

GIUSEPPE MORGESE

L'efficacia delle norme dell'Accordo TRIPS nell'ordinamento comunitario*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Cenni ai caratteri distintivi dell'Accordo TRIPS rispetto agli altri accordi OMC. – 3. I termini del dibattito relativo alla possibilità di riconoscere o meno l'efficacia diretta delle norme dell'Accordo TRIPS. – 4. L'adattamento dell'ordinamento comunitario all'Accordo GATT 1947. La giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla inidoneità del diritto comunitario derivato. – 5. La partecipazione della Comunità all'OMC e il Parere 1/94. La sentenza *Portogallo c. Consiglio*: la perdurante inidoneità anche degli accordi OMC a produrre effetti diretti e a fungere da parametro di legittimità. – 6. Gli sviluppi giurisprudenziali successivi. – 7. Critica della posizione della Corte di giustizia dal punto di vista giuridico e sua valutazione sul diverso piano della opportunità di preservare l'autonomia e il buon funzionamento della Comunità. – 8. Conclusioni in merito alla prospettazione di una soluzione di carattere generale diretta a riconoscere l'efficacia diretta delle norme OMC, e in particolare di quelle TRIPS, salvaguardando al contempo le preoccupazioni del giudice comunitario.

1. Introduzione

Una delle questioni che periodicamente impegnano la dottrina e la giurisprudenza riguarda lo *status*, nell'ordinamento comunitario, delle norme contenute nell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e negli accordi ad esso allegati¹. Il problema riguarda la verifica della duplice possibilità che

* Dottore di ricerca in diritto internazionale e dell'Unione europea. Il presente studio è stato condotto nell'ambito del progetto di ricerca nazionale PRIN 2007 «Cittadinanza europea e diritti fondamentali nell'attuale fase del processo di integrazione». Responsabile nazionale, prof. Ennio Trigiani (prot. 2007ETKBL17).

¹ L'Agreement Establishing the World Trade Organization o WTO Agree-

il corpus normativo OMC – ivi comprese le decisioni adottate dal *Dispute Settlement Body* (ovvero Organo di risoluzione delle controversie, d'ora in poi "DSB")² – sia, da un lato, direttamente applicabile nell'ordinamento comunitario, tal che esso possa fungere da parametro di legittimità per il diritto comunitario derivato, e dall'altro che abbia efficacia diretta, sia cioè idoneo a creare diritti e obblighi direttamente in capo ai singoli. Com'è noto, l'applicabilità e l'efficacia diretta delle norme e delle decisioni del sistema OMC viene quasi generalmente ammessa in dottrina ma costantemente negata, sin dalla vigenza dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (Accordo GATT 1947)³, dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

ment (d'ora innanzi "Accordo OMC") – che, insieme ai suoi allegati, rappresenta il testo concordato alla fine del negoziato pluriennale denominato *Uruguay Round* – è incluso nel *Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, firmato a Marrakesh il 15 aprile 1994. Il suo testo ufficiale in lingua inglese è consultabile in *33 International Legal Materials*, 1994, p. 1143 ss., mentre la traduzione non ufficiale italiana è in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, L. 336 del 23 dicembre 1994, p. 3 ss., nonché nella legge 29 dicembre 1994 n. 747, Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakesh il 15 aprile 1994, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, Suppl. ord. n. 1 del 10 gennaio 1995. Tutti i testi che compongono il c.d. "pacchetto OMC" sono inoltre consultabili online all'indirizzo www.wto.org.

² Il DSB, emanazione del Consiglio generale OMC e dunque formato dai rappresentanti dei Membri dell'Organizzazione che all'uopo si riuniscono in questa veste "quasi-giurisdizionale", ha la principale competenza in materia controversa secondo quanto previsto dalla "Intesa sulle regole e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie" (*Dispute Settlement Understanding*, di seguito "DSU"), che rappresenta l'Allegato 2 all'Accordo OMC. Tra le competenze del DSB merita ricordare quella relativa all'istituzione degli organismi previsti dalla DSU nella fase giudicante (si tratta dei *Panel*, istituiti *ad hoc* per esaminare una singola controversia in primo grado, e dell'Organo d'appello permanente), quella concernente l'adozione formale delle decisioni trasmesse da questi ultimi due organi, e quella attinente alle procedure esecutive. In argomento per tutti P. PRONE, A. LIGUSTRO, *Diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, Padova, 2002, p. 575 ss.

³ Il testo originario del GATT 1947 è in *55 United Nations Treaty Series*, p. 194 ss., mentre l'ultima versione modificata si può consultare in *Basic Instruments and Selected Documents of GATT 1947*, Suppl. 33 (1986). L'Accordo

Ciò posto, il presente lavoro intende ripercorrere l'evoluzione storica della giurisprudenza "restrittiva" della Corte di giustizia e tentare di abbozzare una soluzione di carattere generale che contemperì le preoccupazioni espresse dal giudice comunitario e la necessità di rispettare il carattere *self-executing* di alcune norme OMC. A tal fine, il discorso ruoterà intorno all'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale atinenti al commercio (Accordo TRIPS)⁴, le cui particolari caratteristiche ne fanno un *unicum* all'interno del sistema OMC e dunque terreno privilegiato per la soluzione che si vuole suggerire.

2. *Cenni ai caratteri distintivi dell'Accordo TRIPS rispetto agli altri accordi OMC*

L'Accordo TRIPS rappresenta tuttora, a più di quindici anni dall'entrata in vigore dell'OMC, la novità forse più rilevante dell'attuale sistema commerciale multilaterale. Esso ha infatti profondamente innovato non solo la previgente disciplina internazionale della proprietà intellettuale ma anche l'impostazione di fondo della regolamentazione giuridica delle relazioni commerciali tra Stati.

Dal primo punto di vista, l'Accordo TRIPS segna il passaggio della concezione "territoriale" dei diritti di proprietà intellettuale, propria delle precedenti convenzioni internazionali⁵, a una che propria del 1947 è il frutto dello stralcio, con modificazioni, del Capitolo IV della *Havana Charter for an International Trade Organization* (c.d. "Carta dell'Avana"), contenuta nel *Final Act of the United Nations Conference on Trade and Employment* firmato il 24 marzo 1948. La Carta dell'Avana non è mai entrata in vigore.

⁴ L'Accordo TRIPS, acronimo per *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, rappresenta l'Allegato 1C del citato Accordo OMC. Se ne veda il testo ufficiale in lingua inglese in *33 International Legal Materials*, 1994, pp. 1197-1225. La traduzione non ufficiale in lingua italiana è in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, L. 336 del 23 dicembre 1994, p. 214 ss., nonché nella citata legge 29 dicembre 1994 n. 747.

⁵ Ci si riferisce soprattutto alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (del 20 marzo 1883, in *828 United Nations Treaty Series*, p. 305 ss.) e alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (del 9 settembre 1886, in *828 United Nations Treaty Series*, p. 221

tremmo definire "globale"⁶. Dal secondo, invece, esso rappresenta, nel contesto dell'odierno sistema commerciale multilaterale, l'espressione sinora più compiuta del passaggio dalla tradizionale filosofia puramente liberalizzatrice dell'Accordo GATT 1947 (basata sull'apertura progressiva dei mercati nazionali e sull'integrazione "negativa" attuata soprattutto per mezzo del divieto di discriminazioni tra merci provenienti da diversi Stati) a una nuova impostazione che, attraverso l'introduzione anche di alcune misure "positive" di armonizzazione delle normative nazionali, tende a eliminare sempre più le differenze esistenti all'interno dei singoli mercati nazionali⁷.

I testi consolidati con le modifiche apportate nel corso delle successive revisioni sono disponibili *online* all'indirizzo www.wipo.int. Le convenzioni appena ricordate, tuttora in vigore, pongono infatti l'autore o l'inventore al centro delle rispettive discipline, nel rispetto del c.d. "principio di territorialità dei beni immateriali". Quando si parla di "territorialità" dei diritti di proprietà intellettuale si fa genericamente riferimento alla circostanza per cui le diverse normative nazionali sui diritti di proprietà intellettuale sono solite determinare la sfera di efficacia spaziale di questi ultimi in maniera coincidente con il territorio dello Stato che li ha creati: in argomento N. BOSCHNERO, *Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di leggi e giurisdizione*, in *Annali italiani del diritto d'autore, della critica e dello spettacolo* (2007), 2008, p. 34 ss. Ciò significa non solo che le norme sostanziali di ogni Paese sono competenti in via esclusiva a regolare le questioni relative all'esistenza, alla titolarità, al contenuto, all'estinzione e alla tutela dei diritti creati nel territorio nazionale, ma anche che simili diritti sono indipendenti da quelli disciplinati da norme sostanziali di altri Paesi. Dal punto di vista del diritto internazionale, pertanto, tali convenzioni sono espressioni della volontà di ciascuno Stato di disciplinare all'interno del proprio ordinamento la materia della proprietà intellettuale in via esclusiva rispetto ad altri ordinamenti statali.

⁶ A differenza delle convenzioni appena ricordate, infatti l'Accordo TRIPs asseconda le trasformazioni economiche e produttive dei Paesi industrializzati verso una *knowledge-based economy* ed è orientato a riconoscere un livello minimo "globale" di tutela giuridica a tutti quei soggetti di medie e grandi dimensioni che sfruttano le creazioni intellettuali quale parte della loro più ampia strategia intenzionale di mercato.

⁷ Conforme V. HENSKAMEN, *The Regulatory Philosophy of International Trade Law*, in *38 Journal of World Trade*, 2004, p. 14. L'Accordo TRIPs si compone di un Preambolo e di 73 articoli suddivisi in sette parti. La prima parte consta di otto articoli riguardanti la natura e l'ambito degli obblighi previsti nell'Ac-

L'Accordo TRIPs obbliga infatti gli Stati membri dell'OMC a predisporre nei rispettivi ordinamenti nazionali una tutela «effec-

cordo (art. 1), l'incorporazione di alcune disposizioni della ricordata Convenzione di Parigi nonché il rispetto degli obblighi derivanti in capo ai Membri dalla partecipazione alle altre convenzioni richiamate nell'Accordo medesimo (art. 2), l'applicazione del principio del trattamento nazionale (art. 3) e del principio del trattamento della nazione più favorita (art. 4), la non operatività di questi due principi con riferimento agli accordi multilaterali in materia di acquisizione o mantenimento della protezione conclusi sotto gli auspici dell'OMPI (art. 5), la questione del c.d. esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale (art. 6), e infine i principi (art. 7) e gli obiettivi (art. 8) che dovrebbero governare l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo TRIPs. La seconda e la terza parte contengono la disciplina materiale autonoma dei diritti di proprietà intellettuale che gli Stati devono introdurre nei loro ordinamenti interni. In particolare, la seconda parte contiene le norme sostanziali minime autonome in materia di diritto d'autore e diritti connessi (sezione 1, articoli da 9 a 14), di marchi (sezione 2, articoli da 15 a 21), di indicazioni geografiche (sezione 3, articoli da 22 a 24), di disegni industriali (sezione 4, articoli 25 e 26), di brevetti (sezione 5, articoli da 27 a 34), di topografie di prodotti a semiconduttori (sezione 6, articoli da 35 a 38), di protezione delle informazioni segrete (sezione 7, art. 39) e di controllo delle pratiche anticoncorrenziali nel campo delle licenze contrattuali (sezione 8, art. 40). Tali norme, giova accennarlo, si aggiungono e talvolta sovrappongono alle previsioni contenute nelle convenzioni di Parigi, di Berna, di Roma e di Washington espressamente incorporate nell'Accordo TRIPs mediante la tecnica del rinvio recettizio. La terza parte si occupa invece delle procedure minime autonome per garantire una tutela efficace in caso di violazione dei diritti previsti nella parte precedente (e nelle norme esterne richiamate), stabilendo innanzitutto alcuni obblighi di carattere generale (sezione 1, art. 41) per poi passare alle disposizioni relative ai procedimenti civili e amministrativi (sezione 2, articoli da 42 a 49), alle misure provvisorie (sezione 3, art. 50), alle misure doganali alla frontiera (sezione 4, articoli da 51 a 60) e alle misure di carattere penale (sezione 5, art. 61). La quarta parte, composta dall'unico art. 62, si occupa delle procedure e delle formalità che gli Stati membri possono prevedere nei loro ordinamenti per l'acquisizione o il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei rispettivi titolari, mentre la quinta parte stabilisce sia il fondamentale principio di trasparenza (art. 63) sia l'estensione all'Accordo TRIPs delle procedure multilaterali OMC in materia di risoluzione delle controversie (art. 64). La sesta parte, dal canto suo, contiene le disposizioni transitorie per i Paesi industrializzati, in via di sviluppo e con economia in transizione (art. 65) nonché per i Paesi meno avanzati (art. 66), insieme a quella relativa alla cooperazione tecnica in favore di questi ultimi Paesi (art. 67). La settima parte, infine,

«distortions and impediments to international trade»⁸. A tal fine si procede su un doppio binario. Da un lato, viene predispota l'estensione del principio "negativo" di non-discriminazione proprio del GATT 1994 e, in parte, delle preesistenti convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale⁹. Dall'altro, ed è questa la novità, si introduce una nutrita serie di obblighi minimi "positivi" a carico dei Membri in materia di tutela sostanziale e procedurale dei diritti di proprietà intellettuale. Obblighi peraltro rinforzati dalla possibilità per i Membri dell'Organizzazione di ricorrere agli organi di risoluzione delle controversie OMC avverso la loro violazione.

L'Accordo TRIPs si propone pertanto di creare le condizioni per il funzionamento di un mercato globale dei prodotti artistici e tecnologici, prevedendo a carico dei suoi Membri l'obbligo positivo di tutelare i titolari di diritti di proprietà intellettuale secondo quanto previsto dalla propria disciplina minima. In tal senso, esso pare svolgere una funzione non esclusivamente "liberalizzatrice" (in quanto solo in parte obbliga i Membri ad aprire i loro mercati nazionali e a garantirne l'accesso alle merci straniere su base paritaria) ma anche e soprattutto "regolatoria". Ciò si determina per mezzo dell'introduzione del citato livello minimo di tu-

si occupa del Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attribuiti al commercio (c.d. Consiglio TRIPs: art. 68), della cooperazione internazionale tra i Membri avverso la pirateria e la contraffazione internazionali (art. 69), delle questioni di diritto intertemporale (art. 70), dell'esame e della modifica dell'Accordo TRIPs (art. 71), del divieto di apporre riserve a quest'ultimo (art. 72) e delle eccezioni riguardanti la sicurezza nazionale dei Membri (art. 73).

⁸ Primo considerando del Preambolo TRIPs.

⁹ Si tratta in particolare della clausola del trattamento nazionale (presente sia nel GATT 1947 che nelle due convenzioni di Berna e di Parigi) secondo cui «[e]ach Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favorable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property» (art. 3 TRIPs), e della clausola della nazione più favorita (propria del solo GATT 1947) ai sensi della quale «[w]ith regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members» (art. 4 TRIPs).

tela sostanziale e processuale dei diritti di proprietà intellettuale che ogni Membro deve riconoscere all'interno del proprio ordinamento giuridico.

Tra le varie forme di integrazione positiva astrattamente configurabili, l'Accordo TRIPs adotta quella della regolamentazione minima avente lo scopo di uniformare il contenuto di base delle diverse legislazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale dei suoi Membri. Le disposizioni materiali contenute nelle parti II e III dell'Accordo non possono infatti qualificarsi come norme di diritto uniforme, in quanto esse non disciplinano anche la soglia massima bensì solo quella minima di protezione dei diritti di proprietà intellettuale lasciando liberi i propri Membri per quanto riguarda l'ulteriore tutela più elevata disposta a livello nazionale¹⁰, a meno che quest'ultima non sia a sua volta di ostacolo al commercio internazionale¹¹.

¹⁰ Secondo R.C. DREYFUSS e A.S. LOWENFELD, *Two Achievements of the Uruguay Round: Putting TRIPs and Dispute Settlement Together*, in *37 Virginia Journal of International Law*, 1997, p. 305, l'adozione di standards minimi permette ai Membri OMC di modellare le legislazioni nazionali in modo da tener presente in una certa misura le necessità delle rispettive comunità. Al contrario, la previsione di regole realmente uniformi avrebbe richiesto l'adozione di un unico corpus normativo del tutto "irrispettoso" delle specificità nazionali. Questa considerazione è generalmente accettata dalla maggior parte della dottrina: si veda per tutti J.H. REICHMAN, *From Free Riders to Fair Followers: Global Competition under the TRIPs Agreement*, in *29 New York University Journal of International Law and Politics*, 1996-1997, p. 28. Secondo P.E. GELLER, *From Patents to Network: Strategies for International Intellectual Property in Flux*, in *31 Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 1998, pp. 558-559, l'Accordo TRIPs, imponendo una serie di norme minime di tutela a un ampio numero di Stati e pur con il limite della mancanza di norme davvero uniformi, potrebbe essere considerato un passo in avanti verso un vagheggiato "codice sovranazionale" sui diritti di proprietà intellettuale.

¹¹ Gli obblighi minimi uniformi, benché come si è detto non abbiano l'effetto tipicamente "liberoscambista" di eliminare o limitare le misure nazionali restrittive del commercio (come la maggior parte degli accordi facenti parte del sistema OMC) ma quello "regolatorio" di tutelare il mercato globale dei prodotti dell'ingegno, rappresentano infatti solo un mezzo per raggiungere la finalità di una migliore regolamentazione degli scambi commerciali. In altri termini, la funzione regolatoria dell'Accordo TRIPs appare funzionale alla tutela del più

C'è da dire che il passaggio dall'impostazione puramente liberalizzatrice del GATT 1947 a quella regolatoria dell'Accordo TRIPS non rappresenta un'assoluta novità nella storia dei rapporti commerciali tra Stati. Detto passaggio è stato infatti già compiuto in ambiti territoriali più ristretti e trova la sua migliore espressione nel processo di integrazione comunitaria. All'interno della Comunità europea, accanto ai divieti di pregiudicare la libera circolazione dei fattori produttivi tra gli Stati membri in vigore sin dalla fine degli anni cinquanta del secolo scorso, dalla seconda metà degli anni ottanta sono state introdotte una serie di politiche comuni orizzontali dirette al completamento del mercato comune nel senso di un mercato unico avente le medesime caratteristiche di un mercato interno.

Nello specifico settore della proprietà intellettuale, poi, l'evoluzione del processo di integrazione comunitaria presenta più di un elemento in comune con quello del sistema commerciale multilaterale. Nella prima fase di integrazione negativa del mercato comune, la tutela della proprietà intellettuale è stata intesa dal Trattato CE (e confermata dalla Corte di giustizia) come eccezione al principio della libera circolazione delle merci. Ai sensi dell'art. 30 TCE, infatti, gli Stati membri CE possono tuttora limitare il generale divieto di restrizioni quantitative all'importazione e all'e-

generale sistema commerciale internazionale cui è preordinato il sistema OMC. Una parte della dottrina, mostrandosi molto critica nei confronti dell'insediamento di disposizioni regolatorie all'interno di un sistema come quello OMC che dovrebbe avere il diverso scopo di deregolamentare il commercio internazionale, insiste invece sulla diversità e fondamentale inconciliabilità tra l'obiettivo della tutela della proprietà intellettuale e quello della massimizzazione degli scambi commerciali internazionali: tra gli altri R. DHANJEE e L. BOISSON DE CHAZOURNES, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS): Objectives, Approaches and Basic Principles of the GATT and of Intellectual Property Conventions*, in *24 Journal of World Trade*, 1990, n. 6, p. 5 ss.; A. PANAGARIYA, *TRIPs and the WTO: An Uneasy Marriage*, 1999, www.boson.sumd.edu/econ/Panagarya/song/tripswto2.pdf; K. STEGEMANN, *The Integration of Intellectual Property Rights in the WTO System*, in *23 The World Economy*, 2000, specialmente alle pp. 1246-1250; S. PACER, *TRIPS: A Link Too Far? A Proposal for Procedural Restraints on Regulatory Linkage in the WTO*, in *10 Maryuette Intellectual Property Law Review*, 2006, p. 215 ss.

sportazione delle merci per «motivi [...] di tutela della proprietà industriale e commerciale», purché le relative misure non costituiscono «un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri»¹². Nella successiva fase di integrazione positiva, invece, le istituzioni comunitarie si sono premurate di creare un certo grado di armonizzazione tra le normative nazionali in materia di proprietà intellettuale, adottando disposizioni a tutela di alcuni di questi diritti soprattutto con lo strumento della direttiva che, come sappiamo, impone un obbligo minimo di risultato lasciando liberi gli Stati membri relativamente alle forme e ai mezzi di adeguamento dei rispettivi ordinamenti nazionali¹³.

¹² In argomento G. CONTARDI, *Le fonti, in Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo (2007)*, 2008, p. 9. Giova sottolineare, peraltro, come la formulazione dell'art. 30 TCE ricada quella dell'art. XX GATT 1947, ai sensi della quale l'adozione delle misure eccezionali ivi indicate è «[s]ubject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade».

¹³ Si veda un elenco di tali misure di armonizzazione in G. CONTARDI, *op. cit.*, p. 7 in nota 6. Per una panoramica della disciplina della proprietà intellettuale nelle unioni commerciali regionali si rimanda a M. BLAKENEY, *The Role of Intellectual Property Law in Regional Commercial Unions*, in *1 The Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 1998, p. 691 ss. Di certo non si vuole qui affermare che il sistema OMC sia paragonabile a quello comunitario. A talcer d'altro, la prassi mostra che le forme più approfondite di integrazione economica sono direttamente proporzionali al minor numero degli Stati che vi partecipano. Proprio per questo, ci sembra improbabile che il sistema OMC si evolva nel senso indicato dal modello comunitario. Piuttosto, è stato giustamente notato come la forma di integrazione positiva propria dell'Accordo TRIPS – e in prospettiva quella prefigurata dall'inclusione delle nuove materie in via di definizione nel c.d. *Doha Round*, il negoziato di revisione e integrazione del sistema OMC avviato dalla Conferenza ministeriale del 2001 a Doha, nel Qatar – sia suscettibile di porre un generale problema di democrazia, di tutela dell'autonomia degli Stati e di protezione dei diritti umani all'interno del sistema commerciale multilaterale dell'OMC. Problema che, seppure inedito in quest'ultimo, è in parte analogo a quello affrontato all'interno della Comunità europea: così E. PETERSMANN, *From Negative to Positive Integration in the WTO: The TRIPS Agreement and the WTO Constitution*, in T. COTTIER, P.C. MA-

3. I termini del dibattito relativo alla possibilità di riconoscere o meno l'efficacia diretta delle norme dell'Accordo TRIPs

Alla stregua di tutti gli accordi allegati all'Accordo OMC, anche l'Accordo TRIPs per trovare ingresso negli ordinamenti dei suoi Membri ha richiesto (come avviene di regola per la maggior parte dei trattati internazionali)¹⁴ il positivo svolgimento di una procedura di attuazione interna.

Si ricorda brevemente che le differenti soluzioni alle problematiche concernenti l'applicazione dei trattati negli ordinamenti interni dei loro Stati parte dipendono sia dalle caratteristiche degli stessi testi normativi internazionali, sia dalle modalità con cui i diversi membri della Comunità internazionale disciplinano il rapporto tra il proprio diritto interno e quello internazionale. Quale che sia il modo in cui gli accordi entrano negli ordinamenti dei loro Stati parte¹⁵, una volta introdotti ci si deve interrogare sul

vroldis, M. PANIZZON e S. LACEY (eds.), *Intellectual Property: Trade, Competition, and Sustainable Development*, Ann Arbor (MI-USA), 2002, pp. 30-48.

¹⁴ Fanno eccezione i c.d. accordi "in forma semplificata", quelli cioè conclusi per effetto della sola sottoscrizione del testo da parte dei plenipotenziari e che dunque non richiedono l'ulteriore fase della ratifica e dello scambio (o deposito) delle ratifiche.

¹⁵ Alcuni Paesi (come il Belgio, la Francia, l'Olanda o la Spagna) seguono un approccio di tipo "monista" secondo il quale, poiché il diritto internazionale e i singoli diritti nazionali devono essere ricondotti a un sistema normativo unitario, il trattato opportunamente ratificato dagli organi statali competenti entra a far parte dell'ordinamento giuridico nazionale in maniera automatica, senza bisogno di uno specifico atto di esecuzione. Altri Paesi (come l'Italia, la Germania o il Regno Unito) adottano invece un approccio "dualista", ai sensi del quale la separazione tra l'ordinamento internazionale e quelli nazionali impone, oltre alla ratifica del trattato, anche il suo ingresso nella sfera giuridica nazionale mediante una procedura *ad hoc* da parte del legislatore. Con riferimento a tale ultimo punto, si suole distinguere tra procedimenti ordinari e procedimenti speciali di adattamento. Nell'ambito del procedimento ordinario (seguito ad esempio nel Regno Unito) il trattato viene immesso nell'ordinamento interno mediante riformulazione delle sue norme in disposizioni nazionali, a seconda dei casi costituzionali, legislative e/o amministrative. Esse pertanto non si differenziano in nulla rispetto alle altre norme nazionali, se non per il motivo che ha condotto alla loro formulazione (e cioè la necessità di dare attuazione al trat-

rango e sugli effetti che le norme in essi contenute assumono nella gerarchia delle fonti interne. In particolare, da un lato è necessario stabilire se le disposizioni convenzionali siano "direttamente applicabili" e cioè se non richiedano alcun ulteriore atto interno per esplicitare i loro effetti. In caso di risposta affermativa, ci si deve chiedere se esse siano in grado di prevalere solo sulle fonti interne di pari grado anteriori o anche su quelle posteriori¹⁶, e inoltre se possano fungere da parametro di legittimità per il diritto interno.

tato sul piano interno). Con il procedimento speciale, invece, i competenti organi legislativi nazionali non ne operano la riformulazione ma si limitano a ordinare l'osservanza del trattato internazionale, in tal modo disponendo un semplice rinvio alle norme in quest'ultimo contenute. Da notare che nell'ordinamento italiano il procedimento speciale è quello seguito per l'adattamento sia al diritto internazionale consuetudinario (in via automatica ai sensi dell'art. 10, co. 1, della Costituzione) sia a quello convenzionale (mediante un ordine di esecuzione *ad hoc* per ogni trattato).

¹⁶ Di regola il rango di un trattato coincide – e quindi dipende – dal rango dello strumento normativo in cui è contenuto l'ordine di esecuzione. Così, se l'ordine è stato dato con un atto legislativo ordinario, il trattato assume valore di legge ordinaria nella gerarchia delle fonti interne. Se invece il trattato è stato incorporato con legge (o per mezzo di copertura) costituzionale, ne assume il rango corrispondente. Nel caso di procedimento ordinario, invece, il problema non si pone visto che l'interprete si trova di fronte una disposizione formalmente e sostanzialmente nazionale. In caso di incompatibilità tra norme internazionali e norme interne, di regola dovrebbero trovare applicazione i consueti principi di gerarchia delle fonti: la norma di rango superiore prevale su quella di rango inferiore; la norma successiva modifica o abroga la norma precedente di pari grado; la norma speciale prevale su quella generale di pari grado anteriore e successiva. In assenza di opportuni correttivi, pertanto, le norme di un trattato introdotto con legge ordinaria potrebbero, dal punto di vista dell'ordinamento interno, essere ultimamente modificate o abrogate da una legge ordinaria successiva o da norme di rango costituzionale. Se invece è stata data attuazione al trattato con legge o copertura costituzionale, le sue norme sul piano interno possono essere modificate o abrogate solo con ulteriori norme di rango costituzionale. In Italia, dove viene adottato il procedimento speciale mediante rinvio, la dottrina e la giurisprudenza ha cercato – almeno fino alla riforma del Titolo V della Costituzione – di attribuire ai trattati una forza superiore rispetto a quella della legge (ordinaria) di ratifica e di esecuzione, in modo da permettere loro di "resistere" entro certi limiti alle leggi successive contenenti disposizioni con essi incompatibili. In questo senso merita di essere ricordato lo struttamento ermeneutico della "presunzione di conformità delle norme interne al di-

Dall'altro lato, bisogna indagare se tali norme internazionali siano dotate di "efficacia diretta", se siano cioè idonee a porre in capo alle persone fisiche o giuridiche diritti e obblighi direttamente tutelabili innanzi ai giudici nazionali¹⁷.

Ciò posto, a nostro avviso l'esame della questione relativa agli effetti delle norme TRIPs nell'ordinamento giuridico comunitario deve prendere le mosse dall'analisi delle modalità con cui la Comunità europea si è rapportata all'Accordo generale del 1947. Simile analisi è infatti giustificata dalla circostanza per cui la soluzione adottata dalla Corte di giustizia in merito ai rapporti tra l'ordinamento comunitario e quello OMC, come si è detto, ripropone *telle quelle* la giurisprudenza restrittiva inaugurata nella vigenza dell'Accordo GATT 1947.

È noto come l'applicazione di quest'ultimo accordo negli ordinamenti delle Parti contraenti abbia risentito delle sue particolari caratteristiche. L'Accordo generale nasceva quale stralcio del Capitolo IV della Carta dell'Avana cui, in attesa che quest'ultima entrasse in vigore, era stata data applicazione anticipata e dunque

ritro internazionale", secondo cui le norme interne in una materia già disciplinata da un trattato precedente devono essere interpretate nella maniera più possibile conforme a quest'ultimo. Secondo la tesi della "specialità sui generis", invece, la norma interna successiva confliggente con quella contenuta in un trattato prevale solo nel caso in cui vi sia una chiara indicazione della volontà di venir meno agli obblighi internazionali previsti in quest'ultimo.

¹⁷ Nella dottrina e giurisprudenza italiane (ma non ad esempio negli Stati Uniti: cfr. P. PICONE e A. LIGUSTRO, *Diritto OMC*, cit., pp. 542-543.) si suole distinguere tra norme *self-executing* e *non self-executing* per indicare rispettivamente le disposizioni di un trattato direttamente efficaci nei confronti dei singoli e quelle che invece, non possedendo tale efficacia, necessitano di un'ulteriore attività normativa a livello statale. In presenza di un trattato direttamente applicabile all'interno dell'ordinamento nazionale, il carattere *non self-executing* delle sue disposizioni dovrebbe essere limitato ai soli casi in cui esse attribuiscono una facoltà agli Stati parte; oppure quando pur imponendo obblighi necessitano di specifici organi o procedure nazionali per la loro esecuzione; o ancora nei casi in cui la loro applicazione comporti particolari adempimenti di ordine costituzionale. In argomento vedi anche J.H. JACKSON, *Status of treaties in domestic legal systems: a policy analysis*, in *Id.*, *The Jurisprudence of GATT and the WTO*, Cambridge, 2000, p. 328 ss.

provvisoria con un apposito Protocollo del 1947¹⁸. Tuttavia, nel corso degli anni, le norme del GATT 1947 sono state eseguite solo sulla base di questo Protocollo, in quanto non è stato mai raggiunto il numero minimo di ratifiche per la sua definitiva entrata in vigore¹⁹. Questa situazione di "precarietà" ha comportato, com'è facile intuire, una innegabile limitazione dell'efficacia delle disposizioni del GATT 1947 dal punto di vista formale e istituzionale. Dal punto di vista sostanziale, poi, esso aveva una disciplina particolarmente flessibile, essendo interessato sia dalla clausola c.d. *Grandfather*²⁰ sia da una serie di clausole di eccezione e di salvaguardia che permettevano alle Parti contraenti di attuare senza particolari difficoltà i propri obiettivi di politica economica nazionale in senso contrario alla filosofia di base del sistema. Infine, le disposizioni multilaterali di soluzione delle controversie tra le stesse Parti contraenti risultavano scarsamente efficaci per via della loro impostazione marcatamente politico-diplomatica²¹.

¹⁸ Cfr. il testo del *Protocol of Provisional Application* in *55 United Nations Treaty Series*, p. 308 ss.

¹⁹ Ai sensi dell'art. XXV(6) GATT 1947, essa sarebbe dovuta avvenire a seguito della ratifica da parte di un numero di Parti contraenti che rappresentasse almeno l'85% dei flussi commerciali mondiali dell'epoca.

²⁰ Il paragrafo 1(b) del Protocollo del 1947 conteneva la c.d. *Grandfather clause*, una deroga parziale agli obblighi dell'Accordo GATT che consentiva l'attuazione della sua Parte II (articoli dal III al XXIII) «to the fullest extent not inconsistent with existing legislation». Di conseguenza, da un lato era possibile mantenere in vigore le disposizioni incompatibili precedenti, mentre dall'altro le eventuali successive modifiche potevano essere considerate legittime solo qualora meno restrittive. Pur essendo stata concepita per il periodo dell'applicazione provvisoria, la mancata entrata in vigore in via definitiva del GATT 1947 ha fatto assumere a tale clausola un carattere permanente, sottraendo *de facto* la maggior parte delle legislazioni delle Parti contraenti alla piena osservanza delle disposizioni dell'Accordo generale.

²¹ Nel sistema del GATT 1947, se un Membro avanzava delle rimostranze nei confronti di un altro Membro con riferimento all'applicazione dell'Accordo generale, l'art. XXII prevedeva un semplice obbligo di consultazione tra le Parti in causa. In caso di insuccesso, il successivo art. XXIII si limitava a stabilire la possibilità di adire le Parti contraenti per la soluzione della controversia. A questo meccanismo, che in sostanza lasciava ampia discrezionalità a un organo tipicamente politico, si era sovrapposta col tempo la prassi di affidare l'analisi

Con l'entrata in vigore dell'Accordo OMC, i termini del dibattito risultano sostanzialmente rinnovati in quanto, attraverso quest'ultimo, sono state in massima parte superate le debolezze istituzionali e normative proprie del GATT 1947. Basti ricordare, a tal proposito, il carattere di gran lunga meno flessibile delle disposizioni sostanziali oppure la connotazione quasi completamente giurisdizionale del rinnovato sistema di risoluzione delle controversie²². Per quel che ci interessa, rivestono notevole importanza

la controversia ad appositi Gruppi di esperti (*Panel's*), che presentavano le loro raccomandazioni alle Parti contraenti. La procedura appena sinteticamente descritta presentava alcuni limiti strutturali. In primo luogo, il sistema di adozione delle decisioni basato sul *positive consensus* permetteva alle Parti contraenti di istituire un *Panel* e poi di adottare le relative raccomandazioni solo qualora fossero stati tutti d'accordo, compreso pertanto lo Stato soccombente. In secondo luogo, l'assenza di precise scadenze temporali consentiva di ritardare in maniera "ostruzionistica" il completamento delle diverse fasi del procedimento. In terzo luogo, anche qualora si fosse giunti all'adozione di un rapporto del *Panel*, i due limiti appena ricordati provocavano un sostanziale svuotamento della successiva quanto eventuale fase di esecuzione coattiva delle decisioni: nel caso in cui il Membro soccombente fosse risultato inadempiente, esso in base al meccanismo di votazione basato sul *positive consensus* poteva infatti bloccare l'adozione delle contromisure multilaterali. In quarto luogo, alla procedura ordinaria se ne erano affiancate altre di tipo particolare, causando una "balcanizzazione" della procedura da un punto di vista sia materiale che personale. In argomento si vedano per tutti P. PRONE e A. LICUSTRO, *Diritto OMC*, cit., pp. 575-577.

²² Il meccanismo di risoluzione delle controversie OMC continua a essere basato sugli articoli XXII e XXIII dell'Accordo GATT 1994 (corrispondenti a quelli del GATT 1947) ma viene integrato dalla già ricordata DSU. Il meccanismo disciplinato da quest'ultima si è dunque innestato su quello del GATT 1947 apportando sostanziali miglioramenti, tali da rendere la procedura di risoluzione delle controversie in materia commerciale non più sostanzialmente politica ma "quasi-giurisdizionale". In primo luogo, la disciplina ordinaria è stata sostanzialmente estesa a tutte le materie disciplinate nel sistema OMC (in realtà sono previsti alcuni procedimenti speciali e aggiuntivi, ma questi sono stati ricordati alla procedura ordinaria mediante apposite norme di conflitto) e a tutti i Membri. In secondo luogo, sono stati previsti tempi certi per lo svolgimento di ciascuna delle fasi di cui si compone il procedimento. In terzo luogo, è stata prevista la regola del *negotiate* (o *inverted consensus* per l'adozione da parte del DSB delle decisioni in tre fasi fondamentali della procedura. E infatti le deci-

il principio dell'approccio unico²³ e l'obbligo gravante in capo ai Membri di conformare il proprio ordinamento alla normativa convenzionale²⁴. Il combinato disposto di queste due previsioni, infatti, ha permesso di superare la prassi frammentaria del periodo di vigenza dell'Accordo GATT 1947 e ha impedito qualunque "tentazione" dei Membri OMC diretta a non dare esecuzione, tra gli altri, all'Accordo TRIPs.

L'obbligo gravante in capo ai Membri OMC di dare piena esecuzione all'Accordo TRIPs emerge in maniera peraltro inequivoca dalla stessa lettera dell'art. 1(1), prima frase, TRIPs, secondo cui «Members shall give effect to the provisions of this Agreement». Quanto alle concrete modalità di esecuzione, tuttavia, l'Accordo TRIPs consente ai Membri una certa libertà di scelta. Ai sensi dell'art. 1(1), terza frase, infatti, «Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice». In que-

sioni concernenti l'istituzione di un *Panel*, l'approvazione delle sue raccomandazioni e l'autorizzazione alle eventuali contromisure vengono prese "automaticamente" a meno che tutti i Membri, compreso quello vittorioso, non siano contrari (in altri termini, mentre prima era necessaria l'unanimità per l'adozione di ciascuna di queste tre tipologie di decisioni, adesso l'unanimità è necessaria solo per il loro rigetto). In quarto luogo, è stato previsto un secondo grado di giudizio affidato a un Organo d'appello permanente (*Appellate Body*) composto da sette membri, con il compito di esaminare le questioni giuridiche contestate nel rapporto del *Panel* e le interpretazioni giuridiche fornite da quest'ultimo (ma non gli elementi di fatto). Infine, è stata potenziata la fase esecutiva del procedimento con possibilità di autorizzare l'adozione di contromisure temporanee da parte del Membro vittorioso nel caso in cui quello soccombente non si adegui alla decisione degli organi di primo e di secondo grado, con conseguente divieto di applicare le contromisure unilaterali.

²³ L'art. II(2) OMC afferma che «[t]he agreements and associated legal instruments [...] are integral parts of this Agreement, binding on all Members». Ciò significa che l'Accordo OMC e gli accordi "multilaterali" allegati (con eccezione quindi degli accordi "plurilaterali" dell'Allegato 4, che vincolano solo i Membri che vi hanno aderito espressamente) devono essere accettati o rifiutati in blocco.

²⁴ Ai sensi dell'art. XVII(4) OMC, «[e]ach Member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed Agreements».

sta maniera, l'Accordo TRIPs pone in capo ai suoi Membri un tipico obbligo di risultato nella forma di una clausola di esecuzione.

Da tale clausola, tuttavia, non è possibile inferire nulla in merito sia al rango delle norme dell'Accordo TRIPs negli ordinamenti interni sia al problema della loro efficacia nei confronti dei singoli²⁵. In favore dell'efficacia diretta delle norme TRIPs si può ricordare il quarto paragrafo del suo Preambolo, secondo il quale «intellectual property rights are private rights»²⁶. D'altro canto, la stessa previsione nella Parte III dell'Accordo di specifici strumenti per l'attuazione coercitiva dei diritti di proprietà intellettuale implica uno stretto collegamento con i soggetti titolari, a favore dei quali essi sono stati concepiti²⁷.

Nonostante queste precisazioni, tuttavia, a nostro avviso il discorso non può che far leva su due elementi fondamentali. Il primo attiene alla mancanza di un preciso riferimento testuale in favore sia di un divieto sia di un obbligo in capo ai Membri OMC di dotare le norme TRIPs di efficacia diretta. Il secondo elemento, invece, riguarda la circostanza per cui il carattere *self-executing* di una singola disposizione normativa non dipende tanto dalle caratteristiche complessive dello strumento convenzionale in cui è inserita, quanto piuttosto dal tenore della sua formulazione e dall'obiettivo che con la stessa si intende raggiungere. Dal punto di vista della disciplina convenzionale, pertanto, l'efficacia diretta o indiretta delle singole disposizioni normative dell'Accordo TRIPs sembra dipendere soprattutto dal loro eventuale carattere chiaro, preciso e incondizionato, tale cioè da porre in capo ai singoli di-

²⁵ Quest'ultimo problema appare particolarmente "acuto" nel settore della proprietà intellettuale, ove la natura dei beni oggetto di protezione – i beni "immateriali" – rende necessario rassicurare le clausole del trattamento nazionale e della nazione più favorita non ai medesimi beni, come avviene per l'Accordo GATT con riferimento a quelli "materiali", bensì ai loro titolari (siano essi persone fisiche o giuridiche).

²⁶ In questo senso P. БЕСКНОВИТ, *The Domestic Legal Status of the WTO Agreement: Interconnecting Legal Systems*, in *34 Common Market Law Review*, 1997, pp. 32-33.

²⁷ Conforme P. ПИСОНЕ e A. ЛЮСТРО, *Diritto OMC*, cit., pp. 565-566.

ritti e obblighi tutelabili innanzi alle giurisdizioni nazionali senza necessità di una normativa interna di adattamento.

Se ciò è vero, riteniamo che non siano dotate di efficacia diretta tutte le norme dell'Accordo TRIPs formulate in termini ambigui, che si riferiscono a concetti affatto generali oppure sufficientemente "aperte" (*open-textured*) da dover necessariamente essere riempite di contenuto a livello interno prima di esplicitare i loro effetti²⁸. Inoltre, non possono rivestire carattere *self-executing* le norme che attribuiscono ai Membri una mera facoltà²⁹. Appare dubbia, invece, la valutazione di tutte quelle disposizioni dell'Accordo TRIPs che, pur essendo chiare e precise, appaiono condizionate dalla libertà dei Membri di introdurre deroghe ed eccezioni³⁰. In questi ultimi casi, il carattere *self-executing* delle norme potenzialmente soggette a simili eccezioni, da verificare caso per caso, andrebbe sicuramente escluso nella misura in cui il singolo Membro abbia già introdotto nel proprio ordinamento una limitazione conforme a questo tipo di norme, tale pertanto da non consentire ai singoli di invocare innanzi ai giudici nazionali il loro

²⁸ Nel senso qui sostenuto cfr. A. MONCAYO VON HASE, *The Application and Interpretation of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, in C.M. CORREA, A.A. YUSUF (eds.), *Intellectual Property and International Trade - The TRIPS Agreement*, Austin-Boston-Chicago-New York-The Netherlands, 2008, pp. 110. Ad esempio l'art. 27 TRIPs, concernente i requisiti per ottenere un brevetto, non contiene nozioni di novità, attività inventiva e applicazione industriale di un'invenzione sufficientemente precise da permettere ai creatori di invocare direttamente la norma per vedere riconosciuto il proprio diritto di brevetto (così anche N. PIERES DE CARVALHO, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, The Hague, 2005, p. 64-65). Parimenti, l'art. 39 TRIPs in tema di informazioni segrete prevede alcune condizioni formulate in modo assai vago e dunque non invocabili in giudizio.

²⁹ Quali ad esempio l'art. 15 TRIPs, relativo alla capacità distintiva dei marchi descrittivi acquisita con l'uso; oppure la possibilità concessa dall'art. 25 TRIPs di riferire il criterio della novità o dell'originalità dei disegni industriali allo stato dell'arte; o ancora le ipotesi di esclusione dalla brevettabilità di cui agli articoli 27(2) e (3) TRIPs.

³⁰ Come le limitate eccezioni al diritto d'autore (art. 13 TRIPs), al diritto di marchio (art. 17 TRIPs), ai disegni industriali (art. 26(2) TRIPs) e al diritto di brevetto (art. 30 TRIPs).

diritto nella parte così limitata. Al contrario, altre previsioni costituzionali ci sembrano per parte loro sufficientemente chiare, precise e incondizionate da poter essere direttamente invocate davanti ai giudici nazionali³¹.

Nonostante il carattere intuitivamente *self-executing* di alcune disposizioni dell'Accordo TRIPS, la risposta al quesito relativo alla loro efficacia diretta dipende in ultima analisi dalle norme e dalla giurisprudenza, anche di rango costituzionale, proprie degli ordinamenti dei Membri OMC. A tal riguardo non è dato riscontrare una prassi omogenea³². Tale possibilità è ad esempio negata negli Stati Uniti³³, ove la *Section 102(c)* dell'*Uruguay Round Agreement*

³¹ In via esemplificativa si possono ricordare le norme che stabiliscono la durata minima della protezione del diritto d'autore (art. 12 TRIPs, da coordinare con l'art. 7 della Convenzione di Berna), del diritto di marchio (art. 18 TRIPs), dei disegni industriali (art. 26(3) TRIPs), del diritto di brevetto (art. 33 TRIPs), delle topografie di circuiti integrati (art. 38 TRIPs): disposizioni, queste, il cui contenuto minimo non può essere derogato dai Membri. Oppure la disposizione dell'art. 9(2) TRIPs secondo cui la tutela del diritto d'autore si estende alle espressioni e non alle idee sottostanti. O ancora alcune norme relative all'attuazione coercitiva dei diritti contenute nella Parte III dell'Accordo: cfr. C.D. ESPÓSITO, *International Trade and National Legal Orders: The Problem of Direct Applicability of WTO Law*, in P. MENGORZI (ed.), *International Trade Law on the 50th Anniversary of the Multilateral Trade System*, Milano, 1999, pp. 447-448.

³² Per una panoramica generale si rimanda a G.M. RUOTORO, *Applicazione interna del diritto OMC in materia brevettuale tra giurisprudenza comunitaria e prassi extraeuropea*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2008, p. 465-466.

³³ Ai sensi dell'art. VI(2) della Costituzione statunitense, i trattati debitamente stipulati non necessitano di ulteriori atti di esecuzione per essere operanti nell'ordinamento interno e, una volta immessi in quest'ultimo, possiedono il medesimo rango delle leggi federali (o *statutes*): in argomento R.A. BRAND, *Direct Effect of International Economic Law in the United States and the European Union*, in *17 Northwestern Journal of International Law and Business*, 1996/1997, p. 556 ss. Inoltre, in mancanza di una legislazione di attuazione, simili trattati sono invocabili innanzi ai tribunali solo se le disposizioni in esso contenute risultano essere *self-executing*. Per quanto riguarda l'Accordo GATT 1947, la mancata ratifica da parte del Senato non ha permesso di qualificarlo come un trattato ma come un *executive agreement* emanato dal Presidente (*id.*, pp. 562-563). Poiché le materie comprese nel GATT 1947 rientravano nell'ambito delle prerogative costituzionali del Congresso, tuttavia, un simile *executive agreement*

Act (URAA)³⁴ stabilisce il divieto per i soggetti privati nazionali e stranieri di invocare l'effetto diretto del diritto OMC innanzi ai giudici interni statali e federali, riservando tale facoltà solo al governo federale³⁵. L'effetto diretto delle norme TRIPs viene altresì avrebbe comunque richiesto una espressa o implicita approvazione dell'organo legislativo, sulla cui esistenza non si è avuta una risposta definitiva almeno fino agli anni '60 del secolo scorso. Dunque, per un verso a causa delle caratteristiche intrinseche dell'Accordo generale, per altro verso in ragione delle vicende interne, negli Stati Uniti si sono poste con particolare vigore le questioni relative al rango delle norme del GATT 1947 nei confronti delle norme statali e federali precedenti o successive e alla loro possibile efficacia diretta. Per quanto riguarda il primo quesito, la dottrina statunitense si era orientata nel senso di considerare le norme GATT 1947 idonee a fungere da parametro di legittimità della normativa sia precedente che successiva dei singoli Stati federati ma non per quanto riguardava la normativa federale, nei confronti della quale riteneva dovesse operare il tradizionale principio della successione delle leggi nel tempo con prevalenza nei confronti della sola legislazione federale precedente. Con riferimento al secondo quesito, invece, sia la dottrina che la giurisprudenza statunitensi hanno costantemente escluso che il carattere flessibile e altamente politicizzato del GATT 1947 fosse suscettibile di dotare le sue disposizioni di effetto diretto nei confronti dei singoli (*id.*, pp. 565-568).

³⁴ L'URAA (Public Law n. 103-465, in *108 Stat.* 1994, p. 4809 ss.) è l'atto federale con cui sono stati ratificati gli accordi OMC. Sulla storia legislativa dell'URAA si veda W.J. ACEVES, *Lost Sovereignty? The Implications of the Uruguay Round Agreements*, in *19 Fordham International Law Journal*, 1995, p. 443-446. Per quanto riguarda in particolare le modifiche apportate alla legislazione brevettuale cfr. K. TIPP e L. STOKLEY, *Changes in U.S. Patent Law Effected by the Uruguay Round Agreements Act - The GATT Implementation Legislation*, in *3 Texas Intellectual Property Law Journal*, 1995, p. 315 ss.

³⁵ Secondo la *Section 102(c)* URAA, «(1) no person other than the United States - (A) shall have any cause of action or defense under any of the Uruguay Round Agreements or by virtue of congressional approval of such an agreement, or (B) may challenge, in any action brought under any provision of law, any action or inaction by any department, agency, or other instrumentality of the United States, any State, or any political subdivision of a State on the ground that such action or inaction is inconsistent with such agreement. (2) It is the intention of the Congress through paragraph (1) to occupy the field with respect to any cause of action or defense under or in connection with any of the Uruguay Round Agreements, including by precluding any person other than the United States from bringing any action against any State or political subdivision thereof or raising any defense to the application of State law under

negato nel Regno Unito³⁶, mentre è riconosciuto in Brasile³⁷, in Irlanda³⁸, in Argentina³⁹ e nella costituzione sudafricana⁴⁰.

Quanto all'ordinamento comunitario, è opportuno svolgere un esame della portata e degli effetti non solo delle disposizioni dell'Accordo TRIPS ma dell'intero sistema normativo OMC, in quanto la Corte di giustizia ha adottato un'interpretazione restrittiva di carattere generale applicabile a tutto il diritto dell'Organizzazione, comprese le decisioni del DSB, interpretazione che deriva dalla

or in connection with any of the Uruguay Round Agreements - (A) on the basis of a judgment obtained by the United States in an action brought under any such agreement; or (B) on any other basis». Questa previsione è stata resa ancora più esplicita nell'*Uruguay Round Agreements Act Statement of Administrative Action* (in *103rd Cong., 2d Sess., H. Doc. 103-316*, 1994, vol. 1, p. 659), secondo cui «if there is a conflict between U.S. law and any of the Uruguay Round agreements, section 102(a) of the implementing bill makes clear that U.S. law will take precedence». Per quanto riguarda l'idoneità delle norme OMC a fungere da parametro di legittimità delle norme interne, poi, la *Section 102(a)* segna addirittura un passo indietro rispetto alla prassi del GATT 1947, in quanto stabilisce, in caso di conflitto con le disposizioni OMC, la prevalenza della legislazione federale e statale sia successiva che precedente.

³⁶ Cfr. la sentenza della *High Court of England and Wales (the Patents Court)* del 20 dicembre 1996, *Lenzing AG's European Patent*, in *118 Reports of Patents, Design and Trade Mark Cases*, 1997, n. 8, p. 245 ss.

³⁷ Vedi la decisione della Corte federale brasiliana di Rio de Janeiro del 30 luglio 1997, *Zeneca Limited v. Patent Director, INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial*, disponibile online all'indirizzo www.leonardos.com.br/Tex-tos/pdf/ZenecaComple_.pdf.

³⁸ Sentenza della *High Court of Ireland* del 26 luglio 1996, *Allen and Hanburys Ltd and Glaxo Group Ltd v. Controller of Patents, Designs and Trade Marks and Clonmel Healthcare Ltd*, disponibile online all'indirizzo www.bailii.org/ie/cases/IEHC/1996/59.html.

³⁹ Si veda la sentenza della *Cámara Federal Civil y Comercial* del 24 novembre 1998, *Lionel's S.R.L. s/ medidas cautelares*, disponibile online all'indirizzo www.fym.com.ar/fallos/5.pdf. Quest'interpretazione è stata confermata dalla *Corte Suprema de Justicia de la Nación* nella decisione del 24 ottobre 2000, *Unilever NV c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ delegatoria de patente*, disponibile online all'indirizzo www.inpi.gov.ar/pdf/Unilever.pdf.

⁴⁰ In proposito si rinvia a UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, New York, 2005, pp. 31-32.

giurisprudenza altrettanto restrittiva formatasi in costanza dell'Accordo GATT 1947.

4. *L'adattamento dell'ordinamento comunitario all'Accordo GATT 1947. La giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla idoneità di quest'ultimo a produrre effetti diretti e a costituire parametro di legittimità del diritto comunitario derivato*

Al momento della stipulazione del Trattato di Roma, e ancor più in occasione delle successive adesioni, gli Stati membri della Comunità (economica) europea erano già Parti contraenti del GATT 1947⁴¹.

Nei Paesi comunitari, la possibilità di utilizzare le disposizioni dell'Accordo generale come parametro di legittimità delle norme interne e di attribuire loro effetti diretti veniva generalmente negata sulla base delle caratteristiche di quest'ultimo messe in rilievo in precedenza⁴². Faceva però eccezione l'Italia, all'interno del cui ordinamento l'Accordo GATT 1947 era stato introdotto con legge ordinaria di ratifica ed esecuzione⁴³. Nel sistema giuridico italiano veniva dunque riconosciuta all'Accordo generale la generale capacità di prevalere sulla legislazione ordinaria precedente con esso incompatibile, mentre nei confronti della legislazione successiva operava, a parte alcune pronunce iniziali in senso diverso, il principio della presunzione di conformità⁴⁴. Relativamente al ricono-

⁴¹ Mentre il Belgio, l'Olanda, il Lussemburgo e la Francia erano vincolati dall'Accordo GATT 1947 sin dal 1° gennaio 1948, in Italia e in Germania quest'ultimo era entrato in vigore rispettivamente con i Protocolli di Annecy del 1949 e di Torquay del 1951.

⁴² Ad esempio, a causa della sua applicazione provvisoria il Parlamento francese non lo aveva mai ratificato, mentre in Germania la mancanza di una legge di esecuzione produceva il rifiuto della sua efficacia diretta. Così P. PRONE e A. LUGUSTRO, *Diritto OMC*, cit., p. 547.

⁴³ Legge 5 aprile 1950 n. 295, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 130 del 9 aprile 1950.

⁴⁴ In argomento G. SACERDOTI, *Application of G.A.T.T. by Domestic Courts: European and Italian Case Law*, in *The Italian Yearbook of International Law*, 1976, pp. 237-242; G. VENTURINI, *Sulla diretta applicabilità delle norme del*

scimento dell'effetto diretto delle norme del GATT 1947, poi, la giurisprudenza italiana tendeva ad ammettere tale possibilità con riferimento alle disposizioni convenzionali *self-executing*⁴⁵.

Se la nascita della Comunità economica europea in un primo tempo non aveva comportato effetti di rilievo sulle difformi modalità di applicazione delle norme GATT 1947 nei sei Paesi fondatori, la situazione mutò alla scadenza del periodo transitorio del 1° luglio 1968 e alla conseguente introduzione della tariffa doganale comune⁴⁶. Ai sensi dell'attuale art. 131 e seguenti del Trattato CE, infatti, il trasferimento dagli Stati membri alla Comunità del potere di stabilire le tariffe doganali nei confronti dei prodotti extracomunitari comportò, sul piano interno, la sostituzione della seconda relativamente a tutti i diritti e gli obblighi in precedenza detenuti dai primi in materia di regolamentazione degli scambi commerciali, mentre sul piano esterno condusse alla qualificazione della Comunità come Parte contraente *de facto* del GATT 1947⁴⁷.

In ragione di ciò, le norme del GATT 1947 sono state dunque considerate parte integrante dell'ordinamento comunitario con con-

G.A.T.T., in *Rivista di diritto internazionale*, 1983, pp. 798-803; M. PANEBIANCO, *L'applicazione del GATT nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1986, p. 1 ss.

⁴⁵ Si vedano, tra le altre, Cass. 6 luglio 1968, n. 2293, in *Rivista di diritto internazionale*, 1969, p. 328 ss.; Cass., sez. un., 17 aprile 1972, n. 1196, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1974, p. 75 ss.; Cass., sez. un., 8 giugno 1972, n. 1771, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1972, p. 249 ss. Per approfondimenti G. SACERDOTI, *Application*, cit., pp. 231-237, e G. VENTURINI, *Sulla diretta applicabilità*, cit., p. 804 ss.

⁴⁶ Conformi G. ADINOLFI, *Alcune questioni relative alla partecipazione della Comunità europea all'Organizzazione Mondiale del Commercio*, in *La comunità internazionale*, 1998, p. 244, nonché G. TESAURO, *Rapporti tra la Comunità europea e l'OMC*, in Aa.Vv., *Diritto e organizzazione del commercio internazionale dopo la creazione dell'OMC (II Convegno SIDI - Milano 1997)*, Napoli, 1998, p. 25.

⁴⁷ Come ricorda G. TESAURO, *op. cit.*, p. 26, la mancanza di una formale adesione della Comunità al GATT 1947 non ha comportato rilevanti problemi, attesa l'acquiescenza delle altre Parti contraenti. Secondo G. ADINOLFI, *Alcune questioni*, cit., p. 245, si trattava invece della contemporanea adesione, e quindi di una sorta di "doppia partecipazione", della Comunità e dei suoi Stati membri all'Accordo generale.

seguente affermazione in capo alla Corte di giustizia della competenza interpretativa in riferimento sia alla loro possibile applicabilità diretta (e quindi alla loro attitudine a fungere da parametro di legittimità del diritto comunitario e di quello degli Stati membri) sia alla loro capacità di produrre effetti diretti in capo ai singoli.

In proposito, bisognava tuttavia distinguere tra l'ambito di applicazione delle norme dell'Accordo generale negli Stati membri e quello nell'ordinamento comunitario. Negli ordinamenti interni dei primi, infatti, la prevalenza del GATT 1947 rispetto alle fonti di pari grado con esso incompatibili è stata ritenuta operante nei confronti sia delle norme precedenti che di quelle successive. Ciò in quanto, in caso di conflitto, l'eventuale prevalenza del diritto statale avrebbe potuto implicare, a causa della comunitarizzazione della materia, la responsabilità della Comunità nei confronti dei Paesi non comunitari membri dell'Accordo generale.

Con riferimento all'ordinamento comunitario, invece, la Corte di giustizia nella nota sentenza *International Fruit* aveva statuito che una norma di diritto internazionale convenzionale era suscettibile di fungere da parametro per la valutazione della legittimità del diritto comunitario derivato – e, dunque, di essere direttamente applicabile – solo a due condizioni: che fosse vincolante per la Comunità e capace di produrre effetti diretti⁴⁸. Per quanto riguarda la prima condizione, la sostituzione *de facto* della Comunità nel complesso di diritti e obblighi degli Stati membri in materia di scambi commerciali non sollevava dubbi sul carattere vincolante dell'Accordo GATT 1947. In merito all'effetto diretto delle sue norme, la Corte ha sottolineato la necessità di condurre l'indagine con riguardo «allo spirito, alla struttura e alla lettera del GATT stesso»⁴⁹. Simile indagine ha tuttavia portato il giudice comunitario a ritenere le norme dell'Accordo generale sprovviste di un simile effetto⁵⁰.

⁴⁸ Vedi la sentenza del 12 dicembre 1972, cause riunite da 21 a 24/72, *International Fruit Company NV e altri c. Produktschap voor Groenten en Fruit (International Fruit)*, in *Raccolta* p. 1219 ss., punti 7-9.

⁴⁹ *Id.*, punti 19-20.

⁵⁰ La Corte di giustizia ha infatti ricordato – come peraltro si è già fatto in

A partire dalla pronuncia *International Fruit*, l'argomentazione relativa alle particolari caratteristiche del GATT 1947, pur criticata in dottrina⁵¹, è stata alla base della costante giurisprudenza della Corte di giustizia diretta a negare l'effetto diretto delle norme dell'Accordo generale⁵² ma non quelle di altri accordi commerciali⁵³. Le uniche eccezioni alla denegata possibilità che le norme GATT

precedenza nel corso di questo lavoro – che il GATT 1947, «fondato – ai sensi del suo preambolo – sul principio dei negoziati da condursi su “una base di reciprocità e di mutui vantaggi”, è caratterizzato dalla grande flessibilità delle sue disposizioni, in specie di quelle relative alla possibilità di deroghe, ai provvedimenti ammessi in caso di difficoltà eccezionali ed alla composizione delle controversie fra i contraenti» (*id.*, punto 21). Di conseguenza, facendo propri i rilievi critici che già da tempo erano stati mossi nei confronti della disciplina commerciale multilaterale dalla dottrina e dalla giurisprudenza delle altre Parti contraenti del GATT 1947, la Corte ha negato all'art. XI GATT il carattere di norma direttamente invocabile innanzi alle giurisdizioni nazionali (*id.*, punti 27-28 e punto 2 del dispositivo). Vedi anche P. LEE e B. KENNEDY, *The Potential Direct Effect of GATT 1994 in European Community Law*, in *30 Journal of World Trade*, 1996, n. 1, pp. 70-72, e M. MONTAÑA I MORA, *Equilibrium. A Rediscovered Basis for the Court of Justice of the European Communities to Refuse Direct Effect to the Uruguay Round Agreements?*, in *30 Journal of World Trade*, 1996, n. 5, p. 43 ss., *passim*.

⁵¹ In proposito G. TESAURO, *Rapporti*, cit., pp. 45-46, ove più ampi riferimenti bibliografici.

⁵² Si vedano ad esempio le sentenze del 24 ottobre 1973, causa 9/73, *Carl Schliter c. Hauptzollamt Lörzsch (Schlüter)*, in *Raccolta* p. 1135 ss.; del 16 marzo 1983, causa 266/81, *Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino-SIOT c. Ministero delle finanze, Ministero della marina mercantile, Circostrazione doganale di Trieste e Ente autonomo del porto di Trieste (SIOT)*, in *Raccolta* p. 731 ss.; del 16 marzo 1983, cause riunite da 267 a 269/81, *Amministrazione delle Finanze dello Stato c. Società Petroliera Italiana (SPI) e SpA Michelin Italia (SAM)*, in *Raccolta* p. 801 ss.; del 12 dicembre 1995, causa C-469/93, *Amministrazione delle Finanze dello Stato c. Chiquita Italia SpA*, in *Raccolta* p. 1-4533. In argomento P. LEE e B. KENNEDY, *The Potential*, cit., p. 72.

⁵³ Cfr. le sentenze del 5 febbraio 1976, causa 87/75, *Concerta Daniele Bresciani c. Amministrazione Italiana delle Finanze (Bresciani)*, in *Raccolta* p. 129 ss.; del 29 aprile 1982, causa 17/81, *Pabst & Ribartz KG c. Hauptzollamt Oldenburg (Pabst)*, in *Raccolta* p. 1331 ss.; e del 26 ottobre 1982, causa 104/81, *Hauptzollamt Mainz c. C.A. Kupferberg & Cie KG a.A. (Kupferberg)*, in *Raccolta* p. 3641 ss. Su queste e altre pronunce si vedano P. LEE e B. KENNEDY, *The Potential*, cit., pp. 74-78.

potessero costituire parametro di legittimità del diritto comunitario derivato e avere efficacia diretta sono state individuate dalla Corte di giustizia nelle due pronunce *Fedhol* e *Nakajima*. Secondo la prima sentenza, l'applicabilità immediata delle norme dell'Accordo generale sussisteva in tutti quei casi in cui queste fossero state fatte oggetto di un rinvio espresso da parte di un regolamento comunitario e si contestasse proprio la legittimità dell'atto rispetto alle norme internazionali richiamate⁵⁴. Nella seconda pronuncia, invece, l'effetto diretto delle norme del GATT 1947 era stato riconosciuto in quanto il regolamento comunitario oggetto di controllo era stato specificamente adottato per dare attuazione a un obbligo discendente dal GATT medesimo⁵⁵.

Nonostante l'impressione che con la pronuncia *Nakajima* si fosse cercato di interrompere il rigido rapporto di causalità tra la negazione dell'effetto diretto dell'Accordo GATT 1947 e sua mancata attuazione a fungere da parametro di legittimità per il diritto comunitario derivato⁵⁶, il giudice comunitario ha ribadito il suo orientamento restrittivo nella sentenza *Germania c. Consiglio*. In questo caso la capacità delle norme dell'Accordo generale a fungere da parametro di legittimità è stato esclusa non solo nell'ambito di una procedura di rinvio pregiudiziale ma anche attraverso la via diretta del ricorso per annullamento ai sensi dell'attuale art. 230 CE⁵⁷. Simile rigidità, giova sottolineare, si è peraltro dimostrata contraddittoria e a senso unico in quanto la Corte, nella successiva sentenza *Commissione c. Germania*, ha invece contestato al governo tedesco di non aver interpretato la normativa co-

⁵⁴ Sentenza 22 giugno 1989, causa C-70/87, *Fédération de l'Industrie de l'Huilerie de la CEE c. Commissione delle Comunità europee (Fedhol)*, in *Raccolta* p. 1781 ss.

⁵⁵ Sentenza 7 maggio 1991, causa C-69/89, *Nakajima All Precision Co. Ltd c. Consiglio delle Comunità europee (Nakajima)*, in *Raccolta* p. 2069 ss.

⁵⁶ Così G. TESAURO, *Rapporti*, cit., p. 49.

⁵⁷ Sentenza 5 ottobre 1994, causa C-280/93, *Repubblica Federale di Germania c. Consiglio delle Comunità europee (Germania c. Consiglio)*, in *Raccolta* p. 1-4973 ss. In argomento M. MONTAÑA I MORA, *Equilibrium*, cit., p. 48 ss.; P. PICONE e A. LIGUSTRO, *Diritto OMC*, cit., pp. 550-551; P. LEE e B. KENNEDY, *The Potential*, cit., pp. 73-74.

munitaria (e nazionale) in maniera conforme al GATT 1947⁵⁸. Da quest'ultima pronuncia, pertanto, si ricavava che il controllo di legittimità nella forma dell'interpretazione conforme all'Accordo generale poteva essere effettuato nei confronti della normativa di uno Stato membro, anche se in ipotesi non contrattante con il diritto comunitario, e non invece direttamente nei confronti di quest'ultimo⁵⁹.

5. *La partecipazione della Comunità all'OMC e il Parere 1/94. La sentenza Portogallo c. Consiglio: la perdurante inidoneità anche degli accordi OMC a produrre effetti diretti e a fungere da parametro di legittimità*

Sin dall'avvio dell'*Uruguay Round*, nel 1986, la Comunità europea e i suoi Stati membri si erano presentati come un unico soggetto con attribuzione alla Commissione del ruolo di negoziatore. Ciò ha comportato, a differenza della partecipazione *de facto* al GATT 1947, la formale attribuzione alla Comunità europea dello *status* di Membro originario dell'Organizzazione ai sensi dell'art. XI(1) OMC⁶⁰.

Tuttavia, sia in occasione della Dichiarazione ministeriale di Punta del Este (che apriva l'*Uruguay Round*) sia soprattutto a seguito dell'estensione dell'ambito oggettivo dei negoziati alle materie dei servizi e della proprietà intellettuale, non veniva data soluzione al quesito se la competenza a stipulare i risultati dell'*Ur-*

uguay Round dovesse essere attribuita in via esclusiva alla Comunità ai sensi del solo art. 133 CE (relativo alla politica commerciale comune), in base ad altre norme del Trattato CE o ancora essere condivisa tra la Comunità e gli Stati membri.

Dal punto di vista del diritto comunitario si ponevano infatti due questioni. La prima, di carattere formale, atteneva all'individuazione della pertinente base giuridica relativa all'adesione a un'altra organizzazione internazionale. La seconda questione, di tipo sostanziale, riguardava invece la possibilità che la competenza a stipulare fosse esclusiva della Comunità oppure ripartita tra questa e gli Stati membri, in ragione del fatto che l'ambito di applicazione *ratione materiae* del prospettato pacchetto OMC risultava più ampio del solo scambio di merci oggetto, fino a quel momento, del GATT 1947.

Il problema della competenza formale a stipulare è stato agevolmente risolto in base all'art. 300(3) CE, secondo cui il Consiglio può concludere «accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione», previo parere conforme del Parlamento europeo. Per quanto riguardava invece la questione della ripartizione materiale delle competenze, il Trattato CE non contemplava la categoria degli accordi "misti". Ratione per cui, anche tenendo a mente la giurisprudenza *AETS* che aveva sancito il principio del parallelismo tra competenze interne (effettivamente esercitate) e competenza esterna⁶¹, il problema si legava all'interpretazione delle pertinenti disposizioni del Trattato⁶². L'attribuzione della competenza a decidere sulla eventuale ripartizione delle competenze tra Comunità e Stati membri spettava dunque alla Corte di giustizia⁶³.

Pochi giorni prima della sottoscrizione del *Final Act* dell'*Ur-*

⁵⁸ Sentenza 10 settembre 1996, causa C-61/94, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica Federale di Germania (Commissione c. Germania)*, in *Raccolta* p. I-3989 ss.

⁵⁹ In proposito le considerazioni critiche di G. Tesavro, *Rapporti*, cit., p. 50-51.

⁶⁰ Così G. ADINOLFI, *Alcune questioni*, cit., p. 247. Da notare che un problema di adesione all'OMC non si poneva per le altre due Comunità (la CEECA e l'Euratom), atteso che la Corte di giustizia nel Parere 1/94 (vedi *infra*) aveva fatto rientrare le eventuali problematiche relative al commercio di prodotti carbossiduratici o atomici nell'ambito della competenza della Comunità (economica) europea ai sensi dell'art. 133 CE.

⁶¹ Sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70, *Commissione delle Comunità europee c. Consiglio delle Comunità europee (AETS)*, in *Raccolta* p. 26 ss.

⁶² Per un esame delle problematiche atinenti alla competenza della Comunità europea a stipulare accordi internazionali si rinvia a L.S. ROSSI, *Conchiosione di accordi internazionali e coerenza del sistema: l'esclusività della competenza comunitaria*, in *Revisita di diritto internazionale*, 2007, p. 1008 ss.

⁶³ In questo senso G. TESAVRO, *Rapporti*, cit., pp. 27-28.

guay Round – e benché la soluzione del quesito non fosse pro-pedeutica alla firma dell'Accordo OMC – la Commissione chiedeva alla Corte di giustizia di pronunciarsi ai sensi dell'art. 300(6) CE sul carattere esclusivo o meno della competenza materiale a stipulare l'Accordo GATS e l'Accordo TRIPs. In particolare, se tale competenza esclusiva potesse fondarsi sul solo art. 133 CE oppure anche sugli articoli 95 CE (armonizzazione delle misure relative al mercato interno) e 308 CE (c.d. poteri impliciti), o ancora sul ricordato principio del parallelismo.

Nel Parere 1/94, la Corte ha fornito una risposta negativa quanto alla competenza esclusiva della Comunità a stipulare il pacchetto OMC sulla base di una lettura estensiva dell'art. 133 CE⁶⁴. Con

⁶⁴ Vedi il Parere n. 1/94 sulla competenza a stipulare gli accordi allegati all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio, reso in data 15 novembre 1994, in *Raccolta* p. I-5267 ss. In due precedenti occasioni la Corte si era invece orientata in senso diverso (cfr. il Parere n. 1/75 relativo alla competenza a stipulare un accordo OCSE in tema di spese locali, reso in data 11 novembre 1975, in *Raccolta* p. 1355 ss., e il Parere n. 1/78 sulla competenza a stipulare un accordo UNCTAD sulla gomma naturale, reso in data 4 ottobre 1979, in *Raccolta* p. 2871 ss.). Sul Parere 1/94 si vedano i commenti di J.H.J. BOURGEOIS, *The EC in the WTO and Advisory Opinion 1/94: An Echiemach Procession*, in *32 Common Market Law Review*, 1995, p. 763 ss.; A. MAUNU, *The Implied External Competence of the European Community after the ECJ Opinion 1/94 – Towards Coherence or Diversity?*, in *Legal Issues of European Integration*, 1995, n. 2, p. 115 ss.; J.J. CALLAGHAN, *Analysis of the European Court of Justice's Decision on Competence in the World Trade Organization: Who Will Call the Shots in the Areas of Services and Intellectual Property in the European Union?*, in *18 Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review*, 1996, p. 497 ss.; J. DREXL, *The TRIPs Agreement and the EC: What Comes Next After Joint Competence?*, in F.-K. BEIER e G. SCHRIEKER (eds.), *From GATT to TRIPs – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Weinheim, 1996, p. 18 ss.; G. TOGNAZZI, *Il parere 1/94: nuovi sviluppi in tema di relazioni esterne della Comunità europea*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1996, p. 75 ss.; P. PESCATORE, *Opinion 1/94 on "Conclusion" of the WTO Agreement: is there an escape from a programmed disaster?*, in *36 Common Market Law Review*, 1999, p. 387 ss.; P. RUTTLEY e M. WEISBERGER, *The WTO Agreement in European Community Law: Status, Effect and Enforcement*, in P.F.J. MACROCKY, A.E. APLEYTON e M.G. PLUMMER (eds.), *The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis*, New York, 2005, vol. 1, pp. 1469-1476.

riferimento all'Accordo GATS, la Corte ha sottolineato l'indivisi-
bilità dell'art. 133 CE quale base giuridica sufficiente a concludere
accordi in materia di servizi che implicassero lo spostamento di
persone fisiche o giuridiche⁶⁵ oppure relativamente a servizi di tra-
sporto⁶⁶. In quanto specificamente disciplinati da altre norme del
Trattato, la competenza a stipulare accordi relativamente a simili
servizi doveva essere valutata in base a queste ultime⁶⁷. Per quanto
riguardava invece l'Accordo TRIPs⁶⁸, la Corte ha riconosciuto la
competenza esclusiva della Comunità in base all'art. 133 CE solo
con riferimento alle misure dirette a contrastare l'immissione delle
merci contraffatte nel territorio comunitario, in quanto già oggetto
del Regolamento n. 3842/86⁶⁹, mentre i rimanenti settori della pro-
prietà intellettuale dovevano ritenersi di competenza degli Stati
membri⁷⁰. Poiché la Comunità non aveva compiuto un'armoniz-
zazione completa sul piano interno di alcune materie comprese
negli accordi OMC, la relativa competenza esterna esclusiva non
poteva essere basata neanche sugli articoli 95 e 308 CE oppure sul
principio del parallelismo di cui alla giurisprudenza AETS⁷¹.

La Corte ha dunque concluso per l'esistenza di una compe-

⁶⁵ Parere 1/94, punti 45-47.

⁶⁶ *Id.*, punti 48-53.

⁶⁷ Avrebbero potuto essere compresi nell'art. 133 CE tutti gli altri servizi non comportanti trasferimento di persone fisiche o giuridiche oppure regolanti la materia dei servizi di trasporto: *id.*, punto 44.

⁶⁸ Con riferimento alle soluzioni avanzate in dottrina prima del Parere 1/94 si veda A.D. DEMIRAY, *Intellectual Property and the External Power of the European Community: The New Extension*, in *16 Michigan Journal of International Law*, 1994, p. 187 ss.

⁶⁹ Vedi il regolamento (CEE) n. 3842/86/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1986, che stabilisce misure intese a evitare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte, in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* L 357, 18 dicembre 1986.

⁷⁰ Parere 1/94, punti 54-71. Per approfondimenti vedi P. RUTTLEY e M. WEISBERGER, *Status, Effect and Enforcement*, cit., pp. 1472-1474.

⁷¹ *Id.*, punti 72-105. Il giudice comunitario ha ribadito che il principio del parallelismo tra competenze interne e competenza esterna individua il fondamento di quest'ultima nella circostanza che le prime siano state effettivamente esercitate. Nel caso in esame, tuttavia, non era dato riscontrare l'esercizio delle

tenza esterna esclusiva della Comunità solo con riferimento allo scambio delle merci, mentre nei confronti dell'Accordo GATS e dell'Accordo TRIPs si prefigurava una competenza ripartita o mista tra Comunità e Stati membri⁷². In ragione di ciò, la Comunità ha proceduto alla ratifica del pacchetto OMC mediante la decisione 94/800/CE⁷³, mentre ognuno degli Stati membri si è regolato secondo le proprie norme interne⁷⁴.

Di fronte alla situazione delineata nel Parere 1/94⁷⁵, si era posto il problema di stabilire se la Comunità e gli Stati membri fossero titolari unicamente dei diritti e degli obblighi loro spettanti in virtù della ripartizione interna delle competenze oppure se, al contrario, fosse applicabile nei confronti di ciascuno di essi l'modalità e delle procedure di cui agli articoli 95 e 308 CE nei confronti delle materie "non commerciali" dell'Accordo GATS e di quello TRIPs.

⁷² Critici nei confronti della competenza mista P. RUTTLER e M. WEISBERGER, *Status, Effect and Enforcement*, cit., pp. 1476-1477. Secondo P. PESCATORE, *Opinion 1/94*, cit., pp. 399-401, invece, la vera ragione della richiesta del parere alla Corte e della successiva competenza ripartita risiederebbe nella necessità di assicurare alla Comunità una transizione non problematica dalla partecipazione *de facto* al GAITT 1947 ad una ben più pregnante *membership* dell'OMC.

⁷³ Vedi la decisione n. 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* L 336, 23 dicembre 1994, p. 1 ss.

⁷⁴ In Italia si è proceduto con la già ricordata legge di ratifica ed esecuzione 29 dicembre 1994, n. 747.

⁷⁵ Posizione che tuttavia è andata modificandosi. In un primo tempo, nelle sentenze *Open Skies* (5 novembre 2002, causa C-466, 467, 468, 469, 471, 472, 475 e 476/98, in *Raccolta* p. I-9519 ss.), la Corte ha affermato l'esistenza della competenza esterna anche quando sul piano interno la materia è "in gran parte disciplinata" (e non soltanto quando vi è armonizzazione completa). Nel recente Parere 1/03 (sulla competenza della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, reso in data 7 febbraio 2006, in *Raccolta* p. I-1145 ss.), invece, il principio del parallelismo viene in un certo senso abbandonato dal momento che la competenza esclusiva della Comunità si produce in tutti i casi in cui un accordo internazionale «pregiudich[ia] l'applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie [...] e il corretto funzionamento del sistema globale istituito da tali norme» (*id.*, punto 172). In argomento L.S. ROSSI, *Conclusioni*, cit., p. 1012 ss.

tero contenuto del pacchetto OMC. La questione, com'è facile intuire, andava risolta in base alle pertinenti norme dell'Organizzazione, unico soggetto preposto a regolare i rapporti tra i suoi Membri in relazione a una eventuale ripartizione di competenza materiale degli accordi allegati⁷⁶. Dal punto di vista dell'OMC, la soluzione del problema si basa su quattro aspetti distinti ma collegati: il principio dell'approccio unico⁷⁷; la mancanza di una distinzione apprezzabile a' termini dell'art. XI(1) OMC tra lo *status* della Comunità, quello dei suoi Stati membri e quello degli altri Membri dell'Organizzazione⁷⁸; la mancata previsione di una clausola sulla competenza⁷⁹; e infine la questione del voto⁸⁰.

In base all'analisi di questi elementi, se ne ricava che la Comunità e gli Stati membri sono titolari dei medesimi diritti e ob-

⁷⁶ Così G. ADINOLFI, *Alcune questioni*, cit., p. 254, nonché P. PESCATORE, *Opinion 1/94*, cit., pp. 401-402. Infatti, nei rapporti con i Paesi extracomunitari non assume alcun rilievo l'esistenza, in base alla decisione 94/800, di una suddivisione intracomunitaria delle competenze.

⁷⁷ Poiché sia la Comunità che i suoi Stati membri hanno sottoscritto e poi ratificato senza alcuna riserva l'Accordo OMC e gli accordi allegati (riserva peraltro non ammissibile a' termini dell'art. XVI(5) OMC), sia l'una che gli altri devono considerarsi formalmente obbligati nei confronti degli altri Membri dell'OMC al rispetto dell'intero contenuto dei testi convenzionali. Conforme P. PESCATORE, *op. ult. cit.*, p. 394.

⁷⁸ Tranne per quanto riguarda lo *status* particolare dei Paesi meno avanzati di cui all'art. XI(2) OMC: ipotesi che tuttavia non riguardava i Paesi comunitari (e non li riguarda tuttora, neanche a seguito dell'allargamento ai Paesi dell'Europa centrale e orientale).

⁷⁹ Né il *Final Act* né l'Accordo OMC e gli accordi allegati contengono una simile clausola, che di regola viene inserita negli accordi internazionali stipulati tra la Comunità e i Paesi terzi (o altre organizzazioni internazionali) con lo scopo di definire il rispettivo ambito di competenza della Comunità e degli Stati membri nei loro rapporti con la controparte: in proposito G. ADINOLFI, *Alcune questioni*, cit., p. 255, e G. TESAURO, *Rapporti*, cit., pp. 33-34. Ne consegue che alla suddivisione *ratione materiae* delle competenze sul piano intracomunitario non corrisponde una espressa e identica ripartizione su quello OMC.

⁸⁰ Dall'art. IX(1) OMC e dalla nota allegata emerge che il diritto di voto in capo alla Comunità è condizionato dall'attribuzione del medesimo diritto in capo ai suoi Stati membri: in altre parole la Comunità non dispone di un voto autonomo, non potendo il numero complessivo dei voti espressi da quella e dai suoi membri superare il numero di questi ultimi.

blighi in relazione a tutti gli accordi compresi nel pacchetto OMC: ciò a conferma del fatto che la ripartizione interna di competenze fissata nel Parere 1/94 non è suscettibile di produrre effetti sul piano dei rapporti con gli altri Membri dell'OMC⁸¹. In questa prospettiva assume un particolare rilievo, come si può intuire, l'obbligo di cooperazione tra le istituzioni comunitarie e i competenti organi statali sancito nella parte finale del citato Parere 1/94, in ragione della necessità di una rappresentanza unitaria a livello internazionale della Comunità⁸² nelle materie di sua competenza esclusiva o concorrente⁸³.

Per completezza, giova notare che la questione della competenza ripartita nelle materie OMC sembra in via di superamento. Già il Trattato di Amsterdam del 1997 aveva inserito nell'art. 133 CE un quinto paragrafo, secondo cui veniva attribuito al Consiglio il potere di decidere l'estensione dell'ambito della politica commerciale comune anche alle negoziazioni internazionali relative a generici "servizi" e "proprietà intellettuale"⁸⁴. Il Trattato di

⁸¹ In senso contrario invece G. TESAURO, *Rapporti*, cit., p. 31 ss., e P. RUTLEY e M. WEISBERGER, *Status, Effect and Enforcement*, cit., pp. 1478-1480.

⁸² Parere 1/94, punti 106-109. In argomento G. ADINOLFI, *Alcune questioni*, cit., p. 256 ss.

⁸³ Si ritiene che il fondamento di un simile obbligo discenda dal principio di leale cooperazione di cui all'art. 10 CE, che obbliga gli Stati membri ad adottare «tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi» derivanti dal Trattato nonché di quelli «determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità», a facilitare le istituzioni comunitarie «nell'adempimento dei propri compiti», e ad astenersi «da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi» del Trattato medesimo. Nelle materie di esclusiva competenza statale, invece, gli Stati membri sono liberi di eseguire gli obblighi OMC come meglio credono. Il rispetto di siffatto obbligo risulta ancor più importante in quanto, nonostante alcuni tentativi già all'indomani della conclusione dell'*Uruguay Round*, i negoziati tra la Commissione e il Consiglio per l'elaborazione di un codice di condotta di carattere generale relativo alle materie OMC di competenza ripartita non hanno portato alcun risultato di rilievo, per essere poi assorbiti all'interno della discussione sul nuovo art. 133(5) CE durante la Conferenza intergovernativa di Amsterdam: così P. ECKHOUT, *External Relations of the European Union. Legal and Constitutional Foundations*, Oxford, 2004, pp. 48-49.

Nizza del 2001 ha invece per un verso limitato l'ambito di applicazione dell'art. 133(5) CE alla negoziazione e alla conclusione di accordi nei settori degli "scambi di servizi" e degli "aspetti commerciali della proprietà intellettuale", mantenendo la regola dell'unanimità per alcune ipotesi; per altro verso, nel novello stesso paragrafo ha escluso dalla competenza esclusiva della Comunità «gli accordi nei settori degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, di servizi didattici nonché di servizi sociali e relativi alla salute umana»⁸⁵. Adesso l'art. 207 del nuovo Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – non ancora entrato in vigore e che riproduce sostanzialmente l'analoga previsione della c.d. Costituzione europea⁸⁶ – riconduce le materie OMC nell'alveo della generale politica commerciale comune⁸⁷, stabilendo

⁸⁴ Tuttavia, la prevista modalità di voto all'unanimità induceva alla cautela, anche perché in occasione del Parere 1/94 più della metà degli Stati membri avevano assunto una posizione contraria a una simile estensione in via interpretativa. Come ricorda G. TESAURO, *Rapporti*, cit., pp. 36-37, la versione finale del nuovo art. 133(5) CE era infatti diversa da quella proposta durante la riunione del 26-28 maggio 1997 della Conferenza intergovernativa di Amsterdam: quest'ultima infatti consentiva di attrarre direttamente nella politica commerciale, e quindi nella competenza esclusiva della Comunità, il settore dei servizi e della proprietà intellettuale nei limiti stabiliti da un apposito protocollo, non prevedendo dunque il consenso unanime degli Stati membri.

⁸⁵ In particolare, l'art. 133(6) CE ricorda che la loro negoziazione «richiede pertanto, oltre a una decisione comunitaria adottata conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 300, il comune accordo degli Stati membri. Gli accordi così negoziati sono conclusi congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri». A sua volta, l'altrettanto nuovo art. 133(7) CE stabilisce che il Consiglio all'unanimità può decidere di ricondurre alla competenza esclusiva in materia commerciale (e pertanto alla maggioranza qualificata) le negoziazioni in materia di proprietà intellettuale non ricompresa nella definizione di cui all'art. 133(5) CE. In argomento P. ECKHOUT, *External Relations*, cit., pp. 50-53.

⁸⁶ Previsione sulla quale cfr. M. KRAJEWSKI, *External Trade Law and the Constitutional Treaty: Towards a Federal and More Democratic Common Commercial Policy?*, in 42 *Common Market Law Review*, 2005, pp. 108-111.

⁸⁷ Nell'art. 207(1) TFUE si afferma infatti che «[l]a politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli

al contempo la piena partecipazione del Parlamento europeo alla sua attuazione⁸⁸.

La soluzione fornita dalla Corte di giustizia nel Parere 1/94 al problema dell'individuazione delle competenze esclusive e ripartite nell'attuazione del diritto OMC tra Comunità e Stati membri ha in parte condizionato anche la riflessione in merito allo *status* delle norme OMC nel territorio comunitario. Questa doveva infatti essere ricercata in base alle apposite previsioni degli ordinamenti interni dei Membri dell'Organizzazione in quanto, per parte loro, gli accordi OMC non contengono alcuna disposizione che imponga, autorizzi o vieti l'attribuzione di effetti diretti alle proprie norme⁸⁹.

Nella citata decisione 94/800, con cui la Comunità aveva ratificato scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni.

⁸⁸ Inoltre, secondo l'art. 207(4) TFUE, per un verso l'unanimità del Consiglio è ancora richiesta per la negoziazione e la conclusione degli accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità sul piano interno. Per altro verso, la competenza esclusiva della Comunità viene estesa anche al settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi (ma viene mantenuta l'unanimità in Consiglio quando tali accordi rischiano di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione) nonché per i servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanità (con unanimità qualora i relativi accordi rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla competenza degli Stati membri riguardo alla loro prestazione). Resta da chiarire l'effettiva portata della precisazione contenuta nell'art. 207(6) TFUE, ai sensi del quale «[l']esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo nel settore della politica commerciale comune non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e non comporta un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri, se i trattati escludono tale armonizzazione».

⁸⁹ Non foss'altro perché, durante il negoziato, non era stata accolta una precisa proposta in tal senso: cfr. G. GAJA, *Il preambolo di una decisione del Consiglio prelude al «GATT 1994» gli effetti diretti nell'ordinamento comunitario?*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1995, p. 408.

ficato i risultati dell'*Uruguay Round*, il Consiglio sceglieva di negare l'efficacia diretta delle norme OMC nel sistema giuridico comunitario e, di conseguenza, l'idoneità di queste a prevalere sulla legislazione comunitaria eventualmente incompatibile. Ai sensi del Preambolo, infatti, «l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, compresi gli allegati, non è di natura tale da essere invocato direttamente dinanzi alle autorità giudiziarie della Comunità e degli Stati membri»⁹⁰. Tale affermazione tuttavia, per i motivi che vedremo, sin dall'inizio non è sembrata decisiva per risolvere il problema in esame⁹¹.

Spettava dunque alla Corte di giustizia fornire la propria opinione sul problema dello *status* del diritto OMC nel sistema giuridico comunitario. In proposito, giova rammentare che le caratteristiche del nuovo sistema – in particolare la sua obbligatorietà nei confronti dei Membri, la minore flessibilità delle sue disposizioni sostanziali e soprattutto il carattere sostanzialmente giurisdizionale del sistema di risoluzione delle controversie – lasciavano ragionevolmente sperare in una modifica dell'indirizzo giurisprudenziale che la Corte aveva inaugurato con la pronuncia *Internal Fruit*⁹².

Nei primi anni di vita dell'Organizzazione, il giudice comunitario ha evitato di pronunciarsi espressamente sull'idoneità del di-

⁹⁰ Secondo la dottrina riportata da G.M. RUOTOLO, *Organizzazione mondiale del commercio e ordinamento comunitario nella giurisprudenza recente della Corte di giustizia: un nodo ancora inteso*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2000, p. 1018, la decisione 94/800 rappresenterebbe sul punto un chiaro esempio di *mirror legislation*, specularmente cioè alle analoghe previsioni adottate negli Stati Uniti, in Canada e in Giappone.

⁹¹ Si veda *infra* al paragrafo 7.

⁹² Così F. SNEYDER, *The Gatekeepers: The European Courts and WTO Law*, in *40 Common Market Law Review*, 2003, p. 313 ss. In senso favorevole ad un mutamento giurisprudenziale M. РАЛМЕР, *La Organizzazione mondiale del commercio e la diretta applicabilità delle norme GATT all'interno dell'Unione europea*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1996, p. 651, e G. ТЕСАУРОВ, *Rapporti*, cit., p. 54 ss. Ritenevano invece difficilmente modificabile la giurisprudenza della Corte P. ЕСКНОВИЧ, *The Domestic*, cit., *passim*, С.Д. ЕСПОСЬТО, *Direct Applicability*, cit., p. 465, e P. LEE e B. KENNEDY, *The Potential*, cit., p. 89.

rito OMC a produrre effetti diretti nonché, di conseguenza, a costituire parametro di legittimità per il diritto comunitario derivato. Nella sentenza *Affish*⁹³, la Corte decideva di non esaminare il rapporto tra i due ordinamenti in quanto, benché rilevante per la questione pregiudiziale a essa sottoposta⁹⁴, il giudice *a quo* non aveva proposto un preciso quesito in tal senso. Nella successiva pronuncia *T. Port I*⁹⁵, invece, le norme OMC e quelle GAITT 1947 venivano ritenute non applicabili alla fattispecie in esame.

L'atteggiamento *self-restranti* del giudice comunitario è stato mantenuto anche in occasione della prima pronuncia relativa all'Accordo TRIPs, resa nel caso *Hermès International*⁹⁶. All'esame della Corte veniva sottoposto l'art. 50 TRIPs, norma procedurale in materia di misure cautelari⁹⁷. La Corte ha innanzitutto affermato la propria competenza a interpretare le norme di un accordo misto in base all'esigenza di interpretazione uniforme del diritto OMC⁹⁸.

⁹³ Sentenza 17 luglio 1997, causa C-183/95, *Affish BV c. Rijksoverheid van de kening van Vles en Vlees (Affish)*, in *Raccola* p. 1-4315 ss. La questione verteva sulla compatibilità con il diritto OMC di una decisione della Commissione che limitava l'importazione nel territorio comunitario dei prodotti di peschiera provenienti dal Giappone.

⁹⁴ La Corte era stata sollecitata proprio a causa del fatto che alla società *Affish* era stata impedita l'importazione di tali prodotti.

⁹⁵ Sentenza 10 marzo 1998, cause riunite C-364 e 365/95, *T. Port GmbH & Co. c. Hauptzollamt Hamburg-Jonas (T. Port I)*, in *Raccola* p. 1-1023 ss.

⁹⁶ Sentenza 16 giugno 1998, causa C-53/96, *Hermès International c. FHT Marketing Choice BV (Hermès International)*, in *Raccola* p. 1-3603 ss. In proposito B.I. BONAË, *Il contributo del caso Hermès alla soluzione dei problemi posti dagli accordi misti*, in *Diritto dell'Unione europea*, 1999, p. 109 ss.; G.A. ZONNEKEN, *The Hermès Judgment – Reconciling the Principles of Uniform and Consistent Interpretation*, in *2 The Journal of World Intellectual Property*, 1999, p. 495 ss.; R. LEAL-ARCAZ, *The European Court of Justice and the EC External Trade Relations: A Legal Analysis of the Court's Problems with Regard to International Agreements*, in *72 Nordic Journal of International Law*, 2003, p. 245 ss.

⁹⁷ Il tribunale distrettuale di Amsterdam aveva sollecitato mediante rinvio pregiudiziale ex art. 234 CE un chiarimento in ordine al significato e all'estensione della nozione di "misura cautelare" di cui all'art. 50 TRIPs al fine di valutare la compatibilità del diritto olandese con la norma TRIPs e di conseguenza decidere in merito a una causa di contraffazione di marchio registrato nel Benelux.

⁹⁸ Alcuni Stati membri, intervenuti nella procedura, avevano negato la com-

petenza interpretativa della Corte sia perché, ai sensi del Parere 1/94 e della giurisprudenza *AETS*, le norme procedurali dell'Accordo TRIPs non rientravano nella competenza esclusiva della Comunità, sia perché la controversia nazionale alla base del rinvio pregiudiziale verteva su un marchio registrato solo nel Benelux. Il giudice comunitario ha ritenuto invece di dover affermare la propria competenza (*Kompetenz-Kompetenz*) in base a un'esigenza di interpretazione uniforme. La Corte ha infatti ricordato che la ripartizione interna delle competenze tra Comunità e Stati membri non aveva effetti nei confronti degli altri Membri OMC, mentre sul piano interno l'art. 99 del regolamento sul marchio comunitario (regolamento CE n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, L 11 del 14 gennaio 1994, p. 1 ss.) già prevedeva che la tutela cautelare di quest'ultimo dovesse essere regolata dalle norme nazionali. Secondo l'orientamento dottrinale cui aderisce T.M. MOSCHETTA, *Il ruolo dell'interpretazione della Corte per la diretta applicabilità degli accordi OMC in ambito comunitario*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2002, p. 849, la Corte non avrebbe chiarito se la sua competenza debba fondarsi sul principio della rappresentanza unitaria nei confronti degli altri Membri dell'OMC oppure in ragione della minima "comunitarizzazione" del diritto dei marchi ad opera del regolamento 40/94. A nostro avviso, dalla sentenza *Hermès International* emerge in realtà che i due criteri sono stati considerati cumulativamente e non alternativamente: conforme V. BERTIN, *L'efficacia delle norme dell'Accordo TRIPs nell'ordinamento comunitario e la politica giudiziaria della Corte di giustizia*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2002, p. 147. Ad ogni modo, la Corte ha ricavato la propria competenza a interpretare l'art. 50 TRIPs sia per le situazioni rilevanti per il diritto comunitario che per quelle inerenti agli Stati membri: ciò perché sussisteva «un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze di interpretazione, questa disposizione ricevesse] un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui essa verrà applicata» (sentenza *Hermès International*, punto 32). Come è stato sottolineato da G. BIVIGNONI, *Accordo TRIPs, interpretazione uniforme della Corte di giustizia e competenze degli Stati membri*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2002, p. 362, per la prima volta la Corte di giustizia ha utilizzato il principio dell'interpretazione uniforme in materia di accordi misti (nonostante già in altre occasioni avesse avanzato una simile esigenza al fine di affermare la propria competenza interpretativa anche rispetto a situazioni puramente nazionali). La necessità e l'opportunità dell'interpretazione uniforme al fine di evitare alla Comunità il rischio di essere considerata responsabile di violazioni commesse dagli Stati membri è particolarmente sottolineata da G. TESAURO, *Rapporti*, cit., p. 43. Si deve però notare che nella sentenza *Hermès International* la Corte, fondando la propria competenza sulle due condizioni cumulative della rappresentanza unitaria e della

sibile conforme alla norma TRIPs in tutti i casi in cui possono venire in rilievo fattispecie di diritto sostanziale comunitario (come appunto il marchio comunitario)⁹⁹. Tuttavia, la Corte ha dichiarato di non essere «chiamata a pronunciarsi [sulla capacità dell'art. 50 TRIPs, e in generale dell'intero Accordo TRIPs, di produrre effetti diretti e quindi di fungere da parametro di legittimità per il diritto comunitario derivato] ma solo a risolvere la questione di interpretazione ad essa sottoposta dal giudice nazionale»¹⁰⁰.

È curioso notare come lo stesso giorno della sentenza *Hermès International* la Corte abbia deciso, nella pronuncia *Racke*¹⁰¹, di interrompere il rapporto causale tra l'efficacia diretta di una norma

comunitarizzazione della materia trattata, non ha di conseguenza rivendicato una competenza generale a interpretare tutte le disposizioni di un accordo misto: in questo senso V. BERTIN, *L'efficacia*, cit., p. 146.

⁹⁹ Qui la Corte non fa altro che estendere anche al diritto OMC il principio già previsto con riferimento al GATT 1947 nella citata sentenza *Commissione c. Germania*. Pur sottolineando che le misure oggetto della pronuncia *a quo* erano quelle sancite nei confronti di un marchio nazionale, il giudice comunitario ha infatti rilevato che «poiché la Comunità è parte contraente dell'accordo TRIPs e questo accordo riguarda il marchio comunitario, i tribunali di cui all'art. 99 del regolamento n. 40/94, quando sono chiamati ad applicare norme nazionali al fine di adottare misure provvisorie per la tutela dei diritti derivanti da un marchio comunitario, sono obbligati a farlo, nella misura del possibile, alla luce della lettera e della finalità dell'art. 50 dell'accordo TRIPs» (sentenza *Hermès International*, punto 28).

¹⁰⁰ Sentenza *Hermès International*, punto 35. Da notare, paradossalmente, che il giudice *a quo* non aveva sollevato il motivo relativo all'efficacia diretta dell'art. 50 TRIPs solo perché lo aveva già risolto in senso positivo. Il silenzio della Corte appare ancor più sorprendente in quanto l'avvocato generale Tesauro aveva proposto di abbandonare la giurisprudenza *International Fruit* e di separare il problema dell'idoneità degli accordi OMC a costituire parametro di legittimità dalla verifica dei suoi effetti diretti. In particolare la Corte avrebbe dovuto riconoscere il primato del diritto OMC pur senza prevederne l'efficacia diretta, e ciò non tanto in base agli elementi già riscontrati nell'Accordo GATT 1947 quanto piuttosto per esplicita mancanza di reciprocità nei confronti degli altri partners commerciali: vedi le conclusioni dell'avvocato generale del 13 novembre 1997, *Hermès International*, in *Raccolta* p. I-3606 ss. Sul punto anche B.I. BONAFÈ, *Principio*, cit., pp. 609-610.

¹⁰¹ Sentenza 16 giugno 1998, causa C-162/96, *A. Racke GmbH & Co. c. Hauptzollamt Mainz (Racke)*, in *Raccolta* p. I-3655 ss.

internazionale e la sua diretta applicabilità (e quindi dalla sua idoneità a fungere da parametro di legittimità del diritto comunitario derivato), motivandola con il rispetto degli obblighi internazionali assunti dalla Comunità.

La soluzione prefigurata nella sentenza *Racke* era tuttavia destinata a rimanere riservata al solo diritto internazionale consuetudinario. La Corte, nella nota decisione *Portogallo c. Consiglio*¹⁰², riteneva infatti opportuno mantenere l'indirizzo giurisprudenziale assunto in costanza del GATT 1947, negando l'efficacia diretta delle disposizioni patrizie OMC e la loro idoneità a fungere da parametro di legittimità del diritto comunitario derivato¹⁰³.

In quest'occasione, pur non negando il rafforzamento della disciplina multilaterale a séguito del passaggio dal GATT 1947 all'OMC, il giudice comunitario ha ritenuto dirimente la circostanza per cui anche il nuovo sistema di risoluzione delle controversie ri-

¹⁰² Sentenza 23 novembre 1999, causa C-149/96, *Repubblica del Portogallo c. Consiglio dell'Unione europea (Portogallo c. Consiglio)*, in *Raccolta* p. I-8395. Il Portogallo aveva chiesto alla Corte di annullare una decisione del Consiglio dei ministri relativa alla conclusione di due memorandum d'intesa in materia di accesso al mercato dei prodotti tessili tra la Comunità e rispettivamente il Pakistan e l'India, allegando il contrasto di questi atti con le norme di alcuni accordi OMC. In dottrina si vedano i contributi di B.I. BONAFÈ, *Principio di reciprocità ed effetti diretti degli accordi internazionali della C.F.: in margine alla sentenza Portogallo c. Consiglio*, in *Diritto dell'Unione europea*, 2000, p. 601 ss.; GRILLER S., *Judicial Enforceability of WTO Law in the European Union. Annotation to Case C-149/96, Portugal v. Council*, in *3 Journal of International Economic Law*, 2000, p. 441 ss.; G.M. RUOTORO, *Organizzazione*, cit., *passim*; G.A. ZONNERKEYN, *The Status of WTO Law in the EC Legal Order - The Final Curtain?*, in *34 Journal of World Trade*, 2000, n. 3, p. 111 ss.

¹⁰³ Con il conforto della giurisprudenza *Racke*, invece, l'avvocato generale Saggio aveva proposto di interrompere anche rispetto alle norme internazionali convenzionali il critico rapporto causale tra l'efficacia diretta delle stesse e la loro diretta applicabilità: ad affermare l'idoneità delle norme OMC a costituire parametro di legittimità per il diritto comunitario derivato sarebbe bastato infatti il riconoscimento del carattere vincolante delle norme convenzionali a séguito del procedimento di esecuzione di cui all'art. 300(7) CE. Vedi le conclusioni dell'avvocato generale, del 25 febbraio 1999, in *Raccolta* p. I-8357 ss. In argomento G.A. ZONNERKEYN, *The Final Curtain*, cit., pp. 113-117, e G.M. RUOTORO, *Organizzazione*, cit., pp. 1023-1024.

servi un margine di manovra importante alla negoziazione delle parti, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di cui all'art. 22(2) DSU di avviare un negoziato per l'individuazione di una "compensazione reciprocamente accettabile" tra la parte vittoriosa e quella soccombente in una controversia davanti agli organi di risoluzione delle controversie¹⁰⁴. Ad avviso della Corte il riconoscimento della diretta applicabilità del diritto OMC nel diritto comunitario, permettendo ai giudici degli Stati membri di impedire l'applicazione del diritto interno incompatibile con quello OMC, priverebbe le istituzioni comunitarie dell'utilità di negoziare con gli altri Membri OMC una soluzione mutualmente accettabile, anch'ché provvisoria¹⁰⁵.

Nella sentenza *Portogallo c. Consiglio* è stata anche rilevata una differenza strutturale tra gli accordi OMC, fondati sul principio dei successivi negoziati tariffari da condursi su una base di reciprocità e di mutui vantaggi, e gli altri accordi commerciali conclusi dalla Comunità nei quali vi è una certa "asimmetria" degli obblighi in capo ai contraenti e cui pertanto poteva essere riconosciuta la capacità di produrre effetti diretti¹⁰⁶. D'altro canto, anche qualora fosse stata riconosciuta l'idoneità delle norme OMC a fungere da parametro di legittimità per il diritto comunitario, la circostanza della mancata attribuzione dei medesimi effetti all'interno degli ordinamenti dei principali *partners* commerciali avrebbe potuto causare secondo la Corte uno squilibrio applicativo a tutto svantaggio della Comunità¹⁰⁷. La conclusione in senso negativo risultava peraltro ulteriormente confermata dal Preambolo della decisione 94/880¹⁰⁸. Qualunque riconoscimento della idoneità degli accordi OMC a fungere da parametro di legittimità sarebbe dovuto pertanto rientrare nelle tradizionali ipotesi di cui alle sentenze *Fediol e Nakajima*¹⁰⁹.

6. Gli sviluppi successivi

L'atteggiamento restrittivo della pronuncia *Portogallo c. Consiglio* è stato confermato in tutte le successive decisioni della Corte di giustizia (e del Tribunale di primo grado) in cui è venuta in rilievo la questione della diretta applicabilità e degli effetti diretti delle norme OMC e, per altro verso, delle decisioni adottate dal DSB.

Con riferimento al diritto primario OMC, il giudice comunitario ha avuto più volte occasione di decidere in merito al rango e agli effetti dell'Accordo TRIPs. Nelle cause riunite *Christian Dior e Asso*¹¹⁰, la Corte è ritornata sull'art. 50 TRIPs statuendo innanzitutto sulla delicata questione della competenza a interpretare gli accordi misti. Nonostante la fatiscante parzialmente diversa rispetto a quella che aveva dato origine alla sentenza *Hermès*, la Corte ha ritenuto infatti che le sue poste esigenze di interpretazione uniforme giustificassero l'affermazione della propria competenza interpretativa nei confronti di una norma procedurale, come l'art. 50 TRIPs, destinata ad essere applicata anche in settori materiali riservati alla legislazione esclusiva degli Stati membri¹¹¹.

¹¹⁰ Sentenza 14 dicembre 2000, cause riunite C-300 e 392/98, *Parfums Christian Dior SA c. Tuk Consultancy BV e Asso Genuste GmbH e Rob Van Dijk c. Wilbehn Layber GmbH & Co. KG e Layber BV (Christian Dior e Asso)*, in *Raccolta* p. I-11344 ss. In dottrina, tra gli altri, i commenti di G. BONTINCK, *The TRIPs Agreement and the ECJ: A New Dawn? Some Comments About Joined Cases C-300/98 and C-392/98, Parfums Dior and Asso Genuste*, Jean Monnet Working Paper 16/01, 2001, www.jeanmonnetprogram.org/papers/01/013901.html; M. PERTEGAS SENDER e N. DURTH, *Case Law: Parfums Christian Dior v. Tuk Consultancy, and Asso Genuste v. Layber, Joined Cases C-300/98 & C-392/98*, in 7 *Columbia Journal of European Law*, 2001, p. 385 ss.; V. BETTIN, *L'efficacia, cit., passim*; G. BIAGIONI, *Accordo TRIPs, cit., passim*; T.M. MOSCHETTA, *Il ruolo, cit., passim*.

¹¹¹ Mentre il rinvio *Christian Dior* concerneva una misura cautelare nazionale in materia di marchi (ipotesi simile a quella del caso *Hermès*), la causa *Asso* verteva sull'applicazione di una misura cautelare diretta a tutelare un disco industriale, settore in cui viceversa la Comunità non aveva adottato alcun atto normativo alla data del ricorso. Sembrava dunque che il giudice comunitario fosse obbligato a pronunciarsi esplicitamente sull'esistenza o meno di una propria competenza interpretativa "generale" in materia di accordi misti. Tuttavia, nonostante l'opinione contraria dell'avvocato generale (conclusioni dell'11

¹⁰⁴ Per approfondimenti si veda *infra*.

¹⁰⁵ Sentenza *Portogallo c. Consiglio*, punti 38-40.

¹⁰⁶ *Id.*, punto 42.

¹⁰⁷ *Id.*, punti 43-46.

¹⁰⁸ *Id.*, punto 48.

¹⁰⁹ *Id.*, punto 49.

Se dunque, con riferimento a norme internazionali destinate ad applicarsi indifferentemente a materie di diritto comunitario e nazionale, le sue sposte esigenze di interpretazione uniforme hanno convinto la Corte ad affermare la propria competenza interpretativa, lo stesso non è stato con riferimento alla fase applicativa di simili norme nei due diversi livelli. L'elemento di novità della sentenza *Christian Dior e Asco* risiede infatti nella distinzione che la Corte ha operato in relazione ai diversi ambiti in cui l'art. 50 TRIPS si trova ad essere applicato dalle giurisdizioni nazionali. In caso di materie oggetto di legislazione comunitaria, come il settore dei marchi, l'efficacia diretta della normativa TRIPS continuava a essere esclusa¹¹² e in capo ai giudici nazionali gravava l'ob-

bligo 2000, in *Raccolta* p. I-11310 ss., su cui T.M. MOSCHETTA, *Il ruolo*, cit., pp. 850-854), la Corte ha evitato di affermare detta competenza "generale". La necessità di rendere una interpretazione uniforme dell'art. 50 TRIPS anche per la causa *Asco* - la cui fattispecie era, come detto, esclusivamente nazionale - è stata infatti giustificata *ad hoc* in base al carattere procedurale della norma in esame, come tale applicabile a tutti i diritti di proprietà intellettuale, e quindi dall'esigenza di garantire un'interpretazione unitaria a prescindere dalla sfera comunitaria o nazionale di applicazione: in questo senso anche V. BETTIN, *L'efficacia*, cit., p. 148. Secondo G. BIASIONI, *Accordo TRIPS*, cit., p. 363, ciò sembra riflettere l'atteggiamento generale della Corte di giustizia nei confronti delle norme processuali, ricavabile anche dalla giurisprudenza relativa alla Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. In particolare, il giudice comunitario ha affermato che «poiché l'art. 50 dell'Accordo TRIPS costituisce una disposizione di procedura che va applicata nello stesso modo in tutte le situazioni che rientrano nel suo campo di applicazione e che può applicarsi sia a situazioni disciplinate dal diritto nazionale sia a situazioni disciplinate dal diritto comunitario, tale obbligo impone, per ragioni sia pratiche che giuridiche, che i giudici degli Stati membri e la Comunità ne adottino un'interpretazione uniforme». Essa solo «agendo in cooperazione con i giudici degli Stati membri [...] è in grado di assicurare una siffatta interpretazione uniforme», ragion per cui la sua competenza interpretativa nel caso dell'art. 50 TRIPS «non è dunque limitata alle sole situazioni che rientrano nel diritto dei marchi»: sentenza *Christian Dior e Asco*, punti 37-39.

¹¹² Benché riferita per la prima volta alla materia della proprietà intellettuale, non suscitava infatti particolare interesse l'affermazione secondo cui «le disposizioni dell'accordo TRIPS, allegato all'accordo OMC, non sono idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giu-

bligo dell'interpretazione conforme del diritto procedurale nazionale rispetto a quello TRIPS¹¹³. In caso di materie non (ancora) comunitarizzate, come quella dei disegni industriali, permaneva invece l'assoluta libertà degli Stati membri di attribuire o negare efficacia diretta alle rilevanti norme convenzionali¹¹⁴.

Si veniva pertanto a delineare la seguente situazione. Nei settori in cui la Comunità aveva in qualche modo legiferato sul piano interno, la possibilità di attribuire effetti diretti alle norme dell'Accordo TRIPS, e in generale agli altri accordi OMC, veniva negata in base alla pronuncia *Portogallo c. Consiglio*, con ulteriore obbligo per le giurisdizioni degli Stati membri di applicare le norme nazionali e comunitarie in maniera nei limiti del possibile conforme al diritto OMC (sentenza *Hermès*). Al contrario, nei settori in cui la Comunità non aveva ancora legiferato, la competenza esclusiva in capo agli Stati membri permetteva loro di attribuire o meno efficacia diretta alle disposizioni OMC, senza che la questione rilevasse per il diritto comunitario (sentenza *Christian Dior e Asco*).

La distinzione operata dalla Corte nella sentenza *Christian Dior e Asco* tra la competenza interpretativa (accentrata nelle proprie mani con riferimento alle materie oggetto in qualche modo di interesse comunitario) e quella applicativa (lasciata o meno alla di-

dice ai sensi del diritto comunitario» (*id.*, punto 44): questa era la logica conseguente della giurisprudenza *Portogallo c. Consiglio* (come peraltro lo stesso giudice comunitario riconosce: *id.*, punto 43).

¹¹³ *Id.*, punto 47: «Qualora ci si riferisca a un settore come quello del marchio in cui la Comunità ha già legiferato, «le autorità giudiziarie degli Stati membri sono tenute, ai sensi del diritto comunitario, quando sono chiamate ad applicare le loro norme nazionali per disporre misure provvisorie a tutela dei diritti rientranti in tale settore, a farlo nei limiti del possibile alla luce del testo e della finalità dell'art. 50 dell'accordo TRIPS».

¹¹⁴ *Id.*, punto 48: «Per contro, in un settore nel quale la Comunità non ha ancora legiferato e che pertanto rientra nella competenza degli Stati membri, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e le misure adottate a tal fine dalle autorità giudiziarie non ricadono sotto il diritto comunitario. Il diritto comunitario pertanto non impone né esclude che l'ordinamento giuridico di uno Stato membro riconosca ai singoli il diritto di invocare direttamente la norma prevista dall'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPS, o presciva al giudice l'obbligo di applicarla d'ufficio».

screzionalità degli Stati membri a seconda che la materia fosse stata oggetto o meno di una attività normativa comunitaria) ha suscitato alcune perplessità. Esse si legano all'opportunità di simile deviazione dal punto di vista della possibile lesione del principio dell'interpretazione uniforme e del dovere di stretta collaborazione di cui al Parere 1/94¹¹⁵. Tuttavia, come pure è stato sottolineato¹¹⁶, la ripartizione della fase applicativa in ragione dell'effettivo esercizio di una competenza normativa da parte della Comunità assume un preciso significato non tanto sul piano interno quanto su quello internazionale. La soluzione adottata dalla Corte sembra infatti trarre origine dalla volontà di tenere ben distinte, ai fini dell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione all'OMC, le parti degli accordi misti di esclusiva competenza comunitaria da quelle che rientrano nella disponibilità degli Stati membri.

Se ciò è vero, dall'obbligo di stretta cooperazione del Parere 1/94 sembrava derivare solo un obbligo di interpretazione uniforme, e non anche di applicazione uniforme, delle disposizioni contenute in accordi misti che risultavano di interesse per il diritto comunitario. Una diversa soluzione infatti non avrebbe tenuto conto del fatto che, a seguito della partecipazione congiunta all'OMC, gli Stati membri hanno assunto precisi obblighi al pari della Comunità. Pertanto, nelle materie di loro competenza gli Stati comunitari avevano il potere-dovere di dare applicazione autonoma alla normativa convenzionale, la cui violazione non potrebbe essere di conseguenza attribuita alla Comunità.

L'orientamento giurisprudenziale appena esposto è stato confermato nelle successive sentenze in materia di interpretazione e applicazione dell'Accordo TRIPS. Nella pronuncia *Paesi Bassi c. Parlamento e Consiglio*¹¹⁷, concernente la domanda di annullamento

¹¹⁵ Per maggiori approfondimenti cfr. V. BETTIN, *L'efficacia*, cit., pp. 157-161.

¹¹⁶ Si vedano le condivisibili osservazioni di G. BIAGIONI, *Accordo TRIPS*, cit., pp. 367-368.

¹¹⁷ Sentenza 9 ottobre 2001, causa C-377/98, *Regno dei Paesi Bassi c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Paesi Bassi c. Parlamento e Consiglio)*, in *Raccolta* p. I-7079 ss. Per un commento descrittivo si rinvia alla nostra *Nota in Giurisprudenza italiana - Recentissime dalle Corti europee*, n. 11, novembre 2001.

della contestata direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche¹¹⁸, il giudice comunitario ha incidentalmente ribadito l'insuscrivibilità dell'accordo in esame a costituire parametro di legittimità per il diritto comunitario derivato¹¹⁹. Nella sentenza *Schering-Nijstad*¹²⁰, in cui veniva nuovamente all'attenzione l'art. 50 TRIPS, è stata confermata la distinzione tra il momento interpretativo accentrato nelle mani della Corte di giustizia e quello applicativo ripartito tra Comunità e Stati membri. Più interessanti appaiono le pronunce nei casi *Heidelberger Bauchemie*¹²¹ e *Anheuser-Busch*¹²², in cui l'esigenza di fornire un'interpretazione uniforme delle norme di un accordo misto che possono interessare il diritto comunitario ha fornito alla Corte la giustificazione per estendere la propria competenza interpretativa anche alle norme di diritto sostanziale dell'Accordo TRIPS (e non più solo a quelle procedurali)¹²³. La recente sentenza *Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos*¹²⁴

¹¹⁸ Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* L 213 del 30 luglio 1998, p. 13 ss.

¹¹⁹ Sentenza *Paesi Bassi c. Parlamento e Consiglio*, punto 52.

¹²⁰ Sentenza 13 settembre 2001, causa C-89/99, *Schering-Nijstad vof e a. c. Robert Groeneveld (Schering-Nijstad)*, in *Raccolta* p. I-5851 ss. In argomento vedi la nostra *Nota in Giurisprudenza italiana - Recentissime dalle Corti europee*, n. 10, ottobre 2001. Cfr. anche G. BIAGIONI, *Accordo TRIPS*, cit., *passim*, nonché LAVRANOS N., *European Court of Justice, 13 September 2001, Case C-89/99, Schering-Nijstad vof et al. v. Robert Groeneveld*, in *Legal Issues of Economic Integration*, 2002, p. 323 ss.

¹²¹ Sentenza 24 giugno 2004, causa C-49/02, *Heidelberger Bauchemie GmbH*, in *Racc.* p. I-6129 ss.

¹²² Sentenza 16 novembre 2004, causa C-245/02, *Anheuser-Busch Inc. c. Budějovické „Budvar, národní podnik (Anheuser-Busch)*, in *Raccolta* p. I-10989 ss., per la quale si rinvia al nostro *L'ambito di applicazione dell'Accordo TRIPS nell'interpretazione della Corte di giustizia*, in *Sud in Europa*, gennaio-febbraio 2005.

¹²³ La Corte ha infatti ritenuto nella sentenza *Anheuser-Busch* che l'esigenza di uniformità interpretativa emersa nella giurisprudenza precedente con riferimento alle norme procedurali giustificasse la competenza ad interpretare anche una norma di diritto sostanziale come l'art. 16 TRIPS, che per l'appunto ha a oggetto i marchi e dunque risulta applicabile al diritto di marchio sia nazionale che comunitario: *id.*, punti 41-43.

– che aveva ad oggetto una questione di diritto brevettuale¹²⁵, ritenute come tale nella competenza esclusiva degli Stati membri – segna invece una parziale modifica dell'orientamento giurisprudenziale precedente con riferimento alla competenza interpretativa, mentre conferma i risultati raggiunti per quella applicativa. L'elemento di novità nella decisione appena ricordata risiede nel fatto che la Corte di giustizia ha affermato la propria competenza interpretativa in maniera indipendente dall'esistenza di una competenza normativa della Comunità sufficientemente esercitata nella materia ad essa sottoposta, giustificando tale operazione con l'esclusiva finalità di chiarire al giudice del rinvio quali fossero gli effetti della norma TRIPs¹²⁶. Nel settore brevettuale, infatti, le istituzioni comunitarie hanno sinora adottato solo disposizioni parziali e frammentarie¹²⁷, sicuramente non sufficienti a giustificare in base alla giurisprudenza precedente un accentramento in capo alla Corte di giustizia della competenza a interpretare in maniera uniforme le relative norme TRIPs.

In altre parole, nella pronuncia in esame la competenza interpretativa del giudice comunitario viene svincolata dalla necessità di evitare future divergenze interpretative rispetto a norme destinate a essere applicate tanto a fattispecie comunitarie quanto nazionali, per ancorarsi invece a un più generico interesse a stabilire

gli effetti prodotti dalla norma in questione negli ordinamenti degli Stati membri¹²⁸.

La circostanza appare “curiosa” – ma non per questo priva di conseguenze di rilievo¹²⁹ – in quanto sul versante applicativo viene al contrario ribadita la tradizionale libertà degli Stati membri di decidere le modalità applicative delle disposizioni convenzionali che non hanno alcun “aggancio” con le competenze normative comunitarie. La Corte ha infatti riconosciuto che «la Comunità non ha ancora esercitato le proprie competenze nel settore dei brevetti o, quantomeno, che, sul piano interno, tale esercizio di competenze non ha assunto a tutt'oggi rilievo sufficiente per potersi affermare che, allo stato attuale, tale materia rientri nell'ambito del diritto comunitario»¹³⁰. Con l'ovvia conseguenza per cui, «atteso che l'art. 33 dell'accordo TRIPs rientra in un settore nel quale, allo stato attuale dell'evoluzione del diritto comunitario, gli Stati membri rimangono competenti in via principale, tali Stati sono liberi di riconoscere o no efficacia diretta alla detta disposizione»¹³¹.

Per completezza non ci sembra inopportuno ripercorrere gli sviluppi del filone giurisprudenziale, più recente rispetto a quello appena descritto, relativo alla mancanza di applicabilità ed effetti

¹²⁴ Sentenza 11 settembre 2007, causa C-431/05, *Merck Genéricos - Productos Farmacéuticos, Lda c. Merck & Co, Inc. e la Merck Sharp & Dohme, Lda* (*Merck Genéricos-Productos Farmacéuticos*), in *Raccolta* p. I-7001 ss.

¹²⁵ Sulla quale si rinvia a G.M. RUOTORO, *Applicazione interna*, cit., pp. 457-458, e a R. HOIDGAART, *Case C-431/05, Merck Genéricos - Productos Farmacéuticos Lda v. Merck & Co. Inc. (M & Co.) and Merck Sharp & Dohme Lda (MSL), Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 11 September 2007*, [2007] ECR I-7001, in *Common Market Law Review*, 2008, p. 1233 ss.

¹²⁶ Sentenza *Merck Genéricos-Productos Farmacéuticos*, punti 37-38.

¹²⁷ Si tratta del regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* L 182 del 2 luglio 1992, p. 1 ss.; del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* L 227 dell'1 settembre 1994, p. 1 ss.; e infine della citata direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

¹²⁸ Conforme G.M. RUOTORO, *Applicazione interna*, cit., p. 460. Una simile estensione della competenza interpretativa almeno a tutte le disposizioni dell'Accordo TRIPs era invece già stata ritenuta positiva da G.A. ZONNEKERN, *The Hermes Judgment*, cit., pp. 502-504. È appena il caso di notare che questo orientamento – qualora confermato – sarebbe in un certo senso coerente con quello espresso nel citato Parere 1/03 in merito alla contestuale estensione della competenza esclusiva della Comunità sugli accordi misti.

¹²⁹ Secondo R. HOIDGAART, *Case C-431/05*, cit., pp. 1240-1242, l'affermazione di una competenza interpretativa generalizzata della Corte di giustizia con riferimento a tutte le norme di un accordo misto – anche a quelle per le quali la Comunità non ha competenza esclusiva o concorrente a legiferare – potrebbe in ipotesi condurre a considerare parte dell'ordinamento giuridico comunitario anche norme internazionali la cui esecuzione spetta in via esclusiva agli Stati membri. Circostanza, aggiungiamo noi, che spinta alle sue estreme conseguenze potrebbe avere esiti tanto imprevedibili quanto negativi sul delicato equilibrio costituzionale dell'Unione europea.

¹³⁰ Sentenza *Merck Genéricos-Productos Farmacéuticos*, punto 46.

¹³¹ *Id.*, punto 47.

diretti anche delle decisioni assunte dal DSB che statuiscono in merito alla contrarietà della normativa comunitaria rispetto al diritto primario OMC. La questione ha preso le mosse dalle richieste di risarcimento danni, avanzate di fronte ai giudici degli Stati membri, per responsabilità extracontrattuale della Comunità da fatti illeciti conseguente alla violazione del diritto OMC da parte delle sue istituzioni¹³². Tali richieste sono state la conseguenza della mancata considerazione, nella giurisprudenza restrittiva della Corte, delle legittime aspettative degli operatori commerciali comunitari nel caso in cui la Comunità si fosse trovata, come infatti è avvenuto, non solo a violare la normativa commerciale multilaterale ma anche a rifiutarsi di ottemperare alle decisioni di condanna del DSB con le conseguenti misure di ritorsione autorizzate dall'OMC. In questi casi, i soggetti appena ricordati si ritrovavano tra la "incudine" delle predette misure di ritorsione attuate dal Membro vittorioso¹³³ e il "martello" dell'impossibilità di far

¹³² Si ricorda brevemente che le condizioni in base alle quali accertare la responsabilità extracontrattuale della Comunità europea sono tre: l'illiceità del comportamento dell'istituzione interessata, l'effettività del danno sofferto e il nesso di causalità tra il comportamento e il danno (cfr. per tutte la sentenza 29 settembre 1982, causa 26/81, *SA Oleficia Mediterranei c. Comunità economica europea (Oleficia Mediterranei)*, in *Raccolta* p. 3057 ss.). Tuttavia, per accertare l'esistenza di danni derivanti da atti normativi implicanti un elevato grado di discrezionalità (come nella materia della politica economica o della politica agricola comune), è necessario che la norma violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che la violazione sia grave e manifesta e che esista un nesso di causalità tra la violazione della norma e la produzione del danno (vedi la sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C-46 e 48/93, *Brasserie du Pêcheur SA c. Repubblica federale tedesca e The Queen c. Secretary of State for Transport, ex parte Factorstame Ltd e a. (Brasserie du Pêcheur e Factorstame)*, in *Raccolta* p. 1-1029 ss. In dottrina G. GATTINARA, *La responsabilità extracontrattuale della Comunità europea per violazione delle norme OMC*, in *Diritto dell'Unione europea*, 2005, p. 111 ss.

¹³³ La prassi contenziosa sviluppatasi nei primi anni di vita dell'Organizzazione aveva messo in luce lo scarso appeal, per le parti in causa, dell'istituto della compensazione reciprocamente accettabile di cui all'art. 22(2) DSU e il ricorso "quasi automatico" alle misure di ritorsione.

valere l'efficacia diretta delle norme OMC per rilevare il comportamento illegittimo delle istituzioni comunitarie¹³⁴.

In un primo tempo, il giudice comunitario ha evitato di pronunciarsi sulla questione dello *status* delle decisioni del DSB – con riguardo, nella specie, alla sanzione di illegittimità del regime comunitario di importazione, vendita e distribuzione delle banane¹³⁵ – appellandosi a motivazioni di carattere procedurale per escludere le richieste di risarcimento danni avanzate dalle società ricorrenti¹³⁶. Nelle pronunce *Cordis, Bocchi e T. Port II*¹³⁷, invece,

¹³⁴ In questo senso P. RUTTLER e M. WEISBERGER, *Status, Effect and Enforcement*, cit., p. 1492.

¹³⁵ Si tratta della decisione WT/DS27, *European Communities – Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas*, questione risolta in primo grado dal Panel il 22 maggio 1997, poi modificata dall'Organo d'appello il 9 settembre 1997 e così adottata dal DSB il 25 settembre 1997.

¹³⁶ Si veda ad esempio la sentenza 28 settembre 1999, causa T-254/97, *Fruchtandgesellschaft mbH Chemnitz c. Commissione delle Comunità europee (Chemnitz)*, in *Raccolta* p. II-2743 ss., in cui il Tribunale di primo grado ha ritenuto inutile affrontare il problema in quanto la Commissione aveva già provveduto a modificare la normativa contestata per conformarsi alla citata decisione del DSB sul regime comunitario delle banane (la quale era stata adottata nelle more del giudizio davanti allo stesso Tribunale), rilevando inoltre che la ricorrente non era riuscita a dimostrare in che modo la decisione del DSB avesse effetto diretto nei suoi confronti. Similmente, nella successiva pronuncia 14 ottobre 1999, causa C-104/97 P, *Atlanta AG c. Comunità europea (Atlanta)*, in *Raccolta* p. I-6983 ss., la Corte di giustizia si rifiutava di considerare come fatto nuovo la ricordata decisione del DSB sul regime comunitario delle banane perché connessa a un motivo di doglianza avanzato in primo grado ma non riproposto nel ricorso innanzi alla Corte stessa. Su queste due sentenze si veda G.A. ZONNEKEHN, *The Legal Status of WTO Panel Reports in the EC Legal Order – Some Reflections on the Opinion of Advocate General Mischo in the Atlanta Case*, in *2 Journal of International Economic Law*, 1999, p. 713 ss., nonché ID., *The Status of Adopted Panel and Appellate Body Reports in the European Court of Justice and the European Court of First Instance – The Banana Experience*, in *34 Journal of World Trade*, 2000, n. 2, p. 93 ss.

¹³⁷ Sentenze 20 marzo 2001, causa T-18/99, *Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH c. Commissione delle Comunità europee (Cordis)*, in *Raccolta* p. II-913 ss.; causa T-30/99, *Bocchi Food Trade International GmbH c. Commissione delle Comunità europee (Bocchi)*, in *Raccolta* p. II-943 ss.; causa T-52/99, *T. Port*

il Tribunale di primo grado ha applicato la giurisprudenza *Portogallo c. Consiglio* nei confronti di analoghe domande, con il risultato di privare le società ricorrenti della possibilità di ottenere soddisfazione per il danno lamentato¹³⁸. In queste pronunce, tuttavia, il giudice comunitario ha evitato nuovamente di chiarire gli effetti interni delle decisioni del DSB¹³⁹.

Le sentenze *Biret International* e *Établissements Biret*, da questo punto di vista, hanno segnato una apparente apertura¹⁴⁰. Giova sottolineare che per la prima volta il giudice comunitario si trovava a decidere sul comportamento delle istituzioni comunitarie le quali, a fronte della decisione del DSB che aveva riconosciuto la contrarietà al diritto OMC del noto divieto comunitario di im-

GmbH & Co. KG c. Commissione delle Comunità europee (T. Port II), in *Raccolta* p. II-981 ss.

¹³⁸ Anche qui si trattava di questioni derivanti dalla riconosciuta illegittimità del regime comunitario di importazione, vendita e distribuzione delle banane. Nel ragionamento del Tribunale, la mancata idoneità del diritto OMC a produrre effetti diretti in capo ai singoli – insieme alla insusciabilità della normativa comunitaria contestata in giudizio (e cioè il nuovo regolamento che nel frattempo aveva sostituito quello considerato illegittimo dal DSB nella citata decisione del 1997) a ricadere nelle due eccezioni *Fedol* e *Nakajima* – faceva mancare una delle tre condizioni per fondare la responsabilità extracontrattuale della Comunità, quella secondo cui la norma violata deve essere preordinata a conferire diritti ai singoli.

¹³⁹ Le società ricorrenti avevano infatti fatto valere anche un altro motivo di ricorso, relativo a una particolare forma di “sviamento di potere” da parte del Consiglio: quest’ultimo avrebbe adottato il nuovo regolamento disattendendo la pronuncia di illegittimità del DSB con riferimento alla vecchia normativa. Nonostante l’assoluto rilievo di questa nuova impostazione (che avrebbe permesso di considerare irrilevante la questione dell’effetto diretto delle norme OMC), il Tribunale si è limitato a rilevare frettolosamente l’inidoneità del nuovo regolamento a rientrare nelle due eccezioni *Fedol* e *Nakajima*, in quanto esso non faceva espresso riferimento a norme OMC o alla decisione del DSB del 1997. Per alcune considerazioni critiche cfr. G.A. ZONNEKEYN, *The Latest on Indirect Effect of WTO Law in the EC Legal Order: The Nakajima Case Law Mispredicted?*, in *4 Journal of International Economic Law*, 2001, p. 597 ss.

¹⁴⁰ Si vedano le sentenze 30 settembre 2003, causa C-93/02 P, *Biret International SA c. Consiglio dell’Unione europea (Biret International)*, in *Raccolta* p. I-10497 ss., e causa C-94/02 P, *Établissements Biret et Cie SA c. Consiglio dell’Unione europea (Établissements Biret)*, in *Raccolta* p. I-10565 ss.

portazione delle carni bovine “agli ormoni”¹⁴¹, non avevano fatto nulla per conformarvisi in un ragionevole periodo di tempo. A fronte della puntuale ricostruzione dell’Avvocato generale – che suggeriva di accogliere i ricorsi sulla base di una distinzione tra la generale questione dell’efficacia diretta alle norme OMC e quella relativa alla possibilità di invocare le decisioni del DSB ai limitati fini del ricorso per responsabilità extracontrattuale della Comunità¹⁴² – la Corte ha respinto le doglianze delle ricorrenti per non aver queste ultime dimostrato il danno subito. Tuttavia, lo stesso giudice ha stigmatizzato il mancato esame da parte del Tribunale¹⁴³ della questione dell’efficacia delle decisioni del DSB, esame che in teoria avrebbe potuto rimettere in discussione le conclusioni della sentenza *Portogallo c. Consiglio*¹⁴⁴.

L’importante spiraglio aperto dalle due pronunce *Biret* – che, se confermato, avrebbe potuto mitigare la consolidata giurisprudenza restrittiva della Corte di giustizia – è stato ben presto richiesto dal Tribunale di primo grado in *Chiquita Brands International*¹⁴⁵ e dalla

¹⁴¹ Cfr. le decisioni WT/DS26 e WT/DS48, *European Communities - Measures Affecting Meat and Meat Products (Hormones)*, risolte in primo grado dal Panel il 18 agosto 1997, poi modificate dall’Organo d’appello il 16 gennaio 1998 e così adottate dal DSB il 13 febbraio 1998.

¹⁴² Conclusioni dell’avvocato generale Alber del 15 maggio 2003, in *Raccolta* p. I-10499 ss., sulle quali si veda G. GATTINARA, *La responsabilità*, cit., pp. 133-137.

¹⁴³ Nelle sentenze 11 gennaio 2002, causa T-174/00, *Biret International SA c. Consiglio dell’Unione europea*, in *Raccolta* p. II-17 ss., e causa T-210/00, *Établissements Biret et Cie SA c. Consiglio dell’Unione europea*, in *Raccolta* p. II-47 ss.

¹⁴⁴ Per approfondimenti vedi A. THIES, *Biret and beyond: The status of WTO rulings in EC law*, in *41 Common Market Law Review*, 2004, p. 1661 ss.; G. GATTINARA, *La responsabilità*, cit., p. 130 ss.; F. DI GIANNI e R. ANTONINI, *DSB Decisions and Direct Effect of WTO Law: Should the EC Courts be More Flexible when the Flexibility of the WTO System has Come to an End?*, in *40 Journal of World Trade*, 2006, pp. 779-784; D. BONI, *Accordi OMC norme comunitarie e tutela giurisdizionale*, Milano, 2008, pp. 248-262.

¹⁴⁵ Sentenza 3 febbraio 2005, causa T-19/01, *Chiquita Brands International, Inc., Chiquita Banana Co. BV e Chiquita Italia, SpA c. Commissione delle Comunità europee (Chiquita Brands International)*, in *Raccolta* p. II-315 ss.

stessa Corte in *Van Parys*¹⁴⁶. In queste due pronunce, infatti, viene sancito ancora una volta che una valutazione di legittimità degli atti comunitari alla luce del diritto dell'Organizzazione mondiale del commercio, ivi comprese le decisioni del DSB, può essere compiuta solo ed esclusivamente se tali atti rientrano nelle due eccezioni *Fedol* e *Nakajima*¹⁴⁷. E ciò indipendentemente dalla circostanza che ciò si determini nell'ambito di una richiesta di risarcimento danni per responsabilità extraccontrattuale della Comunità (oggetto della sentenza *Chiquita Brands International*) oppure a seguito di un rinvio pregiudiziale di validità (alla base della decisione *Van Parys*).

L'ultimo tassello in ordine di tempo alla descritta giurisprudenza resrittiva in merito alla diretta applicabilità e agli effetti diretti del complessivo diritto OMC nell'ordinamento comunitario è stato posto con la recente sentenza *FIAMM e Fedon*¹⁴⁸. La vicenda aveva a oggetto il ricorso in appello di due società danneggiate dalle misure di ritorsione attuate dagli Stati Uniti nei confronti della normativa sul regime del mercato comunitario delle banane, ritenuta come già detto illegittima da una decisione del DSB. In questo caso, la Corte non solo ha confermato l'insusciabilità per i privati di far valere la contrarietà di una normativa comunitaria rispetto a una decisione assunta nel quadro dell'OMC all'interno di un ricorso per risarcimento danni da responsabilità extraccontrattuale per fatti illeciti della Comunità; ma essa ha anche ritenuto (contrariamente a quanto aveva stabilito il Tribunale di primo grado) che allo stato attuale del diritto comunitario sia

da escludere l'esistenza di un regime di responsabilità extraccontrattuale "per fatti leciti"¹⁴⁹.

7. Critica della posizione della Corte di giustizia dal punto di vista giuridico e sua valutazione sul diverso piano della opportunità di preservare l'autonomia e il buon funzionamento della Comunità

La posizione assunta dalla Corte di giustizia nella pronuncia *Portogallo c Consiglio*, che ormai può considerarsi giurisprudenza più che consolidata, si presta ad alcune riflessioni critiche.

Per quanto riguarda la preoccupazione relativa alla salvaguardia del margine di manovra delle istituzioni comunitarie nell'ambito di una controversia OMC, considerata dalla Corte come il motivo principale per escludere l'efficacia diretta delle norme dell'Organizzazione, si deve rilevare che la "compensazione reciprocamente accettabile" di cui all'art. 22(2) DSU è, ai sensi del precedente art. 22(1), una misura temporanea non avente lo scopo di sostituire l'obbligo gravante in capo al Membro soccombente di rendere la propria legislazione nazionale conforme alle decisioni del DSB¹⁵⁰.

Com'è noto, il Membro soccombente in una controversia OMC deve, ai sensi dell'art. 21(3) DSU, ottemperare alle decisioni del DSB immediatamente o comunque entro un periodo ragionevole

¹⁴⁶ Per un esame sommario della sentenza della Corte di giustizia si rinvia a V. DI COMTE, *Mancato rispetto del diritto OMC e responsabilità extraccontrattuale della Comunità europea*, in *Sud In Europa*, dicembre 2008. Sulla possibilità di configurare una responsabilità extraccontrattuale della Comunità per fatto lecito cfr. P.J. KUYPER e M. BRONKERS, *WTO Law in the European Court of Justice*, in *42 Common Market Law Review*, 2005, pp. 1337-1340; T.M. MOSCHETTA, *Sull'efficacia degli accordi internazionali nell'ordinamento giuridico comunitario: recenti sviluppi e prospettive evolutive*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2007, p. 102; D. BONI, *Accordi OMC*, cit., pp. 372-385 (con specifico riferimento alla sentenza di primo grado nel caso *FIAMM*).

¹⁴⁹ In questo senso S. GRILLER, *Judicial Enforceability*, cit., nota 58 e testo corrispondente; G.A. ZONNEKEYN, *The Banana Experience*, cit., p. 103.

¹⁴⁶ Sentenza 1° marzo 2005, causa C-377/02, *Léon Van Parys NV c. Belgische Interwentie-en Restitueurbureau-BIRB (Van Parys)*, in *Raccolta* p. I-1465 ss.

¹⁴⁷ Conforme D. BONI, *Accordi OMC*, cit., p. 262. Vedi anche F. DI GIANNI e R. ANTONINI, *DSB Decisions*, cit., pp. 784-790.

¹⁴⁸ Sentenza 9 settembre 2008, cause riunite C-120/06 P, *Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA e Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Technologies LLC c. Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee (FIAMM)*, e C-121/06 P, *Giorgio Fedon & Figli SpA e Fedon America, Inc c. Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, p. I-6513 ss.

di tempo. La quantificazione di quest'ultimo può essere proposta dal Membro soccombente e approvata dal DSB, oppure negoziata tra le parti in causa, o ancora stabilita mediante arbitrato¹⁵¹. Nel caso in cui la pronuncia del DSB non venga rispettata entro il suddetto periodo di tempo – e dunque qualora la procedura di esecuzione “volontaria” non sortisca effetto – l'art. 22 DSU disciplina la fase dell'esecuzione “coattiva”, che consta di due momenti successivi ed eventuali. Ai sensi dell'art. 22(2) DSU, infatti, spetta al Membro vittorioso proporre l'avvio dei negoziati per stabilire l'*an* e il *quantum* di una misura compensativa per la mancata esecuzione. Qualora tali negoziati, che devono obbligatoriamente concludersi entro venti giorni dalla data di scadenza del periodo ragionevole, non conducano al raggiungimento di una simile misura di compensazione, il Membro ricorrente può richiedere al DSB l'autorizzazione a mettere in pratica le misure di ritorsione.

Appare dunque evidente come la compensazione reciprocamente accettabile abbia riflessi differenti a seconda delle parti della controversia. Nei confronti del Membro soccombente, essa si aggiunge (senza sostituirlo) all'obbligo di conformità qualora quest'ultimo non possa essere rispettato nel ragionevole periodo di tempo. Per il Membro vittorioso, invece, il suo raggiungimento rappresenta una condizione ostativa alla richiesta di autorizzazione delle misure di ritorsione¹⁵².

Ma questa considerazione, all'evidenza, non implica anche la possibilità per il Membro soccombente di transigere la controversia in maniera alternativa rispetto all'esecuzione dell'obbligo di piena conformità del proprio ordinamento alla decisione del DSB. Il margine di manovra concesso dall'art. 22(2) OMC al Membro soccombente, pertanto, si riduce unicamente alla possibilità di “differire nel tempo” i propri obblighi di ripristino dello *status quo ante* a due condizioni: qualora vi sia una precisa richiesta in tal senso

da parte del Membro risultato vittorioso e solo nel caso in cui un accordo venga raggiunto nell'arco di un periodo massimo di venti giorni. Trascorso quest'ultimo, infatti, le alternative si riducono all'attuazione della misura compensativa concordata per il ritardo nell'esecuzione della decisione del DSB (che si aggiunge a quest'ultimo obbligo) oppure all'avvio della fase dell'esecuzione coatta.

Se tutto ciò è vero, a noi sembra giuridicamente scorretto ritenere, come fa la Corte, che la possibilità offerta dall'art. 22(2) DSU di negoziare siffatte misure di compensazione sia indicativo del fatto che «il sistema derivante [dagli accordi OMC] riserv[er] una posizione importante ai negoziati tra le parti»¹⁵³. Tale possibilità costituisce semmai un'alternativa alle misure di ritorsione ma non di certo all'esecuzione dell'obbligo di conformità, e pertanto secondo noi rappresenta un elemento di rafforzamento e non di indebolimento della complessiva disciplina di risoluzione delle controversie.

Per quanto riguarda le altre motivazioni sulle quali la Corte ha basato il proprio orientamento restrittivo nel caso *Portogallo c. Consiglio*, è stato correttamente sostenuto che il principio di reciprocità nell'applicazione degli accordi OMC non deve intendersi in maniera formale bensì sostanziale. È vero cioè che tali accordi sono stati stipulati con la finalità di ottenere reciproci vantaggi dal progressivo abbassamento delle barriere doganali su merci e servizi, ma ciò non significa che anche la questione dell'applicabilità ed efficacia diretta di tali accordi debba essere influenzata da “reciproche” previsioni dei *partners* commerciali della Comunità¹⁵⁴.

¹⁵³ Sentenza *Portogallo c. Consiglio*, punto 36.

¹⁵⁴ Cfr. P. MENGOLZI, *L'irrevocabilità in giudizio delle regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e la giurisprudenza comunitaria*, in F. FRANCHIONI, F. LENZERINI e M. MONTINI (a cura di), *Organizzazione Mondiale del Commercio e diritto della Comunità europea nella prospettiva della risoluzione delle controversie*, Milano, 2005, p. 159. D'altro canto, la stessa Corte nella sentenza 26 ottobre 1982, causa 104/81, *Hauptzollamt Mainz c. C.A. Kipflerberg & Cie KG a.A. (Kupferberg)*, in *Raccolta* p. 3641 ss., punto 18, aveva sostenuto che «il fatto che i giudici di una delle parti ritengano che talune disposizioni dell'accordo abbiano efficacia diretta, mentre i giudici dell'altra parte non ammettono tale efficacia diretta, non è, di per se solo, tale da costituire una mancanza di reciprocità nell'attuazione dell'accordo»: conforme *WEATHERILL S., L'ap-*

¹⁵¹ Di regola, è considerato ragionevole un periodo massimo di 15 mesi dalla data di adozione delle raccomandazioni e decisioni da parte del DSB.

¹⁵² Oppure alla loro perdurante applicazione, qualora una forma di compensazione reciprocamente accettabile venga raggiunta successivamente: art. 22(8) DSU.

L'insostenibilità giuridica di simile ragionamento risulta ancor più evidente in quanto esso conduce non tanto a una pur difficile verifica caso per caso dell'esistenza o meno negli altri Membri OMC di mezzi di ricorso analoghi e quindi all'applicazione di un regime procedurale di volta in volta differente¹⁵⁵, bensì alla negazione *tout court* dell'applicabilità e dell'efficacia diretta delle norme OMC nel proprio ordinamento interno¹⁵⁶.

Ancora, sembra giuridicamente priva di consistenza la distinzione prospettata dal giudice comunitario tra accordi di integrazione e di cooperazione. I primi, infatti, presenterebbero una certa "asimmetria" tra gli obblighi delle parti contraenti e di conseguenza posso essere ritenuti direttamente applicabili. I secondi, fra i quali gli accordi come quello OMC, al contrario mirerebbero a raggiungere risultati mutualmente vantaggiosi e per essi tale applicabilità diretta viene negata¹⁵⁷.

Infine, non sembra che l'affermazione contenuta nel Preambolo della decisione 94/800 in merito alla negazione degli effetti diretti delle norme OMC fornisca elementi significativi per la risoluzione del problema. A parte la considerazione relativa alla collocazione "inusuale" di una prescrizione così importante¹⁵⁸, ci

applicazione del diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio nell'ordinamento giuridico comunitario: "doppio standard" della Corte di Giustizia?, in F. FRANCONI, F. LENZERINI e M. MONTINI, *Organizzazione Mondiale del Commercio*, cit., p. 142.

¹⁵⁵ Su tali difficoltà si rinvia a J.-P. PUISOCHET, *L'Organizzazione Mondiale del Commercio e il diritto comunitario nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee*, in F. FRANCONI, F. LENZERINI e M. MONTINI, *Organizzazione Mondiale del Commercio*, cit., p. 125.

¹⁵⁶ Tutto ciò ha portato l'avvocato generale Alber nelle conclusioni alla causa *Birel International*, punto 102, ad affermare che quello della reciprocità «costituisce più che altro un argomento di politica commerciale, rivestito, attraverso l'etichetta del "principio di reciprocità", di un abito giuridico», e l'avvocato generale Tizzano nella vicenda *Van Parys*, punto 67, ad aggiungere più drasticamente che rappresenta «un mero pretesto per evitare di conformarsi ad un obbligo formalmente accertato [dal DSB]».

¹⁵⁷ Per approfondimenti vedi S. GRILLER, *Judicial Enforceability*, cit., nota 86 e testo corrispondente.

¹⁵⁸ A differenza di quanto previsto nella *Section 102(c) UKRAA*, l'affermazione

sembra dirimente quella relativa alla natura della decisione in esame. Essa è infatti solamente uno strumento di ratifica e non anche di esecuzione del pacchetto OMC. Ciò discende dalla lettera dell'art. 300(7) CE, secondo cui «gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri», e dalla giurisprudenza conforme della Corte di giustizia¹⁵⁹. Se pertanto l'esecuzione degli accordi OMC nell'ordinamento comunitario è avvenuta in base all'art. 300(7) CE – come peraltro avviene di regola per tutti gli accordi internazionali stipulati dalla Comunità – e non in forza della decisione 94/800, ne consegue l'indoneità della decisione in esame a disporre in merito all'attribuzione o meno di effetti diretti alle norme ratificate¹⁶⁰.

Se, per i motivi appena esaminati, la posizione della Corte appare insostenibile dal punto di vista giuridico, forse la ragione di una simile giurisprudenza restrittiva va cercata altrove. Come è stato rilevato, infatti, l'intera costruzione giuridica effettuata dal giudice comunitario nella sentenza *Portogallo c. Consiglio* e nelle sentenze successive ruota attorno alla preoccupazione, invero poco giuridica, di mantenere in capo alle istituzioni comunitarie il più ampio potere di negoziazione possibile per quanto riguarda tutti gli aspetti concernenti il funzionamento dell'Organizzazione mondiale del commercio, al fine di preservare il generale principio del buon funzionamento e dell'autonomia della Comunità¹⁶¹.

relativa alla mancanza di efficacia diretta del diritto OMC nell'ordinamento comunitario è contenuta in una premessa del Preambolo di una decisione di ratifica, mentre non viene riprodotta nella parte dispositiva del medesimo atto. Essa, pertanto, non appare idonea a vincolare in termini giuridici le istituzioni comunitarie.

¹⁵⁹ Si veda ad esempio la sentenza 30 aprile 1974, causa 181/73, *R. & V. Haegeman c. Stato belga (Haegeman)*, in *Racc.* p. 449 ss.

¹⁶⁰ Di conseguenza, anche se il divieto fosse stato inserito nel dispositivo oltre che nel Preambolo, esso sarebbe stato ugualmente privo di effetti giuridici vincolanti: così G. GAJA, *Il preambolo*, cit., p. 409, e P. PICONE e A. LIGUSTRO, *Diritto OMC*, cit., p. 555.

¹⁶¹ Così esattamente P. MENGOLZI, *L'invocabilità*, cit., pp. 162-163. In senso conforme vedi anche J.-P. PUISOCHET, *L'Organizzazione*, cit., p. 127; T.M. MO-

In altre parole, tra la generale necessità di conformare l'ordinamento comunitario a quello internazionale (con conseguente incidenza del secondo sul funzionamento del primo, soprattutto nella forma dell'idoneità di quest'ultimo a fungere da parametro di legittimità del diritto comunitario) e l'altrettanto generale necessità di tutelare l'autonomia e il corretto funzionamento della costruzione comunitaria, la Corte ha ritenuto di propendere per questa seconda linea, di carattere "difensivo", qualora ci si trovi in presenza di accordi basati sul principio della reciprocità e dei mutui vantaggi come quello OMC. In ragione della capacità di quest'ultimo di penetrare in maniera incisiva negli ordinamenti interni dei suoi Membri, e dunque della necessità di mantenere un controllo "politico" su di esso, è parso dunque alla Corte necessario condizionare l'applicabilità delle sue norme all'azione (o all'omissione) delle istituzioni comunitarie, le uniche capaci di "filtrare" la normativa commerciale multilaterale per adattarla alle esigenze della Comunità.

Indicazioni in questo senso si ricavano dagli sviluppi giurisprudenziali successivi alla sentenza *Portogallo c. Consiglio*. Innanzitutto, rileva l'affermata necessità per i giudici degli Stati membri di applicare il diritto comunitario e nazionale in maniera conforme alla normativa OMC qualora essa incida su aspetti già disciplinati dal diritto comunitario (cioè, per i quali le istituzioni comunitarie abbiano già avuto modo di esprimersi) e dalla contestuale libertà lasciata ai medesimi giudici di regolarsi come meglio credono per quanto rientra nelle competenze degli Stati membri¹⁶². In secondo luogo, assume importanza la conferma anche nel nuovo regime OMC delle due eccezioni *Fedol* e *Nakajima*, che per l'appunto condizionano l'efficacia diretta della diritto commerciale multilaterale all'esistenza di normative comunitarie adottate per darvi ese-

cuzione oppure che vi fanno specifico riferimento. Ragioni di coerenza interna del sistema comunitario sono anche alla base della denegata possibilità per i privati di richiedere il risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale della Comunità, soprattutto qualora il mancato ottemperamento di una decisione del DSB dipenda dalla volontà delle istituzioni di preservare altri interessi ritenuti fondamentali¹⁶³. Così come rientra in questo schema la distinzione tra accordi simmetrici e asimmetrici. Nell'ambito dei primi, come quelli OMC, la Comunità è un Membro importante ma si confronta con tanti altri attori, alcuni dei quali di pari "peso economico": la negazione di effetti diretti alla loro disciplina è pertanto la maniera con cui la Comunità prova a "difendersi" anche in base a esigenze di reciprocità. Nei secondi, invece, la Comunità è in genere il contraente più forte e quindi la relativa attribuzione di effetti diretti viene compensata dalla concreta possibilità di modificare le regole qualora esse non siano "gradite"¹⁶⁴.

A fronte di questo atteggiamento "realistico" e "difensivo" della Corte di giustizia¹⁶⁵, peraltro salutato positivamente da una parte della dottrina¹⁶⁶, ci sembra quanto meno di poter affermare come

¹⁶² Ad esempio, il regime commerciale preferenziale stabilito con le ex-colonie dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Nella sentenza *Van Parys*, la Corte ha infatti esplicitamente affermato che, con la soluzione che ha posto fine alla lunga controversia sul regime giuridico del mercato comunitario delle banane, «la Comunità ha cercato di conciliare gli impegni derivanti dagli accordi OMC con quelli sottoscritti nei confronti degli Stati ACP nonché con le esigenze inerenti all'attuazione della politica agricola comune», soluzione che «avrebbe potuto essere compromessa dal riconoscimento al giudice comunitario del controllo sulla legittimità delle misure comunitarie controverse alla luce delle norme dell'OMC alla scadenza, intervenuta nel corso del gennaio 1999, del termine concesso dal DSB per assicurare la messa in atto della sua decisione 25 settembre 1997» (punto 50).

¹⁶⁴ Mette in luce questo aspetto F. SNYDER, *The Gatekeepers*, cit., pp. 333-334.

¹⁶⁵ In proposito N. VAN DEN BROEK, *Legal Persuasion, Political Realism, and Legitimacy: The European Court's Recent Treatment of the Effect of WTO Agreement in the EC Legal Order*, in *4 Journal of International Economic Law*, 2001, p. 411 ss.

¹⁶⁶ Ci si limita a rinviare ai lavori di M. WEISBERGER, *The Application of Portugal v. Council: The Banana Cases*, in *12 Duke Journal of Comparative*

SCHETTA, *Sull'efficacia*, cit., p. 103; S. WEATHERILL, *L'applicazione*, cit., p. 148. Prima della sentenza *Portogallo c. Consiglio*, già le considerazioni di G. TRSAURO, *Rapporti*, cit., pp. 57-58.

¹⁶² Sentenza *Christian Dior e Ascco*, punti 47-48. Il concetto, già accennato nella pronuncia *Hermès*, è stato ripreso e ulteriormente specificato nella sentenza *Schieving-Nijstad*.

il margine di manovra che il giudice di Lussemburgo intende preservare in capo alle istituzioni comunitarie sia affatto diverso da quello, condizionato soggettivamente e temporalmente, di cui all'art. 22(2) DSU. Esso infatti si sostanzia nella ben più ampia possibilità di tenere sotto stretto controllo gli sviluppi del sistema commerciale multilaterale per evitare che l'attuazione delle norme OMC incida oltre limiti accettabili sulla coerenza interna della Comunità e sullo sviluppo delle sue politiche. Tutto ciò, come dimostra il lungo contenzioso sulla compatibilità del regime comunitario del mercato delle banane, anche accettando di subire misure di ritorsione in modo da differire quanto più possibile il termine per il ripristino della situazione di conformità al diritto OMC. Nella pronuncia *Van Parys*, infatti, il giudice comunitario ha riconosciuto che «[i]n realtà, la scadenza di tale termine non implica che la Comunità abbia esaurito le possibilità prospettate dalla DSU] di comporre la controversia che la vede parte» e che di conseguenza «imporre al giudice comunitario, per il solo fatto della scadenza del termine, di controllare la legittimità delle misure comunitarie [rilevanti] alla luce delle norme dell'OMC potrebbe avere l'effetto di indebolire la posizione della Comunità nella ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile della controversia e conforme con le dette regole»¹⁶⁷.

8. Conclusioni in merito alla prospettazione di una soluzione di carattere generale diretta a riconoscere l'efficacia diretta delle norme OMC, e in particolare di quelle TRIPs, salvaguardando al contempo le preoccupazioni del giudice comunitario

Da un punto di vista generale, bisogna evitare di sovrastimare gli effetti negativi della giurisprudenza restrittiva ricordata nei paragrafi che precedono. Ciò perché, nel corso degli anni, il giudice comunitario ha utilizzato altri modi per garantire forme di applicabilità "indiretta" delle norme OMC.

Ci si riferisce principalmente all'enucleazione del fondamentale principio dell'interpretazione conforme, applicabile orizzontalmente a tutti gli accordi internazionali stipulati dalla Comunità, secondo cui il diritto comunitario e quello nazionale devono essere applicati nella misura più ampia possibile alla luce della lettera e dello spirito della normativa OMC qualora si verta su questioni di interesse comunitario¹⁶⁸. In altri casi, ove il suddetto principio non è risultato applicabile per via della innegabile contrarietà della normativa comunitaria rispetto al diritto OMC, la Corte ha invece posto in essere quello che è stato definito un "dialogo muto" con gli organi di risoluzione delle controversie OMC¹⁶⁹.

¹⁶⁸ C'è da dire che, recentemente, il Tribunale di primo grado sembra aver limitato l'applicazione di tale principio al solo diritto comunitario derivato, in tal modo rifiutandosi di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale in merito alla correttezza o meno rispetto al diritto OMC dell'interpretazione della normativa *antitrust* del Trattato da parte della Commissione: sentenza 17 settembre 2007, causa T-201/04, *Microsoft Corp. c. Commissione delle Comunità europee (Microsoft)*, in *Raccolta* p. II-3601 ss., punto 797.

¹⁶⁹ La definizione è di M. BRONCKERS, *From 'Direct Effect' to 'Mutual Dialogue' - Recent Developments in the European Courts' Case Law on the WTO and Beyond*, in *11 Journal of International Economic Law*, 2008, p. 889. Ma vedi anche ID., *The Relationship of the EC Courts with Other International Tribunals: Non-Committal, Respectful or Submissive?*, in *44 Common Market Law Review*, 2007, p. 609 ss. Ad esempio, nella sentenza 27 settembre 2007, causa C-351/04, *Ikea Wholesale Ltd c. Commissioners of Customs & Excise (IKEA)*, in *Raccolta* p. I-7723 ss., la Corte ha annullato un dazio *antidumping* sostenendo come le istituzioni comunitarie avessero compiuto un manifesto errore di calcolo del c.d. "margine di dumping". In questo caso il giudice comu-

and International Law, 2002, p. 153 ss.; P. ЕЕСКНОУТ, *Judicial Enforcement of WTO Law in the European Union - Some Further Reflections*, in *5 Journal of International Economic Law*, 2002, p. 91 ss.; A. TANGREDI, *EC Practice in the WTO: How Wide is the Scope for Manoeuvre?*, in *15 European Journal of International Law*, 2004, p. 933 ss.; P.J. КУРПЕР e M. BRONCKERS, *WTO Law*, cit., p. 1313 ss.; P.J. КУРПЕР, *From initiating proceedings to ensuring implementation: the links with the Community legal order*, in G. SACERDOTI, A. YANOVICH e J. BOHANEK (eds.), *The WTO at Ten - The Contribution of the Dispute Settlement System*, Cambridge, 2006, p. 266 ss.

¹⁶⁷ Sentenza *Van Parys*, punto 51.

Più in generale, non bisogna poi dimenticare che il diritto comunitario si rapporta con quello OMC anche su altri livelli. A parte l'attività legislativa diretta a conformare l'ordinamento comunitario al sistema OMC¹⁷⁰, merita ricordare che, nei rapporti tra la Comunità e i suoi Stati membri, la contrarietà della normativa statale rispetto al diritto OMC può essere rilevata dalla Corte di giustizia nell'ambito di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione ai sensi dell'art. 226 CE¹⁷¹. Con riguardo alle interrelazioni tra gli operatori commerciali e le istituzioni comunitarie, poi, è appena il caso di notare che il c.d. *Trade Barriers Regulation* del 1994¹⁷² permette a coloro che abbiano subito un pregiudizio, derivante da comportamenti contrari al diritto OMC posti in essere da altri Membri dell'Organizzazione, di sottoporre la doglianza alla Commissione. Quest'ultima, qualora ritenga all'esito di un'indagine che il Membro in questione abbia effettivamente compiuto una violazione, può attivare il sistema di risoluzione delle controversie OMC solo dopo aver ricercato in fruttuosamente una soluzione reciprocamente accettabile¹⁷³.

niario, pur non citando espressamente una precedente decisione del DSB che aveva giudicato illegittima la medesima pratica di calcolo effettuata dalla Comunità, è stata chiaramente influenzata dalle conclusioni raggiunte in sede OMC. Per un esame dei principali casi in cui il giudice comunitario si è basato "indirettamente" sulla normativa OMC, vedi F. SNYDER, *The Gatekeepers*, cit., pp. 320-325.

¹⁷⁰ Su cui si rimanda a J. BOURGEOIS e O. LYNSEY, *The extent to which the EC legislature takes account of WTO obligations: jostling lessons from the European Parliament*, in A. DASHWOOD e M. MARESCAU (eds.), *Law and Practice of EU External Relations - Salient Features of a Changing Landscape*, Cambridge, 2008, p. 202 ss.

¹⁷¹ In argomento P.J. KUYPER, *From initiating*, cit., pp. 271-272.

¹⁷² Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio, in *Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea* L349 del 31 dicembre 1994, p. 71 ss.

¹⁷³ Per approfondimenti si rinvia a P. PRIGON e A. LIGUSTRO, *Diritto OMC*, cit., pp. 561-563, e P. RUTTIEX e M. WEISBERGER, *Status, Effect and Enforcement*, cit., pp. 1507-1519.

Ciò nonostante, però, a noi sembra che la mancata attribuzione di efficacia e applicabilità diretta alle norme OMC che, per parte loro, risultino *self-executing* non possa essere accantonata solo perché il sistema conosce anche metodi "indiretti" di coordinamento tra l'ordinamento OMC e quello comunitario, la cui applicazione permetta di preservare il ricordato margine di manovra delle istituzioni comunitarie. In particolare, ci pare che possa essere individuato un meccanismo di carattere generale diretto ad affermare in linea di principio l'efficacia diretta delle norme OMC, e in particolare di quelle dell'Accordo TRIPS, salvaguardando al contempo le preoccupazioni del giudice comunitario.

Si è già detto della sostanziale "diversità" delle norme TRIPS rispetto a quelle degli altri accordi facenti parte del sistema OMC. In particolare, l'Accordo TRIPS impone ai Membri OMC di garantire nei loro ordinamenti l'attuazione di obblighi minimi con riferimento alla tutela sostanziale e processuale dei diritti oggetto della sua disciplina materiale, ivi comprese le norme delle convenzioni internazionali precedenti – come quella di Parigi e di Berna – alle quali lo stesso accordo dispone un rinvio recettizio. A tal proposito, visto che queste convenzioni già prevedono al loro interno numerose disposizioni ritenute in larga parte direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati parte, è stato giustamente rilevato come la giurisprudenza restrittiva della Corte di giustizia possa comportare il rischio di un "doppio binario" nella loro attuazione: se invocate autonomamente nell'ordinamento comunitario, esse sarebbero produttive di effetti diretti in capo ai singoli, mentre una tale idoneità verrebbe negata qualora applicate attraverso l'incorporazione disposta dall'Accordo TRIPS¹⁷⁴.

Ma c'è una ragione che più di tutte, a nostro avviso, induce a propendere per l'attribuzione di effetti diretti alle norme TRIPS che per parte loro risultino essere sufficientemente chiare, precise e non condizionate a ulteriori provvedimenti interni. Tale ragione attiene alla circostanza per cui la normativa dell'Accordo TRIPS

¹⁷⁴ Così esattamente A. LUPONE, *Gli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio internazionale*, in G. VENTURINI (a cura di), *L'Organizzazione Mondiale del Commercio*, Milano, 2004, p. 186.

intende disciplinare diritti, quelli di proprietà intellettuale, che non spettano agli Stati (come invece quelli derivanti da altri accordi OMC) bensì ai singoli¹⁷⁵, e dunque hanno una intrinseca natura "privatistica". Inoltre, dette norme non disciplinano solamente le questioni in materia di proprietà intellettuale tra soggetti aventi la nazionalità di differenti Membri OMC, ma anche i rapporti intrapresi all'interno di ogni singolo ordinamento. La qual cosa, dal punto di vista dei rapporti tra i Membri OMC, è il riflesso del fatto che l'Accordo TRIPs esplica come detto una funzione non esclusivamente liberalizzatrice ma soprattutto regolatoria. Questa logica prevede infatti di elevare e uniformare il contenuto minimo delle legislazioni interne dei Membri dell'Organizzazione a prescindere dal loro ambito di applicazione soggettivo, e appare per molti versi estranea al meccanismo della reciprocità e dei mutui vantaggi proprio di altri accordi del sistema commerciale multilaterale.

Di fronte a norme che, pur indirizzate ai Membri OMC, hanno a oggetto la disciplina di rapporti privatistici e che in parte non richiedono ulteriore attività normativa interna per quanto riguarda l'attuazione del livello minimo di tutela in esse previsto, a nostro avviso non avrebbe senso limitare "a monte" la loro efficacia diretta in ragione della tutela di un improbabile margine di manovra in capo alle istituzioni comunitarie. Proprio perché i diritti conferiti dall'Accordo TRIPs spettano ai singoli e non ai Membri OMC, risulta ben difficile ipotizzare casi nei quali la loro applicazione possa essere di nocimento alla libertà d'azione delle istituzioni comunitarie.

Ciò posto, pertanto, nel caso in cui si manifesti – come pure è accaduto in passato – l'esigenza di sfruttare detto margine di manovra, si potrebbe ipotizzare una soluzione diversa da quella tendente a negare in via generale l'idoneità delle norme OMC a fungere da parametro di legittimità del diritto comunitario e a produrre effetti diretti in capo ai singoli. In particolare, si potrebbe

introdurre per via legislativa un meccanismo *ad hoc* – destinato a operare "a valle" – che preveda una formale decisione della Commissione in merito all'opportunità di esercitare il proprio margine di manovra. I giudici nazionali non dovrebbero di conseguenza prendere provvedimenti in contrasto con tale decisione. Simile meccanismo potrebbe inoltre essere accompagnato dall'obbligo oppure dalla facoltà in capo ai giudici nazionali di sospendere i procedimenti sottoposti alla loro cognizione in attesa della definizione della questione portata all'attenzione del DSB. Questa soluzione, come si può intuire, permetterebbe di salvaguardare le preoccupazioni espresse dal giudice comunitario nella giurisprudenza *Portogallo c. Consiglio*, senza però negare l'applicabilità e l'efficacia diretta nei giudizi interni di tutte le altre norme facenti parte del sistema commerciale multilaterale che non sono toccate dalla specifica controversia OMC.

Ad esempio, nella vicenda relativa all'accertata illegittimità del regime comunitario del mercato delle banane, l'esistenza di un simile meccanismo procedurale avrebbe permesso alla Commissione di prendere una formale decisione in merito alla necessità di ritardare l'attuazione di quanto stabilito nella pronuncia del DSB del 1997. Decisione che le giurisdizioni interne sarebbero state tenute a rispettare, con ulteriore obbligo o facoltà di sospendere i giudizi nazionali relativi alle richieste di risarcimento danni per responsabilità extraccontrattuale della Comunità, fino alla composizione della controversia tra i Membri OMC coinvolti.

La soluzione qui proposta non risulta peraltro completamente estranea al diritto comunitario. In materia *antitrust*, il regolamento 1/2003 relativo alle modalità di applicazione degli articoli 81 e 82 CE¹⁷⁶ prevede una sistema di coordinamento tra Commissione e giurisdizioni nazionali che potrebbe essere facilmente adattato al meccanismo appena descritto. L'art. 16 regolamento 1/03 prevede infatti che i giudici nazionali, qualora chiamati a pronunciarsi su

¹⁷⁵ Anche l'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer ha messo in luce questa circostanza, peraltro di palmare evidenza, nelle conclusioni della causa *Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos*, par. 83.

¹⁷⁶ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* L 1 del 4 gennaio 2003, p. 1 ss.

intese potenzialmente lesive della normativa comunitaria *antitrust*, debbano evitare di statuire in senso difforme rispetto a una decisione non solo "adottata" ma anche più semplicemente "contemplata" dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine, poi, gli stessi giudici possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti a essi sottoposti. Se quest'ultima soluzione è stata ritenuta idonea con riferimento a norme – quali gli articoli 81 e 82 CE – che hanno efficacia diretta, non si vede quali sarebbero le ragioni di principio per non considerarla valida anche al fine di assicurare l'effetto diretto, ancorché "proceduralmente condizionato", delle norme OMC per parte loro *self-executing*.

Inoltre un meccanismo siffatto, per via del numero intrinsecamente ridotto del contenzioso davanti agli organi di risoluzione delle controversie OMC e quindi delle norme da considerare propriamente sprovvisorie di effetto diretto, a nostro avviso arrebbe innegabilmente vantaggi. Essi si determinerebbero non solo con riferimento alla coerenza interna del sistema delle fonti comunitarie (esigenza messa in luce da tutti coloro che hanno criticato la ricordata giurisprudenza restrittiva della Corte), ma anche rispetto alla salvaguardia di alcuni principi basilari di una comunità di diritto quali il legittimo affidamento e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Non si può evitare di sottolineare, infatti, come questi risultino attualmente lesi oltre misura dalla perdurante negazione di applicabilità ed efficacia diretta delle norme OMC nell'ordinamento comunitario¹⁷.

¹⁷ In una recente controversia, tuttavia, la Corte sembra aver esteso l'"orientamento OMC" anche ad altri settori del diritto internazionale convenzionale: cfr. la sentenza 3 giugno 2008, causa C-308/06, *The Queen, su istanza di International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko), International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), Greek Shipping Co-operation Committee, Lloyd's Register e International Salvage Union c. The Secretary of State for Transport (Intertanko)*, in Raccolta p. 1-4057 ss. In dottrina il commento di S. VEZZANI, *Pacta sunt servanda? La sentenza della Corte di giustizia nell'affare Intertanko (caso C-308/06) e l'adattamento dell'ordinamento comunitario al diritto internazionale pattizio*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2009, p. 233 ss.

ALFREDO RIZZO

Verso una cittadinanza sociale dell'Unione europea.
Note su giurisprudenza e disciplina

in tema di diritti di cittadinanza e sicurezza sociale nell'ordinamento comunitario*

Sommario: Premessa. Alcuni strumenti teorici per affrontare la questione della costituzione di una cittadinanza sociale nell'ordinamento comunitario.

– 1. Cenni sulla sfera applicativa *ratione personae* della disciplina comunitaria in tema di previdenza sociale. – 2. Il percorso della giurisprudenza comunitaria verso l'estensione della sfera applicativa *ratione personae* della disciplina previdenziale. – 3. Altri settori rilevanti per l'indagine.

Premessa. Alcuni strumenti teorici per affrontare la questione della costituzione di una cittadinanza sociale nell'ordinamento comunitario

La tesi concernente l'esistenza di una cd. «cittadinanza sociale»¹ che possa attingere il suo statuto giuridico essenziale dal sistema dei trattati di Roma ha bisogno di un robusto *iter* formativo prima di potersi dire pienamente fondata. Chi scrive pensa innanzitutto che tale teoria potrebbe essere frutto di un equivoco cui si espone, peraltro in modo non infrequente, il modello giuridico/sociale co-

* Questo contributo rientra negli obiettivi del PRIN 2007 «Cittadinanza europea e diritti fondamentali. Contenuti e limiti della cittadinanza sociale europea» (prot. 2007ETKBLF_003), coordinato dal Prof. E. Triggiani. L'a. fa parte dell'Unità di ricerca del PRIN il cui responsabile è il Prof. P. Gargiulo per l'Università di Teramo.

¹ Per i più rilevanti tentativi in questa direzione, v., *ex multis*, G. De Búrca and B. De Witte (eds.), *Social Rights in Europe*, 2005, F. Snyder, *Constitutional Dimensions of European Economic Integration*, 1996, London/The Hague; di recente la ricostruzione di G. KARROUGALOS, *The (Dim) Perspective of an European Social Citizenship*, Jean Monnet Working Paper n. 05/2007.