



## Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL  
PEDRO CRUZ VILLALÓN  
presentadas el 28 de enero de 2014<sup>1</sup>

**Asunto C-583/12**

**Sintax Trading OÜ  
contra  
Maksu- ja Tolliameti**

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Riigikohus (Estonia)]

«Intervención aduanera de mercancías sospechosas de vulnerar derechos de propiedad intelectual — Reglamento (CE) n° 1383/2003 — Artículo 13, apartado 1 — Autoridad competente para tramitar el procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual — Competencia de las autoridades aduaneras para entablar el procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea»

1. El presente asunto se refiere a determinadas medidas fronterizas adoptadas por la República de Estonia contra mercancías que supuestamente vulneran derechos sobre un modelo industrial. Ofrece al Tribunal de Justicia la oportunidad de interpretar nuevamente el Reglamento (CE) n° 1383/2003 del Consejo (en lo sucesivo, «Reglamento»),<sup>2</sup> particularmente en lo que respecta al procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual al que hace referencia el artículo 13, apartado 1, del Reglamento.
2. El Riigikohus (Tribunal Supremo de Estonia) ha planteado dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. En primer lugar, pregunta si el procedimiento mencionado en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento puede tramitarse por las propias autoridades aduaneras, y, en segundo lugar, si dichas autoridades pueden entablar ese mismo procedimiento.
3. Estas cuestiones han surgido en un procedimiento entre Sintax Trading OÜ (en lo sucesivo, «Sintax») y la Maksu-ja Tolliamet (Oficina estonia de impuestos y aduanas; en lo sucesivo, «MTA»), que desestimó la solicitud de Sintax de levantar las mercancías que la MTA había retenido con el argumento de que vulneraban un modelo industrial registrado cuyo titular era OÜ Acerra (en lo sucesivo, «Acerra»).

1 — Lengua original: inglés.

2 — Reglamento 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). El Reglamento ha sido interpretado en las sentencias de 12 de febrero de 2009, Schenker (C-93/08, Rec. p. I-903); de 2 de julio de 2009, Zino Davidoff (C-302/08, Rec. p. I-5671), y de 1 de diciembre de 2011, Philips (C-446/09 y C-495/05, Rec. p. I-12435). La normativa anterior ha sido objeto de jurisprudencia adicional.

## I. Marco jurídico

### A. Derecho de la Unión

4. Las medidas fronterizas constituyen una parte importante de la protección, por parte de la Unión Europea, de los derechos de propiedad intelectual. El Reglamento no es la primera medida legislativa de la Unión en la materia, ni será la última.<sup>3</sup> De hecho, con efectos desde el 1 de enero de 2014, ha sido derogado por el Reglamento (CE) n° 608/2013.<sup>4</sup> Sin embargo, dadas las fechas de los hechos de que se trata, el Reglamento resulta aplicable al caso de autos.

5. Los considerandos segundo y tercero del Reglamento son del siguiente tenor:

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

(3) En el caso de que las mercancías falsificadas, las mercancías piratas y, en general, las mercancías que vulneran un derecho de propiedad intelectual sean originarias o procedan de terceros países, conviene prohibir su introducción en el territorio aduanero de la Comunidad, incluyendo su transbordo, su despacho a libre práctica en la Comunidad, su inclusión en un régimen de suspensión y su colocación en zona franca o depósito franco y establecer un procedimiento para que las autoridades aduaneras puedan intervenir para garantizar en las mejores condiciones el respeto de esta prohibición.»

6. El artículo 10 del Reglamento establece:

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

Estas disposiciones se aplicarán también para la notificación inmediata a la oficina o la aduana contemplada en el apartado 1 del artículo 9 de la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 13, a menos que sean ellas mismas quienes apliquen el procedimiento.»

3 — Derogó (artículo 24) el 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 (DO L 341, p. 8), que, a su vez, derogó (artículo 16) el Reglamento (CEE) n° 3842/86 del Consejo, de 1 de diciembre de 1986, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica de las mercancías con usurpación de marca (DO L 357, p. 1).

4 — Reglamento (UE) n° 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1383/2003 del Consejo (DO L 181, p. 15). Véase el artículo 38.

7. Conforme al artículo 13, apartado 1, del Reglamento:

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

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

8. En el Reglamento (CE) n° 1891/2004<sup>5</sup> se establece cuáles son las medidas necesarias para la aplicación del Reglamento. Su primer considerando establece lo siguiente:

«El Reglamento (CE) n° 1383/2003 ha establecido normas comunes con el fin de prohibir la introducción, el despacho a libre práctica, la salida, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión, en zona franca o en depósito franco, de mercancías falsificadas y de mercancías piratas, y de hacer frente con eficacia a la comercialización ilegal de dichas mercancías, sin obstaculizar por ello la libertad del comercio legítimo.»

B. *Normativa nacional*

9. La Tolliseadus (Ley estonia de aduanas; en lo sucesivo, «TS») establece en su artículo 39, apartados 4 y 6:

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

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

10. El artículo 45, apartado 1, de la TS dispone lo siguiente:

«Las autoridades aduaneras decomisarán las mercancías mencionadas en los artículos 53, 57 y 75 del Código aduanero comunitario y las venderán o destruirán bajo vigilancia aduanera o las cederán de forma gratuita observando el procedimiento establecido en los artículos 97 y 98.»

5 — Reglamento de la Comisión, de 21 de octubre de 2004, por el que se adoptan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1383/2003 del Consejo, 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 328, p. 16). Véase el artículo 20 del Reglamento.

11. El artículo 6 de la Haldusmenetluse seadus (Ley de procedimiento administrativo; en lo sucesivo, «HMS»), establece:

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

## II. Hechos y procedimiento principal

12. Acerra es titular de un modelo industrial estonio para una botella, registrado el 15 de febrero de 2010 con el número 01563 «Pudel» (botella).

13. El 6 de diciembre de 2010, Acerra informó a la MTA de que Sintax pretendía introducir en Estonia un producto en botellas con el modelo registrado.

14. El 23 de diciembre de 2010, la MTA llevó a cabo una inspección complementaria de un cargamento de 63.700 botellas enviadas a Sintax por una sociedad ucraniana. La MTA comprobó que las botellas eran lo suficientemente parecidas al modelo registrado como para sospechar que vulneraban derechos de propiedad intelectual. Mediante resolución de 27 de diciembre de 2010, la MTA retuvo las mercancías sospechosas en un depósito de aduanas.

15. El mismo día, la MTA notificó los hechos a Acerra y la instó a que elaborara un informe sobre las mercancías retenidas. El 6 de enero de 2011, Acerra presentó a la MTA el informe requerido señalando que las botellas importadas vulneraban sus derechos de propiedad intelectual.

16. Sintax reaccionó de dos modos. En primer lugar, el 18 de enero de 2011 solicitó a la MTA el levante de las mercancías. Posteriormente, el 7 de febrero de 2011, interpuso ante el Harju Maakohus (Tribunal Ordinario de Primera Instancia de Harju) una demanda contra Acerra en la que impugnaba la validez del modelo industrial de Acerra.

17. Por lo que respecta al levante de las mercancías, la MTA informó a Sintax mediante escrito de 1 de febrero de 2011 de que Acerra había elaborado un informe sobre las botellas importadas a Estonia y que ésta consideraba que eran idénticas a las de su modelo registrado. En virtud del Reglamento n° 1383/2003, la MTA no podía proceder al levante de las mercancías porque, según la MTA, se había producido una vulneración de derechos de propiedad intelectual. La MTA no tenía competencia alguna para decidir si dicho derecho de propiedad intelectual era válido. En esa misma fecha, Sintax solicitó por segunda vez el levante de las mercancías. El 17 de febrero de 2011, la MTA lo denegó nuevamente por las mismas razones.<sup>6</sup>

18. El 10 de marzo de 2011, Sintax presentó una demanda ante el Tallinna Halduskohus (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Tallin) al objeto de obtener el levante de las mercancías. El 3 de junio de 2011, dicho Tribunal ordenó a la MTA que adoptase una resolución que declarase el levante de las mercancías. La MTA apeló ante el Tallinna Ringkonnakohus (Tribunal de Apelación de Tallin), que desestimó el recurso de apelación mediante resolución de 19 de enero de 2012, aunque basándose en otros motivos. La MTA interpuso un recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente.

6 — Según indica la República de Estonia, la MTA, teniendo en cuenta el procedimiento pendiente relativo a la validez del derecho sobre el dibujo o modelo industrial, decidió no adoptar una resolución administrativa sobre la cuestión de si se había producido una vulneración de un derecho de propiedad intelectual en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento, puesto que tal decisión conduciría, esencialmente al decomiso y la destrucción de las mercancías.

19. El 21 de diciembre de 2011 se desestimó la impugnación por parte de Syntax de la validez del modelo industrial, mientras que el recurso en el procedimiento descrito en el apartado anterior permaneció pendiente. La referida sentencia ha adquirido firmeza, de modo que el registro del modelo es válido.

### III. Cuestiones prejudiciales planteadas y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

20. Mediante resolución de 5 de diciembre de 2012, el Riigikohus suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

- «1) ¿Puede tramitarse también ante la administración aduanera el “procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual”, mencionado en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n° 1383/2003, o bien “la autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo”, mencionada en el capítulo III del Reglamento, debe ser distinta de las autoridades aduaneras?
- 2) En el segundo considerando del Reglamento n° 1383/2003 se menciona como uno de los objetivos del Reglamento la protección de los consumidores y, de conformidad con el tercer considerando, conviene establecer un procedimiento para que las autoridades aduaneras puedan intervenir para garantizar en las mejores condiciones el respeto de la prohibición de introducir en el territorio aduanero de la Comunidad mercancías que vulneren un derecho de propiedad intelectual, sin obstaculizar la libertad del comercio legítimo, mencionado en el segundo considerando del citado Reglamento y en el primer considerando del Reglamento n° 1891/2004.

¿Es compatible con estos objetivos que las medidas establecidas en el artículo 17 del Reglamento n° 1383/2003 sólo puedan aplicarse si el titular del derecho inicia el procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual, mencionado en el artículo 13, apartado 1, de dicho Reglamento, o bien con miras a la consecución de estos objetivos en las mejores condiciones, la autoridad aduanera debe tener la posibilidad de entablar el correspondiente procedimiento?»

21. La República Checa, la República de Estonia y la Comisión han presentado observaciones escritas. No se ha solicitado ni celebrado vista.

### IV. Apreciación jurídica

22. No cabe entender las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente fuera del contexto tanto del sistema de medidas fronterizas establecido por el Reglamento como del modo en que los tribunales estonios han interpretado los hechos teniendo en cuenta dicho sistema. Por lo tanto, examinaré ambos puntos, uno tras otro, antes de analizar las propias cuestiones.

#### A. Objeto y sistema del Reglamento

23. A fin de proteger a los titulares de derechos, los fabricantes y los comerciantes que cumplen la ley, pero también a los consumidores,<sup>7</sup> el Reglamento establece, en primer lugar, un sistema de intervenciones aduaneras en los casos de mercancías *sospechosas* de vulnerar derechos de propiedad intelectual,<sup>8</sup> pero también una determinada serie de medidas que deben aplicarse a mercancías *reconocidas* como mercancías que vulneran tales derechos.

7 — Segundo considerando del Reglamento.

8 — El término se define en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento.

24. En principio, por lo que respecta a las mercancías<sup>9</sup> sospechosas de vulnerar derechos de propiedad intelectual, las medidas fronterizas pueden adoptarse a instancia de los titulares de los derechos,<sup>10</sup> solicitud que se aceptará por las autoridades aduaneras.<sup>11</sup> Las autoridades aduaneras suspenderán la concesión del levante o procederán a la retención de mercancías sospechosas de vulnerar un derecho de propiedad intelectual mencionado en la aceptación de la solicitud, en su caso tras consultar al solicitante.<sup>12</sup> Cuando no se haya presentado o autorizado solicitud alguna, pero las autoridades aduaneras tengan motivos suficientes para sospechar que se trata de mercancías que vulneran un derecho de propiedad intelectual, podrán suspender el levante o proceder de oficio a la retención de las mercancías durante tres días laborables para permitir al titular del derecho presentar una solicitud.<sup>13</sup>

25. No obstante, estas medidas tienen carácter temporal. En el artículo 13, apartado 1, del Reglamento se prevé que si en el plazo de diez días laborables a partir de recibida la notificación de la suspensión de la concesión del levante o de la retención, las autoridades aduaneras no han sido informadas de la apertura de un procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual,<sup>14</sup> se concederá el levante de las mercancías o se levantará la medida de retención. Las mercancías reconocidas como mercancías que vulneran un derecho de propiedad intelectual serán objeto de las medidas previstas en el capítulo IV del Reglamento, entre las que figura la destrucción de las mercancías que vulneren estos derechos.<sup>15</sup>

26. Una vez que se han reconocido unas mercancías como mercancías que vulneran un derecho de propiedad intelectual, resultan aplicables las medidas que figuran en el capítulo IV del Reglamento: estará prohibida la introducción en el territorio aduanero de la Unión y no podrán ser objeto de ninguno de los demás actos enunciados en el artículo 16 y los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las autoridades competentes puedan tomar las medidas previstas en el artículo 17, incluida la destrucción de las mercancías.

27. De los hechos no resulta con claridad si se ha cumplido con el procedimiento previsto en el Reglamento, en particular, si el titular del derecho presentó la solicitud de intervención de las autoridades aduaneras. Incumbe al órgano jurisdiccional remitente examinar estos hechos.

#### *B. Interpretación de los hechos que dieron lugar al litigio por parte de los tribunales nacionales teniendo en cuenta el sistema del Reglamento<sup>16</sup>*

28. En su impugnación de la retención de las mercancías ante el Tallinna Halduskohus, Syntax alegó, entre otros argumentos, que el procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual mencionado en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento se entabló fuera de plazo. La MTA, sin embargo, afirmó que había determinado que las mercancías vulneraban un derecho de propiedad intelectual.

9 — Las mercancías tienen que estar sometidas a un régimen aduanero pertinente. Véase el artículo 1, apartado 1, del Reglamento.

10 — Artículos 5 y 6 del Reglamento.

11 — Artículo 8 del Reglamento. El Reglamento emplea términos diferentes para las distintas autoridades a las que hace referencia. La autoridad que recibe la solicitud y decide sobre ella se denomina «administración aduanera» u «oficina de la administración de aduanas» (artículo 5, apartados 1 y 2), mientras que la autoridad que recibe las decisiones de aceptación e interviene sobre la base de ésta se denomina «aduanera» (artículo 9, apartado 1). La expresión «autoridades aduaneras» se emplea (por ejemplo en el artículo 1, apartado 1) como término genérico que se refiere a cualquiera de las autoridades individuales de la organización aduanera. Utilizaré este término en todo el documento.

12 — Artículo 9, apartado 1, del Reglamento.

13 — Artículo 4 del Reglamento.

14 — Alternativamente, cuando resulte aplicable, podrá utilizarse el llamado procedimiento simplificado del artículo 11, apartado 1. Véase, asimismo, la sentencia Schenker, citada en la nota 2, apartado 26.

15 — Artículo 17 del Reglamento.

16 — La descripción se basa en la resolución de remisión.

29. El Tallinna Halduskohus declaró que cabe entender que la notificación que la MTA hizo a Acerra es el primer acto de la MTA en el procedimiento administrativo destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual, tal como se admite en los artículos 9 y 10 del Reglamento. Por lo tanto, dicho órgano jurisdiccional parece haber considerado que la MTA dio comienzo al procedimiento mencionado en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento el 27 de diciembre de 2010. No obstante, dicho tribunal no consideró que existiera una decisión de la MTA en ninguno de los actos posteriores. La no adopción de una decisión por parte de la MTA y la interpretación que dicho órgano jurisdiccional hizo del artículo 14 del Reglamento lo llevaron a decidir en favor de Syntax.

30. La MTA recurrió contra dicha resolución alegando que no había podido adoptar una decisión sobre la vulneración debido a que Syntax había impugnado la validez del derecho de propiedad intelectual y a que el artículo 14 del Reglamento no era aplicable puesto que no se había constituido garantía alguna.

31. El Tallinna Ringkonnakohus confirmó la resolución del Tallinna Halduskohus, aunque sobre la base de otros motivos. De conformidad con la interpretación de los hechos efectuada por el Tallinna Ringkonnakohus, el procedimiento al que hace referencia el artículo 13, apartado 1, del Reglamento no se había iniciado, puesto que no son las autoridades aduaneras, sino un tribunal de la jurisdicción civil quien ha de decidir sobre si se ha producido una vulneración de derechos de propiedad intelectual.

32. La MTA interpuso un recurso de casación contra dicha sentencia alegando que la cuestión de competencia de las autoridades aduaneras para decidir sobre la vulneración se había planteado por primera vez y que las autoridades aduaneras disponían de tal competencia.

33. En su resolución de remisión, el Tribunal Supremo de Estonia declaró que es «posible, en principio,» interpretar la normativa estonia<sup>17</sup> en el sentido de que las autoridades aduaneras son competentes para determinar si las mercancías de que se trata son piratas.<sup>18</sup> Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre si dicha interpretación de la normativa nacional es conforme con el Derecho de la Unión y considera necesario que se responda a las dos cuestiones planteadas para pronunciarse sobre el contenido de las instrucciones que ha de dar a la MTA.

### *C. Cuestiones prejudiciales planteadas*

34. Como ya he señalado anteriormente, el Riigikohus pregunta, esencialmente, dos cosas: por una parte, si el procedimiento al que hace referencia el artículo 13, apartado 1, del Reglamento puede tramitarse por las propias autoridades aduaneras (primera cuestión prejudicial) y, por otra, si las autoridades aduaneras pueden también entablar el procedimiento pertinente (segunda cuestión prejudicial).

#### 1. Primera cuestión prejudicial

35. Mediante su primera cuestión prejudicial, el Riigikohus pretende que se dilucide si las propias autoridades aduaneras pueden tramitar el procedimiento mencionado en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Sin embargo, antes de analizar la disposición haré un breve resumen de los puntos de vista de las partes y del órgano jurisdiccional remitente.

17 — Artículo 39, apartados 4 y 6, y artículo 45, apartado 1, de la TS, y artículos 6, 38 y 39 de la HMS, en relación con el artículo 1, apartado 4, de la TS.

18 — Según la República de Estonia, el titular del derecho puede incoar el procedimiento también ante un tribunal de la jurisdicción civil, aunque el procedimiento administrativo constituye una alternativa.

a) Observaciones presentadas al Tribunal de Justicia

36. El órgano jurisdiccional remitente duda de que el Reglamento permita a las propias autoridades aduaneras tramitar el procedimiento mencionado en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento. El título del capítulo III se refiere a «las autoridades aduaneras y [...] la autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo», por lo que parece distinguir claramente entre las dos. No obstante, considera que la jurisprudencia no es concluyente en este punto.

37. Todas las partes en el presente procedimiento responderían afirmativamente a la primera cuestión prejudicial.

38. Según la República de Estonia, la normativa únicamente armoniza las medidas fronterizas. Como se clarifica en el octavo considerando y el artículo 10 del Reglamento, la determinación de que se ha producido la vulneración mencionada en el artículo 13, apartado 1, se regula por la normativa nacional y, de conformidad con el principio de autonomía procesal de los Estados miembros, incumbe a éstos determinar la autoridad competente. La República de Estonia considera que su argumento viene confirmado por los artículos 49 y 55 del Acuerdo ADPIC, el segundo de los cuales menciona expresamente los procedimientos administrativos. La República de Estonia considera que la referencia hecha en el capítulo III únicamente indica que dichas autoridades pueden ser distintas, pero no tienen por qué serlo. Asimismo, en el artículo 10 del Reglamento se establece que el procedimiento mencionado en el artículo 13, apartado 1, también puede aplicarse por la oficina de aduanas, pero, como una oficina de aduanas rara vez incoa procedimientos ante los tribunales con el fin de proteger los intereses de particulares, el artículo 10 requiere implícitamente que exista un procedimiento administrativo. Éste también ayudaría a alcanzar los objetivos del Reglamento, a saber, una mejor protección contra las infracciones de los derechos de propiedad intelectual. Estima que la jurisprudencia confirma su punto de vista.

39. La República Checa coincide esencialmente con la República de Estonia. Añade que únicamente cabría admitir una interpretación en otro sentido si con una distinción entre las autoridades aduaneras y la autoridad que decida en el procedimiento mencionado en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento se persiguiera un objetivo declarado del Reglamento.

40. En opinión de la Comisión, el procedimiento previsto en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento es un procedimiento que se rige por el Derecho nacional y está destinado a determinar sobre la base de los hechos si se ha producido efectivamente una vulneración de derechos de propiedad intelectual. Dicho procedimiento ha de distinguirse del procedimiento por el que se rige la retención de las mercancías (intervención de las autoridades aduaneras). La Comisión alega que los artículos 41 a 49 del Acuerdo ADPIC establecen los requisitos del procedimiento sobre el fondo, pero que incumbe a los Estados miembros determinar, entre otras cuestiones, si la autoridad competente ha de ser de naturaleza judicial o administrativa, aunque, de conformidad con el artículo 41, apartado 4, las decisiones administrativas finales tienen que poder ser objeto de revisión por una autoridad judicial.



b) Sobre si las autoridades aduaneras pueden ser la «autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo» en el sentido del capítulo III del Reglamento

41. Resulta indiscutible que una autoridad administrativa puede ser también competente para determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual con arreglo al Derecho nacional, tal como ya señaló el Tribunal de Justicia al referirse a la «autoridad, jurisdiccional o no, competente para resolver sobre el fondo» en relación con la declaración de vulneración.<sup>19</sup> La formulación neutra utilizada en el propio Reglamento, en concreto la referencia a la «autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo» hecha en el título del capítulo III y el hecho de que no se pronuncia sobre dónde se tramita el procedimiento mencionado en el artículo 13, apartado 1, confirma que se pretendió dejar la determinación de la autoridad competente a los Estados miembros.<sup>20</sup>

42. Ahora bien, el hecho de que el Reglamento no excluya que el procedimiento al que se hace referencia en el artículo 13, apartado 1, pueda tramitarse por una autoridad administrativa, junto con el hecho de que las autoridades aduaneras *son*, sin lugar a duda, autoridades administrativas, no conduce, por sí mismo, a la conclusión de que las autoridades aduaneras pueden estar facultadas para tramitar el procedimiento pertinente.

43. De hecho, existen varias circunstancias por las que debe adoptarse especial cautela antes de llegar a esta conclusión. En primer lugar, ha de recordarse que, en el título del capítulo III, el propio Reglamento yuxtapone las «autoridades aduaneras» y «la autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo», esto es, la autoridad que determina si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual, por lo que parece establecer implícitamente una distinción entre ellas.

44. Además, la redacción del artículo 10 del Reglamento, al que volveré en mis consideraciones sobre la segunda cuestión prejudicial, revela que en la disposición se asume que la autoridad que determina si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual y la oficina o aduana que entable el procedimiento son entidades diferentes.<sup>21</sup>

45. Ahora bien, la cuestión que se plantea es la de si, en las circunstancias señaladas y según parece sugerir la Comisión, el Tribunal de Justicia ha de considerar, sin mayor análisis, que el Reglamento no se opone a que las autoridades aduaneras sean competentes para determinar si se ha producido una vulneración.

46. En efecto, la Comisión ha propuesto que el Tribunal de Justicia declare que incumbe a los Estados miembros decidir cuáles son las autoridades competentes y establecer los detalles del procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, advierte de que la normativa nacional ha de establecer claramente cuál es la autoridad competente para tramitar dicho procedimiento. Asimismo insiste en que el procedimiento sobre el fondo de una vulneración no puede ser el mismo que el previsto para decidir si se suspende o no el levante de las mercancías, y éstas se retienen en aquellos supuestos en que se sospeche la vulneración de un derecho de propiedad intelectual. No obstante, queda por determinar si estas salvaguardias son suficientes.

19 — Sentencia Philips, citada en la nota 2, apartado 69. Mediante mi declaración hecha en el punto 96 de las conclusiones presentadas en el asunto Philips («no corresponde a las autoridades de aduanas pronunciarse de forma definitiva sobre si ha existido o no una vulneración de derechos de propiedad intelectual») pretendí mostrar la diferencia existente entre el procedimiento relativo a las intervenciones por parte de las aduanas de mercancías sospechosas de vulnerar derechos de propiedad intelectual y los relativos a mercancías reconocidas como mercancías que vulneran tales derechos. En ningún caso debe entenderse en el sentido de que excluye la posibilidad aquí examinada.

20 — Vrins, O. y Schneider, M., *Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures*, Oxford University Press, 2ª ed. 2012, 5.495.

21 — Aparentemente, las versiones alemana y danesa del apartado 2 del artículo 10 del Reglamento implican que las autoridades aduaneras pueden tramitar el procedimiento («sofern dieses nicht von dieser Dienststelle oder Zollstelle durchgeführt wird»; «medmindre denne gennemføres af nævnte afdeling eller toldsted»). Las versiones inglesa, neerlandesa, francesa e italiana, sin embargo, establecen claramente que la disposición se refiere a las autoridades que *inician* el procedimiento («unless the procedure was initiated by that department or office», «tenzij dat kantoor of die dienst de procedure zelf heeft ingeleid», «à moins que celle-ci n'ait été engagée par ce service ou ce bureau», «sempre che la medesima non sia stata avviata da tale servizio o ufficio doganale»).

47. Considero que no es así.

48. El hecho de que, de conformidad con la normativa nacional, una autoridad administrativa pueda estar facultada para determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual en el procedimiento mencionado en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento no modifica la naturaleza ni el contenido de la decisión que dicha autoridad ha de adoptar. Claro está que en tal procedimiento la autoridad administrativa decidirá de conformidad con los derechos e intereses legítimos de las personas, en concreto –utilizando la terminología del Reglamento– «del declarante, del tenedor o del propietario de las mercancías».<sup>22</sup> En este contexto, ha de destacarse nuevamente que, como consecuencia de la decisión, las mercancías pueden ser objeto de las medidas previstas en el capítulo IV del Reglamento.

49. En la sentencia *Sopropé*, un asunto relativo a una decisión adoptada por una autoridad aduanera en materia de derechos de aduana, el Tribunal de Justicia declaró que, de conformidad con los principios generales del Derecho de la Unión, «debe permitirse a los destinatarios de decisiones que afecten sensiblemente a sus intereses dar a conocer eficazmente su punto de vista sobre los elementos en los que la administración vaya a basar su decisión».<sup>23</sup> Naturalmente, tras la entrada en vigor de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), este análisis ha de aplicarse *mutatis mutandis* en relación con el Tratado de Lisboa.<sup>24</sup>

50. Es cierto que, como ha señalado acertadamente la Comisión, la regulación del procedimiento mencionado en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento está comprendida generalmente dentro del ámbito de las competencias de que disponen los Estados miembros al ejercer su autonomía procesal.<sup>25</sup> No obstante, los actos de los Estados miembros a este respecto han de considerarse «aplicación del Derecho de la Unión» en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta.<sup>26</sup>

51. En estas circunstancias, la siguiente fase en el análisis requerido consiste en determinar cómo y, más concretamente *dónde* ubicar en un contexto post-Lisboa las garantías procesales mencionadas, que al mismo tiempo están protegidas como principios generales del Derecho de la Unión.

52. En mi opinión, y éste es el principal punto de este planteamiento, la importancia de la naturaleza de la función ejercida supera la naturaleza de la autoridad pública que la ejerce. Es cierto que el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH»), en el que se basa el artículo 47, apartado 2, de la Carta,<sup>27</sup> se refiere en general a procedimientos ante un «tribunal» y no a procedimientos administrativos.<sup>28</sup> No obstante, ha de destacarse que los hechos que dieron lugar al presente asunto son ciertamente particulares. En el caso de autos, una autoridad administrativa ejerce una función, siendo su configuración y modo de trabajo equivalentes a los de un

22 — Artículo 11, apartado 1, del Reglamento.

23 — Sentencia de 18 de diciembre de 2008 (C-349/07, Rec. p. I-10369), apartados 36 y 37.

24 — Más recientemente se aplicó el principio general en la sentencia de 22 de octubre de 2013, *Sabou* (C-276/12), apartado 38, aunque en un contexto relativo a investigaciones efectuadas por las autoridades tributarias.

25 — Sobre el principio de autonomía procesal, véase la sentencia de 11 de febrero de 1971, *Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor* (39/70, Rec. p. 49), apartado 4.

26 — Véanse la sentencia de 26 de febrero de 2013, *Åkerberg Fransson* (C-617/10), apartado 19, y las conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas en el asunto *Sabou*, sentencia citada en la nota 24, puntos 38 a 46.

27 — Observaciones relativas al artículo 47 de la Carta.

28 — Véanse la sentencia de 7 de enero de 2004, *Aalborg Portland y otros/Comisión* (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, Rec. p. I-123); las conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas en el asunto *Sabou*, sentencia citada en la nota 24, punto 54, y la sentencia del TEDH *Mantovanelli c. Francia*, de 18 de marzo de 1997, *Recueil des arrêts et décisions*, 1997-II, apartado 33.

órgano jurisdiccional. Considero que es en este sentido que ha de entenderse la declaración hecha en la sentencia Philips de que la autoridad competente sea «normalmente» judicial.<sup>29</sup> Desde este punto de vista, sugiero que se identifique el artículo 47 de la Carta como el lugar adecuado para las garantías procesales mencionadas.

53. La interpretación del artículo 6, apartado 1, del CEDH por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos refuerza mi argumento. Según dicho Tribunal, el concepto de «[decisión relativa a] los litigios sobre [...] derechos [...] de carácter civil» del artículo 6, apartado 1, del CEDH incluye los litigios sobre la existencia y la vulneración de derechos de propiedad intelectual, sea cual fuere la naturaleza jurídica del organismo que los examine de conformidad con la normativa nacional.<sup>30</sup> Por lo tanto, la protección del artículo 6 del CEDH es aplicable cuando, como ocurre en el presente asunto, se trate de una controversia de esta naturaleza y el resultado de ella resulte decisivo para los derechos en cuestión. Sin embargo, en un caso como éste, los Estados miembros no están obligados a someter la controversia a un tribunal que reúna todos los requisitos del artículo 6 del CEDH en cada una de las fases del procedimiento. «Las necesidades de flexibilidad y eficacia [...] pueden justificar la intervención previa de organismos [...] administrativos [...] que no reúnen los referidos requisitos en todos los aspectos».<sup>31</sup> Esta afirmación supone que, por principio, los requisitos de contenido del artículo 6 del CEDH son aplicables también a dichos procedimientos administrativos, aunque quizá no con el mismo grado de rigor. De conformidad con el artículo 52, apartado 3, de la Carta, han de hacerse las mismas consideraciones respecto del artículo 47 de la Carta.

54. Sobre la base del anterior análisis resulta fácil identificar las garantías esenciales que han de acompañar el procedimiento mencionado en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento.

55. Por lo tanto, como ha señalado la Comisión, la normativa nacional ha de atribuir expresamente a las autoridades aduaneras la facultad de adoptar las resoluciones pertinentes. No es necesario indicar que no basta con deducir la competencia de las autoridades aduaneras de lo que puede calificarse como sus competencias «normales». Asimismo, se espera que las autoridades aduaneras facultadas para adoptar dichas resoluciones actúen de modo que queden garantizadas su independencia y su imparcialidad. Además, en observancia de sus derechos de defensa, los destinatarios de decisiones que afecten sensiblemente a sus intereses tienen que poder dar a conocer eficazmente su punto de vista sobre los elementos en los que la administración vaya a basar su resolución.<sup>32</sup> Por consiguiente, es necesario conceder a las personas interesadas un derecho a ser oídas. Además, está claro que la resolución que adopten las autoridades aduaneras tiene que poder ser objeto de control judicial.

56. Por consiguiente, propongo que se responda que el artículo 13, apartado 1, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que no excluye que los Estados miembros faculten a las autoridades aduaneras para tramitar el procedimiento previsto en la referida disposición, siempre que dicha facultad esté prevista expresamente en la normativa nacional, las autoridades aduaneras actúen de modo que queden garantizadas su independencia y su imparcialidad, se observe el derecho a ser oído y exista la posibilidad de ejercer un control judicial.

## 2. Segunda cuestión prejudicial

57. Mediante la segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si los Estados miembros pueden establecer que las autoridades aduaneras estén facultadas para entablar el procedimiento mencionado en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento.

29 — Conclusiones presentadas en el asunto Philips, sentencia citada en la nota 2, punto 41.

30 — Véanse las sentencias del TEDH Kristiansen y Tyvik AS c. Noruega, de 2 de mayo de 2013, apartado 51; Vrabel y Đurica, de 13 de septiembre de 2005, apartados 5 y 38 a 40, y König, de 28 de junio de 1978, serie A n° 27, apartado 88.

31 — Véanse las sentencias del TEDH Le Compte, Van Leuven y de Meyere, de 23 de junio de 1981, serie A n° 43, apartado 51, y Janosevic c. Suecia, de 23 de julio de 2002, *Recueil des arrêts et décisions* 2002-VII, apartado 81.

32 — Sentencia Sopropé, citada en la nota 23, apartado 37.

58. Todas las partes en el procedimiento alegan que es así. Destacan que, en virtud del párrafo primero del artículo 10 del Reglamento, el procedimiento mencionado en el artículo 13, apartado 1, se rige por el Derecho nacional. La República de Estonia y la República Checa señalan que el artículo 14, apartado 2, y el párrafo segundo del artículo 10 establecen que el procedimiento puede entablarse por una persona que no sea el titular del derecho y, ciertamente, por las propias autoridades aduaneras y que esta interpretación es compatible con el objetivo del Reglamento, a saber, la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual y la protección del consumidor de mercancías que vulneran tales derechos.

59. De los hechos no se desprende si las autoridades nacionales entablaron el procedimiento mencionado en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento o no. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional analizar los hechos.

60. Es cierto que el Tribunal de Justicia ha declarado que el Reglamento atribuye una función esencial al titular del derecho: es el titular el que debe solicitar la intervención aduanera en virtud del artículo 5 del Reglamento, mientras que la intervención de oficio por parte de las autoridades aduaneras en virtud del artículo 4, apartado 1, únicamente es posible «para permitir al titular del derecho presentar una solicitud de intervención con arreglo al artículo 5». En este contexto, el Tribunal de Justicia ha señalado que «la condena definitiva de tales prácticas por parte de la autoridad nacional competente para conocer del fondo del asunto, supone que éste le sea sometido por el titular del derecho. Si el titular del derecho no somete el asunto a la autoridad competente, la medida de suspensión del levante o de retención de las mercancías deja de surtir efecto al cabo de poco tiempo [...]»<sup>33</sup> Aunque esta declaración se refiere al Reglamento n° 3295/94, es también cierta con respecto al Reglamento en vigor en el momento de los hechos que dieron lugar al presente asunto.

61. Una vez precisado esto, el Tribunal de Justicia no pretendió describir todas las posibilidades de cómo puede entablarse el procedimiento mencionado en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento, sino que, a este respecto, se refería al supuesto más común.

62. En efecto, el artículo 14, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento se refiere expresamente a situaciones en las que «[...] el procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual con arreglo a las disposiciones jurídicas nacionales no haya sido iniciado por iniciativa del titular, del derecho sobre el dibujo o el modelo». El artículo 10, párrafo segundo, establece que las disposiciones vigentes en el Estado miembro de que se trata «se aplicarán también para la notificación inmediata a la oficina o la aduana contemplada en el apartado 1 del artículo 9 de la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 13, a menos que sean ellas mismas quienes apliquen el procedimiento». Esta disposición indica expresamente que el procedimiento previsto en el artículo 13 puede entablarse por la oficina o la aduana indicadas en el artículo 9, apartado 1. Esto resuelve la cuestión. No es necesario determinar en qué medida resulta imperioso –o útil para la protección de los consumidores, tal como sugiere el órgano jurisdiccional remitente– que las autoridades aduaneras entablen el procedimiento mencionado en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento.

63. A la luz de todas estas consideraciones y de las circunstancias del asunto, ciertamente no del todo esclarecidas, considero importante recordar nuevamente que el artículo 13, apartado 1, del Reglamento exige a las autoridades aduaneras que concedan el levante de las mercancías, o el levante de la medida de retención, cuando se cumplan las condiciones previstas en él. Dicha obligación es la consecuencia del esfuerzo que hace el Reglamento por no obstaculizar la libertad del comercio legítimo previniendo al mismo tiempo la comercialización de mercancías que vulneran derechos de propiedad intelectual, mencionada en el segundo considerando del Reglamento. Por lo tanto, la abstención por parte del titular del derecho de iniciar el procedimiento dentro de plazo únicamente puede sustituirse por la

33 — Sentencia de 14 de octubre de 1999, Adidas (C-223/98, Rec. p. I-7081), apartado 26.

incoación, por parte de las autoridades aduaneras, de un procedimiento que evite el levante de las mercancías en aquellos casos en los que las autoridades aduaneras adopten una decisión formal de entablar el procedimiento. En particular, una mera declaración de que el titular del derecho considera que la importación de las mercancías de que se trate vulnera sus derechos de propiedad intelectual no basta para justificar la denegación de una solicitud de levante de las mercancías. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional determinar cuáles son los hechos pertinentes.

64. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, propongo que se responda a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 13, apartado 1, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que no excluye que los Estados miembros establezcan la posibilidad de que las propias autoridades aduaneras entablen también formalmente el procedimiento mencionado en dicha disposición.

## **V. Conclusión**

65. A la luz de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Riigikohus:

- «1) El artículo 13, apartado 1, del 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, debe interpretarse en el sentido de que no excluye que los Estados miembros faculten a las autoridades aduaneras para tramitar el procedimiento previsto en la referida disposición, siempre que dicha facultad esté prevista expresamente en la normativa nacional, las autoridades aduaneras actúen de modo que queden garantizadas su independencia y su imparcialidad, se observe el derecho a ser oído y exista la posibilidad de ejercer un control judicial.
- 2) El artículo 13, apartado 1, del Reglamento n° 1383/2003 debe interpretarse en el sentido de que no excluye que los Estados miembros establezcan la posibilidad de que las propias autoridades aduaneras entablen también formalmente el procedimiento mencionado en dicha disposición.»