

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. M. POIARES MADURO

presentadas el 4 de julio de 2006¹

1. La presente petición de decisión prejudicial, presentada por el Bundesgerichtshof (Alemania), se refiere principalmente a la interpretación del artículo 5, apartados 1 y 3, de la Directiva 89/104/CEE.² Más concretamente, se trata de saber si el titular de una marca registrada en un Estado miembro tiene derecho a prohibir el mero tránsito, a través de ese Estado miembro, de mercancías en las que figure un signo idéntico a esa marca, cuando en el Estado miembro de destino, dicha marca no esté protegida y las mercancías puedan comercializarse en él libremente.

I. Hechos del litigio principal, marco jurídico y cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia

2. Diesel SpA (en lo sucesivo, «Diesel») es titular de la marca DIESEL para productos

comprendidos en la clase 25, «Vestidos, calzado, sombrerería»,³ protegida, entre otros países, en Alemania. Montex Holdings Ltd (en lo sucesivo, «Montex») vende vaqueros bajo la denominación DIESEL en Irlanda, donde la marca de la que es titular Diesel no está protegida.

3. Montex fabrica vaqueros exportando las diferentes piezas a Polonia, incluidos los signos distintivos, por el procedimiento de precinto aduanero, haciendo que se cosan en dicho país las piezas y que a continuación los pantalones acabados vuelvan a Irlanda.

4. El 31 de diciembre de 2000, el Hauptzollamt Löbau — Zollamt Zittau (oficina principal de aduanas de Löbau — oficina de aduanas de Zittau) (Alemania) retuvo una entrega, destinada a Montex, de 5.076 pantalones de señora con la denominación DIESEL que una empresa húngara de transportes debía hacerle llegar, en camión, desde la

1 — Lengua original: portugués.

2 — Directiva 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; en lo sucesivo, «Directiva sobre las marcas»).

3 — Según el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado.

fábrica de producción polaca a través de territorio alemán. Los pantalones debían ser transportados, en tránsito ininterrumpido, desde la oficina de aduanas polaca a la de Dublín, y estaban protegidos contra el robo durante el tránsito por un precinto (precinto aduanero) del vehículo de transporte efectuado por la administración polaca.

Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) ¿Concede la marca registrada a su titular el derecho a prohibir el tránsito de mercancías que lleven su signo distintivo?

5. Montex presentó una reclamación contra la orden de retención de las mercancías en cuestión. Considera que el mero tránsito de mercancías por territorio alemán no infringe ningún derecho de marca. Diesel considera, sin embargo, que el tránsito constituye una violación de su derecho de marca por el riesgo que han corrido las mercancías de ser comercializadas en el país de tránsito. Así, Diesel solicitó que se prohibiera a Montex que hiciera transitar sus mercancías por territorio alemán o que permitiera el tránsito. Solicitó, además, que Montex fuera condenada a aceptar la destrucción de los productos intervenidos, o a su elección, la retirada y destrucción de todas las etiquetas y demás signos distintivos que llevaran la denominación DIESEL y que se declarara que Montex debía soportar los costes de la destrucción.

2) En caso de respuesta afirmativa: ¿Puede deducirse una apreciación específica del hecho de que el signo distintivo no disfrute de protección alguna en el país de destino?

3) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión y con independencia de la respuesta a la segunda cuestión, ¿debe establecerse una diferenciación en función de si la mercancía destinada a un Estado miembro procede de un Estado miembro, de un Estado asociado o de un Estado tercero? ¿Resulta a tal respecto determinante si la mercancía ha sido fabricada en el Estado de origen legalmente o en violación de un derecho de marca del titular en vigor en dicho Estado?»

6. Después de haber sido condenada en primera y segunda instancia, Montex interpuso un recurso de casación ante el Bundesgerichtshof. Éste decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de

7. Estas cuestiones deben llevar al Tribunal de Justicia a interpretar el artículo 5 de la

Directiva sobre las marcas, que regula los «derechos conferidos por la marca» y dispone que:

8. El apartado 3 de dicho artículo establece:

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

«Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

- a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
- b) de 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 comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
- a) poner el signo en los productos o en su presentación;
- b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;
- c) importar productos o exportarlos con el signo;
- d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.»

[...]»

9. El Reglamento (CE) n° 3295/94,⁴ vigente en la fecha de los hechos, es asimismo pertinente para el análisis del presente asunto. Los considerandos segundo y tercero de este Reglamento son del siguiente tenor:

«Considerando que la comercialización de las mercancías con usurpación de marca y de las mercancías piratas 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; que conviene impedir en la medida de lo posible la puesta en el mercado de tales mercancías y adoptar a tal fin medidas que permitan hacer frente con eficacia a esta actividad ilegal sin obstaculizar la libertad del comercio legítimo; que este objetivo se persigue también mediante los esfuerzos realizados en el mismo sentido a nivel internacional;

Considerando que, siempre que se importen de países terceros mercancías con usurpación de marca, mercancías piratas y mercan-

cías asimiladas, es preciso prohibir su despacho a libre práctica en la Comunidad o su inclusión en un régimen de suspensión y establecer un procedimiento adecuado que permita la intervención de las autoridades aduaneras con el fin de garantizar en las mejores condiciones la observancia de dicha prohibición».

10. El artículo 1 de este Reglamento establece que:

«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) n° 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario,^[5]

4 — Reglamento del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas (DO L 341, p. 8), modificado por el Reglamento (CE) n° 241/1999 del Consejo, de 25 de enero de 1999 (DO L 27, p. 1). El Reglamento n° 3295/94, ha sido sustituido, con efecto de 1 de julio de 2004, por el Reglamento (CE) n° 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos (DO L 196, p. 7).

5 — DO L 302, p. 1; en lo sucesivo, «Código aduanero».

- 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

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,

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.» [...].».

11. El apartado 2 de ese mismo artículo dispone:

II. Análisis

«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

12. Las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional pueden resumirse, fundamentalmente, en una sola cuestión a la que procede responder de manera global: ¿Confiere la marca a su titular el derecho a prohibir el tránsito de mercancías en las que figure un signo idéntico a la marca, fabricadas en un Estado tercero, a través del territorio de un Estado miembro en el cual esa marca está protegida, cuando las mercancías tienen como destino final un Estado miembro en el que puedan ser libremente comercializadas debido a que la marca no está protegida en dicho territorio? Para responder a esta pregunta, es necesario, en primer lugar, establecer claramente en qué

régimen aduanero se encontraban las mercancías cuando fueron retenidas en Alemania.

Unión Europea, y que no se encontraban en libre práctica en la Comunidad.

13. De conformidad con el artículo 91, apartado 1, letra a), del Código aduanero comunitario, «el régimen de tránsito externo permitirá 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». Se trata, pues, de un régimen que se refiere, en general, a mercancías procedentes de países terceros y que no se encuentran en libre práctica en la Comunidad.

15. El artículo 92 del Código aduanero dispone que «el régimen de tránsito externo finalizará cuando las mercancías y el documento correspondiente sean presentados en aduana en el lugar de destino, de conformidad con lo dispuesto en el régimen de que se trate». Pues bien, es en el puesto aduanero irlandés de destino de las mercancías donde debería efectuarse el despacho de aduana y donde debería ponerse término al régimen de precinto aduanero al que se sometieron las mercancías durante el tránsito. Es en Irlanda, pues, donde las mercancías deberían ser despachadas a libre práctica, por primera vez, en el territorio de la Comunidad.

14. Ahora bien, no se discute en este asunto que, como han puesto de manifiesto particularmente el Gobierno alemán y la Comisión en sus observaciones, las mercancías en cuestión se encontraban en un régimen aduanero suspensivo de tránsito externo⁶ en el momento en que fueron retenidas en el puesto aduanero de Löbau el 31 de diciembre de 2000. Se trata, en efecto, según el órgano jurisdiccional remitente, de pantalones de señora que procedían de Polonia antes de la adhesión de este Estado a la

16. Como el Tribunal de Justicia señaló en el apartado 34 de la sentencia Polo/Lauren,⁷ el tránsito externo de mercancías no comunitarias se basa en una ficción jurídica. Durante el tránsito externo, las mercancías no están sujetas ni a los derechos de importación correspondientes ni a las demás medidas de política comercial. Todo se desenvuelve como si, antes del despacho a libre práctica de las mercancías que habría debido tener lugar en Irlanda, no hubieran entrado nunca en territorio comunitario.

6 — Véase el artículo 84, apartado 1, letra a) del Código aduanero.

7 — Sentencia de 6 de abril de 2000 (C-383/98, Rec. p. I-2519), apartado 34.

17. La República de Polonia no era todavía un Estado miembro de la Unión cuando las mercancías de que se trata, procedentes de ese Estado, fueron intervenidas en Alemania durante su tránsito con destino a Irlanda. Por consiguiente, no hay razón para considerar en la respuesta que deba darse al órgano jurisdiccional remitente, la situación hipotética de las mercancías originarias de Polonia después de la adhesión a la Unión de este nuevo Estado. La única pregunta pertinente, a este respecto, es si la circunstancia de que la República de Polonia fuera, en la fecha de intervención de las mercancías en Alemania, no simplemente un país tercero sino un Estado asociado⁸ tiene la relevancia suficiente para incidir en el análisis del asunto. Considero que procede dar una respuesta negativa a esta pregunta.

18. La finalidad del acuerdo de asociación era meramente crear un marco apropiado para la integración progresiva de la República de Polonia en la Comunidad, de cara a su eventual adhesión, mientras que el objetivo del Tratado CE es la creación de un mercado interior.⁹ Aunque, en este contexto, el acuerdo de asociación contemplaba la creación progresiva de una zona de libre comercio entre la Comunidad y Polonia,¹⁰ ello no implicaba que las mercancías en cuestión dejaran de estar en régimen

aduanero de tránsito externo en el momento en que fueron retenidas en Alemania el 31 de diciembre de 2000. Las mercancías en cuestión en este asunto son originarias de Polonia y este país sólo forma parte integrante del territorio aduanero de la Comunidad a partir del 1 de mayo de 2004.

19. Tras este paréntesis, vuelvo, pues, a la cuestión fundamental de este asunto, que es si el titular de la marca en Alemania tiene derecho a prohibir el tránsito externo de mercancías por territorio alemán basándose en que dicho tránsito constituiría una violación de sus derechos de marca en Alemania.

20. El artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre las marcas dispone que el titular está facultado para prohibir a cualquier tercero que, sin su consentimiento, haga uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico o que pueda dar lugar a confusión con respecto a la marca registrada. El apartado 3 de dicho artículo presenta una lista, no exhaustiva, de usos en el tráfico económico que el titular de la marca puede prohibir. Entre estos usos, se encuentran la importación y la exportación, pero no el tránsito externo, que es precisamente la situación tratada en este asunto.

8 — Según el Acuerdo europeo por el que se establece una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Polonia, por otra, celebrado y aprobado en nombre de la Comunidad mediante la Decisión 93/743/CE, CECA, Euratom, del Consejo y de la Comisión, de 13 de diciembre de 1993 (DO L 348, p. 1, en lo sucesivo, «acuerdo de asociación»).

9 — Sentencia de 27 de septiembre de 2001, Gloszczuk (C-63/99, Rec. p. I-6369), apartado 50.

10 — Véase, el artículo 7 del Acuerdo de asociación y el artículo 2 del Protocolo nº 1 del Acuerdo de asociación relativo a los productos textiles y de confección.

21. El Tribunal de Justicia ha recordado expresamente, en su sentencia de 18 de octubre de 2005 en el asunto *Class Internacional*,¹¹ que cuando las mercancías no comunitarias se introducen en la Comunidad en régimen de tránsito externo o de depósito aduanero, no están en libre práctica en la Comunidad. En tales circunstancias, la mera introducción material de estas mercancías en el territorio de la Comunidad, en el marco de un tránsito externo o de un régimen de depósito aduanero, no puede considerarse «importación» en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra c), de la Directiva sobre las marcas y no implica un «uso [de la marca] en el tráfico económico» en el sentido del apartado 1 de ese mismo artículo.¹²

22. El Tribunal de Justicia concluyó así en esa sentencia que el artículo 5, apartados 1 y 3, letra c), de la Directiva sobre las marcas debe 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, de mercancías en las que figure dicha marca y que no hayan sido comercializadas en la Comunidad por dicho titular o con su consentimiento.¹³

23. De ello resulta, básicamente, que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia,

para determinar si una entrada de mercancías en un Estado miembro, por ejemplo en el marco de un tránsito externo, implica un uso en el tráfico económico y, por ello, una violación de la marca en ese Estado miembro, resulta necesario tomar en consideración la función de la marca.¹⁴ El titular sólo podrá invocar el derecho a prohibir el uso de la marca por un tercero cuando se produzca menoscabo de las funciones de la marca y, en particular, de su función esencial, consistente en garantizar al consumidor el origen del producto.¹⁵

24. Así pues, resulta necesario determinar si un tránsito, como el que se analiza en el caso que nos ocupa, puede perjudicar a los intereses de Diesel como titular de la marca en Alemania, habida cuenta de las funciones esenciales de dicha marca.

25. A este respecto, es decisiva la comercialización de las mercancías. En efecto, la comercialización de las mercancías en el Estado de tránsito en el que la marca está protegida es la circunstancia que puede menoscabar las funciones esenciales de la marca en ese Estado. Por ello, el Tribunal de

11 — Sentencia de 18 de octubre de 2005 (C-405/03, Rec. p. I-8735), apartados 36 y 37.

12 — *Ibidem*, apartado 44.

13 — *Ibidem*, apartado 50.

14 — Como el Abogado General Jacobs recordó en el punto 28 de sus conclusiones en el asunto *Class Internacional*, antes citado.

15 — Sentencia de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club* (C-206/01, Rec. p. I-10273), apartado 51. Como el Tribunal de Justicia ha afirmado en repetidas ocasiones, «la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia.» Véase la sentencia *Arsenal Football Club*, apartado 48, y las sentencias de 23 de mayo de 1978, *Hoffmann-La Roche* (102/77, Rec. p. 1139), apartado 7, y de 18 de junio de 2002, *Philips* (C-299/99, Rec. p. I-5475), apartado 30.

Justicia, en la sentencia *Class International*, antes citada, consideró que, para que una entrada de mercancías en el territorio de un Estado miembro pueda ser prohibida por el titular de la marca, es necesario que las mercancías sean introducidas en el territorio de la Comunidad en el que la marca goce de protección con el objetivo de la comercialización en este territorio.¹⁶

26. La importancia fundamental reconocida a la comercialización de las mercancías para apreciar la existencia de menoscabo a los derechos del titular de la marca en el Estado de tránsito se deduce, igualmente, de forma evidente de la sentencia *Comisión/Francia*¹⁷ y, posteriormente, de la sentencia *Rioglass y Transremar*.¹⁸ Aunque estas dos sentencias se refieren a la libre de circulación de las mercancías comunitarias, en ellas se pone de manifiesto que, desde el punto de vista del Derecho de propiedad industrial, únicamente los actos de comercialización de las mercancías pueden menoscabar los derechos del titular en el Estado de tránsito. De ello se deduce que, a falta de tales actos, no será posible apreciar la existencia de vulneración de los derechos del titular de la marca en el Estado de tránsito.

27. En la sentencia *Comisión/Francia*, el Tribunal de Justicia subrayó que «el tránsito [...] no está comprendido en el objeto

específico del derecho de propiedad industrial». ¹⁹ Cuando el producto en cuestión se destina efectivamente a ser *comercializado* no «en el territorio francés, por el que se limita a *transitar*, sino en otro Estado miembro» ²⁰ en el que el producto no está protegido y, por tanto, puede ser lícitamente vendido, no puede afirmarse la existencia de una vulneración del derecho de propiedad industrial en el Estado de tránsito. En la segunda sentencia, *Rioglass y Transremar*, antes citada, el Tribunal de Justicia se centró también en la comercialización de mercancías en el Estado de tránsito concluyendo que «un tránsito [...] no implica en modo alguno la comercialización de las mercancías de que se trata y, por consiguiente, no hay posibilidad de que atente contra el objeto específico del derecho de marca». ²¹

28. Ahora bien, en el marco de un tránsito como el del presente caso, sólo podrá apreciarse menoscabo de los derechos del titular de la marca en el Estado de tránsito en el caso de que exista una sospecha fundada de que las mercancías serán comercializadas en ese Estado. La cuestión que se plantea es, pues, determinar los indicios pertinentes para fundar tal sospecha. A falta de tales indicios, no puede considerarse que un mero tránsito externo pueda menoscabar las funciones esenciales de la marca de la que Diesel es titular en Alemania.

16 — Sentencia *Class International*, antes citada, apartado 34. Véanse asimismo los apartados 58 y 59.

17 — Sentencia de 26 de septiembre de 2000 (C-23/99, Rec. p. I-7653).

18 — Sentencia de 23 de octubre de 2003 (C-115/02, Rec. p. I-12705).

19 — Sentencia *Comisión/Francia*, antes citada, apartado 43.

20 — Sentencia *Comisión/Francia*, antes citada, apartado 44 (el subrayado es mío).

21 — Sentencia *Rioglass y Transremar*, antes mencionada, apartado 27.

29. Contrariamente a la tesis sostenida por Diesel en sus observaciones escritas y en la vista, el mero riesgo de que las mercancías no lleguen a su destino previsto en Irlanda y puedan, teóricamente, ser objeto de comercialización fraudulenta en Alemania, no basta, por sí mismo, para sostener que el tránsito menoscaba las funciones esenciales de la marca en Alemania. Si se siguiera esta tesis, se llegaría a la conclusión de que todo tránsito externo de mercancías en las que figure el signo debe considerarse un uso de la marca en el tráfico económico en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre las marcas. Pues bien, tal conclusión estaría en contradicción con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia antes mencionada.

30. *A priori*, es razonable suponer que, en el presente caso, Montex comercializará sus mercancías en Irlanda, donde puede hacerlo legalmente. Montex, ciertamente, podría obtener beneficios inmediatos si emprendiera la comercialización ilegal de estos productos en Estados miembros donde Diesel tiene su marca debidamente registrada. Tal estrategia podría causar, sin embargo, pérdidas muy significativas para Montex, incluso a corto plazo. En efecto, si emprendiera tal comercialización ilegal, tendría cada vez más dificultades para hacer llegar sus productos a Irlanda en régimen aduanero de tránsito externo a través de otros Estados miembros en los que la marca está protegida, con un riesgo creciente de que las autoridades de los Estados de tránsito se incautaran de las mercancías.

31. En mi opinión, el tránsito externo de las mercancías de Montex en las que figura el signo DIESEL, en un medio de transporte precintado no constituye, *prima facie*, una vulneración de los derechos de la marca de la que es titular Diesel en Alemania. Tal tránsito no ofrece contactos con el circuito comercial en ese Estado que puedan menoscabar las funciones esenciales de la marca. Ciertamente, compete a los órganos jurisdiccionales nacionales efectuar tal verificación a la luz de las circunstancias de cada caso. De cualquier manera, al realizar esta valoración, deberá tenerse en cuenta que el riesgo eventual de que se cometan abusos durante el tránsito es manifiestamente insuficiente para asimilar un mero tránsito externo a un uso del signo en el tráfico económico en el sentido del artículo 5, apartados 1 y 3, de la Directiva sobre marcas.

32. Únicamente puede apreciarse una vulneración de los derechos de la marca en el Estado de tránsito si existen indicios que permitan presumir razonablemente que las mercancías en las que figura el signo «DIESEL» no se comercializarán exclusivamente en Irlanda, sino también en otros Estados en los que la marca está protegida, entre los cuales se encuentra el Estado de tránsito. Pero, ¿qué indicios deberán tomarse en consideración para fundar la sospecha de que Montex comercializará sus mercancías en Alemania?

33. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta qué importancia debe concederse al carácter legal o ilegal de la fabricación de las mercancías en el país de origen en relación con el análisis del presente caso. Examinaré a continuación esta cuestión con el fin de establecer la eventual pertinencia de tal circunstancia para apreciar una vulneración de los derechos del titular de la marca en el Estado de tránsito. Concluiré con el examen del Reglamento nº 3295/94 y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación de este Reglamento con el fin de determinar su pertinencia en relación con la respuesta que deba darse a las cuestiones planteadas en el presente asunto.

A. Carácter legal o ilegal de la fabricación de los productos en el país tercero de origen

34. Contrariamente a la posición adoptada por el Gobierno alemán y por la Comisión, no considero que el carácter legal o ilegal de la fabricación de las mercancías en Polonia según el Derecho de marcas polaco sea determinante para responder a la cuestión de si existe menoscabo de los derechos de Diesel en Alemania, en su condición de titular de la marca en ese Estado miembro.

35. Por una parte, la apreciación de que ha habido menoscabo de las funciones esencia-

les de la marca en el territorio del Estado miembro en el que las mercancías se encuentran en régimen de tránsito externo no puede hacerse depender de que se constate la legalidad o la ilegalidad de la fabricación de las mercancías en el país tercero de origen. En efecto, ello obligaría a las autoridades del Estado de tránsito a conocer el Derecho de marcas del país tercero, sea cual fuere, en el que se fabricaron las mercancías.

36. Considero, por otra parte, que los únicos indicios pertinentes para apreciar la existencia de menoscabo de los derechos de marca de Diesel en Alemania los que permiten fundar la sospecha de que las mercancías en tránsito serán comercializadas por Montex no en Irlanda, sino en el Estado de tránsito. Si se diera el caso de que Montex *comercializara o hubiera comercializado* en el pasado sus productos con el signo DIESEL, bien en el Estado de tránsito, o bien en otro país, incluso tercero, en el que Diesel goza de la protección de la marca, ello constituiría un indicio determinante para fundar tal sospecha.

37. Corresponde, en cualquier caso, al juez nacional verificar si existen datos puestos en su conocimiento que demuestren que Montex ha comercializado sus productos con el signo DIESEL en Alemania o en otro país en el que esté protegida la marca de la que Diesel es titular.

B. *El Reglamento n° 3295/94*

38. La interpretación del artículo 5 de la Directiva sobre las marcas, que es objeto del presente asunto, no se ve afectada por el hecho de que se tenga en cuenta el Reglamento n° 3295/94 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a las medidas que deben adoptarse con respecto de la introducción en la Comunidad de mercancías con usurpación de marca, mercancías piratas o mercancías similares.

39. Conviene recordar que el Tribunal de Justicia estableció en la sentencia *Rolex*²² relativa a la interpretación del Reglamento n° 3295/94 que ese Reglamento prohíbe el mero tránsito de mercancías con usurpación de marca o piratas a través del territorio de un Estado miembro con destino a un país tercero y que es conveniente sancionar ese tránsito. En efecto, el Tribunal de Justicia señaló en esa sentencia que el artículo 1 del Reglamento n° 3295/94 debía 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 a instancias del titular de los derechos cuya vulneración se alega.²³ De ello resulta que, como indicó asimismo el Tribunal, si 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.²⁴

40. Ahora bien, no creo que se pueda deducir de dicho Reglamento y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia antes mencionada que deba considerarse que un mero tránsito da lugar a una violación de los derechos del titular de la marca en el Estado de tránsito. Comparto, a este respecto, la posición de la Comisión, según la cual el Reglamento n° 3295/94 regula, por una parte, las condiciones de intervención de las autoridades aduaneras con respecto a mercancías sospechosas de ser mercancías con usurpación de marca²⁵ y, por otra parte, las medidas que deben adoptar las autoridades competentes con respecto a esas mercancías.²⁶ Sin embargo, dicho Reglamento no es pertinente para apreciar, conforme al Derecho de marcas, si los derechos de la marca han sido vulnerados ni para determinar cuándo el uso de un signo puede ser prohibido por vulnerar el Derecho de marcas.

41. Pues bien, como acabo de subrayar, a falta de una sospecha fundada de que los

22 — Sentencia de 7 de enero de 2004, X, denominada «*Rolex*» (C-60/02, Rec. p. I-651).

23 — Sentencia *Rolex*, antes citada, apartado 54 y *Polo/Lauren*, antes citada, apartado 29.

24 — Sentencia *Rolex*, antes citada, apartado 58.

25 — Véase el artículo 1, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 3295/94.

26 — Véase el artículo 1, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 3295/94.

productos que llevan un signo idéntico a la marca se comercializarán en un Estado miembro de tránsito vulnerando los derechos del titular de la marca en ese Estado, el mero tránsito, en sí mismo, no puede afectar a las funciones esenciales de la marca. En tales circunstancias, no existirá menoscabo de los derechos del titular de la marca en el Estado de tránsito.

42. Por el contrario, cuando resulte fundada tal sospecha de comercialización ilegal, existirá vulneración de los derechos de la marca. En cualquier caso, tal vulneración no será consecuencia del mero tránsito, sino de circunstancias que pongan de manifiesto la existencia de un riesgo real y efectivo de que las mercancías sean comercializadas ilegalmente en el Estado miembro de tránsito o en otro Estado en el que la marca esté protegida.

43. En los asuntos Polo/Lauren y Rolex, antes citados, precisamente en atención a que existían muchas probabilidades de que las mercancías en cuestión fueran comercializadas ilegalmente en la Comunidad, el Tribunal de Justicia consideró que se debían adoptar, con respecto a las mismas, las medidas de intervención previstas en el

Reglamento n° 3295/94, aunque las mercancías en cuestión se encontraran en un régimen de tránsito externo. La importancia esencial de la circunstancia de que las mercancías se comercialicen ilegalmente se desprende del segundo y tercer considerandos del Reglamento n° 3295/94.²⁷ El propio Tribunal de Justicia constató expresamente, en la sentencia Polo/Lauren, que existe el riesgo de que las mercancías en cuestión «incluidas en el régimen de tránsito externo sean introducidas de modo fraudulento en el mercado comunitario».²⁸ A diferencia de la situación del presente caso, las mercancías de que se trataba en el asunto Polo/Lauren no se encontraban en régimen de tránsito externo con destino en un Estado miembro en el que podían ser libremente comercializadas.

44. Esta última circunstancia, que concurre en el presente asunto, y por supuesto, la falta de indicios que permitan sospechar fundamentamente que las mercancías serán comercializadas en el Estado de tránsito, tienen una importancia decisiva para concluir que el Reglamento n° 3295/94 no es pertinente para apreciar la existencia de un uso del signo susceptible de ser prohibido por menoscabar los derechos del titular de la marca en el Estado de tránsito.

27 — Véase el punto 9 de las presentes conclusiones.

28 — Sentencia Polo/Lauren, antes citada, apartado 34.

45. Habida cuenta de las consideraciones precedentes, soy de la opinión de que el Tribunal de Justicia debe responder a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente que el artículo 5, apartados 1 y 3, de la Directiva sobre las marcas debe interpretarse en el sentido de que la marca registrada no confiere a su titular el derecho de prohibir el mero tránsito de mercancías

en las que figure un signo idéntico a dicha marca, a falta de indicios de que el propietario de las mercancías emprende o haya emprendido actuaciones destinadas a comercializar sus mercancías en Estados en los que la marca está protegida. Compete a los órganos jurisdiccionales nacionales determinar si estos indicios concurren en el presente caso.

III. Conclusión

46. A la luz de las consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Bundesgerichtshof que «el artículo 5, apartados 1 y 3, de 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, debe interpretarse en el sentido de que la marca registrada no confiere a su titular el derecho de prohibir el mero tránsito de mercancías en las que figure un signo idéntico a dicha marca, a falta de indicios de que el propietario de las mercancías emprende o ha emprendido actuaciones destinadas a comercializar sus mercancías en Estados en los que la marca está protegida. Compete a los órganos jurisdiccionales nacionales determinar si estos indicios concurren en el presente caso.»