



Recopilación de la Jurisprudencia

Asunto C-334/22

**Audi AG
contra
GQ**

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Warszawie)

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 25 de enero de 2024

«Procedimiento prejudicial — Marca de la Unión Europea — Reglamento (UE) 2017/1001 — Artículo 9, apartados 2 y 3, letras a) a c) — Derechos conferidos por una marca de la Unión — Concepto de “uso en el tráfico económico de cualquier signo” — Artículo 14, apartado 1, letra c) — Limitación de los efectos de una marca de la Unión — Derecho del titular de una marca de la Unión a oponerse a que un tercero use un signo idéntico o similar a la marca en piezas de recambio de automóviles — Elemento de una rejilla de radiador destinado a fijar un emblema que representa la marca de un fabricante de automóviles»

1. *Marca de la Unión Europea — Efectos de la marca de la Unión — Derechos conferidos por la marca — Objetivo de preservación de una competencia no falseada entre fabricantes de automóviles y vendedores de piezas de recambio no originales — Aplicación por analogía a una marca de la Unión de la cláusula denominada de reparación del Reglamento n.º 6/2002 — Exclusión*
[Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 9 y 14; Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, art. 110]

(véanse los apartados 25 a 29)

2. *Marca de la Unión Europea — Efectos de la marca de la Unión — Derechos conferidos por la marca — Derecho a prohibir el uso de la marca — Concepto de uso — Colocación de un signo idéntico o similar a una marca en rejillas de radiador e importación y puesta a la venta de dichas rejillas de radiador — Signo que consiste en la forma de un elemento de dichas rejillas destinado a fijar el emblema que representa la mencionada marca — Inclusión*
[Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 9, aps. 2 y 3, letras a) a c)]

(véanse los apartados 38 a 40 y 49 y el punto 1 del fallo)

3. *Marca de la Unión Europea — Efectos de la marca de la Unión — Derechos conferidos por la marca — Derecho a prohibir a un tercero el uso de un signo idéntico o similar a una marca en rejillas de radiador — Signo que consiste en la forma de un elemento de dichas rejillas*

destinado a fijar el emblema que representa la mencionada marca — Procedencia — Existencia o no de la posibilidad técnica de fijar el emblema en las rejillas de radiador sin colocar en ellas el mencionado signo — Irrelevancia
[Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 14, ap. 1, letra c)]

[véanse los apartados 53 a 55, 58 y 60 y el punto 2 del fallo]

Resumen

El Tribunal de Justicia, que conoce del asunto con carácter prejudicial, hace precisiones sobre el concepto de uso de un signo en el tráfico económico cuando un tercero importa y pone a la venta piezas de recambio para automóviles sin el consentimiento del fabricante de dichos automóviles, titular de una marca de la Unión. Por otra parte, el Tribunal de Justicia aclara el alcance del derecho exclusivo del fabricante a prohibir a ese tercero el uso de un signo idéntico o similar a dicha marca en tales piezas de recambio.

GQ es una persona física que se dedica a la venta, a través de un sitio de Internet, de piezas de recambio para automóviles. En el marco de dicha actividad, GQ anunciaba y ponía a la venta rejillas de radiador, adaptadas y diseñadas para antiguos modelos de automóviles Audi. Estas rejillas llevaban un elemento destinado a fijar el emblema de la marca del fabricante de automóviles Audi.

Audi, titular de la marca figurativa de la Unión que representa cuatro círculos que se solapan (en lo sucesivo, «marca AUDI»), ejercitó una acción ante el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), el órgano jurisdiccional remitente, para que se prohibiera a GQ anunciar, importar, poner a la venta o comercializar rejillas de radiador no originales que incorporasen un signo idéntico o similar a la marca AUDI.

El órgano jurisdiccional remitente decidió preguntar al Tribunal de Justicia como debía interpretarse el Reglamento 2017/1001¹ y le solicitó que aclarase el concepto de uso de un signo en el tráfico económico y el alcance del derecho de un fabricante de automóviles titular de una marca de la Unión a prohibir a un tercero el uso de un signo idéntico o similar a dicha marca en piezas de recambio.

Apreciación del Tribunal de Justicia

En primer lugar, el Tribunal de Justicia señala que el legislador de la Unión no ha contemplado en el Reglamento 2017/1001 una cláusula como la denominada «de reparación» que existe en el Derecho de dibujos y modelos² y recuerda que dicha cláusula se aplica sin perjuicio de las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de marcas.

¹ 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).

² Artículo 110 del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, 3, p. 1). En virtud de este artículo «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».

Por consiguiente, la cláusula denominada «de reparación» no puede aplicarse con el fin de preservar una competencia no falseada entre fabricantes de automóviles y vendedores de piezas de recambio no originales, objetivo que tuvo en cuenta el legislador de la Unión en el marco del Reglamento 2017/1001,³ y el derecho conferido al titular de una marca de la Unión no puede limitarse en virtud de dicha cláusula.⁴

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia observa que el órgano jurisdiccional remitente considera que la forma del elemento de las rejillas de radiador destinado a fijar el emblema que representa la marca AUDI es idéntica o similar a dicha marca. Así, esta forma constituye un signo en el sentido del Reglamento 2017/1001.⁵ Además, la colocación o integración de ese signo en las rejillas de radiador para comercializarlas constituye un uso comprendido en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento⁶ y, en la medida en que GQ importa y pone a la venta rejillas de radiador que incorporan dicho signo, puede considerarse que lleva a cabo un tipo de uso contemplado en el citado Reglamento. El hecho de que este elemento se haya colocado en la pieza de recambio, a saber, en la rejilla de radiador, de tal modo que el signo idéntico o similar a la marca del fabricante de automóviles sea visible para el público pertinente que mire la pieza conduce a que este piense que existe un vínculo material entre dicha pieza, que un tercero importa, anuncia y pone a la venta, y el titular de la marca AUDI.

Por lo tanto, el Tribunal de Justicia considera que el tercero que, sin el consentimiento del fabricante de automóviles titular de una marca de la Unión, importa y pone a la venta piezas de recambio, a saber, rejillas de radiador para dichos automóviles, que llevan un elemento destinado a fijar el emblema que representa esa marca y cuya forma es idéntica o similar a dicha marca, hace uso de un signo en el tráfico económico de un modo que puede menoscabar una o varias funciones de la misma marca, extremo este que corresponderá verificar al juez nacional.

En tercer lugar, el Tribunal de Justicia subraya que la imposibilidad de que el titular de una marca prohíba a un tercero el uso de dicha marca cuando tal uso sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio, y sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial constituye actualmente uno de los supuestos en los que el derecho exclusivo conferido por la marca no puede oponerse al tercero.

En efecto, el objetivo de la limitación contemplada en este supuesto es permitir a los proveedores de productos o servicios complementarios de productos o servicios ofrecidos por el titular de una marca que utilicen esta marca para informar al público, de manera comprensible y completa, del destino del producto que comercializan o del servicio que ofrecen o, dicho con otras palabras, del vínculo funcional entre sus productos o servicios y los de dicho titular de la marca.

No obstante, cuando un signo idéntico o similar a una marca de la Unión que constituye un elemento de una pieza de recambio de automóviles, destinado a que se fije en esa pieza el emblema del fabricante de dichos automóviles, no se utiliza para designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o para hacer referencia a los mismos, sino para reproducir de la manera más fiel posible un producto de dicho titular, tal uso de la marca no está comprendido en el supuesto antes citado.

³ Artículo 14 del Reglamento 2017/1001.

⁴ Artículo 9 de dicho Reglamento.

⁵ Artículo 9, apartado 2, del citado Reglamento.

⁶ Artículo 9, apartado 3, letras a) a c), del Reglamento 2017/1001.

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia considera que el fabricante de vehículos automóviles titular de una marca de la Unión tiene derecho a prohibir a un tercero⁷ el uso de un signo idéntico o similar a dicha marca en piezas de recambio de esos automóviles, a saber, rejillas de radiador, cuando dicho signo lo constituya la forma de un elemento de la rejilla de radiador, destinado a fijar en ella el emblema que representa la mencionada marca, sin que importe a este respecto que exista o no la posibilidad técnica de fijar ese emblema en la rejilla de radiador sin colocar en ella el mencionado signo.

⁷ En virtud del artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001.