



Tribunal de Justicia de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA nº 131/11

Luxemburgo, 1 de diciembre de 2011

Sentencia en los asuntos acumulados C-446/09
Koninklijke Philips Electronics NV / Lucheng Meijing Industrial Company Ltd,
Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV
y C-495/09 Nokia Corporation / Her Majesty's Commissioners of Revenue
and Customs en presencia de International Trademark Association

Prensa e Información

El Tribunal de Justicia precisa las condiciones para que las autoridades aduaneras de los Estados miembros retengan mercancías –imitaciones o copias de productos protegidos en la Unión por los derechos de propiedad intelectual– procedentes de terceros Estados

Cuando dichas mercancías están en depósito aduanero o en tránsito en la Unión, pueden calificarse de «mercancías falsificadas» o de «mercancías piratas» si se acredita que están destinadas a ser comercializadas en la Unión

Estos dos asuntos tienen por objeto la interpretación de la normativa de la Unión relativa a la conducta que deben tener las autoridades aduaneras ante posibles vulneraciones de derechos de propiedad intelectual por mercancías procedentes de terceros Estados, que se encuentren en tránsito externo y en depósito aduanero en el territorio de la Unión. Dichos regímenes suspensivos permiten que las mercancías no comunitarias no estén sujetas a los derechos de importación y demás gravámenes ni a medidas de política comercial.

Hechos del asunto C-446/09

En 2002, las autoridades aduaneras belgas inspeccionaron un cargamento (con destino indeterminado), depositado en el puerto de Amberes (Bélgica) de máquinas de afeitar eléctricas procedente de Shanghái (China) que se parecían a algunos modelos de máquinas de afeitar desarrollados por la sociedad Philips. Estos modelos están protegidos por registros que confieren un derecho exclusivo a Philips en materia de propiedad intelectual en varios Estados, incluido Bélgica. Al sospechar que se trataba de «mercancías piratas», las autoridades aduaneras procedieron a su retención.

Philips inició un procedimiento contra las sociedades Lucheng, Far East Sourcing y Röhlig, implicadas en la fabricación, comercialización y transporte de dichas máquinas de afeitar ante el rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunal de primera instancia de Amberes). Philips solicita, en particular, que se declare que estas empresas han vulnerado el derecho exclusivo que tiene sobre esos modelos. Entre otras demandas, Philips solicita una indemnización de daños y perjuicios y la destrucción de las mercancías retenidas.

Hechos del asunto C-495/09

En julio de 2008, las autoridades aduaneras del Reino Unido (HM Revenue & Customs; en lo sucesivo, «HMRC») inspeccionaron un lote de mercancías –teléfonos móviles y accesorios– en el aeropuerto de Londres Heathrow (Reino Unido), procedentes de Hong Kong (China) y con destino a Colombia. Dichas mercancías llevaban un signo idéntico a la marca Nokia. Al sospechar que estaban ante productos de imitación, los HMRC enviaron muestras a Nokia que confirmó que se trataba efectivamente de una imitación y solicitó la retención de dicho cargamento.

Los HMRC denegaron dicha solicitud debido a que las mercancías en tránsito de un tercer Estado a otro tercer Estado no pueden asimilarse a «mercancías falsificadas» en el sentido del Derecho

de la Unión y, por tanto, no pueden ser retenidas. Nokia impugnó dicha negativa a realizar la retención ante los tribunales de Reino Unido.

Mediante sus respectivas cuestiones prejudiciales, el rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen y la Court of Appeal (England & Wales), Civil Division preguntan al Tribunal de Justicia si unas mercancías procedentes de un tercer Estado, en tránsito o almacenadas en un depósito aduanero en el territorio de la Unión, pueden calificarse de «mercancías falsificadas» o de «mercancías piratas» en el sentido del Derecho de la Unión por el mero hecho de haber sido introducidas en el territorio aduanero de la Unión, sin ser comercializadas en éste.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia examina, en primer lugar, las condiciones de retención provisional de mercancías que estén incluidas en un régimen suspensivo. El Tribunal de Justicia recuerda que las mercancías procedentes de terceros Estados incluidas en un régimen aduanero suspensivo no pueden vulnerar derechos de propiedad intelectual aplicables en la Unión por el mero hecho de la inclusión en dicho régimen. En cambio, **pueden vulnerarse los citados derechos cuando, durante su inclusión en un régimen suspensivo en el territorio aduanero de la Unión, incluso antes de su llegada a este territorio, las mercancías procedentes de terceros Estados sean objeto de un acto comercial dirigido a los consumidores en la Unión, como una venta, una oferta de venta o una publicidad.**

Además de la existencia de tal acto comercial, otras circunstancias pueden también conducir a una retención provisional por las autoridades aduaneras de los Estados miembros. Así, **la autoridad aduanera que haya comprobado la presencia en depósito o en tránsito de mercancías que imitan o copian un producto protegido, en la Unión, mediante un derecho de propiedad intelectual, puede intervenir válidamente cuando dispone de indicios según los cuales uno o varios de los operadores implicados en la fabricación, la expedición o la distribución de mercancías, aún no habiendo comenzado a dirigir dichas mercancías a los consumidores en la Unión, pueden estar a punto de hacerlo u ocultan sus intenciones comerciales.**

Pueden constituir tales indicios el hecho de que el destino de las mercancías no se haya declarado pese a que el régimen suspensivo solicitado exige tal declaración, la inexistencia de información precisa o fiable sobre la identidad o la dirección del fabricante o del remitente de las mercancías, la falta de cooperación con las autoridades aduaneras o también el descubrimiento de documentos o de correspondencia sobre dichas mercancías que sugiera que puede producirse una desviación de éstas a los consumidores en la Unión. **Tal sospecha debe, en cualquier caso, desprenderse de las circunstancias particulares de cada asunto.**

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia precisa los elementos de los que deben disponer las autoridades competentes para controlar si las mercancías ya retenidas vulneran los derechos de propiedad intelectual de la Unión. Así, el Tribunal de Justicia considera que unas mercancías respecto a las cuales **no se ha acreditado, tras un examen sobre el fondo, que estén destinadas a ser comercializadas en la Unión, no pueden calificarse de «mercancías falsificadas» y de «mercancías piratas».**

Determinados elementos permiten probar tal vulneración, en particular, la existencia de una venta de mercancías a un cliente en la Unión, la existencia de una oferta de venta o de una publicidad dirigida a consumidores en la Unión, o también la existencia de documentos o de correspondencia a propósito de dichas mercancías que demuestren que se prevé su desviación hacia los consumidores en la Unión.

Por último, el Tribunal de Justicia precisa que, a falta de una prueba de la vulneración de un derecho de propiedad intelectual, las mercancías incluidas en un régimen suspensivo en la Unión pueden, en su caso, ser decomisadas en otras situaciones previstas por el Código aduanero de la Unión, como aquella en la que las mercancías en cuestión suponen un riesgo para la salud y la seguridad.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, sino que es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El [texto íntegro](#) de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Agnès López Gay ☎ (+352) 4303 3667