Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- http://www.uaipit.com.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. PEDRO CRUZ VILLALÓN

presentadas el 3 de febrero de 2011

Asunto C-446/09

Koninklijke Philips Electronics NV

contra

Lucheng Meijing Industrial Company Ltd,

Far East Sourcing Ltd,

Röhlig Hong Kong Ltd,

Röhlig Belgium NV

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Bélgica)]

Asunto C-495/09

Nokia Corporation

contra

Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal of England and Wales (Reino Unido)]

«Mercancías en régimen de tránsito externo – Derechos de propiedad intelectual – Reglamentos (CE) nº 3295/94 y nº 1383/2003 – Asimilación de las mercancías en tránsito a mercancías producidas en el territorio de la Unión («ficción de fabricación») – Condiciones de intervención de las autoridades aduaneras en casos de mercancías en tránsito falsificadas o piratas – Sospechas de vulneración de un derecho de propiedad intelectual»

Source: http://eur-lex.europa.eu

Índice

I. Introducción

II. Marco jurídico

A. El Reglamento nº 3295/94

B. El Reglamento nº 1383/2003

III. Los litigios principales y las cuestiones prejudiciales

A. El asunto Philips

B. El asunto Nokia

IV. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia

V. Una cuestión previa: Semejanzas y diferencias entre los casos Nokia y Philips

VI. Análisis de la cuestión prejudicial en el asunto Philips

A. Del texto del precepto invocado no se deduce la «ficción de fabricación»

B. La interpretación propugnada por Philips excede los objetivos del Reglamento aduanero

C. El balance final de la jurisprudencia previa no abona la «ficción de fabricación»

D. Conclusión

VII. Análisis de la cuestión prejudicial en el asunto Nokia

A. Consideraciones preliminares

B. Los artículos 1, 4 y 9 del Reglamento introducen un criterio específico para legitimar la intervención: las «sospechas» de vulneración

C. Las autoridades aduaneras no pueden anticipar el sentido de la futura decisión sobre el fondo

D. Exigencias de prueba excesivas podrían hacer inútil la amplitud del ámbito de aplicación del Reglamento

E. El Reglamento introduce el criterio de las «sospechas»

VIII. Conclusión

A. A la cuestión prejudicial del Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (asunto C-446/09)

B. A la cuestión prejudicial de la Court of Appeal of England and Wales (asunto C-495/09)

I. Introducción

1. En los presentes asuntos acumulados, dos órganos jurisdiccionales nacionales plantean sendas cuestiones prejudiciales de interpretación de la reglamentación de la Unión relativa a la actuación de las autoridades aduaneras ante posibles vulneraciones de derechos de la propiedad intelectual.

2. Más en concreto, en ambos casos se trata de mercancías presuntamente falsificadas o piratas que se encontraban en la situación aduanera de «tránsito externo», una modalidad del régimen de suspensión aduanera que, de conformidad con el artículo 91, apartado 1, letra a), del Código aduanero comunitario, (2) 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 ni a medidas de política comercial». Como ha indicado la jurisprudencia, este «tránsito externo» se basa en una ficción jurídica, pues todo se desenvuelve como si esas mercancías no comunitarias nunca hubieran entrado en el territorio de un Estado miembro. (3)

3. En el primero de los asuntos, Koninklijke Philips Electronics NV contra Lucheng Meijing Industrial Company Ltd y otros, C-446/09 (en adelante, «asunto Philips»), la demandante en el litigio principal solicita que, en el marco de esa ficción jurídica que es la situación de tránsito externo, se opere con otra, la llamada «ficción de fabricación», con arreglo a la cual las mercancías no comunitarias en tránsito serían tratadas como si hubiesen sido fabricadas en el Estado miembro donde se encuentren, y por tanto sometidas a la normativa de protección de la propiedad intelectual vigente en ese Estado miembro. De esta manera se evitaría la carga de acreditar que dichas mercancías van a

ser comercializadas en la Unión, requisito en principio ineludible para obtener la protección de cualquier derecho de propiedad intelectual.

4. En el segundo asunto, Nokia Corporation contra Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs, C-495/09 (en adelante, «asunto Nokia»), las autoridades aduaneras británicas negaron a esta empresa la intervención de unas mercancías aparentemente falsificadas con el argumento de que su destino era Colombia y no existían indicios de que fueran a ser desviadas al mercado de la Unión europea. El tribunal del reenvío pregunta al Tribunal de Justicia si la acreditación de ese extremo es indispensable para calificar a las mercancías como «falsificadas» a efectos de la reglamentación aduanera y, en definitiva, para que las autoridades aduaneras puedan proceder a su retención.

5. En estos términos, los presentes asuntos acumulados permitirán al Tribunal de Justicia precisar la incidencia o no de los Reglamentos aduaneros en el régimen material de la propiedad intelectual en el contexto de mercancías en situación de tránsito, así como las posibilidades de actuación de las autoridades aduaneras frente a tales mercancías en la referida situación, todo ello en un contexto jurisprudencial algo enmarañado.

II. **Marco jurídico**

6. Las presentes cuestiones prejudiciales tienen por objeto la regulación comunitaria relativa la actuación de las autoridades aduaneras frente a posibles vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual.

7. En particular, el asunto Philips, versa sobre el Reglamento (CE) nº 3295/94, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen determinadas medidas relativas a la introducción en la Comunidad y a la exportación y reexportación fuera de la Comunidad de mercancías que vulneran determinados derechos de propiedad intelectual (en adelante también «antiguo Reglamento aduanero» o «Reglamento de 1994»). (4) En el asunto C-495/09, Nokia, por el contrario, es de aplicación el 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 (en lo sucesivo, también, «nuevo Reglamento aduanero» o «Reglamento de 2003»), (5) que derogó y reemplazó al anterior.

8. Ambos Reglamentos se aprobaron con base en el artículo 133 CE, (6) relativo a la política comercial común, cuyo apartado 1 establecía lo siguiente: «La política comercial común se basará en principios uniformes, particularmente por lo que se refiere a las modificaciones arancelarias, la celebración de acuerdos arancelarios y comerciales, la consecución de la uniformidad de las medidas de liberalización, la política de exportación, así como las medidas de protección comercial, y, entre ellas, las que deban adoptarse en caso de dumping y subvenciones.» (7)

9. Tanto el antiguo como el nuevo Reglamento aduanero definen su ámbito de aplicación refiriéndose a las distintas situaciones aduaneras en que pueden encontrarse las mercancías susceptibles de intervención, y definiendo, a estos efectos, el concepto de «mercancías que vulneran derechos de propiedad intelectual».

10. Ambas regulaciones contemplan una primera intervención previa de las autoridades aduaneras (artículo 4 de ambos Reglamentos), seguida de una posible solicitud de intervención a formalizar por el titular del derecho (artículos 3 del antiguo Reglamento y 5 del nuevo Reglamento), su eventual aceptación, la adopción de las correspondientes medidas y, en su caso, la apertura de un procedimiento «sobre el fondo» ante la autoridad competente.

A. *El Reglamento nº 3295/94* (8)

11. El artículo 1 define el ámbito de aplicación del Reglamento:

«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;

y

b) las medidas que deberán adoptar las autoridades competentes con respecto a dichas mercancías cuando se hubiere comprobado que son efectivamente mercancías de las contempladas en la letra a) del apartado 2.

2. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) "mercancías que vulneran un derecho de propiedad intelectual":

– las mercancías con usurpación de marca, es decir:

– las mercancías, incluido su acondicionamiento, en las que figure sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca de fábrica o de comercio debidamente registrada para los mismos tipos de mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca de fábrica o de comercio y que, en consecuencia, vulnere los derechos del titular de la marca de que se trate con arreglo a la legislación comunitaria o del Estado miembro en el que se presente la solicitud de intervención de las autoridades aduaneras,

[…]

– las mercancías piratas, es decir, las mercancías que sean, o incluyan, copias producidas sin el consentimiento del titular del derecho de autor o de los derechos afines o del titular de un derecho relativo a un dibujo o modelo registrado o no con arreglo al Derecho nacional, o de una persona debidamente autorizada por el titular en el país de producción, en el caso de que la realización de estas copias vulnere dicho derecho, con arreglo a la legislación comunitaria o a la del Estado miembro en el que se presente la solicitud de intervención de las autoridades aduaneras.

[…]»

12. De conformidad con el artículo 6:

«1. 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 que se encuentren en una de las situaciones mencionadas en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 corresponden a la descripción de las mercancías a las que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 1 contenida en la citada decisión, suspenderá la concesión del levante o procederá a la retención de dichas mercancías.

[…]

2. Las disposiciones vigentes en el Estado miembro en cuyo territorio se encuentren las mercancías en una de las situaciones mencionadas en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 serán aplicables:

a) en lo que respecta al recurso ante la autoridad competente para que resuelva sobre el fondo, y para informar inmediatamente sobre dicho recurso al servicio o a la oficina de aduana mencionada en el apartado 1, salvo que sea dicho servicio u oficina quien haya recurrido a dicha autoridad;

b) en lo que respecta a la adopción de la decisión por dicha autoridad. A falta de una normativa comunitaria en la materia, los criterios que deberán servir de base para la adopción de dicha decisión serán los mismos que los que se utilicen para determinar si

las mercancías producidas en el Estado miembro interesado lesionan los derechos del titular. […]»

B. *El Reglamento nº 1383/2003*

13. El artículo 1 dispone lo siguiente:

«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, exportación o reexportación de acuerdo con 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;

b) cuando se descubren con ocasión de un control efectuado sobre mercancías introducidas o que salen del territorio aduanero de la Comunidad de acuerdo con los artículos 37 y 183 del Reglamento (CEE) nº 2913/92, o incluidas en un régimen de suspensión según lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 84 de dicho Reglamento, o en curso de reexportación con notificación de acuerdo con el apartado 2 del artículo 182 de dicho Reglamento o colocadas en zona franca o depósito franco según lo dispuesto en el artículo 166 de dicho Reglamento.

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.»

14. El artículo 2, apartado 1, define qué se entiende por «mercancías que vulneran un derecho de propiedad intelectual» a efectos del Reglamento:

«a) las *mercancías falsificadas*, es decir:

i) las mercancías, incluido su acondicionamiento, en las que figure sin autorización una marca de fábrica o comercial idéntica a la marca de fábrica o comercial registrada de forma válida para los mismos tipos de mercancías o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esta marca de fábrica o comercial y que por tanto vulnere los derechos del titular de la marca tal como se contempla en el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, o según la legislación del Estado miembro donde se presente la solicitud de intervención de las autoridades aduaneras,

[…]

b) las *mercancías piratas,* […]»

15. El artículo 9 se refiere a las condiciones de intervención de las autoridades aduaneras. En su apartado 1 dispone lo siguiente: «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. […]»

16. De acuerdo con el artículo 10, «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».

III. **Los litigios principales y las cuestiones prejudiciales**

A. *El asunto Philips*

17. El 7 de noviembre de 2002, la Antwerpse Opsporingsinspectie van de Administratie der Douane en Accijnzen (Inspección de la Administración de Aduanas e Impuestos sobre Consumos Específicos de Amberes) retuvo un cargamento de máquinas de afeitar procedente de Shangai. Se sospechaba que las mercancías podían vulnerar los derechos de propiedad intelectual de Koninklijke Philips Electronics NV (en adelante, «Philips»), en particular las inscripciones internacionales de modelos para máquinas de afeitar registradas para el Benelux (entre otros) ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con los números DM-034.562, de 9 de junio de 1995, y DM-045.971, de 29 de julio de 1998, así como los derechos de autor sobre el aspecto exterior de dichas máquinas de afeitar.

18. El 12 de noviembre de 2002, la demandante presentó una solicitud general de intervención ante la Centrale Administratie der Douane en Accijnzen te Brussel (Administración Central de Aduanas e Impuestos Especiales de Bruselas). Dicha solicitud fue aceptada el 13 de noviembre de 2002.

19. A continuación, las autoridades aduaneras enviaron a Philips una fotografía de la máquina de afeitar «Golden Shaver», y le comunicaron que las siguientes compañías habían participado en la producción o en la comercialización de las máquinas retenidas: Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, productor chino de máquinas de afeitar; Far East Sourcing Ltd, con domicilio en Hong Kong, transportista de las mercancías; Röhlig Hong Kong Ltd, expedidor de las mercancías en Hong Kong, que actuaba por orden del declarante o del destinatario de las mercancías; NV Rohlig Belgium, expedidor de las mercancías en Bélgica, que actuaba por orden del declarante o del destinatario de las mercancías.

20. De acuerdo con la declaración de aduanas procedente de la representante NV Rohlig Belgium, hecha en Amberes el 29 de enero de 2003, las mercancías fueron declaradas para el régimen de importación temporal, sin indicarse el país de destino. Con anterioridad, concretamente en el momento de su llegada a Amberes, las mercancías fueron objeto de una declaración sumaria de conformidad con el artículo 49 del Código aduanero comunitario.

21. El 11 de diciembre de 2002, Philips presentó una demanda ante el Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Tribunal de primera instancia de Amberes) con la finalidad de que se constatara y se confirmara la existencia de una infracción de sus derechos de propiedad intelectual. A juicio de la demandante, el Rechtbank debería partir, en aplicación del artículo 6, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 3295/94, de la ficción de que las máquinas de afeitar decomisadas fueron fabricadas en Bélgica, aplicando a continuación el Derecho belga para comprobar la existencia de la infracción.

22. Antes de efectuar ese pronunciamiento sobre el fondo, el Rechtbank ha planteado al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Constituye el artículo 6, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) nº 3295/94, de 22 de diciembre de 1994 (el antiguo Reglamento aduanero), una norma de Derecho comunitario uniforme que se impone al órgano jurisdiccional del Estado miembro al que, de conformidad con el artículo 7 del citado Reglamento, ha acudido el titular del derecho, y entraña dicha norma que el órgano jurisdiccional, en su apreciación, no puede tener en cuenta el estatuto de depósito temporal o el estatuto de tránsito y que debe aplicar la ficción de que las mercancías fueron fabricadas en el mismo Estado miembro y, a continuación, en virtud de la aplicación del Derecho de dicho Estado miembro, debe juzgar si tales mercancías vulneran el derecho de propiedad intelectual de que se trata?»

B. *El asunto Nokia*

23. En julio de 2008, Her Majesty's commissioners of Revenue and Customs (autoridades aduaneras del Reino Unido; en lo sucesivo, «HMRC») detuvieron e inspeccionaron en el aeropuerto de Heathrow una remesa de mercancías proveniente de Hong Kong y con destino a Colombia que comprendía aproximadamente cuatrocientos teléfonos móviles, baterías, manuales, cajas y *kits* de manos libres, cada uno de los cuales lucía la marca «Nokia».

24. El 30 de julio de 2008, HMRC envió a Nokia Corporation (en adelante, «Nokia») una carta acompañada de muestras de dichos productos. Tras inspeccionarlas, ésta notificó a HMRC que se trataba de mercancías falsificadas, preguntando si iba a procederse a su retención.

25. El 6 de agosto de 2008, HMRC contestó que, tras haber recabado asesoramiento legal, albergaba dudas acerca de cómo determinadas mercancías podían considerarse

«falsificadas» con arreglo al artículo 2, apartado 1, letra a), inciso i), del Reglamento nº 1383/2003, sin pruebas de que fueran a ser desviadas al mercado de la Unión. Concluía, por tanto, que, a falta de dichas pruebas, no era lícito privar de sus mercancías al propietario.

26. El 20 de agosto de 2008, Nokia interpuso una reclamación ante HMRC solicitando una relación con los nombres y domicilios del consignador y del consignatario, así como cualquier otro documento pertinente sobre el cargamento en poder de HMRC. Aun habiéndosele trasladado esta documentación, Nokia no logró identificar al consignador ni al consignatario de las mercancías, concluyendo que ambos habían tomado medidas para ocultar su identidad.

27. Tras un nuevo requerimiento a HMRC, el 31 de octubre de 2008 Nokia acudió a la vía judicial.

28. Mediante sentencia de 29 de julio de 2009, el juez Kitchin, de la High Court of England and Wales (Chancery Division), declaró que el Reglamento ni facultaba ni obligaba a las autoridades aduaneras a retener o decomisar las mercancías falsas en tránsito supuesto que no existieran indicios de que las mercancías serían desviadas al mercado de los Estados miembros, toda vez que carecerían de la condición de «mercancía falsificada» en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra a), inciso i), del Reglamento nº 1383/2003.

29. La decisión del juez Kirchin ha sido recurrida ante la Court of Appeal of england and Wales (en adelante, «Court of Appeal»), la cual, a la vista precisamente del asunto Philips, así como de la diferencia de criterio mostrada por distintos tribunales nacionales, y «dada la necesidad de una interpretación sistemática y uniforme del citado Reglamento», ha planteado al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«Las mercancías no comunitarias que llevan una marca comunitaria, que están sujetas a inspección por parte de las autoridades aduaneras en un Estado miembro y se hallan en tránsito de un país tercero a otro país tercero, ¿pueden constituir "mercancías falsificadas" en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 1383/2003, si no existen pruebas de que dichas mercancías van a ser comercializadas en el mercado de la Unión Europea, bien mediante un procedimiento aduanero, bien mediante un desvío ilícito?»

IV. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia

30. La petición prejudicial en el asunto Philips se registró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de noviembre de 2009. La cuestión prejudicial en el asunto Nokia se registró el 2 de diciembre de 2009.

31. Han depositado observaciones escritas: en el asunto Philips, la demandante (Philips), Far East Sourcing, los Gobiernos belga, británico e italiano y la Comisión; en

el asunto Nokia, la demandante (Nokia), la International Trademark Association, los Gobiernos británico, portugués, polaco, checo, finlandés e italiano y la Comisión.

32. En las vistas, celebradas el 18 de noviembre de 2010, han comparecido para formular oralmente sus alegaciones: en el asunto Philips, la demandante, Far East Sourcing los Gobiernos belga, checo y británico y la Comisión; en el asunto Nokia, la empresa demandante, la International Trademark Association, los Gobiernos británico, checo, francés, polaco y finlandés y la Comisión.

33. Por auto de fecha 11 de enero de 2011 se procedió a la acumulación de ambos asuntos a efectos de las conclusiones y de la sentencia.

V. Una cuestión previa: Semejanzas y diferencias entre los casos Nokia y Philips

34. Con independencia de todas las coincidencias que muestran los presentes asuntos acumulados, resulta fundamental advertir desde el principio acerca de la principal diferencia entre ambos a fin de aclarar lo que de específico tiene cada caso.

35. En primer lugar, hay que señalar que el marco normativo es distinto, como consecuencia de la evolución operada en la reglamentación aduanera de la Unión. Así, en el asunto Philips los hechos se rigen por el antiguo Reglamento nº 3295/94, mientras que en el asunto Nokia es de aplicación el nuevo Reglamento nº 1383/2003. Las prejudiciales, además, se centran en preceptos no idénticos de estas dos normas.

36. En segundo lugar, ambos casos difieren en cuanto al tipo de derecho de propiedad intelectual que está en juego: derechos de autor y diseños y modelos registrados en el caso Philips, (9) derecho a la marca en el caso Nokia. (10)

37. Pero la diferencia más importante entre ambos asuntos radica en el objeto del litigio en el que se ha planteado cada cuestión prejudicial y al que está destinada la respuesta del Tribunal de Justicia. En ambos casos, los hechos giran en torno a una retención en aduanas de mercancías en situación de tránsito, pero si el proceso principal en el asunto Nokia, segundo de los que nos ocupan, versa sobre la legalidad de la actuación de las autoridades aduaneras británicas, que suspendieron la retención de las mercancías por entender que no existía una violación «actual» o «real» de la marca alegada, el primero de ellos, el asunto Philips, llega al Tribunal de Justicia en una fase posterior y cualitativamente distinta, cuando, tras la intervención de las autoridades aduaneras belgas sobre mercancías de este tipo y en la referida situación, el titular del derecho de propiedad intelectual presuntamente infringido acude ante la autoridad judicial para que declare la existencia efectiva de esa vulneración, con las consecuencias oportunas.

38. Esta advertencia resulta tanto más conveniente por cuanto algunas de las observaciones presentadas en los asuntos que aquí se tratan adolecen de un cierto grado de confusión entre estas dos dimensiones de la tutela de los derechos de propiedad

intelectual. Por esta razón, creo necesario, ya desde estas observaciones preliminares, distinguir, con arreglo a los Reglamentos en cuestión, los tres pasos sucesivos que pueden dar las autoridades de un Estado miembro ante la posible violación de un derecho de propiedad intelectual en el contexto de mercancías en situación de tránsito.

39. Una primera fase, de carácter «preparatorio», se inicia cuando, ante la concurrencia de «motivos suficientes para sospechar» la existencia de una violación de la propiedad intelectual, las autoridades aduaneras adoptan «medidas previas» consistentes en una suspensión del levante o una retención de las mercancías, en ambos casos por un plazo de tres días laborables. (11)

40. La segunda fase se abre cuando, ya a solicitud del titular del derecho presuntamente vulnerado, (12) y si persisten las sospechas, las autoridades confirman la suspensión del levante o la retención de las mercancías. (13) Esta fase sigue siendo todavía administrativa y provisional, pero supone una intervención algo más «estable» que la anterior.

41. A partir de ese momento, en una tercera y última fase, pueden darse los siguientes supuestos: a) que el propietario de las mercancías intervenidas renuncie a ellas, en cuyo caso podría procederse a su destrucción bajo control aduanero; (14) b) que, en un plazo de diez días desde la notificación de la intervención en la segunda fase, el titular del derecho de propiedad intelectual presuntamente vulnerado recurra a la «autoridad competente» (normalmente, judicial) para que, en un procedimiento sobre el fondo constate que se ha producido esa violación; (15) y c) que el titular no actúe en ese plazo de diez días [es decir, en defecto de a) y b)], en cuyo caso se concederá el levante de las mercancías o se levantará la medida de retención. (16)

42. En definitiva, y expresado del modo más conciso posible, en el asunto Nokia se pregunta al Tribunal de Justicia si, para retener las mercancías en la que hemos calificado como «segunda fase», las autoridades aduaneras han de tener o no algún elemento de prueba de que dichas mercancías, de un modo u otro, van a ser comercializadas en el mercado de la Unión, mientras que en el asunto Philips lo que en definitiva se pregunta es si tal consideración resulta ineludible o no a fin de, en el marco del procedimiento sobre el fondo que eventualmente pueda tener lugar como final de esa «tercera fase», se declare o no vulnerado un derecho de propiedad intelectual.

43. Conviene no perder de vista esta diferencia esencial a la hora de dar una respuesta útil a los respectivos tribunales nacionales. Las diferencias de carácter de ambos asuntos aconsejan darles respuesta por separado, respetando su orden de numeración, por más que con ello se inviertan el orden cronológico de las dos modalidades de protección frente a mercancías falsificadas o piratas.

VI. Análisis de la cuestión prejudicial en el asunto Philips

44. El Rechtbank van eerste aanleg te Anwerpen (en adelante, «Rechtbank») interroga al Tribunal de Justicia sobre la forma de proceder a la verificación de una violación de derechos de propiedad intelectual cuando se trata de mercancías intervenidas mientras se encontraban en situación de tránsito.

45. Como se viene reiterando, más allá de cómo hayan actuado en este caso las autoridades aduaneras, por tanto, lo que está en este primer asunto en juego es la declaración, en este caso judicial, de la existencia real y efectiva de una infracción de derechos de propiedad intelectual, con todas las consecuencias que ello lleva consigo. (17)

46. Más concretamente, el Rechtbank pregunta si del artículo 6, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 3295/94 se desprende que dicha apreciación debe realizarse haciendo abstracción de la situación aduanera de las mercancías y más en particular acudiendo a la ficción, que se afirma encontrarse implícita en el referido precepto, de que dichas mercancías han sido fabricadas en el Estado miembro donde se hallan. (18)

47. Se pregunta así de forma expresa sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión de la que viene siendo conocida como «ficción de fabricación», cuya consecuencia más importante sería la posibilidad de declarar que una mercancía no comunitaria en situación de tránsito puede incurrir en violación de un derecho de propiedad intelectual como si se tratara de una mercancía ilegalmente fabricada en el Estado miembro donde se encuentra en situación de tránsito, independientemente de si aquella mercancía está o no destinada al mercado de la Unión. (19)

48. El recurso a esta *fictio iuris,* que constituiría el núcleo de la pregunta, permitiría ante todo eludir el requisito de «uso en el tráfico económico», condición que tanto el artículo 9 del Reglamento nº 40/94 como el artículo 5 de la Directiva 89/104 y el artículo 12 de la Directiva 98/71 exigen para constatar la violación de una marca comunitaria, de una marca nacional o de los derechos sobre un dibujo o modelo, respectivamente.

49. El objeto específico de los derechos de propiedad intelectual consiste, efectivamente, en otorgar al titular de una marca, dibujo o modelo el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir a los terceros su «uso en el tráfico económico». De esta forma, el Derecho material vincula la protección de los derechos de propiedad intelectual a la existencia de una comercialización de los productos o servicios de que se trate.

50. Antes de pasar a dar respuesta a esta propuesta de interpretación del referido artículo 6, apartado 2, letra b), procede ya señalar cómo la jurisprudencia ha tenido ocasión de aclarar que una situación de tránsito no implica, por sí sola, una comercialización de las mercancías de que se trata y que, por consiguiente, no atenta contra el objeto específico del derecho de marca. (20)

51. En estas condiciones, para declarar que unas mercancías en situación de tránsito vulneran un derecho de propiedad intelectual, parece ineludible comprobar que va a producirse su comercialización en el territorio donde el derecho está protegido. La aplicación de la llamada «ficción de fabricación» supondría que los Reglamentos aduaneros han ampliado la protección de estos derechos respecto a lo previsto en las disposiciones de Derecho material antes referidas, al permitir una protección disociada de la verdadera «comercialización» o «uso en el tráfico económico» en el territorio del Estado miembro afectado.

52. A la vista de lo anterior, parece difícil sostener, como hace Philips en sus observaciones escritas, que esta «ficción de fabricación» no constituye un nuevo criterio de definición de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, y que no modifica el Derecho material sobre estos derechos. (21)

53. A mi juicio, como se verá, la interpretación basada en la «ficción de fabricación» no se deduce del texto de los artículos invocados en su apoyo, excede los objetivos del Reglamento aduanero y contradice la jurisprudencia existente en la materia.

A. *Del texto del precepto invocado no se deduce la «ficción de fabricación»*

54. En primer lugar, entiendo que la llamada «ficción de fabricación» difícilmente puede ser construida a partir del texto del artículo 6, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 3295/94, cuyos exactos términos conviene reiterar: «Las disposiciones vigentes en el Estado miembro en cuyo territorio se encuentren las mercancías en una de las situaciones mencionadas en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 serán aplicables: […] b) en lo que respecta a la adopción de la decisión por dicha autoridad. A falta de una normativa comunitaria en la materia, los criterios que deberán servir de base para la adopción de dicha decisión serán los mismos que los que se utilicen para determinar si las mercancías producidas en el Estado miembro interesado lesionan los derechos del titular».

55. Ante todo, el hecho de que, con arreglo al precepto, «la autoridad competente», a la hora de adoptar su decisión sobre el fondo, deba utilizar los mismos criterios que rigen para determinar si las mercancías producidas en el Estado miembro interesado lesionan los derechos del titular no significa en modo alguno que las mercancías no comunitarias en situación de tránsito deban ser tratadas a todos los efectos como si fueran mercancías fabricadas ilegalmente en el Estado en cuestión.

56. Por el contrario, una lectura atenta del precepto indica, como han sugerido la Comisión y el Reino Unido, que con esta formulación el legislador de la Unión ha pretendido, «a falta de una normativa comunitaria en la materia», establecer subsidiariamente una regla de conflicto de leyes que permita determinar la norma sustantiva que la autoridad competente (en este caso, el juez belga) deberá aplicar para resolver sobre el fondo, y valorar así si existe o no vulneración de la propiedad intelectual. Esta aclaración es indispensable (como ha apuntado la Comisión, existen

27 legislaciones nacionales diferentes susceptibles de ser aplicadas en este caso) y constituye una aplicación natural del principio de territorialidad que rige estos derechos. (22)

57. Por otra parte, sólo de esta forma adquiere sentido la formulación del señalado carácter subsidiario de la norma: «a falta de una normativa comunitaria en la materia». De aceptarse que el artículo 6 introduce la llamada «ficción de fabricación», ¿habría que excluir su aplicación, por vía de ejemplo, a las marcas comunitarias, regidas por el Reglamento nº 40/94, otorgándoles así un nivel de protección inferior a otros derechos de propiedad intelectual?

58. La anterior conclusión resulta reforzada por lo dispuesto en el artículo 10 del nuevo Reglamento nº 1383/2003, que ha venido a recoger en buena medida el contenido del artículo 6, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 3295/94. Este artículo 10, enunciado en términos de mayor claridad, dispone que «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». El precepto equivalente del nuevo Reglamento deja de servirse, por tanto, de la fórmula referida a la «fabricación», para adoptar un carácter aún más patente de norma de conflicto. (23)

B. *La interpretación propugnada por Philips excede los objetivos del Reglamento aduanero*

59. En segundo lugar, parece claro que la aplicación a este tipo de mercancías de la «ficción de fabricación» implicaría la posibilidad de prohibir su simple entrada en régimen de suspensión (tránsito o depósito temporal) con independencia del destino previsto para las mismas, una consecuencia que claramente excede los objetivos de la reglamentación aduanera de la Unión.

60. De acuerdo con el segundo considerando del Reglamento nº 3295/94, la regulación en él contenida está orientada a «impedir en la medida de lo posible *la puesta en el mercado* de [las mercancías con usurpación de marca y de las mercancías piratas] y adoptar a tal fin medidas que permitan hacer frente con eficacia a esta actividad ilegal *sin obstaculizar la libertad del comercio legítimo*», en la medida en que la comercialización de tales mercancías «ocasiona un perjuicio considerable a los fabricantes y comerciantes que respetan las leyes así como a los titulares de derechos de autor y de derechos afines y constituye un engaño a los consumidores». (24)

61. Este segundo considerando refleja, pues, la voluntad del legislador comunitario de hacer compatible el contenido de la reglamentación aduanera con el régimen ordinario de protección de los derechos de propiedad intelectual, fundado, como se ha recordado, en el «uso en el tráfico económico».

62. Se trata, efectivamente, de evitar la «puesta en el mercado» de la Unión de las mercancías falsificadas y piratas, no de prohibir su tránsito aun antes de saberse cuál va a ser su destino. La atribución al titular del derecho presuntamente vulnerado de esta facultad obstaculizaría la libertad del comercio legítimo que el Reglamento dice querer preservar en todo caso, y extendería el contenido normal de los derechos de propiedad intelectual.

63. Ciertamente, no cabe desconocer el tenor del tercer considerando del Reglamento de 1994 («siempre que se importen de países terceros mercancías con usurpación de marca, mercancías piratas y mercancías asimiladas, es preciso prohibir su despacho a libre práctica en la Comunidad *o su inclusión en un régimen de suspensión»).* (25) Ahora bien, este tercer considerando, en particular su inciso final, no puede entenderse sin el segundo considerando, antes reproducido. Leído, en efecto, en conjunción con el anterior, parece manifiesto que está aludiendo a la prohibición que podrá imponer la autoridad competente si finalmente declara la existencia de una vulneración de un derecho de propiedad intelectual, previa constatación de que las mercancías van a ser efectivamente comercializadas en el mercado de la Unión. Sólo de esta forma se entiende la existencia de un procedimiento de intervención de las autoridades aduaneras que, como indica también a continuación este considerando, tiene la finalidad de «garantizar en las mejores condiciones la observancia de esta prohibición».

64. Tanto Philips como los Gobiernos belga e italiano han sostenido que la «ficción de fabricación» es indispensable para garantizar la aplicación del Reglamento de 1994 (y del nuevo Reglamento de 2003) a las mercancías en tránsito externo, incluidas en el artículo 1; en definitiva, para que las autoridades aduaneras puedan intervenir en casos como éste. Sin embargo, como ya he indicado, este tipo de argumentos parte de una confusión entre los requisitos necesarios para la intervención de las autoridades aduaneras y las condiciones, más estrictas, exigibles para que la autoridad competente lleve a cabo una constatación definitiva de la vulneración de la propiedad intelectual.

65. Por otra parte, no ha de olvidarse que la protección de los derechos de propiedad intelectual se funda en el principio de territorialidad. En virtud de este principio, los titulares pueden únicamente prohibir las utilizaciones indebidas de su derecho en aquellos Estados donde el derecho esté dotado de protección. (26) Dado que el tránsito no constituye «uso en el tráfico económico», el recurso a la ficción de fabricación supondría una importante excepción a este principio de territorialidad, lo que, también desde esta perspectiva, excedería los objetivos del Reglamento aduanero. (27)

C. *El balance final de la jurisprudencia previa no abona la «ficción de fabricación»*

66. Conviene concluir la respuesta que propongo a la pregunta planteada en el asunto Philips con una particular atención a la jurisprudencia preexistente sobre la materia, frecuentemente invocada por unos y por otros en función de sus respectivos intereses. Adelantando en cierto modo la conclusión de este apartado, entiendo que la llamada «ficción de fabricación» no se compadece con la más reciente jurisprudencia en esta

materia, fundamentalmente representada por las sentencias Class International (28) y Montex Holdings. (29)

67. En 2005, en el asunto Class International, el Tribunal de Justicia declaró que la Directiva 89/104 y el Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca no puede oponerse a la mera entrada en la Comunidad, bajo el régimen aduanero de tránsito externo o de depósito aduanero, de productos originales de la marca que no hubieran sido previamente comercializados en la Comunidad por dicho titular o con su consentimiento. En tales casos, correspondería al titular de la marca la prueba de las circunstancias que justifican el ejercicio del derecho de prohibición, acreditando bien un despacho a la libre práctica de las mercancías no comunitarias de su marca, bien un ofrecimiento o una venta de las mismas que necesariamente implique su comercialización en la Comunidad.

68. Esta respuesta enlazaba coherentemente con la sentencia Rioglass y Transremar, ya citada, en la que se dispuso que el mero tránsito de mercancías no implica su «comercialización» a efectos de obtener la protección que otorga la regulación sustantiva de las marcas.

69. Un año más tarde, y en esta misma línea, la sentencia Montex, resolvió que el artículo 5, apartados 1 y 3, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca únicamente puede prohibir el tránsito, a través de un Estado miembro en el que dicha marca esté protegida, de productos que lleven la marca y que estén incluidos en el régimen de tránsito externo con destino a otro Estado miembro en el que no existe tal protección cuando los productos en cuestión «sean objeto de un acto de un tercero efectuado mientras los productos estén incluidos en el régimen de tránsito externo y que necesariamente implique su comercialización en el Estado miembro de tránsito».

70. Ambas sentencias, en resumen, son inequívocas en la apreciación de que el «uso en el tráfico económico» constituye un requisito esencial para desencadenar la protección de los derechos de propiedad intelectual, en términos que no dejan lugar para la invocada tesis de la «ficción de fabricación». Ciertamente, se trata de pronunciamientos emitidos en interpretación de la regulación material en materia de marcas (la Directiva 89/104 y el Reglamento nº 40/94) y no versan sobre los Reglamentos de intervención de las autoridades aduaneras. Pero no se puede olvidar que los preceptos de dichos Reglamentos cuya interpretación aquí se controvierte están introduciéndose, por excepción, en el ámbito del alcance sustantivo de los referidos derechos.

71. A este respecto, procede traer a colación el apartado 40 de la sentencia Montex, en el que se dice expresamente que «ninguna de las disposiciones del Reglamento nº 3295/94 establece un nuevo criterio para verificar la existencia de infracción de los derechos de las marcas o para determinar si se trata de un uso de la marca que puede ser prohibido por vulnerar tales derechos». A la vista de esta precisión jurisprudencial, la

invocada «ficción de fabricación» no tiene cabida en el Reglamento aduanero por suponer, como ya indiqué, una redefinición de los derechos de propiedad intelectual.

72. Hay, sin embargo, una jurisprudencia anterior, referida además específicamente a los Reglamentos de aduanas, cuya tensión con la jurisprudencia Class International y Montex no cabe negar radicalmente, y que ha sido ampliamente invocada por los que en este asunto han apoyado la tesis de la «ficción de fabricación». Se trata, muy singularmente, de la sentencia Polo/Lauren, (30) del año 2000, y de la sentencia Montres Rolex, de 2004. (31)

73. Efectivamente, tanto en Polo/Lauren como en Rolex el Tribunal de Justicia había declarado que el Reglamento aduanero de 1994 era aplicable a mercancías no comunitarias que se encontrasen en un Estado miembro en situación de tránsito hacia un Estado tercero, sin particular referencia a la necesidad de probar su destino al mercado comunitario. En estos términos, las evidentes diferencias que presentan ambos grupos de sentencias explican el que con frecuencia hayan sido criticadas por su carácter contradictorio. (32)

74. En primer lugar, a este respecto es preciso decir que el Tribunal de Justicia ha sido consciente de esta tensión, y por ello se ha ocupado de aclarar que las conclusiones de las sentencias Class International y Montex no quedaban desvirtuadas por la jurisprudencia anterior a ellas. (33)

75. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el foco de atención de las dos primeras sentencias estaba desplazado hacia temas como la validez del Reglamento aduanero y su base jurídica (en el caso de Polo/Lauren) y la existencia de una *lex previa* penal, en el caso de Rolex, dejando en un plano relativamente subordinado el análisis de la cuestión relativa al destino de los bienes al territorio de la Unión.

76. Finalmente, conviene subrayar que la sentencia Polo/Lauren confiere una gran relevancia al riesgo de introducción fraudulenta en el mercado de la Unión de mercancías con usurpación de marca, derivando de ello el que dicho tránsito «puede tener una incidencia sobre el mercado interior». (34)

77. Ahora bien, con independencia de todas estas circunstancias, preciso es admitir un cierto grado de discontinuidad entre ambos grupos de sentencias. En la medida en que se quiera otorgar alguna relevancia a esta tensión, entiendo que son las más recientes sentencias (Class International y Montex) las que más adecuadamente reflejan la posición de este Tribunal.

78. En todo caso y a mi juicio, la confusión generada en la interpretación de esta serie de sentencias deriva en gran parte de que, hasta el momento, el Tribunal de Justicia ha adaptado sus respuestas a la norma invocada en cada cuestión prejudicial, sin tener necesariamente en cuenta el objeto del litigio en el marco del cual ésta se planteaba.

79. El reto en los asuntos que ahora se someten al Tribunal de Justicia es aclarar en qué circunstancias ha de aplicarse cada una de estas disposiciones, así como concretar los requisitos necesarios para superar el umbral que legitima la actuación de las autoridades aduaneras, por una parte, y la declaración (normalmente judicial) de vulneración del derecho, por otra. (35)

D. *Conclusión*

80. A la vista de lo expuesto, propongo contestar a la pregunta formulada por el Rechtbank que el artículo 6, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 3295/94 no puede ser interpretado en el sentido de que el órgano (en este caso jurisdiccional) del Estado miembro al que, de conformidad con el artículo 7 del citado Reglamento, ha acudido el titular de un derecho de propiedad intelectual pueda ignorar el estatuto de depósito temporal o el estatuto de tránsito de las mercancías en cuestión, ni, por tanto, en el sentido de que le sea viable operar con la ficción en virtud de la cual dichas mercancías fueron fabricadas en el mismo Estado miembro a los efectos de, en aplicación del Derecho de dicho Estado, declarar si vulneran o no el derecho de propiedad intelectual de que se trata.

VII. **Análisis de la cuestión prejudicial en el asunto Nokia**

A. *Consideraciones preliminares*

81. Como se ha señalado, a diferencia del caso que se acaba de examinar, en el asunto Nokia la Court of Appeal formula su cuestión en el marco de un proceso en el que se impugna la legalidad de una decisión de las aduanas británicas que desestimó la solicitud de Nokia de retención de determinadas mercancías en situación de tránsito.

82. Formalmente, el reenvío se plantea como una cuestión de interpretación del concepto de «mercancías falsificadas» contenido en el artículo 2, apartado 1, letra a), del nuevo Reglamento nº 1383/2003: «mercancías, incluido su acondicionamiento, en las que figure sin autorización una marca de fábrica o comercial idéntica a la marca de fábrica o comercial registrada de forma válida para los mismos tipos de mercancías o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esta marca de fábrica o comercial y que por tanto vulnere los derechos del titular de la marca tal y como se contempla en el Reglamento (CE) nº 40/94 […], o según la legislación del Estado miembro donde se presente la solicitud de intervención de las autoridades aduaneras».

83. En estos términos, corresponde al Tribunal de Justicia dilucidar si este precepto está creando un concepto autónomo de mercancías falsificadas, disociado de la regulación sustantiva a efectos de la intervención de las autoridades aduaneras.

84. Pues bien, entiendo que la remisión que el precepto de referencia efectúa a la regulación sustantiva en materia de marcas, pese a estar introducida por la expresión «por tanto», (36) es incondicional y que, en consecuencia, la tesis del «concepto

autónomo», evocada por algunos intervinientes, no puede prosperar. Así, para que exista una «marca falsificada» a efectos del Reglamento nº 1383/2003, ha de probarse que los productos implicados están destinados al mercado de la Unión europea. En caso contrario, las mercancías en tránsito no reunirían el requisito del «uso en el tráfico económico» que exigen tanto el Reglamento nº 40/94 como las legislaciones nacionales sobre marcas.

85. Como se ha visto en el asunto anterior, ese requisito es ineludible cuando se trata de confirmar –judicialmente o de otro modo– la existencia de una vulneración del derecho a la marca en el procedimiento sobre el fondo. Ahora bien, en el presente caso se trata de aclarar si su acreditación resulta también necesaria en la eventual fase previa de intervención de las autoridades aduaneras.

86. Este último es el criterio que, con fundamento en el artículo 2 del Reglamento nº 1383/2003, han sostenido las autoridades aduaneras británicas al denegar la intervención de mercancías en tránsito por no existir pruebas fehacientes de que van a destinarse al mercado de la Unión.

87. Sin embargo, si de lo que se trata es de aclarar qué son «mercancías falsificadas» *a efectos del Reglamento* o, lo que es lo mismo, qué circunstancias tienen que darse para que las autoridades aduaneras puedan intervenir, parece evidente que el artículo 2 del Reglamento nº 1383/2003, en el que se concentra la cuestión prejudicial, no puede analizarse de forma aislada.

88. Por el contrario, entiendo que ha de tenerse en particular en cuenta el artículo 1 del mismo Reglamento, que define su ámbito de aplicación, y los artículos 4 y 9, en los que se detallan las condiciones para la intervención de las autoridades aduaneras. Pues bien, en todos estos preceptos se utiliza, como a continuación se verá, la noción de «sospechas» como criterio para esa intervención. (37)

89. Por otra parte, una interpretación extensiva y aislada del artículo 2, utilizado como único precepto de referencia para determinar la posibilidad de actuación de las autoridades aduaneras, sería difícilmente conciliable con los objetivos del Reglamento y con las competencias que en él se atribuye a dichas autoridades, así como con la jurisprudencia existente en esta materia. (38)

B. *Los artículos 1, 4 y 9 del Reglamento introducen un criterio específico para legitimar la intervención: las «sospechas» de vulneración*

90. Frente al artículo 2, que se limita a definir qué se entiende «a efectos del Reglamento» por mercancías que vulneran un derecho de propiedad intelectual, los artículos 1, 4 y 9 se refieren expresamente a la posibilidad de las autoridades aduaneras de intervenir cuando tengan «sospechas» de que las mercancías en cualquiera de las situaciones aduaneras «vulneran» o «pueden vulnerar» un derecho de propiedad intelectual.

91. Como más arriba se indicó, el Reglamento nº 1383/2003 (y, antes que él, el Reglamento nº 3295/94) distingue claramente entre la fase de intervención de las autoridades aduaneras y la correspondiente a la constatación material de la vulneración. La primera es una fase típicamente administrativa, preventiva, en tanto que la segunda suele ser de carácter judicial e implica en todo caso una decisión sobre el fondo del asunto, normalmente definitiva.

92. Pues bien, de la misma forma que el Reglamento atribuye la decisión en cada una de estas fases a autoridades distintas, las condiciona también a requisitos diferentes, más estrictos en el caso de la decisión sobre el fondo, pues sólo ésta puede desembocar en la prohibición del uso en el tráfico económico de la Unión de la marca en cuestión. (39) Por el contrario, las medidas a adoptar por las autoridades aduaneras son provisionales y de carácter preventivo, y por ello es lógico que el umbral que permita desencadenar esta actuación se fije en un nivel inferior de exigencia.

93. Sólo así se explica que el artículo 5, apartado 5, del Reglamento nº 1383/2003, en el que se regula de forma exhaustiva el contenido de la solicitud de intervención de las autoridades aduaneras, únicamente exija que ésta contenga «todos los elementos necesarios para permitir a las autoridades reconocer fácilmente las mercancías correspondientes» y, en particular, los «datos precisos sobre el tipo o las tendencias de fraude *si el titular del derecho tiene conocimiento de ellos*». (40)

94. Paralelamente, el precepto exige al solicitante «la *prueba* de que […] es titular del derecho sobre las mercancías», y le impone una declaración por la cual acepte su responsabilidad hacia las personas afectadas, para el caso de que el procedimiento de intervención se sobresea por su propia acción u omisión, o que se establezca ulteriormente que las mercancías no vulneran ningún derecho de propiedad intelectual (artículo 6, apartado 1). El «lugar de destino previsto» para las mercancías, al igual que otros datos, como «la fecha de llegada o salida prevista de las mercancías», por ejemplo, sólo habrán de notificarse en la solicitud «a título indicativo, si el titular del derecho los conoce».

95. Se trata, pues, de localizar las mercancías sospechosas y de asegurar un cierto grado de seriedad de la solicitud, no por supuesto aun de constatar la vulneración del derecho invocado. Si el legislador hubiera querido exigir, ya en este estadio, pruebas concluyentes sobre la existencia de una violación del derecho (aunque fuese en potencia), lo habría hecho de forma expresa.

C. *Las autoridades aduaneras no pueden anticipar el sentido de la futura decisión sobre el fondo*

96. Por otra parte, es evidente que no corresponde a las autoridades de aduanas pronunciarse de forma definitiva sobre si ha existido o no una vulneración de derechos de propiedad intelectual. Si del artículo 2 se dedujese que el Reglamento exige un mismo nivel de prueba de la vulneración para la retención aduanera de las mercancías y

para su retirada definitiva del comercio o su destrucción, la decisión de las autoridades aduaneras estaría en cierto modo anticipando ya el resultado de un procedimiento sobre el fondo, el cual tendrá eventualmente lugar en un momento posterior y será decidido por una autoridad diferente.

97. El control preventivo, en definitiva, no puede estar subordinado a la constatación fehaciente de una violación del derecho de propiedad intelectual. Como tal medida preventiva, tiene carácter provisional (no más de diez días) y es natural que se adopte con base en datos provisionales o «sospechas». (41)

D. *Exigencias de prueba excesivas podrían hacer inútil la amplitud del ámbito de aplicación del Reglamento*

98. Ese tipo de exigencias en cuanto a la prueba podría impedir, en la práctica, cualquier tipo de intervención preventiva de las mercancías en situación de tránsito externo, y ello pese a que están expresamente incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento.

99. La evolución de la reglamentación aduanera es la más clara prueba de la importancia que el legislador comunitario ha otorgado a cubrir todas las situaciones aduaneras en las que pueden encontrarse las mercancías falsificadas o piratas. (42) Así, el artículo 1 del Reglamento nº 1383/2003 incluye en su ámbito de aplicación tanto las mercancías declaradas para despacho a libre práctica, exportación o reexportación, como las que se descubren al introducirse o salir del territorio de la Unión, las que están en curso de reexportación con notificación, las colocadas en una zona o depósito franco y las incluidas en un régimen de suspensión. De acuerdo con el artículo 84, apartado 1, letra a), del Código aduanero comunitario, ese régimen de suspensión incluye, entre otros, el tránsito externo, el depósito aduanero y la importación temporal.

100. Este tipo de regímenes aduaneros puede ser fraudulentamente utilizado como instrumento para la llegada de mercancías que pretendan ser ilegalmente comercializadas en la Unión, en la medida en que nada obliga al consignatario, en un primer momento, a declarar su destino, ni tan siquiera a revelar su identidad.

101. Ante las dificultades de prueba que este tipo de situaciones crea, si las sospechas de irregularidades no fuesen suficientes para desencadenar una intervención preventiva de las autoridades aduaneras, de nada serviría la amplitud con que el artículo 1 del Reglamento define su ámbito de aplicación, y aumentaría el riesgo de uso abusivo de los regímenes de suspensión, con la finalidad de evitar un decomiso de las mercancías.

E. *El Reglamento introduce el criterio de las «sospechas»*

102. A la vista de todo lo anterior, entiendo que la definición de las «mercancías falsificadas» contenida en el artículo 2, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 1383/2003 constituye un elemento de apoyo para la aplicación de las restantes

previsiones del Reglamento aduanero, y debe interpretarse de modo que permita una adecuada aplicación de éstas.

103. El Reglamento, como se desprende de su propio título, regula tanto «la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual» como «las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos».

104. Para lo segundo será necesario constatar que la mercancía es «falsificada» o «pirata» en el sentido del artículo 2. A estos efectos, como ya he tenido ocasión de concluir en relación con el asunto Philips, deberá acudirse a los criterios contenidos en la reglamentación material sobre marcas y otros derechos de propiedad intelectual. La remisión que a ella realiza el artículo 2 debe entenderse, por tanto, en este sentido.

105. Por el contrario, para que las autoridades aduaneras puedan intervenir ciertas mercancías basta con que sean «sospechosas» de reunir los requisitos de la definición del artículo 2, incluidos los que se desprenden de la regulación sustantiva a la que éste se remite. El Reglamento no exige nada más ni tampoco la jurisprudencia.

106. Ahora bien, el problema es que la noción de «sospechas» está, en este contexto, intrínsecamente vinculada a lo fáctico. Por «sospechas» no debe entenderse, indudablemente, constataciones irrebatibles, pero debe evitarse que este criterio lleve a la total arbitrariedad en la actuación de las autoridades aduaneras. (43)

107. Por esta razón, entiendo que, para que las autoridades aduaneras puedan legítimamente intervenir mercancías en situación de tránsito sometidas a su control, deberá disponer, al menos, de un «principio de prueba», esto es, de algún indicio de que esas mercancías pueden efectivamente vulnerar un derecho de propiedad intelectual.

108. En el caso concreto de las mercancías en tránsito, el elemento de más difícil acreditación en esta fase es, desde luego, el relativo al destino de las mercancías.

109. A estos efectos, en el momento de valorar esas «sospechas» ha de tenerse particularmente en cuenta el riesgo de su introducción fraudulenta en el mercado de la Unión. Pese a todas las cautelas que implica el sistema de vigilancia comunitaria, el riesgo existe, por cuanto no puede olvidarse que, aunque el régimen del tránsito externo se construye él mismo sobre una ficción jurídica, las mercancías se encuentran físicamente en el territorio de la Unión.

110. Así, en virtud de la ficción, las mercancías incluidas en el régimen de tránsito externo no están sujetas a los derechos de importación ni a las demás medidas de política comercial, como si no hubieran entrado en el territorio de la Unión. Ahora bien, como indica claramente la sentencia Polo/Lauren, ese tránsito «no es una actividad ajena al mercado interior». (44) En definitiva, se trata de apreciar si ese riesgo alcanza a

permitir calificar a unas mercancías como «sospechosas» de vulnerar un derecho de propiedad intelectual.

111. En los anteriores términos, y sin ánimo de exhaustividad, circunstancias tales como la excesiva duración de la situación de tránsito, el tipo y número de medios de transporte utilizados, la mayor o menor dificultad de identificar al consignador de las mercancías o la falta de datos sobre su destino físico o su destinatario podrían, en determinadas circunstancias, apoyar una sospecha fundada de que las mercancías en sí mismas con apariencia de «falsificadas» o «piratas» van a ser introducidas en el comercio de la Unión.

112. En suma, propongo responder a la Court of Appeal of England and Wales que las mercancías no comunitarias que llevan una marca comunitaria, que están sujetas a inspección por parte de las autoridades aduaneras en un Estado miembro y se hallan en tránsito de un país tercero a otro país tercero, pueden ser intervenidas por dichas autoridades aduaneras siempre que existan motivos suficientes para sospechar que se trata de mercancías falsificadas y, en particular, que van a ser comercializadas en el mercado de la Unión europea, bien mediante un procedimiento aduanero, bien mediante un desvío ilícito, aunque no existan pruebas de dicho destino.

VIII. **Conclusión**

113. En consecuencia, sugiero al Tribunal de Justicia responder de la manera siguiente:

A. *A la cuestión prejudicial del Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (asunto C-446/09)*

«El artículo 6, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) nº 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen determinadas medidas relativas a la introducción en la Comunidad y a la exportación y reexportación fuera de la Comunidad de mercancías que vulneran determinados derechos de propiedad intelectual, no puede interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional del Estado miembro al que, de conformidad con el artículo 7 del citado Reglamento, ha acudido el titular de un derecho de propiedad intelectual pueda ignorar el estatuto de depósito temporal o el estatuto de tránsito, ni, por tanto, en el sentido de que deba operar con la ficción de que las mercancías fueron fabricadas en el mismo Estado miembro para, en aplicación del Derecho de dicho Estado, juzgar si vulneran el derecho de propiedad intelectual de que se trata.»

B. *A la cuestión prejudicial de la Court of Appeal of England and Wales (asunto C-495/09)*

«Las mercancías no comunitarias que llevan una marca comunitaria, que están sujetas a inspección por parte de las autoridades aduaneras en un Estado miembro y se hallan en tránsito de un país tercero a otro país tercero, pueden ser intervenidas por dichas

autoridades aduaneras siempre que se disponga de indicios suficientes para sospechar que sean mercancías falsificadas y, en particular, que vayan a ser comercializadas en el mercado de la Unión europea, bien mediante un procedimiento aduanero, bien mediante un desvío ilícito.»

---

1 – Lengua original: español.

---

2 – Aprobado por el Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992 (DO L 302, p. 1).

---

3 – Sentencia de 6 de abril de 2000, Polo/Lauren (C-383/98, Rec. p. I-2519), apartado 34.

---

4 – DO L 341, p. 8. Versión modificada por el Reglamento (CE) nº 241/1999 del Consejo, de 25 de enero de 1999 (DO L 27, p. 1).

---

5 – DO L 196, p. 7.

---

6 – Antes del Tratado de Ámsterdam, artículo 113 del Tratado CE. El Reglamento de 1994 hace referencia a esta numeración, mientras que el Reglamento de 2003 cita el artículo 133 CE.

---

7 – El nuevo artículo 207 TFUE, que recoge en lo esencial el contenido de este precepto, hace una referencia específica a «los aspectos comerciales de la propiedad intelectual e industrial».

---

8 – Versión modificada por el Reglamento nº 241/99.

---

9 – A los que era aplicable 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 (DO L 289, p. 28), y la legislación de transposición correspondiente.

---

10 – Regido por el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), y la legislación nacional sobre marcas, armonizada por la 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).

---

11 – Artículo 4 del Reglamento nº 3295/94 y artículo 4 del Reglamento nº 1383/2003.

---

12 – Esta solicitud de intervención se regula en el artículo 3 del Reglamento nº 3295/94 y en los artículos 5 y 6 del Reglamento nº 1383/2003.

---

13 – Artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 3295/94 y artículo 9 del Reglamento nº 1383/2003.

---

14 – Artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 1383/2003. El Reglamento de 1994 no contempla este procedimiento «simplificado».

---

15 – Artículos 6, apartado 2, y 7, apartado 1, del Reglamento nº 3295/94 y artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 1383/2003. Si en ese procedimiento sobre el fondo se constatase la violación, las mercancías podrán ser objeto de las medidas «definitivas» contempladas en el artículo 8 del Reglamento nº 3295/94 y en los artículos 16 y 17 del Reglamento nº 1383/2003: prohibición de entrada en el territorio aduanero de la Comunidad, de despacho a libre práctica, exportación, etc., así como su destrucción o retirada de los circuitos comerciales sin indemnización, y la privación a las personas interesadas del beneficio económico de la operación.

---

16 – Artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 3295/94 y artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 1383/2003.

---

17 – Entre otras, la destrucción de las mercancías afectadas o su exclusión del circuito comercial, sin ninguna clase de indemnización (artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 3295/94 y artículo 17 del Reglamento nº 1383/2003).

---

18 – Como se ha visto, la pregunta del Rechtbank, aparte de lo dicho, comienza interrogándose sobre si el citado precepto constituye una «norma de Derecho comunitario uniforme». Enunciado en estos términos, el interrogante apenas merece otra respuesta sino la de que el Reglamento es, como tal, una norma obligatoria en todos sus elementos y que despliega efecto directo en toda la Unión.

---

19 – Esta «ficción de fabricación» parece haber sido aplicada por primera vez, en un asunto de patentes, por el Hoge Raad der Nederlanden en su sentencia de 19 de marzo de 2004 (LJN AO 0903, asunto Philips contra Postec y Princo), y ha sido posteriormente adoptada por el Presidente del Rechtbank Den Haag, en decisión de 18 de julio de 2008, y por el propio Rechtbank van eerste aanleg te Anwerpen, en sentencia de 9 de octubre de 2008. La ficción parece haber sido acogida por alguna doctrina: Así, Eijsvogels, F., «Some remarks on Montex Holdings Ltd./Diesel Spa», *Boek9.nl,* 24 de noviembre de 2006, http://www.boek9.nl/default.aspX?id=2968; Puts, A., «Goods in transit», *194 Trademark World* 22-23 (febrero de 2007).

---

20 – Sentencia de 23 de octubre de 2003, Rioglass y Transremar (C-115/02, Rec. p. I-12705), apartado 27. A diferencia de los asuntos aquí analizados, esta sentencia se refería a un caso de mercancías fabricadas legalmente en un Estado miembro, en tránsito por otro Estado miembro y destino hacia un tercer Estado, por lo que la discusión quedaba centrada en la posibilidad de invocar la libre circulación de mercancías frente a una intervención de las autoridades aduaneras. Pese a esta diferencia esencial, las consideraciones que la sentencia hace sobre la naturaleza de la situación de tránsito de mercancías comunitarias son plenamente aplicables a una situación de tránsito externo. Y es que, como afirma el Abogado General Jacobs en sus conclusiones presentadas el 26 de mayo de 2005 en el asunto Class International (sentencia de 18 de octubre de 2005, C-405/03, Rec. p. I-8735, sobre la que enseguida volveremos), «resulta legítimo pensar […] que si el Tribunal de Justicia adoptó ese punto de vista en relación con mercancías en libre práctica en la Comunidad, tal criterio

resultará aplicable, con mucha mayor razón, a mercancías no comunitarias cuyas formalidades de importación no se hayan completado todavía» (punto 32).

---

21 – Si el legislador comunitario hubiera querido redefinir ese régimen sustantivo de los derechos en los Reglamentos aduaneros, atribuyendo a los titulares de los mismos facultades que van más allá de lo establecido en el citado Derecho material, habría invocado los artículos 100 A o 235 del Tratado CE (artículos 95 CE y 308 CE en la numeración posterior al Tratado de Ámsterdam; en la actualidad, artículos 114 TFUE y 352 TFUE), relativos al funcionamiento del mercado interior y base jurídica habitual de las normas materiales sobre derechos de propiedad intelectual.

---

22 – En este sentido, véanse las sentencias de 10 de noviembre de 1992, Exportur (C-3/91, Rec. p. I-5529), apartado 12; y de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger (C-9/93, Rec. p. I-2789), apartado 22.

---

23 – En el nuevo Reglamento, la referencia al criterio de la fabricación únicamente se contiene en su octavo considerando. Este considerando se cierra, sin embargo, con otra previsión de carácter claramente conflictual: «Las disposiciones de los Estados miembros sobre la competencia de las instancias y los procedimientos judiciales no se verán afectadas por el presente Reglamento». A mi juicio, si ambas disposiciones aparecen en el mismo punto de la parte expositiva es porque tienen una misma finalidad: aclarar la normativa aplicable al procedimiento relativo a la violación de un derecho de propiedad intelectual. No parece probable, por lo demás, que una previsión de tanta envergadura deba únicamente deducirse de un considerando. En este sentido, véase van Hezewijk, J.K., «Montex and Rolex – Irreconciliable differences? A call for a better definition of counterfeit goods», *International review of intellectual property and competition law,* Vol. 39 (2008), nº 7, p. 779.

---

24 – La cursiva es mía. En el mismo sentido, el segundo considerando del Reglamento nº 1383/2003.

---

25 – La cursiva es mía.

---

26 – Sentencia IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, ya citada, apartado 22. Véanse también mis conclusiones presentadas el 14 de septiembre de 2010 en el asunto Anheuser-Busch, C-96/09 P, puntos 106 y siguientes.

---

27 – Philips ha invocado la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo y al Comité Económico y Social Europeo relativa a una respuesta aduanera a las últimas tendencias en la falsificación y la piratería, de 11 de octubre de 2005 [COM(2005) 479 final, p. 8, anexo III.1], en la que se afirma que «la legislación aduanera comunitaria está considerada hoy en día como una de las más sólidas del mundo […]. Los controles que se llevan a cabo de todos los movimientos de mercancías protegen no solo a la Unión Europea, sino a otras partes del mundo y, en particular, a los países menos desarrollados a los que a menudo se dirigen los productos falsificados». Pese a ello, lo cierto es que ni de la jurisprudencia ni de la regulación actualmente en vigor puede deducirse la posibilidad de extender una protección estrictamente europea a terceros Estados mediante una ampliación de las medidas adoptadas en la frontera. En este sentido, véase Große Ruse-Khan, H., y Jaeger, T., «Policing patents worldwide? EC border measures against transiting generic drugs under EC and WTO intellectual property regimes», *International review of intellectual property and competition law,* Vol. 40 (2009), nº 5, pp. 502 a 538.

---

28 – Ya citada.

---

29 – Sentencia de 9 de noviembre de 2006 (C-281/05, Rec. p. I-10881; en adelante, «sentencia Montex»).

---

30 – Ya citada.

---

31 – Sentencia de 7 de enero de 2004, procedimiento penal contra X (C-60/02, Rec. p. I-651; en adelante, «sentencia Rolex»).

---

32 – Vrins, O., y Schneider, M., «Trademark use in transit: EU-phony or cacophony?», *Journal of IP Law and Practice,* 2005, vol. 1, nº 1, pp. 45 y 46.

---

33 – A este respecto véanse, en particular, los apartados 35 a 40 de la sentencia Montex, así como los puntos 38 a 45 de las conclusiones del Abogado General Poiares Maduro presentadas el 4 de julio de 2006 en el mismo asunto, en las que se expone el problema de forma más extensa y, si cabe, más nítida. En Class International no se hace ninguna precisión expresa sobre el problema, probablemente porque, al tratarse de la importación paralela de mercancías originales, el Reglamento aduanero simplemente no era aplicable (artículo 1, apartado 4, del Reglamento nº 3295/94, y artículo 3 del Reglamento nº 1383/2003). No obstante, las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en dicho asunto, ya citadas, sí contienen una referencia a la sentencia Polo/Lauren, aclarando que se dictó en un contexto diferente (punto 34).

---

34 – Apartado 34 de la sentencia Polo/Lauren, ya citada.

---

35 – Como expondré en mi análisis del asunto Nokia, a mi juicio es evidente que dicho umbral no puede ser el mismo, y que la intervención preventiva de las autoridades aduaneras podrá fundarse en un simple «principio de prueba», más o menos fundado, pero sin necesidad de tener que probarse que los bienes van a ser comercializados en la Unión, pues ello supondría ya una constatación casi definitiva de la vulneración, que sólo es exigible en asuntos como el que ahora nos ocupa (Philips).

---

36 – «De ce fait», en la versión francesa; «thereby», en la versión inglesa; «og som derved», en la danesa; «und damit», en la alemana; «e che pertanto», en la italiana; «die zodoende», en la neerlandesa; «por ese motivo», en la portuguesa; «ja joka siten», en la finesa; «och som därigenom», en la sueca.

---

37 – «Motivos suficientes para sospechar», en el caso del artículo 4; «cuando una aduana […] sospeche», en el artículo 9.

---

38 – Con todo, para alcanzar los objetivos del Reglamento no es necesario acudir, como sugiere la INTA, a la llamada «ficción de fabricación», tesis que ya he tenido ocasión de analizar en el asunto anterior, y que tampoco en este contexto me parece defendible. De hecho, el único precepto del Reglamento nº 1383/2003 que eventualmente podría servir como fundamento de dicha ficción es el artículo 10, una norma de conflicto de leyes

que, además, como se deduce de la rúbrica del capítulo III del Reglamento, es aplicable al pronunciamiento sobre el fondo y no a las condiciones de intervención de las autoridades aduaneras, que es lo que está aquí en cuestión.

---

39 – En este sentido, Vrins y Schneider subrayan que el objeto del artículo 1, apartado 1, del Reglamento de 2003 no puede confundirse con el del artículo 16 del mismo Reglamento: «si el primero establece las condiciones para la actuación de las autoridades aduaneras cuando se sospeche que los bienes infrinjan un derecho de propiedad intelectual, el segundo establece que, una vez establecida dicha infracción, tras la intervención de la aduana con arreglo al artículo 9 y al final del procedimiento referido en el artículo 13, los bienes no se declararán a libre práctica, ni podrán entrar en el mercado ni simplemente en circulación» (Vrins, O., y Schneider, M., *Enforcement of intellectual property rights through border measures. Law and practice in the EU,* Oxford University Press, 2006, p. 73).

---

40 – La cursiva es mía.

---

41 – Al igual que en esta fase no puede exigirse una prueba irrefutable sobre el destino de las mercancías, tampoco parece que las autoridades aduaneras tengan que entrar, en este contexto, a averiguar si se reúnen otros requisitos que la reglamentación sustantiva exige para que entre en juego la protección del derecho y que en ocasiones suponen un análisis fáctico y jurídico de cierta complejidad. Piénsese, por ejemplo, en la apreciación del «riesgo de confusión», un elemento que figura en la regulación sustantiva de las marcas, pero que no se incluye en el artículo 2 del Reglamento nº 1383/2003, probablemente para evitar a las autoridades aduaneras la carga que supondría comprobar su concurrencia en esta fase. En relación con las diferencias en la definición de las mercancías falsificadas en la reglamentación aduanera y en la regulación sustantiva sobre marcas, véanse Hezewijk, J.K., *op. cit.,* pp. 785 y ss.; y Vrins, O., y Schneider, M., *Enforcement…, op. cit.,* p. 97.

---

42 – En relación con este punto, véase Lois Bastida, F., «El Reglamento (CE) nº 1383/2003, de lucha contra la piratería en materia de propiedad intelectual», *Actas de derecho industrial y derecho de autor,* T. XXIV (2003), p. 1228.

---

43 – La propia reglamentación aduanera matiza en ocasiones esa referencia a las sospechas: el artículo 4 del Reglamento de 2003, por ejemplo, habla de que «existan motivos suficientes para sospechar», y el artículo 4 del Reglamento de 1994 se refiere a una situación en la que «resultara evidente para la oficina de aduana que la mercancía es una mercancía con usurpación de marca o una mercancía pirata». Ambos preceptos se refieren a la primera intervención de las autoridades aduaneras, previa a la solicitud del titular del derecho.

---

44 – Apartado 34. Por esta razón, decía el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer que la citada ficción «no cabe extenderla más allá del ámbito para el que fue ideada» (conclusiones presentadas el 16 de diciembre de 1999 en el asunto Polo/Lauren, punto 21). En mi opinión, sin embargo, esta circunstancia no puede llevar a sustituir la ficción por una total asimilación de las mercancías en tránsito a mercancías despachadas a libre práctica o fabricadas en la Unión.