CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. JEAN MISCHO

presentadas el 13 de abril de 2000 *

1. El recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión de las Comunidades Europeas que es objeto de las presentes conclusiones tiene la finalidad de que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado CE (actualmente artículo 28 CE, tras su modificación), al aplicar, basándose en el code de la propriété intellectuelle, procedimientos de retención por las autoridades aduaneras dirigidos contra mercancías legalmente fabricadas en un Estado miembro de la Comunidad Europea y destinadas, después de haber transitado por el territorio francés, a ser comercializadas en otro Estado miembro en el que su venta es legal.

2. Para facilitar el examen minucioso del razonamiento de las partes en el presente asunto, he de insistir, ante todo, en los siguientes elementos que no han de perderse de vista al analizar determinadas alegaciones formuladas por las partes.

3. Así, es importante resaltar que el recurso de la Comisión no se refiere a las medidas adoptadas por las autoridades francesas para impedir el acceso al mercado francés de productos fabricados vulnerando los derechos de propiedad industrial y comercial conferidos por la legislación francesa.

4. En efecto, el incumplimiento alegado por la Comisión se refiere exclusivamente a mercancías fabricadas en un Estado miembro en el que, a diferencia de lo que sucede en Francia, no cuentan con la protección de un derecho exclusivo y son transportadas a través de Francia para ser comercializadas en otro Estado miembro en el que tampoco están protegidas.

5. Al igual que las partes, utilizaré la expresión «tránsito» para describir esta introducción temporal de mercancías en el territorio de un Estado miembro, quedando bien entendido que, en este caso, no se trata de un «tránsito» en el sentido jurídico que le da, por ejemplo, el Código Aduanero Comunitario, [1] sino de un «tránsito» en el sentido físico del término.

* Lengua original: francés.

1 — Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (DO L 302, p. 1; en lo sucesivo, «Código Aduanero Comunitario»).

6. Por lo tanto, no se discute aquí el supuesto que ha sido objeto de la parte esencial de la jurisprudencia existente del Tribunal de Justicia, a saber, el caso en que las mercancías de que se trate estén destinadas a ser importadas, es decir, a ser comercializadas en el territorio del Estado miembro cuya legislación permite la obtención de un derecho exclusivo.

7. Por consiguiente, el recurso tampoco se refiere a la posesión de las mercancías en Francia a efectos de su comercialización en este Estado ni a la posesión de mercancías fabricadas en Francia infringiendo la legislación nacional aplicable.

8. Efectivamente, en la situación a la que se refiere el recurso, la posesión de las mercancías por parte del transportista tiene como único objeto su transporte hacia otro Estado miembro en el que serán comercializadas.

9. Cabe señalar asimismo que los hechos censurados por la Comisión se diferencian de los controvertidos en distintos asuntos citados por las partes.

10. En particular, la parte demandada trata de ubicar el presente asunto en una supuesta «saga» de la que también formarían parte los asuntos CICRA y Maxicar,[2] y Renault,[3] que igualmente se refieren a las piezas de recambio utilizadas para la reparación de vehículos automóviles.

11. Pues bien, es necesario hacer constar que ambos asuntos se diferencian fundamentalmente del caso presente.

12. En efecto, el primero se refería a la posibilidad de que el titular del derecho de propiedad intelectual en un Estado miembro se opusiera a la importación en dicho Estado de las mercancías objeto del litigio. En cambio, como se ha visto, el recurso de la Comisión se refiere a productos destinados a la comercialización en un Estado miembro distinto de aquél en que se aplica el derecho de propiedad intelectual.

13. El segundo también tenía por objeto la posibilidad de que el titular del derecho se opusiera a la fabricación, venta o exportación de los objetos protegidos por el mencionado derecho, no al mero hecho de su paso por el territorio cubierto por el derecho de propiedad intelectual.

14. Una vez hecha esta observación preliminar, examinaré los diversos elementos del litigio.

2 — Sentencia de 5 de octubre de 1988 (53/87, Rec. p. 6039).
3 — Sentencia de 11 de mayo de 2000 (C-38/98, Rec. p. I-2973).

¿Existe un obstáculo al comercio intracomunitario?

15. Dado que el objeto del recurso consiste en que se declare una infracción de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías, hay que determinar, en primer lugar, si las medidas nacionales controvertidas pueden obstaculizar el comercio intracomunitario.

16. Tanto la Comisión como la parte demandada estiman que así es. En efecto, las disposiciones nacionales citadas por la Comisión permiten a la administración de aduanas retener las mercancías, a petición del titular del derecho de propiedad intelectual, cuando éste estime que su derecho ha sido vulnerado.

17. Esta retención puede durar hasta diez días. Si antes de que expire dicho plazo, el titular del derecho ha interpuesto un recurso judicial, puede conseguir que sus efectos se prolonguen. Por último, el procedimiento judicial que sigue a la retención puede desembocar en el decomiso de las mercancías controvertidas.

18. En efecto, tanto la Comisión como la parte demandada citan al respecto una sentencia de la Cour de cassation francesa de 26 de abril de 1990, de la que se deduce que, según las disposiciones francesas aplicables, la mera presencia en Francia de las mercancías fabricadas en otro Estado miembro y destinadas a la comercialización en otro Estado miembro es constitutiva de una falsificación que puede conducir, entre otras sanciones, al decomiso.

19. La parte demandada cita otras sentencias que confirman dicha jurisprudencia, en particular, una sentencia de la Cour de cassation francesa de 17 de febrero de 1999.

20. En consecuencia, estimo que debo coincidir con el punto de vista de las partes, según el cual los procedimientos de retención censurados por la Comisión constituyen efectivamente una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, puesto que tienen por efecto, como mínimo, retrasar el paso de las mercancías en tránsito y, como máximo, constituir la condición previa imprescindible para la prohibición del paso de las mercancías, incluso para su decomiso.

21. Sin embargo, la Comisión y la parte demandada disienten acerca de la naturaleza exacta de la medida de que se trata.

22. En efecto, según la Comisión, las retenciones objeto de litigio se efectúan en la aduana al franquear las fronteras. Por lo tanto, sólo pueden referirse a los productos importados y son, por ello, «distintamente aplicables». De ello se deduce que sólo las consideraciones enumeradas en el artículo 36 del Tratado CE (actualmente artículo 30 CE, tras su modificación) pue-

den justificarlas y que no es posible invocar a estos efectos una «exigencia imperativa», en el sentido de la jurisprudencia «Cassis de Dijon». [4]

23. Por el contrario, la parte demandada alega que las retenciones controvertidas pueden ser realizadas por los servicios de aduanas en todo el territorio francés y que su hecho generador no es, en ningún caso, el de franquear la frontera.

24. Añade que administraciones distintas de las aduanas tienen facultades equivalentes y que cualquier mercancía sospechosa, incluso las de origen nacional, puede ser objeto de procedimientos de retención.

25. La Comisión responde que la parte demandada no invoca ningún caso concreto en el que las mercancías retenidas hayan sido fabricadas en Francia, sino únicamente el supuesto de que hubiesen podido serlo.

26. No obstante, es preciso hacer constar que la Comisión no cita ninguna disposición aplicable de la que resulte que sólo las mercancías importadas puedan ser objeto de la retención de que aquí se trata o que tales medidas deban aplicarse obligatoriamente al franquear la frontera.

27. Tampoco se ha alegado que dichas medidas sólo benefician a los constructores franceses de vehículos automóviles, puesto que la Comisión desistió de esta crítica en el procedimiento administrativo previo.

28. En consecuencia, en mi opinión, no se ha probado de forma indiscutible que las medidas nacionales consideradas no sean indistintamente aplicables.

29. En todo caso, en el presente asunto, esta comprobación sólo tiene una importancia relativa, ya que, como observa la Comisión en su escrito de réplica, la parte demandada no ha invocado en su defensa las diversas «exigencias imperativas» a las que había aludido en el procedimiento administrativo previo.

Las posibilidades de justificación del obstáculo

30. En consecuencia, el litigio sólo versa sobre la posibilidad de justificar las medidas de que se trata tomando como base el artículo 36 del Tratado, puesto que en esta materia no existe Derecho derivado que pueda aportar una solución al problema.

4 — Sentencia de 20 de febrero de 1979, Rewe-Zentral, «Cassis de Dijon» (120/78, Rec. p. 649).

31. En efecto, está claro y es pacífico entre las partes que la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, [5] no contiene la solución del caso de autos.

32. Por lo que respecta a la protección de las piezas de recambio destinadas a la reparación de los vehículos automóviles, su artículo 14 dispone lo siguiente:

«Disposición transitoria

Hasta que las modificaciones de la presente Directiva se adopten a propuesta de la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, los Estados miembros mantendrán en vigor las disposiciones legales existentes que se relacionen con el uso del dibujo o modelo de un componente utilizado a efectos de reparación de un producto complejo con objeto de restituir su apariencia inicial, e introducirán únicamente cambios en dichas disposiciones si están destinados a liberalizar el mercado de estos componentes.»

33. De ello resulta que la Directiva 98/71 no lleva a cabo una armonización completa puesto que, en lo que atañe al caso concreto de las piezas de recambio de que se trata en el presente asunto, se remite al Derecho nacional. Por lo tanto, sí que hay que referirse al Tratado para apreciar la compatibilidad de las disposiciones nacionales con el Derecho comunitario. [6]

34. El artículo 14, antes citado, invocado por la parte demandada, no implica evidentemente que toda medida mantenida en vigor por un Estado miembro se atiene automáticamente al Derecho comunitario, ya que esta disposición no puede dispensar a las autoridades nacionales del cumplimiento del Tratado.

35. El Gobierno francés invoca también otros dos argumentos basados en actos del Derecho derivado.

36. En primer lugar, insiste sobre el alcance de las prerrogativas que el Derecho comunitario reconoce a los Estados miembros en materia de control, ya se trate de una normativa nacional o comunitaria. En su opinión, este principio queda ilustrado por la Decisión nº 3052/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1995, por la que se establece un procedimiento de información mutua sobre las medidas nacionales de excepción al principio de libre circulación de mercancías en la Comunidad. [7]

5 — DO L 289, p. 28.

6 — Véase, como ejemplo de una jurisprudencia reiterada, la sentencia de 10 de julio de 1984, Campus Oil y otros (72/83, Rec. p. 2727).

7 — DO L 321, p. 1.

37. Es verdad que, como subraya la Comisión, la parte demandada admite que el hecho de que una medida pueda ser notificada con arreglo a dicho procedimiento no implica en forma alguna una presunción de validez de esta medida. Sin embargo, estima que la citada Decisión demuestra que una medida de control nacional no es, *a priori,* contraria al Derecho comunitario.

38. Aun suponiendo que esta deducción sea exacta, de ella tampoco resulta que dicha medida nunca pueda ser contraria al Derecho comunitario. Hay que examinar cada caso en particular a la luz de las disposiciones del Tratado y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

39. El Gobierno francés intenta asimismo alegar razones basadas en el Reglamento (CE) nº 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas. [8]

40. Expone que las medidas de retención criticadas son compatibles con las disposiciones de dicho Reglamento que conceden a los Estados miembros amplias facultades para garantizar la defensa de los derechos de los titulares de derechos de propiedad intelectual contra las falsificaciones procedentes de países terceros.

41. Según el Gobierno francés, el Reglamento nº 3295/94 permite, en particular, al titular de un derecho presentar una solicitud escrita ante las autoridades aduaneras para que éstas intervengan cuando las mercancías falsificadas son declaradas para su despacho en libre práctica, la exportación o la reexportación, o se descubran con motivo de un control.

42. La parte demandada cita, además, las conclusiones del Abogado General en el asunto Polo/Lauren, [9] que, a su parecer, confirman que el Reglamento nº 3295/94 permite a los Estados miembros oponerse al tránsito en su territorio de mercancías falsificadas originarias de un país tercero y destinadas a ser reexportadas hacia otro país tercero.

43. No obstante, el Gobierno francés acepta el argumento de la Comisión según el cual el Reglamento nº 3295/94 sólo es aplicable a las mercancías procedentes de países terceros que, a diferencia de las mercancías legalmente fabricadas en un Estado miembro, no se benefician del principio de la libre circulación de mercancías.

8 — DO L 341, p. 8.

9 — Conclusiones del Sr. Ruiz Jarabo Colomer, de 16 de diciembre de 1999 (sentencia de 6 de abril de 2000, C-383/98, Rec. p. I-2519).

44. Sin embargo alega que, si no existieran las medidas criticadas por la Comisión, el objetivo del Reglamento nº 3295/94 se vería gravemente comprometido. En efecto, bastaría con que los Estados miembros más «laxistas» despachasen las mercancías a libre práctica en su territorio para que éstas ya no pudiesen ser interceptadas por un Estado miembro más preocupado por la protección de la propiedad industrial y comercial, cuando éste sea un simple Estado de paso.

45. El hecho de querer aplicar, incluso con un celo superior al de los Estados miembros calificados de «laxistas» por la parte demandada, una disposición del Derecho derivado no puede justificar una infracción del Tratado.

46. Además, según jurisprudencia reiterada, cuando un Estado miembro estima que otro ha incumplido las obligaciones que le impone el Derecho comunitario, no puede adoptar disposiciones nacionales para remediar esta situación, sino que debe utilizar los medios que le concede para ello el Derecho comunitario.

47. El Gobierno francés matiza a continuación sus argumentos recordando que la intervención de las autoridades aduaneras establecida por el Reglamento nº 3295/94 sólo se produce si la importación vulnera el derecho en el Estado miembro en que se haya solicitado la intervención de las autoridades. De ello se deduce que nada impide que un operador de un país tercero obtenga en otro Estado miembro el despacho a libre práctica de las mercancías que constituyan falsificaciones con arreglo al Derecho francés. De esta manera, éstas se beneficiarían de la condición de mercancía comunitaria y, según el punto de vista de la Comisión, deberían poder atravesar libremente el territorio francés, lo que pondría en peligro la consecución de los objetivos del Reglamento nº 3295/94.

48. En primer lugar, observo que no parece que las medidas criticadas por la Comisión sean conformes a las disposiciones del Reglamento nº 3295/94.

49. En efecto, éste establece en su artículo 3 que la solicitud que se haya presentado a las autoridades aduaneras debe referirse a productos procedentes de un país tercero. Pues bien, la parte demandada no ha alegado que la misma condición sea aplicable a las retenciones previstas por la legislación francesa.

50. Además, la solicitud debe referirse a situaciones bien precisas, a saber aquellas en las que las mercancías de que se trate son declaradas para su despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación o descubiertas con motivo de un control de mercancías que se hallen en un régimen suspensivo con arreglo al Código Aduanero comunitario.

51. Pues bien, no se ha discutido que la posibilidad de retención esté supeditada en el Derecho francés a la existencia de una de estas situaciones.

52. En consecuencia, es necesario constatar que las medidas de retención criticadas por la Comisión tienen un ámbito de aplicación mucho más amplio que las medidas previstas por el Reglamento nº 3295/94 y, por lo tanto, no puede considerarse que estén justificadas por el objetivo del Reglamento.

53. Es importante recordar además que, en todo caso, un Estado miembro no puede alegar la conformidad de una disposición con el objetivo de un acto de Derecho derivado para justificar una infracción del Tratado. En efecto, un acto de Derecho derivado no puede tener por efecto afectar al alcance de las obligaciones de un Estado miembro en virtud del Tratado.

54. Por lo que a dichas obligaciones respecta, la Comisión alega los siguientes argumentos, dirigidos a demostrar la existencia de una infracción de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías.

55. Por lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, observa que resulta de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que esta excepción sólo se admite si las disposiciones nacionales controvertidas son necesarias y proporcionadas para salvaguardar los derechos que constituyen el objeto específico de la propiedad industrial protegida.

56. A este respecto, la mención por parte de las autoridades francesas de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al derecho de marcas no puede ser directamente pertinente, en la medida en que las piezas de recambio de que se trata no contienen marcas falsificadas.

57. En cuanto a la protección de los dibujos y modelos y, especialmente, a la protección aplicable a las piezas de recambio para automóviles, la Comisión hace referencia a la sentencia CICRA y Maxicar, antes citada. Afirma que el Tribunal de Justicia declaró compatible con el Tratado una legislación nacional en virtud de la cual un fabricante de automóviles, titular de una patente de modelo ornamental sobre piezas de recambio destinadas a los vehículos por él fabricados, está facultado para prohibir a terceros fabricar piezas protegidas para su venta en el mercado interior o de exportación o para impedir la importación de otros Estados miembros de piezas protegidas que hayan sido fabricadas en ellos sin su consentimiento. Añade que el Tribunal de Justicia señaló que, en efecto, tal legislación estaba destinada a proteger la propia sustancia del derecho exclusivo conferido al titular y que, por tanto, no era contraria a los artículos 30 y 36 del Tratado.

58. El derecho exclusivo conferido al titular del derecho sobre los dibujos y modelos comprende la fabricación y la comercialización en el territorio nacional y no puede tener por efecto proteger este derecho en otros mercados, habida cuenta del princi-

pio de territorialidad del derecho de propiedad industrial que, según la Comisión, el Tribunal de Justicia ha consagrado especialmente en su sentencia IHT International Heiztechnik y Danziger [10]. Pues bien, en el caso de autos, los productos considerados no son fabricados en Francia ni están destinados a ser comercializados en dicho Estado miembro. Por consiguiente, las retenciones efectuadas por las autoridades francesas no pueden ser interpretadas en el sentido de que protegen el objetivo específico del derecho, tal como lo define el Tribunal de Justicia.

59. Es cierto que en la sentencia CICRA y Maxcar, antes citada, el Tribunal de Justicia estimó que una prohibición no sólo de importar, sino también de exportar las mercancías que vulneran el derecho exclusivo, está justificada, pero de la sentencia se deduce que es la fabricación en el territorio nacional infringiendo el derecho exclusivo la que podría ser legítimamente prohibida, independientemente de que se produzca con fines de venta en el mercado interior o de exportación.

60. El mero tránsito por el territorio francés no constituye en sí mismo un menoscabo del derecho exclusivo reconocido por el Derecho francés al titular del derecho sobre los dibujos y modelos.

61. Si, en el caso de autos, se admitieran las retenciones aduaneras practicadas en Francia sobre mercancías comunitarias en tránsito, ello llevaría a extender a otros Estados miembros la aplicación de la ley francesa, lo que es contrario al principio consagrado por el Tribunal de Justicia, según el cual corresponde a cada legislador nacional determinar los productos que pueden acogerse a la protección industrial. El efecto extraterritorial sería aún mayor por la situación central que Francia ocupa en el plano geográfico en la Comunidad Europea. De este modo, la protección industrial adquirida en Francia por un operador bastaría para garantizarle derechos exclusivos en toda la Comunidad, en detrimento de productos legalmente fabricados en España y en Portugal.

62. Siempre según la Comisión, estos ejemplos demuestran que el equilibrio que debe alcanzarse entre la protección de la propiedad industrial y el principio de libre circulación, como ha sido recordado en la sentencia Keurkoop, [11] queda manifiestamente quebrado en detrimento de este último.

63. La protección de la propiedad industrial no justifica, pues, las retenciones aduaneras practicadas sobre mercancías comunitarias en tránsito acogidas al principio de libre circulación.

64. Por lo que se refiere al artículo 36, el Gobierno francés señala que por su parte la protección de la propiedad industrial y comercial forma parte de las excepciones al principio de libre circulación de mercancías. La retención para el control está

10 — Sentencia de 22 de junio de 1994 (C-9/93, Rec. p. I-2789).

11 — Sentencia de 14 de septiembre de 1982 (144/81, Rec. p. 2853).

adaptada a esta finalidad. El criterio de proporcionalidad queda satisfecho por el carácter temporal de la retención y por el hecho de que no menoscaba la integridad de los productos.

65. Añade que, en el marco de la propiedad industrial, el Tribunal de Justicia ha encontrado un equilibrio entre la libre circulación de mercancías y la legítima salvaguardia de los derechos relativos a las propiedades inmateriales. Así, ha declarado que toda medida es proporcionada y, por tanto, lícita si tiene por objeto asegurar la protección del objeto específico de la propiedad controvertida.

66. En materia de dibujos y modelos, la sentencia de referencia es la sentencia Keurkoop, antes citada. En dicho asunto, el Abogado General, recogiendo las observaciones de la Comisión, define el objeto específico como «el derecho exclusivo del titular [...] a comerciar [...] un producto que revista una forma determinada». Las medidas adoptadas por el titular de estos derechos están comprendidas, pues, en el objeto específico de la propiedad del modelo, cuando tienden a hacer que se respeten sus derechos exclusivos.

67. En la sentencia Keurkoop, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que el titular de un derecho de modelo, adquirido con arreglo a la legislación de un Estado miembro, puede oponerse a la importación de productos procedentes de otro Estado miembro que tengan un aspecto idéntico al modelo propuesto. El Gobierno francés considera que, si se aplica esta jurisprudencia al asunto que aquí se trata, puede llegarse a la conclusión de que, en materia de tránsito de copias que imitan las piezas de recambio para automóviles, en los asuntos en los que las copias de modelos sean puestas en circulación sin el consentimiento del titular de los derechos, las acciones que tienden a impedir la importación, exportación, tránsito o venta de tales mercancías en el territorio nacional por primera vez sólo constituyen el ejercicio lícito de los derechos de propiedad industrial.

68. En apoyo de este análisis, el Gobierno francés cita un pasaje de las observaciones de la Comisión en el nuevo asunto Renault, C-38/93, antes citado, actualmente pendiente ante el Tribunal de Justicia, que, en su opinión, recoge lo esencial del fallo de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto CICRA y Maxicar, antes citado: «en el estado actual del Derecho comunitario, los artículos 30 y 36 del Tratado deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que una legislación nacional permita al titular de derechos específicos de propiedad industrial sobre las piezas de recambio, cuyo conjunto constituye la carrocería de un tipo de vehículo automóvil ya comercializado ejercer estos derechos específicos de exclusividad prohibiendo a terceros fabricar, vender, importar o exportar piezas no originales para estas piezas de recambio e invocando la protección judicial correspondiente con el fin de hacer valer dichas prohibiciones».

69. En conclusión, el Gobierno francés considera que los controles practicados para asegurar la protección de los dibujos y modelos relativos a las piezas de recambio para automóviles, mediante un procedimiento que no está armonizado en el

plano comunitario, no están necesariamente comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 30 y, en su caso, están incluidos en la exención contemplada por el artículo 36 del Tratado respecto de las restricciones justificadas por razones de protección de la propiedad industrial.

70. ¿Qué valoración merecen estos argumentos?

71. No coincido con el análisis que hace la parte demandada de la jurisprudencia por ella citada.

72. En efecto, en lo que atañe al asunto CICRA y Maxicar, antes citado, recordaré que se refiere a la situación en la que el titular del derecho pretende impedir la fabricación del producto amparado por dicho derecho. Como expone la Comisión, no se puede asimilar, sin otra forma de proceso, la fabricación en el territorio protegido y el mero tránsito a través de éste.

73. Por lo tanto, el hecho de que el Tribunal de Justicia haya declarado que el derecho a impedir la fabricación constituye la propia esencia del derecho de propiedad intelectual no permite suponer que lo mismo puede afirmarse respecto al derecho a impedir el mero tránsito.

74. Por razones similares, no me convence el razonamiento que la parte demandada trata de basar en la sentencia Keurkoop, antes citada. En efecto, el Tribunal de Justicia declaró en dicho asunto que el derecho a oponerse a la comercialización de un producto importado idéntico en su aspecto al protegido por el derecho de modelo está comprendido, en principio, en la propia sustancia del derecho de propiedad industrial y comercial. Por el contrario, la sentencia no menciona la cuestión del tránsito, que es diferente y que no se planteaba.

75. Por consiguiente, las mismas razones que limitan la pertinencia en el presente asunto de la jurisprudencia CICRA y Maxicar, antes citada, me impiden efectuar, como hace la demandada, un razonamiento por analogía basado en la sentencia Keurkoop, antes citada.

76. Como expone la Comisión, según jurisprudencia reiterada, sólo las medidas destinadas a garantizar la protección de los derechos exclusivos que constituyen el objeto específico del derecho de propiedad intelectual pueden acogerse a la excepción al principio fundamental de la libre circulación contenida en el artículo 36 del Tratado. [12]

El objeto específico del derecho de dibujo o modelo

77. Al igual que las partes, concentraré mi análisis sobre la protección del derecho de

12 — Sentencia de 8 de junio de 1971, Deutsche Grammophon (78/70, Rec. p. 487).

dibujo o modelo, puesto que de los autos resulta que las piezas de recambio a las que se referían las denuncias que dieron lugar al recurso de la Comisión no llevaban marca falsificada y estaban protegidas por dicho derecho.

78. La propia Directiva 98/71 proporciona una primera indicación al respecto. [13] En efecto, ésta dispone en su artículo 12, titulado «Derechos conferidos por el derecho sobre un dibujo o modelo», que:

«El registro de un dibujo o modelo conferirá al titular el derecho exclusivo de utilizarlo y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. A efectos de la presente disposición, se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que se aplique éste, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados.»

79. En esta enumeración, que contiene realmente una serie de ejemplos, puesto que está precedida por los términos «en particular», no se encuentra referencia alguna al mero transporte del producto.

80. En cualquier caso, de ella resulta indudablemente que el objeto específico del derecho es la facultad de impedir la «utilización» del producto. ¿Qué abarca este concepto?

81. Está claro que el hecho de fabricar productos idénticos, por lo menos en su apariencia, al producto protegido implica una «utilización» del dibujo o modelo. En efecto, tal fabricación supone imitar la apariencia del producto, apariencia que es precisamente la característica del producto protegido por el derecho de dibujo o modelo.

82. Lo mismo sucede con la comercialización de productos que imitan la apariencia del producto protegido. En efecto, esta apariencia es decisiva para el consumidor que compra un producto que es objeto de un derecho de dibujo o modelo, puesto que de otra manera no existiría interés en querer protegerla mediante un derecho exclusivo. En consecuencia, el éxito de la comercialización depende, en particular, de la apariencia del producto que se ofrece para la venta.

83. Por el contrario, no puede alegarse que el transportista «utiliza» el producto de forma comparable a los dos supuestos antes expuestos. En efecto, para la prestación de transporte, la apariencia de los productos transportados carece de importancia y el beneficio que el transportista obtendrá de su prestación no depende de ella. Por el contrario, el éxito de la fabricación y de la comercialización es inseparable de la apa-

13 — Véase el punto 31 *supra*.

riencia del producto, apariencia que el derecho pretende proteger.

84. Por lo tanto, es totalmente lógico que el titular del derecho pueda obtener el pago de regalías por parte de aquellos a los que concede una licencia de fabricación o de distribución. En cambio, es mucho más difícil imaginar que pueda convencer al transportista de pagarle regalías por tener el honor de transportar las mercancías protegidas por su derecho. [14]

85. Es evidente que existe una gran diferencia de naturaleza entre el mero transporte, por un lado, y la fabricación o la comercialización, por otro.

86. Por otra parte, el titular del derecho no pretende oponerse al transporte considerado aisladamente. En efecto, su interés es el de impedir que dichas piezas de recambio lleguen a un consumidor que pueda comprarlas sin que el titular del derecho haya podido obtener la retribución que implica la posesión de un derecho de propiedad intelectual. Por ello, la única razón por la que el titular del derecho podría querer oponerse al simple transporte de las piezas de recambio de que se trata sería que dicho transporte va a acabarse mediante su comercialización, que constituye, en realidad, el hecho que quiere impedir el titular del derecho.

14 — La situación sería muy diferente si, por ejemplo, el titular del derecho poseyera también un derecho de marca y permitiera al transportista referirse a esta marca para fines publicitarios. Por ejemplo: empresa X, transportista de confianza del constructor Y.

87. Por consiguiente, el transporte puede perjudicar los intereses del titular del derecho solamente en el contexto de una comercialización posterior. Por el contrario, considerado aisladamente, no es pertinente respecto de estos intereses y, por lo tanto, no puede estar comprendido en la protección del objeto específico del derecho, a diferencia de lo que sucede con la fabricación o la comercialización.

88. Este análisis queda confirmado por toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de propiedad intelectual. En efecto, cualquiera que sea el derecho controvertido, [15] el Tribunal de Justicia siempre ha hecho una referencia expresa a la comercialización para definir el objeto específico del mencionado derecho.

89. Lo mismo sucede en lo que atañe a los derechos de propiedad intelectual que ya han sido objeto de armonización por parte del legislador comunitario. [16]

15 — Respecto al derecho de patente: véase la sentencia de 31 de octubre de 1974, Sterling Drug (15/74, Rec. p. 1147). Respecto a las obtenciones vegetales: véase la sentencia de 8 de junio de 1982, Nungesser y Eisele/Comisión (258/78, Rec. p. 2015). Respecto a los derechos de autor: véase la sentencia Deutsche Grammophon, antes citada. Respecto a la marca: véase la sentencia de 31 de octubre de 1974, Winthrop (16/74, Rec. p. 1183).

16 — Véanse, por ejemplo, el artículo 5 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1); el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO L 227, p. 1); el artículo 5 de la Directiva 87/54/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1986, sobre la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores (DO 1987, L 24, p. 36); el artículo 25 del Acuerdo en materia de patentes comunitarias, celebrado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989 (DO L 401, p. 1), y el artículo 20 de la Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad [COM (1999) 309 final].

90. No veo cuál es la razón por la que habría que apartarse de todos estos precedentes y conceder al dibujo o modelo una protección más extensa que la que tienen, por ejemplo, el derecho de autor o la patente, menos aún cuando también la Directiva relativa al dibujo o modelo hace hincapié en la fabricación y en la comercialización.

91. De ello se deduce que las medidas nacionales que no tienen por objeto preservar el derecho exclusivo del titular de fabricar o de comercializar el objeto protegido, sino impedir su mero tránsito a través del territorio en el que se aplica este derecho, no pueden estar justificadas por la protección del objeto específico del derecho de propiedad intelectual.

92. Cierto es que, en el presente asunto, podría alegarse que, en cualquier caso, las medidas controvertidas pretenden proteger el objeto específico del derecho puesto que, al utilizarlas, el titular del derecho puede impedir que las mercancías de que se trata lleguen a otro Estado miembro en el que están destinadas a ser comercializadas.

93. Sin embargo, este argumento olvida que, en el supuesto que es objeto del recurso de la Comisión, el ordenamiento jurídico del Estado miembro al que están destinadas las mencionadas mercancías permite su comercialización.

94. Aceptar este argumento conduciría, pues, a que la prohibición existente en Francia surtiera efectos en este otro Estado miembro. Ello constituiría, como expone la Comisión, un efecto extraterritorial de la legislación francesa, que es contrario al principio de territorialidad del derecho de propiedad intelectual. Pues bien, éste está comprendido en la propia esencia del derecho, ya que este último debe ser considerado como un monopolio en el territorio en el que se aplica y ha sido consagrado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. [17]

95. Además, sería paradójico permitir, en el presente asunto, que un operador impidiera el transporte a través de un Estado miembro y, de este modo, indirectamente, la comercialización en otro Estado, en el que es legal, cuando la prestación de transporte es accesoria respecto de la comercialización. En efecto, esto llevaría a que lo principal siguiera a lo accesorio y no a la inversa.

96. La parte demandada alega también que las medidas de retención están comprendidas en la protección del objeto específico del derecho de propiedad intelectual, puesto que, en todo caso, éste incluye el derecho del titular a reservarse la primera puesta en circulación de las mercancías protegidas por el mencionado derecho.

97. Pues bien, aduce que, en el caso de autos, las piezas de recambio controverti-

17 — Véase la sentencia IHT Internationale Heiztechnik y Danziger, antes citada.

das son «puestas en circulación» por primera vez en Francia. Por consiguiente, el Tratado permite que la legislación francesa dé al titular del derecho de propiedad intelectual la posibilidad de oponerse a dicha «puesta en circulación».

98. Opino que este argumento se basa en una confusión entre el concepto de «puesta en circulación» en el sentido puramente físico del término y la «puesta en circulación» en el sentido que el Derecho comunitario da a esta expresión.

99. En efecto, cuando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la libre «circulación» de mercancías evoca la «puesta en circulación» en otro Estado miembro, no se refiere al simple hecho de desplazarlas en un medio de transporte, sino más bien a su comercialización.

100. Por lo tanto, en un caso como el que es objeto del recurso de la Comisión, en el que las mercancías se desplazan físicamente en el territorio de un Estado miembro antes de ser comercializadas en otro Estado miembro, tiene lugar en este último la primera «puesta en circulación», a diferencia de lo que expone la parte demandada.

101. El carácter problemático de utilizar un criterio puramente físico está demostrado, además, por las circunstancias del caso de autos. En efecto, en ese sentido, la primera puesta en circulación de las mercancías que son objeto del recurso de la Comisión tampoco se sitúa en Francia, sino en España puesto que, fabricadas en este Estado, dichas piezas de recambio comenzaron necesariamente en él su «circulación» en el momento en que salieron de la fábrica.

¿Es necesaria una prohibición de tránsito?

102. La parte demandada alega también que las medidas de retención criticadas por la Comisión son imprescindibles para garantizar la eficacia de la lucha contra la falsificación, cuya legitimidad está probada por las prioridades definidas en la materia tanto en el marco comunitario como en el contexto del tercer pilar.

103. Por lo tanto, aduce que el recurso de la Comisión llevaría a comprometer gravemente los objetivos perseguidos por la Comunidad.

104. Más concretamente, el Gobierno francés expone que las medidas de retención, con la prohibición que de ellas puede derivar son necesarias para evitar cualquier peligro de que las piezas de recambio, fabricadas en otro Estado miembro, sean vendidas clandestinamente en Francia en

vez de ser transportadas a su supuesto destino, es decir, a otro Estado miembro.

105. En otros términos, las retenciones de que se trata no deben ser entendidas en el sentido de que están encaminadas a incluir el mero tránsito en el objeto específico del derecho de propiedad intelectual, sino que simplemente debe considerarse que están destinadas a garantizar el respeto de las prerrogativas que el Derecho comunitario reconoce al titular del derecho, a saber, como antes se ha visto, el derecho exclusivo a fabricar y comercializar el producto protegido.

106. Añade que la retención, previa a la prohibición total del paso de las mercancías, es, pues, necesaria, porque si se permitiera el tránsito a través de Francia de piezas legalmente fabricadas en otro Estado miembro y destinadas a ser legalmente comercializadas en otro Estado miembro, existiría el peligro excesivo de ver la transformación de dicho «tránsito» en importaciones clandestinas, que constituyen indudablemente vulneraciones de las prerrogativas del titular del derecho de propiedad intelectual.

107. En mi opinión, es verdad que las medidas de retención destinadas únicamente a impedir la comercialización en Francia de piezas fabricadas sin el consentimiento del titular del derecho están comprendidas efectivamente en la protección del objeto específico del derecho de propiedad intelectual, puesto que éste está constituido por el derecho exclusivo del titular a fabricar y a comercializar el producto protegido en el territorio en el que se aplica su derecho exclusivo, derecho del que, bien entendido, se puede disponer mediante la concesión de licencias.

108. Sin embargo, resulta de jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que no basta con que una medida restrictiva de una libertad fundamental del Tratado esté incluida entre las causas de exención enumeradas en el artículo 36 del Tratado, sino que también debe ser proporcionada al objetivo que ha de alcanzarse. [18]

109. En el caso concreto de las medidas de control, el Tribunal de Justicia declaró que, para que un procedimiento nacional de control esté justificado al amparo del artículo 36 del Tratado, es preciso que el objetivo perseguido no pueda alcanzarse con igual eficacia mediante medidas menos restrictivas de los intercambios intracomunitarios. Por consiguiente, dicho procedimiento no debe implicar gastos o retrasos que no sean razonables. [19]

110. Pues bien, no puede considerarse que respeten el principio de proporcionalidad las medidas de que se trata en el caso de autos, puesto que han sido adoptadas para evitar el peligro de que se comercialicen en Francia cargamentos supuestamente destinados al mercado de otro Estado miembro, sin que sea posible eludirlas, aun cuando se pruebe que las mercancías están destinadas a otro Estado miembro.

18 — Sentencias de 20 de mayo de 1976, De Peijper (104/75, Rec. p. 613), y Campus Oil y otros, antes citada.

19 — Sentencia de 11 de junio de 1987, Gofette y Gilliards (406/85, Rec. p. 2525), apartado 10.

111. Por otra parte, el Tribunal de Justicia ya señaló en la sentencia Monsees [20] la gravedad de las medidas que conducen a una prohibición total del tránsito.

112. Tal medida de prohibición afecta gravemente a los flujos comerciales a través de un mercado que desea único. Por lo tanto, debería acudirse a ella como último recurso y no convertirla, como en el caso de autos, en una disposición de Derecho común.

113. En mi opinión, la parte demandada afirma erróneamente que la Comisión no ha mencionado medidas menos restrictivas de los intercambios que podrían evitar el peligro alegado.

114. Precisamente, la Comisión subraya que un simple control de los documentos podría garantizar que los cargamentos controlados proceden efectivamente de otro Estado miembro y están destinados a otro Estado miembro. Comparto este punto de vista.

115. En primer lugar, observo que, en numerosos casos, el Tribunal de Justicia ha declarado que las prohibiciones de importación eran excesivas en relación con el objetivo alegado y que las medidas de etiquetado debían ser consideradas suficientes. [21] *A fortiori,* lo mismo debe afirmarse respecto a una prohibición de tránsito.

116. En efecto, me es difícil concebir que un control basado en el examen de la documentación que acompaña al cargamento no sea suficiente para esta finalidad. Pues bien, tal control de los documentos constituiría evidentemente una medida menos restrictiva que las retenciones censuradas por la Comisión.

117. La parte demandada alega a este respecto que la exigencia de poseer documentos puede constituir en sí misma un obstáculo a la libre circulación de mercancías.

118. Por supuesto, así es. Sin embargo, esta objeción debe descartarse cuando, como en el caso de autos, un control basado en los documentos es una medida menos restrictiva que la aplicada por un Estado miembro y proporcionada al objetivo alegado, a saber, la salvaguardia del objeto específico del derecho de propiedad intelectual.

119. El Gobierno francés añade que, en muchos casos, los camiones interceptados

20 — Sentencia de 11 de mayo de 1999 (C-350/97, Rec. p. I-2921).

21 — Sentencias de 10 de noviembre de 1982, Rau (261/81, Rec. p. 3961), y de 14 de julio de 1988, 3 Glocken y Kritzinger (407/85, Rec. p. 4233).

por los servicios competentes no tienen el menor documento para presentar a las autoridades.

120. Esta afirmación no deja de ser sorprendente. En efecto, aun cuando la Comisión no cita ninguna normativa general que obligue a poseer los documentos pertinentes, es preciso recordar que la prestación de transporte no sólo se cumple en un determinado contexto legal y reglamentario, sino también sobre la base de acuerdos contractuales respecto a los que es difícil pensar que no tengan ninguna forma escrita. La propia parte demandada menciona, a este respecto, el hecho de que los contratos comerciales se reflejan habitualmente en la existencia de documentos como los vales de pedidos, cartas de porte, albaranes o facturas.

121. Se desprende de los autos que los operadores que fueron objeto de las retenciones que dieron lugar a la denuncia, por la que la Comisión interpuso el presente recurso, disponían de documentos, en particular de facturas.

122. Además, habida cuenta de la posibilidad de utilizar medios de comunicación modernos, me parece que las autoridades competentes deberían exigir que se les enviaran dichos documentos en un plazo inferior a diez días cuando controlan a un transportista que no tiene documento alguno.

123. En todo caso, el argumento no es pertinente. En efecto, el hecho de que algunos operadores ni siquiera cumplan la obligación de poseer documentos no puede justificar una prohibición general de ejercitar una libertad fundamental del Tratado. Nada impide a las autoridades francesas que, en el marco de un control que se basa en el examen de documentos, apliquen procedimientos de retención contra aquellos que no tienen documento alguno.

124. Por consiguiente estimo que, aun cuando se considere que las retenciones controvertidas están dirigidas a proteger el objeto específico del derecho de propiedad intelectual excluyendo para ello cualquier peligro de que un «tránsito» se convierta en una importación clandestina, tales retenciones no pueden eludir la censura del Derecho comunitario porque son desproporcionadas en relación con el objetivo que deben alcanzar.

¿Puede ser la retención una medida temporal?

125. No obstante, el Gobierno francés alude a la posibilidad de que un producto que se halla realmente en tránsito quede autorizado a pasar al término de la retención. Así pues, afirma que, en la práctica, las medidas de retención discutidas no tienen por consecuencia, como en el asunto Monsees, antes citado, una prohibición de tránsito, sino su simple retraso.

126. En mi opinión, dicha afirmación es difícilmente compatible con la jurisprudencia nacional citada tanto por la parte demandada como por la Comisión.

127. En relación con ello, recuerdo que se desprende de los autos que, en virtud de la jurisprudencia aparentemente reiterada de los órganos jurisdiccionales franceses, el mero transporte en el territorio francés de piezas de recambio legalmente fabricadas en otro Estado miembro y destinadas a ser comercializadas en otro Estado miembro se considera constitutivo del delito de falsificación y, por consiguiente, se expone a diversas sanciones, entre ellas la prohibición de tránsito.

128. Una vez dicho esto, esta afirmación me lleva a examinar la cuestión de si las retenciones criticadas por la Comisión son compatibles con el Derecho comunitario cuando, en vez de culminar en una prohibición de tránsito, únicamente tienen por efecto retrasar el paso de mercancías legalmente fabricadas en un Estado miembro y destinadas a ser legalmente comercializadas en otro Estado miembro, paso que está autorizado porque se han probado la procedencia y el destino reales de las mercancías retenidas.

129. Con arreglo a los textos aplicables, la retención de que se trata puede durar diez días laborables. Esta duración puede ocasionar gastos considerables para el operador que sea objeto de la medida.

130. El hecho de que, en la práctica, la duración pueda ser menor no es pertinente, puesto que, según la jurisprudencia, un Estado miembro no puede invocar la existencia de una práctica conforme al Derecho comunitario para mantener en vigor un texto que no se atiene a él.

131. Por lo demás, hay que subrayar que el control que pueden efectuar los servicios competentes no supone un análisis técnico complejo como el controvertido en el asunto Comisión/Francia,[22] en el que el Tribunal de Justicia no consideró expresamente contrario al Tratado un plazo de 21 días para realizar el análisis de vinos importados.

132. En efecto, no se pide a las autoridades que prueben que las piezas de recambio controvertidas se atienen a una norma técnica nacional o comunitaria, sino únicamente que verifiquen su procedencia y su destino mediante documentos. Ello debería realizarse en un plazo contado en horas y no en días.

133. De todo ello deduzco que, aun cuando las retenciones que son objeto del recurso

22 — Sentencia de 22 de marzo de 1983 (42/82, Rec. p. 1013).

de la Comisión no pudieran ocasionar una prohibición total de tránsito de mercancías legalmente fabricadas en un Estado miembro y destinadas a ser comercializadas en otro Estado miembro y, por tanto, tuvieran por único efecto suspender el paso de dichas mercancías, no serían conformes con las exigencias del Derecho comunitario.

134. Se deduce de todo lo que antecede que los procedimientos de retención a que se refiere el recurso de la Comisión constituyen un obstáculo a la libre circulación de las mercancías de que se trata, cuando están legalmente fabricadas en un Estado miembro y destinadas a ser legalmente comercializadas en otro Estado miembro, obstáculo que no puede ampararse en el artículo 36 del Tratado.

Conclusiones

135. En consecuencia, considero que procede estimar el recurso de la Comisión y

«—Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado CE (actualmente artículo 28 CE, tras su modificación), al aplicar, basándose en el code de la propriété intellectuelle, procedimientos de retención por las autoridades aduaneras dirigidos contra mercancías legalmente fabricadas en un Estado miembro de la Comunidad Europea y destinadas, después de haber transitado por el territorio francés, a ser comercializadas en otro Estado miembro en el que su venta es legal.

— Condenar en costas a la parte demandada.»