

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

presentadas el 23 de enero de 2007¹

I. Introducción

1. De los acuerdos mixtos se ha escrito que constituyen una complicación inevitable, porque contribuyen a organizar una realidad política que también lo es.² Las cuestiones prejudiciales planteadas por el Supremo Tribunal de Justiça (tribunal supremo portugués) insisten en poner el dedo en la llaga de tal complejidad, paradójicamente con dos preguntas escuetas, sencillas de leer y de entender, pero con toda la carga emocional de las discordias latentes, que resurgen por su carácter insoslayable.

2. Es muy conocido el contexto de la consulta: el Acuerdo ADPIC, dentro de los convenios suscritos en 1994 en el marco de

la Organización Mundial del Comercio.³ Aunque se debate, otra vez, sobre la competencia del Tribunal de Justicia para interpretar una norma concreta y sobre su eventual efecto directo, se advierte una novedad en relación con los casos anteriores, ya que la remisión no se encuadra en el derecho de marcas, sino en el de patentes.

3. Procede, pues, un análisis profundo de lo avanzado en el primero de esos ámbitos, para indagar si basta acomodarlo, si precisa una modulación mayor o si, incluso, requiere una revisión completa. De cualquier modo, han de señalarse las importantes consecuencias prácticas derivadas de esta jurisprudencia, que ha cambiado la forma de ejercer la

¹ — Lengua original: español.

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

³ — Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) — Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio aprobados, por lo que respecta a la Comunidad, mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los Acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336, p. 1; el Acuerdo ADPIC se encuentra en la p. 213).

política exterior comunitaria, evitando especialmente las negociaciones de convenios mixtos.⁴

«La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un periodo de veinte años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.»

II. El marco normativo

A. *El Acuerdo ADPIC*

4. Con el propósito de armonizar parcialmente los derechos de propiedad intelectual por su ocasional influencia en el comercio internacional, el Acuerdo ADPIC contiene una serie de preceptos aplicables a las distintas variedades de propiedad intelectual. A continuación se traen a colación las que inciden en las patentes y sirven para dilucidar este asunto.

5. Así, el artículo 33 de ese Acuerdo, incardinado en la sección quinta de la parte II, sobre las normas relativas al alcance y al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, bajo la rúbrica «Duración de la protección», tiene el siguiente tenor:

6. Además, dentro de la parte VII del anexo, concerniente a las disposiciones institucionales y finales, el artículo 70, con el título «Protección de la materia existente», prescribe:

«1. El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate.

2. Salvo disposición en contrario, [...] genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo [...].

4 — Rosas, A., «The European Union and mixed agreements», en Dashwood, A./Hillion, Ch., *The General Law of E.C. External Relations*, Sweet & Maxwell, Londres, 2000, pp. 216 y ss.

[...]»

B. El derecho nacional

7. La antigua regulación de las patentes en Portugal constaba en el Decreto nº 30.679, de 24 de agosto de 1940, que aprobó ese año el Código de la propiedad industrial (en lo sucesivo, «Código de 1940»). Su artículo 7 imponía el ingreso de esos derechos inmateriales en el dominio público al término de un plazo de quince años, contados desde la expedición de la patente.

8. El Decreto-ley nº 16/95 promulgó un nuevo texto legislativo, en vigor desde el 1 de junio de 1995 (en lo sucesivo, «Código de 1995»), cuyo artículo 94 contempla la validez de la patente por un periodo de veinte años desde la solicitud.

9. Sin embargo, para remediar las situaciones de derecho transitorio, el artículo 3 del Código de 1995 recibió esta redacción:

«Las patentes que se hayan instado antes de la entrada en vigor del presente Decreto-ley conservarán su validez durante el tiempo previsto en el artículo 7 del Código [de 1940].»

10. El artículo 3 del Código de 1995 fue derogado ulteriormente sin efecto retroactivo por el artículo 2 del Decreto-ley nº 141/96, de 23 de agosto de 1996, vigente desde el 12 de septiembre de 1996. Según el artículo 1 de este acto legislativo nacional:

«Las patentes que se hayan instado antes de la entrada en vigor del Decreto-ley nº 16/95, de 24 de enero de 1995, vigentes el 1 de enero de 1996 o dispensadas después de esa fecha, se regirán por el artículo 94 del Código [de 1995] [...]»

11. Dicho artículo 94 aumentó en cinco años la protección de esos derechos de propiedad inmaterial.

12. El 5 de marzo de 2003 se adoptó el actual Código de la propiedad industrial, mediante el Decreto-ley nº 36/2003; su artículo 99 determina:

«Duración

La validez de la patente será de veinte años a partir de la fecha en la que se depositó la correspondiente solicitud.»

III. Los hechos que originaron el litigio

13. Merck & Co. Inc. (en lo sucesivo, «Merck») es titular de la patente de invención nº 70.542, concedida por Resolución de 8 de abril de 1981, con prioridad desde el 11 de diciembre de 1978, denominada «procedimiento de preparación de derivados de aminoácidos como hipertensivos», para desarrollar el compuesto químico «Enalapril» y fabricar el «Maleato de Enalapril». La composición farmacéutica controvertida se comercializa desde el 1 de enero de 1985 con la marca Renitec.

14. Merck Sharp & Dohme, L.^{da} (en lo sucesivo, «MSD»), obtuvo una licencia de explotación de esa patente para usar, vender o disponer de cualquier otra forma de los productos Renitec en Portugal, así como las facultades de defensa correspondientes.

15. En 1996 Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos, L.^{da} (en lo sucesivo, «Merck Genéricos»), lanzó al mercado un medicamento con la marca Enalapril Merck a un precio sensiblemente inferior al de Renitec y lo promocionó en sus visitas a los médicos, anunciando que se trataba del mismo remedio.

16. Merck y MSD demandaron a Merck Genéricos para que se abstuviera de cual-

quier uso directo o indirecto (importación, fabricación, preparación, manipulación, embalaje o venta), tanto en Portugal, como para la exportación, del fármaco Enalapril Merck, incluso bajo otra denominación comercial, que contuviera las sustancias activas «Enalapril» o «Maleato de Enalapril», sin su consentimiento, expreso y formal. Exigían, asimismo, una indemnización por los perjuicios morales y materiales sufridos de 32.500.000 PTE.

17. En su defensa, Merck Genéricos alegaba que la patente nº 70.542 había revertido al dominio público el 8 de abril de 1996, al expirar los quince años del artículo 7 del Código de 1940, en virtud del régimen transitorio del artículo 3 del Código de 1995.

18. La empresa MSD se basaba en el artículo 33 del Acuerdo ADPIC para entender que la validez de la patente no había terminado hasta el 4 de diciembre de 1999.

19. La demanda fue desestimada en primera instancia.

20. En la segunda, el Tribunal da Relação (tribunal de apelación) de Lisboa acogió la demanda de las recurrentes y condenó a Merck Genéricos al resarcimiento del daño causado por la infracción de la patente

nº 70.542, pues, según el artículo 33 del Acuerdo ADPIC, que goza de efecto directo, no había caducado el 9 de abril de 1996, como sostenía la parte entonces recurrida, sino cinco años después.

21. Merck Genéricos interpuso recurso de casación contra esa sentencia ante el Supremo Tribunal de Justicia negándole que dotara de efecto directo al referido artículo 33.

22. El alto Tribunal luso observa que, si bien el artículo 94 del Código de 1995 había ampliado a veinte años la validez de las patentes, tal disposición no era aplicable a este asunto, por lo que la patente nº 70.542 había caducado el 8 de abril de 1996, tras los quince años contemplados en el artículo 7 del Código de 1940. De este modo, la aplicación del artículo 33 del Acuerdo ADPIC, que otorga a las patentes una duración mínima de veinte años, implicaría la estimación de las pretensiones formuladas por MSD.

23. El Supremo Tribunal considera que, conforme a los principios que rigen la interpretación de los tratados internacionales en Portugal, el artículo 33 del Acuerdo ADPIC tiene efecto directo y puede ser invocado entre particulares en el proceso.

24. Sin embargo, desconcertado sobre la eventual extrapolación al ámbito de las patentes de la jurisprudencia comunitaria sobre el Acuerdo ADPIC en materia de marcas, tanto en la vertiente sustantiva como en lo tocante a la competencia hermenéutica de este Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente suspendió el procedimiento y le planteó las siguientes cuestiones prejudiciales con arreglo al artículo 234 CE:

«1) ¿Es competente el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para interpretar el artículo 33 del Acuerdo ADPIC?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿deben los órganos jurisdiccionales nacionales aplicar dicho artículo, de oficio o a petición de parte, en los litigios pendientes?»

IV. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia

25. La resolución de remisión se registró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 5 de diciembre de 2005.

26. Han depositado observaciones escritas, dentro del plazo indicado en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia, Merck y MSD conjuntamente, Merck Genéricos, el Gobierno portugués, el francés y la Comisión.

de observaciones, que esa cuestión no es objetivamente necesaria para solucionar el litigio principal, pero no parecen poner en duda su admisibilidad, ya que sólo propugnan que no se atienda.

27. En la vista, celebrada el 28 de noviembre de 2006, han comparecido para formular verbalmente sus alegaciones los representantes de las partes en el litigio principal, el del Gobierno francés, el del Reino Unido y el de la Comisión.

30. Se podría compartir este enfoque, mas únicamente de manera parcial, pues no resulta imprescindible abordar la pregunta en cuanto tal, pero no por el argumento avanzado por las dos empresas citadas, sino porque el Tribunal de Justicia ha de examinar de oficio su competencia en los asuntos sobre pactos internacionales mixtos.

V. Análisis de las cuestiones prejudiciales

A. Planteamiento

28. Mediante su primera pregunta el órgano jurisdiccional quiere averiguar si el Tribunal de Justicia goza de jurisdicción para glosar el Acuerdo ADPIC y, en especial, su artículo 33.

31. Además, como se comprueba más adelante con el estudio de la jurisprudencia comunitaria, el Supremo Tribunal portugués recibiría la competencia discutida, si el Tribunal de Justicia declinara su fuero.

29. Conforme a una jurisprudencia reiterada,⁵ Merck y MSD sostienen, en su escrito

32. Por tanto, la primera cuestión suscitada no se analiza con ánimo de satisfacer la curiosidad del órgano jurisdiccional remitente, sino para indagar de oficio la propia competencia del Tribunal de Justicia.

5 — Sentencias de 17 de mayo de 1994, *Corsica Ferries* (C-18/93, Rec. p. I-1783), apartado 14; de 5 de octubre de 1995, *Centro Servizi Spediporto* (C-96/94, Rec. p. I-2883), apartado 45; de 18 de junio de 1998, *Corsica Ferries France* (C-266/96, Rec. p. I-3949), apartado 27; y de 9 de octubre de 1997, *Grado y Bashir* (C-291/96, Rec. p. I-5531), apartado 2.

B. Sobre la competencia del Tribunal de Justicia para interpretar el Acuerdo ADPIC

33. Ya se ha estudiado antes la capacidad del Tribunal de Justicia para pronunciarse sobre los tratados internacionales mixtos, a saber los que afectan a los poderes compartidos por las Comunidades y los Estados miembros, existiendo una abundante jurisprudencia. Pero, lejos de estar exenta de vericuetos, los desarrollos sucesivos han construido un camino largo y tortuoso, que exigiría ciertas correcciones en su complejo trazado para favorecer el tránsito de sus perplejos usuarios.

1. La respuesta según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

a) Orígenes

34. El recorrido comienza con la sentencia Haegeman,⁶ reiterada por la sentencia Demirel;⁷ desde entonces esos tratados mixtos forman parte de la competencia interpretativa de este Tribunal de Justicia, considerándolos actos aprobados por los órganos comunitarios;⁸ los pactos mixtos

también se incluyen, en virtud del paralelismo con las potestades de la Comunidad, como reflejo del principio esencial del derecho comunitario de la competencia de atribución, recogido en el artículo 5 CE y esbozado en la redacción del artículo 220 CE.⁹

35. La sentencia Demirel¹⁰ declaró que estos convenios tienen el mismo estatuto en el ordenamiento jurídico de la Unión que los acuerdos puramente comunitarios, ya que conciernen a ámbitos conferidos a la Comunidad.¹¹ Ciertamente, la sentencia se refería al Acuerdo de Asociación con Turquía,¹² del que se predicaba su plena pertenencia a las materias cubiertas por el Tratado CE, lo que no invalida empero el carácter general de la precedente aseveración.¹³

36. Entrando en el fondo del litigio, conviene constatar que la exégesis del Acuerdo ADPIC se ha planteado al Tribunal de Justicia en varias ocasiones. Sin embargo,

6 — Sentencia de 30 de abril de 1974 (181/73, Rec. p. 449).

7 — Sentencia de 30 de septiembre de 1987 (12/86, Rec. p. 3719), apartado 7.

8 — Apartados 4 a 6 de la sentencia Haegeman, ya citada.

9 — Wegener, B., «Artikel 220», en Callies, Ch./Ruffert, M., *Kommentar zu EU-Vertrag und EG-Vertrag*, Ed. Luchterhand, 2ª. ed. revisada y ampliada, Neuwied/Kriftel, 2002, p. 1991, punto 17.

10 — Apartado 9.

11 — Confirmada, entre otras, por la sentencia de 19 de marzo de 2002, Comisión/Irlanda (C-13/00, Rec. p. I-2943), apartado 14.

12 — Acuerdo por el que se crea una asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, firmado en Ankara el 12 de septiembre de 1963, aprobado en nombre de la Comunidad mediante Decisión del Consejo de 23 de diciembre de 1963 (DO 1964, 217, p. 3687; EE 11/01, p. 19).

13 — Jurisprudencia anunciada en la sentencia de 26 de octubre de 1982, Kupferberg (104/81, Rec. p. 3641), apartado 13.

no ha de soslayarse el dictamen 1/94,¹⁴ emitido a petición de la Comisión con objeto de clarificar el alcance de las atribuciones de la Comunidad Europea para celebrar todas las partes del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (en lo sucesivo, «OMC»). No obstante, el informe no versaba sobre las competencias del Tribunal de Justicia.

37. Así, al estudiar la naturaleza, exclusiva o compartida, de tales atribuciones, el dictamen se basó en la sentencia AETR¹⁵ para abordar los actos de derecho derivado de las Instituciones comunitarias que pudieran verse afectados por la participación de los Estados miembros en el Acuerdo ADPIC como presupuesto de las facultades de la Comunidad. El dictamen señaló que la armonización de los derechos de propiedad intelectual amparados en el anexo C del Acuerdo OMC había sido hasta esa fecha incompleta, indicando la ausencia de normativa comunitaria vigente en materia de patentes,¹⁶ la que interesa en el litigio principal.

38. De esta forma se encarriló una jurisprudencia que propugnaba la existencia de una normativa comunitaria como criterio determinante de la capacidad del Tribunal de Justicia para interpretar los convenios internacionales mixtos.

b) Pronunciamientos sobre el Acuerdo ADPIC

39. Después, la sentencia *Hermès*¹⁷ confirmó esta doctrina; el artículo 99 del Reglamento sobre la marca comunitaria,¹⁸ en vigor un mes antes de aprobarse el Acta final y el Acuerdo OMC,¹⁹ sirvió para deducir de la competencia de la Comunidad, merced al título de propiedad industrial unitario, su protección jurisdiccional en los términos del artículo 50 del Acuerdo ADPIC, proclamando la facultad del Tribunal de Justicia para interpretar este último precepto.²⁰

40. Se criticó que el litigio que originó la cuestión prejudicial en el asunto *Hermès* se ceñía a una marca *Benelux* y no a una comunitaria y que, en todo caso, el artículo 99 de Reglamento n° 40/94 remite al derecho nacional,²¹ pero el Tribunal de Justicia ratificó dicho pronunciamiento en la sentencia *Dior*,²² en cuyo apartado 39 extendió su capacidad hermenéutica del artículo 50

14 — Dictamen de 15 de noviembre de 1994, emitido con arreglo al apartado 6 del artículo 228 del Tratado CE (actualmente artículo 300 CE, tras su modificación) (dictamen 1/94, Rec. p. I-5267).

15 — Sentencia de 31 de marzo de 1971, Comisión/Consejo (22/70, Rec. p. 263).

16 — Apartado 103 del dictamen 1/94.

17 — Sentencia de 16 de junio de 1998 (C-53/96, Rec. p. I-3603).

18 — Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 (DO 1994, L 11, p. 1).

19 — Sentencia *Hermès*, ya citada, apartado 25.

20 — Sentencia *Hermès*, apartados 26 a 29.

21 — Así se manifiesta el abogado general Jacobs en las conclusiones del asunto en el que recayó la sentencia de 13 de septiembre de 2001, *Schieving-Nijstad* y otros (C-89/99, Rec. p. I-5851), punto 40. También, Heliskoski, J., «The jurisdiction of the European Court of Justice to give preliminary rulings on the interpretation of mixed agreements», en *Nordic Journal of International Law*, vol. 69, n° 4/2000, pp. 402 y ss.; también Cebada Romero, A., *La Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea*, Ed. La Ley, Madrid, 2002, p. 358.

22 — Sentencia de 14 de diciembre de 2000, *Dior* y otros (C-300/98 y C-392/98, Rec. p. I-11307).

del Acuerdo ADPIC, además de a las marcas, a los restantes derechos de propiedad intelectual.

41. Reconducía su argumentación, primordialmente, a que, en cuanto disposición procesal dirigida a todas las coyunturas comprendidas en el ámbito en el que surte efectos, aplicable a situaciones reguladas tanto por el derecho nacional como por el comunitario, la obligación de cooperación (del artículo 10 CE) demanda, por motivos prácticos y jurídicos, que las autoridades de los Estados miembros y de la Comunidad perciban de manera uniforme el artículo 50 del Acuerdo ADPIC.²³

42. Nació así la necesidad de esa *interpretación uniforme* como corolario de la obligación de cooperación leal, una de las ideas centrales defendidas por el abogado general Tesauro en las conclusiones del asunto Hermès, que no se recogía en la sentencia, para cimentar la jurisdicción del Tribunal de Justicia respecto de los acuerdos mixtos como el ADPIC,²⁴ opinión sobre la que me extendiendo más adelante.

43. Sin embargo, en lugar de elevar esa necesidad a la categoría de «exigencia fundamental», según proponía el citado abogado general, lo que le autorizaría a erigirse en garante único del correcto entender de los convenios mixtos firmados por la Comunidad, el Tribunal de Justicia se limitó a colegir de ese argumento su competencia para examinar el artículo 50 del Acuerdo ADPIC, como ya había hecho en la sentencia Hermès, aunque sin traer a colación esa premisa. De ahí que quepa preguntarse sobre el alcance de la remisión al artículo 10 CE en la sentencia Dior, si el Tribunal de Justicia mantuvo luego el mismo razonamiento que en la sentencia Hermès,²⁵ construyendo su capacidad para glosar los tratados internacionales mixtos con la normativa europea vigente.

c) Modulación

44. La jurisprudencia ha corroborado esta línea de pensamiento en la sentencia Comisión/Irlanda²⁶ sobre la adhesión al Convenio de Berna²⁷ en materia de propiedad intelectual que, en un recurso por incumplimiento, revela el uso de una metodología idéntica para delimitar las potestades comunitarias; también la sentencia Laguna de Berre²⁸ y la

23 — Apartado 37 de la sentencia Dior y otros.

24 — Conclusiones leídas el 13 de noviembre de 1997 (Rec. 1998, p. I-3606).

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

26 — Sentencia de 19 de marzo de 2002 (C-13/00, Rec. p. I-2943), en concreto los apartados 15 a 20.

27 — Convenio de Berna sobre protección de obras literarias y artísticas (Acta de París de 24 de julio de 1971).

28 — Sentencia de 7 de octubre de 2004, Comisión/Francia (C-239/03, Rec. p. I-9325).

más reciente Fábrica de MOX²⁹ se inscriben en la estela de la sentencia *Hermès*, indagando las potestades del Tribunal de Justicia en función de la presencia de actos normativos comunitarios.

45. Pero la sentencia *Laguna de Berre* aportó un pequeño matiz al declarar que la coyuntura de que un ámbito concreto, incardinado dentro de una materia con amplia legislación europea, no haya sido objeto de una regulación en la Unión no empece su igual consideración de competencia comunitaria.³⁰ La sentencia *Fábrica de MOX* alude expresamente a la precedente³¹ reiterando, pues, la importante salvedad introducida en el silogismo deductivo de su facultad interpretativa.

46. Por tanto, de mantener la actual jurisprudencia para apreciar si el Tribunal de Justicia posee la facultad de examinar los acuerdos mixtos y, especialmente, el Acuerdo ADPIC en materia de patentes, debería indagarse la eventual legislación comunitaria en esa rama de la propiedad industrial, sin perder de vista la reseñada «cláusula de flexibilización» de la sentencia *Laguna de Berre*.

d) Aplicación al caso de autos

47. Cobraría así relevancia la lista de medidas de la Comunidad, aportada por la Comisión en su escrito de observaciones, que comprende: el Reglamento (CEE) n° 1768/92, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos;³² el Reglamento (CE) n° 2100/94, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales;³³ el Reglamento (CE) n° 1610/96, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios;³⁴ la Directiva 98/44/CE, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas;³⁵ la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo concerniente a la concesión de licencias obligatorias de patentes sobre la elaboración de productos farmacéuticos destinados a la exportación hacia países con problemas de sanidad pública;³⁶ la Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria;³⁷ así como la Propuesta de Decisión del Consejo por la que se atribuye competencia al Tribunal de Justicia sobre los litigios relativos a la patente comunitaria;³⁸ y la Propuesta de Decisión del Consejo por la

29 — Sentencia de 30 de mayo de 2006, *Comisión/Irlanda* (C-459/03, Rec. p. I-4635).

30 — Sentencia *Laguna de Berre*, citada, apartados 29 y 30. Se ocupaba de las descargas de agua dulce y de limo en el medio marino, respecto de las que no se habían dictado disposiciones comunitarias, si bien las respaldaba una abundante normativa medioambiental armonizada.

31 — Apartado 95 de esa sentencia.

32 — Reglamento del Consejo, de 18 de junio de 1992 (DO L 182, p. 1).

33 — Reglamento del Consejo, de 27 de julio de 1994 (DO L 227, p. 1).

34 — Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996 (DO L 198, p. 30).

35 — Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998 (DO L 213, p. 13).

36 — COM(2004) 737 final y SEC(2004) 1348.

37 — COM(2000) 412 final (DO 2000, C 337 E, p. 278).

38 — COM(2003) 827 final.

que se instituye el Tribunal de la Patente Comunitaria y relativa a los recursos ante el Tribunal de Primera Instancia.³⁹

48. A diferencia de las marcas, entorno en el que se han aprobado tanto la Directiva 89/104/CEE⁴⁰ como el Reglamento n° 40/94 sobre la marca comunitaria, el panorama normativo europeo sobre patentes dista de ofrecer una respuesta tan clara de la posible incumbencia del Tribunal de Justicia para examinar el Acuerdo ADPIC. De la lista de actos enunciados en el punto anterior, algunos, como las obtenciones vegetales, ni siquiera pueden asimilarse a las patentes, según confiesa la propia Comisión. Otros, en cambio, han encallado en la fase preparatoria y no se han promulgado.

49. En efecto, falta una norma armonizadora y la creación de una patente comunitaria ha topado con resistencias invencibles en el Consejo. En este estadio quiebra la jurisprudencia *Hermès* modulada por la sentencia *Laguna de Berre*, que reclama normas vigentes, aunque surge inmediatamente la duda acerca de los parámetros que permitan conocer el nivel de actividad normativa suficiente para aseverar que hay competencia comunitaria y, por ende, del Tribunal de Justicia.

50. En este proceso prejudicial no se discute el ejercicio de las prerrogativas atribuidas a la Comunidad, tanto las que le confiere el artículo 95 CE, también en cuanto a los diferentes tipos de títulos de propiedad inmaterial de cara al mercado interior, como las que le revierten por la vía del artículo 308 CE, por ejemplo, para obtener la patente comunitaria, proyecto que no fraguó. Ha de subrayarse en este contexto lo intrincado y complejo que resulta para la Comunidad el uso de sus potestades.

51. Así, el Convenio sobre concesión de patentes europeas de 1973 (en lo sucesivo, «Convenio de Múnich»), al que se han adherido sucesivamente los Estados miembros, diseñó un instrumento paneuropeo que coexiste con los nacionales. Mediante la propuesta de Reglamento sobre la patente comunitaria se pretendía una simbiosis entre los sistemas comunitario e interestatal, empeño que requiere: la adopción del Reglamento sobre la patente comunitaria, la debida atención al Convenio de Múnich y al estatuto de la Oficina Europea de Patentes, la adhesión de la Comunidad al Convenio de Múnich, así como la futura coordinación de las correspondientes evoluciones del Reglamento y del Convenio. Además, el Convenio de Múnich no autoriza a la Oficina para hacerse cargo de estas funciones, por lo que se precisa su modificación.⁴¹

39 — COM(2003) 828 final.

40 — Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

41 — Punto 2.3 de la Propuesta de Reglamento sobre la patente comunitaria, antes citada.

52. Parece difícil dilucidar si, en esa tesitura, sería inicu castigar a la Comunidad por no haber coronado con éxito sus trámites, sobre todo en un procedimiento sometido a la regla de la unanimidad.⁴² Quizás haya acertado quien escribió, a propósito de los acuerdos mixtos, que, cuando la competencia se erige en el criterio para determinar la jurisdicción, la convierte en rehén de su complejidad.⁴³ Con el paulatino aumento de las competencias compartidas en los numerosos y diversos ámbitos que se «comunitarizan», se vaticina una avalancha de preguntas al Tribunal de Justicia, para que se pronuncie sobre su propia capacidad al respecto, sin poder eludir cada vez el examen de la legislación comunitaria pertinente.

53. En suma, aplicando al pie de la letra la jurisprudencia mencionada, cabría declarar que el Tribunal de Justicia no posee jurisdicción por la ausencia de disposiciones comunitarias, pero también, como insinúa la Comisión, estimar que sí la tiene, auspiciando la propiedad intelectual como un sector único, integrado por las marcas, los modelos y los demás tipos de derechos de los que se ocupa el Acuerdo ADPIC, y en el que hay carencias de intervención legislativa comunitaria, como la duración de la protección otorgada en virtud de las patentes de invención, lo que no frustra, por mor de la sentencia Laguna de Berre, la potestad interpretativa de este Tribunal de Justicia.

2. Propuesta alternativa

54. Ante las dificultades de la jurisprudencia reseñada, en las que el propio Tribunal de Justicia se ha enzarzado, prefiero apadrinar una tesis que permita superar la posición tan firmemente anclada y acometer una tarea renovadora en aras del interés comunitario, sustentando la competencia global del Tribunal de Justicia para glosar el Acuerdo ADPIC en las siguientes razones:

55. En primer lugar, merece mayor atención de la que se le ha prestado hasta ahora la incardinación de los Acuerdos OMC en el contexto del derecho internacional, en el que los pactos se ratifican con el ánimo de cumplirlos de buena fe. Ha de recalcarse asimismo la mutación que ha sufrido el GATT, debilitando su inicial carácter «contractual», a fin de transformarse en un marco prácticamente «constitucional» para el comercio mundial mediante su alineación plena con los estándares de los tratados internacionales según el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, de 23 de mayo de 1969 (en lo sucesivo, «Convenio de Viena»).44 Sería, pues, oportuno mantener el punto de partida de las sentencias Haege-

42 — El Proyecto de Reglamento sobre la patente comunitaria se presentó sobre la base del artículo 308 CE, que precisa la unanimidad en el Consejo. En la vista, la Comisión, preguntada sobre las causas del fracaso del proyecto en el Consejo, aludió al régimen lingüístico como principal traba a su aprobación.

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

44 — En vigor desde el 27 de enero de 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?», en *Common Market Law Review*, vol. 36, 1999, p. 400.

mann y Demirel en relación con los tratados mixtos, para estimarlos integrados en el ordenamiento jurídico comunitario.

56. En segundo lugar, los convenios rubricados por la Comunidad y los Estados miembros conjuntamente revelan el designio común que persiguen y que les obliga frente a los países terceros partes de esos convenios; el principio de lealtad del artículo 10 CE compele a los Estados miembros a cooperar no sólo en las fases de negociación y firma de tales acuerdos, sino también en la de su ejecución,⁴⁵ lo que ha de leerse de consuno con el deber de lograr el efecto útil del derecho comunitario no sólo en el ámbito legislativo, sino también en el ejecutivo y en el judicial.⁴⁶

57. En tercer lugar, la mejor manera de asumir los compromisos internacionales con terceros y de obtener la necesaria armonía en la exégesis de los tratados mixtos es asegurar su interpretación uniforme, idea que se consolida con la posible interconexión de los preceptos del Acuerdo, como avanzaba el abogado general Tesauro;⁴⁷ en esta línea, el único órgano capaz de desempeñar tal labor sería este Tribunal de Justicia, siempre con la inestimable ayuda de los jueces nacionales a través del mecanismo prejudicial del artículo 234 CE. Además, esta sensibilidad

por la armonía en la interpretación del derecho comunitario quedó patente en el dictamen 1/91, atinente al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que reforzó la tesis de no dispersar la facultad hermenéutica de los textos comunitarios como garantía de su coherencia.⁴⁸

58. En cuarto lugar, que el Tribunal de Justicia se considerase facultado para examinar los acuerdos mixtos y, especialmente, el ADPIC no implicaría traspasar a la Comunidad las competencias legislativas nacionales, tampoco aquellas que revierten a los Estados miembros en virtud de la ausencia de ejercicio por las Instituciones comunitarias. Al contrario, al disfrutar de una interpretación uniforme vinculante para todos, también en los ámbitos en los que aún no hubiera intervenido la Comunidad, los Estados miembros podrían conformarse más fácilmente al postulado del artículo 10 CE, haciendo uso de tales prerrogativas.

59. En quinto y último lugar, sorprende la situación generada por la jurisprudencia actual sobre los tratados mixtos, pues negarle al Tribunal de Justicia la capacidad de analizar un acuerdo de esa índole, ratificado por la Comunidad, hasta que no se legisle sobre determinadas materias resulta tan ilógico como prohibir a un

45 — Dictamen 1/94, ya referido, apartado 108.

46 — Kahl, W., «Artikel 10», en Callies, Ch./Ruffert, M., *op. cit.*, pp. 451 y ss.

47 — Puntos 20 y 21 de sus conclusiones en el asunto Hermès, citadas.

48 — Dictamen emitido, con arreglo al párrafo segundo del apartado 1 del artículo 228 del Tratado CEE, el 14 de diciembre de 1991 (dictamen 1/91, Rec. p. I-6079), apartados 43 a 45.

órgano jurisdiccional nacional interpretar una ley marco hasta que las autoridades en las que se delegue la función normativa la hayan ejercitado.

60. Así pues, el Tribunal de Justicia debería ser consciente de las deficiencias de su jurisprudencia e intentar zanjar la sempiterna zozobra sobre su capacidad para analizar los acuerdos mixtos, atreviéndose a cambiar el rumbo y a asumir su responsabilidad, tanto para reconducir su doctrina y acomodarla a los principios básicos del derecho internacional, como para revestirla de la seguridad jurídica que reclaman los operadores institucionales en el plano intracomunitario. Ya dio un paso en esa dirección la sentencia Dior, incorporando a su razonamiento la referencia al artículo 10 CE, pero erró al no otorgarle el alcance que propugno.

61. A la luz de todo lo expuesto, me atrevo a sugerir al Tribunal de Justicia que se declare competente para interpretar el Acuerdo ADPIC y, por consiguiente, su artículo 33.

C. Sobre el efecto directo del artículo 33 del Acuerdo ADPIC

62. Si, en la partitura de los problemas jurídicos ligados a las relaciones externas de

la Comunidad, la interpretación de los acuerdos mixtos se ha convertido en el ritornelo, el efecto directo constituye la parte vocal indisolublemente ligada, de suerte que nunca se plantea la una sin el otro. El símil no es gratuito, pues, como se comprueba a continuación, los argumentos de la jurisprudencia comunitaria revelan grandes concomitancias metodológicas.

63. La formulación de la pregunta del Supremo Tribunal de Justicia llama a equívocos y parece aludir tanto al efecto directo, como a la invocabilidad de las normas de los Acuerdos OMC por las partes en los litigios pendientes en los tribunales nacionales, pero la lectura del auto de remisión y las observaciones aportadas en este proceso prejudicial ponen el acento en la aplicabilidad directa inmediata del artículo 33 del Acuerdo ADPIC.

64. Conviene, pues, comenzar por los presupuestos de la doctrina del Tribunal de Justicia, para deducir la respuesta pertinente, modulándola en función de ciertos pensamientos.

1. La respuesta según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

siempre que *no haga falta algún acto ulterior para que surta sus efectos*».⁵¹

a) De Hermès a Van Parys

65. La sentencia Demirel entendió directamente aplicable una disposición de un acuerdo celebrado por la Comunidad con terceros países cuando contiene, a la vista de su tenor, de su objeto, así como de su naturaleza, una obligación clara y precisa, cuya ejecución no se subordina a la adopción de un acto ulterior.⁴⁹

66. Aunque la sentencia Hermès no se manifestó sobre este aspecto, el abogado general Tesauro se muestra proclive a aceptar el efecto directo de los Acuerdos OMC, apoyándose en que los remilgos del Tribunal de Justicia sobre el GATT se habían superado con el convenio que le sucedió.⁵⁰ Matiza, no obstante, que el Acuerdo ADPIC es invocable por los particulares «en lo que concierne a las normas que lo permitan», lo que rememora la cita de la sentencia Demirel reproducida en el punto precedente, pues «lo importante es la aptitud de la norma en sí misma para su aplicación, lo que sucede

67. El Tribunal de Justicia expresó su opinión en el caso Portugal/Consejo,⁵² cuyo entorno fáctico era ajeno al Acuerdo ADPIC, ya que se impugnaba la validez de dos tratados, uno con India y otro con Pakistán, sobre el acceso al mercado de géneros textiles, alegando la ilegalidad de la Decisión relativa a la firma de tales tratados⁵³ por contravenir preceptos y principios fundamentales de la OMC.

68. La sentencia ha generado una abundante doctrina, en su mayoría muy crítica;⁵⁴ por no alargar estas conclusiones, la expondré someramente. Así, a pesar de reconocer que los Acuerdos OMC comportan notables divergencias con el GATT de 1947, sobre todo en cuanto al refuerzo del régimen de salvaguardia y al mecanismo de solución de controversias,⁵⁵ el Tribunal de Justicia enfatizó el papel negociador de los Estados,

49 — Sentencia Demirel, apartado 14.

50 — Conclusiones del asunto en el que recayó la sentencia Hermès, punto 30, párrafo segundo.

51 — Ibidem, punto 37, cursiva añadida.

52 — Sentencia de 23 de noviembre de 1999 (C-149/96, Rec. p. I-8395), apartados 42 a 47.

53 — Decisión 96/386/CE del Consejo, de 26 de febrero de 1996, sobre la celebración de Memorandos de entendimiento entre la Comunidad Europea, la República Islámica del Pakistán y la República de la India sobre acuerdos en el sector del acceso a los mercados para los productos textiles (DO L 153, p. 47).

54 — Perfectamente resumida en Cebada Romero, A., *op. cit.*, pp. 467 y ss.

55 — Memorándum de entendimiento relativo a las normas y procedimiento por los que se rige la solución de diferencias (anexo 2 de los Acuerdos OMC).

para inferir que aceptar el efecto directo de ese Tratado implicaría privar a los órganos legislativos o ejecutivos de las Partes contratantes de la posibilidad de alcanzar, siquiera con carácter temporal, desenlaces concertados, posibilidad que les confiere el artículo 22 del Memorándum de entendimiento.⁵⁶

69. El Tribunal de Justicia agregó que la finalidad de los Acuerdos OMC no facilita los procedimientos jurídicos para garantizar su ejecución de buena fe en los ordenamientos de las Partes contratantes,⁵⁷ de lo que deriva que las normas de esos Acuerdos no sirven para controlar la legalidad de los actos de las Instituciones de la Unión.⁵⁸

70. Sin embargo, aludió a dos supuestos en los que había otorgado efecto directo a las normas del GATT, a saber, cuando la Comunidad se proponga cumplir una obligación asumida en el marco de la OMC (asunto Fediol),⁵⁹ o cuando el acto comunitario se remita expresamente a los Acuerdos OMC (asunto Nakajima),⁶⁰ hipótesis en las que corresponde al Tribunal de Justicia apreciar la validez del acto europeo en relación con las normas de la OMC, que

encarnan las dos únicas excepciones a la regla general, según resulta de la sentencia Van Parys.⁶¹

71. En esta última sentencia, la negación del efecto directo a los preceptos OMC adquiere ribetes absolutos, pues el Tribunal de Justicia ha impedido invocar ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro la incompatibilidad de una norma comunitaria con los Acuerdos OMC, aun cuando el Órgano de Solución de Diferencias⁶² se había decantado a favor de tal incompatibilidad.⁶³ Podría haberse conculcado el principio *pacta sunt servanda*, recogido en el artículo 26 del Convenio de Viena,⁶⁴ por ignorar las decisiones de un ente cuya capacidad ha sido aceptada por la Comunidad al firmar los Acuerdos OMC; pero además, la sentencia Van Parys sorprende, porque este Tribunal de Justicia siempre ha procurado que se respeten sus sentencias en todos los niveles nacionales, administrativo, legislativo o judicial.

b) Las secuelas de la sentencia Dior

72. A diferencia de la sentencia Hermès, la sentencia Dior no eludió las cuestiones de los

56 — Sentencia Portugal/Consejo, mencionada, apartados 36 a 40.

57 — Apartado 41 de la sentencia citada en la nota precedente.

58 — Apartado 47 de la sentencia Portugal/Consejo.

59 — Sentencia de 22 de junio de 1989, Fediol/Comisión (70/87, Rec. p. 1781), apartados 19 a 22.

60 — Sentencia de 7 de mayo de 1991, Nakajima/Consejo (C-69/89, Rec. p. I-2069), apartado 31.

61 — Sentencia de 1 de marzo de 2005 (C-377/02, Rec. p. I-1465), apartados 39 y 40.

62 — Previsto en el artículo 2, apartado 1, del mentado Memorándum de entendimiento.

63 — Sentencia Van Parys, apartado 54.

64 — Laget-Annamayer, A., «Le Statut des accords OMC dans l'ordre juridique communautaire: en attendant la consécration de l'invocabilité», en *Revue trimestrielle de droit européen*, 42 (2), abril/junio de 2006, pp. 281 y ss.

órganos jurisdiccionales neerlandeses sobre la fuerza jurídica inmediata del Acuerdo ADPIC. Pero no las resolvió en el sentido propugnado por el abogado general Tesouro en el asunto *Hermès*, sino que perseveró en el reparto de competencias entre los Estados miembros y la Comunidad.

Acuerdo ADPIC se inscribiera entre las materias comunitarias, la capacidad para tal apreciación correspondería al Tribunal de Justicia y, si se situara en la órbita de las atribuciones nacionales, a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros.⁶⁷

73. Al amparo del apartado 14 de la repetida sentencia *Demirel* y, tras recordar que los particulares no pueden invocar ante los tribunales nacionales las normas OMC (sentencia *Portugal/Consejo*), distinguió los ámbitos regulados por el derecho europeo de aquellos en los que la Comunidad aún no ha ejercitado sus potestades.⁶⁵ En los primeros, reiteró la obligación de interpretar el Acuerdo ADPIC a la luz de su tenor literal y de su finalidad;⁶⁶ en los segundos, estimó que, al no regirse por el derecho de la Unión, «no se impone ni se excluye que el ordenamiento jurídico de un Estado miembro conceda a los particulares la facultad de invocarlo directamente [el Acuerdo ADPIC]».

75. Como ocurría con la primera pregunta, tampoco este proceder del Tribunal de Justicia, fijándose en las competencias respectivas de la Comunidad y de sus países integrantes, me convence, pues obliga otra vez a indagar si la Unión ha desarrollado sus atribuciones de manera suficiente; resurgen así la falta de previsibilidad para los operadores institucionales y el protagonismo excesivo del Tribunal de Justicia, dilucidando el contencioso por el reparto competencial. Pero, sobre todo, se pone en peligro la unidad y la coherencia de la interpretación del derecho comunitario, incluidos los tratados internacionales en los que participan los Estados miembros con la Comunidad, lo que parece auspiciar otra metodología.

2. Propuesta alternativa

74. En suma, con arreglo a esta jurisprudencia, cobra de nuevo sentido la competencia, comunitaria o nacional, para aplicar el precepto concreto y para dirimir a quién incumbe apreciar la invocabilidad. Trasladando esta idea al caso de autos, sería oportuno destacar que, si el artículo 33 del

76. El hilo rector de mi tesis es más sencillo, hilvana la necesidad de respetar los compromisos internacionales de la Unión según

65 — Sentencia *Dior*, apartados 47 y 48.

66 — Según la sentencia *Hermès*, apartado 28.

67 — También sentencia *Schieving-Nijstad* y otros, citada, apartados 51 a 55.

el principio de buena fe, que debe presidir siempre la actuación de los Estados, pero también la de las organizaciones que operan en el orden mundial, así como la exégesis de los pactos que suscriben,⁶⁸ de conformidad con los artículos 26 y 31 del Convenio de Viena, ya mencionado.

77. Creo no errar al encuadrar la sentencia Demirel en esta misma filosofía, cuando, en el repetido apartado 14, supeditó la aplicabilidad directa de los acuerdos celebrados por la Comunidad, por un lado, al tenor, al objeto y a la naturaleza del convenio y, por otro lado, a que encierre una obligación clara precisa e incondicional. Estos dos criterios sucesivos han de erigirse en la guía para el examen del efecto directo, mejor que la doctrina jurisprudencial expuesta.

78. Sin embargo, mientras persistan las opiniones de la sentencia Portugal/Consejo, confirmadas por última vez en la sentencia Van Parys, no se vislumbra ninguna opción para abandonar el sistema dualista en el que, con incierta base jurídica, el Tribunal de Justicia ha transformado la recepción en la Comunidad del *ius gentium*, y de los Acuerdos OMC, para burlar sus deberes.⁶⁹ En consecuencia, una norma de ese tipo

nunca desplegaría su eficacia directamente en la Unión Europea, salvo las hipótesis contempladas en las sentencias Fediol y Nakajima, ya mencionadas.

79. Como los argumentos del Tribunal de Justicia rondan la esfera política más que la jurídica,⁷⁰ huelga ahondar en el debate y confiar en que las críticas doctrinales venzan la resistencia a aceptar la postura del abogado general Saggio, para quien una norma convencional puede, en principio, en razón de su contenido claro, preciso e incondicional, constituir una pauta de legalidad de los actos comunitarios y los particulares sólo están autorizados a invocarla ante los órganos jurisdiccionales nacionales cuando así se desprenda del contexto del acuerdo en su conjunto.⁷¹

80. Únicamente me resta esbozar dos pensamientos más en esta controversia, aparentemente resuelta por una jurisprudencia firme.

81. En primer lugar, si el verdadero motivo del Tribunal de Justicia para negar el efecto directo a los Acuerdos OMC radica en su intención de no interferir en las prerrogativas

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

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

70 — Laget-Annamayer, A., *op. cit.*, p. 287; también Cebada Romero, A., *op. cit.*, p. 490.

71 — Conclusiones del asunto en el que recayó la sentencia Portugal/Consejo, citada, punto 18.

de las Instituciones políticas comunitarias, para actuar dentro del margen de negociación que se les confiere en el Memorando sobre la resolución de diferencias,⁷² sólo serviría para los ámbitos en los que verdaderamente haya posibilidad de transacción.

82. Aunque el Memorandum de entendimiento engloba al Acuerdo ADPIC entre las materias a las que se aplica, la naturaleza de la regulación que pretende armonizar, los derechos de propiedad intelectual e industrial, se aviene mal con el mecanismo de solución de diferencias, pues, por definición, esos derechos pertenecen a los individuos y no a los Estados.⁷³

83. La esencia de este anexo del Acuerdo OMC se separa notablemente de la del Acuerdo General, sobre el que el Tribunal de Justicia elaboró sus premisas en la sentencia Portugal/Consejo; cuesta poner en pie de igualdad, sin estridencias, unos estándares mínimos de protección, como la duración de las patentes, con las normas que, por ejemplo, exigen la reducción o la supresión de los aranceles de aduana para facilitar el acceso de los productos al mercado. Dudo de que esos distintos tipos de reglas ofrezcan la misma elasticidad para lograr un compromiso. Debería, pues, pres-

tarse más atención al precepto que se interpreta, a la hora de definir si cabe su contravención mediante la negociación.

84. En segundo lugar, la importancia que el planteamiento del Tribunal de Justicia otorga al sistema de solución de conflictos de la OMC resulta desmesurada, pues antepone la opción de hacer dejación de las responsabilidades asumidas en virtud del Acuerdo OMC a su valor vinculante como tratado internacional multilateral.

85. Ciertamente, ese Acuerdo no prevé un remedio como el del recurso de incumplimiento del artículo 226 CE, y aún menos de las medidas coercitivas del artículo 228 CE, pero tal carencia no permite invertir los términos del pacto transnacional, concediendo al método de salvar disputas el rango de subterfugio legal y alternativo al imperativo de acatamiento de buena fe del derecho internacional. No se le puede otorgar tal preponderancia, desvirtuando lo que ha de constituir una excepción. Por lo demás, la salida negociada siempre reviste carácter provisional,⁷⁴ y ha de tender hacia el respeto del acuerdo,⁷⁵ lo que redundaría en favor de quienes subrayan la singularidad del mecanismo para solucionar conflictos.

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

73 — Cuarto apartado de la exposición de motivos del Acuerdo ADPIC.

74 — Artículo 22, apartado 1, del Memorando de entendimiento.

75 — Así se infiere del artículo 3, apartado 7, del Memorando de entendimiento, a cuyo tenor «[...] se debe dar siempre preferencia a una solución mutuamente aceptable para las partes en la diferencia y que esté en conformidad con los acuerdos abarcados. [...]»; cursiva añadida.

86. Igualmente, aunque el artículo IX del Acuerdo OMC capacita en exclusiva a la Conferencia Ministerial y al Consejo General para interpretar el Acuerdo y los Acuerdos Comerciales Multilaterales, se ha de hacer por mayoría de tres cuartos de los Miembros. Dado el elevado número de Partes en la OMC, es complicado lograr tal mayoría, por lo que no suscribo la opinión de que esa facultad del artículo IX mitiga el carácter jurisdiccional del mecanismo de resolución de conflictos,⁷⁶ pues hasta la fecha no se ha utilizado nunca.⁷⁷

87. Las anteriores reflexiones permiten salvar el primer escollo, relativo a la esencia y al contexto del acuerdo que se pretende analizar. Por lo tanto, sólo faltaría la exégesis del artículo 33 del Acuerdo ADPIC para dictaminar acerca de su fuerza ejecutiva inmediata.

88. Como barrunto, sin embargo, que la propuesta formulada a la luz de la jurisprudencia en el epígrafe 1 del apartado V-C de estas conclusiones carecería de interés para el órgano jurisdiccional remitente, que busca en realidad pautas hermenéuticas que le ayuden a identificar el efecto directo de la disposición controvertida, convendría estudiarla en un tercer epígrafe que, desde un enfoque metodológico, ha de considerarse

común a los otros dos. La lógica así lo manda, ya que ambos caminos convergen en el punto en el que la aplicabilidad inmediata de la norma acarrea su exploración detenida.

3. Examen del artículo 33 del Acuerdo ADPIC

89. Varias de las observaciones depositadas en este proceso prejudicial han señalado la claridad del precepto litigioso, apoyándose en una lectura demasiado superficial de su texto.

90. No comparto esa posición. El artículo 33 del Acuerdo ADPIC encierra dos premisas: una, la duración mínima de la protección de las patentes, que fija en veinte años; otra, la máxima, que deja al libre albedrío del legislador nacional.

91. La redacción no es nítida y ha provocado su errónea interpretación. El correcto sentido de la norma la concibe como un mandato para los Estados signatarios: que acomoden sus legislaciones sobre patentes a la premisa primera, previendo una protección de esos derechos de propiedad industrial que ascienda, al menos, a veinte años

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

77 — Según informaciones verbales de la División de asuntos jurídicos de la OMC.

desde la solicitud. En cambio, la segunda premisa del precepto les confiere discrecionalidad para fijar la duración máxima.

92. Cabría predicar un efecto directo «asimétrico» de la primera premisa, para casos como el actual, cuando la infracción proviene de haber mantenido el amparo de los derechos incorporeales de esa índole por debajo del límite temporal descrito, una vez agotado el periodo transitorio autorizado por el propio Acuerdo ADPIC. Parece indiscutible que la obligación de los Estados reúne los requisitos para su inmediata aplicación. De esta forma, los afectados por la inactividad reguladora estarían legitimados para invocar la norma controvertida en contra del Estado infractor. Esta sanción encuentra así cobijo en los desarrollos de este Tribunal de Justicia sobre el efecto directo vertical de las directivas.

93. Mayores dudas surgen para el reconocimiento de un efecto directo horizontal, debido a la falta de un límite máximo. El final del plazo de tutela de esas propiedades especiales no incide sólo en su titular sino, especialmente, en los terceros y en el dominio público, que en esta materia representa el interés general. Los competidores, pero también la adecuada gestión registral de esos derechos, han de saber cuándo termina la protección de la patente en el ordenamiento nacional.

94. Si el poder legislativo no ejerce esa facultad, resulta imposible concretar, del mero tenor del artículo 33, el momento determinado en el que cesaría la vigencia del monopolio legalmente otorgado. En particular, decidir que basta con tomar la opción mínima de los veinte años equivaldría a arrogarse una prerrogativa del legislador y no se podría oponer a los terceros.

95. En consecuencia, por hallarse supeditado al poder del legislador nacional para señalar la duración exacta de la protección otorgada a las patentes con arreglo a su propio ordenamiento jurídico, el artículo 33 del Acuerdo ADPIC carece de efecto directo.

96. Por último, procede añadir que el artículo 70 del Acuerdo ADPIC, concerniente a la «Protección de la materia existente», alegado para sostener la fuerza ejecutiva inmediata del mencionado artículo 33, se dirige a garantizar a los derechos obrantes al entrar en vigor el Acuerdo ADPIC idéntico amparo al de los que se concedan en virtud de las normativas aprobadas por los Estados partes para implementar ese Acuerdo. Se trata, pues, de extender a las patentes antiguas la nueva custodia, por lo que no guarda relación con el efecto directo de sus normas.

VI. Conclusión

97. A tenor de todo lo expuesto, propongo al Tribunal de Justicia responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, declarando que:

«Al estar supeditado a una ulterior actividad reguladora por el legislador nacional para fijar la duración exacta de la protección dispensada a las patentes, el artículo 33 del Acuerdo ADPIC carece de efecto directo y no puede, por tanto, ser invocado ante los órganos jurisdiccionales nacionales frente a otros particulares.»