



Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentadas el 28 de septiembre de 2017¹

Asuntos acumulados C-397/16 y C-435/16

Acacia Srl
contra
Pneusgarda Srl, declarada en concurso de acreedores,
Audi AG

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte d'appello di Milano (Tribunal de Apelación de Milán, Italia)]

y
Acacia Srl,
Rolando D'Amato
contra
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Alemania)]

«Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) n.º 6/2002 — Dibujos y modelos comunitarios — Artículo 110, apartado 1 — Excepción a la protección — Uso autorizado — Pieza de recambio — Llantas de vehículo — Concepto de “componente de un producto complejo” — Inexistencia de obligación de que la forma del componente venga impuesta por la apariencia del producto complejo — Liberalización extensiva del mercado de piezas de recambio — Obligación de uso con objeto de permitir la reparación del producto complejo para devolverle su apariencia inicial — Medidas de precaución que debe adoptar el fabricante o vendedor no titular — Obligación de diligencia en cuanto al respeto de las condiciones de utilización por los usuarios posteriores»

I. Introducción

1. La Corte d'appello di Milano (Tribunal de Apelación de Milán, Italia) y el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Alemania) han planteado al Tribunal de Justicia sendas peticiones de decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 110, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.²

2. Estas peticiones se han planteado en el marco de litigios entre, por un lado, Acacia Srl, por una parte, y Pneusgarda Srl, declarada en concurso de acreedores, y Audi AG, por otra parte, y, por otro lado, entre Acacia y el Sr. Rolando D'Amato, por una parte, y Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (en lo sucesivo, «Porsche»), por otra parte, en relación con la fabricación y comercialización por Acacia de llantas que reproducen dibujos y modelos comunitarios titularidad de Audi y Porsche.

¹ Lengua original: francés.

² DO 2002, L 3, p. 1.

3. Las cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos jurisdiccionales remitentes tienen por objeto determinar si Acacia puede invocar, en los litigios principales, la cláusula de reparación recogida en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002. Dicha cláusula establece una excepción a la protección como dibujo o modelo comunitario, a favor de las piezas de recambio utilizadas con objeto de permitir la reparación de un producto complejo para devolverle su apariencia inicial.

4. En esencia, propongo al Tribunal de Justicia que responda a esas cuestiones prejudiciales del siguiente modo. Por un lado, las llantas de vehículos fabricadas por Acacia estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha cláusula de reparación si se utilizan con objeto de permitir la reparación del vehículo para devolverle su apariencia inicial. Por otro lado, un fabricante o vendedor de llantas, como Acacia, podrá invocar la citada cláusula si respeta la obligación de diligencia relativa al cumplimiento de tales condiciones de utilización por parte de los usuarios posteriores.

II. Marco jurídico

A. Reglamento n.º 6/2002

5. El considerando 13 del Reglamento n.º 6/2002, que se refiere a las cláusulas de reparación incluidas, respectivamente, en dicho Reglamento y en la Directiva 98/71/CE,³ dispone:

«En la Directiva [98/71] no se hace posible la aproximación completa de las legislaciones de los Estados miembros sobre la utilización de dibujos y modelos protegidos con objeto de permitir la reparación de un producto complejo con vista a devolverle su apariencia inicial, cuando el dibujo o modelo es aplicado o incorporado a un producto que constituye un componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo protegido. En el marco del procedimiento de conciliación sobre dicha Directiva, la Comisión [Europea] se ha comprometido a presentar un análisis de las consecuencias de las disposiciones de la Directiva tres años después de la fecha de aplicación de ésta, en concreto para los sectores industriales más afectados. En estas circunstancias, es apropiado no conceder protección como dibujo o modelo comunitario a un dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo y que se utilice con objeto de permitir la reparación de un producto complejo con vistas a devolverle su apariencia inicial, mientras que el Consejo [de la Unión Europea] no haya decidido su política al respecto sobre la base de la propuesta de la Comisión.»

6. El artículo 3 de dicho Reglamento incluye las siguientes definiciones:

«[...]

- a) dibujo o modelo: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación;
- b) producto: todo artículo industrial o artesanal, incluidas las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, los juegos o conjuntos de artículos, embalajes, estructuras, símbolos gráficos y caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos y los productos semiconductores;
- c) producto complejo: un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permitan desmontar y volver a montar el producto.»

³ Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (DO 1998, L 289, p. 28)

7. Según el artículo 4 del Reglamento n.º 6/2002, titulado «Requisitos de protección»:

«1. El dibujo o modelo será protegido como dibujo o modelo comunitario si es nuevo y posee carácter singular.

2. Un dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo es nuevo y posee carácter singular:

a) si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último, y

b) en la medida en que aquellas características visibles del componente reúnan en sí mismas los requisitos de novedad y carácter singular.

3. A efectos de lo dispuesto en la letra a) del apartado 2, se entenderá por utilización normal cualquier utilización efectuada por el usuario final, excluidos los trabajos de mantenimiento, conservación o reparación.»

8. El artículo 19, apartado 1, de dicho Reglamento, titulado «Derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario», tiene la siguiente redacción:

«Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados.»

9. El artículo 21 del citado Reglamento, que lleva por título, «Agotamiento de los derechos», establece:

«Los derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario no se extenderán a los actos relativos a un producto al que se haya incorporado o aplicado un dibujo o modelo incluido en el ámbito de protección del dibujo o modelo comunitario, cuando dicho producto haya sido puesto en el mercado en la Comunidad por el titular del dibujo o modelo comunitario o con su consentimiento.»

10. De conformidad con el artículo 110 del Reglamento n.º 6/2002, rubricado «Disposición transitoria»:

«1. Hasta tanto entren en vigor las modificaciones introducidas en el presente Reglamento, a propuesta de la Comisión a este respecto, no existirá protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado en el sentido del apartado 1 del artículo 19 con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial.

2. La propuesta de la Comisión mencionada en el apartado 1 se presentará junto con las modificaciones que la Comisión proponga sobre el mismo asunto con arreglo al artículo 18 de la Directiva 98/71/CE.»

B. Derecho italiano

11. El artículo 241 del Decreto legislativo, n. 30, Codice della proprietà industriale (Decreto Legislativo n.º 30, por el que se establece el código de propiedad industrial), de 10 de febrero de 2005 (GURI n.º 52, de 4 de marzo de 2005), en su versión modificada por el Decreto Legislativo n.º 131, de 13 de agosto de 2010 (GURI n.º 192, de 18 de agosto de 2010), titulado «Derechos exclusivos sobre componentes de un producto complejo», establece:

«Hasta que se modifique la Directiva [98/71] a propuesta de la Comisión, conforme al artículo 18 de dicha Directiva, no podrán invocarse los derechos exclusivos relativos a los componentes de un producto complejo con objeto de impedir la fabricación y la venta de tales componentes para la reparación del producto complejo con la finalidad de devolverle su apariencia inicial.»

III. Litigios principales y cuestiones prejudiciales

A. Asunto C-397/16

12. Audi es titular de varios modelos comunitarios de llantas de aleación de aluminio.

13. Audi considera que determinados modelos de réplicas de llantas de aleación de la marca «WSP Italy», fabricados por Acacia y comercializados por el revendedor independiente Pneusgarda, infringen los modelos comunitarios de su titularidad. En consecuencia, demandó a Acacia y a Pneusgarda ante el Tribunale di Milano (Tribunal de Milán, Italia) con el fin de que éste declarase la supuesta infracción y ordenase el cese de las actividades ejercidas por Acacia y Pneusgarda, productora y revendedora de los productos en cuestión respectivamente. Durante la sustanciación de dicho procedimiento se declaró el concurso de acreedores de Pneusgarda.

14. Mediante sentencia n.º 2271/2015, de 27 de noviembre de 2014, dicho órgano jurisdiccional estimó la demanda de Audi y declaró que la actividad empresarial de Acacia, consistente en la importación, exportación, producción, comercialización y promoción publicitaria de réplicas de llantas, constituía una infracción de los seis modelos comunitarios cuya protección había solicitado Audi.

15. Acacia recurrió dicha sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente, alegando que las llantas que fabrica están comprendidas en el ámbito de aplicación de la cláusula de reparación recogida en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002.

16. El órgano jurisdiccional remitente subraya que la solución que se adopte en el litigio principal depende de la interpretación del artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002. Precisa que, en su opinión, las llantas controvertidas están comprendidas en el ámbito de aplicación de la cláusula de reparación recogida en dicha disposición.

17. En tales circunstancias, la Corte d'appello di Milano (Tribunal de Apelación de Milán, Italia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Se oponen [en primer término,] los principios de libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el mercado interior; [en segundo término,] el principio de efectividad de las normas de la Unión en materia de competencia y de liberalización del mercado interior; [en tercer término,] los principios del efecto útil y de la aplicación uniforme del Derecho europeo en la Unión Europea; [y, en cuarto término,] las disposiciones de Derecho derivado de la Unión Europea, como la [Directiva 98/71] y, en particular, su artículo 14, el artículo 1 del Reglamento [(UE) n.º 461/2010 de la Comisión, de 27 de mayo de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor (DO 2010, L 129, p. 52)] y el Reglamento [n.º 124 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) — Prescripciones uniformes relativas a la homologación de ruedas para vehículos de pasajeros y sus remolques (DO 2006, L 375, p. 611)], a una interpretación del artículo 110 del [Reglamento n.º 6/2002], en el que figura la cláusula de reparación, por la que se excluyan las réplicas de llantas, estéticamente idénticas a las llantas originales de fábrica, homologadas conforme al citado Reglamento UN/ECE n.º 124, del concepto de componente de un producto complejo (automóvil) con el fin de permitir su reparación y restituir la apariencia inicial?

- 2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿se oponen las normas sobre los derechos de propiedad industrial de modelos registrados, previa ponderación de los intereses mencionados en la primera cuestión, a la aplicación de la cláusula de reparación a réplicas de productos complementarios, que el cliente puede elegir libremente, sobre la base de que la cláusula de reparación ha de interpretarse en sentido restrictivo y sólo es aplicable a las piezas de repuesto cuya forma esté vinculada al producto, es decir, piezas cuya forma ha sido fijada de modo sustancialmente inmutable con respecto a la apariencia exterior del producto complejo, excluyendo otras piezas que se consideren fungibles y puedan configurarse libremente a gusto del cliente?
- 3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿qué medidas debe adoptar el fabricante de réplicas de llantas con objeto de garantizar la circulación legítima de los productos destinados a la reparación y el restablecimiento de la apariencia exterior inicial del producto complejo?»

B. Asunto C-435/16

18. Porsche es titular de varios dibujos y modelos comunitarios que representan ruedas para vehículos.

19. Acacia, cuyo administrador, el Sr. D'Amato, también es parte recurrente en el litigio principal, produce llantas para turismos fabricados por distintos fabricantes de vehículos. Su gama de productos incluye las llantas de aleación ligera «W1050 Philadelphia», «W1051 Tornado Silver», «W1054 Saturn» y «W1053 Helios Silver», que reproducen dibujos y modelos comunitarios titularidad de Porsche. La marca de Acacia, «WSP Italy», así como la indicación «Not O.E.M» figuran en las llantas que fabrica.

20. Acacia vende sus llantas de aleación ligera a través de su sitio de Internet «www.wspitaly.com» al que puede accederse en Alemania en lengua alemana. Desde dicho sitio de Internet, que está dirigido a usuarios finales, se pueden adquirir llantas por unidad o en mayor número. También figura una indicación en inglés en el sentido de que se trata de réplicas de ruedas de repuesto o de réplicas parciales de ruedas de repuesto, totalmente compatibles con los vehículos indicados y exclusivamente destinadas a su reparación con objeto de devolverles su apariencia inicial. En lo que respecta a las llantas de aleación ligera destinadas a los vehículos de Porsche, Acacia indica que son llantas de sustitución que únicamente pueden utilizarse en vehículos Porsche.

21. Al estimar que las llantas de aleación ligera «W1050 Philadelphia», «W1051 Tornado Silver», «W1054 Saturn» y «W1053 Helios Silver» infringen los dibujos y modelos comunitarios de su titularidad, Porsche interpuso una demanda ante el Landgericht (Tribunal Regional Civil y Penal, Alemania) con el fin de que se prohibiera a Acacia la fabricación y comercialización de las llantas controvertidas.

22. Acacia y su administrador alegaron que las llantas controvertidas son piezas de recambio utilizadas para la reparación de vehículos Porsche dañados, de modo que, de conformidad con el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, están excluidas de la protección que confieren los dibujos y modelos titularidad de Porsche.

23. El Landgericht (Tribunal Regional Civil y Penal) declaró que la demanda de Porsche era fundada. Tras desestimarse el recurso interpuesto por Acacia y su administrador, éstos interpusieron un recurso de casación, con la autorización del órgano jurisdiccional de apelación, ante el órgano jurisdiccional remitente.

24. El órgano jurisdiccional remitente señala que el resultado del recurso interpuesto por Acacia y su administrador depende de la interpretación del artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002. Precisa a este respecto que, en su opinión, los componentes cuya forma no viene impuesta, como las llantas controvertidas en el marco del presente litigio, no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la cláusula de reparación que establece dicha disposición.

25. En esas circunstancias, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Alemania) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) La aplicación de la restricción de protección que establece el artículo 110, apartado 1, del [Reglamento n.º 6/2002], ¿se limita a los componentes que tienen una forma impuesta, es decir, a aquellos cuya forma está en principio invariablemente determinada por la apariencia del producto ensamblado, sin quedar, por tanto, a la libre elección del cliente (a diferencia, por ejemplo, de las llantas de los vehículos)?

2) En caso de que se responda negativamente a la primera cuestión:

La aplicación de la restricción de protección que establece el artículo 110, apartado 1, del [Reglamento n.º 6/2002], ¿se limita únicamente a la oferta de productos cuyo diseño sea idéntico (es decir, también en color y tamaño) a los productos originales?

3) En caso de que se responda negativamente a la primera cuestión:

La restricción de protección que establece el artículo 110, apartado 1, del [Reglamento n.º 6/2002], ¿opera en favor del proveedor de un producto que, en principio, viola el modelo controvertido sólo cuando dicho proveedor garantice objetivamente que su producto únicamente se puede adquirir con fines de reparación y no para otros fines, como, por ejemplo, el equipamiento o la personalización del producto ensamblado?

4) En caso de que se responda afirmativamente a la tercera cuestión:

¿Qué medidas debe adoptar el proveedor de un producto que, en principio, viola el modelo controvertido para garantizar objetivamente que su producto únicamente se puede adquirir con fines de reparación y no para otros fines, como, por ejemplo, el equipamiento o la personalización del producto ensamblado? ¿Basta con que

- a) el proveedor incluya en el prospecto de venta la indicación de que la venta se efectúa exclusivamente con fines de reparación, con el fin de devolver al producto ensamblado su apariencia inicial, o
- b) es necesario que el proveedor condicione el suministro al hecho de que el adquirente (comerciante o consumidor) declare por escrito que el producto ofertado sólo va a ser utilizado con fines de reparación?»

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

26. Las peticiones de decisión prejudicial fueron registradas en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 18 de julio de 2016, en el asunto C-397/16, y el 4 de agosto de 2016, en el asunto C-435/16.

27. En el asunto C-397/16 han presentado observaciones escritas Acacia, Audi, los Gobiernos italiano, alemán y neerlandés y la Comisión Europea.

28. En el asunto C-435/16 han presentado observaciones escritas Acacia, el Sr. D'Amato, Audi, los Gobiernos alemán, italiano y neerlandés y la Comisión.

29. Mediante resolución del Presidente del Tribunal de Justicia adoptada el 25 de abril de 2017, ambos asuntos fueron acumulados a efectos de la fase oral y de la sentencia.

30. Participaron en la vista celebrada el 14 de junio de 2017 para formular observaciones orales Acacia y el Sr. D'Amato, Audi, Porsche, los Gobiernos italiano, alemán y francés y la Comisión.

V. Análisis

31. Los presentes asuntos versan sobre la cláusula de reparación recogida en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 referente a las piezas de recambio utilizadas para reparar un producto complejo. Como expondré a continuación, esa excepción a la protección que confiere el dibujo o modelo comunitario fue objeto de amplios debates durante el procedimiento legislativo anterior a la adopción de dicho Reglamento.

32. Con el fin de facilitar la comprensión del objeto del presente asunto, empezaré exponiendo la razón de ser de dicha cláusula de reparación, cuya finalidad es llevar a cabo una liberalización extensiva del mercado de las piezas de recambio (sección A).

33. La segunda cuestión prejudicial planteada en el asunto C-397/16 y la primera cuestión prejudicial planteada en el asunto C-435/16 tienen por objeto que se dilucide si la excepción prevista en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 se circunscribe a los componentes que tienen una forma impuesta por la apariencia del producto complejo. Propondré al Tribunal de Justicia que responda en sentido negativo a dichas cuestiones prejudiciales habida cuenta de que resultó necesario eliminar esa exigencia con el fin de alcanzar un acuerdo político en el seno del Consejo en el marco de la adopción de dicho Reglamento (sección B).

34. Mediante la segunda cuestión prejudicial planteada en el asunto C-435/16 se solicita que se determine si el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 se circunscribe a las piezas idénticas a las originales, en particular, desde el punto de vista de su color y dimensiones. Propondré al Tribunal de Justicia que responda a dicha cuestión prejudicial de forma afirmativa. También examinaré en ese contexto el requisito consistente en que se trate de un «componente de un producto complejo» y el relativo a que dicho componente se utilice para reparar el producto complejo (sección C).

35. La tercera cuestión prejudicial en el asunto C-397/16 y las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta en el asunto C-435/16 versan sobre las medidas de precaución que deben adoptar los fabricantes o vendedores de piezas que deseen invocar el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002.

36. A este respecto, propondré al Tribunal de Justicia que responda en el sentido de que, para poder ampararse en esa excepción, el fabricante o vendedor de un componente de un producto complejo debe cumplir una obligación de diligencia en lo que respecta al respeto por los usuarios posteriores de las condiciones de utilización mencionadas en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002. Esa obligación de diligencia implica, por un lado, que ha de comunicar al adquirente que el componente de que se trata incorpora un dibujo o modelo del que no es titular y que está exclusivamente destinado a ser utilizado en las condiciones previstas en dicha disposición y, por otro lado, que pierde el derecho a invocarla si sabía o tenía motivos razonables para pensar que el componente no iba a ser utilizado respetando esas condiciones (sección D).

37. Ha de precisarse que esos elementos de respuesta permitirán responder a la primera cuestión prejudicial planteada en el asunto C-397/16 en el sentido de que una llanta de un vehículo debe considerarse un «componente de un producto complejo» en el sentido del artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002⁴ y que puede beneficiarse de la excepción prevista en dicha disposición si se utiliza a efectos de reparación de un producto complejo con objeto de restituir su apariencia inicial.⁵ Procede añadir que, para responder a esa cuestión, no es necesario examinar los demás principios y disposiciones a los que hace mención, como han subrayado acertadamente el Gobierno alemán y la Comisión.

A. Sobre la razón de ser de la cláusula de reparación recogida en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002

38. Como ha señalado la Comisión, de la exposición de motivos de la propuesta de Reglamento se desprende que el objetivo de la cláusula de reparación era evitar la aparición de monopolios a favor de los titulares en lo que respecta a los componentes de productos complejos:

«Esta disposición está encaminada a evitar la creación de mercados cautivos en relación con ciertas piezas de recambio.

[...]

[...] El consumidor que ha adquirido un producto duradero y muchas veces de precio elevado (por ejemplo, un coche), en lo que se refiere a las piezas externas, se encontraría vinculado indefinidamente al fabricante del producto complejo. Llegado el caso, un hecho similar no sólo podría dar lugar a condiciones viciadas en el mercado de las piezas, sino que además en la práctica podría otorgar al fabricante del producto complejo un monopolio más duradero que la protección de su diseño [...].⁶

39. Para comprender el supuesto que se expone en la propuesta de reglamento, merece la pena describir los efectos de la protección que confiere el dibujo o modelo comunitario en las fases de diseño de un vehículo, de su comercialización, y de la sustitución de una pieza de dicho vehículo.

40. En primer lugar, supongamos que un fabricante de vehículos diseña un dibujo o modelo de vehículo nuevo que posea carácter singular, en el sentido del artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002. Dicho fabricante solicita y obtiene protección de dibujo o modelo comunitario para el vehículo, que constituye un producto complejo en el sentido del artículo 3, letra c), de dicho Reglamento. También obtiene esa misma protección para diversas piezas incorporadas al vehículo en virtud de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, del citado Reglamento, como los parachoques, las aletas, las puertas, los faros o incluso las llantas de las ruedas.

41. En su condición de titular de dichos dibujos y modelos comunitarios, en virtud del artículo 19 del citado Reglamento, el fabricante de vehículos goza del derecho exclusivo de utilizarlos y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Dicho de otro modo, ese fabricante tiene el monopolio de la utilización de tales dibujos o modelos, lo que le permite prohibir a terceros que fabriquen o comercialicen vehículos o piezas de vehículos utilizándolos.

⁴ Véanse los puntos 92 y 93 de las presentes conclusiones.

⁵ Véanse los puntos 97 a 110 de las presentes conclusiones.

⁶ Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el diseño comunitario [COM(93) 342 final, p. 24 y 25].

42. Sin embargo, en segundo lugar, la regla del agotamiento recogida en el artículo 21 del Reglamento n.º 6/2002 limita ese monopolio a la primera puesta en el mercado de los productos de que se trate.⁷ Según dicha disposición, los derechos del titular no se extienden a los actos relativos a un producto que haya sido puesto en el mercado por el titular o con su consentimiento. Pues bien, con ocasión de cada venta de un automóvil, los derechos del fabricante de vehículos no solo se agotan con respecto al vehículo vendido, considerado como producto complejo, sino también respecto de cada pieza de dicho vehículo que estuviera protegida por un dibujo o modelo comunitario.

43. En tercer lugar, es posible que una de las piezas incorporadas al automóvil vendido por el fabricante de vehículos, como los parachoques, las aletas, las puertas, los faros o las llantas de las ruedas se deteriore y deba ser sustituida.

44. De conformidad con los artículos 19 y 21 del Reglamento n.º 6/2002, el fabricante de vehículos tiene un monopolio de utilización, limitado a la primera puesta en el mercado, con respecto a toda pieza de recambio que incorpore un dibujo o modelo del que sea titular. Pues bien, esas disposiciones confieren al fabricante el derecho a oponerse a la fabricación o comercialización de esas piezas sin su consentimiento durante todo el período de utilización del producto complejo, es decir, el vehículo en el presente caso.

45. Es precisamente ese monopolio, a saber el monopolio del titular con respecto a las piezas de recambio de un producto complejo, que la cláusula de reparación recogida en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 pretende eliminar en determinadas circunstancias. Dicha cláusula prevé, en efecto, que los derechos del titular no se extienden a las piezas utilizadas a efectos de reparación de un producto complejo con objeto de restituir su apariencia inicial.

46. Procede señalar de entrada que, en su actual versión, la cláusula de reparación lleva a cabo, en mi opinión, una liberalización extensiva del mercado de las piezas de recambio, a diferencia de lo que ocurría con la versión inicialmente propuesta por la Comisión, que efectuaba una liberalización restringida de ese mercado.⁸ En efecto, en su versión inicial, el ámbito de aplicación de la cláusula de reparación se circunscribía a los componentes cuya forma estaba impuesta por la apariencia del producto complejo, como los faros del vehículo. Por consiguiente, los titulares conservaban su monopolio con respecto a aquellos componentes cuya forma no estaba impuesta por la apariencia del producto complejo, como las llantas del vehículo.

47. Sin embargo, como expondré en la siguiente sección, resultó necesario suprimir ese requisito para que pudiera adoptarse el Reglamento n.º 6/2002 en el Consejo. En consecuencia, la versión final de la cláusula de reparación se aplica a todas las piezas de recambio, sin restricción en cuanto a su forma.

⁷ El principio del agotamiento de los derechos exclusivos del titular es, asimismo, uno de los fundamentos de la protección que confieren las patentes, los derechos de autor o las marcas. Véanse, en particular, el artículo 29 del Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes (DO 2013, C 175, p. 1); el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10), y el artículo 15 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).

⁸ Véanse los puntos 71 a 78 de las presentes conclusiones.

B. Sobre la no exigencia de que la forma del componente venga impuesta por la apariencia del producto complejo (segunda cuestión prejudicial planteada en el asunto C-397/16 y primera cuestión prejudicial planteada en el asunto C-435/16)

48. Audi, Porsche y el Gobierno alemán sostienen que la cláusula de reparación recogida en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que se aplica exclusivamente a los componentes que formen parte de un producto complejo «de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo protegido» o, dicho de otro modo, a aquellos componentes cuya forma venga impuesta por la apariencia del producto complejo.

49. Este argumento favorece los intereses de los titulares de dibujos o modelos de llantas, como Audi y Porsche, por el motivo que expondré a continuación. Como han señalado dichas partes con gran detalle, la forma de las llantas no está condicionada por la apariencia del vehículo. Dicho de otro modo, todos los vehículos pueden asociarse a muchos modelos de llantas. Por consiguiente, esa interpretación excluye las llantas del ámbito de aplicación del artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, lo que permitiría a Audi y a Porsche conservar su monopolio sobre las llantas de sustitución que incorporan los dibujos o modelos de su titularidad.

50. Conviene precisar que Porsche se ha remitido a varias resoluciones de órganos jurisdiccionales nacionales que confirman esa interpretación,⁹ mientras que Acacia ha invocado otras resoluciones de jurisdicciones nacionales que la rebaten.¹⁰ Ha de subrayarse asimismo que los órganos jurisdiccionales remitentes en los presentes asuntos discrepan sobre esta cuestión.¹¹

51. En mi opinión, procede desestimar la alegación de Audi y de Porsche por los siguientes motivos.

52. Por un lado, esa exigencia de que el componente sea parte de un producto complejo de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo protegido no figura en el tenor literal del artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002. Esa inexistencia milita, en sí, a favor de que se rechace el planteamiento formulado por Audi, Porsche y el Gobierno alemán.

53. Por otra parte, no puede acogerse este enfoque dado que la eliminación de esa exigencia, que figuraba en la propuesta inicial de la Comisión, resultó necesaria para alcanzar un acuerdo político en el seno del Consejo para adoptar ese Reglamento, como ha demostrado la Comisión. Dada la importancia primordial de este elemento en la interpretación que propongo, considero conveniente exponer de forma precisa la evolución de dicha disposición en el marco del proceso legislativo.

⁹ Según Porsche, las siguientes resoluciones excluyen las llantas de vehículos del ámbito de aplicación de la cláusula de reparación: sentencia del Tribunal de Commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas, Bélgica), de 16 de febrero de 2015; sentencia del Højesteret (Tribunal Supremo, Dinamarca), de 10 de marzo de 2015, 17/2010; Landgericht Hamburg (Tribunal Regional Civil y Penal de Hamburgo, Alemania), GRUR-RS 2015, p. 16872; Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), GRUR-RR 2016, p. 228; sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (España), de 18 de junio de 2010, 437/10; sentencia del Tribunale di Bologna (Tribunal de Bolonia, Italia), de 17 de diciembre de 2013, 4306/2011; sentencia del Tribunale di Milano (Tribunal de Milán, Italia), de 27 de noviembre de 2014, 3801/2013; sentencia del Tribunal de Helsinki (Finlandia), n.º 15/149362, de 19 de noviembre de 2015, n.º de expediente: R14/5257 y sentencia del Svea hovrätt (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, Suecia), sentencia de 29 de enero de 2016, n.º de expediente Ö 8596-17.

¹⁰ Según Acacia, las siguientes resoluciones incluyen las llantas de vehículos en el ámbito de aplicación de la cláusula de reparación: Tribunale di Napoli (Tribunal de Nápoles, Italia), 11 de noviembre de 2009, RG 35034/079; Tribunale di La Spezia (Tribunal de la Spezia), 21 de septiembre de 2010, n.º 66/10/18; Tribunale di La Spezia (Tribunal de la Spezia, Italia), 29 de septiembre de 2010, Proc. 75/2010 mod.18; Tribunale di Napoli (Tribunal de Nápoles), 11 de febrero de 2011, n.º 5001/2011; Tribunale di Milano (Tribunal de Milán), 11 de junio de 2012, RG 24209/12; Tribunale di Milano (Tribunal de Milán), 11 de octubre de 2012, RG 46317/12; Corte d'appello di Napoli (Tribunal de Apelación de Nápoles, Italia), 25 de septiembre de 2013, n.º 3678/2013.

¹¹ Véanse los puntos 16 y 24 de las presentes conclusiones.

54. El 3 de diciembre de 1993, la Comisión presentó simultáneamente una propuesta de reglamento¹² y una propuesta de directiva, relativas a la protección jurídica de los diseños.¹³ La propuesta de reglamento tenía por objeto crear un sistema comunitario de protección para los dibujos y modelos. La finalidad de la propuesta de directiva era aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de protección de los dibujos y modelos con el fin de reducir los obstáculos a la libre circulación de mercancías.

55. El artículo 23 de la propuesta de Reglamento incluía una cláusula de reparación cuyo alcance se limitaba a los componentes que formasen parte de un producto complejo «de cuya apariencia depend[iera] el diseño protegido».¹⁴ El artículo 14 de la propuesta de Directiva contenía una cláusula de reparación redactada en términos prácticamente idénticos.

56. Tras varios años de debate interinstitucional, la propuesta de Directiva se adoptó el 13 de octubre de 1998, pasando a convertirse en la Directiva 98/71 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos.

57. La versión definitiva del artículo 14 de dicha Directiva presenta importantes diferencias con respecto a la propuesta inicial de la Comisión.¹⁵ En particular, dicho artículo se aplica ahora a todo «componente utilizado a efectos de reparación de un producto complejo con objeto de restituir su apariencia inicial», sin exigir que ese componente forme parte de un producto complejo «de cuya apariencia dependa el diseño protegido», tal como preveía la propuesta inicial de la Comisión.

58. Tras la adopción de la Directiva 98/71, el 21 de junio de 1999 la Comisión presentó una propuesta de reglamento modificada cuyo artículo 23 había sido suprimido pero que incluía un nuevo artículo 10 bis.¹⁶ A la espera de que se alcanzara una solución armonizada en el marco de la referida Directiva, dicho artículo excluía temporalmente las piezas de recambio del ámbito de aplicación del Reglamento, prohibiendo que pudieran registrarse como dibujos o modelos comunitarios durante dicho período. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría con el artículo 14 de la Directiva 98/71, el alcance de dicha disposición quedaba limitado a los componentes de un producto complejo «de cuya apariencia depend[iera] el dibujo o modelo».¹⁷

12 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el diseño comunitario (DO 1994, C 29, p. 20).

13 Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo relativa a la protección jurídica de los diseños (DO 1993, C 345, p. 14).

14

«Artículo 23 — Uso del diseño comunitario registrado con fines de reparación

Los derechos conferidos por un diseño comunitario registrado no se ejercerán contra terceros que, tres años después de la primera comercialización del producto al que se haya incorporado o aplicado un diseño, haga uso de ese diseño a efectos del artículo 21, siempre que

a) el producto al que se haya incorporado o aplicado un diseño forme parte de un producto complejo de cuya apariencia dependa el diseño protegido,
b) el propósito de ese uso sea permitir la reparación del producto complejo con el fin de restaurar su apariencia original, y
c) el público no sea inducido a error en cuanto al origen del producto utilizado para la reparación.» (el subrayado es mío).

15

«Artículo 14 — Disposición transitoria

Hasta que las modificaciones de la presente Directiva se adopten a propuesta de la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, los Estados miembros mantendrán en vigor las disposiciones legales existentes que se relacionen con el uso del dibujo o modelo de un componente utilizado a efectos de reparación de un producto complejo con objeto de restituir su apariencia inicial, e introducirán únicamente cambios en dichas disposiciones si están destinados a liberalizar el mercado de estos componentes.»

16 Propuesta modificada de reglamento (CE) del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2000, C 248E, p. 3).

17

«Artículo 10 bis — Disposición transitoria

1. Mientras no se aprueben las modificaciones del presente Reglamento sobre una propuesta de la Comisión a este objeto, no se reconocerá como dibujo o modelo comunitario un dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo *de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo*.

2. La propuesta de la Comisión mencionada en el apartado 1 se presentará junto con cualquier modificación, a la que se ajustará, que la Comisión proponga sobre el mismo tema con arreglo al artículo 18 de la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos.» (el subrayado es mío).

59. Esta discrepancia entre la Directiva 98/71 y la propuesta de Reglamento constituyó uno de los principales obstáculos para la adopción de esta última en el seno del Consejo, para la cual era preciso alcanzar unanimidad en virtud del antiguo artículo 308 CE. En efecto, la gran mayoría de las delegaciones abogaban por que existiera convergencia entre estos dos instrumentos sobre este punto.¹⁸

60. En ese contexto, el 19 de octubre de 2000 la Presidencia del Consejo de la Unión Europea instó al Comité de Representantes Permanentes (en lo sucesivo, «Coreper»), a que se pronunciara sobre las tres variantes de la disposición relativa a las piezas de recambio de productos complejos propuestas, respectivamente, por la Comisión, la Presidencia del Consejo y la Delegación irlandesa.¹⁹

61. Las dos primeras variantes de dicha disposición mantenían la exigencia de que el componente formase parte de un producto complejo «de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo». En cambio, dicho requisito ya no figuraba en la redacción de la tercera variante, propuesta por la Delegación irlandesa.²⁰

62. Esta última variante, única que permitía la convergencia entre la Directiva 98/71 y la propuesta de Reglamento en relación con los componentes de productos complejos, fue la acordada por el Coreper durante su reunión de 25 de octubre de 2000.²¹

63. Pues bien, de los trabajos preparatorios se deriva que fue necesario eliminar el requisito de que el componente formase parte de un producto complejo «de cuya apariencia depend[iera] el dibujo o modelo» para que el Consejo pudiera adoptar dicho Reglamento, casi ocho años después de la propuesta inicial de la Comisión. Por tanto, el acuerdo político alcanzado en el Consejo se basa en la adopción de una cláusula de reparación de los componentes de un producto complejo que tiene un alcance más extenso que la inicialmente propuesta por la Comisión, en perjuicio de los intereses de los titulares.

64. En mi opinión, la interpretación que defienden Audi, Porsche y el Gobierno alemán pone precisamente en entredicho ese acuerdo político al limitar el alcance del artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 a los componentes cuya forma viene impuesta por la apariencia del producto complejo.

65. Desde mi punto de vista, las circunstancias que rodearon la adopción del Reglamento n.º 6/2002, antes expuestas, se oponen a dicha interpretación, que llevaría a volver a introducir por vía judicial un requisito que fue eliminado en el marco del proceso legislativo.

66. Procede añadir además que ninguno de los elementos aportados por Audi, Porsche y el Gobierno alemán me hacen cambiar de opinión.

18 Véase el Informe de la Presidencia del Comité de Representantes Permanentes (Coreper) n.º 12420/2000, de 19 de octubre de 2000, apartado 6, disponible en la siguiente dirección: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12420-2000-INIT/es/pdf>, que indica que «la gran mayoría de las delegaciones pidió que la redacción del artículo 10 *bis* y del considerando 13 se aproximase a la del artículo 14 de la Directiva, al no prestarse el texto que propone la Comisión a excluir de la protección más componentes que los mencionados en el artículo 14 de la Directiva.» Véase, asimismo, el Informe de la Presidencia del Coreper n.º 8107/2000, de 5 de mayo de 2000, p. 2, disponible en la siguiente dirección: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8107-2000-INIT/es/pdf>.

19 Informe de la Presidencia del Coreper n.º 12420/2000, de 19 de octubre de 2000, apartado 9.

20 Informe de la Presidencia del Coreper n.º 12420/2000, de 19 de octubre de 2000, pp. 9 a 11.

21 Nota de la Presidencia del Grupo «Propiedad Intelectual» (Dibujos y modelos) n.º 12811/2000, de 27 de octubre de 2000, pp. 1 y 2, disponible en la siguiente dirección: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12811-2000-INIT/es/pdf>.

67. Conforme a una primera alegación, dicha interpretación se ajusta al objetivo que persigue el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, que consiste en prevenir la existencia de monopolios en la venta de las piezas de recambio.²² Según dicha alegación, ese riesgo no existe cuando la forma de la pieza no viene impuesta por la apariencia del producto complejo, como ocurre con las llantas de vehículos. Prueba de ello es la importante competencia que existe en el mercado de la llantas, pues los consumidores pueden elegir entre un gran número de modelos ofrecidos por distintos fabricantes. De este modo, en el contexto de los presentes asuntos, Acacia podría crear nuevos modelos de llantas que no incorporasen dibujos y modelos titularidad de Audi y Porsche, puesto que la forma de las llantas no viene impuesta por la apariencia del vehículo.

68. Conforme a una segunda alegación formulada por dichas partes, esa interpretación se ajusta al tenor del considerando 13 del Reglamento n.º 6/2002, que menciona los componentes de un producto complejo «de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo protegido».

69. En mi opinión, procede rechazar dicha alegación por tres motivos.

70. En primer lugar, a mi parecer, con independencia de su eventual justificación, tales alegaciones no pueden limitar el alcance del artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 introduciendo de nuevo, por vía interpretativa, un requisito cuya eliminación resultó necesaria para alcanzar un acuerdo político en el seno del Consejo.

71. En segundo lugar, estimo que, a diferencia de lo que sostienen Audi, Porsche y el Gobierno alemán, el objetivo de prevenir los monopolios en el mercado de las piezas de recambio justificaba la supresión de ese requisito por parte del legislador de la Unión.

72. No cabe duda de que el monopolio del titular es más amplio cuando la forma del componente viene impuesta por la apariencia del producto complejo. A título ilustrativo, si la forma de un faro viene impuesta por la apariencia del vehículo y ese faro incorpora un dibujo o modelo protegido, ningún tercero podrá fabricar o comercializar faros de sustitución sin el consentimiento del titular. Las partes están de acuerdo en que, en ese supuesto, debe aplicarse la cláusula de reparación con el fin de liberalizar el mercado de las piezas de recambio, permitiendo a los terceros utilizar el dibujo o modelo de que se trate.

73. No es menos cierto que el titular también conserva un monopolio, si bien más reducido, cuando la forma del componente no viene impuesta por la apariencia del vehículo, como ocurre con las llantas para vehículos. En ese caso, otros fabricantes pueden diseñar libremente piezas de recambio que no incorporen los dibujos o modelos controvertidos, sin que el titular pueda oponerse. Sin embargo, dicho titular conserva, en principio, el derecho a oponerse a la fabricación o comercialización de llantas que repliquen la apariencia de las llantas que ha diseñado. Es precisamente ese monopolio «reducido» el que ha sido objeto de apreciaciones divergentes durante el proceso legislativo y en el marco del presente asunto.

74. Al excluir de la cláusula de reparación los componentes cuya forma no viene impuesta por la apariencia del producto complejo, como las llantas de sustitución, la propuesta inicial de la Comisión mantenía ese monopolio «reducido» del titular, conforme a la interpretación sugerida por Audi, Porsche y el Gobierno alemán. Según ese primer planteamiento, Audi tiene derecho a oponerse a la sustitución de una llanta Audi dañada por una réplica fabricada por Acacia. En ese sentido, la propuesta llevaba a cabo una liberalización restringida del mercado de las piezas de recambio.

²² Véase el punto 38 de las presentes conclusiones.

75. En cambio, la versión definitiva de la cláusula de reparación, que se aplica a todos los componentes de productos complejos, tiene por efecto suprimir el monopolio «reducido» del titular, según la interpretación que proponen Acacia, los Gobiernos italiano y neerlandés y la Comisión. Según este segundo planteamiento, Audi no tiene derecho a oponerse a la sustitución de una llanta Audi dañada por una réplica fabricada por Acacia. Este planteamiento da lugar a una liberalización extensiva del mercado de las piezas de recambio.

76. Por consiguiente, en mi opinión, al eliminar la exigencia de que la forma del componente venga impuesta por la apariencia del producto complejo, el legislador de la Unión abogó por una liberalización extensiva del mercado de las piezas de recambio. Desde el punto de vista del consumidor, cuando es preciso realizar una reparación, dicha liberalización le permite adquirir una llanta de sustitución fabricada por un tercero que replica la apariencia de la llanta original dañada, sin estar obligado a adquirir una llanta de sustitución fabricada por el titular. Dicho de otro modo, en caso de reparación, el consumidor no está vinculado por la elección que llevó a cabo cuando adquirió el vehículo.

77. Procede subrayar que esta interpretación queda corroborada por el artículo 14 de la Directiva 98/71, que debe analizarse conjuntamente con el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 en virtud del apartado 2 de éste último.

78. En efecto, aunque esa disposición permite a los Estados miembros mantener en vigor disposiciones nacionales que establecen una cláusula de reparación, precisa que tales Estados únicamente pueden introducir cambios en dichas disposiciones «si están destinados a liberalizar el mercado de estos componentes». En mi opinión, dicha disposición confirma que la intención del legislador de la Unión era abogar por la liberalización del mercado de las piezas de recambio.

79. En tercer lugar, en cuanto al considerando 13 del Reglamento n.º 6/2002, la Comisión aduce que el mantenimiento de la expresión «de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo protegido» se debe a la falta de coordinación entre el considerando y la disposición que recoge la cláusula de reparación.

80. Aunque a la luz de los documentos publicados por el Consejo, no considero posible zanjar ese asunto con certeza, en mi opinión existen varios indicios que apuntan a favor de dicha postura. En primer término, es posible que el mantenimiento de dicha expresión tenga su origen en la adopción de la propuesta de la Delegación irlandesa por parte del Coreper, que no preveía la modificación del texto del considerando.²³ En consecuencia, el texto de compromiso transmitido por la Presidencia del Consejo tras la reunión del Coreper contenía una versión del considerando 13 basada en la segunda variante (de la Presidencia) y una versión de la disposición basada en la tercera variante (de la Delegación irlandesa).²⁴ Esa discrepancia se mantuvo durante los debates celebrados en el Consejo,²⁵ hasta la adopción del texto definitivo el 12 de diciembre de 2001.

81. En segundo término, procede recordar que la gran mayoría de las delegaciones manifestaron su deseo de que se alinearan, por un lado, la redacción del considerando y de la cláusula de reparación de la propuesta de Reglamento y, por otro, la del artículo 14 de la Directiva 98/71.²⁶ Pues bien, la expresión «de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo protegido» había sido suprimida del texto

23 Informe de la Presidencia del Coreper n.º 12420/2000, de 19 de octubre de 2000, p. 11.

24 Véanse los puntos 60 y 61 de las presentes conclusiones. Véase la nota de la Presidencia del Grupo «Propiedad Intelectual» (Dibujos y modelos) n.º 12811/2000, de 27 de octubre de 2000, p. 2.

25 Véanse, en particular, el informe de la Presidencia del Comité de Representantes Permanentes n.º 13103/2000, de 9 de noviembre de 2000, pp. 6 y 9, disponible en la siguiente dirección <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13103-2000-INIT/es/pdf>; el informe de la Presidencia del Comité de Representantes Permanentes n.º 13641/2000, de 21 de noviembre de 2000, pp. 4 y 6, disponible en la siguiente dirección <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13641-2000-INIT/es/pdf>, y el informe de la Presidencia del Consejo (Mercado Interior, Consumidores y Turismo) n.º 13749/2000, de 24 de noviembre de 2000, p. 7, disponible en la siguiente dirección <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13749-2000-INIT/es/pdf>.

26 Véase la nota a pie de página 18.

de dicho artículo durante los trabajos legislativos.²⁷ Tales circunstancias también respaldan la tesis según la cual el mantenimiento de esa expresión en el tenor del considerando 13 del Reglamento n.º 6/2002 es el resultado de una falta de coordinación con el artículo 110, apartado 1, de dicho Reglamento, como afirma la Comisión.

82. En cualquier caso, considero que el texto de un considerando, que carece de fuerza vinculante, no puede llevar a reducir el alcance de una disposición de un Reglamento, introduciendo de nuevo un requisito cuya supresión resultó necesaria para alcanzar un acuerdo político en el seno del Consejo.

83. De lo anterior se desprende que el ámbito del artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 no se limita a los componentes de un producto complejo «de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo protegido», requisito que fue expresamente rechazado por el legislador de la Unión.

C. Sobre los requisitos establecidos en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 (segunda cuestión prejudicial planteada en el asunto C-435/16)

84. Del tenor del artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, cabe extraer dos requisitos, uno relativo a la presencia de un componente de un producto complejo, y otro relativo a la utilización de dicho componente a efectos de reparación de un producto complejo con objeto de restituir su apariencia inicial.

1. Presencia de un componente de un producto complejo

85. El primer requisito hace referencia a la presencia de un «componente de un producto complejo». Ha de señalarse que el Reglamento n.º 6/2002 no incluye una definición de este concepto.

86. Conforme a reiterada jurisprudencia, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición de Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme que debe buscarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo que la normativa de que se trate pretende alcanzar.²⁸

87. En virtud de dicha jurisprudencia, cabe extraer diversos elementos para la definición de tal componente del contexto del artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002.

88. En primer lugar, el artículo 3, letra c), de dicho Reglamento define el «producto complejo» como un producto constituido por múltiples componente reemplazables que permitan desmontar y volver a montar el producto. Por otra parte, el artículo 3, letra b), del mismo Reglamento define el concepto de «producto» como todo artículo industrial o artesanal, incluidas las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo.

²⁷ Véase el punto 57 de las presentes conclusiones.

²⁸ Véase, en particular, la sentencia de 14 de diciembre de 2006, Nokia (C-316/05, EU:C:2006:789), apartado 21, que versaba sobre la interpretación de la expresión «razones especiales» contenida en el artículo 98, apartado 1, primera frase, del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

89. En segundo lugar, del tenor del artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 se desprende que la utilización del componente debe permitir la reparación del producto complejo. Esta precisión entraña que el componente debe ser necesario para la utilización normal del producto complejo o, dicho de otro modo, que el carácter defectuoso o la ausencia del componente puede impedir ese uso normal. Las partes coinciden en que así ocurre con las llantas de vehículos. En cambio, en mi opinión ese requisito excluye, en particular, los accesorios de los vehículos, como por ejemplo las sillas para niños, bacas o instalaciones acústicas, como señala acertadamente el Gobierno alemán.

90. En tercer lugar, el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 únicamente puede aplicarse a componentes que sean objeto de protección en virtud de un dibujo o modelo comunitario. En efecto, si no existe tal protección, la excepción prevista en esa disposición carece de sentido.

91. Por consiguiente, esa disposición únicamente puede referirse a componentes que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4, apartado 2, de dicho Reglamento. En efecto, si no reúne esos requisitos, el componente no puede beneficiarse de la protección como dibujo o modelo comunitario prevista en el Reglamento n.º 6/2002. Por tanto, la cláusula de reparación únicamente puede referirse a componentes que, una vez incorporados en el producto complejo, sigan siendo visibles durante la utilización normal de ese producto y cuyas características visibles reúnan en sí los requisitos de novedad y carácter singular.

92. De lo anterior se desprende que el concepto de «componente de un producto complejo» en el sentido del artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 hace referencia a:

- un producto incorporado en otro producto que se considera un «producto complejo»;
- que puede ser desmontado y sustituido;
- que es necesario para la utilización normal del producto complejo, y
- que permanece visible durante el uso normal del producto complejo.

93. No cabe duda, desde mi punto de vista, de que una llanta de un vehículo cumple esos requisitos y que, en consecuencia, debe considerarse un «componente de un producto complejo» en el sentido de tal disposición.

94. No obstante, Porsche alega que las llantas de vehículos no pueden considerarse componentes de un producto complejo en el sentido de la disposición antes citada. Conforme a esa alegación, la apariencia o «estética» de las llantas es independiente de la del vehículo, de modo que el consumidor puede elegir libremente las llantas con las que quiere equipar su vehículo para darle un aspecto concreto.

95. A mi parecer, ese argumento supone que las llantas no pueden estar comprendidas en el ámbito de aplicación de la cláusula de reparación porque su forma no viene impuesta por la apariencia del vehículo, pues un mismo vehículo puede asociarse a numerosos modelos de llantas.²⁹ Baste señalar a este respecto que, al formular esa alegación, Porsche está instando al Tribunal de Justicia a que vuelva a introducir un requisito expresamente rechazado por el legislador de la Unión, como he expuesto en los puntos 48 a 83 de las presentes conclusiones.

²⁹ Véase el punto 49 de las presentes conclusiones.

96. De lo anterior puede deducirse que el concepto de «componente de un producto complejo» no se limita a aquellos componentes cuya forma venga impuesta por la apariencia del producto complejo, sino que engloba todo producto incorporado a otro producto que cabe definir como «producto complejo», que pueda ser desmontado y sustituido, que sea necesario para la utilización normal del producto complejo, y que permanezca visible durante el uso normal del producto complejo.

2. Utilización del componente a efectos de reparación de un producto complejo con objeto de devolverle su apariencia inicial

97. A tenor del artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, el segundo requisito es que el componente debe «utiliza[rse] en el sentido del apartado 1 del artículo 19 con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial».

98. El concepto de «utilización» recogido en el artículo 19, apartado 1, de dicho Reglamento se define en términos amplios, de modo que engloba toda utilización de un componente con fines de reparación.

99. Ha de subrayarse, en primer lugar, que la finalidad de la reparación del producto complejo restringe de forma significativa el ámbito de aplicación del artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002. En efecto, este requisito excluye, en particular, toda utilización de un componente con fines decorativos o por conveniencia, como la sustitución de una llanta por razones estéticas.

100. Dicho de otro modo, el beneficio de la excepción a la protección en virtud de un dibujo o modelo comunitario está reservada a la utilización de componentes impuesta por un defecto del producto complejo, es decir, un estado que impide su utilización normal. Ese estado defectuoso puede derivarse, en mi opinión, del carácter defectuoso del componente en sí, o de la ausencia de éste, sobre todo en caso de robo.³⁰

101. En este sentido, la circunstancia de que las llantas que se adquieren de forma independiente del vehículo podrían utilizarse principalmente en la práctica, con fines decorativos y no de reparación, no puede justificar, en sí, la exclusión de las llantas del ámbito de aplicación de dicha disposición.

102. En segundo lugar, el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 precisa además que la reparación debe efectuarse con el fin de devolver al producto complejo su apariencia inicial.

103. Procede observar que el referido requisito se refiere a la apariencia del producto complejo, y no a la del componente. Por consiguiente, este requisito supone que la sustitución del componente defectuoso debe afectar a la apariencia del producto complejo. En otras palabras, el componente debe incidir en la apariencia del producto complejo.

104. En mi opinión, los componentes a que hace referencia el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 incidirán necesariamente en la apariencia del producto complejo, a la luz de la interacción entre esa disposición y el artículo 4, apartado 2, de dicho Reglamento.³¹ En efecto, como ya he expuesto anteriormente, únicamente los componentes que permanecen visibles durante el uso normal del producto complejo pueden beneficiarse de protección en virtud de un dibujo o modelo comunitario y, por consiguiente, estar incluidos en el ámbito de la cláusula de reparación. Pues bien, un componente que permanece visible incide necesariamente en la apariencia del producto complejo, como sucede, en particular, con las llantas.

³⁰ Conviene recordar, a este respecto, que el requisito de reparación del producto complejo entraña necesariamente que el componente sea necesario para la utilización normal de ese producto. Véase el punto 89 de las presentes conclusiones.

³¹ Véase el punto 91 de las presentes conclusiones.

105. Sin embargo, para beneficiarse de la citada excepción, es preciso además que la reparación se lleve a cabo para devolver al producto complejo su apariencia inicial. En mi opinión, esa exigencia implica que la pieza de recambio debe tener una apariencia idéntica a la de la pieza inicialmente incorporada al producto complejo.

106. Por otra parte, el concepto de «apariencia» debe interpretarse, desde mi punto de vista, a la luz de la definición de «dibujo o modelo» recogida en el artículo 3, letra a), del Reglamento n.º 6/2002, de modo que se refiera, en particular, a la apariencia que se derive de las características de línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de ornamentación.

107. En el contexto de los procedimientos principales, este requisito implica que la apariencia de la llanta que se utilice a efectos de reparación sea idéntica a la de la llanta inicialmente incorporada al vehículo, en particular, en lo que respecta a sus características de línea, configuración, color, forma, textura o material de la llanta y/o de ornamentación.

108. Conviene precisar a este respecto que la fijación de la marca titularidad del fabricante tercero, como la marca «WSP Italy» fijada por Acacia en la llantas que fabrica,³² no implica que la apariencia de la pieza de recambio difiera de la de la pieza original en la que figuraba la marca propiedad de los titulares de los dibujos y modelos comunitarios, como Audi o Porsche. En efecto, en ese caso, los derechos exclusivos de que disponen los titulares en virtud de la protección de las marcas les permitirían reducir a la nada el alcance del artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002.³³

109. Audi y el Gobierno alemán sugieren de nuevo que se interprete el requisito relativo a la devolución de la apariencia inicial del producto complejo en el sentido de que implica necesariamente que la forma del componente venga impuesta por la apariencia del producto complejo. Baste señalar de nuevo a este respecto que, con ello, esas partes instan al Tribunal de Justicia a volver a introducir un requisito que ya fue expresamente rechazado por el legislador de la Unión.³⁴

110. En resumen, para poder acogerse a la excepción prevista en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, el componente debe utilizarse «con objeto de permitir la reparación del producto complejo», lo que excluye toda utilización con fines decorativos o de mera conveniencia, y «para devolverle su apariencia inicial», lo que supone que la pieza de recambio debe tener una apariencia idéntica a la de la pieza inicialmente incorporada al producto complejo.

D. Sobre las medidas de precaución que debe adoptar un fabricante o vendedor de componentes de un producto complejo en cuanto al respeto de las condiciones de utilización mencionadas en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 (tercera cuestión prejudicial planteada en el asunto C-397/16 y cuestiones prejudiciales tercera y cuarta planteadas en el asunto C-435/16)

111. La tercera cuestión prejudicial planteada en el asunto C-397/16 y las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta planteadas en el asunto C-435/16 versan sobre las medidas de precaución que deben adoptar los fabricantes o vendedores de piezas de recambio que deseen invocar el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, para asegurarse de que tales componentes se utilizan respetando las condiciones de utilización que impone dicha disposición.³⁵

32 Véanse los puntos 13 y 19 de las presentes conclusiones.

33 El Tribunal de Justicia ya ha tenido la ocasión de declarar que el artículo 110 del Reglamento n.º 6/2002 no autoriza a un fabricante de piezas sueltas, como Acacia, a colocar una marca registrada por un fabricante de vehículos sin el consentimiento de éste último. Véase el punto 133 de las presentes conclusiones.

34 Véanse los puntos 48 a 83 de las presentes conclusiones.

35 A la luz de la definición amplia del concepto de utilización recogida en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, la fabricación o venta de un producto en el que se encuentre incorporado un dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados sin el consentimiento del titular, vulnera los derechos exclusivos de éste último.

112. A título de recordatorio, tales condiciones se refieren a la utilización del componente a efectos de reparación de un producto complejo con objeto de devolverle su apariencia inicial.³⁶

113. El tenor literal del artículo 110 del Reglamento n.º 6/2002 no aborda de forma explícita las medidas de precaución que cabe exigir a un fabricante o vendedor de componentes con respecto al cumplimiento de las condiciones de utilización. Por consiguiente, incumbe al Tribunal de Justicia interpretar dicha disposición para determinar el alcance de las medidas que cabe exigir a esas personas cuando deseen ampararse en la cláusula de reparación para vulnerar los derechos exclusivos del titular.

114. A este respecto, a diferencia de lo que sostienen Audi, Porsche y el Gobierno alemán, no creo que sea posible llevar a cabo una interpretación restrictiva de la cláusula de reparación por los siguientes motivos.

115. Por un lado, y pese a su tenor, esta cláusula no constituye una disposición transitoria en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, es decir, una disposición cuya aplicación se limite en el tiempo con el objeto de facilitar la transición hacia un régimen definitivo.³⁷ Es cierto que, conforme a su texto, la citada cláusula se aplica «hasta tanto entren en vigor las modificaciones introducidas en el presente Reglamento, a propuesta de la Comisión a este respecto». Sin embargo, esta fórmula es válida para todas las demás disposiciones del Reglamento, que se aplican, como es natural, hasta que sean modificadas a propuesta de la Comisión.

116. En realidad, como ha subrayado la Comisión, la cláusula de reparación, que está en vigor desde el 6 de marzo de 2002 en virtud del artículo 111, apartado 1, de dicho Reglamento, se aplica de forma indefinida.

117. Por otra parte, la cláusula de reparación no es una excepción a un principio fundamental del Derecho de la Unión, lo cual podría justificar asimismo su interpretación restrictiva, sino una disposición que contribuye a mantener el equilibrio entre intereses legítimos contrapuestos, es decir el de los titulares y el de los terceros, en el marco de la protección de los dibujos o modelos.

118. Como ya he señalado anteriormente,³⁸ la cláusula de reparación tiene por objeto llevar a cabo una liberalización extensiva de las piezas de recambio impidiendo que el titular pueda invocar sus derechos exclusivos cuando se utilicen piezas de recambio que incorporen un dibujo o modelo de su titularidad, durante todo el período de utilización del producto complejo. Al establecer una excepción a la protección derivada de un dibujo o modelo comunitario, esa cláusula contribuye a mantener el equilibrio entre los derechos exclusivos de los titulares y los derechos de los terceros, permitiendo a éstos utilizar los dibujos o modelos de los primeros para reparar un producto complejo.

119. Por consiguiente, la interpretación de esa cláusula debe preservar el efecto útil de la liberalización extensiva buscada por el legislador de la Unión con respecto a las piezas de recambio.

³⁶ Conviene precisar, a este respecto, que el cumplimiento del primer requisito examinado en la sección anterior, relativo a la existencia de un componente de un producto complejo, no depende de la adopción de medidas de precaución por parte del fabricante o del vendedor, sino únicamente de las características objetivas del producto controvertido indicadas en el punto 92 de las presentes conclusiones.

³⁷ El Tribunal de Justicia ha interpretado este tipo de cláusulas transitorias, en particular, en sus sentencias de 23 de marzo de 1983, *Peskeloglou* (77/82, EU:C:1983:92), apartados 11 y 12; de 5 de diciembre de 1996, *Merck y Beecham* (C-267/95 y C-268/95, EU:C:1996:468), apartados 23 y 24, y de 12 de junio de 2008, *Comisión/Portugal* (C-462/05, EU:C:2008:337), apartados 53 y 54.

³⁸ Véanse los puntos 43 a 47 y 71 a 78 de las presentes conclusiones.

120. Conviene determinar, a la luz de estos elementos, el alcance de las medidas de precaución que cabe exigir de un fabricante o vendedor de componentes. La principal dificultad de esta tarea reside en el hecho de que la intervención del fabricante o del vendedor se produce en una fase anterior a la de la reparación que puede estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002. Dicho de otro modo, tales medidas de protección se refieren a las condiciones en las que el componente se utilizará en el futuro y, normalmente, por terceras personas.

121. A este respecto, se han propuesto tres planteamientos al Tribunal de Justicia, basados en obligaciones de garantía, de declaración y de diligencia respectivamente. El último planteamiento, que en mi opinión es el más idóneo para preservar el efecto útil de la cláusula de reparación, es el que considero preferible.

122. El primer enfoque, basado en una obligación de garantía, consiste en exigir al fabricante y al vendedor que garanticen que las piezas de recambio que fabrican o venden se utilizarán efectivamente «con objeto de permitir la reparación del producto complejo para devolverle su apariencia inicial». Desde mi punto de vista, una obligación de garantía de este tipo reduciría de forma significativa el efecto útil del artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002.

123. Por un lado, esa obligación de garantía supondría que el fabricante y el vendedor únicamente podrían ofrecer piezas de recambio cuando pudieran tener la certeza, de antemano, de que éstas iban a ser utilizadas en las condiciones antes expuestas.

124. Al hilo de lo anterior, Audi propone que se obligue a los fabricantes de réplicas de llantas a distribuir sus productos exclusivamente a talleres de reparación y a asegurarse de que estos las utilizan únicamente con fines de reparación. Porsche ha sugerido que se prohíba la venta de réplicas de llantas entre fabricantes y revendedores puesto que tales ventas se refieren a cantidades demasiado elevadas para poder comprobar el cumplimiento de la disposición antes citada. Cabe añadir que, en casos extremos, cabría imaginar que no se autorizase a los fabricantes a fabricar réplicas de llantas salvo en caso de que existiera una necesidad de reparación debidamente acreditada.

125. Sin embargo, esa limitación de las actividades comerciales de los fabricantes y vendedores de componentes tendría por efecto limitar su acceso al mercado de las piezas de recambio, en contra del objetivo de liberalización que persigue el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002. Para empezar, la propuesta de Audi ignora que las reparaciones pueden llevarse a cabo fuera de los talleres de reparación, en particular, por los propios usuarios finales. A continuación, la propuesta de Porsche excluye las réplicas de llantas del catálogo de los revendedores, las cuales constituyen una oportunidad comercial importante. Por último, la fabricación de réplicas de llantas en caso de que se acredite la necesidad de una reparación generaría pérdidas económicas de escala para los fabricantes y retrasos en la disponibilidad de tales llantas, en favor de las llantas originales comercializadas por los titulares.

126. Por otra parte, esa obligación de garantía responsabilizaría al fabricante y al vendedor de las actuaciones de todos los operadores que intervienen en una fase posterior de la cadena de distribución hasta el usuario final. Así, podría responsabilizarse al fabricante y al vendedor del uso de réplicas de llantas con fines decorativos por parte del usuario final. A este respecto, Acacia y la Comisión señalan fundadamente que resultaría desproporcionado exigir a los fabricantes y vendedores de componentes que establezcan un sistema de vigilancia de las actividades tanto de los operadores comerciales situados en una fase posterior de la cadena de distribución, como de los usuarios finales.

127. Procede añadir que, si el titular considera que no se han respetado las condiciones de utilización previstas en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, tiene la posibilidad de hacer valer sus derechos frente al usuario de que se trate.

128. Por estos motivos, en mi opinión no puede exigirse al fabricante y al vendedor que garanticen que las réplicas de componentes que fabriquen o vendan se utilizarán en las condiciones arriba indicadas.

129. El segundo enfoque que propone la Comisión consiste en imponer al fabricante y al vendedor de componentes la obligación de obtener una declaración del adquirente en el sentido de que no utilizará el componente más que para los fines previstos en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002.³⁹

130. Considero que ese planteamiento es excesivamente rígido en la medida en que impide al fabricante o al vendedor recurrir a otro tipo de medidas de precaución que pueden ser adecuadas en el marco de sus actividades. Por otro parte, la eficacia de ese enfoque es dudosa. En efecto, es posible que un fabricante o vendedor recabe formalmente esa declaración sabiendo que el adquirente no utilizará el componente respetando las condiciones establecidas en dicha disposición.

131. El tercer planteamiento, mencionado por el Gobierno italiano y la Comisión, se basa en una obligación de diligencia en cuanto al respeto por parte de los usuarios situados en una fase posterior de las condiciones de utilización establecidas en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002. Este planteamiento que, en mi opinión, es el más idóneo para preservar el efecto útil de la liberalización extensiva del mercado de las piezas de recambio buscada por el legislador de la Unión, es el que considero más adecuado. Conviene, no obstante, precisar, lo que tal obligación entraña en la práctica.

132. Desde mi punto de vista, un fabricante o vendedor diligente debe informar al adquirente de que el componente de que se trata incorpora un dibujo o modelo del que no es titular, por un lado, y que está destinado en exclusiva a ser utilizado con el objeto de reparar el producto complejo para devolverle su apariencia inicial.

133. Conviene subrayar, a este respecto, que el Tribunal de Justicia ya ha tenido la ocasión de declarar que el artículo 14 de la Directiva 98/71 y el artículo 110 del Reglamento n.º 6/2002 no autorizan, como excepción a las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de marcas, a un fabricante de piezas sueltas a poner en dichos productos una marca registrada por un fabricante de vehículos automóviles, sin el consentimiento de este último.⁴⁰ Por consiguiente, un tercero fabricante, como Acacia, no puede generar confusión entre sus réplicas y los componentes originales fabricados por el titular, como Audi o Porsche, colocando una marca titularidad de estos últimos.

134. Por otra parte, el fabricante o el vendedor debe poder tener la posibilidad de acreditar que ha cumplido dicha obligación de información recurriendo a cualquier medio de prueba aceptado en el Derecho nacional. En concreto, dicha prueba podría consistir, si bien no exclusivamente, en una declaración firmada por el adquirente, como la indicada en el marco del segundo planteamiento, o en una cláusula incluida en el contrato de venta.

135. No obstante, esa obligación de información no es suficiente para cumplir el deber de diligencia. En efecto, un fabricante o vendedor diligente debería abstenerse asimismo de vender un componente cuando sabe o alberga motivos razonables para pensar que dicho componente no se utilizará en las condiciones establecidas en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002.

³⁹ Esta opción se menciona, en particular, en la cuarta cuestión prejudicial planteada en el asunto C-435/16.

⁴⁰ Auto de 6 de octubre de 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680).

136. Ha de señalarse que tanto el Tribunal de Justicia⁴¹ como el legislador de la Unión⁴² han recurrido a requisitos análogos en materia de propiedad intelectual.

137. En resumen, considero que, para poder ampararse en la cláusula de reparación, el fabricante o vendedor de un componente de un producto complejo debe cumplir una obligación de diligencia en lo que respecta al respeto, por los usuarios situados en una fase posterior, de las condiciones de utilización establecidas en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002. Esa obligación de diligencia implica, por un lado, que ha de comunicar al adquirente que el componente de que se trata incorpora un dibujo o modelo del que no es titular y que está exclusivamente destinado a ser utilizado en las condiciones previstas en dicha disposición y, por otro lado, que pierde el derecho a invocarla si sabía o tenía motivos razonables para pensar que el componente no iba a utilizarse respetando esas condiciones.

VI. Conclusión

138. En virtud de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Corte d'appello di Milano (Tribunal de Apelación de Milán, Italia) y por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Alemania):

- «1) El artículo 110, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de “componente de un producto complejo” no se limita a los componentes cuya forma viene impuesta por la apariencia del producto complejo, sino que engloba todo producto incorporado a otro producto que cabe definir como “producto complejo”, que pueda ser desmontado y sustituido, sea necesario para la utilización normal del producto complejo, y permanezca visible durante el uso normal del producto complejo.
- 2) Para poder acogerse a la excepción prevista en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, el componente debe utilizarse “con objeto de permitir la reparación del producto complejo”, lo que excluye toda utilización con fines decorativos o de mera conveniencia, y “para devolverle su apariencia inicial”, lo que supone que la pieza de recambio debe tener una apariencia idéntica a la de la pieza inicialmente incorporada al producto complejo.
- 3) Para poder ampararse en esa excepción, el fabricante o vendedor de un componente de un producto complejo debe cumplir una obligación de diligencia en lo que respecta al respeto, por los usuarios situados en una fase posterior, de las condiciones de utilización mencionadas en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002. Esa obligación de diligencia implica, por un lado, que ha de comunicar al adquirente que el componente de que se trata incorpora un dibujo o modelo del que no es titular y que está exclusivamente destinado a ser utilizado en las condiciones

⁴¹ Véase, en particular, en otro contexto, la sentencia de 8 de septiembre de 2016, GS Media (C-160/15, EU:C:2016:644). El Tribunal de Justicia ha declarado que el hecho de colocar en un sitio de Internet hipervínculos que remiten a obras protegidas, disponibles libremente en otro sitio de Internet sin la autorización del titular de los derechos de autor, no constituye una «comunicación al público» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 cuando dichos vínculos son proporcionados sin ánimo de lucro por una persona *que no conocía o no podía conocer razonablemente* el carácter ilegal de la publicación de esas obras. Pese a que esa sentencia no puede transponerse directamente a los presentes asuntos, en ella el Tribunal de Justicia recurrió a un criterio análogo al que propongo.

⁴² Véase el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45) que indica que «los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, *a sabiendas o con motivos razonables para saberlo*, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción. [...]» (el subrayado es mío). Véase, asimismo, el artículo 4, apartado 4, de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (DO 2016, L 157, p. 1), que menciona que «la obtención, utilización o revelación de un secreto comercial se considerarán asimismo ilícitas cuando una persona, en el momento de la obtención, utilización o revelación, *supiera, o debiera haber sabido en las circunstancias del caso*, que el secreto comercial se había obtenido directa o indirectamente de otra persona que lo utilizaba o revelaba de forma ilícita en el sentido de lo dispuesto en el apartado 3» (el subrayado es mío).

previstas en dicha disposición y, por otro lado, que pierde el derecho a invocarla si sabía o tenía motivos razonables para pensar que el componente no iba a utilizarse respetando esas condiciones.»