SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 6 de abril de 2000 *

En el asunto C-383/98,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), por el Oberster Gerichtshof (Austria), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

The Polo/Lauren Company LP

y

PT. Dwidua Langgeng Pratama International Freight Forwarders,

una decisión prejudicial sobre la interpretación del 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 (DO L 341, p. 8),

* Lengua de procedimiento: alemán.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por los Sres.: L. Sevón, Presidente de Sala; P. Jann y M. Wathelet (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— en nombre de The Polo/Lauren Company LP, por el Sr. F. Wohlfahrt, Abogado de Viena;

— en nombre del Gobierno austriaco, por la Sra. C. Stix-Hackl, Gesandte del Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten, en calidad de Agente;

— en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. W.-D. Plessing, Ministerialrat del Bundesministerium der Finanzen, y el Sr. A. Dittrich, Ministerialrat del Bundesministerium der Justiz, en calidad de Agentes;

— en nombre del Gobierno francés, por las Sras. K. Rispal-Bellanger, sous-directeur de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y A. de Bourgoing, chargé de mission de la misma Dirección, en calidad de Agentes;

— en nombre del Gobierno finlandés, por el Sr. H. Rotkirch, suurlähettiläs, ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston osastopäällikkö, y la Sra. T. Pynnä, ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvos, en calidad de Agentes;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. J.C. Schieferer y R. Tricot, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales del Gobierno francés, representado por la Sra. A. Maitrepierre, chargé de mission en la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, en calidad de Agente; del Gobierno finlandés, representado por la Sra. E. Bygglin, ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvos, en calidad de Agente, y de la Comisión, representada por el Sr. J.C. Schieferer, expuestas en la vista de 16 de diciembre de 1999;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 16 de diciembre de 1999;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante resolución de 29 de septiembre de 1998, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de octubre siguiente, el Oberster Gerichtshof planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), una cuestión prejudicial sobre la interpretación del 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 (DO L 341, p. 8; en lo sucesivo, «Reglamento»).

2 Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la sociedad estadounidense The Polo/Lauren Company LP (en lo sucesivo, «Polo/Lauren») y la sociedad indonesia PT. Dwidua Langgeng Pratama International Freight Forwarders (en lo sucesivo, «Dwidua»), tras la retención por las autoridades aduaneras austriacas de camisetas de las que se sospecha que son usurpaciones de marcas de Polo/Lauren.

El marco comunitario

3 Con arreglo a su segundo considerando, el Reglamento, que se basa en el artículo 113 del Tratado CE (actualmente artículo 133 CE, tras su modificación), tiene por objeto impedir, en la medida de lo posible, la puesta en el mercado de mercancías con usurpación de marca y de mercancías piratas y adoptar a tal fin medidas que permitan hacer frente con eficacia al comercio ilegal de tales

mercancías, objetivo que se persigue también mediante los esfuerzos realizados en el mismo sentido a nivel internacional.

4 En efecto, del sexto considerando se desprende que la Comunidad debe tener en cuenta los términos del acuerdo negociado en el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que afectan al comercio, incluido el comercio de mercancías con usurpación de marca, y especialmente las medidas que se han de adoptar en la frontera.

5 Según el artículo 1, apartado 1, del Reglamento:

«El presente Reglamento determina:

a) las condiciones de intervención de las autoridades aduaneras cuando las mercancías de las que se sospeche que son mercancías con usurpación de marca o piratas:

— se declaren para su despacho a libre práctica, la exportación o la reexportación,

— se descubran con motivo de un control efectuado sobre mercancías incluidas en un régimen de suspensión con arreglo a la letra a) del apartado 1 del artículo 84 del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario o reexportadas mediante notificación,

y

b) las medidas que deberán adoptar las autoridades competentes con respecto a dichas mercancías cuando se hubiere comprobado que son efectivamente mercancías con usurpación de marca o piratas.»

6 Del artículo 84, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1; en lo sucesivo, «Código aduanero comunitario»), se deduce que los términos «régimen de suspensión», cuando sean utilizados

«para mercancías no comunitarias, designarán los siguientes regímenes:

— el tránsito externo,

— el depósito aduanero,

— el perfeccionamiento activo en forma de sistema de suspensión,

— la transformación bajo control aduanero, y

— la importación temporal».

7 Según el artículo 3 del Reglamento, el titular de una marca de fábrica o de comercio, el titular de derechos de autor y de derechos afines o el titular de un derecho relativo a un dibujo o modelo (en lo sucesivo, «titular del derecho») podrá presentar ante el servicio dependiente de la autoridad aduanera competente una solicitud escrita con el fin de obtener la intervención de las autoridades aduaneras respecto a mercancías de las que sospeche que son mercancías con usurpación de marca o piratas. Esta solicitud deberá acompañarse de una descripción de las mercancías y de un documento que acredite que el solicitante es el titular del derecho, solicitud que debe precisar la duración del período durante el cual se solicita la intervención de las autoridades aduaneras.

8 De esta misma disposición resulta que el titular del derecho deberá, además, proporcionar cualquier otra información útil con objeto de que el servicio aduanero competente pueda resolver sobre dicha solicitud con pleno conocimiento de causa, sin que, no obstante, estos datos constituyan una condición para la admisibilidad de la solicitud. El servicio aduanero competente tramitará dicha solicitud e informará inmediatamente por escrito al solicitante acerca de su resolución.

9 Según el artículo 4 del Reglamento, la autoridad aduanera también podrá retener de oficio una mercancía si durante un control efectuado en el marco de uno de los procedimientos aduaneros mencionados en el artículo 1, apartado 1, letra a), del Reglamento, y antes de que se haya presentado o aceptado una solicitud del titular del derecho, resultara evidente para la oficina de aduana que la mercancía es una mercancía con usurpación de marca o una mercancía pirata. Con arreglo a las normas vigentes en el Estado miembro de que se trate, la autoridad aduanera

podrá informar, siempre que esté identificado, al titular del derecho, del riesgo de infracción. En ese caso, la autoridad aduanera estará autorizada a suspender el levante o a proceder a la retención de la mercancía de que se trate durante un plazo de tres días laborables, para que el titular del derecho pueda presentar una solicitud de intervención con arreglo al artículo 3 del Reglamento.

10 El artículo 5 del Reglamento prevé que la decisión por la que se acepta la solicitud del titular del derecho será comunicada inmediatamente a las oficinas de aduana del Estado miembro a las que puedan concernir las mercancías con usurpación de marca o las mercancías piratas supuestas en dicha solicitud.

11 Según el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento, cuando una oficina de aduana, a la que, en aplicación del artículo 5, haya sido comunicada la decisión por la que se admite la solicitud del titular del derecho, compruebe, en su caso, previa consulta al solicitante, que determinadas mercancías corresponden a la descripción de las mercancías con usurpación de marca o piratas contenida en la citada decisión, suspenderá la concesión del levante o procederá a la retención de dichas mercancías.

12 Según el artículo 6, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento, la oficina de aduana o el servicio que hubiere tramitado la solicitud con arreglo al artículo 3 informará sin demora al declarante y al solicitante de la intervención. En cumplimiento de las disposiciones nacionales relativas a la protección de los datos de carácter personal y del secreto comercial e industrial, así como el profesional y administrativo, la oficina de aduana o el servicio que hubiere tramitado la solicitud comunicará al titular del derecho, cuando éste así lo solicite, el nombre y dirección del declarante y, en caso de que se conozcan, del destinatario con objeto de permitirle recurrir a las autoridades competentes para que puedan resolver sobre el fondo.

13 La suspensión de la concesión del levante o de la retención es temporal. Con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento, si, en un plazo de diez días laborables a partir de la notificación de la suspensión de la concesión del levante o de la retención, la oficina de aduana que lo ha efectuado no fuere informada acerca del recurso ante la autoridad competente para que resuelva sobre el fondo o no le hubiere sido comunicada la adopción de las medidas cautelares por la autoridad habilitada a tal efecto, se concederá el levante siempre que se hubieren cumplido todas las formalidades aduaneras y se hubiere levantado la medida de retención. En los casos en que resulte pertinente, este plazo podrá prorrogarse en diez días laborables como máximo.

14 Con posterioridad a los hechos del procedimiento principal, el Reglamento fue modificado por el Reglamento (CE) nº 241/1999 del Consejo, de 25 de enero de 1999 (DO L 27, p. 1). En lo sucesivo, el artículo 1, apartado 1, letra a), del Reglamento, tendrá la siguiente redacción:

«1. El presente Reglamento determina:

a) las condiciones de intervención de las autoridades aduaneras cuando unas mercancías de las que se sospeche que son mercancías de las contempladas en la letra a) del apartado 2:

— se declaren para su despacho a libre práctica, la exportación o la reexportación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario,

— se descubran con ocasión de un control efectuado bajo vigilancia aduanera con arreglo al artículo 37 del Reglamento (CEE) nº 2913/92, sobre mercancías incluidas en un régimen de suspensión a efectos de la letra a) del apartado 1 del artículo 84 de dicho Reglamento, reexportadas mediante notificación o colocadas en zona franca o depósito franco a efectos del artículo 166 del mismo Reglamento.»

El litigio principal y la legislación austriaca

15 Polo/Lauren, que tiene su domicilio social en Nueva York (Estados Unidos de América), es titular de distintas marcas denominativas y gráficas registradas en Austria, conocidas en todo el mundo.

16 Tras invocar el artículo 3, apartado 1, del Reglamento, obtuvo de las autoridades aduaneras austriacas una resolución que ordenaba a las oficinas de aduana a suspender el levante o a proceder a la retención de camisetas polo provistas de sus marcas denominativas y gráficas cuando se tratase de mercancías con usurpación de marca o de mercancías piratas.

17 En virtud de dicha resolución, basada en el Reglamento, se retuvieron provisionalmente 633 camisetas polo en un depósito de la autoridad aduanera

en Linz. El remitente de la mercancía era Dwidua, con domicilio social en Indonesia, y el destinatario de la mercancía era Olympic — SC, una sociedad con domicilio social en Polonia.

18 Polo/Lauren interpuso una demanda ante el Landesgericht Linz con objeto de que se prohibiese a Dwidua comercializar dichas mercancías provistas de sus marcas denominativas y gráficas protegidas y de que se le autorizase a destruir, a costa de Dwidua, las camisetas retenidas por las autoridades aduaneras. Polo/Lauren interpuso la demanda ante dicho órgano jurisdiccional porque las mercancías controvertidas fueron provisionalmente retenidas en un depósito de la autoridad aduanera situado en el partido judicial de dicho órgano jurisdiccional.

19 Sin embargo, tras inhibirse el Landesgericht Linz por entender que carecía de competencia territorial y tras confirmar el Oberlandesgericht Linz, ante el cual se interpuso un recurso de apelación, dicha resolución, Polo/Lauren interpuso un recurso de casación ante el Oberster Gerichtshof.

20 Este último duda de que se aplique el Reglamento cuando una oficina de aduanas retiene provisionalmente las mercancías importadas de un país tercero durante su tránsito hacia otro país tercero y cuando el titular del derecho de que se trata tiene, además, su domicilio social en un país tercero. El referido órgano jurisdiccional considera que puede afirmarse razonablemente que el Reglamento sólo se aplica a situaciones en las que las mercancías pueden entrar en el mercado común o, al menos, pueden producir efectos en dicho mercado.

21 El Oberster Gerichtshof también subraya que una medida concreta tan sólo está sujeta al Derecho comunitario cuando, con arreglo a una apreciación conjunta de todas las circunstancias, puede poner en peligro la libertad del comercio entre los Estados miembros. Por tanto, considera que si se afirma la falta de efectos de los

hechos del asunto principal en el mercado interior, sería dudosa la competencia normativa de las Instituciones comunitarias.

22 En consecuencia, el Oberster Gerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«El artículo 1 del 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 (DO L 341, de 30 de diciembre de 1994), ¿ha de ser interpretado en el sentido de que este Reglamento también es aplicable a aquellos hechos en los que, a instancia de un titular del derecho que alega la vulneración de sus derechos y cuya empresa tiene su domicilio social en un Estado tercero, mercancías como las descritas de modo preciso en el Reglamento, que se encuentren en tránsito desde un Estado que no es miembro de la Comunidad Europea a otro Estado que no es miembro de la Comunidad Europea, son retenidas provisionalmente en un Estado miembro por autoridades aduaneras de un Estado miembro, que invoca al efecto el citado Reglamento?»

23 Con carácter preliminar, procede subrayar que, habida cuenta de las consideraciones expuestas por el órgano jurisdiccional nacional y recordadas en los apartados 20 y 21 de la presente sentencia, la remisión prejudicial plantea dos cuestiones distintas. El órgano jurisdiccional nacional pide que se dilucide, en primer lugar, si se aplica el Reglamento cuando mercancías como las descritas en el Reglamento, importadas de un país tercero se retienen provisionalmente en un Estado miembro durante su tránsito hacia otro país tercero por las autoridades aduaneras de dicho Estado en virtud del referido Reglamento, a instancia de la sociedad titular de los derechos que alega la vulneración de sus derechos y cuyo domicilio social se encuentra en un país tercero. En caso de respuesta afirmativa, pide que se dilucide si dicho Reglamento tiene fundamento suficiente en el Tratado CE.

Sobre la interpretación del Reglamento

24 Según el Gobierno alemán, la redacción del artículo 1, apartado 1, letra a), del Reglamento —que únicamente tiene por objeto proteger el mercado interior— implica que la intención del despacho a libre práctica o su inclusión en un régimen de suspensión no es suficiente para permitir la intervención de las autoridades aduaneras. En su opinión, dicha disposición no se aplica a simples mercancías en tránsito. A su juicio, confirma esta interpretación la adopción del Reglamento nº 241/1999 que amplía, en particular, la obligación de intervención a las mercancías que se encuentran en zona franca o en depósito franco.

25 Esta interpretación no puede acogerse.

26 En efecto, procede subrayar que, según el artículo 1, apartado 1, letra a), del Reglamento, este último se aplicará cuando las mercancías con usurpación de marca o piratas se descubran con motivo de un control efectuado sobre mercancías incluidas en un régimen de suspensión con arreglo al artículo 84, apartado 1, letra a), del Código aduanero comunitario. En virtud de esta última disposición, la expresión «régimen de suspensión» designa, en particular, el tránsito externo, es decir un régimen aduanero que permite la circulación de uno a otro punto del territorio aduanero de la Comunidad de mercancías no comunitarias, sin que dichas mercancías estén sujetas a los derechos de importación y demás gravámenes del Código aduanero comunitario.

27 Por tanto, el Reglamento está expresamente destinado a aplicarse a las mercancías que transitan por el territorio comunitario procedentes de un país tercero y con destino a otro país tercero. A este respecto es irrelevante que el titular del derecho tenga su domicilio social en un Estado miembro o fuera de la Comunidad.

28 Lejos de refutar esta interpretación, la adopción del Reglamento nº 241/1999 la corrobora. En efecto, el Reglamento nº 241/1999 responde a la lógica del Reglamento, al ampliar las posibilidades de intervención de las autoridades nacionales a un número creciente de regímenes aduaneros.

29 A la vista de las consideraciones anteriores, procede responder al órgano jurisdiccional nacional que el artículo 1 del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que es aplicable cuando mercancías como las descritas en el Reglamento, importadas de un país tercero y que se encuentran en tránsito hacia otro país tercero, son retenidas provisionalmente en un Estado miembro por las autoridades aduaneras de éste en virtud de dicho Reglamento y a instancias de la sociedad titular de los derechos, cuyo domicilio social se encuentra en un país tercero y que invoca la vulneración de sus derechos.

30 Habida cuenta de que el Reglamento se aplica a situaciones que en apariencia no presentan ningún vínculo directo con el mercado interior, procede examinar si el Tratado CE constituye una base jurídica suficiente.

Sobre la validez del Reglamento

31 En primer lugar, procede recordar que el Reglamento se basa en el artículo 113 del Tratado, que se refiere a la política comercial común.

32 A este respecto, determinadas disposiciones sobre la propiedad intelectual relativas a los intercambios transfronterizos constituyen un elemento esencial de

la normativa comercial internacional. Debiendo pronunciarse acerca del carácter exclusivo o no de la competencia de la Comunidad para celebrar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas (conocido bajo la denominación, «Acuerdo ADPIC»), anejo al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, el Tribunal de Justicia ha declarado, en el dictamen 1/94, de 15 de noviembre de 1994 (Rec. p. I-5267), apartado 55, que las medidas en frontera para garantizar la observancia de los derechos de la propiedad intelectual pueden ser adoptadas de manera autónoma por las Instituciones comunitarias con arreglo al artículo 113 del Tratado.

33 Por tanto, de acuerdo con el artículo 113 del Tratado, la Comunidad estaba facultada para establecer una normativa común para el control de la usurpación de marca en un régimen aduanero de suspensión como el del tránsito externo.

34 Además, el tránsito externo de mercancías no comunitarias no es una actividad ajena al mercado interior. Se basa, de hecho, en una ficción jurídica. Las mercancías incluidas en dicho régimen no están sujetas a los derechos de importación ni a las demás medidas de política comercial, como si no hubieran entrado en territorio comunitario. En realidad, son importadas de un país tercero y transitan por uno o varios Estados miembros antes de ser exportadas hacia otro país tercero. Esta operación puede tener una incidencia directa sobre el mercado interior, máxime habida cuenta de que existe el riesgo de que mercancías con usurpación de marca incluidas en el régimen de tránsito externo sean introducidas de modo fraudulento en el mercado comunitario, como han subrayado varios Gobiernos tanto en sus observaciones escritas como en la vista.

35 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede declarar que el examen de las cuestiones planteadas no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez del Reglamento.

Costas

36 Los gastos efectuados por los Gobiernos austriaco, alemán, francés y finlandés, y por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Oberster Gerichtshof mediante resolución de 29 de septiembre de 1998, declara:

1) **El artículo 1 del 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, es aplicable cuando mercancías como las descritas en el Reglamento, importadas de un país tercero y que se encuentran en tránsito hacia otro país tercero, son retenidas provisionalmente en un Estado miembro por las autoridades aduaneras de éste en virtud de dicho Reglamento y a instancias de la sociedad titular de los derechos, cuyo domicilio social se encuentra en un país tercero y que invoca la vulneración de sus derechos.

2) El examen de las cuestiones planteadas no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez del Reglamento nº 3295/94.

Sevón Jann Wathelet

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de abril de 2000.

El Secretario

R. Grass

El Presidente de la Sala Primera

L. Sevón