985 pod znamko „Renitec".

14. Merck Sharp & Dohme L[da] (v nadaljevanju: MSD) je pridobil dovoljenje za izkoriščanje tega patenta – da uporablja, prodaja ali na kakršen koli način razpolaga s proizvodi Renitec na Portugalskem – in tudi ustrezne pravice obrambe.

15. Merck Genéricos – Productos Farmacêuticos L[da] (v nadaljevanju: Merck Genéricos) je leta 1996 dal na trg zdravilo pod znamko Enalapril Merck, ki ga trži po znatno nižjih cenah od cen znamke Renitec in za katero je med promocijo pri zdravnikih trdil, da gre za enako zdravilo.

16. Merck in MSD sta vložila tožbo, da bi Merck Genéricos brez njunega izrecnega in formalnega dovoljenja na Portugalskem prenehal neposredno ali posredno uporabljati (uvažati, proizvajati, pripravljati, manipulirati, pakirati ali prodajati) in izvažati, tudi pod drugim trgovskim imenom, zdravilo Enalapril Merck, ki vsebuje zdravilne učinkovine „Enalapril" ali „Maléate d'Enalapril". Zahtevala sta tudi odškodnino za utrpelo nepremoženjsko in premoženjsko škodo v višini 32.500.000 PTE.

17. Merck Genéricos je v svojo obrambo trdil, da je patent št. 70.542 postal javno dostopen 8. aprila 1996, ob izteku obdobja petnajstih let iz člena 7 zakonika iz leta 1940, na podlagi prehodne ureditve iz člena 3 zakonika iz leta 1995.

18. MSD se je opiral na člen 33 Sporazuma TRIPs, ko je trdil, da je patent ostal veljaven do 4. decembra 1999.

19. Tožba je bila na prvi stopnji zavrnjena.

20. Na drugi stopnji je Tribunal da Relaçao (pritožbeno sodišče) v Lizboni ugodilo zahtevi tožečih strank in Merck Genéricos obsodilo na plačilo odškodnine za škodo, nastalo s kršitvijo patenta št. 70.542, ker se v

skladu s členom 33 Sporazuma TRIPs, ki ima neposreden učinek, obdobje varstva ni izteklo 9. aprila 1996, kot je tožena stranka trdila na prvi stopnji, ampak pet let pozneje.

21. Merck Genéricos je vložil zahtevo za varstvo zakonitosti zoper to sodbo pri Supremo Tribunal de Justiça in izpodbijal neposredni učinek, ki se pripisuje navedenemu členu 33.

22. Portugalsko višje sodišče ugotavlja, da čeprav je člen 94 zakonika iz leta 1995 trajanje veljavnosti patentov podaljšal na dvajset let, se ta določba ni uporabljala za zadevni primer, ker se je patent št. 70.542 iztekel 8. aprila 1996 ob izteku obdobja petnajstih let iz člena 7 zakonika iz leta 1940. Zato bi uporaba člena 33 Sporazuma TRIPs, ki podeljuje patentom minimalno obdobje varstva dvajset let, pomenila, da je treba ugoditi zahtevam MSD.

23. Supremo Tribunal meni, da ima člen 33 Sporazuma TRIPs v skladu z načeli, ki urejajo razlago mednarodnih pogodb na Portugalskem, neposreden učinek in se ga lahko uveljavlja med posamezniki v sporu.

24. Vendar je predložitveno sodišče, ki dvomi o morebitni ekstrapolaciji sodne prakse Skupnosti o Sporazumu TRIPs v zvezi z znamkami na področje patentov z vidika temelja in z vidika pristojnosti Sodišča za razlago, prekinilo postopek ter na podlagi člena 234 ES Sodišču postavilo ti vprašanji za predhodno odločanje:

„1. Ali je Sodišče Evropskih skupnosti pristojno za razlago člena 33 Sporazuma TRIPs?

2. Če je dogovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali morajo nacionalna sodišča v sporih, ki potekajo pred njimi, zgoraj navedeni člen uporabiti po uradni dolžnosti ali na predlog stranke?“

IV – Postopek pred Sodiščem

25. Predložitveni sklep je bil v sodnem tajništvu Sodišča vložen 5. decembra 2005.

26. Pisna stališča so v roku, določenem s členom 23 Statuta Sodišča, vložili Merck in MSD skupaj, Merck Genéricos, portugalska in francoska vlada ter Komisija.

27. Zastopniki strank v sporu o glavni stvari ter zastopniki francoske vlade, vlade Združenega kraljestva in Komisije so na obravnavi 28. novembra 2006 ustno predstavili svoje navedbe.

V – Analiza vprašanj za predhodno odločanje

A – *Obrazložitev*

28. Predložitveno sodišče želi s prvim vprašanjem izvedeti, ali je Sodišče pristojno za razlago Sporazuma TRIPs in zlasti člena 33 tega sporazuma.

29. Merck in MSD na podlagi ustaljene sodne prakse[5] v pisnih stališčih trdita, da to vprašanje ni objektivno potrebno za rešitev spora o glavni stvari, vendar se zdi, da ne dvomita o njegovi dopustnosti, ker predlagata samo, da se ga ne upošteva.

30. S tem stališčem se lahko strinjamo, vendar samo deloma, ker ni nujno potrebno za obravnavo tega vprašanja kot takega, ne zaradi trditve obeh navedenih podjetij, ampak zato, ker mora Sodišče po uradni dolžnosti preizkusiti svojo pristojnost v zadevah, ki se nanašajo na mešane mednarodne sporazume.

31. Poleg tega, kot bo v nadaljevanju pokazala preučitev sodne prakse Skupnosti, bi portugalsko Supremo Tribunal imelo sporno pristojnost, če bi Sodišče zavrnilo svojo.

32. Prvo predloženo vprašanje se torej ne obravnava zato, da bi potešili radovednost predložitvenega sodišča, ampak zato, da bi Sodišče pozvali, naj po uradni dolžnosti preizkusi svojo pristojnost.

5 — Sodbe z dne 17. maja 1994 v zadevi Corsica Ferries (C-18/93, Recueil, str. I-1783, točka 14); z dne 5. oktobra 1995 v zadevi Centro Servizi Spediporto (C-96/94, Recueil, str. I-2883, točka 45); z dne 18. junija 1998 v zadevi Corsica Ferries France (C-266/96, Recueil, str. I-3949, točka 27) in z dne 9. oktobra 1997 v zadevi Grado in Bashir (C-291/96, Recueil, str. I-5531, točka 2).

B – *Pristojnost Sodišča za razlago Sporazuma TRIPs*

33. Pristojnost Sodišča, da izrazi svoje stališče o mešanih mednarodnih pogodbah, in sicer tistih, ki vplivajo na pooblastila, ki si jih delijo Skupnosti in države članice, je bila že preučena, kar dokazuje obsežna sodna praksa. Vendar pa je nadaljnji razvoj, ki ni varen pred zapleti, odprl široko in vijugasto pot, katere zapletena trasa bi zahtevala nekatere popravke, da bi spodbudili postopni napredek njenih zmedenih uporabnikov.

1. Odgovor na podlagi sodne prakse Sodišča

a) Začetki

34. Pot se začne s sodbo Haegeman[6], katere sodna praksa je bila potrjena s sodbo Demirel[7]; od takrat te mešane pogodbe spadajo v pristojnost Sodišča za razlago, ker to meni, da gre za akte, ki so jih odobrili organi Skupnosti[8]; zaradi vzporednosti s pooblastili Skupnosti so mešani sporazumi tudi v njeni pristojnosti kot odsev temeljnega načela prava Skupnosti, to je stvarne pristojnosti iz člena 5 ES, ki je nakazana v členu 220 ES.[9]

35. Sodišče je v sodbi Demirel[10] odločilo, da imajo ti sporazumi v pravnem redu Skupnosti enak status kot povsem Skupnostni sporazumi, kar zadeva področja, dodeljena Skupnosti.[11] Sodba se je seveda sklicevala na Sporazum o pridružitvi s Turčijo[12], za katerega trdi, da je v celoti del področij, ki jih pokriva Pogodba ES, vendar to ne zanika splošnega značaja prejšnje trditve.[13]

36. Pri obravnavi vsebine spora je treba ugotoviti, da je bilo Sodišče večkrat zaprošeno za razlago Sporazuma TRIPs. Vendar

6 — Sodba z dne 30. aprila 1974 (181/73, Recueil, str. 449).

7 — Sodba z dne 30. septembra 1987 (12/86, Recueil, str. 3719, točka 7).

8 — Zgoraj navedena sodba Haegeman, točke od 4 do 6.

9 — Wegener, B. „Artikel 220", v Callies, Ch./Ruffert, M. Kommentar zu EU-Vertrag und EG-Vertrag, izd. Luchterhand, 2. pregledana in razširjena izdaja, Neuwied/Kriftel, 2002, str. 1991, točka 17.

10 — Točka 9.

11 — Ta sodna praksa je bila potrjena predvsem s sodbo z dne 19. marca 2002 v zadevi Komisija proti Irski (C-13/00, Recueil, str. I-2943, točka 14).

12 — Sporazum o pridružitvi med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo, podpisan v Ankari 12. septembra 1963, potrjen v imenu Skupnosti s Sklepom Sveta z dne 23. decembra 1963 (UL 1964, str. 3687).

13 — Sodna praksa sodbe z dne 26. oktobra 1982 v zadevi Kupferberg (104/81, Recueil, str. 3641, točka 13).

ne smemo pozabiti Mnenja 1/94[14], izdanega na zahtevo Komisije za razjasnitev obsega pristojnosti Evropske skupnosti za sklepanje vseh delov Sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljevanju: WTO), čeprav ne zadevajo pristojnosti Sodišča.

37. Sodišče se je tako med preučevanjem izključne ali deljene narave teh pristojnosti oprlo na sodbo AETR[15], da bi obravnavalo akte sekundarnega prava institucij Skupnosti, na katere bi lahko vplivala udeležba držav članic pri Sporazumu TRIPs kot pogoj obstoja pristojnosti Skupnosti. Sodišče je navedlo, da je bila uskladitev pravic intelektualne lastnine, ki jih pokriva Priloga C k Sporazumu WTO, do tedaj nepopolna, in poudarilo neobstoj predpisov Skupnosti, ki se uporabljajo na področju patentov.[16]

38. Tako se je oblikovala sodna praksa, ki zagovarja obstoj predpisov Skupnosti kot odločilnega merila pooblastila Sodišča za razlago mešanih mednarodnih sporazumov.

14 — Mnenje, izdano v skladu s členom 228(6) Pogodbe ES (po spremembi člen 300 ES), Recueil, str. I-5267.

15 — Sodba z dne 31. marca 1971 v zadevi Komisija proti Svetu (22/70, Recueil, str. 263).

16 — Točka 103 Mnenja 1/94, ki zadeva spor o glavni stvari.

b) Odločitve o Sporazumu TRIPs

39. Ta pristop je bil pozneje potrjen s sodbo Hermès[17]; Sodišče je na podlagi člena 99 Uredbe o znamki Skupnosti[18], ki je začela veljati en mesec pred odobritvijo Sklepne listine in Sporazuma WTO[19], prek znamke Skupnosti izpeljalo pristojnost Skupnosti iz dejstva, da ta znamka uživa sodno varstvo v besedilu člena 50 Sporazuma TRIPs, kar potrjuje pristojnost Sodišča za razlago zadnje navedene določbe.[20]

40. Izražene so bile kritike o tem, da je spor, na podlagi katerega je bilo postavljeno vprašanje za predhodno odločanje v zadevi Hermès, zadeval znamko Benelux in ne znamke Skupnosti ter da člen 99 Uredbe št. 40/94 v vsakem primeru napotuje na nacionalno pravo[21], vendar je Sodišče potrdilo svojo sodno prakso v sodbi Dior[22], ker je v točki 39 razširilo svojo pristojnost za

17 — Sodba z dne 16. junija 1998 (C-53/96, Recueil, str. I-3603).

18 — Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993, UL L 11, str. 1.

19 — Zgoraj navedena sodba Hermès, točka 25.

20 — Sodba Hermès, točke od 26 do 29.

21 — Glej v tem smislu sklepne predloge generalnega pravobranilca Jacobsa v zadevi Schieving-Nijstad in drugi, v kateri je bila sodba izdana 13. septembra 2001 (C-89/99, Recueil, str. I-5851, točka 40). Glej tudi Heliskoski, J., „The jurisdiction of the European Court of Justice to give preliminary rulings on the Interpretation of mixed agreements", v Nordic Journal of International Law, zv. 69, št. 4/2000, str. 402 in naslednje, in Cebada Romero, A. La Organización Mundial del Comercio y la Union Europea, izd. La Ley, Madrid, 2002, str. 358.

22 — Sodba z dne 14. decembra 2000 (C-300/98 in C-392/99, Recueil, str. I-11307).

razlago člena 50 Sporazuma TRIPs s področja znamk na preostale pravice intelektualne lastnine.

41. Njegova utemeljitev temelji zlasti na tem, da obveznost sodelovanja (iz člena 10 ES) kot postopkovna določba, ki se uporablja enako v vseh primerih, ki jih pokriva njeno področje uporabe, ter se lahko uporablja tudi v primerih, ki jih pokriva nacionalno pravo, in v primerih, ki jih pokriva pravo Skupnosti, iz praktičnih in pravnih razlogov zahteva, da organi držav članic in Skupnosti sprejmejo enotno razlago člena 50 Sporazuma TRIPs.[23]

42. Tako se je pojavila potreba po tej *enotni razlagi* kot posledica obveznosti lojalnega sodelovanja, kar je ena od osrednjih idej, ki jih generalni pravobranilec Tesauro zagovarja v sklepnih predlogih, ki jih je predstavil v zadevi Hermès – vendar pa je ne najdemo v sodbi –, da bi podprl pristojnost Sodišča na področju mešanih sporazumov, kot je Sporazum TRIPs.[24] To stališče bom obravnaval v nadaljevanju.

43. Kljub temu je Sodišče, namesto da bi to nujnost dvignilo na raven „temeljne zahteve", kot je predlagal navedeni generalni pravobranilec, da bi lahko postalo edini porok pravilne razlage mešanih sporazumov, ki jih sklene Skupnost, iz tega argumenta samo sklepalo o svoji pristojnosti za preučevanje člena 50 Sporazuma TRIPs, kot je naredilo že v sodbi Hermès, vendar se nanjo ni sklicevalo. Tako se je treba vprašati o obsegu sklicevanja na člen 10 ES v sodbi Dior, ker je Sodišče ohranilo isto sklepanje kot v sodbi Hermès[25], tako da je svojo pristojnost za razlago mešanih mednarodnih pogodb uredilo glede na to, ali obstajajo ali ne veljavni evropski predpisi.

c) Prilagoditev

44. Sodna praksa Sodišča je potrdila to misel v sodbi Komisija proti Irski[26] o pristopu k Bernski konvenciji[27] na področju intelektualne lastnine, ki v okviru tožbe zaradi neizpolnitve obveznosti razkriva uporabo enake metodologije za omejitev pooblastil Skupnosti; sodba Étang de Berre[28] in novejša

23 — Sodba Dior in drugi, navedena v opombi 22, točka 37.

24 — Sklepni predlogi, predstavljeni 13. novembra 1997 (Recueil, str. I-3606).

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

26 — Sodba z dne 19. marca 2002 (C-13/00, Recueil, str. I-2943, konkretno točke od 15 do 20).

27 — Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del, Pariški akt z dne 24. julija 1971.

28 — Sodba z dne 7. oktobra 2004 v zadevi Komisija proti Franciji (C-239/03, ZOdl., str. I-9325).

sodba o tovarni MOX[29] sledita sodbi Hermès, ker preučujeta pooblastila Sodišča glede na obstoj normativnih aktov Skupnosti.

45. Sodba Étang de Berre se vseeno nekoliko razlikuje, saj določa, da dejstvo, da konkretna zadeva na področju, ki ga obsežno pokriva zakonodaja Skupnosti, še ni bila predmet predpisov Unije, ne preprečuje, da bi bila zadeva tudi v pristojnosti Skupnosti.[30] Sodba o tovarni MOX se izrecno sklicuje na prejšnjo sodbo, ko torej ponavlja pomembno izjemo, uvedeno v deduktivni silogizem pooblastila Sodišča za razlago.[31]

46. Če ohranimo sedanjo sodno prakso za presojo, ali Sodišče ima pooblastilo za preučevanje mešanih sporazumov in posebej Sporazuma TRIPs na področju patentov, je zato treba preučiti morebitno zakonodajo Skupnosti v tej veji industrijske lastnine, ne da bi pozabili na navedeno „klavzulo o prilagoditvi" iz sodbe Étang de Berre.

d) Uporaba v obravnavanem primeru

47. Seznam ukrepov Skupnosti, ki ga je Komisija predložila v pisnih stališčih, je torej pomemben. Vključuje Uredbo (EGS) št. 1768/92 o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za zdravila[32], Uredbo (ES) št. 2100/94 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti[33], Uredbo (ES) št. 1610/96 o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za fitofarmacevtska sredstva[34], Direktivo 98/44/ES o pravnem varstvu biotehniških izumov[35], predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prisilnem licenciranju patentov v zvezi s proizvodnjo farmacevtskih izdelkov za izvoz v države s težavami v javnem zdravju[36], predlog Uredbe Sveta o patentu Skupnosti[37], predlog Sklepa Sveta o podelitvi pristojnosti Sodišču za odločanje v sporih o patentu Skupnosti[38] in predlog Uredbe Sveta

29 — Sodba z dne 30. maja 2006 v zadevi Komisija proti Irski (C-459/03, ZOdl., str. I-4635).

30 — Zgoraj navedena sodba Étang de Berre, točki 29 in 30. Ta zadeva se je nanašala na odvajanje sladke vode in odlaganje rečnega blata v morsko okolje, ki nista bila predmet predpisov Skupnosti, čeprav so ju zajemali obsežni usklajeni predpisi o okolju.

31 — Točka 95 sodbe.

32 — Uredba Sveta z dne 18. junija 1992, UL L 182, str. 1.

33 — Uredba Sveta z dne 27. julija 1994, UL L 227, str. 1.

34 — Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 1996, UL L 198, str. 30.

35 — Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998, UL L 213, str. 13.

36 — COM(2004) 737 konč., in SEC(2004) 1348.

37 — COM(2000) 412 konč. (UL C 337 E, str. 278).

38 — COM(2003) 827 konč.

o ustanovitvi Sodišča za patent Skupnosti in o pritožbah pred Sodiščem prve stopnje.[39]

48. Za razliko od znamk, na področju katerih sta bili odobreni Direktiva 89/104/EGS[40] in Uredba št. 40/94 o znamki Skupnosti, evropska zakonodaja na področju patentov še zdaleč ne ponuja tako jasnega odgovora o morebitni pristojnosti Sodišča za preučevanje Sporazuma TRIPs. Na seznamu aktov, naštetih v prejšnji točki, nekaterih – kot na primer akta o žlahtniteljskih pravicah – niti ni mogoče povezati s patenti, kot priznava tudi Komisija. Nasprotno pa so se drugi ustavili v pripravljalni fazi in niso bili razglašeni.

49. Nobena usklajevalna norma ne obstaja in oblikovanje patenta Skupnosti je naletelo na odločen odpor Sveta. V tej fazi spodleti sodna praksa Hermès, prilagojena s sodbo Étang de Berre, ki zahteva veljavne norme, čeprav se takoj pojavijo dvomi o parametrih, ki bi omogočali določitev zadostne ravni zakonodajne dejavnosti za ugotovitev obstoja pristojnosti Skupnosti in posledično pristojnosti Sodišča.

50. Ta postopek predhodnega odločanja se ne nanaša na izvajanje posebnih pravic, dodeljenih Skupnosti, pa naj gre za pravice, ki ji jih podeljuje člen 95 ES, predvsem v zvezi z različnimi vrstami dokazil o nepremoženjskem lastništvu v okviru notranjega trga, ali za pravice, ki izhajajo iz člena 308 ES, na primer za pridobitev patenta Skupnosti, kar je bil projekt, ki ni uspel. V tem okviru je treba poudariti, da je za Skupnost uporaba teh pooblastil zapleteno vprašanje.

51. Tako je Konvencija iz leta 1973 o podeljevanju evropskih patentov (v nadaljevanju: Münchenska konvencija), h kateri so države članice pristopile postopno, oblikovala vseevropski instrument, ki obstaja skupaj z nacionalnimi zakonodajami. Cilj predloga o patentu Skupnosti je bil doseči simbiozo med sistemom Skupnosti in nacionalnimi sistemi, kar zahteva sprejetje uredbe o patentu Skupnosti, ustrezno upoštevanje Münchenske konvencije in Statuta Evropskega patentnega urada, pristop Skupnosti h Münchenski konvenciji ter prihodnje usklajevanje ustreznega razvoja uredbe in Konvencije. Münchenska konvencija poleg tega Uradu ne omogoča, da prevzame te funkcije, tako da jo je treba spremeniti.[41]

39 — COM(2003) 828 konč.

40 — Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, UL L 40, str. 1.

41 — Točka 2.3 zgoraj navedenega predloga uredbe o patentu Skupnosti.

52. V tem okviru se zdi težko ugotoviti, ali bi bilo nepravično očitati Skupnosti, da ni uspešno zaključila teh projektov, zlasti v postopku, za katerega velja pravilo soglasja.[42] Avtor, ki je o mešanih sporazumih napisal, da kadar se pristojnost postavi kot merilo za določitev jurisdikcije, to spremeni v talca svoje zapletenosti, se nedvomno ne moti.[43] Zaradi postopnega povečevanja števila deljenih pristojnosti na številnih različnih področjih, ki prehajajo v okvire Skupnosti, se napoveduje plaz vprašanj, naslovljenih na Sodišče, da bi to izrazilo stališče o svoji pristojnosti v zvezi s tem, ne da bi se lahko vsakič izognilo preučitvi upoštevne zakonodaje Skupnosti.

53. Skratka, če bi dobesedno uporabili zgoraj navedeno sodno prakso, bi lahko sklepali, da Sodišče ni pristojno zaradi neobstoja predpisov Skupnosti, vendar pa bi lahko tudi sklepali, kot predlaga Komisija, da je Sodišče pristojno, če intelektualno lastnino dojemamo kot enoten sektor, ki ga dopolnjujejo znamke, modeli in druge vrste pravic iz Sporazuma TRIPs, v katerem obstajajo zakonodajne pomanjkljivosti Skupnosti, kot na primer v zvezi s trajanjem varstva, odobrenega na podlagi patentov za izume, kar v skladu s sodbo Étang de Berre ne vpliva na pristojnost Sodišča za razlago.

2. Alternativni predlog

54. Glede na težave navedene sodne prakse, v katere se je Sodišče samo zapletlo, raje zagovarjam trditev, s katero je mogoče preseči tako trdno zasidrano stališče, in vztrajam pri poskusu prenove v imenu interesa prava Skupnosti, tako da zagovarjam misel, da ima Sodišče splošno pristojnost za razlago Sporazuma TRIPs zaradi naslednjih razlogov.

55. Prvič, večjo pozornost kot do zdaj je treba nameniti dejstvu, da sporazumi WTO spadajo v okvir mednarodnega prava, v katerem se konvencije ratificirajo z namenom, da se jih v dobri veri upošteva. Enako je treba poudariti spremembo GATT, ki je oslabila njegov prvotni „pogodbeni" značaj in ga spremenila v praktično „ustavni" okvir za svetovno trgovino, s tem ko je ga je popolnoma uskladila s standardi mednarodnih pogodb v skladu z Dunajsko konvencijo z dne 23. maja 1969 o pogodbenem pravu (v nadaljevanju: Dunajska konvencija[44]). Torej bi bilo primerno ohraniti izhodišče sodb Haegeman in Demirel v primeru mešanih

42 — Osnutek uredbe o patentu Skupnosti je bil predložen na podlagi člena 308 ES, ki zahteva soglasje Sveta. Komisija je na obravnavi, ko je bila vprašana o razlogu neuspeha osnutka v Svetu, navedla jezikovno ureditev kot glavno oviro za njegovo odobritev.

43 — Eeckhout, P., *op. cit.*, str. 237.

44 — Velja od 27. januarja 1980 (U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331). Pescatore, P., „Opinion 1/94 on 'conclusion' of the WTO Agreement: is there an escape from a programmed disaster?", v Common Market Law Review, zv. 36, 1999, str. 400.

sporazumov, da bi sklepali, da so vključeni v pravni red Skupnosti.

56. Drugič, konvencije, ki jih skupaj sklenejo Skupnost in države članice, razkrivajo skupni cilj, ki ga zasledujejo in ki jih zavezuje do tretjih držav, ki so njihove podpisnice; načelo lojalnosti, zapisano v členu 10 ES, zavezuje države članice, da sodelujejo ne samo v fazah pogajanj in podpisa teh sporazumov, ampak tudi v fazi njihovega izvajanja[45], kar je treba brati v skladu z obveznostjo zagotavljanja polnega učinka prava Skupnosti ne samo na zakonodajnem področju, ampak tudi na izvršilni in sodni ravni.[46]

57. Tretjič, najboljši način, da se upoštevajo mednarodne konvencije s tretjimi in se doseže potrebna usklajenost pri razlagi mešanih sporazumov, je zagotoviti njihovo enotno razlago, kar potrjujejo povezave, ki lahko obstajajo med določbami Sporazuma, kot je trdil generalni pravobranilec Tesauro[47]; v skladu s tem bi bilo Sodišče edini organ, sposoben prevzeti to nalogo, vendar z neprecenljivo pomočjo nacionalnih sodišč z uporabo mehanizma predhodnega odločanja iz člena 234 ES. Še več, ta dovzetnost za usklajenost pri razlagi prava Skupnosti je očitna v Mnenju 1/91 o Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru, v katerem je bila potrjena trditev, da se pooblastila za razlago aktov Skupnosti ne sme razpršiti, kar zagotavlja njeno skladnost.[48]

58. Četrtič, dejstvo, da Sodišče sklepa, da ima pooblastilo za preučevanje mešanih sporazumov, zlasti Sporazuma TRIPs, ne pomeni prenosa nacionalnih zakonodajnih pristojnosti na Skupnost, niti prenosa pristojnosti, ki jih imajo države članice zaradi neobstoja posredovanja institucij Skupnosti. Nasprotno, države članice bi, če bi razpolagale z zavezujočo enotno razlago za vse, tudi na področjih, na katerih Skupnost ni sprejela ukrepov, lahko lažje ravnale v skladu s členom 10 ES pri uporabi teh posebnih pravic.

59. Petič in zadnjič, položaj, ki ga ustvarja sedanja sodna praksa o mešanih sporazumih, preseneča, ker je odreči Sodišču pooblastilo za analizo takega sporazuma, ki ga je Skupnost ratificirala, tako da o nekaterih področjih ni bila sprejeta nobena zakonodaja, prav tako nelogično, kot če bi nacionalnemu

45 — Zgoraj navedeno mnenje 1/94, točka 108.

46 — Kahl, W., „Artikel 10", v Callies, Ch./Ruffert, M., *op. cit.*, str. 451 in naslednje.

47 — Točki 20 in 21 sklepnih predlogov, ki jih je predstavil v zgoraj navedeni zadevi Hermès.

48 — Mnenje, izdano 14. decembra 1991 na podlagi člena 228(1), drugi pododstavek, Pogodbe EGS (Mnenje 1/91, Recueil, str. I-6079, točke od 43 do 45).

sodnemu organu prepovedali, da razlaga okvirni zakon, dokler tega ne bi naredili organi, ki jim je podeljena zakonodajna funkcija.

60. Sodišče bi se tako torej moralo zavedati pomanjkljivosti svoje sodne prakse in poskušalo končati večno bojazen glede svojega pooblastila za presojo mešanih sporazumov, tako da bi si upalo spremeniti smer in sprejeti odgovornost za to, da bi preoblikovalo sodno prakso in jo prilagodilo temeljnim načelom mednarodnega prava ter ji dalo pravno varnost, ki jo zahtevajo institucionalni subjekti znotraj Skupnosti. Sodba Dior je že storila korak v tej smeri, ker je Sodišče v svoje sklepanje vključilo sklicevanje na člen 10 ES, vendar je storilo napako, ker mu ni dalo obsega, ki ga predlagam.

61. Z vidika vseh predstavljenih preudarkov Sodišču predlagam, naj se razglasi za pristojno za razlago Sporazuma TRIPs in posledično člena 33 tega sporazuma.

C – Neposredni učinek člena 33 Sporazuma TRIPs

62. Če je v partituri pravnih težav, povezanih z zunanjimi odnosi Skupnosti, razlaga mešanih sporazumov postala vedno ista pesem, je polni učinek vokalni del, ki je z njo neločljivo povezan, tako da se ena nikoli ne pojavlja brez drugega. Primerjava ni neutemeljena, ker – kot bomo videli v nadaljevanju – argumenti sodne prakse Skupnosti razkrivajo pomembne metodološke skladnosti.

63. Formulacija vprašanja Supremo Tribunal de Justiça vzbuja nesporazume in zdi se, da se sklicuje hkrati na neposredni učinek in na možnost, da se stranke v sporih, ki potekajo pred nacionalnimi sodišči, sklicujejo na določbe sporazumov WTO, vendar pa branje predložitvenega sklepa in stališč, vloženih v tem postopku, poudarja takojšnjo neposredno uporabo člena 33 Sporazuma TRIPs.

64. Torej je treba najprej obravnavati primere, na katerih temelji sodna praksa Sodišča, da bomo našli ustrezen odgovor in ga prilagodili v skladu z nekaterimi premisleki.

1. Odgovor na podlagi sodne prakse Sodišča

a) Od sodbe Hermès do sodbe Van Parys

65. Sodišče je v sodbi Demirel sklepalo, da se določba sporazuma, ki ga je Skupnost sklenila s tretjimi državami, neposredno uporablja, kadar glede na njeno besedilo ter glede na predmet in naravo sporazuma vsebuje jasno in natančno obveznost, katere izvajanje ni odvisno od sprejetja nobenega poznejšega akta.[49]

66. Čeprav se Sodišče v sodbi Hermès glede tega vidika ne opredeljuje, je generalni pravobranilec Tesauro naklonjen priznanju neposrednega učinka sporazumov WTO, ko se opira na okoliščino, da so bili pridržki Sodišča o GATT preseženi s sporazumom, ki mu je sledil.[50] Vendar navaja, da se posamezniki lahko sklicujejo na Sporazum TRIPs „v zvezi z določbami, ki to dopuščajo“, kar spominja na sodbo Demirel, navedeno v prejšnji točki, ker „je pomembno [...], ali je zadevna določba sama po sebi primerna za uporabo, kar se potrdi vsakič, ko *ne zahteva nobenega poznejšega akta, da bi lahko veljala*“.[51]

67. Sodišče je svoje stališče predstavilo v zadevi Portugalska proti Svetu[52], katere dejanske okoliščine so bile tuje Sporazumu TRIPs, ker je bila predmet tožbe veljavnost dveh sporazumov, enega z Indijo in drugega s Pakistanom, o dostopu na trg tekstilnih izdelkov, ker je tožeča država članica zatrjevala, da je sklep o podpisu teh sporazumov nezakonit[53], ker ne priznavajo temeljnih pravil in načel WTO.

68. Sodba je bila izhodišče za obsežno in večinoma zelo kritično pravno teorijo[54]; da ne bi podaljšal teh sklepnih predlogov, jo bom predstavil na kratko. Čeprav Sodišče priznava, da sporazumi WTO vsebujejo precejšnje razlike glede na določbe GATT iz leta 1947, zlasti zaradi krepitve sistema zaščite in mehanizma za reševanje sporov[55],

49 — Sodba Demirel, navedena v opombi 7, točka 14.

50 — Sklepni predlogi, predstavljeni v zadevi, v kateri je bila izdana sodba Hermès, navedena v opombi 17, točka 30, drugi pododstavek.

51 — *Ibid.*, točka 37, moj poudarek.

52 — Sodba z dne 23. novembra 1999 (C-149/96, Recueil, str. I-8395, točke od 42 do 47).

53 — Sklep Sveta 96/386/ES z dne 26. februarja 1996 o sklenitvi memorandumov o soglasju med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Pakistan in med Evropsko skupnostjo in Republiko Indijo o dogovorih na področju dostopa na trg tekstilnih izdelkov, UL L 153, str. 47.

54 — V celoti povzeta v Cebada Romero, A., *op. cit.*, odstavek 467 in naslednji.

55 — Dogovor o pravilih in postopkih za reševanje sporov (Priloga 2 k Sporazumu WTO).

je poudarilo pogajalsko vlogo držav za sklepanje, da bi priznanje neposrednega učinka tega sporazuma zakonodajnim ali izvršilnim organom pogodbenih strank odvzelo možnost, ki jo ponuja člen 22 Dogovora, najti vsaj začasno rešitev, doseženo s pogajanji.[56]

69. Sodišče je dodalo, da cilj sporazumov WTO ni določiti pravna sredstva, ki bi lahko zagotavljala njihovo izvajanje v dobri veri v nacionalnem pravnem redu pogodbenih strank[57], tako da se norme teh sporazumov ne uporabljajo pri nadzoru zakonitosti aktov institucij Unije.[58]

70. Vendar je vseeno navedlo dva primera, v katerih je priznalo neposredni učinek določb GATT, in sicer ko Komisija namerava spoštovati obveznost, ki jo je prevzela v okviru WTO (zadeva Fediol)[59], ali ko se akt Skupnosti izrecno sklicuje na sporazume WTO (zadeva Nakajima)[60]; ta dva primera, v katerih mora Sodišče nadzorovati zakonitost zadevnega akta Skupnosti glede na pravila WTO, sta edini izjemi od splošnega pravila, kot izhaja iz sodbe Van Parys.[61]

71. V zadnjenavedeni sodbi je zanikanje neposrednega učinka določb WTO absolutno, ker je Sodišče prepovedalo, da se pred sodiščem države članice sklicuje na to, da ureditev Skupnosti ni v skladu z nekaterimi pravili WTO, čeprav jo je Organ za reševanje sporov[62] razglasil za neskladno s temi pravili.[63] Lahko bi kršili načelo *pacta sunt servanda*, zapisano v členu 26 Dunajske konvencije[64], da ne bi upoštevali odločitev organa, katerega pooblastila je Skupnost sprejela s podpisom sporazumov WTO; poleg tega sodba Van Parys vseeno preseneča, ker je Sodišče vedno skrbelo, da se njegove sodbe upoštevajo na vseh nacionalnih ravneh na upravnem, zakonodajnem in sodnem področju.

b) Posledice sodbe Dior

72. Za razliko od sodbe Hermès Sodišče v sodbi Dior ni obšlo vprašanj nizozemskih

56 — Sodba Portugalska proti Svetu, navedena v opombi 52, točke od 36 do 40.

57 — Sodba Portugalska proti Svetu, navedena v opombi 52, točka 41.

58 — Sodba Portugalska proti Svetu, navedena v opombi 52, točka 47.

59 — Sodba z dne 22. junija 1989 (70/87, Recueil, str. 1781, točke od 19 do 22).

60 — Sodba z dne 7. maja 1991 (C-69/89, Recueil, str. I-2069, točka 31).

61 — Sodba z dne 1. marca 2005 (C-377/02, ZOdl., str. I-1465, točki 39 in 40).

62 — Določen v členu 2(1) zgoraj navedenega dogovora.

63 — Sodba Van Parys, navedena v opombi 61, točka 54.

64 — Laget-Annamayer, A., „Le Statut des accords OMC dans l'ordre juridique communautaire: en attendant la consécration de l'invocabilité", v Revue trimestrielle de droit européen, 42 (2), april/junij 2006, str. 281 in naslednje.

sodišč o neposrednem pravnem učinku Sporazuma TRIPs. Kljub temu ni sledilo predlogu generalnega pravobranilca Tesaura v zadevi Hermès, ampak je vztrajalo pri svojem stališču o delitvi pristojnosti med državami članicami in Skupnostjo.

73. Sodišče je na podlagi tega, kar je odločilo v točki 14 zgoraj navedene sodbe Demirel, in potem ko je opozorilo, da se posamezniki ne morejo sklicevati na določbe WTO pred nacionalnimi sodišči (sodba Portugalska proti Svetu), razlikovalo med področji, ki jih ureja evropsko pravo, in področji, na katerih Skupnost še ni izvajala svojih pooblastil.[65] V primeru prvih področij je ponovilo, da je treba Sporazum TRIPs razlagati z vidika njegovega besedila in cilja[66], v primeru drugih področjih pa je menilo, da, ker jih ne ureja pravo Skupnosti, to „ne zahteva niti ne izključuje, da pravni red države članice posameznikom priznava pravico, da se sklicujejo neposredno“ na Sporazum TRIPs.

74. Skratka, v skladu s to sodno prakso pristojnost Skupnosti ali nacionalna pristojnost za uporabo konkretne določbe in odločitev, kdo mora presojati možnost sklicevanja, znova postane smiselna. Če bi to misel prenesli na obravnavani primer, bi bilo primerno poudariti, da bi bilo za presojo pristojno Sodišče, če bi člen 33 Sporazuma TRIPs spadal med področja Skupnosti, in da bi bila torej zanjo pristojna sodišča držav članic, če bi spadal v nacionalne pristojnosti.[67]

75. Kot pri prvem vprašanju me tudi ta pristop Sodišča, ki se osredotoča na pristojnosti Skupnosti in držav članic, ne prepriča, ker znova sili, da se preuči, ali Unija svoje pristojnosti zadostno uporablja; tako se znova pojavljata pomanjkljiva predvidljivost za institucionalne subjekte in pretirana vloga Sodišča, ki rešuje spor tako, da se opira na delitev pristojnosti. Vendar pa to predvsem ogroža enotnost in skladnost razlage prava Skupnosti, vključno z mednarodnimi pogodbami, katerih podpisnice so države članice skupaj s Skupnostjo, kar poziva k uporabi druge metodologije.

2. Alternativni predlog

76. Rdeča nit moje trditve je zelo preprosta in poudarja nujnost upoštevanja mednarodnih sporazumov Unije v skladu z načelom

65 — Sodba Dior, navedena v opombi 22, točki 47 in 48.

66 — Sodba Hermès, navedena v opombi 17, točka 28.

67 — Glej tudi sodbo Schieving-Nijstad, navedena v opombi 21, točke od 51 do 55.

dobre vere, ki mora vedno voditi delovanje držav in tudi organizacij, ki delujejo na svetovni ravni, ter razlago obveznosti, ki jih sprejmejo[68], v skladu s členoma 26 in 31 navedene Dunajske konvencije.

77. Prepričan sem, da se ne motim, ko postavljam sodbo Demirel v to filozofijo, ker je Sodišče v zgoraj navedeni točki 14 neposredno uporabo sporazumov, ki jih sklene Skupnost, podredilo njihovemu besedilu, predmetu in naravi na eni strani ter obstoju jasne, natančne in brezpogojne obveznosti na drugi strani. Ti dve zaporedni merili morata postati boljše vodilo pri preučevanju neposrednega učinka kot zgoraj predstavljena sodna praksa.

78. Vendar, dokler obstajajo trditve iz sodbe Portugalska proti Svetu, ki so bile nazadnje potrjene v sodbi Van Parys, ne vidim nobene možnosti za opustitev dualističnega sistema, ki ga je Sodišče, ko se je opiralo na negotovo pravno podlago, ustvarilo glede sprejemanja *ius gentium* in sporazumov WTO v Skupnosti, da bi se izognilo svojim dolžnostim.[69]

Taka določba torej ne bo nikoli imela neposrednega učinka v Evropski uniji, razen v primerih, omenjenih v zgoraj navedenih sodbah Fediol in Nakajima.

79. Ker trditve Sodišča spadajo bolj na politično kot na sodno prizorišče[70], ni treba poglobiti razprave ali verjeti, da bodo kritike pravnih strokovnjakov premagale odpor do sprejetja stališča generalnega pravobranilca Saggia, ki meni, da je pravilo, ki izhaja iz mednarodne konvencije, zaradi javne, natančne in brezpogojne vsebine načeloma lahko merilo nadzora nad zakonitostjo aktov Skupnosti, ter da se posamezniki lahko sklicujejo nanj pred nacionalnimi sodišči samo, če to izhaja iz splošnega okvira sporazuma.[71]

80. Sedaj moram samo še zarisati dva dodatna premisleka v tej razpravi, o kateri je očitno odločila ustaljena sodna praksa.

81. Prvič, če je izvor resničnega razloga za to, da Sodišče zanika neposredni učinek sporazumov WTO, v njegovem namenu, da se ne vmešava v posebne pravice političnih

68 — Dupuy, P. M., *Droit international public*, Dalloz, 4. izdaja, Pariz, 1998, str. 284.

69 — Pescatore, P., „Free World Trade and the European Union", v Pérez van Kappel, A./Heusel, W. (urednika), 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, Académie de Droit Européen, zv. 28, Trèves, str. 12.

70 — Laget-Annamayer, A., *op. cit.*, str. 278; glej tudi Cebada Romero, A., *op. cit.*, str. 490.

71 — Sklepni predlogi, predstavljeni v zadevi, v kateri je bila izdana sodba Portugalska proti Svetu, navedena v opombi 52, točka 18.

institucij Skupnosti, kadar delujejo ob upoštevanju pooblastila za pogajanja, ki jim ga podeljuje Dogovor[72], bi bil ta pristop koristen samo na področjih, na katerih dejansko obstaja možnost pogajanj.

82. Čeprav Dogovor zajema Sporazum TRIPs na področjih, za katera se uporablja, se narava predpisov, ki naj bi jih usklajeval, in sicer pravice intelektualne in industrijske lastnine, slabo ujema z mehanizmom reševanja sporov, ker te pravice po definiciji pripadajo posameznikom in ne državam.[73]

83. Bistvo te priloge k Sporazumu TRIPs se zelo razlikuje od bistva splošnega sporazuma, o katerem je Sodišče oblikovalo predpostavke svojega sklepanja v sodbi Portugalska proti Svetu; težko je izenačiti minimalne standarde varstva, kot je trajanje patentov, s pravili, ki na primer zahtevajo zmanjšanje ali odpravo carin zaradi lažjega dostopa proizvodov na trg. Dvomim, da te različne vrste pravil ponujajo enako prilagodljivost za doseganje kompromisov. Torej bi bilo treba več pozornosti nameniti določbi, ki jo razlagamo, da bi ugotovili, ali se lahko s pogajanji izognemo njeni uporabi.

84. Drugič, pomen, ki ga pristop Sodišča daje sistemu WTO za reševanje sporov, se zdi pretiran, ker daje prednost možnosti, da se izognemo odgovornostim, sprejetim na podlagi Sporazuma WTO, glede na njegovo zavezujočo naravo, ki jo ima kot večstranska mednarodna pogodba.

85. Res je, da ta sporazum ni določil sredstev, kakršna je tožba zaradi neizpolnitve obveznosti iz člena 226 ES, in še manj takšnih, kakršni so prisilni ukrepi iz člena 228 ES, vendar pa se zato ne sme sprevračati besedila mednarodne konvencije, tako da se metodi reševanja sporov pripisuje status zakonitega in alternativnega izgovora za nujnost spoštovanja mednarodnega prava v dobri veri. Ne moremo mu priznati te prevlade, tako da izkrivljamo to, kar mora biti izjema. Še več, rešitev, dosežena s pogajanji, je vedno začasna[74] in si mora prizadevati za upoštevanje sporazuma[75], kar potrjuje trditev tistih, ki poudarjajo posebnost mehanizma reševanja sporov.

72 — Eeckhout, P., *op. cit.*, str. 306.

73 — Četrti odstavek obrazložitvenega memoranduma Sporazuma TRIPs.

74 — Člen 22(1) Dogovora.

75 — To izhaja iz člena 3(7) Dogovora, po katerem „je najboljša rešitev tista, ki je sprejemljiva za vse stranke v sporu skupaj in je *skladna z zajetimi sporazumi* [...]"; moj poudarek.

86. Čeprav člen IX Sporazuma WTO podeljuje izključno pristojnost za razlago Sporazuma in mnogostranskih trgovinskih sporazumov Ministrski konferenci in Generalnemu svetu, se mora ta pristojnost izvajati s tričetrtinsko večino članic. Zaradi velikega števila članic WTO je težko doseči to večino, zaradi česar se ne strinjam s stališčem tistih, ki trdijo, da ta možnost iz člena IX blaži sodni značaj mehanizma za reševanje sporov[76], ker se do zdaj še nikoli ni uporabila.[77]

3. Preučitev člena 33 Sporazuma TRIPs

89. Več strank je v stališčih, ki so jih vložile v tem postopku predhodnega odločanja, opozorilo, da je sporni pojem jasen, ker so se oprle na preveč površno branje njegovega besedila.

87. Zgornji premisleki omogočajo, da se izognemo prvi oviri v zvezi z bistvom in okvirom Sporazuma, ki ga želimo analizirati. Torej bi zadostovalo, da bi razložili člen 33 Sporazuma TRIPs in s tem preučili vprašanje njegovega takojšnjega učinka.

90. S tem stališčem se ne strinjam. Člen 33 Sporazuma TRIPs vsebuje dve predpostavki: prva je najkrajše možno trajanje varstva patentov, ki je 20 let, druga predpostavka pa je najdaljše možno trajanje, ki je prepuščeno prosti presoji nacionalnega zakonodajalca.

88. Ker vseeno sumim, da predlog, oblikovan z vidika sodne prakse v naslovu 1 oddelka V C teh sklepnih predlogov, ne bi bil zanimiv za predložitveno sodišče, ki v resnici išče merila za razlago, ki bi mu pomagala opredeliti neposredni učinek sporne določbe, bi ga bilo treba preučiti v tretjem naslovu, ki ga je treba z metodološkega vidika šteti kot skupnega drugima dvema. To zahteva logika, ker obe poti vodita k sklepu, da neposredna uporaba zahteva temeljito analizo.

91. Besedilo ni jasno in je povzročilo napačno razlago. Določba je v svojem pravilnem pomenu zasnovana kot pooblastilo za države podpisnice, da svojo zakonodajo o patentih prilagodijo prvi predpostavki z določitvijo varstva teh pravic intelektualne lastnine, ki traja najmanj 20 let od vložitve prijave. V zameno jim druga predpostavka

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

77 — Glede na ustne informacije Oddelka za pravne zadeve WTO.

podeljuje diskrecijsko pravico za določitev maksimalnega trajanja varstva.

92. Lahko bi zagovarjali „asimetrični" neposredni učinek prve predpostavke za primere, kot se obravnava v tem primeru, če kršitev izhaja iz ohranitve obsega takih nepremoženjskih pravic nad opisano časovno mejo po izteku prehodnega obdobja, dovoljenega s samim Sporazumom TRIPs. Zdi se neizpodbitno, da obveznost držav izpolnjuje pogoje, potrebne za njeno neposredno uporabo. Osebe, oškodovane zaradi nedejavnosti zakonodajalca, bi bile tako upravičene, da se proti državi kršiteljici sklicujejo na sporno normo. Ta sankcija je tako potrjena s sodno prakso, ki jo je Sodišče posvetilo vertikalnemu neposrednemu učinku direktiv.

93. Priznanje horizontalnega neposrednega učinka vzbuja večje dvome zaradi neobstoja maksimalnega trajanja varstva. Konec obdobja varstva teh posebnih lastninskih pravic ne vpliva samo na njihovega imetnika, ampak zlasti tudi na tretje osebe in javno področje, ki na tem področju zastopa splošni interes. Konkurenti in tudi osebe, odgovorne za ustrezno upravljanje teh pravic, morajo vedeti, kdaj se izteče varstvo patenta v nacionalnem pravnem redu.

94. Če zakonodajna oblast ne izvaja te možnosti, ni mogoče konkretno samo z branjem člena 33 ugotoviti, kdaj se izteče zakonsko odobren monopol. Odločiti, da je dovolj izbrati minimalno možnost 20 let, bi bilo enako kot prilastiti si posebno pravico zakonodajalca, česar ni mogoče uveljavljati do tretjih oseb.

95. Zato člen 33 Sporazuma TRIPs nima neposrednega učinka, ker je podrejen pristojnosti nacionalnega zakonodajalca, ki mora določiti točno trajanje varstva, ki se odobri patentom v skladu z nacionalnim pravnim redom.

96. Nazadnje je treba dodati, da je cilj člena 70 Sporazuma TRIPs, ki zadeva „Varstvo obstoječe lastnine" in je bil naveden v zagovor neposrednega učinka navedenega člena 33, zagotoviti pravicam, ki so obstajale na začetku veljavnosti Sporazuma TRIPs, isti obseg, kot ga imajo pravice, podeljene v skladu z zakonodajami, ki so jih države pogodbenice odobrile za izvajanje tega sporazuma. Torej je treba novo varstvo razširiti na stare patente, kar ni povezano z neposrednim učinkom nacionalnih določb.

VI – Predlog

97. Ob upoštevanju zgornjih preudarkov predlagam Sodišču, naj na vprašanji za predhodno odločanje, ki ju je predložilo Supremo Tribunal de Justiça, odgovori:

Člen 33 Sporazuma TRIPs nima neposrednega učinka in se torej nanj ni mogoče sklicevati pred nacionalnimi sodišči proti drugim posameznikom, ker je podrejen poznejšemu regulativnemu ukrepu nacionalnega zakonodajalca, ki določi točno trajanje varstva, odobrenega patentom.