

Piezas de repuesto, protección de la marca y derecho a reparar: sentencia del TJUE de 25 de enero de 2024, asunto C-334/22 (Audi)

En el año 2020 la Comisión reafirmó su compromiso al adoptar un “Nuevo plan de acción para la economía circular. Por una Europa más limpia y más competitiva”. El documento prevé un conjunto de sectores sobre los cuales deben centrarse los esfuerzos de la UE para transitar hacia la economía circular, entre los que destaca el empoderamiento de los consumidores, garantizando que reciben información fiable y pertinente sobre los productos que incluya datos sobre la vida útil y la disponibilidad de servicios de reparación, piezas de recambio y manuales de reparación. Fruto de este compromiso se han aprobado recientemente en el seno de la Unión Europea importantes medidas legislativas, como el Reglamento (UE) 2024/1781, de 13 de junio, por el que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos sostenibles o la Directiva (UE) 2024/1799, de 13 de junio, por la que se establecen normas comunes para promover la reparación de bienes. Sin embargo, vemos como muchas veces los fabricantes todavía recurren a sus derechos de propiedad intelectual para impedir la comercialización de piezas de repuesto, incluso cuando se trata de piezas que ellos mismos ya no producen, como en el caso resuelto por la sentencia del TJUE de 25 de enero de 2024, asunto C-334/22.

Una persona dedicada a la venta a través de internet de piezas de recambio de automóviles anunciaba y comercializaba rejillas de radiador para modelos antiguos de la marca Audi. Estas rejillas llevaban un elemento destinado a fijar el emblema de la marca del fabricante que tenía la misma silueta. Ante esta situación Audi presentó una demanda ante los tribunales polacos solicitando que se le prohibiera anunciar, comercializar o importar piezas de recambio no originales que contuviesen elementos cuya forma reproduzca total o parcialmente su marca.

La cuestión principal que el Tribunal Regional de Varsovia plantea al Tribunal de Justicia es si el Derecho de la Unión se opone a que el titular de una marca prohíba a un tercero comercializar piezas de recambio de automóvil que incorporan un elemento que está pensado para fijar el emblema de la marca y que, por lo tanto, tiene la misma forma. Pero para responder a esta pregunta es necesario aclarar primero si puede calificarse dicha actividad como el uso de un signo distintivo en el tráfico económico en contra del derecho exclusivo del titular de la marca y, en su caso, si dicho uso pudiera considerarse amparado por la disposición contenida en el art. 14.1.c) del Reglamento 2017/1001, que introduce una limitación a los derechos del titular de la marca, en virtud de la cual su titular no se puede oponer a que un tercero use una marca para hacer referencia al destino de un producto o servicio, en particular cuando se trata de accesorios o piezas de recambio.

Comienza el TJUE analizando si, en ausencia de una norma equivalente a la “cláusula de la reparación” del Reglamento n. 6/2002, puede interpretarse que, a tenor del art. 9 del Reglamento 2017/1001, el hecho de importar y poner a la venta piezas de recambio (en concreto, rejillas de radiador para automóviles) que llevan un elemento destinado a fijar el emblema de la marca y cuya forma es idéntica o similar a dicha marca, puede considerarse como un “uso de un signo en el tráfico económico de un modo que puede menoscabar una o varias funciones de la marca”.

La cuestión principal que el Tribunal Regional de Varsovia plantea al Tribunal de Justicia es si el Derecho de la Unión se opone a que el titular de una marca prohíba a un tercero comercializar piezas de recambio de automóvil que incorporan un elemento que está pensado para fijar el emblema de la marca y que, por lo tanto, tiene la misma forma. Pero para responder a esta pregunta es necesario aclarar primero si puede calificarse dicha actividad como el uso de un signo distintivo en el tráfico económico en contra del derecho exclusivo del titular de la marca y, en su caso, si dicho uso pudiera considerarse amparado por la disposición contenida en el art. 14.1.c) del Reglamento 2017/1001, que introduce una limitación a los derechos del titular de la marca, en virtud de la cual su titular no se puede oponer a que un tercero use una marca para hacer referencia al destino de un producto o servicio, en particular cuando se trata de accesorios o piezas de recambio.

Comienza el TJUE analizando si, en ausencia de una norma equivalente a la “cláusula de la reparación” del Reglamento n. 6/2002, puede interpretarse que, a tenor del art. 9 del Reglamento 2017/1001, el hecho de importar y poner a la venta piezas de recambio (en concreto, rejillas de radiador para automóviles) que llevan un elemento destinado a fijar el emblema de la marca y cuya forma es idéntica o similar a dicha marca, puede considerarse como un “uso de un signo en el tráfico económico de un modo que puede menoscabar una o varias funciones de la marca”.

El Tribunal confirma la posición sostenida anteriormente en el Auto del TJUE de 6 de octubre de 2015, asunto C-500/14 (Ford Motor Company) en virtud de la cual no puede extenderse por analogía la llamada “cláusula de la reparación” del art. 110 de Reglamento n. 6/2002 al ámbito marcario. Para conciliar los intereses de protección de la marca y de la libre circulación de mercancías y prestación de servicios ya está el art. 14 del Reglamento 2017/1001, al que luego nos referiremos. Sin embargo, el órgano remitente no parecía compartir esta idea al afirmar que ello supondría que el derecho conferido por una marca de la Unión otorgaría a su titular una protección más amplia de la que resulta de los derechos conferidos simultáneamente por esa marca y un dibujo o modelo comunitario. Para salvar el precedente que representa el Auto de 2015 en el asunto Ford, el tribunal polaco planteaba si no cabría una nueva interpretación a la luz de la STJU de 20 de diciembre de 2017, Acacia y D'Amato (C-397/16 y C-435/16)]

En segundo lugar, el Tribunal aborda la cuestión de si la venta de una pieza de recambio que contiene un elemento idéntico o similar al de la marca constituye un “uso en el tráfico económico”. El Tribunal recuerda este concepto no se define en el Reglamento. La jurisprudencia, sin embargo, ha precisado, que el titular de la marca solo puede prohibir el uso por un tercero cuando éste menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca. Sin embargo, esas funciones no se reducen a la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la

A juicio del Tribunal de Justicia, de conformidad con el art. 9.2 del Reglamento de marca de la UE, es preciso distinguir tres situaciones: en primer lugar, cuando se use un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos (doble identidad) el titular de la marca puede prohibir el uso cuando menoscabe o pueda menoscabar cualquiera de las funciones de la marca; si, por el contrario, el signo utilizado por el tercero y la marca no son idénticos sino similares el titular solo puede prohibir el uso de la marca si se vulnera la función principal de la marca, es decir, si existe un riesgo de confusión, algo que corresponde determinar al juez nacional; por último, si se trata de una marca renombrada, el titular puede prohibir el uso de un signo idéntico o similar, sin necesidad de que exista en ninguno de los dos casos un riesgo de confusión, si el juez nacional determina que con dicho uso se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se causa un perjuicio a dicho carácter distintivo.

Por lo tanto, corresponde al juez nacional apreciar: 1º) si el signo utilizado por GQ, es decir, la forma del elemento de la rejilla de radiador destinado a fijar el emblema de Audi es idéntico o similar a la marca; 2º) Si la rejilla del radiador es idéntica o similar a uno o varios productos para los que la marca está registrada; 3º) En el caso de que se aprecie que no hay identidad, sino solo similitud entre el signo utilizado y la marca, deberá apreciar asimismo si existe riesgo de confusión, teniendo en cuenta para ellos todos los factores pertinentes (grado de similitud, percepción del consumidor medio, carácter distintivo de la marca, condiciones en que se comercializa...); y 4º) Por último, el juez nacional deberá apreciar si la marca goza de renombre y, en caso afirmativo, si el tercero obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca.

Por último, el Tribunal de Justicia aborda la interpretación que deba darse al art. 14.1.c) del Reglamento 2017/1001 y en concreto a si dicho precepto se opone a que un fabricante de automóviles titular de una marca de la Unión prohíba a un tercero usar un signo idéntico o similar a dicha marca en piezas de recambio. Aquí la posición del Tribunal es tajante. Considera que el art. 14.1.c) impide al titular de la marca prohibir a un tercero el uso de la marca en el tráfico económico para “designar” productos os servicios como correspondientes al titular de la marca o “hacer referencia” a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el producto de un servicio. Por el contrario, el precepto no ampara la la posibilidad de incorporar la marca en las piezas de recambio a los efectos de reproducir de la manera más fiel posible la pieza original. Vamos, que una cosa es vender fundas compatibles con el iPhone 15 y anunciarlas de esta forma y otra muy distinta que esas fundas incluyan el logotipo de Apple.

Julián López Richart
Profesor titular de Derecho civil
Universidad de Alicante