

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
de 18 de octubre de 2005 *

En el asunto C-405/03,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Gerechtshof te 's-Gravenhage (Países Bajos), mediante resolución de 28 de agosto de 2003, recibida en el Tribunal de Justicia el 29 de septiembre de 2003, en el procedimiento entre

Class International BV

y

Colgate-Palmolive Company,

Unilever NV,

SmithKline Beecham plc,

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

Beecham Group plc,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas y J. Malenovský, Presidentes de Sala, y los Sres. C. Gulmann (Ponente) y R. Schintgen, la Sra. N. Colneric y los Sres. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič y J. Klučka, Jueces;

Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;
Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 15 de marzo de 2005;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- en nombre de Class International BV, por el Sr. G. van der Wal, advocaat;
- en nombre de SmithKline Beecham plc y Beecham Group plc, por el Sr. M.A.A. van Wijngaarden, advocaat;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. N.B. Rasmussen, W. Wils y H. van Vliet, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 26 de mayo de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartados 1 y 3, letras b) y c), 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 (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»), y del artículo 9, apartados 1 y 2, letras b) y c), del Reglamento (CE) n ° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento»).

- 2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre, por una parte, la empresa Class International BV (en lo sucesivo, «Class International») y, por otra parte, las empresas SmithKline Beecham plc (en lo sucesivo, «SmithKline Beecham») y Beecham Group plc (en lo sucesivo, «Beecham Group»), en relación con la orden de retención, solicitada por estas dos últimas empresas, de productos de su marca procedentes del exterior de la Comunidad Europea y almacenados por Class International, propietaria de dichos bienes, en un almacén aduanero en Rotterdam.

Marco jurídico comunitario

- 3 El artículo 5 de la Directiva, titulado «Derechos conferidos por la marca», dispone lo siguiente:

«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:

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

[...]

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2:

[...]

- b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

- c) importar productos [...] con el signo;

[...]»

4 El artículo 9, apartado 1, letra a), y apartado 2, letras b) y c), del Reglamento establece en los mismos términos los derechos conferidos por la marca comunitaria.

- 5 El artículo 7, apartado 1, de la Directiva, titulado «Agotamiento del derecho conferido por la marca», señala:

«El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.»

- 6 El artículo 13, apartado 1, del Reglamento configura en los mismos términos el agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria.
- 7 El artículo 65, apartado 2, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «EEE»), de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3), señala que las disposiciones y arreglos específicos relativos a la propiedad intelectual, industrial y mercantil figuran en el anexo XVII de dicho Acuerdo.
- 8 El apartado 4 del citado anexo se refiere a la Directiva.
- 9 Este apartado modifica el artículo 7, apartado 1, de la Directiva reemplazando, a efectos del Acuerdo sobre el EEE, la expresión «en la Comunidad» por los términos «en una Parte Contratante».
- 10 El artículo 91, apartado 1, del Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1; en lo sucesivo, «Código aduanero»), dispone:

«El régimen de tránsito externo permitirá la circulación de uno a otro punto del territorio aduanero de la Comunidad:

- a) de mercancías no comunitarias, sin que dichas mercancías estén sujetas a los derechos de importación y demás gravámenes ni a medidas de política comercial;

[...]»

- 11 El artículo 98, apartado 1, del Código aduanero establece:

«El régimen de depósito aduanero permitirá el almacenamiento en un depósito aduanero:

- a) de mercancías no comunitarias, sin que estas mercancías estén sujetas a derechos de importación ni a medidas de política comercial,

[...]»

12 El artículo 58 de dicho Código precisa:

«1. Salvo disposición en sentido contrario, las mercancías podrán recibir, en todo momento y en las condiciones establecidas, cualquier destino aduanero independientemente de su naturaleza, cantidad, origen, procedencia o destino.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no será obstáculo para las prohibiciones o restricciones justificadas por razones [...] de protección de la propiedad industrial y comercial.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

13 SmithKline Beecham y Beecham Group, sociedades mercantiles del Reino Unido pertenecientes al grupo GlaxoSmithKline, son separadamente titulares de las marcas Aquafresh, marcas comunitarias y marcas registradas en el Bureau Benelux des Marques, concretamente para productos dentífricos.

14 A lo largo del mes de febrero de 2002, Class International introdujo en la Comunidad, en Rotterdam, un contenedor con productos dentífricos identificados con la marca Aquafresh, comprados a la empresa sudafricana Kapex International.

15 Informadas de que esos productos dentífricos podrían ser productos falsificados, el 5 de marzo de 2002 SmithKline Beecham y Beecham Group (en lo sucesivo, conjuntamente, «Beecham») obtuvieron de las autoridades aduaneras una orden de retención del contenedor.

- 16 El examen de los productos incautados, realizado durante el mes de abril de 2002, reveló que se trataba de productos originales y no de mercancías de imitación.
- 17 Class International solicitó el levantamiento de la orden de retención al Rechtbank te Rotterdam así como que se condenase a Beecham al pago de una indemnización para el resarcimiento del perjuicio que estimaba haber sufrido.
- 18 Estas pretensiones fueron desestimadas por auto de 24 de mayo de 2002.
- 19 Class International apeló esta resolución ante el Gerechtshof te 's-Gravenhage.
- 20 Argumentó ante dicho órgano jurisdiccional que los productos retenidos no habían sido importados, sino que se encontraban en tránsito.
- 21 El Gerechtshof considera que no se ha demostrado que esos productos tuvieran ya un comprador en el momento de su entrada en los Países Bajos ni en el momento en que fueron retenidos. Estima que no se excluye que el primer comprador esté establecido en el territorio del EEE. Hace constar que varias alegaciones planteadas se refieren a la cuestión de si el almacenamiento temporal de mercancías originales bajo el régimen de depósito aduanero T 1 y/o el tránsito de tales mercancías hacia países situados fuera del EEE deben tener la consideración de uso de la marca.

- 22 El Gerechtshof te 's-Gravenhage, al considerar que la solución del litigio requería la interpretación del artículo 5, apartados 1 y 3, letras b) y c), de la Directiva, así como del artículo 9, apartados 1 y 2, letras b) y c), del Reglamento, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

- «1) ¿Puede el titular de una marca oponerse a la entrada, llevada a cabo sin su consentimiento, de mercancías procedentes de terceros países, que llevan una marca en el sentido de la Directiva [sobre marcas] y/o del Reglamento, en el territorio de un Estado miembro (en el presente asunto, el territorio de los Países Bajos o de los Estados del Benelux) en el marco del tránsito o del comercio de tránsito, como se describe a continuación?
- 2) ¿Incluye el término “uso de un signo en el tráfico económico”, en el sentido de la primera frase del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva, en relación con el apartado 3, letras b) y c), del mismo artículo y, por otra parte, la primera frase del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento en relación con el apartado 2, letras b) y c), del mismo artículo, el almacenamiento en el territorio de un Estado miembro, en un despacho o en un almacén aduanero, de mercancías de marca originales (que llevan una marca en el sentido de la Directiva, de la Ley Uniforme de Marcas del Benelux y/o del Reglamento), que no han sido importadas en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento, procedentes de fuera del EEE y que tienen un estatuto aduanero de mercancías no comunitarias (por ejemplo T I o Documento administrativo de Acompañamiento)?
- 3) ¿Tiene relevancia para la respuesta a las cuestiones primera y segunda el hecho de que, a la llegada al mencionado territorio, se conozca el destino final de las mercancías o que dichas mercancías no hayan sido todavía objeto de ningún contrato (de compraventa) con un adquirente de un país tercero?

- 4) ¿Tiene relevancia para la respuesta a las cuestiones primera, segunda y tercera la concurrencia de circunstancias adicionales, como, por ejemplo
- a) el hecho de que el comerciante, que es propietario de las mercancías de que se trata o puede disponer sobre ellas y/o se dedica al comercio paralelo, esté establecido en un Estado miembro;
 - b) el hecho de que las mercancías hayan sido ofrecidas en venta o vendidas por un comerciante establecido en un Estado miembro, a partir de ese Estado, a otro comerciante establecido asimismo en un Estado miembro, aunque (aún) no conste el lugar de la entrega;
 - c) el hecho de que las mercancías hayan sido ofrecidas en venta o vendidas por un comerciante establecido en un Estado miembro, a partir de ese Estado, a otro comerciante establecido asimismo en un Estado miembro, cuando consta el lugar de la entrega de las mercancías ofrecidas o vendidas de tal forma, pero no su destino final, con o sin la mención expresa o precisión contenida en una cláusula contractual que indique que se trata de mercancías no comunitarias (en régimen de tránsito);
 - d) el hecho de que las mercancías hayan sido ofrecidas en venta o vendidas por un comerciante establecido en un Estado miembro a otro comerciante establecido fuera del EEE, aunque eventualmente no conste el lugar de entrega y/o de destino final de dichas mercancías;
 - e) el hecho de que las mercancías hayan sido ofrecidas en venta o vendidas por un comerciante establecido en un Estado miembro a otro comerciante establecido fuera del EEE del que el comerciante (paralelo) sabe o tiene serios motivos para suponer que revenderá o entregará las referidas mercancías a consumidores finales dentro del EEE?

- 5) ¿Se debe interpretar el término “ofrecer”, contenido en las disposiciones a que se refiere la primera cuestión, en el sentido de que incluye el ofrecimiento (en venta) de mercancías originales de marca (provistas de una marca en el sentido de la Directiva, de la Ley Uniforme de Marcas del Benelux y/o del Reglamento), almacenadas en una oficina o depósito aduanero en el territorio de un Estado miembro, que no han sido introducidas en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento, proceden de fuera del EEE y tienen el estatuto de mercancías no comunitarias (por ejemplo T 1 o Documento Administrativo de Acompañamiento), en las circunstancias descritas en las cuestiones tercera y cuarta?
- 6) ¿A cuál de las partes incumbe la carga de la prueba en relación con los hechos mencionados en las cuestiones primera, segunda y quinta?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Observaciones preliminares

- 23 Habida cuenta de la modificación que el Acuerdo sobre el EEE introdujo en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva, y a los efectos de la descripción de la situación del titular de la marca en lo que se refiere a la norma del agotamiento del derecho exclusivo conferido por el artículo 5 de la Directiva, las cuestiones se plantean en relación con los productos procedentes del exterior del EEE e importados en dicho espacio.

24 De igual modo se refieren a los regímenes aduaneros de tránsito externo y de depósito aduanero, regímenes suspensivos previstos en el Código aduanero.

25 Ahora bien, debe observarse que, si bien el anexo XVII del Acuerdo sobre el EEE alude a la Directiva en relación con las normas comunes que son de aplicación en dicho Espacio, el Reglamento, tras su aprobación, no ha sido integrado en ese anexo.

26 Se debe destacar, por lo demás, que el Código aduanero no se aplica, fuera de la Comunidad, a los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio que son a su vez Partes Contratantes del Acuerdo sobre el EEE, el cual instituye una zona de libre comercio y no una unión aduanera.

27 A la vista de estas apreciaciones y dado que, de acuerdo con los elementos de hecho aportados por el órgano jurisdiccional remitente, la resolución del litigio principal no exige la toma en consideración del territorio del EEE, en esta sentencia y en lo que se refiere a las respuestas del Tribunal de Justicia se aludirá exclusivamente, en lo sucesivo, al territorio de la Comunidad.

Sobre la posibilidad del titular de la marca de oponerse a la entrada en la Comunidad, en régimen aduanero de tránsito externo o de depósito aduanero, de productos originales identificados con la marca

28 Mediante la primera parte de su primera cuestión, referida al tránsito externo, así como mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide si el artículo 5, apartados 1 y 3, letra c), de la Directiva y el artículo 9, apartados 1 y 2, letra c), del Reglamento deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca puede legítimamente oponerse a que entren en la Comunidad,

en régimen aduanero de tránsito externo o de depósito aduanero, productos identificados con esa marca que no hayan sido previamente comercializados en la Comunidad por dicho titular o con su consentimiento. Además, mediante su tercera cuestión, que debe ser examinada conjuntamente con la primera parte de la primera y con la segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se determine si el titular de la marca puede, al menos, supeditar la inclusión de tales mercancías en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero, al requisito de que exista, en el momento de la entrada de las mismas en la Comunidad, un destino final ya conocido, en un tercer país, estipulado en su caso, en un contrato de compraventa.

Observaciones presentadas al Tribunal de Justicia

- 29 Class International observa que la inclusión de productos originales en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero no constituye un «uso [de la marca] en el tráfico económico» en los términos del artículo 5, apartado 1, de la Directiva y del artículo 9, apartado 1, del Reglamento, uso que podría ser impedido por el titular de la marca en virtud de tales disposiciones. La norma del agotamiento del derecho exclusivo del titular de la marca, establecida en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva y en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento, tiene, a su juicio, como único objetivo conceder a dicho titular una exclusividad territorial para la primera comercialización de sus productos en la Comunidad. Ahora bien, la inclusión de mercancías en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero no constituye una comercialización de las mismas en la Comunidad.
- 30 A juicio de la demandante, el titular de la marca no puede en ningún caso supeditar esa inclusión al requisito de que exista un destino final, ya conocido, en un tercer país. Si pudiera imponerse un requisito de este tipo, el tránsito de los productos de marca, que existe desde el momento en que existen las marcas mismas, se convertiría en imposible o muy difícil, resultado que de ningún modo pretendió alcanzar el legislador mediante el efecto combinado de las disposiciones sobre marcas.

31 Beecham considera que el titular de la marca puede oponerse a que entren en la Comunidad productos originales de la marca bajo el régimen de tránsito externo o de depósito aduanero. Subraya que el artículo 58, apartado 2, del Código aduanero admite la aplicación de prohibiciones o restricciones justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial. A su juicio, es irrelevante el hecho de que las mercancías no se encuentren todavía en libre práctica en el sentido del artículo 24 CE. En todo caso, a su modo de ver, el riesgo de que las mercancías incluidas en el régimen de tránsito externo o de depósito aduanero sean despachadas a libre práctica es un riesgo real y permanente. El concepto de «importación» en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra c), de la Directiva y del artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento se refiere a su juicio a la entrada material de productos en la Comunidad y debe distinguirse del concepto de «importación» en el sentido del Derecho aduanero. El hecho de que el destino final de estas mercancías sea conocido o no en el momento de su entrada resulta irrelevante.

32 La Comisión de las Comunidades Europeas considera que el concepto de «importación» en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra c), de la Directiva y del artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento alude a una importación con fines de comercialización de los productos en cuestión en la Comunidad, consideración que, según ella, concuerda con la definición de productos en libre práctica contenida en el artículo 24 CE. Por lo tanto, a falta de despacho a libre práctica, el titular de la marca no puede, en principio, oponerse a la entrada de mercancías originales en régimen de tránsito externo o de depósito aduanero.

Respuesta del Tribunal de Justicia

33 El artículo 7, apartado 1, de la Directiva y el artículo 13, apartado 1, del Reglamento circunscriben el agotamiento del derecho conferido por la marca a los supuestos en que los productos sean comercializados en la Comunidad. Estas disposiciones

permiten al titular de la marca comercializar sus productos fuera de la Comunidad sin que dicha comercialización agote sus derechos en el interior de ésta. Al precisar que la comercialización fuera de la Comunidad no agota el derecho del titular de oponerse a la importación de tales productos sin su consentimiento, el legislador comunitario permite a dicho titular controlar la primera comercialización en la Comunidad de los productos de la marca (véase, en particular, en relación con la Directiva y con referencia al territorio del EEE, la sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691, apartado 33).

34 Por lo tanto, la «importación», en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra c), de la Directiva y del artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento, a la que el titular de la marca puede oponerse por cuanto implica un «uso [de la marca] en el tráfico económico», en el sentido del apartado 1 de cada uno de los referidos artículos, supone una entrada de los artículos en la Comunidad con el objetivo de la comercialización en ésta.

35 La comercialización en la Comunidad de productos procedentes de países terceros se condiciona a su despacho a libre práctica en el sentido de lo dispuesto en el artículo 24 CE.

36 Ahora bien, la inclusión de mercancías no comunitarias en regímenes aduaneros como el de tránsito externo o el de depósito aduanero es diferente de la inclusión en el régimen aduanero del despacho a libre práctica, el cual, en virtud del artículo 79, párrafo primero, del Código aduanero, confiere el estatuto aduanero de mercancía comunitaria a una mercancía no comunitaria.

37 En efecto, en virtud del artículo 37, apartado 2, del Código aduanero, las mercancías no comunitarias sometidas a los regímenes de tránsito externo o de depósito aduanero permanecen bajo vigilancia aduanera hasta que cambian de estatuto aduanero y se convierten en mercancías comunitarias. De acuerdo con lo establecido en el artículo 91, apartado 1, letra a), y en el artículo 98, apartado 1, letra a), ambos del Código aduanero, tales mercancías no están sometidas a derechos de importación ni a medidas de política comercial. De hecho, las mercancías procedentes de terceros países e incluidas en el régimen de tránsito externo recorren por lo general uno o varios Estados miembros antes de ser conducidas hacia otro tercer país. En lo que se refiere a las mercancías no comunitarias incluidas en el régimen de depósito aduanero, éstas son generalmente almacenadas en el territorio aduanero comunitario en espera de un destino final que no siempre es conocido en el momento del almacenamiento.

38 A la inversa, las mercancías no comunitarias despachadas a libre práctica se convierten en mercancías comunitarias y acceden al beneficio de la libre circulación de mercancías en virtud del artículo 23 CE, apartado 2. De acuerdo con los artículos 24 CE y 79, párrafo segundo, del Código aduanero, deben someterse a las formalidades de importación y devengan los correspondientes derechos de aduana aplicándoseles, en su caso, las medidas de política comercial.

39 El artículo 48 del Código aduanero establece que las mercancías no comunitarias presentadas en aduana deberán recibir uno de los destinos aduaneros admitidos para tales mercancías.

40 Al amparo de lo previsto en los artículos 4, puntos 15 y 16, 37, apartado 2, y 182 del Código aduanero, estos destinos aduaneros pueden ser:

- la inclusión de las mercancías en un régimen aduanero, como, por ejemplo, el de despacho a libre práctica, el de tránsito o el de depósito aduanero;

- su introducción en una zona franca o en un depósito franco;

- su reexportación fuera del territorio aduanero de la Comunidad;

- su destrucción;

- su abandono en beneficio del erario.

41 El artículo 58, apartado 1, del Código aduanero precisa que las mercancías podrán recibir, en todo momento y en las condiciones establecidas, cualquier destino aduanero independientemente de su naturaleza, cantidad, origen, procedencia o destino.

- 42 Resulta así que las mercancías no comunitarias incluidas en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero pueden recibir en cualquier momento otro destino aduanero. En particular, pueden ser incluidas en otro régimen aduanero, en su caso el de despacho a libre práctica, o bien ser reexportadas fuera del territorio de la Comunidad.
- 43 El despacho a libre práctica, que es una condición para la comercialización en la Comunidad, no es pues más que una de las posibilidades que se abren al operador que ha introducido las mercancías en el territorio aduanero comunitario.
- 44 En la medida en que no sea ésta la posibilidad que se elija y en tanto que se respeten los requisitos del destino aduanero –distinto del de despacho a libre práctica– bajo el que se incluyen las mercancías, la mera entrada material de las mismas en el territorio de la Comunidad no constituye «importación» en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra c), de la Directiva y del artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento y no supone un «uso [de la marca] en el tráfico económico» en el sentido del apartado 1 de cada una de esas dos disposiciones.
- 45 El titular de la marca no puede, por tanto, oponerse a ella en virtud de esas disposiciones, ni supeditarla al requisito de que exista un destino final ya conocido en un tercer país, estipulado, en su caso, en un contrato de compraventa.
- 46 No desvirtúa esta conclusión el artículo 58, apartado 2, del Código aduanero, a tenor del cual la elección de un destino aduanero por el operador afectado no será obstáculo para la aplicación de prohibiciones o restricciones justificadas por razones como la protección de la propiedad industrial y comercial.

- 47 La disposición examinada sólo se aplica a los casos en los que el destino aduanero vulnera los derechos de la propiedad industrial y comercial. Ahora bien, la inclusión de mercancías no comunitarias en un régimen aduanero suspensivo no permite, a falta de despacho a libre práctica, su comercialización en la Comunidad. En el ámbito de las marcas, una inclusión en tal régimen de productos originales de una marca no constituye pues, en sí misma, una violación del derecho del titular de dicha marca a controlar la primera comercialización en la Comunidad.
- 48 Es decir, el argumento de la existencia de un riesgo real y permanente de que las mercancías incluidas en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero sean despachadas a libre práctica no es determinante para la respuesta que debe darse a la cuestión examinada.
- 49 En efecto, un operador puede igualmente y en cualquier momento despachar a libre práctica mercancías no comunitarias desde su entrada en el territorio aduanero sin necesidad de incluirlas previamente en un régimen aduanero suspensivo.
- 50 Procede, pues, responder a la primera parte de la primera cuestión, así como a las cuestiones segunda y tercera que el artículo 5, apartados 1 y 3, letra c), de la Directiva y el artículo 9, apartados 1 y 2, letra c), del Reglamento deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca no puede oponerse a la mera entrada en la Comunidad, bajo el régimen aduanero de tránsito externo o de depósito aduanero, de productos originales de la marca que no han sido anteriormente comercializados en la Comunidad por el titular de la marca o con su consentimiento. El titular de la marca no puede supeditar la inclusión de tales mercancías en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero al requisito de que exista, en el momento de la entrada de las mismas en la Comunidad, un destino final ya conocido en un tercer país, estipulado, en su caso, en un contrato de compraventa.

Sobre la posibilidad de que el titular de la marca prohíba el ofrecimiento en venta, o la venta, de productos originales incluidos en el régimen aduanero de tránsito externo o en el de depósito aduanero

- 51 Mediante la segunda parte de la primera cuestión así como mediante las cuestiones cuarta y quinta, que deben ser examinadas conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente plantea en esencia la cuestión de si los conceptos de «ofrecimiento» y de «comercialización» de productos, conceptos a los que se hace referencia en el artículo 5, apartado 3, letra b), de la Directiva y en el artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento, comprenden el ofrecimiento y la venta, respectivamente, de productos originales de la marca que tienen el estatuto aduanero de mercancías no comunitarias cuando el ofrecimiento se hace y/o la venta se realiza mientras que las mercancías están incluidas en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero. En caso afirmativo, el órgano jurisdiccional remitente pide que se determine bajo qué circunstancias puede el titular de la marca oponerse a un ofrecimiento o a una venta tales.

Observaciones presentadas al Tribunal de Justicia

- 52 Class International alega que el ofrecimiento en venta de mercancías no comunitarias, se encuentren o no en la Comunidad, no puede considerarse un uso de la marca en el tráfico económico cuando no tiene por objeto o como consecuencia comercializar tales mercancías en la Comunidad. A su juicio, el titular de la marca no puede prohibir el ofrecimiento en venta por el mero hecho de que sea efectuada durante el período en que las mercancías están incluidas en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero. Si bien el estatuto aduanero de las mercancías no comunitarias se aplica a los productos litigiosos, el titular de la marca sólo puede, a su entender, invocar una violación de su derecho exclusivo si prueba la existencia de circunstancias de hecho que permitan estimar que el objetivo manifiesto del operador demandado es introducir esos productos en el mercado de la Comunidad. A estos efectos, desde su punto de vista no son determinantes las circunstancias aludidas por el órgano jurisdiccional remitente en su cuarta cuestión.

- 53 Beecham considera que el artículo 5, apartado 3, letra b), de la Directiva y el artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento se aplican al ofrecimiento en venta de productos originales que tienen el estatuto de mercancías no comunitarias y están incluidos en el régimen de depósito aduanero. En su opinión, por consiguiente, el titular de la marca puede oponerse a un ofrecimiento de este tipo, sin que ninguna de las hipótesis contempladas en la cuarta cuestión planteada pueda modificar este análisis.
- 54 La Comisión entiende que el artículo 5, apartado 3, letra b), de la Directiva y el artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento no son necesariamente aplicables al ofrecimiento en venta controvertido. En efecto, podría ocurrir que las mercancías se ofrecieran a un potencial comprador que, de forma prácticamente segura, no las comercializara en la Comunidad. A juicio de la Comisión, la infracción de la Directiva y del Reglamento sólo se produciría en una situación en la que los productos se ofreciera en venta a un comprador que, con toda probabilidad, los despacharía a libre práctica y los comercializaría en la Comunidad. En su opinión, las circunstancias de hecho contempladas en la cuarta cuestión pueden resultar relevantes, pero corresponde al juez nacional sopesarlas y determinar si resulta acreditado que las mercancías no serán despachadas a libre práctica en la Comunidad.

Respuesta del Tribunal de Justicia

- 55 Tal como se desprende del apartado 44 de la presente sentencia, no se consideran «importadas», en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra c), de la Directiva y del artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento, las mercancías no comunitarias incluidas en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero.

- 56 Tales mercancías pueden ser objeto de ofrecimientos en venta o de ventas con destino a un país tercero.
- 57 Tales supuestos, cuando las mercancías son productos originales de una marca, no constituyen un menoscabo del derecho del titular de la misma a controlar la primera comercialización en la Comunidad.
- 58 En cambio, si el ofrecimiento o la venta implican necesariamente la comercialización en la Comunidad de los productos de la marca, existe un menoscabo del derecho exclusivo conferido al titular de ésta por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva y el artículo 9, apartado 1, del Reglamento, sin que sea relevante el lugar de establecimiento del destinatario del ofrecimiento o del comprador e independientemente de las estipulaciones del contrato que acabe celebrándose en lo que se refiere a eventuales restricciones de reventa o al estatuto aduanero de las mercancías. El ofrecimiento o la venta constituyen entonces un «uso [de la marca] en el tráfico económico» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva y del artículo 9, apartado 1, del Reglamento. De ello se desprende que el titular de la marca puede oponerse a tal uso por aplicación del artículo 5, apartado 3, letra b), de la Directiva y del artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento.
- 59 Sin embargo, el riesgo de una comercialización en la Comunidad no puede presumirse sobre el único fundamento de la circunstancia aludida o sobreentendida en la cuarta cuestión del órgano jurisdiccional remitente, letras a) y e), de que el propietario de las mercancías, el destinatario del ofrecimiento o el comprador se dediquen a actividades comerciales paralelas. Deben concurrir otros elementos para poder estimar que el ofrecimiento o la venta implican necesariamente la comercialización en la Comunidad de las mercancías de que se trata.

- 60 Por otra parte, el titular de la marca sólo puede ejercitar su derecho de prohibición frente al operador que comercializa o pretende comercializar en la Comunidad mercancías no comunitarias de la marca, o bien que ofrece o vende esas mercancías a otro operador que, ineluctablemente las comercializará en la Comunidad. El titular no puede invocar su derecho frente a un operador que ofrece o vende las mercancías a otro operador basándose meramente en que éste podría comercializarlas más tarde en la Comunidad, hipótesis contemplada en la letra e) de la cuarta cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente.
- 61 Procede, pues, responder a la segunda parte de la primera cuestión, así como a las cuestiones cuarta y quinta, que los conceptos de «ofrecimiento» y de «comercialización» de productos, a los que hace referencia el artículo 5, apartado 3, letra b), de la Directiva y el artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento, pueden incluir, respectivamente, el ofrecimiento y la venta de productos originales de una marca que posean el estatuto aduanero de mercancías no comunitarias cuando el ofrecimiento se efectúa y/o la venta se realiza mientras que dichas mercancías se encuentran bajo el régimen de tránsito externo o de depósito aduanero. El titular de la marca puede oponerse al ofrecimiento o a la venta de dichas mercancías cuando impliquen necesariamente la comercialización de éstas en la Comunidad.

Sobre la carga de la prueba

- 62 Habida cuenta de las respuestas dadas a las cinco primeras cuestiones, es preciso señalar que, mediante la sexta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide a cuál de las partes incumbe probar, en una situación como la que es objeto del litigio principal, la concurrencia de las circunstancias que facultan para el ejercicio del derecho de prohibición previsto en el artículo 5, apartado 3, letras b) y c), de la Directiva y en el artículo 9, apartado 2, letras b) y c), del Reglamento.

Observaciones presentadas al Tribunal de Justicia

- 63 Class International afirma que el titular de la marca que estima que las operaciones de oferta o de venta no son legales debe probar las circunstancias de hecho.
- 64 Beecham considera que el titular de la marca sólo está obligado a probar la violación de la misma. A estos efectos, deberá probar que es titular de la marca, que las mercancías proceden del exterior de la Comunidad y que han sido efectivamente introducidas en el territorio de ésta. Desde su punto de vista, incumbirá entonces al operador al que se imputa la violación probar que, o bien ha obtenido la autorización del titular de la marca, o bien no ha hecho un uso de la misma en el tráfico económico y no pretende hacerlo.
- 65 La Comisión señala que la cuestión de la carga de la prueba no queda resuelta ni en la Directiva ni en el Reglamento. En lo que respecta a la Directiva, la Comisión pone de relieve que, a tenor del considerando décimo, «la regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la prueba, corresponde a las normas nacionales de procedimiento que no son objeto de aproximación por la presente Directiva». Igualmente resalta que, a tenor del octavo considerando, relativo a los conflictos entre marcas, «corresponde a los Estados miembros establecer las normas de procedimiento».
- 66 En lo que atañe al consentimiento del titular de la marca a una importación de mercancías no comunitarias en la Comunidad, de la jurisprudencia se desprende claramente, a juicio de la Comisión, que corresponde al operador demandado probar la existencia del mismo (sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, antes citada, apartados 53 y 54). En caso de que el operador demandado no alegue la existencia del consentimiento del titular de la marca, deberá demostrar ante el juez nacional

que la introducción de las mercancías en la Comunidad no tiene por objeto su comercialización y que se trata simplemente de una etapa lógica en el curso del transporte de dichas mercancías hacia un tercer país. La Comisión advierte no obstante que la imposición de exigencias demasiado rigurosas en cuanto a las pruebas que debe aportar el operador demandado a estos efectos podría hacer ilusorio el derecho de éste a utilizar la Comunidad como territorio de tránsito.

Respuesta del Tribunal de Justicia

- 67 En el litigio principal, el órgano jurisdiccional remitente considera que no se ha acreditado que existiera ya un comprador de los productos en el momento de su entrada en los Países Bajos ni en el momento de su retención.
- 68 En un caso como el de autos, las mercancías se encuentran regularmente incluidas en el régimen aduanero de tránsito externo o en el de depósito aduanero.
- 69 En tanto se respeten las condiciones de estos regímenes suspensivos, el operador afectado se encontrará, en principio, en una situación legal.
- 70 En relación con ello, la cuestión de la prueba se plantea en el momento en que surge un litigio, es decir, cuando el titular de la marca invoca una violación del derecho exclusivo que le confieren el artículo 5, apartado 1, de la Directiva y el artículo 9, apartado 1, del Reglamento.

- 71 La violación que puede invocarse consiste bien en el despacho a libre práctica de las mercancías, bien en un ofrecimiento o una venta de éstas que necesariamente implique su comercialización en la Comunidad.
- 72 La existencia de una violación es la condición necesaria para el ejercicio del derecho de prohibición contenido en el artículo 5, apartado 3, letras b) y c), de la Directiva y en el artículo 9, apartado 2, letras b) y c), del Reglamento.
- 73 En lo que respecta a la cuestión de la carga de la prueba de esta violación, antes de nada debe destacarse que, si dependiese del Derecho nacional de los Estados miembros, podría resultar que los titulares de las marcas obtuvieran una protección variable en función de la ley aplicable. El objetivo de una «misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros», contenido en el noveno considerando de la Directiva y calificado de «fundamental» por ésta, no se alcanzaría (véase, a propósito de la Directiva, la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, antes citada, apartados 41 y 42).
- 74 Procede hacer constar a continuación que, en una situación como la que es objeto del litigio principal, la carga de la prueba de la violación incumbe al titular de la marca que la invoca. Si se aporta esta prueba, corresponderá entonces al operador demandado acreditar la existencia de un consentimiento del titular de la marca a una comercialización de los productos en la Comunidad (véase, a propósito de la Directiva, la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, antes citada, apartado 54).
- 75 Procede, pues, responder a la sexta cuestión que, en una situación como la que es objeto del litigio principal, corresponde al titular de la marca la prueba de las circunstancias que justifican el ejercicio del derecho de prohibición contenido en el artículo 5, apartado 3, letras b) y c), de la Directiva y en el artículo 9, apartado 2, letras b) y c), del Reglamento, acreditando bien un despacho a libre práctica de las mercancías no comunitarias de su marca, bien un ofrecimiento o una venta de las

mismas que necesariamente implique su comercialización en la Comunidad.

Costas

- 76 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

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

- 1) El artículo 5, apartados 1 y 3, letra c), 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, y el artículo 9, apartados 1 y 2, letra c), del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca no puede oponerse a la mera entrada en la Comunidad, bajo el régimen aduanero de tránsito externo o de depósito aduanero, de productos originales de la marca que no hayan sido previamente comercializados en la Comunidad por dicho titular o con su consentimiento. El titular de la marca no puede supeditar la inclusión de tales mercancías en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero

al requisito de que exista, en el momento de la entrada de las mismas en la Comunidad, un destino final ya conocido, en un tercer país, estipulado, en su caso, en un contrato de compraventa.

- 2) Los conceptos de «ofrecimiento» y de «comercialización» de productos, a los que hace referencia en el artículo 5, apartado 3, letra b), de la Directiva 89/104 y el artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento n° 40/94, pueden incluir, respectivamente, el ofrecimiento y la venta de productos originales de una marca que posean el estatuto aduanero de mercancías no comunitarias cuando el ofrecimiento se efectúa y/o la venta se realiza mientras que dichas mercancías se encuentran bajo el régimen de tránsito externo o de depósito aduanero. El titular de la marca puede oponerse al ofrecimiento o a la venta de dichas mercancías cuando impliquen necesariamente la comercialización de éstas en la Comunidad.

- 3) En una situación como la que es objeto del litigio principal, corresponde al titular de la marca la prueba de las circunstancias que justifican el ejercicio del derecho de prohibición contenido en el artículo 5, apartado 3, letras b) y c), de la Directiva 89/104 y en el artículo 9, apartado 2, letras b) et c), del Reglamento n° 40/94, acreditando bien un despacho a libre práctica de las mercancías no comunitarias de su marca, bien un ofrecimiento o una venta de las mismas que necesariamente implique su comercialización en la Comunidad.

Firmas.