

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 7 de enero de 2004 *

En el asunto C-60/02,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Landesgericht Eisenstadt (Austria), destinada a obtener, en el proceso penal seguido ante dicho órgano jurisdiccional contra

X,

una decisión prejudicial sobre la interpretación del Reglamento (CE) n° 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 (DO L 341, p. 8), en la versión modificada por el Reglamento (CE) n° 241/1999 del Consejo, de 25 de enero de 1999 (DO L 27, p. 1),

* Lengua de procedimiento: alemán.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. P. Jann, en funciones de Presidente de la Sala Quinta, y los Sres. D.A.O. Edward (Ponente) y A. La Pergola, Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;

Secretario: Sr. R. Grass;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- en nombre de Montres Rolex SA, por el Sr. G. Kucsko, Rechtsanwalt;
- en nombre del Gobierno austriaco, por la Sra. C. Pesendorfer, en calidad de agente;
- en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. E. Bygglin, en calidad de agente;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. J.C. Schieferer, en calidad de agente;

visto el informe del Juez Ponente;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 5 de junio de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante resolución de 17 de enero de 2002, recibida en el Tribunal de Justicia el 25 de febrero siguiente, el Landesgericht Eisenstadt planteó, con arreglo al artículo 234 CE, una cuestión prejudicial relativa a la interpretación del Reglamento (CE) n° 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 (DO L 341, p. 8), en la versión modificada por el Reglamento (CE) n° 241/1999 del Consejo, de 25 de enero de 1999 (DO L 27, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento n° 3295/94»).

- 2 Dicha cuestión se suscitó en el marco de una serie de actuaciones judiciales previas practicadas a instancias de las sociedades Montres Rolex SA (en lo sucesivo, «Rolex»), Tommy Hilfinger Licensing Inc., La Chemise Lacoste SA, Guccio Gucci SpA y The GAP Inc., que son titulares de derechos de marca, a raíz de la retención por las autoridades aduaneras de Kitsee (Austria), de lotes de mercancías que presuntamente constituían una usurpación de marcas pertenecientes a estas sociedades.

Marco jurídico

Normativa comunitaria

3 A tenor del artículo 1 del Reglamento n° 3295/94:

«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) n° 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) n° 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.»

4 El artículo 1, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 3295/94 se refiere, en particular, mediante la expresión «mercancías que vulneran un derecho de propiedad intelectual», a las mercancías con usurpación de marca.

5 A tenor de dicha disposición, las mercancías con usurpación de marca comprenden:

«— 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,

— todo signo de marca (logotipo, etiqueta, autoadhesivo, folleto, manual de empleo, documento de garantía), incluso presentado por separado, que se encuentre en las mismas condiciones que las mercancías contempladas en el primer guión,

— los embalajes en los que figuren marcas de las mercancías con usurpación de marca, presentados solos y que se encuentren en las mismas condiciones que las mercancías contempladas en el primer guión».

6 El artículo 2 del Reglamento n° 3295/94 dispone:

«Quedan prohibidos la introducción en la Comunidad, el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación, la inclusión en un régimen de suspensión así como la colocación en zona franca o en depósito franco de mercancías reconocidas entre las mercancías a que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 1 al término del procedimiento establecido en el artículo 6.»

7 El artículo 3 de dicho Reglamento prevé, en particular, que el titular de un derecho de marca podrá presentar ante el servicio dependiente de la autoridad aduanera competente una solicitud escrita con el fin de obtener la intervención de las autoridades aduaneras en relación con mercancías de las que se sospeche que son mercancías con usurpación de marca.

8 Con arreglo al artículo 6, apartado 1, párrafo primero, del mismo Reglamento, cuando una oficina de aduana a la que haya sido comunicada la decisión por la que se admite la solicitud del titular del derecho compruebe que determinadas mercancías corresponden a la descripción de las mercancías con usurpación de marca contenida en la citada decisión, suspenderá la concesión del levante o procederá a la retención de dichas mercancías.

9 Según el artículo 8 del Reglamento n° 3295/94:

«1. Sin perjuicio de las demás acciones que pueda ejercer el titular del derecho, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las autoridades competentes puedan:

- a) por regla general, y de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la legislación nacional, destruir las mercancías reconocidas como mercancías a las que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 1 o colocarlas fuera de los circuitos comerciales de tal forma que se evite causar un perjuicio al titular del derecho, sin ninguna clase de indemnización y sin ningún gasto para el erario;

- b) adoptar, por lo que se refiere a dichas mercancías, cualquier otra medida que tenga por efecto privar efectivamente a las personas interesadas del beneficio económico de la operación.

Salvo caso excepcional, no se considerará como causante de dicho efecto la mera eliminación de las marcas que figuren indebidamente en las mercancías con usurpación de marca.

[...]

3. Además de la información comunicada en virtud del párrafo segundo del apartado 1 del artículo 6 y en las condiciones previstas en el mismo, la oficina de aduana o el servicio competente informará al titular del derecho, cuando éste así lo solicite, de los nombres y direcciones del expedidor, del importador o del exportador y del fabricante de las mercancías reconocidas como mercancías a las que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 1, así como de la cantidad de las mercancías en cuestión.»

10 El artículo 11 del Reglamento nº 3295/94 establece:

«Cada Estado miembro establecerá sanciones que se aplicarán en caso de infracción de las disposiciones del artículo 2. Estas sanciones deberán tener un carácter efectivo, proporcionado y disuasorio.»

Normativa nacional

11 El artículo 1 del Strafgesetzbuch (Código penal austriaco) dispone:

«Sólo podrá imponerse una pena o una medida preventiva por un acto expresamente reprimido por la ley y que, en el momento de cometerse, estuviese ya sancionado con una pena.»

12 A tenor del artículo 84, apartado 1, de la Strafprozessordnung (Ley de enjuiciamiento criminal austriaca):

«Cuando una autoridad o entidad pública tenga sospechas de la existencia de unos hechos perseguibles de oficio y que se encuentren dentro de su ámbito de competencias, deberá ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal o de los organismos de seguridad.»

- 13 El artículo 10, apartado 1, de la Markenschutzgesetz (Ley sobre protección de las marcas, en lo sucesivo «MSchG») dispone:

«Sin perjuicio de los derechos preexistentes, la marca registrada confiere a su titular el derecho exclusivo de prohibir a terceros el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico de:

- 1) cualquier signo idéntico a la marca para designar productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

- 2) cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.»

- 14 Según el artículo 10a de la MSchG, el uso de un signo para identificar un producto o servicio comprende en particular:

«1. la colocación del signo en el producto, en su embalaje o en los objetos sobre los que se realiza o debería realizarse la prestación del servicio;

2. la oferta, la comercialización o la posesión con tales fines del producto, o la oferta o la prestación del servicio bajo el signo;
3. la importación o exportación del producto bajo ese signo;
4. la utilización del signo en los documentos comerciales, en avisos o en los mensajes publicitarios.»

- 15 El artículo 60 de la MSchG enuncia las sanciones aplicables en caso de usurpación de un derecho de marca.

Litigio principal y cuestión prejudicial

- 16 Rolex, uno de los denunciantes en el procedimiento principal, es titular de varias marcas protegidas. Afirma que sus derechos de marca fueron vulnerados por desconocidos que intentaron hacer transitar de Italia a Polonia, pasando por Austria, 19 relojes con usurpación de la marca Rolex. Según dicha sociedad, se trata de una vulneración de su derecho de marca, sancionada penalmente por los artículos 10 y 60, apartados 1 y 2, de la MSchG. Por consiguiente, solicitó ante el Landesgericht Eisenstadt la apertura de diligencias judiciales previas contra X por presunta infracción de dichas disposiciones.

- 17 Tommy Hilfinger Licensing Inc. y La Chemise Lacoste SA, titulares de varias marcas protegidas, solicitaron también la apertura de diligencias contra X por presuntas infracciones de las mismas disposiciones de la MSchG. No obstante, el 8 de marzo de 2003, el órgano jurisdiccional remitente informó al Tribunal de Justicia de que la segunda de estas sociedades había desistido de su acción.
- 18 Guccio Gucci SpA y The GAP Inc., titulares de varias marcas protegidas, también solicitaron la apertura de diligencias contra X, señalando sin embargo que probablemente se trataba del director o el propietario responsable de la sociedad Beijing Carpet Import, establecida en Pekín (China), o bien del director o el propietario responsable de la sociedad H. SW Spol SRO, establecida en Bratislava (Eslovaquia).
- 19 Según el Landesgericht, la apertura de diligencias previas con arreglo al artículo 84, apartado 1, de la Strafprozessordnung, presupone que el comportamiento denunciado constituya una infracción. El órgano jurisdiccional remitente subraya asimismo que el artículo 7, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que en Derecho austriaco tiene rango constitucional, prohíbe que se sancionen actos que, en el momento en que se cometieron, no eran ilícitos según el Derecho nacional o internacional.
- 20 El órgano jurisdiccional remitente estima que, en virtud de la MSchG, únicamente la importación y la exportación de un producto con usurpación de marca constituyen un uso ilícito de la marca, pero no el mero tránsito de dicho producto por el territorio nacional. Añade que el Derecho penal austriaco establece una clara distinción entre el concepto de exportación, por una parte, y el de tránsito, por otra.

- 21 El órgano jurisdiccional remitente hace referencia a la sentencia de 6 de abril de 2000, Polo/Lauren (C-383/98, Rec. p. I-2519), en la que el Tribunal de Justicia declaró que el Reglamento n° 3295/94 se aplica también a los supuestos en que mercancías importadas de un Estado tercero se exportan a otro Estado tercero, lo que significa, en su opinión, que el ámbito de aplicación de dicho Reglamento cubre asimismo el mero tránsito. No obstante, al haberse dictado dicha sentencia en un asunto civil, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si esta misma solución podría trasladarse al Derecho penal, cuando con arreglo al Derecho nacional no existe infracción penal.
- 22 En estas circunstancias, el Landesgericht Eisenstadt mediante su resolución de remisión, rectificada mediante resolución de 4 de marzo de 2002, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:

«¿El artículo 2 del Reglamento (CE) n° 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas, en la versión modificada por el Reglamento (CE) n° 241/1999 del Consejo, de 25 de enero de 1999, se opone a una normativa nacional, en concreto al artículo 60, apartados 1 y 2, en relación con el artículo 10a de la Markenschutzgesetz, que autoriza la interpretación de que no es punible el mero tránsito de mercancías que han sido elaboradas o distribuidas infringiendo determinadas disposiciones del derecho de marcas?»

Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

- 23 Según Rolex, los órganos jurisdiccionales nacionales sólo pueden pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie si ante ellos está pendiente un litigio y si

deben adoptar su resolución en el marco de un procedimiento que concluya con una decisión de carácter jurisdiccional (véanse, en este sentido, los autos de 18 de junio de 1980, Borker, 138/80, Rec. p. 1975, apartado 4, y de 5 de marzo de 1986, Greis Unterweger, 318/85, Rec. p. 955, apartado 4, y la sentencia de 19 de octubre de 1995, Job Centre, C-111/94, Rec. p. I-3361, apartado 9).

- 24 Ahora bien, en Derecho austriaco, el objeto de las diligencias previas consiste en someter a un primer examen las imputaciones de infracción y aclarar los hechos hasta donde sea necesario, con el fin de poner de manifiesto los elementos que pueden conducir bien al abandono de la acción penal, bien a la continuación del procedimiento. Por consiguiente, según Rolex, la decisión de incoar diligencias previas no tiene carácter jurisdiccional. Así pues, considera que la presente petición de decisión prejudicial es inadmisibile.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 25 El Tribunal de Justicia tuvo ya ocasión de declarar la admisibilidad de una remisión prejudicial en el ámbito de un procedimiento penal previo que podía desembocar en una resolución de archivo de las actuaciones, de citación para comparecer en juicio o de sobreseimiento (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 1987, Pretore di Salò, 14/86, Rec. p. 2545, apartados 10 y 11).
- 26 Además, en la sentencia de 21 de abril de 1988, Pardini (338/85, Rec. p. 2041), el Tribunal de Justicia aceptó responder a cuestiones planteadas en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales que podían ser confirmadas, modificadas o revocadas.

- 27 Por otra parte, en el procedimiento pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente, este último adoptará en cualquier caso, como señala acertadamente el Abogado General en el punto 22 de sus conclusiones, una resolución de carácter jurisdiccional, ya sea sobre la eventual aplicación de sanciones penales, o sobre el decomiso y destrucción de mercancías de las que se sospecha que constituyen una usurpación de marca, o, en su caso, sobre el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones.
- 28 Por último, la elección del momento procesal más oportuno para plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia es competencia exclusiva del juez nacional (véanse, en particular, las sentencias de 10 de marzo de 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association y otros, asuntos acumulados 36/80 y 71/80, Rec. p. 735, apartados 5 a 8; de 10 de julio de 1984, Campus Oil y otros, 72/83, Rec. p. 2727, apartado 10; de 19 de noviembre de 1998, Høj Pedersen y otros, C-66/96, Rec. p. I-7327, apartados 45 y 46, y de 30 de marzo de 2000, JämO, C-236/98, Rec. p. I-2189, apartados 30 y 31).
- 29 Por consiguiente, la petición de decisión prejudicial es admisible.

La cuestión prejudicial

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

- 30 Según Rolex y el Gobierno austriaco, el Reglamento n° 3295/94 se aplica también a las mercancías que transitan por el territorio comunitario, procedentes de un Estado tercero y con destino a otro Estado tercero (sentencia Polo/Lauren, antes citada, apartado 27). Afirman que la adopción del Reglamento n° 241/1999 no cambió en absoluto esta interpretación (sentencia Polo/Lauren, antes citada, apartado 28).

- 31 El Gobierno austriaco deduce de los artículos 6, apartado 2, letra b), y 11 del Reglamento n° 3295/94 que los Estados miembros son competentes para establecer, basándose en su Derecho nacional, las sanciones aplicables en caso de infracción, pero que los hechos punibles son tipificados por las disposiciones de dicho Reglamento y, en particular, por el artículo 2 del mismo. Por consiguiente, afirma que las autoridades austriacas deben imponer sanciones por el mero tránsito de mercancías con usurpación de marca a través de Austria.
- 32 A este respecto, Rolex expone que en el momento de producirse los hechos que motivaron la remisión prejudicial en el asunto en que recayó la sentencia Polo/Lauren, antes citada, que son anteriores a la reforma introducida por la MSchG, no había en las disposiciones legales austriacas relativas a la usurpación de marca una descripción detallada de lo que era el uso de una marca para designar una mercancía o un servicio. Así, en su sentencia de 29 de septiembre de 1986, Baygon, el Oberster Gerichtshof (Austria) consideró que no había vulneración del derecho de marca si el producto provisto de la marca extranjera se exportaba a otro Estado tercero donde era comercializado posteriormente.
- 33 Según afirma, el 23 de julio de 1999 entró en vigor en Austria una gran reforma del Derecho de marcas con la adopción de la Markenrechts-Novelle 1999 (BGBl. I, 1999/111), cuya principal finalidad era la de adaptarlo a 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). El Derecho interno se adaptó al artículo 5, apartado 3, de dicha Directiva mediante el nuevo artículo 10a de la MSchG.
- 34 En los trabajos preparatorios de dicha Ley se rechaza expresamente, según Rolex, la jurisprudencia Baygon, antes citada, del Oberster Gerichtshof. Así pues, el legislador austriaco previó claramente que la reexportación, y por lo tanto también el mero tránsito, puede constituir una vulneración del derecho de marca en Derecho austriaco.

- 35 Por consiguiente, según dicha sociedad, la interpretación del órgano jurisdiccional remitente, según la cual no está sancionado penalmente el mero tránsito de mercancías cuya fabricación infringe las disposiciones del Derecho de marcas, es errónea.
- 36 Rolex añade que los artículos 10 y siguientes de la MSchG prevén sanciones tanto penales como civiles en caso de infracción del Derecho de marcas. Por motivos de seguridad jurídica y de previsibilidad de las decisiones jurisdiccionales, debe excluirse que una misma y única norma pueda ser interpretada de distinta forma según que las sanciones que lleve aparejadas revistan carácter civil o penal.
- 37 El Gobierno finlandés, por su parte, recuerda que el Reglamento n° 3295/94 fue adoptado sobre la base del artículo 113 del Tratado CE (actualmente artículo 133 CE, tras su modificación), cuyo objetivo era proteger, mediante la política comercial común, el comercio dentro de la Comunidad, en particular en sus fronteras, con medidas adecuadas. Por tanto, dicho Reglamento protege, por una parte, el mercado interior contra las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas, y por otra parte, al titular de un derecho de propiedad intelectual contra cualquier vulneración de ese derecho.
- 38 Según dicho Gobierno, el artículo 11 del Reglamento n° 3295/94 obliga a los Estados miembros a imponer sanciones para el caso de infracción de lo dispuesto en el artículo 2 de dicho Reglamento. Estas sanciones deben tener carácter efectivo, proporcionado y disuasorio.
- 39 Por otra parte, afirma que, en virtud del principio de equivalencia, la sanción de las infracciones del Derecho comunitario debe ser comparable, en lo que se refiere tanto a los requisitos de fondo como a los de forma, a la prevista para las infracciones de las disposiciones nacionales correspondientes. Así pues, los Estados miembros pueden estar indirectamente obligados a establecer sanciones penales.

- 40 El Gobierno finlandés considera que si el Derecho austriaco no establece sanciones eficaces para el tránsito de mercancías con usurpación de marca y mercancías piratas, está infringiendo el Derecho comunitario.
- 41 Según dicho Gobierno, para asegurar la aplicación eficaz del Derecho comunitario, es esencial que las disposiciones de Derecho derivado se apliquen de forma uniforme en todos los Estados miembros. Si pudiesen transportarse mercancías con usurpación de marca en el territorio de la Comunidad sin la imposición de sanciones eficaces, con una mera declaración de que el destino final de las mercancías se encuentra en un Estado tercero, existiría un grave riesgo de que los lotes declarados en tránsito terminasen en realidad en el mercado de la Comunidad, aprovechando las debilidades del régimen de tránsito comunitario. Se trata, según el Gobierno finlandés, de un procedimiento clásico para cometer infracciones relacionadas con el transporte de alcohol y tabaco.
- 42 La Comisión lamenta que la resolución de remisión no contenga información suficiente sobre los detalles del régimen aduanero aplicable a las mercancías con usurpación de marca o del estatuto aduanero de éstas para determinar con exactitud el marco jurídico aplicable al procedimiento principal. Observa que dicha resolución no indica si las mercancías son o no de origen comunitario. En el caso de las actuaciones incoadas a instancias de Rolex, la resolución de remisión señala que las mercancías fueron «importadas» en Austria desde Italia antes de ser introducidas en Polonia. En el caso de las actuaciones incoadas a instancias de La Chemise Lacoste SA y Guccio Gucci SpA, las mercancías fueron importadas en Austria desde China para ser introducidas en Eslovaquia.
- 43 Por lo tanto, según la Comisión, es preciso plantearse varias hipótesis.

- 44 Según la Comisión, si las mercancías no son de origen comunitario, la resolución de remisión no suministra indicación alguna en cuanto al régimen aduanero aplicable. Por consiguiente sigue planteándose la cuestión de si se trata de una operación de tránsito o de otro régimen aduanero. Lo mismo ocurre con la cuestión de si las mercancías fueron introducidas regularmente en el territorio aduanero de la Comunidad.
- 45 La Comisión sostiene que si, por el contrario, las mercancías son de origen comunitario, se debe llegar a la conclusión de que, al haber sido importadas de Italia, ya se encuentran en régimen de libre práctica aduanera, puesto que ya han adquirido el estatuto de mercancías comunitarias en el territorio aduanero de la Comunidad.
- 46 En esta hipótesis, la Comisión recuerda que el Reglamento n° 3295/94 no tiene por objeto las mercancías con usurpación de marca fabricadas o comercializadas en la Comunidad, sino únicamente las procedentes de países terceros (véase la sentencia de 26 de septiembre de 2000, Comisión/Francia, C-23/99, Rec. p I-7653, apartado 3). En tal caso, el problema de la compatibilidad del Derecho austriaco con dicho Reglamento no se plantearía y la petición de decisión prejudicial sería inadmisibile.
- 47 Por último, si las mercancías no son de origen comunitario y no han sido sometidas a un régimen aduanero en la Comunidad, debe considerarse que han sido importadas irregularmente en el territorio aduanero de ésta. En tal caso, no hay ningún elemento que permita llegar a la conclusión de que en el procedimiento principal existe una contradicción entre las disposiciones suficientemente claras del Reglamento n° 3295/94 y las disposiciones pertinentes del Derecho austriaco.

- 48 Por lo que se refiere a los artículos 8, apartado 1, y 11 del Reglamento n° 3295/94, la Comisión se plantea dos hipótesis.
- 49 Según la primera hipótesis, la República de Austria adoptó las medidas previstas en el artículo 8, apartado 1, de dicho Reglamento, pero su aplicación al procedimiento de tránsito entra en conflicto con disposiciones nacionales que pueden interpretarse en sentido contrario.
- 50 Con arreglo a la segunda hipótesis, dicho Estado miembro no adoptó las medidas previstas en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n° 3295/94. En tal caso, se plantearía el problema de la aplicación de la norma establecida en dicho artículo, en la medida en que existirían disposiciones de Derecho nacional que no califican de uso ilegal de una marca el tránsito de las mercancías en cuestión.
- 51 La Comisión deduce además de los apartados 23 a 25 de la sentencia de 14 de octubre de 1999, Adidas (C-223/98, Rec. p. I-7081), que cuando mercancías con usurpación de marca o mercancías piratas se incluyen en un régimen de suspensión, como el régimen de tránsito, las disposiciones nacionales que puedan interpretarse de la forma expuesta en el apartado anterior constituyen una infracción del artículo 2 del Reglamento n° 3295/94. A su juicio, las disposiciones nacionales deben interpretarse de conformidad con dicho artículo 2, de tal forma que, en particular, las medidas previstas en el artículo 8, apartado 1, de dicho Reglamento se apliquen a las mercancías incluidas en un régimen de suspensión.

- 52 No obstante, la Comisión señala que podría plantearse un problema específico en lo que se refiere al artículo 11 del Reglamento n° 3295/94. Así, la obligación del juez nacional de interpretar las normas pertinentes de su Derecho interno a la luz del contenido del Derecho comunitario está limitada por los principios generales del Derecho, que forman parte del ordenamiento comunitario, y en particular, por los de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley penal.
- 53 De este modo, según la Comisión, el Tribunal de Justicia declaró en su sentencia de 8 de octubre de 1987, *Kolpinghuis Nijmegen* (80/86, Rec. p. 3969), apartados 12 y 13, que las disposiciones de una directiva que no se han recogido en el Derecho interno no pueden, por sí solas y con independencia de una ley interna adoptada por un Estado miembro para su aplicación, crear o agravar la responsabilidad penal de quienes las contravengan. La Comisión deduce de ello que, cuando las disposiciones nacionales conducen a una interpretación contraria de las prohibiciones establecidas en el artículo 2 del Reglamento n° 3295/94, éstas no pueden, por sí solas, crear o agravar la responsabilidad penal de quienes las contravengan.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 54 Con carácter preliminar, es preciso recordar que, como señaló el Tribunal de Justicia en el apartado 29 de la sentencia *Polo/Lauren*, antes citada, el artículo 1 del Reglamento n° 3295/94 debe interpretarse en el sentido de que es aplicable cuando mercancías importadas de un país tercero y que se encuentran en tránsito hacia otro país tercero son retenidas provisionalmente en un Estado miembro por las autoridades aduaneras de éste en virtud de dicho Reglamento y a instancias de la sociedad titular de los derechos cuya vulneración se alega.

- 55 Procede recordar asimismo que el artículo 11 del Reglamento n° 3295/94 obliga a los Estados miembros a establecer sanciones para el caso de incumplimiento de la prohibición establecida en el artículo 2 de dicho Reglamento de despachar a libre práctica, exportar o reexportar mercancías con usurpación de marca, o incluirlas en un régimen de suspensión.
- 56 Además, como señala con buen criterio el Abogado General en el punto 36 de sus conclusiones, la interpretación del ámbito de aplicación de dicho Reglamento no depende de la naturaleza del procedimiento (civil, penal o administrativa) en cuyo seno se invoque.
- 57 El órgano jurisdiccional remitente considera que el artículo 60 de la MSchG puede interpretarse en el sentido de que no se aplica al mero tránsito de mercancías, extremo que niegan tanto el Gobierno austriaco como los denunciados en el procedimiento principal.
- 58 No corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la interpretación del Derecho nacional, competencia que incumbe exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional. Si este último declarase que las disposiciones pertinentes del Derecho nacional no prohíben y por lo tanto no sancionan el mero tránsito de mercancías con usurpación de marca por el territorio del Estado miembro de que se trata, como exigen sin embargo los artículos 2 y 11 del Reglamento n° 3295/94, procedería declarar que estos últimos se oponen a dichas disposiciones nacionales.
- 59 Por otra parte, según reiterada jurisprudencia, el órgano jurisdiccional nacional debe interpretar su Derecho nacional dentro de los límites que marca el Derecho

comunitario, con el fin de alcanzar el resultado prescrito por la norma comunitaria (véanse las sentencias de 13 de noviembre de 1990, *Marleasing*, C-106/89, Rec. p. I-4135, apartado 8, y de 26 de septiembre de 2000, *Engelbrecht*, C-262/97, Rec. p. I-7321, apartado 39).

⁶⁰ Si esta interpretación conforme es posible, el órgano jurisdiccional nacional, con el fin de garantizar a los titulares de un derecho de propiedad intelectual la protección de éste contra actos lesivos prohibidos por el artículo 2 del Reglamento n° 3295/94, deberá aplicar al tránsito por el territorio nacional de mercancías con usurpación de marca las sanciones civiles previstas por el Derecho nacional para los demás comportamientos prohibidos por el propio artículo 2, siempre que tengan un carácter efectivo, proporcionado y disuasorio.

⁶¹ Sin embargo, la aplicación del principio de interpretación conforme plantea un problema específico en el ámbito penal. Como también ha declarado el Tribunal de Justicia, dicho principio está limitado por los principios generales del Derecho, que forman parte del Derecho comunitario, y en particular, por los de seguridad jurídica e irretroactividad. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado en varias ocasiones que una directiva no puede, por sí sola y con independencia de una ley interna adoptada por un Estado miembro para su aplicación, crear o agravar la responsabilidad penal de quienes infrinjan sus disposiciones (véanse, en particular, las sentencias *Pretore di Salò*, antes citada, apartado 20; de 26 de septiembre de 1996, *Arcaro*, C-168/95, Rec. p. I-4705, apartado 37, y de 12 de diciembre de 1996, X, asuntos acumulados C-74/95 y C-129/95, Rec. p. I-6609, apartado 24).

⁶² Aunque la norma comunitaria de que se trata en el procedimiento principal es un reglamento, es decir, una norma que por su propia naturaleza no requiere medidas nacionales para su aplicación, y no una directiva, hay que señalar que el artículo 11 del Reglamento n° 3295/94 confiere a los Estados miembros competencia para adoptar las sanciones correspondientes a los comportamientos

prohibidos por el artículo 2 de dicho Reglamento, lo que hace que pueda trasladarse a dicho procedimiento el razonamiento seguido por el Tribunal de Justicia para las directivas.

63 En el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente llegase a la conclusión de que el Derecho nacional no prohíbe el tránsito por el territorio austriaco de mercancías con usurpación de marca, el principio de legalidad penal, tal como aparece consagrado en el artículo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que es un principio general de Derecho comunitario común a las tradiciones constitucionales de los Estados miembros, se opondría a que se sancionara penalmente dicho comportamiento, aun cuando la norma penal fuese contraria al Derecho comunitario.

64 Por lo tanto, procede responder a la cuestión planteada que:

— los artículos 2 y 11 del Reglamento nº 3295/94 deben interpretarse en el sentido de que son aplicables a una situación en la que mercancías en tránsito entre dos Estados que no son miembros de la Comunidad Europea son retenidas provisionalmente en un Estado miembro por sus autoridades aduaneras;

— la obligación de interpretación conforme del Derecho nacional, a la luz del tenor literal y de la finalidad del Derecho comunitario, con objeto de alcanzar el resultado que éste prescribe, no puede, por sí sola y con independencia de una ley adoptada por un Estado miembro, crear o agravar la responsabilidad penal de quien incumple las disposiciones de dicho Reglamento.

Costas

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

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Landesgericht Eisenstadt mediante resolución de 17 de enero de 2002, declara:

- 1) Los artículos 2 y 11 del Reglamento (CE) n° 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, en la versión modificada por el Reglamento (CE) n° 241/1999 del Consejo, de 25 de enero de 1999, son aplicables a una situación en la que mercancías en tránsito entre dos Estados que no son miembros de la Comunidad Europea son retenidas provisionalmente en un Estado miembro por sus autoridades aduaneras.

- 2) La obligación de interpretación conforme del Derecho nacional, a la luz del tenor literal y de la finalidad del Derecho comunitario, con objeto de alcanzar el resultado que éste prescribe, no puede, por sí sola y con independencia de una ley adoptada por un Estado miembro, crear o agravar la responsabilidad penal de quien incumple las disposiciones de dicho Reglamento.

Jann

Edward

La Pergola

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de enero de 2004.

El Secretario

El Presidente

R. Grass

V. Skouris