



<http://civil-mercantil.com/>

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Sentencia de 9 de abril de 2014

Sala Segunda

Asunto C-583/12

SUMARIO:

Libre circulación de mercancías. Propiedad intelectual. Posibilidad de intervención, sin denuncia del titular de los derechos, de las autoridades aduaneras en caso de mercancías sospechosas de vulnerar derechos de propiedad intelectual.

El artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1383/2003, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que las autoridades aduaneras, a falta de toda iniciativa del titular del derecho de propiedad intelectual, incoen de oficio y tramiten el procedimiento previsto en dicha disposición, siempre que las decisiones adoptadas en la materia por esas autoridades puedan ser objeto de recursos que garanticen la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión, y en particular el citado Reglamento, confieren a los justiciables. Las medidas de suspensión del levante o de retención de las mercancías sospechosas de vulnerar derechos de propiedad intelectual, que pueden adoptar las autoridades aduaneras, son de naturaleza temporal. Por una parte, cuando se aplican de oficio, tales medidas tienen por objeto únicamente permitir al titular del derecho de que se trate presentar una solicitud de intervención de las autoridades aduaneras en las formas y condiciones previstas en el Reglamento. Por otra parte, cuando se adoptan a raíz de tal solicitud, las medidas tienen por objeto únicamente permitir al solicitante justificar que ha entablado el procedimiento que permite determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual a la luz de las disposiciones nacionales.

PRECEPTOS:

Acuerdo OMC sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), arts. 41, 42, 49, 51, 54 y 55.

Reglamento (CE) n.º 1383/2003 (Intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos), arts. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14 y 17.



<http://civil-mercantil.com/>

PONENTE:

Don J.-C. Bonichot.

En el asunto C-583/12,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Riigikohus (Estonia), mediante resolución de 5 de diciembre de 2012, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de diciembre de 2012, en el procedimiento entre

Sintax Trading OÜ

y

Maksu- ja Tolliamet,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por la Sra. R. Silva de Lapuerta, Presidente de Sala, y los Sres. J.L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot (Ponente) y A. Arabadjiev, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Cruz Villalón;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre del Gobierno estonio, por las Sras. N. Grünberg y M. Linntam, en calidad de agentes;

- en nombre del Gobierno checo, por el Sr. M. Smolek, en calidad de agente;

- en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. B.-R. Killmann y la Sra. E. Randvere, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 28 de enero de 2014;

dicta la siguiente



<http://civil-mercantil.com/>

Sentencia

1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Reglamento (CE) nº 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos (DO L 196, p. 7).

2. Dicha petición ha sido presentada en el marco de un litigio entre Sintax Trading OÜ (en lo sucesivo, «Sintax Trading») y la Maksu- ja Tolliamet (Oficina estonia de impuestos y aduanas; en lo sucesivo, «oficina de aduanas») relativo a la negativa de esta última a autorizar el levante de las mercancías retenidas por sospecharse que pueden vulnerar derechos de propiedad intelectual, aunque el titular de ese derecho no había incoado el procedimiento que tiene por objeto determinar si se vulneró tal derecho.

Marco jurídico

Derecho internacional

3. El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que figura en el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994, se aprobó mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336, p. 1; en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC»).

4. La parte III del Acuerdo ADPIC comprende en particular el artículo 41, apartados 1 a 4, que dispone:

«1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.



<http://civil-mercantil.com/>

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

4. Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. [...]

5. El artículo 42 de dicho Acuerdo establece:

«Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos [...] procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. [...]

6. El artículo 49 del referido Acuerdo, titulado «Procedimientos administrativos», está redactado del siguiente modo:

«En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a resultados de procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.»

7. Según el artículo 51 del mismo Acuerdo, titulado «Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras»:

«Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán procedimientos [...] para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor [...], pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación. [...]

8. Bajo el título «Notificación de la suspensión», el artículo 54 del Acuerdo ADPIC dispone lo siguiente:



<http://civil-mercantil.com/>

«Se notificará prontamente al importador y al demandante la suspensión del despacho de aduana de las mercancías de conformidad con el artículo 51.»

9. El artículo 55 de dicho Acuerdo, que figura bajo el título «Duración de la suspensión», está redactado como sigue:

«En caso de que en un plazo no superior a 10 días hábiles contado a partir de la comunicación de la suspensión al demandante mediante aviso, las autoridades de aduanas no hayan sido informadas de que una parte que no sea el demandado ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión o de que la autoridad debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que prolonguen la suspensión del despacho de aduana de las mercancías, se procederá al despacho de las mismas si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para su importación o exportación; en los casos en que proceda, el plazo mencionado podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles. [...]»

Derecho de la Unión

10. Los considerandos segundo, quinto, octavo y décimo del Reglamento nº 1383/2003 tienen el siguiente tenor:

«(2) La comercialización de mercancías falsificadas o piratas y, en general, la comercialización de toda mercancía que vulnere derechos de propiedad intelectual perjudica mucho a los fabricantes y comerciantes cumplidores de las leyes y a los titulares de derechos y engaña a los consumidores haciéndoles correr a veces riesgos para su salud y seguridad. Conviene por tanto impedir en la medida de lo posible la comercialización de tales mercancías y adoptar para ello medidas para atajar eficazmente esta actividad ilegal sin obstaculizar la libertad del comercio legítimo. [...]

[...]

(5) La intervención de las autoridades aduaneras debe consistir en suspender la concesión del despacho a libre práctica [...] de las mercancías sospechosas de ser mercancías falsificadas o piratas y de las mercancías que vulnere determinados derechos de propiedad intelectual, o en retener estas mercancías cuando estén incluidas en un régimen de suspensión [...], durante el tiempo necesario para poder determinar si se trata efectivamente de mercancías de alguno de esos tipos.

[...]

(8) En el procedimiento para determinar si ha habido violación de un derecho de propiedad intelectual de acuerdo con las disposiciones jurídicas nacionales se

<http://civil-mercantil.com/>

aplicarán los criterios que se utilizan para determinar si mercancías producidas en el Estado miembro correspondiente violan los derechos de propiedad intelectual. Las disposiciones de los Estados miembros sobre la competencia de las instancias y los procedimientos judiciales no se verán afectadas por el presente Reglamento.

[...]

(10) Procede definir las medidas a las cuales deben someterse las mercancías cuando se haya establecido que son mercancías falsificadas, mercancías piratas o, en general, mercancías que vulneran determinados derechos de propiedad intelectual. [...]

11. El artículo 1, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento dispone:

«1. El presente Reglamento determina las condiciones de intervención de las autoridades aduaneras cuando sospechen que algunas mercancías pueden vulnerar derechos de propiedad intelectual en las siguientes situaciones:

- a) cuando se declaran para despacho a libre práctica [...];
- b) cuando se descubren con ocasión de un control efectuado sobre mercancías introducidas o que salen del territorio aduanero de la [Unión Europea] [...].

2. Este Reglamento determina asimismo las medidas que las autoridades competentes deben adoptar respecto a las mercancías citadas en el apartado 1 cuando se haya establecido que vulneran derechos de propiedad intelectual.»

12. El artículo 2 del citado Reglamento prevé:

«1. A efectos del presente Reglamento, se entiende por mercancías que vulneran un derecho de propiedad intelectual:

[...]

b) las mercancías piratas, es decir las mercancías que son, o que contienen, copias fabricadas sin el consentimiento del titular de los derechos de autor o los derechos afines o del titular de un derecho sobre el dibujo o modelo registrado o no según el Derecho nacional [...];

[...]

2. A efectos del presente Reglamento se entiende por titular del derecho:



<http://civil-mercantil.com/>

a) el titular de una marca de fábrica o comercial, derecho de autor o similar, de un derecho sobre un dibujo o modelo, de una patente, de un certificado suplementario, de una obtención vegetal, de una denominación de origen protegida, de una indicación geográfica protegida, o, de forma general, de uno de los derechos citados en el apartado 1, o

b) cualquier otra persona autorizada a utilizar cualquiera de los derechos de propiedad intelectual mencionados en la letra a), o su representante o usuario autorizado.»

13. Dentro del capítulo II del mismo Reglamento, titulado «Solicitud de intervención de las autoridades aduaneras», el artículo 4, apartado 1, que figura en la sección 1 de aquél, dedicada a las medidas que las autoridades pueden adoptar antes de presentarse una solicitud de intervención, dispone lo siguiente:

«Cuando en el curso de una intervención de las autoridades aduaneras, en una de las situaciones contempladas en el apartado 1 del artículo 1 y antes de que se haya presentado o se haya autorizado una solicitud del titular del derecho, existan motivos suficientes para sospechar que se trata de mercancías que vulneran un derecho de propiedad intelectual, las autoridades aduaneras podrán suspender el levante o proceder a la retención de las mercancías durante tres días laborables contados a partir del momento en que el titular del derecho, así como el declarante o el tenedor, siempre que estos últimos sean conocidos, reciban la notificación, para permitir al titular del derecho presentar una solicitud de intervención con arreglo al artículo 5.»

14. A tenor del artículo 5, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 1383/2003, que figura en la sección 2 del capítulo II, titulada «Presentación y trámite de la solicitud de intervención de las autoridades aduaneras»:

«1. En cada Estado miembro, el titular del derecho puede presentar a la administración aduanera competente una solicitud escrita para que intervenga cuando haya mercancías que estén en una de las situaciones contempladas en el apartado 1 del artículo 1 (solicitud de intervención).

2. Los Estados miembros designarán la oficina de la administración de aduanas competente para recibir y tramitar las solicitudes de intervención.»

15. El artículo 8, apartado 2, párrafo primero, de dicho Reglamento dispone lo siguiente:

«La decisión de aceptación de la solicitud de intervención del titular del derecho se comunicará inmediatamente a las aduanas del o de los Estados miembros que puedan



<http://civil-mercantil.com/>

estar afectados por las mercancías indicadas en la solicitud por vulnerar un derecho de propiedad intelectual.»

16. El artículo 9 del referido Reglamento forma parte de su capítulo III, titulado «Condiciones de la intervención de las autoridades aduaneras y de la autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo». Está redactado como sigue:

«1. Cuando una aduana a la que se haya notificado la decisión de aceptación de la solicitud del titular del derecho en aplicación del artículo 8 sospeche, en su caso tras consultar al solicitante, que las mercancías que se encuentran en una de las situaciones citadas en el apartado 1 del artículo 1 vulneran un derecho de propiedad intelectual y están contempladas en la mencionada decisión, suspenderá la concesión del levante o procederá a la retención de dichas mercancías.

[...]

2. La oficina de aduanas competente o la aduana que se cita en el apartado 1 informarán al titular del derecho, así como al declarante o al tenedor de las mercancías [...], y estará habilitada para informarles de su cantidad real o estimada, así como de la naturaleza real o presunta de las mercancías a las que se haya suspendido el levante o que se hayan retenido sin que la notificación de esta información los obligue a recurrir a la autoridad competente para que resuelva sobre el fondo.

3. Con el fin de determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual de acuerdo con las disposiciones nacionales [...], la aduana o la oficina que tramitó la solicitud informará al titular del derecho, a petición suya y si se conocen, de los nombres y direcciones del destinatario, del remitente, del declarante o del tenedor de las mercancías, y del origen y la procedencia de las mercancías de las que se sospeche que vulneran un derecho de propiedad intelectual.

[...]»

17. El artículo 10 del mismo Reglamento es del siguiente tenor:

«Para determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual de acuerdo con las disposiciones nacionales serán aplicables las disposiciones vigentes en el Estado miembro en el territorio en el cual las mercancías están en una de las situaciones contempladas en el apartado 1 del artículo 1.

Estas disposiciones se aplicarán también para la notificación inmediata a la oficina o la aduana contemplada[s] en el apartado 1 del artículo 9 de la aplicación del



<http://civil-mercantil.com/>

procedimiento previsto en el artículo 13, a menos que sean ellas mismas quienes apliquen el procedimiento.»

18. Según el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 1383/2003:

«Si en el plazo de diez días laborables a partir de recibida la notificación de la suspensión de la concesión del levante o la retención, la aduana contemplada en el apartado 1 del artículo 9 no ha sido informada de la apertura según el artículo 10 de un procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual de acuerdo con las disposiciones nacionales o no ha recibido del titular del derecho el acuerdo previsto en el apartado 1 del artículo 11, cuando proceda, se concederá el levante de las mercancías, o se levantará la medida de retención, según corresponda, a condición de que se hayan realizado todos los trámites aduaneros.

En los casos en que resulte pertinente, este plazo podrá prorrogarse en diez días laborables como máximo.»

19. El artículo 14, apartado 1, de dicho Reglamento prevé la posibilidad de liberar, mediante el depósito de una garantía, mercancías sospechosas de vulnerar derechos sobre un dibujo o modelo, patentes, certificados adicionales de protección o derechos de obtenciones vegetales. El apartado 2 de dicho artículo dispone:

«La garantía prevista en el apartado 1 deberá ser suficiente para proteger los intereses del titular del derecho.

[...]

Cuando el procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual con arreglo a las disposiciones jurídicas nacionales no haya sido iniciado por iniciativa del titular, del derecho sobre el dibujo o el modelo de la patente, del certificado de protección adicional o de la obtención vegetal, esta garantía se liberará si la persona que la ha iniciado no hace valer su derecho de ejercer una acción ante los tribunales en el plazo de 20 días hábiles a partir del día de la recepción de la notificación de la suspensión del levante o de la retención.

[...]»

20. En virtud del artículo 17, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento, que figura en su capítulo IV, titulado «Disposiciones aplicables a las mercancías reconocidas como mercancías que vulneran un derecho de propiedad intelectual»:



<http://civil-mercantil.com/>

«Sin perjuicio de las demás vías de recurso que pueda usar el titular del derecho, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las autoridades competentes puedan:

a) conforme a las disposiciones pertinentes de la legislación nacional, destruir las mercancías reconocidas como mercancías que vulneran un derecho de propiedad intelectual o retirarlas de los circuitos comerciales para evitar que causen un perjuicio al titular del derecho, y esto sin indemnización de ninguna clase y, a no ser que la legislación nacional contenga otras disposiciones, ningún gasto para el Tesoro público».

Derecho estonio

21. El artículo 39, apartados 4 y 6, de la Tolliseadus (Ley estonia de aduanas) dispone:

«(4) En relación con una mercancía sospechosa de vulnerar un derecho de propiedad intelectual, en el sentido del [Reglamento nº 1383/2003] relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos, el titular del derecho entregará un informe, sobre la base de un examen de muestras, en un plazo de diez días contados a partir de la notificación de retención de las mercancías. No se abonará remuneración alguna al titular del derecho por la elaboración del informe.

[...]

(6) Las autoridades aduaneras remitirán sin demora una copia del informe redactado por el titular del derecho a la persona interesada, la cual, en un plazo de diez días contados a partir de la recepción de la copia, podrá entregar a las autoridades aduaneras objeciones por escrito a dicho informe, adjuntando las pruebas pertinentes.»

22. El artículo 45, apartado 1, de dicha Ley, titulado «Decomiso de mercancías», está redactado como sigue:

«Las autoridades aduaneras decomisarán las mercancías mencionadas en los artículos 53, 57 y 75 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 su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1791/2006 del Consejo, de 20 de noviembre de 2006 (DO L 363, p. 1)] y las venderán o destruirán bajo vigilancia aduanera o las cederán de forma gratuita observando el procedimiento establecido en los artículos 97 y 98.»



<http://civil-mercantil.com/>

23. Según el artículo 6 de la Haldusmenetluse seadus (Ley de procedimiento administrativo):

«El órgano administrativo estará obligado a aclarar las circunstancias a las que se atribuya una relevancia esencial en el asunto que constituye el objeto del procedimiento y, a tal fin, de ser necesario, a practicar pruebas de oficio.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

24. Sintax Trading importó en Estonia botellas de productos para enjuague bucal expedidas por una sociedad ucraniana. En el momento de la importación, Acerra OÜ (en lo sucesivo, «Acerra») puso en conocimiento de la administración aduanera que dichas botellas vulneraban el derecho relativo a un modelo registrado a su nombre.

25. En consecuencia, la administración aduanera suspendió el levante de las mercancías de que se trata a fin de realizar un examen complementario, lo que le permitió observar una gran similitud entre la forma de las botellas importadas y el modelo perteneciente a Acerra. Así pues, al sospechar que se había vulnerado un derecho de propiedad intelectual, la administración aduanera decomisó la mercancía e instó a Acerra a que presentara un informe. Acerra confirmó las sospechas.

26. Sobre esta base, la administración aduanera declaró que la mercancía vulneraba un derecho de propiedad intelectual en el sentido del Reglamento nº 1383/2003 y, en consecuencia, el 11 de febrero de 2011 denegó la solicitud de Sintax Trading de obtener el levante de la mercancía.

27. Sintax Trading interpuso ante el Tallinna halduskohus (Tribunal de lo contencioso-administrativo de Tallin) un recurso contra la resolución de la administración aduanera, confirmada por una segunda resolución de 17 de febrero de 2011. Al comprobar la existencia de irregularidades en el procedimiento, dicho tribunal ordenó el levante de la mercancía. La Tallinna ringkonnakohus (Tribunal de Apelación de Tallin) confirmó dicha sentencia, aunque por otros motivos, y declaró que el artículo 10 del Reglamento nº 1383/2003 no permitía a las autoridades aduaneras decidir de oficio sobre la existencia de una vulneración de un derecho de propiedad intelectual. Según ese mismo tribunal, a falta de un procedimiento dirigido a declarar la vulneración de los derechos de propiedad intelectual de Acerra, las autoridades aduaneras no podían retener las mercancías una vez expirado el plazo previsto al efecto en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 1383/2003.

28. La Riigikohus (Tribunal Supremo), que conoce de un recurso de casación interpuesto por la administración aduanera, alberga dudas sobre el carácter fundado



<http://civil-mercantil.com/>

de dicha interpretación, puesto que el Derecho estonio permite a las autoridades aduaneras incoar de oficio un procedimiento contradictorio a fin de pronunciarse, en cuanto al fondo, sobre la existencia de una vulneración de un derecho de propiedad intelectual. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta, por lo tanto, sobre la conformidad del Derecho nacional con el Reglamento nº 1383/2003.

29. En estas circunstancias, la Riigikohus decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Puede tramitarse también ante la administración aduanera el "procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual", mencionado en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 1383/2003, o bien "la autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo", mencionada en el capítulo III del Reglamento, debe ser distinta de las autoridades aduaneras?

2) En el segundo considerando del Reglamento nº 1383/2003 se menciona como uno de los objetivos del Reglamento la protección de los consumidores y, de conformidad con el tercer considerando, conviene establecer un procedimiento para que las autoridades aduaneras puedan intervenir para garantizar en las mejores condiciones el respeto de la prohibición de introducir en el territorio aduanero de la Comunidad mercancías que vulneren un derecho de propiedad intelectual, sin obstaculizar la libertad del comercio legítimo, mencionado en el segundo considerando del citado Reglamento y en el primer considerando del [Reglamento nº 1891/2004 de la Comisión, de 21 de octubre de 2004, por el que se adoptan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1383/2003 (DO L 328, p. 16)].

¿Es compatible con estos objetivos que las medidas previstas en el artículo 17 del Reglamento nº 1383/2003 sólo puedan aplicarse si el titular del derecho inicia el procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual, mencionado en el artículo 13, apartado 1, de dicho Reglamento, o bien, con miras a la consecución en las mejores condiciones de estos objetivos, la autoridad aduanera debe tener la posibilidad de incoar el correspondiente procedimiento?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

30. Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 1383/2003 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que las autoridades aduaneras incoen de oficio y tramiten el procedimiento previsto en dicha disposición, sin que el titular del derecho de propiedad intelectual lo haya solicitado.



<http://civil-mercantil.com/>

31. Como se desprende de lo dispuesto en su artículo 1, apartados 1 y 2, el Reglamento nº 1383/2003 determina no sólo las condiciones de intervención de las autoridades aduaneras cuando se sospeche que mercancías vulneran derechos de propiedad intelectual, sino también las medidas que deben adoptar las autoridades competentes cuando se demuestre que tales mercancías vulneran dichos derechos.

32. Por lo que respecta a las condiciones de intervención de las autoridades aduaneras cuando se sospeche que las mercancías vulneran derechos de propiedad intelectual, el Reglamento nº 1383/2003 prevé, en sus artículos 5 a 7, que dicha intervención se hará a solicitud del titular del derecho de propiedad intelectual de que se trate, o de oficio, tal como se desprende del artículo 4 del mismo Reglamento, aunque, en ese caso, en condiciones que permitan al titular del derecho presentar una solicitud de intervención con arreglo a su artículo 5.

33. Como ha señalado el Abogado General en el punto 25 de sus conclusiones, las medidas de suspensión del levante o de retención de las mercancías sospechosas de vulnerar derechos de propiedad intelectual, que pueden adoptar las autoridades aduaneras, son de naturaleza temporal.

34. Por una parte, cuando se aplican de oficio, tales medidas tienen por objeto únicamente permitir al titular del derecho de que se trate presentar una solicitud de intervención de las autoridades aduaneras en las formas y condiciones previstas en los artículos 5 y siguientes del Reglamento nº 1383/2003. Por otra parte, cuando se adoptan a raíz de tal solicitud, las medidas tienen por objeto únicamente permitir al solicitante justificar que ha entablado el procedimiento que permite determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual a la luz de las disposiciones nacionales.

35. A este respecto, ha de recordarse que, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento nº 1383/2003, para determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual a la luz de las disposiciones nacionales, serán aplicables las disposiciones vigentes en el Estado miembro en el territorio en el cual las mercancías están en una de las situaciones contempladas en el apartado 1 de su artículo 1.

36. Asimismo ha de recordarse que el artículo 13, apartado 1, de dicho Reglamento prevé que si, en un plazo de diez días laborables a partir de recibida la notificación de la suspensión de la concesión del levante o la retención, la oficina aduanera no ha sido informada de la apertura según el artículo 10 de un procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual a la luz de las disposiciones nacionales, se concederá el levante de las mercancías, o se levantará la medida de retención, según corresponda, a condición de que se hayan realizado todos los trámites aduaneros.



<http://civil-mercantil.com/>

37. Las citadas disposiciones tienen por objeto que las autoridades aduaneras deduzcan las oportunas consecuencias de la inactividad del titular del derecho de propiedad intelectual que se vea afectado por una mercancía sospechosa de vulnerar tal derecho. En cambio, no excluyen por sí mismas que el procedimiento para determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual a la luz del Derecho nacional pueda ser incoado de oficio por las autoridades aduaneras, a falta de iniciativa del titular del derecho de que se trate.

38. Por lo demás, varias disposiciones del Reglamento nº 1383/2003 corroboran esta interpretación.

39. Así sucede con el artículo 10, párrafo segundo, de dicho Reglamento, que, al fijar las condiciones de la notificación de la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 13, apartado 1, se refiere al caso en el que el procedimiento haya sido incoado por una oficina o aduana.

40. Del mismo modo, el artículo 14, apartado 2, del Reglamento nº 1383/2003 prevé expresamente el caso en el que tal procedimiento no haya sido incoado por iniciativa del titular.

41. Además, si bien es cierto que el titular del derecho de propiedad intelectual tiene un papel esencial en la adopción, en su propio interés, de las medidas necesarias para impedir la comercialización de mercancías con usurpación de marca y de mercancías piratas, (véase, en este sentido, la sentencia Adidas, C-223/98, EU:C:1999:500, apartado 26), ello no obsta a que las autoridades aduaneras puedan llevar a cabo cualquier acción, con arreglo al Reglamento nº 1383/2003, cuando dicho titular no haya emprendido iniciativa alguna.

42. Por otra parte, habida cuenta de los objetivos de dicho Reglamento que, como se desprende de su segundo considerando, consisten en impedir la comercialización de mercancías que, además de vulnerar derechos de propiedad intelectual, inducen a error a los consumidores haciéndoles correr a veces riesgos para su salud y seguridad, personas distintas de los titulares de aquellos derechos pueden invocar, a fin de eliminar esos riesgos, un interés legítimo en que se declare la vulneración de tales derechos.

43. Por lo tanto, el Reglamento nº 1383/2003 no tiene únicamente por objeto proteger derechos e intereses privados, sino también intereses públicos.

44. En estas circunstancias, el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 1383/2003 no se opone a que los Estados miembros establezcan que las autoridades aduaneras



<http://civil-mercantil.com/>

puedan incoar de oficio el procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual a la luz de las disposiciones nacionales.

45. Por lo que respecta a la cuestión de si las autoridades aduaneras pueden tramitar dicho procedimiento y pronunciarse sobre el fondo a fin de determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual a la luz de las disposiciones nacionales, procede recordar que, según el artículo 10 del Reglamento nº 1383/2003, para determinar ese extremo serán aplicables las disposiciones vigentes en el Estado miembro en cuyo territorio se encuentran las mercancías.

46. A este respecto, ni del artículo 13, apartado 1, ni de ninguna otra disposición del Reglamento nº 1383/2003 se desprende que haya sido intención del legislador de la Unión obligar a los Estados miembros a reservar a determinadas autoridades la mencionada competencia para pronunciarse sobre el fondo.

47. Por lo tanto, al limitarse a remitir de este modo a la aplicación de las disposiciones de Derecho vigentes en el Estado miembro de que se trate a efectos de determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual, el legislador de la Unión no ha excluido, en principio, que pueda designarse como autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo a una autoridad distinta de la autoridad judicial. Por lo demás, el Tribunal de Justicia ya ha señalado que es posible atribuir tal competencia a una autoridad distinta de la autoridad judicial (véase, en este sentido, la sentencia Philips, C-446/09 y C-495/09, EU:C:2011:796, apartado 69).

48. Ha de señalarse a este respecto que de las disposiciones del Acuerdo ADPIC -que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia Bericap, C-180/11, EU:C:2012:717, apartado 67)-, y en particular del artículo 49, se desprende que el respeto de los derechos de propiedad intelectual puede garantizarse en el marco de procedimientos administrativos relativos al fondo del asunto, siempre que éstos sean conformes con las garantías exigidas, en particular, en el artículo 41 del mismo Acuerdo.

49. En estas circunstancias, el Reglamento nº 1383/2003 no puede interpretarse en el sentido de que se opone, en principio, a una disposición nacional que atribuye a una autoridad administrativa el cometido de determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual. Del mismo modo, de ninguna de las disposiciones de dicho Reglamento se desprende que los Estados no puedan designar a tales efectos a las propias autoridades aduaneras.



<http://civil-mercantil.com/>

50. Por lo tanto, si bien corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro establecer las normas de ejercicio de tal competencia, en virtud del principio de autonomía procesal, es a condición de que esas normas no sean menos favorables que las que rigen situaciones similares sujetas al Derecho interno y no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión, y en particular el Reglamento nº 1383/2003, confieren a los titulares de los derechos de propiedad intelectual y a los declarantes, poseedores o propietarios de las mercancías de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia Pohl, C-429/12, EU:C:2014:12, apartado 23 y la jurisprudencia citada).

51. En particular, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, apartado 4, del Acuerdo ADPIC, dar a las partes en un procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las resoluciones administrativas definitivas.

52. Si, como se desprende de la resolución de remisión, el Derecho nacional de que se trata en el litigio principal atribuye a la autoridad aduanera la función de determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual, incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar si las resoluciones adoptadas en la materia por dicha autoridad pueden ser objeto de recursos que garanticen la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión, y en particular el Reglamento nº 1383/2003, confieren a los justiciables.

53. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones planteadas que el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 1383/2003 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que las autoridades aduaneras, a falta de toda iniciativa del titular del derecho de propiedad intelectual, incoen de oficio y tramiten el procedimiento previsto en dicha disposición, siempre que las decisiones adoptadas en la materia por esas autoridades puedan ser objeto de recursos que garanticen la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión, y en particular el citado Reglamento, confieren a los justiciables.

Costas

54. 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. Los gastos efectuados al presentar observaciones ante el Tribunal de Justicia, distintos de aquellos en que hayan incurrido dichas partes, no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:



<http://civil-mercantil.com/>

El artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que las autoridades aduaneras, a falta de toda iniciativa del titular del derecho de propiedad intelectual, incoen de oficio y tramiten el procedimiento previsto en dicha disposición, siempre que las decisiones adoptadas en la materia por esas autoridades puedan ser objeto de recursos que garanticen la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión, y en particular el citado Reglamento, confieren a los justiciables.

Firmas

* Lengua de procedimiento: estonio.

Fuente: sitio internet del Tribunal de Justicia.