

LA COMERCIALIZACIÓN DE PIEZAS DE  
RECAMBIO Y LAS FUNCIONES DE LA MARCA:  
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA  
CUARTA) DE 25 DE ENERO DE 2024, ASUNTO  
C-334/22 [AUDI VS GQ]

THE COMMERCIALISATION OF SPARE PARTS AND  
THE FUNCTIONS OF THE TRADEMARK:  
JUDGMENT OF THE COURT (FOURTH CHAMBER)  
OF 25 JANUARY 2024, CASE C-334/22 [AUDI V GQ]

Marta CERNADAS LÁZARE\*

**RESUMEN**

Este trabajo tiene por objeto el análisis de la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 25 de enero de 2024, asunto C-334/22 [Audi vs GQ]. En este pronunciamiento, el Tribunal de Luxemburgo interpreta los artículos 9 y 14 del Reglamento de marca de la Unión Europea para determinar si puede existir una infracción del derecho de marca en la comercialización de piezas de recambio. En concreto, se plantea si un elemento en las rejillas del radiador de un automóvil destinado a fijar el emblema que representa una marca y cuya forma es idéntica o similar a esta, hace uso de un signo en el tráfico económico de un modo que pueda infringir el derecho exclusivo o, en su caso, formar parte de las limitaciones a los derechos conferidos por la marca.

**Palabras clave:** uso en el tráfico económico; funciones de la marca; limitación de los derechos conferidos al titular de una marca; cláusula de reparación

**ABSTRACT**

The purpose of this paper is to analyse the judgment of the Court of Justice (Fourth Chamber) of 25 January 2024, Case C-334/22 [Audi v GQ]. In this decision, the Court of Justice interprets Articles 9 and 14 of the European Union Trade Mark Regulation to determine whether there may be an infringement of trade mark rights in the commercialisation of spare parts. Specifically, the issue is whether an element in the radiator grilles of a car intended to fix the emblem representing a trade mark, and whose shape is identical or similar to that trade mark, makes use of a sign in the course of trade in a way that may infringe the exclusive right or, as the case may be, form part of the limitations to the rights conferred by the trade mark.

\* Profesora Ayudante Doctora de Derecho Mercantil de la Universidade da Coruña. Dirección de correo electrónico: marta.cernadas.lazare@udc.es

Fecha de recepción: 10 de abril de 2024// Fecha de aceptación: 17 de mayo de 2024

**Keywords:** use in the course of trade; functions of a trade mark; limitation of the rights conferred on the proprietor of a trade mar; repair clause

**SUMARIO:** I. INTRODUCCIÓN.— II. ANTECEDENTES DE HECHO.— III. CONCEPTO DE USO DE UN SIGNO EN EL TRÁFICO ECONÓMICO.— 1. Las funciones de la marca.— IV. LIMITACIONES AL DERECHO DE EXCLUSIVA: LA CLÁUSULA DE REPARACIÓN Y EL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO DE MARCA DE LA UE.— V. CONCLUSIÓN.— VI. BIBLIOGRAFÍA

**CONTENTS:** I. INTRODUCTION.— II. FACTUAL BACKGROUND.— III. CONCEPT OF THE USE OF A SIGN IN THE COURSE OF TRADE.— 1. The functions of the trademark.— IV. LIMITATIONS TO THE EXCLUSIVE RIGHT: THE REPAIR CLAUSE AND ARTICLE 14 OF THE EU TRADE MARK REGULATION.— V. CONCLUSION.— VI. BIBLIOGRAPHY

## I. INTRODUCCIÓN

La sentencia comentada en el presente trabajo tiene por objeto resolver una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Regional de Varsovia [*Sqd Okręgowy w Warszawie*].<sup>1</sup> Este pronunciamiento analiza el concepto de ‘uso en el tráfico económico de cualquier signo’ con el fin de dilucidar si los hechos remitidos por el Tribunal nacional pueden ser catalogados como tales y, por consiguiente, puede tratarse de un uso infractor del derecho de marca.

El asunto analizado tiene como partes implicadas a Audi AG, empresa fabricante de automóviles, y a GQ, persona física que vende online piezas de recambio de automóviles que se destinan principalmente a distribuidores de este tipo de piezas. El litigio entre ambas ha sido el origen de la decisión prejudicial que resuelve el alto Tribunal, a quien se le solicita que interprete el Reglamento de marca de la Unión Europea<sup>2</sup> para determinar cuál es el alcance de la protección del derecho exclusivo conferido al titular de una marca y cuáles son las limitaciones de estos.

En su pronunciamiento, el Tribunal de Justicia aborda la interpretación de los artículos 9 y 14 del Reglamento de marca de la UE. Con ello, analiza cuáles son los usos a los que pueden oponerse los titulares de marca en virtud del artículo 9—con especial referencia al requisito de menoscabo de las funciones de la marca— y cuáles son los usos que deben permitirse por estar excluidos del alcance del *ius prohibendi* del titular de la marca.

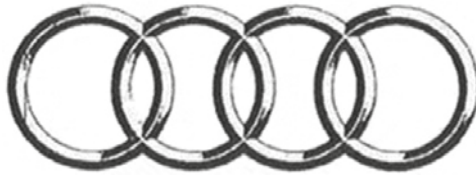
## II. ANTECEDENTES DE HECHO

El litigio principal se inició por parte de la empresa Audi AG, titular de la marca figurativa de la Unión Europea número 000018762, registrada para la clase 12 de la clasificación de Niza (esto es, vehículos, piezas de recambio, accesorios para vehículos). Tal y como se explica en las Conclusiones de la Abogada General, la marca en cuestión «es un signo compuesto por cuatro círculos

<sup>1</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero 2024, asunto C-334/22, *Audi AG vs. GQ* [ECLI:EU:C:2024:76].

<sup>2</sup> Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada).

yuxtapuestos horizontalmente que se superponen, que la demandante reproduce y utiliza como emblema»:<sup>3</sup>



Por su parte, el demandado es GQ, persona física que, a través de un sitio web, se dedica a la venta de piezas de recambio para automóviles. Es importante señalar que dichas piezas de recambio no se ofrecen directamente a los consumidores, sino que se venden principalmente a otros distribuidores. Desde 1986 hasta 2017, la demandada anunciaba y comercializaba rejillas de radiador, adaptadas y diseñadas para modelos de Audi antiguos, de los años ochenta y noventa. El punto conflictivo está en que estas rejillas, al igual que las originales, disponían de un elemento destinado a insertar y fijar el emblema del fabricante de automóviles, Audi, y que se correspondía al contorno de su marca.

Por ello, a partir de 2017, la empresa Audi ejerció acciones judiciales contra GQ con el fin de impedir la comercialización de piezas de recambio no originales en las que la forma de determinados elementos correspondía, parcial o totalmente, a la marca de la demandante. En concreto, el 5 de mayo de 2020, Audi ejerció una acción de cesación ante el órgano jurisdiccional remitente, el *Sąd Okręgowy w Warszawie*, para que 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». <sup>4</sup> Asimismo, la demandante solicitó que se destruyeran setenta unidades de las rejillas de radiador de automóvil que habían sido incautadas por las autoridades aduaneras polacas y que, según la actora, vulneraban su derecho exclusivo. <sup>5</sup> Por su parte, GQ se opuso estas pretensiones sobre la base de que se trata de «una práctica de los fabricantes de automóviles según la cual estos no se oponen a la venta de rejillas de radiador no originales que lleven un elemento destinado a fijar el emblema que representa su marca». <sup>6</sup>

En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente entiende que, para poder pronunciarse sobre el caso concreto, debe determinar si el alcance de la protección conferida por la marca Audi «se extiende también al elemento que permite insertar y fijar el emblema del fabricante de automóviles en una rejilla de radiador y que, por su forma, coincide o es suficientemente similar como para causar confusión con dicha marca». <sup>7</sup>

Las dudas del tribunal nacional versan sobre varias cuestiones. En primer lugar, se pregunta si existe, en Derecho de marcas, una limitación análoga a la denominada «cláusula de reparación» que opera en diseño industrial. Asimismo-

<sup>3</sup> Apartado 8 de las Conclusiones de la Abogada General Sra. Laila Medina, presentadas el 21 de septiembre de 2023, asunto C-334/22, *Audi AG contra GQ* [ECLI:EU:C:2023:700].

<sup>4</sup> Apartado 10 de la sentencia.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Apartado 11 de la sentencia.

<sup>7</sup> Apartado 11 de las Conclusiones.

mo, en segundo lugar, el órgano remitente se cuestiona si, «en las circunstancias del asunto del que conoce, la marca cumple la función de indicar el origen de la pieza de recambio cuando constituye un elemento de dicha pieza. Además, se pregunta si, cuando un elemento de una pieza de recambio de un automóvil, a saber, una rejilla de radiador, permite fijar en dicha pieza el emblema del fabricante del automóvil y representa la forma de una marca de dicho fabricante o es tan similar a esa marca que induce a confusión, ese elemento puede considerarse una marca que cumple la función de indicación de origen».<sup>8</sup>

En consecuencia, con el fin de dilucidar sus dudas, el órgano remitente planteó las siguientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento [2017/1001] en el sentido de que se opone a que el titular de una marca o un órgano jurisdiccional prohíba a un tercero hacer uso en el tráfico comercial de un signo idéntico a una marca de la Unión, o tan similar a esta que presta a confusión, en piezas de recambio de un automóvil (rejilla de radiador/parrilla), cuando ese signo constituya un elemento de fijación para un accesorio del automóvil (un emblema que representa la marca de la Unión) y:

— cuando desde un punto de vista técnico sea posible fijar el emblema original que representa una marca de la Unión en la pieza de recambio del automóvil (rejilla de radiador/parrilla) sin reproducir en esa pieza un signo idéntico a la marca de la Unión o tan similar a esta que presta a confusión;

o

— cuando desde un punto de vista técnico no sea posible fijar el emblema original que representa una marca de la Unión en la pieza de recambio del automóvil (rejilla de radiador/parrilla) sin reproducir en esa pieza un signo idéntico a la marca de la Unión o tan similar a esta que presta a confusión?

En caso de una respuesta afirmativa a [la primera cuestión, primer o segundo guion]:

2) ¿Qué criterios de evaluación deben aplicarse en este tipo de supuestos para determinar si el uso de una marca de la Unión es compatible con las prácticas comerciales leales e industriales?

3) ¿Debe interpretarse el artículo 9, apartados 2 y 3, letra a), del Reglamento [2017/1001] en el sentido de que, cuando una marca sea un elemento de la forma de un componente de un automóvil, ante la falta en [dicho Reglamento] de un equivalente de la cláusula de reparación del artículo 110, apartado 1, del Reglamento [n.º 6/2002], la marca no desempeña en esa situación una función designativa?

4) ¿Debe interpretarse el artículo 9, apartados 2 y 3, letra a), del Reglamento [2017/1001] en el sentido de que, cuando el elemento de fijación de una marca, que representa la forma de la marca o es tan similar a esta que presta a confusión, sea un elemento de la forma de un componente de un automóvil, ante la falta en [dicho Reglamento] de un equivalente de la cláusula de reparación del artículo 110, apartado 1, del Reglamento [n.º 6/2002], el elemento de fijación no puede tratarse como una marca que desempeña una función designativa, incluso cuando sea idéntico a la marca o tan similar a esta que presta a confusión?».<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Apartado 15 de la sentencia.

<sup>9</sup> Apartado 18 de la sentencia.

### III. CONCEPTO DE USO DE UN SIGNO EN EL TRÁFICO ECONÓMICO

Uno de los puntos que debe interpretar el Tribunal de Justicia es qué debe entenderse por «uso en el tráfico económico de cualquier signo» y, si los hechos remiten por el órgano jurisdiccional nacional pueden considerarse como tal. Para ello, el Tribunal de Luxemburgo reformuló las cuestiones tercera y cuarta. De este modo, el asunto gira en torno a si «el artículo 9, apartados 2 y 3, letras a) a c), del Reglamento 2017/1001 debe interpretarse en el sentido de que el tercero que, sin el consentimiento de un 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».<sup>10</sup>

Esta cuestión es fundamental dado que determinar si se trata de un uso de un signo en el tráfico económico permite aplicar el artículo 9, apartado 2 del Reglamento de marcas de la UE. El uso de un signo en el tráfico económico es un requisito imprescindible para la aplicación del mencionado precepto y este punto debe ser examinado con carácter previo.<sup>11</sup> Por consiguiente, el titular de una marca de la Unión solo puede obtener la protección de doble identidad, riesgo de confusión o marca de renombre si el tercero, que no cuenta con su consentimiento, emplea el signo en el tráfico económico y, siempre y cuando, este uso menoscabe o sea susceptible de menoscabar las funciones de la marca.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Apartado 24 de la sentencia.

<sup>11</sup> Apartado 22 de la sentencia.

<sup>12</sup> Es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que el derecho exclusivo conferido por la marca está condicionado a que se menoscabe o se pueda menoscabar las funciones de la marca. Tal y como ha señalado el Tribunal de Justicia en numerosas ocasiones, el ejercicio de los derechos de exclusiva «queda reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca, entre las cuales no solo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad». En este sentido, cabe citar el apartado 31 de la sentencia analizada, así como apartado 26 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2022, asuntos C-148/21 y C-184/21, *Christian Louboutin vs Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.com Inc., Amazon Services LLC* [ECLI:EU:C:2022:1016] (en adelante, sentencia *Louboutin*); apartados 33 y 34 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2018, asunto C-129/17, *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV vs Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA* [ECLI:EU:C:2018:594] (en adelante, sentencia *Mitsubishi*); apartado 26 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 2016, asunto C-179/15, *Daimler AG vs Egiyüd Garage Gépjáromjavitó és Értékesítő Kft* [ECLI:EU:C:2016:134] (en adelante, sentencia *Daimler*); apartados 37 y 38 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2011, asunto C-323/09, *Interflora Inc., Interflora British Unit vs Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd* [ECLI:EU:C:2011:604] (en adelante, sentencia *Interflora*); apartados 75 a 79 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de marzo de 2010, asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France SARL, Google Inc. vs Louis Vuitton Malletier SA* (asunto C236/08); *Google France SARL vs Viaticum SA, Luteciel SARL* (asunto C237/08); *Google France SARL vs Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL* (asunto C238/08) [ECLI:EU:C:2010:159] (en adelante, sentencia *Google France*); apartado 58 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 junio de 2009, asunto C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie vs Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd* [ECLI:EU:C:2009:378] (en adelante, sentencia *L'Oréal*); apartado 21 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007, asunto C-48/05, *Adam Opel AG vs Autec AG* [ECLI:EU:C:2007:55] (en adelante, sentencia *Opel*); apartado 59 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2004, asunto C-245/02, *Anheuser-Busch Inc. vs Budějovický Budvar, národní podnik* [ECLI:EU:C:2004:717]; apartado 51 de

En este asunto es necesario determinar si el empleo de un elemento que permite fijar el emblema en las rejillas del radiador y cuya forma es idéntica o similar a la marca Audi es un uso de un signo en el tráfico económico, en el sentido del artículo 9.2 del Reglamento de marca de la UE. En opinión del Tribunal de Justicia la respuesta a esta cuestión pasa por interpretar el concepto de «uso», dado que no alberga dudas sobre el hecho de que dicho elemento constituye un signo.<sup>13</sup> En opinión del Tribunal, «esta forma constituye un signo (...) y el hecho de que se trate de un elemento de una pieza de recambio de automóviles, a saber, una rejilla de radiador, no puede modificar esta apreciación».<sup>14</sup>

Sin embargo, respecto al concepto de «uso», el Tribunal señala que el Reglamento de marca de la UE no define el mismo.<sup>15</sup> Si bien, con anterioridad, el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de interpretar este concepto. En este sentido, ha declarado que con el término uso se «alude exclusivamente a comportamientos activos por parte del tercero»<sup>16</sup> y «que la enumeración de los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir, contenida en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, no es exhaustiva».<sup>17</sup>

Según el alto Tribunal, el «uso del signo idéntico o similar a la marca de la Unión se produce ‘en el tráfico económico’ si se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada».<sup>18</sup> En este

---

la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 2002, asunto C-206/01, *Arsenal Football Club plc vs Matthew Reed* [ECLI:EU:C:2002:651] (en adelante, sentencia *Arsenal*).

Por lo que se refiere a las funciones de la marca y al paulatino abandono del requisito de uso a título de marca, *vid.*: GARCÍA PÉREZ (2023 A), págs. 45-90; GARCÍA PÉREZ (2023 B), págs. 80-113; GARCÍA PÉREZ (2021), págs. 183 y ss. y 264 y ss.; PEGUERA POCH (2013) págs. 185-210.

<sup>13</sup> A diferencia del análisis del Tribunal de Justicia que centra su interpretación en el concepto de ‘uso’, la Abogada General lo hace en torno al concepto de ‘signo’. Según la Sra. Medina, es necesario determinar si el elemento que permite fijar el emblema en la rejilla del radiador es o no susceptible de ser considerado un signo en el sentido del artículo 9.2 del Reglamento de marca de la UE. Esta cuestión es fundamental para poder ejercitar los derechos exclusivos contenidos en el citado precepto [en el apartado 27 de sus Conclusiones, la Abogada General no se refiere a un *uso* que pueda menoscabar las funciones de una marca, sino a un *signo*]. Sin embargo, tal y como declara la Abogada General, el término ‘signo’, en el sentido del artículo 9.2 del Reglamento, no es definido ni en este, ni en ningún otro precepto del citado texto normativo. Según la Abogada General este elemento no puede ser concebido como un signo en el sentido del artículo 9.2 del Reglamento de marca de la UE. Según la Abogada se debe descartar que «la simple silueta de una marca de la Unión de un fabricante de automóviles, como parte de una reproducción fiel de una rejilla de radiador original y con el único fin técnico de insertar y fijar el emblema de dicho fabricante, cumpla las funciones de una marca y, por tanto, constituya un uso de un signo en el tráfico económico en el sentido del artículo 9, apartados 2 y 3, del Reglamento» [apartado 40 de las Conclusiones].

<sup>14</sup> Apartado 38 de la sentencia.

<sup>15</sup> Apartado 30 de la sentencia.

La falta de definición del concepto de «uso» ha sido apuntada por el Tribunal de Justicia en los casos *Louboutin* y *Coty Germany*; *vid.* apartado 25 de la sentencia *Louboutin*; y apartado 36 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 2020, asunto C-567/18, *Coty Germany GmbH vs Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon EU Sàrl* [ECLI:EU:C:2020:267] (en adelante, sentencia *Coty Germany*).

<sup>16</sup> Apartado 33 de la sentencia; apartado 27 de la sentencia *Louboutin*; apartado 37 de la sentencia *Coty Germany*; apartado 38 de la sentencia *Mitsubishi*; apartados 39 y 40 de la sentencia *Daimler*.

<sup>17</sup> Apartado 33 de la sentencia; apartado 32 de la sentencia *Coty Germany*; apartado 65 de la sentencia *Google France*; apartado 16 de la sentencia *Opel*; apartado 28 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de marzo de 2005, asunto C-228/03, *The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy* [ECLI:EU:C:2005:177] (en adelante, sentencia *Gillette*); apartado 38 de la sentencia *Arsenal*.

<sup>18</sup> Apartado 34 de la sentencia; apartado 50 de la sentencia *Google France*; apartado 44 del auto del Tribunal de Justicia de 19 de febrero de 2009, asunto C-62/08, *UDV North America Inc. vs Brandtraders NV* [ECLI:EU:C:2009:111]; apartado 18 de la sentencia *Opel*; apartado 17 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2007, asunto C-17/06, *Céline SARL vs Céline SA* [ECLI:EU:C:2007:497]; apartado 40 de la sentencia *Arsenal*.

caso, el hecho de que el mencionado signo se coloque o integre en las rejillas de radiador con vistas a la comercialización de estas constituye un uso en el sentido del artículo 9.3.a) del Reglamento de marca de la UE.<sup>19</sup> Del mismo modo que puede considerarse un uso de los recogidos en el artículo 9.3 letras b) y c), el hecho que GQ importe y ponga a la venta rejillas de un radiador que incorporen dicho signo.<sup>20</sup>

## 1. Funciones de la marca

Ha de apuntarse que el hecho de que el Tribunal de Justicia entienda que la forma del elemento empleado para fijar en la rejilla de radiador el emblema de la marca Audi es un signo que se usa en el tráfico económico permite aplicar las protecciones contenidas en el artículo 9.2 del Reglamento de marca de la UE. Si bien, tal y como recuerda el Tribunal, estas protecciones están condicionadas a que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca.

En el caso analizado, el Tribunal entiende que el controvertido «elemento está colocado en la pieza de recambio, a saber, en la rejilla de radiador, de tal manera que, mientras no se fije el emblema que representa la marca del fabricante de automóviles, el signo idéntico o similar a dicha marca es visible para el público pertinente que vea la pieza, que es el público que pretende comprar esa pieza para reparar o hacer reparar un automóvil. Este hecho puede poner de relieve un vínculo material entre dicha pieza, que un tercero importa, anuncia y pone a la venta, y el titular de la marca AUDI». <sup>21</sup>

Según el Tribunal de Justicia, este uso puede, en su caso, menoscabar una o varias funciones de la marca.<sup>22</sup> Por lo que, en coherencia con su jurisprudencia, el Tribunal sostiene que cabe ejercer los derechos exclusivos que la marca confiere a su titular, dado que este ejercicio «queda reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca, entre las cuales no solo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad». <sup>23</sup>

Por consiguiente, el Tribunal apunta que el juez nacional deberá determinar si, en el caso analizado, el signo empleado por GQ y la marca Audi son idénticos o similares y, asimismo, si la rejilla de radiador es idéntica o similar a uno o varios productos para los que la marca Audi está registrada.<sup>24</sup> De este modo, deberá valorar cuál de las protecciones conferidas en el artículo 9.2 del Reglamento de marca de la UE es aplicable al caso concreto.

En este sentido, cabrá aplicar la protección de doble identidad si se establece que la forma del elemento es idéntica a la marca Audi y si, a su vez, los produc-

---

<sup>19</sup> Apartado 39 de la sentencia.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Apartado 40 de la sentencia.

<sup>22</sup> Apartado 41 de la sentencia.

<sup>23</sup> Apartado 31 de la sentencia y jurisprudencia citada en la nota al pie 12.

<sup>24</sup> Apartado 45 de la sentencia.

tos son idénticos.<sup>25</sup> Cabe recordar que esta protección solo se conferirá «cuando ese uso menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca, entre las cuales no solo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad».<sup>26</sup>

En caso de no apreciar identidad en los signos en conflicto y/o en los productos, cabrá la posibilidad de valorar la existencia de riesgo de confusión. Si bien en este caso, habrá de tenerse «en cuenta todos los factores pertinentes, en particular, el grado de similitud de los signos y el de los productos, la percepción del consumidor medio del público pertinente, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, cuando ve los productos en los que el tercero utiliza el signo, así como el grado de atención de dicho público, el carácter distintivo de la marca de la Unión o, incluso, las condiciones en las que se comercializan los productos».<sup>27</sup> La protección frente al riesgo de confusión solo puede concederse si, debido a la existencia de un riesgo de confusión, —esto es, que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente,—<sup>28</sup> dicho uso menoscaba o puede menoscabar la función esencial de la marca, a saber, la función de origen.<sup>29</sup>

En caso de no existir riesgo de confusión, y teniendo en cuenta que el órgano jurisdiccional remitente ha afirmado que la marca Audi es «notoriamente conocida» en Polonia y que esta tiene un gran carácter distintivo, podría aplicarse la protección de marca de renombre. Para ello, es preciso que se den todos los requisitos acumulativos exigidos para esta protección, a saber: que los signos en conflicto sean idénticos o similares, aunque los productos designados puedan ser idénticos, similares o diferentes; que la marca anterior goce de renombre en la Unión; que entre la marca anterior y la posterior se cree un vínculo; y que mediante el uso del signo posterior se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o que se cause un perjuicio a su carácter distintivo o renombre.

Por todo lo anterior, el Tribunal de Justicia entiende que ha de interpretarse el artículo 9, apartados 2 y 3 del Reglamento de marca de la UE «en el sentido de que el tercero que, sin el consentimiento de un 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

<sup>25</sup> Apartado 46 de la sentencia.

<sup>26</sup> Apartado 42 de la sentencia; apartado 26 de la sentencia *Daimler*; apartado 38 de la sentencia *Interflora*; apartados 77 y 79 de la sentencia *Google France*; apartado 58 de la sentencia *L'Oréal*.

<sup>27</sup> Apartado 47 de la sentencia en relación a la jurisprudencia fijada en el apartado 22 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95, [ECLI: EU:C:1997:528].

Por lo que se refiere a la aplicación global de los factores en riesgo de confusión, *vid.* GARCÍA PÉREZ, (2023 C); GARCÍA PÉREZ (2011), págs. 47-112; FHIMA y GANGJEE (2019), págs. 8 y 9; FILGUEIRA LOUREIRO (2023), págs. 233 y ss.

<sup>28</sup> Apartado 43 de la sentencia en relación con la jurisprudencia fijada en el apartado 29 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, asunto C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, anteriormente *Pathe Communications Corporation* [ECLI:EU:C:1998:442].

<sup>29</sup> Apartado 43 de la sentencia, en alusión a la jurisprudencia citada en la nota al pie 12.

que puede menoscabar una o varias funciones de la misma marca, extremo este que corresponderá verificar al juez nacional». <sup>30</sup>

#### IV. LIMITACIONES AL DERECHO DE EXCLUSIVA: LA CLÁUSULA DE REPARACIÓN Y EL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO DE MARCA DE LA UE

La denominada cláusula de reparación se recoge en el artículo 110.1 del Reglamento de dibujos y modelos comunitarios. <sup>31</sup> En concreto, el citado precepto establece que «(...) 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». Mediante la misma se incluye una limitación a los derechos conferidos por el diseño industrial con el fin de favorecer la reparación de un producto complejo para devolverle su apariencia inicial. Gracias a la misma los consumidores pueden acceder a piezas de recambio destinadas a reparar el producto, sin verse perjudicados por el posible monopolio de los titulares de dibujos o modelos. <sup>32</sup>

Si bien es cierto que cabe, en determinadas circunstancias, la acumulación de derechos de marca y de diseño industrial, es importante señalar que, en este caso, no existe tal acumulación de derechos dado que el litigio principal versa exclusivamente sobre la protección conferida por el derecho de marca. No obstante, el órgano remitente se refiere a la cláusula de reparación por la idea de que el derecho conferido por una marca no puede otorgar a su titular una protección más amplia que la resultante de los derechos conferidos simultáneamente por esa marca y por un dibujo o modelo comunitario. <sup>33</sup> En este sentido, el tribunal nacional se pregunta si, a pesar de no existir en Derecho de marcas una cláusula análoga, la finalidad perseguida por la misma puede tener efectos dentro de la aplicación del artículo 9, apartados 2 y 3 del Reglamento de marca de la UE. <sup>34</sup>

El Tribunal de Justicia reafirma que no cabe aplicar por analogía la cláusula de reparación en Derecho de marcas. En este sentido, el Tribunal recuerda su auto de *Ford Motor Company*, <sup>35</sup> en el que explica que la citada cláusula «únicamente establece determinadas limitaciones a la protección relativa a los dibujos o modelos y se aplica sin perjuicio de las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a las marcas. Dicha disposición no contiene ninguna excepción al Dere-

<sup>30</sup> Apartado 49 y fallo de la sentencia.

<sup>31</sup> Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre dibujos y modelos comunitarios.

<sup>32</sup> En este sentido, cabe reseñar la publicación de las propuestas de modificación de la normativa de diseño industrial publicadas por la Comisión el 28 de noviembre de 2022. En concreto, se deben referenciar el artículo 19 de la Directiva propuesta y el artículo 20, letra a), del Reglamento propuesto que hacen referencia a la «cláusula de reparación» y que ponen de manifiesto que el titular de un dibujo o modelo relacionado con piezas de recambio no puede ejercer un monopolio ni impedir a un tercero comercializar piezas de recambio destinadas a reparar un producto o devolverle su apariencia original. *Vid. Revision of the EU legislation on design protection*, julio de 2023, pág. 6, disponible en: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751401/EPRS\\_BRI\(2023\)751401\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751401/EPRS_BRI(2023)751401_EN.pdf).

<sup>33</sup> Apartado 14 de la sentencia.

<sup>34</sup> Según el citado órgano jurisdiccional, es preciso «proteger una competencia no falseada y el interés de los consumidores en poder elegir entre comprar una pieza para automóviles original y comprar una pieza no original». *Vid.* apartado 14 de la sentencia.

<sup>35</sup> Auto del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2015, asunto C-500/14, *Ford Motor Company vs Wheeltrims srl* [ECLI:EU:C:2015:680] (en adelante, auto *Ford Motor*).

cho de la Unión en materia de marcas». <sup>36</sup> Por ello, no cabe interpretar el artículo 9 del Reglamento de marca de la UE de forma tal que se aplique por analogía la cláusula de reparación —y, con ello, se produzca una limitación de los derechos conferidos al titular de marca— con la idea de preservar una competencia no falseada entre fabricantes de automóviles y vendedores de piezas de recambio no originales. <sup>37</sup>

No obstante, a pesar de que el Reglamento de marca de la UE no contine ninguna cláusula análoga a la de reparación, ello no significa que los derechos conferidos por una marca no se encuentren limitados. En efecto, tal y como señala el Tribunal de Justicia, el objetivo de preservar una competencia no falseada se refleja en el artículo 14 del Reglamento de marca de la UE. Este precepto tiene justamente «por objeto conciliar los intereses fundamentales de protección del derecho conferido por esa marca y de libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el mercado interior, y ello de forma que dicho derecho pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseada que el Tratado FUE pretende establecer y mantener». <sup>38</sup>

En concreto, el citado artículo contiene una serie de situaciones en las cuales el derecho de exclusiva conferido por la marca queda limitado. Esto es, en las cuales el titular de una marca no podrá prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico: «a) de su nombre o su dirección, cuando el tercero sea una persona física; b) de signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio; y c) de la marca de la Unión, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio». <sup>39</sup>

El caso concreto tiene por objeto esta última letra que se refiere a la imposibilidad de prohibir a un tercero el uso de una marca de la Unión cuando esta «sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios» <sup>40</sup> y siempre que sea conforme a las prác-

<sup>36</sup> Apartado 27 de la sentencia en relación con los apartados 39, 41 y 42 del auto *Ford Motor*.

<sup>37</sup> Apartado 29 de la sentencia.

<sup>38</sup> Apartado 28 de la sentencia; apartado 43 del auto *Ford Motor*; apartado 29 de la sentencia *Gillette*; apartado 62 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 1999, asunto C-63/97, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV vs Ronald Karel Deenik* [ECLI:EU:C:1999:82]; y apartado 13 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1990, asunto C-10/89, *SA CNL-SUCAL NV vs HAG GF AG* [ECLI:EU:C:1990:359].

<sup>39</sup> Artículo 14.1 del Reglamento de marca de la UE. En su apartado segundo, el citado artículo aclara que «el apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial».

<sup>40</sup> Apartado 44 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2024, asunto C-361/22, *Industria de Diseño Textil, S. A. (Inditex), vs. Buongiorno Myalert, S. A* [ECLI:EU:C:2024:17] (en adelante, *Inditex*). En este pronunciamiento, el Tribunal se refiere a las diferencias existentes entre la redacción del texto normativo anterior y el vigente —en concreto, dicha sentencia se refería al Directiva de marcas, pero su análisis es aplicable *mutatis mutandi* al Reglamento—. En este sentido, el Tribunal de Luxemburgo señaló que «la comparación de la literalidad de esas dos disposiciones pone de manifiesto que el uso que podía limitar los efectos de la marca con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 pasó a constituir uno de los supuestos de uso lícito al que no puede oponerse el titular de una marca según el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436 [apartado 46 de la sentencia *Inditex*]. De ello se deduce que el alcance del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 es más limitado que el del artículo 14, apartado 1, letra c), de la

ticas leales en materia industrial o comercial.<sup>41</sup> Tal y como señala el Tribunal, «el objetivo de la limitación del derecho exclusivo conferido por la marca que contempla 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».<sup>42</sup>

En el caso analizado, GQ no está económicamente vinculada a Audi, es decir, no son empresas vinculadas. Aún así GQ ha decidido colocar un signo idéntico o similar a la marca Audi en piezas de recambio que están destinadas a incorporarse en los productos diferenciados por la marca Audi.<sup>43</sup> En este sentido, la elección de la forma del elemento que permite fijar el emblema de la marca Audi en la rejilla del radiador se debe a la voluntad de comercializar una rejilla que sea lo más parecida posible a la original de Audi.<sup>44</sup>

La situación descrita no encaja en el supuesto recogido por el artículo 14.1.c) del Reglamento de marca de la UE, dado que no se trata de un uso en concepto de referencia.<sup>45</sup> El Tribunal explica que la situación contemplada por el citado precepto hace referencia al supuesto en el que una empresa hace uso de una marca para indicar que las piezas de recambio están destinadas a los productos del titular de dicha marca, pero no coloca en las mismas un signo idéntico o similar a la marca.<sup>46</sup> Sin embargo, en el caso analizado sí hay una colocación de un signo idéntico o similar a la marca Audi. Hecho que provoca que se exceda del uso del concepto de referencia del artículo 14.1.c) del Reglamento.<sup>47</sup>

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia entiende que, en el caso concreto, el uso del signo idéntico o similar a la marca Audi se emplea para reproducir de la forma más fiel posible el producto de Audi y no para designar o hacer referencia a los productos de esta empresa.<sup>48</sup> En este contexto, no tiene importancia la posible justificación técnica de que la elección de la forma del elemento, un signo idéntico o similar a la marca Audi, sea el permitir fijar el emblema dicha marca en la rejilla del radiador.<sup>49</sup> Consecuentemente, al tratarse de un uso no amparado por ninguna de las situaciones contempladas en el artículo 14 del Reglamento de marca de la UE, no existe ninguna limitación al derecho exclusivo del titular de la marca y, por ende, este uso puede ser susceptible de prohibición en aplicación del artículo 9 de la citada norma.

---

Directiva 2015/2436, en la medida en que dicho artículo 6, apartado 1, letra c), se refiere solamente al uso, en el tráfico económico, de la marca cuando esta sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio» [apartado 47 de la sentencia *Inditex*].

<sup>41</sup> Apartado 53 de la sentencia.

<sup>42</sup> Apartado 54 de la sentencia.

<sup>43</sup> Apartado 57 de la sentencia.

<sup>44</sup> Apartado 56 de la sentencia.

<sup>45</sup> Por lo que se refiere a la explicación del uso en concepto de referencia *vid.* apartado 57 de las

Conclusiones.

<sup>46</sup> Apartado 57 de la sentencia.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Apartado 58 de la sentencia.

<sup>49</sup> Apartado 49 de la sentencia.

## V. CONCLUSIÓN

La sentencia analizada resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional nacional siguiendo la actual corriente jurisprudencial en la que parece abandonarse el requisito de uso a título de marca por el criterio del menoscabo de las funciones de la marca. Como se ha visto, en este pronunciamiento, las funciones de la marca y el requisito de su afección tienen un espacio relevante en la argumentación del Tribunal de Justicia. De hecho, en la interpretación del concepto ‘uso’, el Tribunal no problematiza acerca del mismo, sino que acoge una acepción amplia del mismo sobre la base de que se trata de un uso activo y que se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada. En esta explicación se incluye el uso de un elemento que permite fijar el emblema en las rejillas del radiador y cuya forma es idéntica o similar a la marca Audi.

Por ello, tras declarar que este uso es un uso de un signo en el tráfico económico, en el sentido del artículo 9.2 del Reglamento de marca de la UE, el Tribunal de Justicia se refiere a cómo deben apreciarse las protecciones contenidas en el citado precepto. Si bien antes de referirse a cada una de ellas, el Tribunal recuerda que estas protecciones están condicionadas a que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca.

Por lo que se refiere a las protecciones frente a doble identidad y riesgo de confusión, el Tribunal detallada cuáles son los requisitos establecidos tanto por la normativa como por la jurisprudencia y cómo debe realizarse la apreciación de los mismos. Asimismo, se especifican cuáles son las funciones de la marca que pueden menoscabarse en ambas infracciones. Es decir, en caso de doble identidad, son todas las funciones de la marca —esto es, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad—, y no solo la función de origen, aquellas que pueden ser menoscabadas por el uso de un signo posterior. Mientras que, en riesgo de confusión, solo puede ser menoscabada la función de origen.

Sin embargo, en relación con la protección de la marca de renombre, la argumentación del Tribunal de Justicia es muy sucinta y no aborda todos los requisitos de la misma. Llama la atención la brevedad con la que el Tribunal se refiere a esta tutela, máxime teniendo en cuenta que, en los hechos remitidos por el órgano jurisdiccional polaco, se reconocía el conocimiento del que goza la marca anterior y, por ende, podría aplicarse la protección de marca de renombre. De igual modo, cabe reseñar que, por lo que se refiere a cuáles son las funciones de la marca protegidas por esta tutela reforzada, el Tribunal guarda silencio y no hace referencia alguna a qué funciones deben menoscabarse o ser susceptibles de menoscabarse para la aplicación de esta protección. Es más, la única guía proporcionada es de poca ayuda dado que puntualiza que la tutela de la marca de renombre se conferirá aunque no exista riesgo de confusión.

La otra cuestión abordada en esta sentencia se refiere a las limitaciones del derecho exclusivo conferido por la marca. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha analizado si, a pesar de que en Derecho de marcas no existe una cláusula de reparación análoga a la contenida en diseño industrial, el uso conflictivo podría

verse amparado por las excepciones contenidas en el artículo 14 del Reglamento de marca de la UE.

Como se ha comentado, el Tribunal ha declarado que este uso no puede entenderse incluido en el artículo 14.1.c) del Reglamento de marca de la UE, dado que no se trata de un uso en concepto de referencia. Según el Tribunal, la elección de la forma del elemento que permite fijar el emblema de la marca Audi en la rejilla del radiador se debe a la voluntad de comercializar una rejilla que sea lo más parecida posible a la original de Audi y no indicar que las piezas de recambio están destinadas a los productos del titular de dicha marca.

## VI. BIBLIOGRAFÍA

- FILGUEIRA LOUREIRO, Irene (2023), «El riesgo de confusión: concepto y apreciación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», *Foro Galego: revista xurídica*, núm. 213 (enero-junio 2023, VIII Época), págs. 219-260
- FHIMA, Ilanah, y GANGJEE, Dev (2019), *The confusion test in European Trade Mark Law*, Oxford University Press, Oxford
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2023 A) «Del uso a título de marca a la aplicación funcional del Derecho de marcas (o sobre cómo aplicar el Derecho de marcas de manera conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia) [Parte I]», *Cuadernos de Derecho Privado*, vol. 3, núm. 6, págs. 45-90
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2023 B), «Del uso a título de marca a la aplicación funcional del Derecho de marcas (o sobre cómo aplicar el Derecho de marcas de manera conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia) [Parte II]» *Cuadernos de Derecho Privado*, vol. 3, núm. 7, págs. 80-113
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2023 C), «El riesgo de confusión en derecho de marcas: de la apreciación abstracta a la contextualizada» en CURTO POLO, M. M. (coord.) *Reflexiones sobre la propiedad industrial en el Siglo XXI*, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 33-351
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2021), *La expansión del derecho de marca*, Marcial Pons, Madrid
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2011), «El riesgo de confusión en el Derecho de marcas de la Unión Europea», *Revista Aranzadi Civil-Mercantil*, núm. 8, págs. 47-112
- PEGUERA POCH, Miquel (2013), «Uso a título de marca y alcance del *ius prohibendi* en la Directiva de marcas», *ADI 33* (2012-2013), págs. 185-210.

