

¿Pueden las marcas frenar la cláusula de reparación? Marcas, diseños y derecho a la reparación con ocasión de la sentencia del TJUE en el asunto C-334/22, AUDI contra GQ

Can trademarks make the repair clause brake suddenly? Trademarks, designs and right to repair in light of the Judgment of the CJEU AUDI v. GQ, C-334/22

JOSÉ ANTONIO GIL CELEDONIO

Administrador Civil del Estado

Ministerio de Industria y Turismo

ORCID ID: 0000-0003-4564-6481

Recibido: 15.12.2025 / Aceptado: 21.01.2026

DOI: 10.20318/cd1026.10290

Resumen: Es común incluir el derecho a la reparación como uno de los elementos que conforman el paradigma de la economía circular. En los últimos años, puede observarse un impulso de este paradigma, que afecta a muchas políticas públicas y, con ellas, a su legislación específica en la UE. Los derechos de propiedad intelectual e industrial no son una excepción, aunque su relación con la reparación es histórica y presenta contornos complejos. La reciente reforma de la normativa europea sobre diseños, adoptada en 2024, ha supuesto, tras muchos esfuerzos, la consagración de la conocida como “cláusula de reparación”, pero este éxito legislativo puede verse frenado por una aplicación extensiva y anticompetitiva del derecho de marcas, algo que puede rastrearse en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y que se ha puesto de manifiesto especialmente en su reciente Sentencia recaída en el asunto AUDI contra GQ. Se ofrecerá una revisión crítica de dicha Sentencia, también basada en la jurisprudencia del TJUE, y se sugerirá una respuesta en clave regulatoria sobre pasos a dar para evitar el bloqueo de la cláusula de reparación.

Palabras clave: diseño, marcas, reparación, derecho a la reparación, sobreprotección, piezas de recambio, funciones de la marca.

Abstract: It is common to include the right to repair as one of the elements comprised under the paradigm of the Circular Economy. In recent years, this paradigm has received a boost that affects many policies and, consequently, their specific EU governing legislations. Intellectual Property Rights are not an exception to that trend, although their relations with repair activities is historic and with complex contours. The recent reform of the EU design acquis, adopted in 2024, entailed the recognition of the so-called “repair clause”, not without efforts. However, this legislative achievement could be braked suddenly on the basis of an extensive and anti-competitive implementation of Trademark Law, a phenomenon which can be traced back in the CJEU case-law, but has especially gained traction after the recent delivery of its ruling in the case AUDI v. GQ. A critical review of such ruling, also based on the

* Los comentarios y opiniones jurídicas del autor no pueden atribuirse en ningún caso a las posiciones de la administración pública en la que presta servicios como funcionario de carrera, ni siquiera en el caso hipotético de que pudiesen ser coincidentes.

CJEU jurisprudence, will be offered, and, finally, it will be suggested that a regulatory response is necessary to avoid circumventing the repair clause.

Keywords: design, Trademarks, Right to Repair, repairing activities, overprotection, spare parts, trademark functions.

Sumario: I. Circularidad y derecho a la reparación en el derecho europeo de la propiedad intelectual e industrial: una relación multifacética y problemática. II. El sistema europeo de protección del diseño y la reparación del producto complejo. III. Marcas, otros derechos de propiedad intelectual, sobreprotección y derecho a la reparación a la luz de la Sentencia del asunto C-334/22, AUDI AG contra GQ. 1. Una aproximación conceptual; 2. Los hechos del caso y la respuesta del TJUE. 3. Un comentario crítico. IV. Conclusiones.

I. Circularidad y derecho a la reparación en el derecho europeo de la propiedad intelectual e industrial: una relación multifacética y problemática

1. Son muchas las áreas regulatorias y de políticas públicas que se están viendo afectadas por la gestión de los retos medioambientales que todos los Estados, en menor o mayor medida, afrontan en la actualidad y afrontarán en el futuro inmediato. En la Unión Europea, el desarrollo sostenible del modelo económico y el mantenimiento de un nivel elevado de protección y mejora del medio ambiente son principios consagrados en el derecho originario¹, e, igualmente, la propia Carta de Derechos Fundamentales de la Unión reconoce expresamente en su artículo 37 la protección del medio ambiente, obligando a las Instituciones y a los EEMM a modular las políticas de la Unión en ese sentido. En cumplimiento de estos relevantes principios, la Unión está promoviendo la conocida como doble transición verde y digital, que comprende un amplio conjunto de áreas de actuación, siguiendo lo apuntado en los últimos años en documentos estratégicos que van desde el Pacto Verde Europeo² a la muy recientemente publicada Estrategia de Bioeconomía³, pasando por el Plan de acción para la economía circular de la UE⁴ o el Pacto para una Industria Limpia⁵, con el fin de transitar hacia un modelo en el que la actividad productiva reduzca su huella de carbono sobre el medio ambiente, con un mejor aprovechamiento de todos los recursos y materias primas. Para ello, diferentes sectores como el energético, el agrícola, el de los transportes, el industrial o el comercial se están transformando tanto para mantener la competitividad de la economía europea de cara al futuro como para proteger a los ciudadanos.

2. Uno de los elementos clave para el éxito de esta ambiciosa estrategia europea es, sin duda, la promoción del aumento de vida media de los productos, de modo que las pautas de consumo puedan variar y se reduzca la huella que, inevitablemente, el consumo de masas lleva aparejado. Este elemento se encuentra indisolublemente ligado a la visión que propone la economía circular, que puede definirse sintéticamente como un sistema económico que reemplaza el concepto de “*final de vida útil*” del producto gracias al hincapié que se pone en la reducción, la reutilización alternativa, el reciclaje y la recuperación de materiales a lo largo de la cadena de producción, distribución y consumo de bienes⁶, impulsando un cambio en el comportamiento tanto en el lado de la oferta (los productores de bienes) como en el de la demanda (los consumidores). Bajo este paradigma, se pretende impulsar el paso de un modelo lineal de consumo (basado en la sucesión consecutiva de las fases de extracción de materias primas, fabricación, utilización

¹ Artículo 3.3 de Tratado de la Unión Europea.

² COMISIÓN EUROPEA, “El Pacto Verde Europeo”, documento COM (2019) 640 final.

³ COMISIÓN EUROPEA, “A strategic framework for a Competitive and Sustainable UE Bioeconomy”, document COM (2025) 960 final.

⁴ COMISIÓN EUROPEA, “Nuevo plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva”, documento COM (2020) 98 final.

⁵ COMISIÓN EUROPEA, “Pacto por una Industria Limpia: una hoja de ruta conjunta para la competitividad y la descarbonización”, documento COM (2025) 85 final.

⁶ J. KIRCHHERR / D. REIKE / M. HEKKERT, “Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions”, *Resources, Conservation and Recycling*, Vol. 127, 2017, p. 229.

y descarte final⁷) a uno en el cual los productos resultantes de la utilización encuentren una nueva vida, ya sea mediante la reutilización de materiales y productos ya existentes para otros fines (más allá de su uso principal o con posterioridad a este) o por el reciclaje de los desechos que se generan tras el consumo.

3. El asunto tiene relevancia cualitativa y cuantitativa, ya que, según diferentes estudios, del total de productos que utiliza un consumidor medio europeo a lo largo de un año, casi el 40% termina en la basura, y una parte relevante de este total lo constituyen los desechos de productos eléctricos o electrónicos, en su conjunto o por piezas⁸. Igualmente, la adopción del paradigma de la circularidad conlleva beneficios económicos a pequeña escala (ahorra costes, promueve la innovación e incrementa la resiliencia empresarial), pero sus efectos macroeconómicos aun no parecen haberse producido de manera uniforme: para que ello suceda, se argumenta que es necesario adoptar medidas sistémicas como el impulso a los estándares de durabilidad de los productos, los incentivos a la reutilización o el establecimiento de requisitos de eficiencia de las materias primas necesarias para la fabricación, de modo que se transite de un modelo de gestión de residuos a un verdadero sistema de creación de valor e innovación⁹. Muestras del respaldo normativo a este paradigma serían los recientemente adoptados Reglamentos (UE) 2024/1781 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se insta un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos sostenibles, se modifican la Directiva (UE) 2020/1828 y el Reglamento (UE) 2023/1542 y se deroga la Directiva 2009/125/CE (en adelante, Reglamento de Ecodiseño) y el Reglamento (UE) 2025/40 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 2024, sobre los envases y residuos de envases, por el que se modifican el Reglamento (UE) 2019/1020 y la Directiva (UE) 2019/904 y se deroga la Directiva 94/62/CE (en adelante, Reglamento sobre envases). El primero es una prolija norma de carácter horizontal que prevé la introducción de ambiciosos requisitos obligatorios de rendimiento para los productos ya desde su concepción y diseño, tales como la durabilidad, su carácter reutilizable, sus posibilidades de reparación o de reacondicionamiento, entre otros¹⁰, mientras que el segundo incorpora una serie de obligaciones para la totalidad del ciclo de vida de los envases, en particular mediante la reducción de envases innecesarios, la reutilización o el rellenado de los mismos o la obligatoriedad de que todos los envases introducidos en el mercado europeo deban ser reciclables. En el momento en que se escribe este artículo, la Comisión Europea está preparando la propuesta de Reglamento de Economía Circular (*Circular Economy Act*), cuya publicación se espera para el tercer trimestre de 2026, en los términos del Plan de Trabajo de dicha Institución¹¹.

4. Una de las aproximaciones más interesantes que se incluye en este paradigma es la que propone el conocido como “derecho a la reparación” o “derecho a reparar”¹², un amplio enfoque que pretende eliminar las barreras a la reparación de productos que puedan imponerse por parte de los fabricantes, posibilitando que los consumidores decidan cuándo y cómo reparar sus productos y, de este modo, que se reduzca el impacto ambiental del consumo¹³. La justificación subyacente de este enfoque comprende preocupaciones medioambientales, como se ha apuntado, pero también la promoción de la autonomía de los consumidores y, en general, el estímulo a la competencia¹⁴.

⁷ G. IZQUIERDO GRAU, “Producer liability for substantial modification of products through Repair, Refurbishment and Remanufacturing”, *European Review of Private Law*, Vol. 32, n° 1, 2024, p. 10.

⁸ E. TERRY, “A right to repair? Towards sustainable remedies in Consumer Law”, *European Review of Private Law*, Vol. 4, 2019, p. 852.

⁹ J. KIRCHHERR / M.P. JONES / OTROS, “A defense of the circular economy”, *Journal of Industrial Ecology*, prepublicación, 2025, p. 14, disponible en <https://doi.org/10.1111/jiec.70128> (consultado el 2 de diciembre de 2025).

¹⁰ A. RUIZ RODRÍGUEZ, “Novedades en el marco europeo de diseño ecológico para productos sostenibles”, en M.I. CANDALARIO MACÍAS (DIR.), *Los nuevos horizontes y metas de la Propiedad Industrial*, Las Rozas, Ed. Aranzadi, 2024, p. 225.

¹¹ COMISIÓN EUROPEA, “Commission Work Programme 2026. Europe’s independence moment”, documento COM(2025) 870 final.

¹² S. OZTURKAN, “The right-to-repair movement. Sustainability and consumer rights”, *Journal of Information Technology Teaching Classes*, Vol. 14, núm. 2, 2024, pp. 217-219.

¹³ F. LÓPEZ BERMÚDEZ / X. VENCE DEZA, “The European Directive on Common Rules Promoting the repair of goods. A critical assessment of its drafting process”, *Revista Galega de Economía*, 2024, Vol. 33, núm. 2, p. 2.

¹⁴ L. CHAN GRINVALD / O. TUR-SINAI, “Intellectual Property Law and the right to repair”, *Fordham Law Review*, Vol. 88, núm. 1, 2019, p. 68.

5. Conceptualmente, la reparación de los productos es un proceso que puede definirse como la restauración de un bien defectuoso de modo que pueda volver a cumplir con la función para la cual había sido concebido¹⁵. En términos jurídicos, desde el punto de vista del derecho de los consumidores, se puede calificar como reparación aquel proceso realizado para devolver un bien de consumo a un estado pactado por las partes en el contrato de (su) venta, en caso de falta de conformidad¹⁶.

6. Puede señalarse que la reparación se considera una estrategia más eficiente y sostenible incluso que el reciclaje, en tanto implica una reducción de gasto energético, de materiales y de agua y, en general, reduce precios de transporte¹⁷, pero debe diferenciarse conceptualmente, a los efectos de este artículo, de otras muy relevantes técnicas que también se insertan en este paradigma, en tanto contribuyen también a la extensión del ciclo de vida de los productos: hablamos de la restauración (preparar o modificar un objeto de modo que se restaure su funcionamiento o su funcionalidad dentro de su finalidad concebida, sin que necesariamente deba cumplir al 100% con ella) y del “*remanufacturing*” (término de difícil traducción al castellano como refabricación, cercano al reciclaje, que implica un proceso industrial en el que un nuevo producto se produce a partir de objetos o componentes de objetos previamente descartados y en el que se ha introducido al menos un cambio que afecta a su seguridad, su rendimiento o su propósito, de modo que se separa del producto inicialmente puesto a la venta)¹⁸. En todo caso, todas estas técnicas apoyan un modelo de consumo de carácter regenerativo, frente al modelo lineal de descarte de desechos ya mencionado¹⁹. Desde un punto de vista más amplio, se apunta decididamente que la circularidad, en términos generales, y la apuesta por la ampliación de la vida útil de los productos mediante la reparación y las otras potenciales técnicas, en particular, revisten también un interés geopolítico para la Unión Europea y sus EEMM, en tanto reduce la dependencia que se mantiene con terceros países o bloques geopolíticos en relación con materias primas críticas y recursos clave que son esenciales para la actual estructura económica de la Unión²⁰.

7. Este derecho a la reparación parece ser consistente con la preferencia de los ciudadanos, que, de forma mayoritaria, muestran preocupación por el impacto medioambiental de sus decisiones en tanto consumidores, pero encuentran dificultades prácticas que impiden que dichas preocupaciones se conviertan en acciones concretas²¹. Generalmente, los estudios empíricos muestran que los consumidores apoyan la respuesta regulatoria que propone el derecho a la reparación y, en términos más personales, que la reparación de productos incrementa la sensación de bienestar y la realización personal por poder conservar un producto al que se sienten vinculados después de un más o menos amplio tiempo de uso²². Entre las barreras que se pueden encontrar, destacan los problemas para disponer de las piezas de reparación o para acceder a los servicios de reparación, factores económicos, factores relacionados con el tiempo necesario para la reparación de un producto *vis-a-vis* la compra de un idéntico producto nuevo, aspectos técnicos fundamentalmente derivados de la dificultad de la reparación del producto específi-

¹⁵ L. OZANNE / W.H. THEJANI MADUHANSI, “Consumer repair decision-making. A systematic literature review and future research agenda”, *International Journal of Consumer Studies*, Vol. 49, 2025, p. 1.

¹⁶ Así lo determinaba el artículo 1.2 f) de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, hoy derogada por la Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, por la que se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE, y se deroga la Directiva 1999/44/CE. No obstante, el prisma analítico que esta definición propone sigue resultando de interés.

¹⁷ E. TERRY, “A right to repair? ...”, p. 853.

¹⁸ Ambos procesos aparecen reconocidos normativamente en el ya citado Reglamento (UE) 2024/1781 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se insta un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos sostenibles, se modifican la Directiva (UE) 2020/1828 y el Reglamento (UE) 2023/1542 y se deroga la Directiva 2009/125/CE.

¹⁹ D. MARIKYAN / S. PAPAGIANNIDIS, “Exercising the right to repair: a customer’s perspective”, *Journal of Business Ethics*, Vol. 193, 2024, p. 35.

²⁰ F. LÓPEZ BERMÚDEZ / X. VENCE DEZA “The European Directive on Common...”, p. 1.

²¹ K. PARAJULY / J. GREEN / OTROS, “Product repair in a circular economy. Exploring public repair behaviour from a systems perspective”, *Journal of Industrial Ecology*, vol. 28, nº 1, 2023, p. 2.

²² D. MARIKYAN / S. PAPAGIANNIDIS, “Exercising the right to repair...”, p. 37.

co e incluso factores emocionales²³. La literatura especializada concluye que la decisión de reparar un producto depende tanto de elementos subjetivos de los consumidores (sus conocimientos, habilidades e intenciones, *inter alia*) como de factores ambientales, es decir, un entorno regulatorio y económico propicio que apoye la reparación²⁴. Es por ello que la Comisión Europea propuso abordar el problema desde el punto de vista del derecho del consumo, mediante una revisión de la normativa que garantizase derechos sustantivos de carácter horizontal para los consumidores, como la disponibilidad de piezas de recambio, el acceso a los servicios de reparación y de actualización de dispositivos electrónicos, cuyo resultado más tangible ha sido la Directiva (UE) 2024/1799 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por la que se establecen normas comunes para promover la reparación de bienes y se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y las Directivas (UE) 2019/771 y (UE) 2020/1828, (en adelante, Directiva sobre derecho a reparar).

8. En los términos del Considerando 3 de esta Directiva, se hace necesario reforzar el marco jurídico para que los consumidores puedan ver sus productos reparados de manera asequible y con libertad de elección del proveedor de servicios de reparación, con el fin de reducir la eliminación prematura de los bienes aún útiles, promoviendo su uso durante más tiempo. Por tanto, conceptualmente, el derecho a la reparación comprende en puridad un conjunto de derechos subjetivos de carácter diverso que, en tanto tales, son oponibles frente a los fabricantes, a los prestadores de servicios y a los vendedores de los productos con diferente intensidad, aunque el alcance objetivo de la Directiva sobre derecho a reparar se circunscribe, por el momento, a una serie de bienes duraderos, reconocidos en su anexo II, tales como electrodomésticos de diverso tipo, pantallas electrónicas, equipos de soldadura, teléfonos móviles y tabletas pizarra o bienes que incorporen baterías para medios de transporte ligeros. El contenido normativo clave de la propuesta se encuentra en su artículo 5, que, bajo el inequívoco título “*obligación de reparación*”, impone a los EEMM (como toda Directiva) que velen porque el fabricante repare los bienes, salvo que la reparación del bien sea “*imposible*”. Igualmente, los fabricantes están obligados a ofrecer piezas de recambio y herramientas a un precio razonable que no disuada de la reparación, y no podrán recurrir a cláusulas contractuales ni a técnicas relacionadas con los equipos o los programas informáticos que impidan la reparación de bienes. En particular, no puede impedirse que los reparadores independientes utilicen piezas de recambio originales o de segunda mano, piezas de recambio compatibles y piezas de recambio realizadas mediante impresión 3D, siempre que dichas piezas sean conformes a los requisitos del Derecho de la Unión o nacional. Asimismo, el hecho de que el producto correspondiente haya sido reparado previamente por cualquier otra persona no puede alegarse por el fabricante original para negarse a una ulterior reparación. A pesar de la aparente claridad de estas obligaciones, el hecho de que no se hayan previsto en la normativa los plazos durante los cuales los fabricantes están vinculados al cumplimiento de dichas obligaciones arroja dudas, en el mejor de los casos, sobre la armonización de este aspecto (el silencio de la Directiva al respecto puede dar lugar a diferentes plazos según la transposición nacional, lo que va en contra del buen funcionamiento del mercado interior de los servicios de reparación) y, en el peor, sobre la efectividad del contenido obligacional en sí²⁵.

9. Pero, más allá de sus contornos jurídicos, el auténtico despliegue del derecho a la reparación debe enfrentarse, para su puesta en práctica, a diferentes circunstancias que se dan simultáneamente. Su aspecto central es, sin duda, el derecho de los consumidores individuales a reparar sus propios productos (por sí mismos o mediante el acceso a servicios de reparación en régimen de libre competencia), pero hay otros elementos vinculados a este fin principal, como pueden ser el acceso a otras actividades accesorias a la reparación (acceso a la información sobre los métodos de reparación, incluyendo manuales de instrucciones y métodos, y a los instrumentos para la reparación, desde herramientas a software), la

²³ N. TERZIOGLU, “Repair motivation and barriers model: investigating user perspectives related to product repair towards a circular economy”, *Journal of Cleaner Production*, vol. 289, 2021, pp. 6-8.

²⁴ L. OZANNE / W.H. THEJANI MADUHANSI, “Consumer repair decision-making...”, p. 2.

²⁵ L. BRANCUSI, “Not-so-great expectations of EU Directive 2024/1799 promoting repair and its nexus with IP protection”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 20, núm. 10, 2025, p. 648.

disponibilidad de piezas de recambio (para lo cual ha de facilitarse su fabricación, su importación y su venta en el mercado) o la imposición de determinados deberes a los fabricantes originales de los productos para que diseñen sus productos de tal modo que su reparación y mantenimiento sea posible, luchando contra su obsolescencia (especialmente en el caso de los productos complejos o con elementos electrónicos incorporados)²⁶, mediante estrategias de diseño industrial que pongan énfasis en la ingeniería con la que el producto se concibe y las posibilidades técnicas del mismo para facilitar su mantenimiento y reparación²⁷. Se pretende, por tanto, que la dimensión de la reparación se inserte en el conjunto del ciclo de vida del producto.

10. En términos generales, puede afirmarse que los distintos derechos de propiedad industrial e intelectual pueden actuar como catalizadores de la transición ecológica y el paradigma de la circularidad en la economía: las marcas, en tanto vehículo de transmisión de información al consumidor, y, en particular, las marcas de garantía o certificación, pueden orientar a los consumidores para que elijan productos comercializados por empresas ecológicamente responsables o realizados siguiendo pautas de fabricación sostenibles²⁸. Las patentes (y los modelos de utilidad) fomentan la innovación y protegen invenciones que pueden apoyar la transición ecológica en numerosos sectores de la técnica, desde la biotecnología²⁹ a la producción de energía renovable. Las variedades vegetales permiten la generación de plantas y semillas que pueden adaptarse a los retos climáticos, reducir el consumo de agua o luchar contra la desertificación. El diseño sostenible puede impulsar una visión según la cual se puedan proteger un modelo de concepción y de producción de bienes que incorpore implicaciones sociales, ecológicas y económicas³⁰, lo que puede resultar igualmente atractivo a los potenciales compradores. Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen protegen saberes tradicionales y elementos de calidad vinculados al territorio³¹, permitiendo, precisamente, que la población se fije en zonas rurales menos urbanizadas y, con ello, se reduzca la intensidad en el consumo de recursos y se lleve a cabo una gestión de los recursos forestales sostenible y necesaria, para que estos biomas cumplan su función ecológica, por ejemplo.

11. Pero no es menos cierto que puede decirse también exactamente lo contrario: ese mismo sistema de patentes ha favorecido el desarrollo de tecnologías que han sido intensivamente utilizadas por diferentes sectores industriales, con efectos muy contaminantes. A través de la acción combinada del derecho de marcas y las técnicas adecuadas de publicidad y marketing también se puede favorecer la reputación de productos que no son sostenibles en absoluto, e incluso puede producirse el conocido efecto del “*greenwashing*”, que conlleva precisamente la transmisión sesgada de información a los consumidores. La competencia basada en los aspectos estéticos o formales o en los materiales específicos de los productos, protegida a través del diseño registrado, puede presionar intensamente sobre el medio ambiente precisamente por la utilización de determinados recursos y materias primas, sin consideración a su huella de carbono. Por tanto, parece claro que los derechos de propiedad intelectual e industrial son neutros respecto de la consecución de los objetos medioambientales, aunque no puede negarse que pueden contribuir a afrontar los retos que se han señalado al respecto. Por tanto, pueden servir tanto para promover como para obstaculizar el tránsito hacia un modelo económico más circular³². Tanto desde una perspectiva regulatoria como desde el punto de vista de los titulares de los diferentes derechos (teniendo

²⁶ L. CHAN GRINVALD / O. TUR-SINAI, “Intellectual Property Law...”, pp. 97 y ss.

²⁷ L. ACKERMANN / M. TUIMAKA / OTROS, “Design for Product Care- development of design strategies and a toolkit for sustainable consumer behaviour”, *Journal of Sustainability Research*, vol. 3, núm. 2, p. 3.

²⁸ P. MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, *La marca de certificación de la Unión Europea*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2023.

²⁹ M.P. ÍÑIGUEZ ORTEGA, *La protección jurídica de las innovaciones biotecnológicas en materia vegetal*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, pp. 41 y ss.

³⁰ B. SALAS PASUY, “La protección jurídica del diseño sostenible en Colombia”, *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, vol. 106, 2021, p. 122.

³¹ P. MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, *Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, p. 35 y ss.

³² C.J.S. VRENDENBARG, “Durable Design: what role for EU Design Law in the green transition?”, *GRUR International*, Vol. 74, núm. 6, 2025, p. 526.

en cuenta sus elementos sustantivos y sus fines), todo dependerá del uso que se haga de ellos, como se demostrará con posterioridad. Al fin y al cabo, el derecho a la propiedad intelectual (e industrial) ha cristalizado igualmente en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en su artículo 17.2), con un contenido esencial intrínsecamente pro-propiedad que abarca tanto al alcance de su protección (normas sustantivas) como reglas de carácter procesal³³. Por ello, una interpretación y aplicación coherente de la normativa que la protege debe ponderarse con el resto de principios y derechos reconocidos en el mismo preeminente nivel normativo, incluyendo los que promueven la protección medioambiental, sin que ninguno resulte esencialmente perjudicado. Dado el carácter multinivel de la protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea, estas reglas deben igualmente, ponderarse con lo establecido en el derecho constitucional interno de los EEMM³⁴, en donde pueden encontrarse otros muchos puntos de contacto (y conflicto) entre diferentes tipos de derechos fundamentales, según su formulación y el rango de la norma en donde se reconozcan. Esta estructura jurídica acaba creando una crisálida de diferentes situaciones y gradaciones donde múltiples aspectos se interrelacionan³⁵, si bien es cierto que hay diversas críticas al tratamiento fundamentalmente nominalista que la jurisprudencia del TJUE da a estos equilibrios internos, dado que parecen resolverse siempre a favor de la robustez de los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial³⁶, algo que se mostrará con posterioridad.

12. Habida cuenta de estas coordenadas jurídicas, debe remarcarse que, *prima facie*, las actividades de reparación no son ajenas al marco regulatorio de los derechos de propiedad intelectual e industrial de la Unión Europea. De manera explícita, 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 (en adelante, Directiva InfoSoc), reconoce en su artículo 5.3, letra l), que los derechos de comunicación al público y reproducción de la obra pueden limitarse para usos en relación con la demostración o reparación de equipos, facultando a los EEMM para la adopción de esta limitación en las respectivas legislaciones nacionales. Igualmente, la normativa reguladora del diseño industrial ha sido particularmente consciente de las actividades de reparación y, tras una compleja historia legislativa de más de 30 años y varios intentos fallidos, ha abrazado la conocida como “cláusula de reparación”, de aplicación obligatoria para todos los EEMM a más tardar en 2032, tras la adopción tanto de la Directiva 2024/2823, del Parlamento Europeo del Consejo, de 23 de octubre de 2024, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, como del Reglamento (EU) 2024/2822, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica el Reglamento del Consejo No 6/2002, sobre dibujos y modelos comunitarios, y se deroga el Reglamento CE n° 2246/2002, de la Comisión, actualmente en fase de codificación³⁷. En ambos casos, la reparación se inserta como un fenómeno que, dogmáticamente, tiene acogida en el sistema a través de una limitación a los derechos de los titulares de determinados diseños. En el ámbito del derecho de patentes (que no está armonizado de manera exhaustiva en la Unión Europea), la teoría y la práctica jurídica reconocen expresamente la posibilidad de reparación del producto patentado, aunque tratan de separarla de la re-elaboración o reconstrucción del producto que contiene la patente, que podría violar directa o indirectamente los derechos del titular³⁸. Y es que, en términos generales, la reparación supone necesariamente

³³ A. STROWEL, “Copyright strengthened by the Court of Justice interpretation of Article 17 (2) of the EU Charter of Fundamental Rights” en O. POLLICINO/ G. RICIO / M. BASSINI (EDS.), *Copyright and Fundamental Rights in the digital age*. Edward Elgar, 2020, pp. 40 y ss.

³⁴ A. RUBÍ PUIG, “Derecho fundamental a la propiedad intelectual en el art. 17.2 CDFUE y remuneración de los artistas”, *Derecho Privado y Constitución*, núm. 39, 2021, pp. 347-348.

³⁵ Para el caso español, en amplitud, puede consultarse E. GALLEGU SÁNCHEZ / J. A. GIL CELEDONIO (DIRS.), *La dimensión constitucional de la propiedad intelectual*, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023.

³⁶ M. SENFTLEBEN, “The unproductive “overconstitutionalization” of EU Copyright and Trademark Law- Fundamental Rights Rhetoric and Reality in CJEU Jurisprudence”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 55, pp. 1471-1514.

³⁷ En adelante, DD y RDC.

³⁸ C. HEATH, “A three-step test for determining Patent infringement related to repair”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 55, 2024, p. 763-765; J. PILA / P. TORREMANS, *European Intellectual Property Law*, 2ª ed., Oxford University Press, 2019, pp. 191-192.

reconocer límites a los derechos de propiedad (no solo los intelectuales) de los vendedores de productos al transferir (buena parte de) sus derechos cuando venden productos al público³⁹, de acuerdo con las doctrinas legales del agotamiento del derecho, que han encontrado fortuna (con matices) igualmente en el ámbito del derecho de propiedad intelectual e industrial en la UE. Aun así, bajo el prisma de este marco jurídico, pero también desde el punto de vista de sus efectos sobre el fomento de la competencia en los mercados, incentivar este tipo de actividades de reparación por parte de los productores originales de productos o piezas, pero también por parte de sus competidores, se considera beneficioso para la economía y para la sociedad en su conjunto⁴⁰.

13. Pero el hecho de que el acervo europeo en materia de propiedad intelectual e industrial integre en determinadas circunstancias las actividades de reparación no significa necesariamente que el paradigma del derecho a la reparación, tal como ha sido definido con anterioridad, sea acogido como doctrina interna de este amplio *corpus* jurídico. Por el contrario, son muchos los especialistas que apuntan a que tanto un uso maximalista o excesivo de los derechos de propiedad intelectual e industrial por parte de sus titulares como interpretaciones excesivamente rigoristas de los órganos judiciales pueden constituir barreras para su efectividad y despliegue⁴¹, ya que el conjunto de derechos de exclusión atribuidos al titular correspondiente por alguno de los derechos de la propiedad intelectual e industrial (e incluso por varios, de concurrir acumulación de protecciones) puede chocar con determinadas actividades necesarias para la puesta en práctica del derecho a la reparación, al hacerse presente el riesgo de que dichas actividades se consideren como infractoras de dichos derechos, si no se cuenta con la autorización del titular. El conflicto central, por tanto, es cómo hacer compatible el hecho de que determinadas las iniciativas legislativas de la Unión en pro del derecho a reparar requieran acceso a determinados productos y, a su vez, la normativa de los derechos de propiedad intelectual e industrial permita que los titulares de los derechos impidan dicho acceso ejercitando su haz de derechos de exclusiva⁴². De hecho, tal es la magnitud de esta tensión que la propia Directiva sobre derecho a reparar reconoce que los derechos de propiedad intelectual pueden constituir una barrera legítima y objetiva a la obligación de reparación impuesta a los fabricantes⁴³, lo que compromete de manera clara su efectividad práctica, salvo que sea, por tanto, en la propia legislación europea que regula la propiedad intelectual e industrial donde se dé acogida al fenómeno. Y es que es evidente que, sin un adecuado despliegue del derecho a la reparación, no es posible un tránsito a la circularidad.

14. En términos dogmáticos, como puede intuirse de lo ya desarrollado *ut supra*, hay un ámbito en la legislación sobre propiedad intelectual e industrial que se considera el más adecuado para encontrar este balance interno entre derechos e intereses contrapuestos: las excepciones y limitaciones al ámbito de protección material de cada tipo de derecho de propiedad industrial e intelectual. Las excepciones y limitaciones constriñen el alcance de la protección para responder a fines de interés público, a otros derechos o intereses en juego e incluso a valores comúnmente aceptados por la sociedad en un

³⁹ J.D. SARNOFF, “The right to repair, Intellectual Property, Exhaustion, and Preemption” en S. ELVY / N.S. KIM (EDS.), *The Cambridge Handbook of Emerging issues at the intersection of commercial law and technology*, Cambridge University Press, 2025, p. 216.

⁴⁰ A. KUR, “As good as new- sale of repaired or refurbished goods: commendable practice or trademark infringement”, *GRUR International*, Vol. 70, núm. 3, 2021, p. 228.

⁴¹ *Inter alia*, E. TERRY, “A right to repair? ...”, p. 864; M. VAN DER VELDEN / E. MAITRE-EKERN / D. KATLAND WANJA, “The role of independent repair in a circular and regenerative economy”, *Circular Economy and Sustainability*, Vol. 4, 2024, p. 2985; A. KUR / I. CALBOLI, “Intellectual property in the circular economy”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 18, N. 5, 2023, pp. 337-338; T. PIHLAJARNINNE, ‘Repairing and re-using from an exclusive rights perspective- towards sustainable lifespan as part of a new normal?’, en O. RONGSTAD E I.B. ØRSTAVIK (EDS.), *Intellectual Property and Sustainable Markets*, Ed. Edward Elgar, 2021, pp. 81 y ss.; E. IZYUMENKO, “Intellectual Property in the age of environmental crisis: how trademarks and copyright challenge the human right to a healthy environment”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 55, 2024, pp. 864 y ss.

⁴² M. VANDERHEAGHE / J. VANHERPE, “The right to repair in the European Union. Considerations from an UE perspective”, en D. GRUYAERT, (ED.), *Sustainability, Law and Criminology*, Intersentia, Louvain-la-Neuve, 2025, p. 47.

⁴³ Art. 5.6 de dicha Directiva.

entorno y momento dados⁴⁴. Estas excepciones y limitaciones están permitidas expresamente por la normativa internacional de carácter imperativo, el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, ADPIC), y están disponibles para que los firmantes de dicho Acuerdo (la práctica totalidad de Estados del mundo, y la propia UE) las incorporen en sus ordenamientos jurídicos de acuerdo con el conocido como “*three-step-test*”, según el cual la correspondiente excepción o limitación debe aplicarse a casos especiales, que no atenten contra la explotación normal del objeto protegido y que no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de los titulares del derecho correspondiente⁴⁵. En todo caso, las excepciones y limitaciones deben entenderse, en el ámbito del derecho europeo general y también en el acervo en materia de propiedad intelectual e industrial de manera específica, como derogaciones particulares a una regla general. Por tanto, siempre se interpretan de manera restrictiva⁴⁶. Pero es relevante señalar que estas limitaciones y excepciones son límites intrínsecos a cada uno de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Es decir, por cada normativa concreta adoptada para tutelar el correspondiente objeto intelectual de protección (marcas, patentes, diseños, derechos de autor, etc...), hay un listado de excepciones y limitaciones que pueden recaer sobre él y que, dada la naturaleza del derecho derivado de la Unión, si se reconocen en Directivas pueden presentar una naturaleza forzosa o, por el contrario, permitir que cada uno de los EEMM puedan introducirlos a voluntad en sus derechos de propiedad intelectual o industrial nacionales. Así las cosas, la tutela de otros objetivos igualmente deseables a través de la limitación de los derechos de los que goza *ex lege* el titular de un derecho de propiedad intelectual o industrial debe reconocerse de forma expresa en el seno de la propia normativa, como puede colegirse de la jurisprudencia del TJUE, por ejemplo, en materia de derecho de marcas⁴⁷, fácilmente aplicable por analogía al resto de los derechos de propiedad intelectual e industrial, ya se trate de aquellos ya armonizados en la Unión Europea o de los que están en proceso paulatino de armonización.

15. Pero, ¿qué sucede cuando se superponen diferentes derechos de propiedad intelectual e industrial y, por tanto, los esfuerzos de conciliación entre intereses contrapuestos que el legislador ha previsto en el seno de la norma que tutela uno de ellos quedan neutralizados como consecuencia de su interacción con la extensión de la protección de otro de los derechos que pudieran recaer sobre el mismo objeto? La doctrina jurisprudencial sobre el juego de equilibrios intrínsecos antes anunciada deviene insuficiente ante esta posibilidad, algo que es más común de lo que parece por razones tanto jurídicas como de eminente índole práctica: jurídicamente, la acumulación de protecciones sobre la misma creación de la mente es una apuesta clara del legislador europeo en buena parte de los casos posibles, como es el caso de las interfaces entre la marca (tridimensional) y el diseño registrado o el diseño registrado y los derechos de autor. En otro lugar ya hemos analizado en detalle los obstáculos que el desarrollo jurisprudencial de la interfaz que los derechos del diseño y los derechos de autor puede suponer a los efectos de la reparación cuando recaen sobre la misma creación, llegando incluso a la neutralización de la cláusula de reparación adoptada expresamente en la normativa relevante⁴⁸. En términos prácticos, incluso cuando esta total identidad entre objetos protegidos no está presente, cada vez es más habitual que, en un mismo

⁴⁴ A. KUR, “From minimum standards to Maximum rules” en J. ULLRICH / OTROS, *TRIPS plus 20. From Trade Rules to Market Principles*, ed. Springer-Verlag, Berlín, p. 139.

⁴⁵ Estos tres principios han de cumplirse de manera acumulativa, si bien en algún caso con alguna especificidad, tal como se recoge en los artículos 13, 17, 26.2 y 30 del Acuerdo de los ADPIC.

⁴⁶ Este clásico principio hermenéutico se remonta a los años ochenta del pasado siglo, pero, más recientemente, puede encontrarse en, entre otros, la Sentencia de 26 de octubre de 2006, *Commission of the European Communities v. Kingdom of Spain*, ECLI:EU:C:2006:672, apartado 31, y posterior jurisprudencia en la materia.

⁴⁷ SSTJUE de 23 de febrero de 1999, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV contra Ronald Karel Deenik*, C63/97, EU:C:1999:82, apartado 62; de 17 de marzo de 2005, *The Gillette Company y Gillette Group Finland Oy contra LA-Laboratories Ltd Oy*, C228/03, EU:C:2005:177, apartado 29 o, más recientemente y relevante a nuestros efectos también en términos materiales, el Auto del TJUE de 6 de octubre de 2015, *Ford Motor Company contra Wheeltrims srl*, C500/14, EU:C:2015:680, apartado 43.

⁴⁸ J.A. GIL CELEDONIO, “Did copyright kill the repair clause? La cláusula de reparación y su posible neutralización bajo el prisma de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE”, en A. TATO PLAZA / J. COSTAS COMESAÑA/ OTROS (DIRS.), *Nuevas Tendencias en el Derecho de la competencia y de la propiedad industrial e intelectual V*, Atelier, Barcelona, 2026, pp. 434 y ss.

producto, convivan diferentes derechos de propiedad intelectual e industrial, correspondientes al mismo o a diferentes titulares, y que un derecho sea capaz de superponerse a otros, ya sea por insuficiencias regulatorias o por interpretaciones jurídicas excesivamente rigoristas. Hablaríamos, en este caso, de concurrencia de derechos de propiedad intelectual o industrial sobre el mismo producto.

16. Será un ejemplo de ese segundo escenario el que se analizará en este artículo, a fin de demostrar que la vis expansiva del derecho de marcas puede incluso neutralizar el efecto de la cláusula de reparación adoptada en el seno de la legislación europea que tutela el diseño industrial, como se pone de manifiesto a la luz de una reciente Sentencia del TJUE, la recaída en el asunto C-334/22, que enfrentó a la conocida compañía automovilística alemana AUDI AG con un comercializador particular de piezas de recambio. Para ello, en primer lugar, se ofrecerá una visión panorámica del marco jurídico de la Unión para la protección del diseño y cómo el fenómeno de la reparación se ve reflejado a través de la introducción definitiva de la cláusula de reparación, que afecta a los productos complejos. Con posterioridad, se ofrecerá una sucinta aproximación a la relación entre el derecho de marcas y la reparación de los productos, para, finalmente, ofrecer una crítica a la Sentencia del TJUE anteriormente citada.

II. El sistema europeo de protección del diseño y la reparación del producto complejo

17. El sistema jurídico para la protección del diseño en la Unión Europea se inserta armónicamente en un variado entorno internacional en el que existe una compleja profusión de Tratados, pero pocas de sus normas presentan carácter imperativo⁴⁹, lo que ha sido objeto de un amplio estudio por muy destacados especialistas⁵⁰. La consecuencia lógica de esta ausencia de reglas comunes imperativas es, precisamente, la generación de un espacio regulatorio generoso, lo que ha permitido que el diseño se proteja de acuerdo con diferentes institutos jurídicos en diferentes lugares. No obstante, su comprensión debe partir de un hecho consustancial que tiene ramificaciones económicas, sociales, culturales y, por tanto, jurídicas: la preocupación por la protección del diseño es compartida histórica y geográficamente, en tanto el diseño como intangible, en sentido amplio, es la manifestación más evidente del acto de creación intelectual, a partir del cual se materializan el resto de expresiones y materializaciones específicas. Partiendo de esa base, el sistema europeo de protección del diseño, hecho a medida para dar respuestas a los retos de industrias fabricantes de productos utilitarios en las que la creatividad aporta un gran valor añadido al producto final, es un ejemplo de enfoque sistémico que pretende beneficiar a los diseñadores (premiando su creatividad), inversores (ofreciéndoles una posición exclusiva en el mercado con una limitación temporal) a las empresas competidoras (al aclarar los límites conferidos a cada diseño protegido) y, en fin, a los consumidores, que son los usuarios de los productos diseñados. En términos críticos, parece que la circularidad o la reparación no fueron, en sí mismos, elementos consustanciales del sistema adoptado, aunque no deja de ser cierto que este hecho jurídico es consecuencia de que dicha preocupación no parecía ser la imperante entonces: según destacados especialistas, el objetivo primordial de la normativa tutelar del diseño fue añadir más objetos al mundo, dado que nunca se incorporaron incentivos para desarrollar un modelo en el que, por el contrario, se invirtiese en bienes duraderos y de alta calidad⁵¹.

18. Sea como fuere, los contornos de este sistema de protección vienen dados por una serie de elementos que lo distinguen de otros marcos protectores, entre los que pueden señalarse la consagración

⁴⁹ J.A. GIL CELEDONIO, “El Tratado de Riad sobre Derecho de los diseños (DLT) y su contribución al sistema internacional para la propiedad industrial e intelectual”, *Revista Propiedad Intelectual e Innovación Digital*, Vol. 2, núm. 1, 2025, págs. 73-82.

⁵⁰ A. KUR / M. LEVIN / J. SCHOVBO, *The EU Design Approach: a global appraisal*, Edward Elgar, Chentelham, 2018; A. GARCÍA VIDAL, *El diseño comunitario: estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, Thompson Reuters Aranzadi, Madrid, 2012; C. FERNÁNDEZ NÓVOA/ J.M. OTERO LASTRES / M. BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, 3ª ed., edit. Marcial Pons, Madrid, 2017, pp. 354-478.

⁵¹ D. BELDIMAN / S. TEILMANN-LOCK / A. TISCHNER, “Designing for the European Green Deal- A supplementary protection regimen for circular designs in the EU”, en D. BELDIMAN (Ed.), *Design Law. Global Law and Practice*. Ed. Edward Elgar, Cheltenham, 2025, pp. 651 y 659-660.

de un largo período de gracia (que no destruye la aptitud para que el derecho pueda registrarse y, por tanto, concederse), el reconocimiento del carácter singular como requisito sustantivo (alejado del principio de originalidad, clave en la protección de los derechos de autor), un requisito de novedad alejado del utilizado en los sistemas de patentes (incluso del europeo) y una clara orientación al mercado, reflejada en la noción central del “*usuario informado*”, igualmente emancipada de figuras similares presentes en otros ámbitos de la propiedad intelectual e industrial⁵². Asimismo, se ha argumentado muy solventemente que alrededor de este sistema pivotan el resto de derechos de propiedad intelectual, con los que, por tanto, tiene puntos de conexión y conflicto⁵³. Es por ello por lo que el diseño es particularmente tendente a que su objeto de protección pueda ser también protegido por otros derechos de propiedad intelectual o industrial, generando acumulación de protecciones de diversa naturaleza de las que se derivan, igualmente, diversas consecuencias.

19. Desde su inicio, la protección deriva de la coexistencia estructural entre la(s) protección(es) nacional(es) y una protección unitaria con cobertura en todo el territorio de la UE, lo que se acomoda jurídicamente gracias a la convivencia entre la DD y el RDC originales (de publicación en 1998 y 2002, respectivamente), siguiendo el ejemplo exitoso del sistema europeo para la protección de las marcas. Pero, reconociendo sus bondades y aciertos a lo largo de sus primeros años de existencia, relevantes estudios elaborados por la Comisión Europea⁵⁴ y las consultas públicas de las partes interesadas mostraron que el momento de su reforma había llegado: parte de su marco jurídico seguía fragmentado y debía actualizarse para afrontar los retos de los entornos digitales. La reforma se llevó a cabo de manera rápida y pacífica y las nuevas versiones de ambas normas fueron adoptadas y publicadas en 2024. Su contenido ha sido analizado por diferentes especialistas⁵⁵, y todos subrayan la adopción de la conocida como cláusula de reparación como su elemento central.

20. Pero, antes de analizar materialmente dicha cláusula, es necesario subrayar que el objeto protegido de la normativa del diseño es, precisamente, el resultado de la tarea consistente en diseñar, esto es, la idea y conceptualización de determinados elementos de un objeto que, sirviendo para lo mismo que otros objetos similares, presenta un cierto nivel de individualidad en su apariencia⁵⁶, con el objetivo de hacerlo más atractivo para los potenciales consumidores. Como es habitual en la dogmática común a la propiedad industrial e intelectual, la normativa reguladora del diseño se preocupa de los elementos que configuran y dan forma al aplicarse al objeto, y no por el objeto en sí mismo, en tanto unidad⁵⁷. Por tanto, la definición legal de “*diseño*” es intencionalmente amplia y genérica, ya que el sistema está configurado precisamente para poder dar protección al mayor número posible de creaciones⁵⁸, para lo que se adopta un enfoque ciertamente neutral: el artículo 2 del RDC (y el artículo correspondiente de la DD) establece que el diseño hace referencia a “*la apariencia de la totalidad o de una parte de un*

⁵² A. KUR, “Twenty Tears in Design Law- What has changed?”, en H. BOSHER / E. ROSATI (DIRS.), *Developments and Directions in Intellectual Property Law*. Oxford University Press, 2023, pp. 146-147.

⁵³ U. SUTHERSANEN, “Breaking down Intellectual Property barriers”, *Intellectual Property Quarterly*, núm. 3, 1998, p. 284.

⁵⁴ COMISIÓN EUROPEA / EUROPE ECONOMICS, *The economic review of Industrial Design in Europe- Final report*. 2015 <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e62b2fd-f1c6-41ed-83bb-7c20370f6bf1/language-en> (último acceso: junio de 2025); COMISIÓN EUROPEA, *Legal review on industrial design protection in Europe – Final report*, EU Publications Office, 2016. <https://data.europa.eu/doi/10.2873/056970> (último acceso: junio de 2025).

⁵⁵ *Inter alia*, R. BRITKA / D. OP DE BEECK, “EU Design laws: changes on the horizon”, *European intellectual Property Review*, Vol. 8, núm. 45, 2023, pp. 463-471; S. LOUREDO CASADO, “Análisis de las modificaciones previstas en la legislación de diseño industrial a nivel europeo”, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Vol. 43, 2023, pp. 133-155; J. A. GIL CELEDONIO, “La reforma del régimen jurídico para la protección de los diseños industriales en Europa: principales elementos de una (esperada) innovación normativa” en M. I. CANDELARIO MACÍAS (DIR.), *Los nuevos horizontes y metas de la propiedad industrial*, Aranzadi, Madrid, 2024, págs. 147-177; A. ARROYO APARICIO, “Diseño industrial de la UE. Noción y requisitos de protección (reforma de la UE sobre dibujos y modelos industriales – “diseño industrial”–. Reglamento 2024/2822 y Directiva 2024/2823)”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 17, núm. 2, 2025.

⁵⁶ C. LENCE REIJA, *La protección del diseño en el derecho español*, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 17.

⁵⁷ J. PILA / P. TORREMANS, *European Intellectual Property ...*, p. 461.

⁵⁸ A. KUR / M. LEVIN, “The design approach revisited: background and meaning” en A. KUR / M. LEVIN / J. SCHOVSBO, *The EU Design Approach...* p. 10.

producto derivada de las características, en particular las líneas, los contornos, los colores, la forma, la textura, los materiales del producto en sí o su decoración, incluidos el movimiento, la transición o cualquier tipo de animación de dichas características”.

21. Como puede observarse, el diseño se define por referencia a la noción legal del producto en el que se plasme o incorpore. Dicha noción es igualmente amplia: el mismo artículo 2 del RDC, en su actual iteración, reconoce que es un producto

“todo artículo industrial o artesanal, con exclusión de los programas informáticos, independientemente de si está incorporado a un objeto físico o se presenta en formato no físico, incluidos: a) el embalaje, los conjuntos de artículos, la disposición espacial de elementos destinados a formar un entorno interior o exterior, y las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo y b) las obras o los símbolos gráficos, los logotipos, los patrones de superficie, los caracteres tipográficos y las interfaces gráficas de usuario”

La normativa, por tanto, admite la protección de diseños que se materialicen en objetos de una sola pieza, pero también de diseños que se plasmen en productos complejos, aquellos constituidos por *“múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto”*. Bajo este concepto su encuentran multitud de objetos de uso cotidiano y muy distinta naturaleza (y precio): desde vehículos utilitarios a bicicletas, sillas reclinables, muebles, electrodomésticos, etc...

22. Teleológicamente, la cláusula de reparación es una regla que intenta particularmente encontrar un equilibrio entre dos posiciones habitualmente contrapuestas que conviven dentro del complejo ecosistema de la industria de la automoción: la que enfrenta en los mercados secundarios a los fabricantes de vehículos, que también comercializan piezas de recambio originales, con todo un conjunto de actores económicos que van desde otros productores de piezas de recambio no originales a los talleres de reparación, pasando por las compañías aseguradoras⁵⁹. En estos ámbitos pueden darse problemas desde el punto de vista del derecho de la competencia, ya que son visibles tanto prácticas colusorias como abusos de posición dominante en diferentes puntos de la cadena de valor⁶⁰. Desde el punto de vista regulatorio, la cláusula pretende situarse a medio camino entre dos escenarios idealmente opuestos (y, por tanto, idénticamente indeseables): uno en el que los componentes de un producto complejo no podrían encontrar protección jurídica como diseños registrados (escenario que, probablemente, desincentivaría la innovación formal y podría acarrear una menor ideación y fabricación de productos complejos) y otro en el cual dichas partes tendrían un muy alto nivel de protección, como cualquier otro diseño, lo que crearía serios problemas desde un punto de vista de la competencia en mercados secundarios, ya que se sujetaría a los consumidores finales a una especie de *pseudo*-contrato con el productor original, que subsistiría después de la compra del producto complejo, lo que constituye un ejemplo de *“lock-in effect”*⁶¹. La solución jurídica intermedia es, por tanto, adoptar una regla (la cláusula de reparación) que incorpora una limitación a los derechos del titular del diseño registrado sobre una pieza componente de un producto complejo, de tal modo que dichas piezas puedan ser aptas para gozar de la protección otorgada por el diseño registrado

⁵⁹ J.A. GIL CELEDONIO, “Halfway between protection and competition: the “repair clause” after the recent reform of the EU Design acquis. Next steps for the Spanish legal framework”, *Revista de Propiedad Intelectual e Innovación Digital*, Vol. 2, núm. 3, pp. 24 y ss.

⁶⁰ J. TAMAYO VELASCO, “¿Relaciones irreparables?: conflictos de libre competencia entre aseguradoras automovilísticas y talleres de reparación”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Vol. 43, 2023, pp. 231 y ss.

⁶¹ Entre ambos extremos teóricos, útiles en tanto casos de estudio, caben, por supuesto, otras opciones regulatorias, que podrían incluir el establecimiento de un período menor de protección para estas piezas frente a otro tipo de diseños o un sistema de remuneración con cánones proporcionales a ser pagados a los titulares por parte de sus competidores del mercado secundario. No obstante, tanto la Comisión Europea como, particularmente, los grupos de interés del sector automovilístico las han rechazado por no ser suficientemente efectivas. Otras posibilidades se ubicarían fuera del ámbito objetivo del derecho de la propiedad intelectual e industrial y se circunscriben más bien al derecho de la competencia. Un buen resumen puede encontrarse en A. FIRTH, “Repairs, interconnections and consumer welfare in the field of Design”, en C. HEATH / A. KAMPERMAN SANDERS (EDS.), *Spares, Repairs and Intellectual Property Rights*, Kluwer International BV, La Haya, 2009, p. 150.

de forma general, pero el haz de derechos exclusionarios atribuidos al titular se restrinja ante ciertos casos en los que prima la necesidad de reparación del producto complejo del que la pieza forma parte, siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos. Y es que se ha apuntado correctamente que, desde un punto de vista pro-competencia, en el mercado de ciertas piezas de recambio solamente la imitación, en el sentido de ofrecer un componente de forma idéntica, es la manera de proporcionar alternativas viables a los consumidores⁶². Y ello es, simplemente, porque el comprador de un vehículo en particular puede no desear que este pierda su estética original como consecuencia de una reparación.

23. Es relevante destacar que esta cláusula de reparación nunca estuvo pensada para todo tipo de componentes cuyo recambio pueda hacerse necesario en un momento dado. El aceptado requisito de visibilidad durante el uso normal como estándar de protección al que estas piezas se someten impide que se protejan los diseños de aquellas partes del producto complejo que, aun siendo necesarias para su funcionamiento (y ulterior reparación), no son visibles⁶³. Por tanto, el diseño de cualquier pieza no visible (cualquiera bajo la carrocería, por ejemplo) no puede ser protegido y, en consecuencia, la aplicación de la cláusula de reparación nunca sería necesaria. En segundo lugar, siempre ha sido intención de la Comisión dedicar esta limitación solamente a aquellas piezas que, a los efectos de reparación, sean necesarias para restaurar la apariencia original global del producto complejo, lo que la doctrina denomina piezas “*must-match*”. Por ejemplo, las puertas, el parachoques, la tapa delantera o los espejos retrovisores serían epítomes de piezas cuya fabricación puede en teoría acogerse a la cláusula de reparación, pero no así otros elementos, como por ejemplo las llantas de aleación de las ruedas⁶⁴.

24. Con una compleja trayectoria legislativa que hemos analizado de forma detallada en otro lugar⁶⁵, que incluye dos intentos fallidos de introducción de dicha cláusula en la DD, su introducción en el RDC y una muy relevante Sentencia del TJUE, recaída en el caso conocido como *Acacia*⁶⁶, los actuales artículos 19 DD y 20 bis del RDC contienen la formulación definitiva de la cláusula de reparación, idéntica sustantivamente hablando, lo que garantiza su aplicación uniforme y acaba con la histórica fragmentación del mercado interior de piezas de recambio en el territorio de la Unión. Por tanto, los derechos del titular sobre el diseño de componentes “*must-match*” del producto complejo quedan limitados, siempre y cuando la reparación sea para devolver el vehículo a su estética original. Como contrapartida, se incorporan una serie de obligaciones de diligencia debida e información a cumplir por los oferentes de dichas piezas a los consumidores intermedios o finales, a fin de asegurar que no se va más allá de su ámbito de aplicación. En el caso de la DD, se ha dado un muy amplio plazo para su transposición a los sistemas jurídicos nacionales (el 9 de diciembre de 2032, 8 años desde la entrada en vigor) por parte de aquellos EEMM que no tuviesen una cláusula similar ya incorporada⁶⁷. Parece poco arriesgado decir que la situación ha mejorado desde el punto de vista del comercio intracomunitario: las relaciones entre los productores de piezas originales que tengan diseños registrados sobre dichas piezas y los productores y

⁶² A. KUR, “Limiting IP protection for competition policy reasons” en J. DREXL, (ED.), *Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, pág. 327.

⁶³ En los términos de la Sentencia de 28 de octubre de 2021, *Ferrari SpA v Mansory Design Holding GmbH* WH, C-123/20, ECLI:EU:C:2021:889, apartado 46.

⁶⁴ A este respecto, “...la puerta de un automóvil ha de reproducir las características del modelo original para poder ser incorporada al concreto vehículo (modelo) que se pretende reparar y solamente servirá para tal modelo y no otro. Lo mismo puede predicarse de los faros o los cristales. No ocurre lo mismo con las llantas... Estas no se advierten como un componente del modelo complejo por cuanto el adquirente es consciente que existen multitud de modelos en el mercado y muchos de ellos son intercambiables, cuando coincidan las características técnicas de los mismos.”, Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 18 de junio de 2010, ECLI:ES:APA.2010:2214, FJ cuarto.

⁶⁵ J. A. GIL CELEDONIO, “Halfway between protection and competition...”, pp. 28 y ss.

⁶⁶ Sentencia de 20 de diciembre de 2017, *Acacia Srl v Pneusgarda Srl and AUDI AG and Acacia Srl and Rolando D'Amato v Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG*, C-397/16 y C-435/16, ECLI:EU:C:2017:992.

⁶⁷ Adoptaron una cláusula de este tipo *ab initio* Bélgica, España, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, el Reino Unido, Hungría, Letonia y Grecia, con diferencias, aunque proclives a la liberalización. Influyen en esta posición tanto la forma de entender el mercado como la presencia o no de un fuerte sector de los recambios u otras industrias de accesorios. El resto de EEMM han sido tradicionalmente poco proclives a la incorporación de la cláusula, por motivos de protección de sus industrias automovilísticas nacionales.

comercializadores de las piezas de recambio no provenientes del fabricante original deberían reducirse a la verificación de los cumplimientos que permiten acogerse a la cláusula de reparación, todo ello bajo un marco jurídico unificado, en el que no deberían darse más conflictos que los ocasionales que se derivan de las relaciones comerciales ordinarias. Su contribución al paradigma del derecho a la reparación no puede menospreciarse, en tanto asegurar el atractivo económico de los componentes de reparación, esto es, su precio, es fundamental para su puesta en práctica⁶⁸. La introducción de competencia en el sector de las piezas de recambio incrementará además la oferta de los servicios de reparación y la disponibilidad de las piezas. Con ello, se estima se reducirán los costes que conlleva la reparación del producto complejo, lo que hará la reparación más atractiva.

25. De hecho, que haya sido necesario adoptar la cláusula de reparación, como limitación a un tipo específico de derecho de propiedad industrial, precisamente pone de manifiesto que los derechos de propiedad industrial e intelectual pueden ser una barrera a tales efectos, si son utilizados por sus titulares como medios para prevenir que los consumidores y los competidores tengan alternativas de reparación. Este comportamiento no presenta carácter novedoso: desde, al menos, los años setenta del pasado siglo, están bien documentados los cambios en las estrategias empresariales de parte de la industria de la automoción europea⁶⁹, que comenzó a utilizar de manera intensiva los derechos de propiedad industrial que protegen el diseño como herramienta para controlar el mercado secundario, como las Sentencias del TJUE recaídas en los casos in *Volvo v. Veng*⁷⁰ o *CICRA v. Renault*⁷¹ ilustran claramente. En puridad, igualmente los derechos de autor o los derechos de patente pueden suponer obstáculos notables de muy diversas maneras⁷², particularmente ante interpretaciones judiciales tendentes a proteger (quizá en exceso) el patrimonio jurídico que el haz de derechos del correspondiente título de propiedad intelectual o industrial confiere a sus titulares, en detrimento de posiciones más equilibradas⁷³. En parte esto se debe a las estrategias proactivamente agresivas de los titulares de los derechos concernidos, que pueden recurrir a un amplio *ius prohibendi* frente a una gran diversidad de actos no autorizados de terceros, pero también al propio contexto geopolítico y económico en el que se configuraron los derechos de propiedad industrial e intelectual tal y como los conocemos hoy, con el modelo de elevada protección promovido por el Acuerdo de los ADPIC.

III. Marcas, otros derechos de propiedad intelectual, sobreprotección y derecho a la reparación a la luz de la Sentencia del asunto C-334/22, AUDI AG contra GQ

1. Una aproximación conceptual

26. Las repercusiones de las marcas sobre las actividades de reparación son ampliamente conocidas, en tanto juegan un rol fundamental no solamente para la comercialización de los componentes de productos complejos en tanto bienes en competencia con los ofrecidos por el resto de empresas, así como de los consiguientes servicios de reparación, sino también para indicar que dichas piezas van destinadas a la reparación⁷⁴. Muchos expertos vienen haciendo hincapié en las aparentes insuficiencias

⁶⁸ T. PIHLAJARINNE, “European steps to the right to repair: to-wards a comprehensive approach to a sustainable lifespan of products and materials”, *University of Oslo Faculty of Law Legal Studies. Research Paper Series*, núm. 2020-32, 2020, p. 8.

⁶⁹ L. GIMENO, “Spare parts in Spain and from a European perspective”, *European Intellectual Property Review*, núm.19, 1997, p. 537.

⁷⁰ Sentencia de 5 de octubre de 1988, *AB Volvo v. Erik Veng (UK) Ltd.*, C-238/87, ECLI: EU:C:1988:477.

⁷¹ Sentencia de 5 de octubre de 1988, *Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli and Maxicar v. Régie nationale des usines Renault*, C-53/87, ECLI:EU:C:1988:472.

⁷² T. PIHLAJARINNE, “European steps to the right to repair”..., p. 8 y ss; A.D. ROSBOROUGH/ L. WISEMAN/ T. PIHLAJARINNE, “Achieving a (copy)right to repair for the EU’s green economy”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 18, núm. 5, 2023, pp. 344 y ss.

⁷³ I. CALBOLI, “Pushing a square into a round hole? Intellectual property challenges to a sustainable and circular economy and what to do about it”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 55, 2024, p. 238.

⁷⁴ A. TISCHNER / K. STASIUK, “Spare Parts, Trade Marks and consumer understanding”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 54, 2024, pp. 26-27.

concretas del actual acervo europeo en materia de marcas para el despliegue efectivo del derecho a la reparación⁷⁵. Si bien es cierto que estos especialistas apuntan singularmente a las potenciales infracciones de marca en las que se puede incurrir cuando se reutilizan productos ya marcados para producir otros productos nuevos (*upcycling*), particularmente en lo que a confusión en el consumidor o la dilución de la imagen que los consumidores tienen de una marca se refiere⁷⁶, la interfaz del problema tiene otras aristas que alcanzan también, de manera no exhaustiva, a la publicidad de los servicios de reparación, a la fabricación, la oferta y la publicidad de las piezas de recambio y a la propia comercialización de productos de segunda mano que hayan sido objeto de reparación previa⁷⁷. Todo este mosaico de posibilidades comerciales merecen una adecuada consideración más allá de la discusión académica, ya que una reciente Sentencia del TJUE es paradigmática a los efectos de demostrar uno (más) de los obstáculos que puede imponer el derecho de marcas en la práctica cuando se da la circunstancia de que la marca convive con otros derechos de propiedad intelectual o industrial que convergen en el mismo objeto⁷⁸, esto es, la que hemos denominado como concurrencia de protecciones.

27. Y es que las marcas pueden ser particularmente efectivas para bloquear a competidores, en tanto que derechos de propiedad industrial, fundamentalmente por dos razones: en primer lugar, a diferencia de las patentes, los diseños o los derechos de autor, una marca puede proteger el signo distintivo correspondiente por un período de tiempo tendencialmente infinito, siempre y cuando sea renovada cada cierto tiempo⁷⁹, pueda probarse su uso y no caduque o sea declarada nula, por lo que otorga al titular un derecho que podría conservar infinitamente. En segundo lugar, los derechos que la marca otorga a su titular pueden extenderse a la totalidad del producto o a su embalaje, una vez estos son marcados, lo que es clave a los efectos de determinar el alcance práctico de los derechos de exclusiva. En esto se diferencia de los diseños registrados (que rara vez protegen todos y cada uno de los elementos de la forma de un producto, en tanto están expresamente excluidos del ámbito de protección, por ejemplo, aquellos elementos dictados esencialmente por su función técnica⁸⁰ y, además, son registrados en la UE y sus EEMM sin un verdadero examen de fondo), de los derechos de autor (en tanto la protección solo se extiende a los elementos creativos de la obra) o de las patentes, que, si bien legalmente extienden sus derechos a los productos objeto de la patente, no son muy habituales los productos finales que, en su totalidad, están protegidos por una patente. Por tanto, tanto su extensión ilimitada en el tiempo como su amplio efecto protector sobre el producto final marcado permiten que un uso estratégico y proactivo de la marca garantice posiciones preminentes en un determinado nicho de mercado, sin que sea fácil de eludir por los competidores, creando verdaderos bloqueos.

28. No parece arriesgado avanzar que el debate doctrinal que la citada Sentencia genera es interesante, en tanto aporta luz a la discusión sobre las insuficiencias que el actual acervo europeo en materia de propiedad industrial e intelectual tiene en relación con el derecho a la reparación ya analizado. Tal y como se desgranará con posterioridad, se puede adelantar ya que se adoptará una postura crítica con las

⁷⁵ *Inter alia*, T. PIHLAJARINNE, “Repairing and re-using from an exclusive rights perspective...”, p. 81; M. SENFTLEBEN, “Developing defences for fashion upcycling in EU Trademark Law”, *GRUR International*, Vol. 73, núm. 2, 2024, p. 100 y ss.; E. IZYUMENKO, “Intellectual Property in the age of environmental crisis: how trademarks and copyright challenge the human right to a healthy environment”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 55, 2024, pp. 864 y ss.; I. ANTÓN JUÁREZ (DIR.), *20 cuestiones clave sobre el derecho de la moda*, Aranzadi, Madrid, 2024, p. 269 y ss.

⁷⁶ I. ANTÓN JUÁREZ, “Reutilización de productos textiles vs. Infracción de un derecho de marca. Estrategias materiales y de litigación transfronteriza”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 16, núm. 1, 2024, p. 49.

⁷⁷ K. KAESLING / S. DEUTSCH / A. WOLF, “Freedom to repair under Trade Mark and Patent Law- A more ecological approach to industrial property rights?”, *GRUR International*, Vol. 75, núm. 1, 2026, p. 5.

⁷⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2024, *AUDIAG contra GQ*, asunto C-334/22, ECLI:EU:C:2024:76.

⁷⁹ El Acuerdo sobre los ADPIC reconoce que el registro de una marca la protegerá por un período de no menos de siete años. En la UE, esta regla se ha ampliado hasta los 10 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud (arts. 52 del RMUE y 49 DM).

⁸⁰ J. A. GIL CELEDONIO, “Diseño industrial e innovación tecnológica: límites y posibilidades a la luz de la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea” en M.I. CANDELARIO MACÍAS (DIR.), *La propiedad industrial, entre la digitalización, la innovación y la sostenibilidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2025, pp. 273-282.

líneas interpretativas de la Sentencia, por lo que esta contribución se unirá a ese ya bien documentado estado del arte sobre el asunto.

29. Es punto de partida común en dicho debate admitir que la promoción de este tipo de fines de evidente interés público requiere reflexionar sobre el alcance de los diferentes derechos de exclusiva que pueden concederse sobre determinados bienes intangibles, sus potenciales limitaciones y excepciones (tal y como aparecen recogidas en los catálogos legales al efecto) y, en particular, los posibles conflictos que puedan derivarse del solapamiento entre los diferentes derechos que pueden recaer sobre el producto final protegido o, como es el caso que se va a analizar, por su contacto en determinadas situaciones del tráfico mercantil ordinario en las que la sobreprotección lleva aparejada resultados económica y socialmente subóptimos y, por ello, desaconsejables.

30. En términos generales, si bien es cierto que el acervo jurídico de la UE en materia de derechos de propiedad industrial e intelectual establece claras distinciones en cuanto al papel que desempeñan las distintas categorías de derechos protegidos, todo ello para impedir la monopolización de soluciones únicas que sean indispensables para el progreso técnico mediante derechos exclusivos relativamente fáciles de obtener y con períodos de validez muy amplio (e incluso infinitos)⁸¹, se permite que, en aquellos casos en los que se cumplan con todos los requisitos sustantivos correspondientes, las diferentes protecciones conferidas por el derecho del diseño registrado, del derecho de marca o de los derechos de autor, por ejemplo, recaigan sobre el mismo bien inmaterial o sobre el mismo objeto protegido. Como regla general, por tanto, las diversas protecciones pueden convivir, salvo que el Derecho de la Unión impida la coexistencia de varios títulos de protección jurídica de manera expresa⁸². Por ello, en determinados casos la prohibición de la acumulación de protecciones es explícita⁸³: así, los diseños registrados son acumulables con la protección otorgada por el derecho de marcas, por las normas del derecho de autor e incluso por las acciones en materia de competencia desleal⁸⁴. Los derechos de autor se consideran compatibles y acumulables con los derechos de propiedad industrial en general⁸⁵, y muy en particular con los diseños⁸⁶, dada la existencia de las conocidas como obras de arte aplicado⁸⁷. No existe norma expresa que regule explícitamente esta cuestión en el seno de la normativa que gobierna el derecho de marcas, pero tampoco existe la norma contraria, por lo que, en aplicación de los principios antes mencionados, son igualmente acumulables con otros derechos que pudiesen existir, particularmente dado el amplio abanico de signos que pueden constituir una marca, en los términos del artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (en adelante, RMUE)⁸⁸, siempre y cuando no haya una norma que

⁸¹ Si bien esto puede rastrearse ampliamente en la jurisprudencia del TJUE, baste observar el mismo principio en las recientes Conclusiones del Abogado General Szpunar, de 6 de marzo de 2025, caso C-211/24, *LEGO A/S contra Pozitív Energiatörzs Kft.*, ECLI:EU:C:2025:153.

⁸² Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 2020, *Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. contra Szélemi Tulajdon Nemzeti Hivatala*, C-237/19, ECLI:EU:2020:296, apartado 51.

⁸³ Para ello se arbitran determinados mecanismos que no pueden ser objeto de descripción exhaustiva, pero, fundamentalmente, son dos: la mayor o menor definición conceptual del objeto protegido y, en el caso de los derechos de propiedad industrial, los motivos de denegación absolutos, que impiden que la creación intelectual supere el correspondiente procedimiento administrativo de registro.

⁸⁴ Art. 96 RDC y Disposición adicional décima de la Ley de protección jurídica del diseño industrial.

⁸⁵ Art. 3. 2ª de Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, en su versión consolidada.

⁸⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019, caso C-683/17, *Cofemel- Sociedade de Vestuário SA v G-Star Raw CV*, ECLI:EU:C:2019:721, apartados 50-52.

⁸⁷ Si bien, en ausencia de definición legal, hay múltiples definiciones doctrinales, por su sencillez y amplitud utilizaremos la planteada por J.A. GÓMEZ SEGADÉ, “Panorámica de la nueva ley española de diseño industrial”, *Actas de Derecho Industrial y derecho de autor*, Vol. 24, 2003, pp. 29-30, según la cual las obras de arte aplicado son “aquellas creaciones que consisten en la forma de un objeto que, al margen de su utilidad, puede generar un efecto atractivo para los potenciales adquirientes”.

⁸⁸ Podrán constituir marcas, en particular (lo que nos permite vislumbrar a futuro otras posibilidades), “las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para: distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de

especifique la excepción al declarar un solapamiento no permitido. El paradigma de este caso sería la imposibilidad de registrar como marca tridimensional un signo constituido exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto que sea necesaria para obtener un resultado técnico, lo que traza una línea clara entre la compatibilidad entre marca y patente⁸⁹. Son múltiples las consecuencias de este solapamiento particular y de las particulares normas a las que se somete. Hay numerosa doctrina⁹⁰ y jurisprudencia⁹¹ al respecto, que no será objeto de nuestro análisis, ya que la situación puesta de manifiesto en el caso judicial que utilizaremos como base para nuestra argumentación presenta caracteres distintos.

31. En nuestro caso, se observará cómo la vis expansiva del derecho de marcas, visible en la ampliación de los contornos de algunos de sus conceptos clave gracias, fundamentalmente, a su interpretación dada por el TJUE, colisiona con la puesta en práctica de la cláusula de reparación ya descrita, presente en la normativa reguladora del diseño, y cómo, según la interpretación del TJUE, esta última ha de ceder ante el derecho marcario en determinados supuestos de hecho. Por tanto, el derecho de marcas se superpone tanto frente al despliegue de sus propias limitaciones legalmente reconocidas (resultando indemne internamente) como, en la práctica, a una limitación legal al haz de derechos que, sobre un diseño registrado, tendría el mismo titular, en detrimento de legítimos competidores. Para una aproximación detallada al caso, se realizará un examen del contenido de la Sentencia y se confrontará, fundamentalmente, con las opiniones jurídicas expresadas por la Abogada General Medina en el seno del procedimiento.

2. Los hechos del caso y la respuesta del TJUE

32. El proceso nacional que da origen al caso se ventila ante el Tribunal Regional de Varsovia (Polonia) y enfrenta, en el seno de un litigio por la supuesta vulneración de los derechos de marca, a AUDI AG, el muy conocido gigante automovilístico alemán, con GQ (nombre anonimizado), persona física que, en tanto empresario, vendió piezas de recambio de automóviles (en parte a través de un sitio de internet), principalmente a distribuidores, entre los años 1986 y 2017. En concreto, este empresario anunciaba y ponía a la venta rejillas de radiador, adaptadas y diseñadas para antiguos modelos de coches AUDI, fundamentalmente de los años ochenta y noventa (es decir, con una antigüedad de entre 30 y 40 años en el momento en que tuvo lugar la fase nacional del litigio). Estas rejillas se caracterizan por llevar un elemento destinado a fijar el emblema de la marca figurativa registrada por AUDI como marca europea para la clase 12 de la Clasificación de Niza (vehículos, piezas de recambio, accesorios para vehículos) y, por tanto, con validez en todo el territorio de la Unión. Es relevante señalar que, en el caso de autos, la rejilla de radiador, aun cuando es un componente de un producto complejo que cumple con los criterios *must-match* y, por tanto, puede ser producido por competidores al estar comprendida la pieza en el ámbito material de aplicación de la cláusula de reparación, lleva o puede llevar el emblema del titular superpuesto o colocado sobre ella⁹², algo que es muy habitual en los usos de la industria automovilística,

otras empresas y ser representados en el Registro...de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular". Idéntico contenido material se encuentra en la Directiva paralela y, en consecuencia, en el artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en su versión consolidada.

⁸⁹ Según el art. 7.1 e) del RMUE y su correlativa norma en la DM.

⁹⁰ A. VON MÜHLENDahl, "Three-dimensional trademarks and designs: comparisons and conflict", en H. HARTWIG (Dir.), *Research Handbook on Design Law*, Edward Elgar, Chentelham, 2021, pp. 441-481; S. LOUREDO CASADO, *Las marcas tridimensionales*, Aranzadi, Navarra, 2021.

⁹¹ *Inter alia*, SSTJUE recaídas en los casos C-205/13, *Hauck GmbH & Co. KG contra Stokke A/S y otros* ECLI:EU:C:2014:2233, en el citado *ut supra* C-237/19, ECLI:EU:C:2020:296, en los asuntos acumulados C-84/17, C-85/17 y C-95/17 P, *Société des produits Nestlé SA and Others v Mondelez UK Holdings & Services Ltd*, ECLI:EU:C:2018:596 o, más recientemente, C-17/24, *CeramTec GmbH y Coorstek Bioceramics LLC*, ECLI:EU:C:2025:455.

⁹² Aunque es más que probable que el recurso a la cláusula de reparación no fuese necesario, aun estando teóricamente en vigor, en tanto los modelos de coches AUDI datan de los años ochenta y noventa. En consecuencia, los posibles diseños registrados sobre la forma de rejilla del radiador ya habrían superado los 25 años y serían de libre utilización, al menos desde un punto de vista de dicha normativa. No obstante, no se da información al respecto en la documentación del TJUE.

dado el destacado lugar frontal en el que se ubica la rejilla del radiador. Por tanto, nos enfrentamos a un caso en el que no se da una acumulación de protecciones sobre el mismo bien intangible en sentido estricto. Más bien, nos encontramos ante un caso en el que el producto concernido (la pieza que es la rejilla del radiador, posiblemente protegida en su momento por un diseño registrado) presenta en su configuración un signo distintivo protegido por una marca figurativa de la Unión, en tanto dicho emblema de AUDI se incorpora en la forma general del componente. *Ergo*, un caso de concurrencia de derechos.

33. El Tribunal Regional de Varsovia, enfrentado a los hechos y a la legislación en vigor, considera necesario remitir una serie de cuestiones jurídicas al TJUE, en virtud del procedimiento de cooperación jurisdiccional que es la remisión de la cuestión prejudicial del artículo 267 del TFUE. En el seno del proceso, la cuestión central es relativa a la interpretación de los artículos 9, apartados 2 y 3, letras a) a c) y 14.1 c) del RMUE. Es decir, el alcance de la función fundamental de toda marca y una de sus limitaciones clave: el Tribunal polaco se pregunta si el signo concernido cumple la función de indicar el origen de la pieza de recambio cuando constituye un elemento de dicha pieza. Específicamente, una rejilla de radiador que permite fijar en dicha pieza el emblema del fabricante del automóvil y que representa la forma de una marca de dicho fabricante (o es tan similar a esa marca que induce a confusión), ¿puede considerarse que se cumple la función de indicación de origen?⁹³ Adicionalmente, de cumplir dicho signo tal función y, por ello, constituir una marca, el Tribunal remitente se pregunta si este uso del emblema de AUDI por parte del fabricante de la pieza no original podría verse comprendido en la limitación a los derechos de marca relativa al uso referencial o, por el contrario, si tal uso la desborda y, por tanto, invade el *ius prohibendi* del titular, habiendo violación de los derechos marcarios de AUDI. Asimismo, cuestiona si este uso por parte de GQ se ha venido produciendo de conformidad con las prácticas leales en materia industrial o comercial, requisito básico para la licitud de este uso referencial⁹⁴. Aunque el litigio principal y las preguntas de la cuestión prejudicial se remiten al ámbito del derecho de marcas, no podemos soslayar que sobrevuelan al caso determinadas consideraciones sobre el potencial alcance de la cláusula de reparación más allá de la normativa de diseños industriales⁹⁵, lo que no es sorprendente, habida cuenta de la posición tradicionalmente favorable de Polonia (y sus operadores jurídicos, incluyendo sus tribunales) a la liberalización del sector de las piezas de recambio, que se vio plasmada en la aceptación *ab initio* de la cláusula de reparación (como se vio anteriormente).

34. En sus respuestas, el TJUE consideró que este uso concreto por parte del distribuidor particular de piezas de recambio constituía un uso de la marca de AUDI en el tráfico económico de un modo que “*puede menoscabar una o varias funciones de la misma marca*”⁹⁶ y, posteriormente, que el catálogo de limitaciones a los derechos exclusivos otorgados al titular de la marca y, concretamente, la limitación relativa al uso referencial no alcanza al caso y, por tanto, el titular de la marca puede prohibir al tercero infractor el uso de la marca cuando el 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*”⁹⁷. Al no estar comprendido este uso bajo la limitación del uso referencial, el TJUE no consideró necesario valorar su concordancia con las prácticas leales que constituyen su *conditio sine qua non*.

⁹³ Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2024, *AUDI AG contra GQ*, caso C-334/22, ECLI:EU:C:2024:76, apartado 15.

⁹⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2024, *AUDI AG contra GQ*, caso C-334/22, ECLI:EU:C:2024:76, apartados 16 y 17.

⁹⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2024, *AUDI AG contra GQ*, caso C-334/22, ECLI:EU:C:2024:76, apartado 14.

⁹⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2024, *AUDI AG contra GQ*, caso C-334/22, ECLI:EU:C:2024:76, apartado 49.

⁹⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2024, *AUDI AG contra GQ*, caso C-334/22, ECLI:EU:C:2024:76, apartado 60.

3. Un comentario crítico

35. Cabe comenzar haciendo referencia a una observación que no parece ser discutible: la Sentencia del TJUE es coherente con buena parte de su canon interpretativo precedente y es consistente internamente en varios aspectos. En este sentido, puede señalarse que el TJUE tiende generalmente a interpretar de manera amplia los derechos exclusivos concedidos a los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial. En consecuencia, *contrario sensu*, el TJUE tiende a interpretar las limitaciones a estos derechos exclusivos de una manera estricta, en tanto son consideradas jurídicamente como excepciones a reglas generales, como ya se ha visto. Con independencia de la valoración sustantiva que pueda hacerse, la argumentación jurídica es consistente con la tendencia de ir expandiendo el derecho de marcas a costa de erosionar ciertos límites internos, tanto mediante la ampliación del objeto de protección como a través del estiramiento conceptual, por un lado, de los derechos atribuidos a sus titulares⁹⁸ o, por otro, de determinados conceptos clave de la normativa marcaria, como es el caso del prerequisite del uso como marca⁹⁹. En esto, el derecho de la Unión Europea se amolda en términos jurisprudenciales a los criterios sobre las limitaciones y excepciones recogidos en el Acuerdo sobre los ADPIC. Evidentemente, precisamente por esta interpretación estricta del alcance de las limitaciones correspondientes, así como por razones de seguridad jurídica, el TJUE acierta al indicar que la cláusula de reparación contenida en la normativa europea de diseños industriales (antes y después de la reforma que se ha analizado *ut supra*) no puede desbordar dicho marco jurídico y, por tanto, no es posible aplicarla por analogía a otros derechos de propiedad intelectual e industrial. Por tanto, no puede aplicarse con una suerte de alcance horizontal. En esto el TJUE también es coherente con su jurisprudencia: este aspecto ya había sido puesto de manifiesto en el caso conocido como *Ford contra Wheeltrims*, también sobre conflictos entre diseños y marcas en un contexto de muy similares circunstancias¹⁰⁰, al considerar que no cabe “importar” limitaciones presentes en una norma específica a otros catálogos de limitaciones de otras normas, de tal modo que, en el caso concreto, no cabía invocar la cláusula de reparación como defensa frente a una potencial infracción marcaria¹⁰¹, ni siquiera a fin de defender la competencia no falseada en el mercado interior (mandatada por los Tratados constitutivos) o el interés de los consumidores para elegir entre piezas de recambio originales o no originales. El fallo en el presente asunto confirma, por tanto, la doctrina ya expuesta en este sentido¹⁰², y solamente podrán considerarse, al observar el ámbito protegido por un derecho de propiedad industrial e intelectual, las excepciones o limitaciones expresamente reconocidas en su normativa reguladora. La relación entre ámbito protegido y limitaciones a su protección es, por tanto, absoluta, y el acervo europeo en materia de marcas es visto por el TJUE como un sistema cerrado en sí mismo¹⁰³. Al fin y al cabo, esta es una cuestión que, sin entrar en el fondo material del asunto, es lógica estructuralmente, desde una interpretación auténtica y restrictiva.

36. No obstante, sin perder de vista lo reconocido anteriormente, es necesario que los elementos correctos del fallo sean confrontados con aquellas otras partes del mismo en donde la argumentación es menos sólida y, sobre todo, menos armónica con el conjunto del acervo de la Unión en materia de propiedad intelectual e industrial, que, aun comprendiendo derechos de naturaleza dispar y con finalidades distintas, comparte claramente elementos comunes, como estar dirigido a promover una competencia

⁹⁸ M. SENFTLEBEN, “Developing defences for...” p. 100; I. CALBOLI, “Non-traditional trademarks as barriers to competition, innovation and creativity: what if their protection could be effectively limited in practice?” en G. GHINDI / V. FALCE, (EDS.), *Reforming Intellectual Property*, Edward Elgar, Cheltenham, 2022, p. 5.

⁹⁹ S. GEIREGAT, “Trading repaired and refurbished goods: how sustainable is EU exhaustion of Trade Marks”, *GRUR International*, Vol. 73, núm. 4, p. 296.

¹⁰⁰ La empresa *Wheeltrims srl*, una mercantil italiana, comercializaba tapacubos no originales que incluían la reproducción de las marcas correspondientes, a fin de reproducir la estética de los tapacubos originales. Ford Motor Company consideró que esto infringía sus marcas registradas.

¹⁰¹ Auto del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2015, *Ford Motor Company vs Wheeltrims srl*, caso C-500/14, ECLI:EU:C:2015:680, apartados 39-45.

¹⁰² Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2024, *AUDI AG contra GQ*, caso C-334/22, ECLI:EU:C:2024:76, apartados 27-28.

¹⁰³ K. KAESLING / S. DEUTSCH / A. WOLF, “Freedom to repair under Trade Mark and Patent Law...”, p. 7.

no falseada en el mercado interior, sin obstaculizar de manera inapropiada la libertad de movimiento de mercancías. Es jurisprudencia asentada del TJUE que el canon interpretativo de una disposición del ordenamiento jurídico europeo “*requiere tomar en consideración no solamente su tenor, sino también el contexto en el que se inscribe, así como los objetivos y la finalidad que persigue el acto del que forma parte*”¹⁰⁴. Esto es particularmente pertinente en relación al derecho de marcas, que teleológicamente pretende contribuir de manera preminente a la consecución de dicho sistema de competencia no falseado en el mercado, tal y como igualmente ha reiterado el TJUE en su jurisprudencia de manera continua y taxativa¹⁰⁵. Esta finalidad debe presidir la interpretación de dicho cuerpo jurídico: el derecho de marcas se basa en otorgar protección a signos que se utilizan en relación con productos o servicios, por lo que, se ha dicho sugestivamente, se protegen jurídicamente no por lo que son, sino por el rol que cumplen en una economía de mercado¹⁰⁶. Es por ello que, ante las cambiantes realidades de ese mercado, la dogmática sobre las funciones la marca ha evolucionado considerablemente, partiendo de su rol esencial: poner de manifiesto ante el público que los productos o servicios portadores de la marca proceden de una determinada empresa¹⁰⁷. Pero una marca puede transmitir uno o varios mensajes y a diferentes audiencias o segmentos poblacionales más allá de su público objetivo, todo ello a la vez¹⁰⁸. En palabras del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer,

*“parece un reduccionismo simplista limitar la función de la marca a la indicación del origen empresarial... en la mayor parte de los supuestos, el usuario desconoce quién produce los bienes que consume. La marca adquiere vida propia, expresa...una calidad, una reputación e incluso, en determinados casos, una forma de entender la vida... el signo distintivo puede indicar a la vez la procedencia empresarial, la fama de su titular y la calidad de los productos que representa, pero nada impide que el consumidor... no encuentre razón alguna para que esas otras funciones de la marca no sean objeto de protección y sólo se ampare la que indica el origen empresarial de los bienes y de los servicios”*¹⁰⁹

37. Este razonamiento sobre las multifuncionalidad de la marca cristalizó en la jurisprudencia del Tribunal de manera expresa en la célebre Sentencia recaída en el caso *L’Oreal*¹¹⁰, al reconocer las funciones adicionales de calidad, comunicación, inversión o publicidad, y ha moldeado la jurisprudencia posterior. Es por ello que, en el derecho europeo de marcas, la evaluación sobre la existencia de infracción marcaria ha pasado de valorar fundamentalmente su función esencial, la indicativa del origen empresarial del producto o servicio, a un modelo analítico multifuncional en el cual lo relevante es si el uso de la marca por el tercero presuntamente infractor puede menoscabar una o varias de sus funciones, algo que el titular está legitimado a impedir haciendo uso de los derechos exclusionarios que la normativa le reconoce¹¹¹. Y ello ha tenido como más obvia consecuencia tangible la expansión en la práctica del alcance de los derechos exclusivos de los titulares, ya que una interpretación generosa de estas nuevas funciones permite que los titulares de marcas puedan instar a terceros para que se inhiban de cualquier uso de sus marcas, simplemente haciendo referencia al potencial perjuicio que dicho uso pudiese tener

¹⁰⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de marzo de 2023, *Towercast SASU y Autorité de la concurrence, Ministre chargé de l’économie*, caso C-449/21, ECLI:EU:C:2023:207, apartado 31.

¹⁰⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de marzo de 2005, *The Gillette Company y Gillette Group Finland Oy contra LA-Laboratories Ltd Oy*, C228/03, EU:C:2005:177, apartados 33 y 34.

¹⁰⁶ A. KUR, “Trademark functions in European Union Law”, en I. CALBOLI / J. GINSBURG (EDS.), *The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law*, Cambridge University Press, 2020, p. 162.

¹⁰⁷ C. FERNÁNDEZ NÓVOA/ J.M. OTERO LASTRES / M. BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad...* p. 490.

¹⁰⁸ A. FIRTH, “Shapes as trademarks: public policy functional considerations and consumer perception” *European Intellectual Property Review*, Vol. 23, núm. 2, 2001, p. 86.

¹⁰⁹ Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer, de 13 de junio de 2002, *Arsenal Football Club plc contra Matthew Reed*, caso C-206/01, ECLI:EU:C:2002:373, apartados 46 y 47.

¹¹⁰ Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2009, *L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC y Laboratoire Garnier & Cie contra Bellure NV, Malaika Investments Ltd y Starion International Ltd.*, caso C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, apartado 58.

¹¹¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2018, *Mitsubishi Shoji Kaisha y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV v Duma Forklifts NV and G.S. International BVBA*, caso C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594, apartados 33 y 34.

sobre una o varias de estas funciones adicionales¹¹². Y es aquí en donde se encuentra el elemento central criticable desde el punto de vista doctrinal: el TJUE, en su muy amplia definición del *ius prohibendi* del titular de la marca, concluye hipotéticamente que las funciones de la marca pueden menoscabarse, lo que apunta directamente hacia la infracción de los derechos de AUDI por parte de las actividades comerciales de GQ, lo que acaba arrojando un resultado paradójico, cuando no contraproducente.

38. En el caso que nos ocupa, parece claro que la potencial violación de los derechos de la marca de AUDI se puede clasificar como un caso de doble identidad, ya que ambos operadores económicos comercializan productos idénticos, ya sea en el mercado primario o en un mercado secundario (las concernidas piezas de recambio) y el signo es idéntico, ya que GQ ponía a la venta, precisamente, piezas de recambio con un elemento destinado a fijar el emblema de AUDI (que replica en sus términos exactos la marca registrada). Por tanto, el marco jurídico aplicable sería, en nuestra opinión, el consagrado en el artículo 9.2.a) del RMUE, según el cual el titular de la marca, en ejercicio de sus derechos exclusivos, puede prohibir que terceros, sin su consentimiento, usen en el tráfico económico cualquier signo, en relación con productos o servicios, cuando el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada. En caso de que el criterio de la doble identidad entre el signo distintivo y los servicios o productos para los que se designa no fuese total, entraría en juego el riesgo de confusión, en los términos previstos en la letra b) de dicho artículo 9.2 RMUE. Es a través de este mecanismo bifronte que el derecho de marca permite a su titular proteger intereses económicos específicos, y para ello puede oponerse a los usos del signo protegido por parte de terceros, siempre que se puedan menoscabar sus ya mencionadas funciones. Como se ha expuesto anteriormente, el signo es fundamentalmente un mecanismo que sirve de puente psicológico entre el empresario, el producto y el consumidor una vez colocado en un tipo determinado de producto o servicio¹¹³, por lo que su requisito esencial, sostiene la Abogada General Medina, es “*su carácter distintivo y autónomo en relación con el producto que designa...para concluir que un elemento de un producto funciona como un signo, debe ser percibido como independiente y distinto del propio producto*”¹¹⁴. Sea como fuere, las líneas jurisprudenciales del caso *L'Oréal* ya citado han hecho que deban tutelarse también el resto de funciones de la marca en el caso de conflictos basados en la doble identidad¹¹⁵. *Prima facie*, parecería claro que no puede haber mayor indicador del origen empresarial de un producto que el hecho de que presente la marca en el propio diseño del mismo. Pero, precisamente, ese hecho es el que nos lleva a realizar un análisis contraintuitivo, poniendo en juego este hecho incontestable con otros elementos jurídicos de relevancia, a fin de entender en su contexto el uso del signo y determinar la presencia o ausencia de infracción.

39. Parece claro que, en tanto se pone de manifiesto en los hechos del caso, GQ es un empresario individual, lo que confirma el requisito de uso del signo en el tráfico económico. Esto, sumado a la identidad entre el signo protegido como marca y el signo potencialmente infractor, parece que está fuera de toda duda. Igualmente, el signo está siendo, de una manera o de otra, usado, en el sentido de la jurisprudencia consolidada del TJUE, que entiende que existe uso cuando se encuentra presente en las circunstancias del caso “*un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso*”¹¹⁶. Por tanto, la clave para determinar si ha habido infracción del derecho de marca de AUDI se ubica en la evaluación que se haga del uso que GQ hace del signo y, en particular, si dicho uso se hace, o no, a título de marca, es decir, con el fin esencial de indicar el origen empresarial de los productos marcados, en este caso, las rejillas del radiador de los modelos de vehículos AUDI antiguos.

¹¹² A. KUR, “Trademark functions ...”, p. 171.

¹¹³ C. FERNÁNDEZ NÓVOA/ J.M. OTERO LASTRES / M. BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad*, pp. 487-488.

¹¹⁴ Conclusiones de la Abogada General Medina de 21 de septiembre de 2023, *AUDI AG contra GQ*, asunto C-334/22, ECLI:EU:C:2023:700, párrafo 27.

¹¹⁵ R. GARCÍA PÉREZ, “Del uso 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*, núm. 6, p. 59.

¹¹⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 2020, *Coty Germany GmbH contra Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH y Amazon EU Sàrl*, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, apartado 37.

La respuesta negativa no excluye *prima facie* la infracción del derecho de marca del titular en tanto, como se ha visto, debe analizarse igualmente si el uso del signo por parte de GQ podría menoscabar el resto de funciones que la marca está llamada a cumplir, algo aparentemente claro en términos teóricos pero siempre difícil de discernir en la práctica¹¹⁷.

40. ¿Menoscaba el uso del signo, en los términos descritos, alguna o varias de las funciones de la marca, ya sea su función esencial de indicar el origen empresarial de la rejilla del radiador, o alguna de las funciones de garantía de la calidad del producto, de inversión o publicidad? En el caso de autos, el signo, materializado en un dispositivo que permite la fijación del emblema de AUDI, incide sin duda en la apariencia del producto (la rejilla del radiador) y es perceptible por parte del consumidor medio de tales piezas de recambio, pero se presenta de forma meramente técnica, ya que no pretende informar de nada a los consumidores potenciales en relación con el origen empresarial de la pieza, ni sobre su calidad, ni tiene por objetivo aprovechar la reputación de AUDI mediante el uso de su marca registrada en la publicidad. Sencillamente, su presencia viene impuesta por la necesidad de reproducir con exactitud la pieza de recambio con el fin de reproducir la apariencia inicial del producto. Es decir, cumplir con el carácter de pieza “*must-match*” que impone la normativa del diseño industrial a los competidores a fin de evitar la infracción de los derechos de diseño sobre la pieza original en la cláusula de reparación. Por tanto, el uso del signo en el tráfico económico en relación con el producto concernido tiene como función la de cumplir con el requisito legal (y jurisprudencial) de la completa identidad visual entre pieza original estropeada o dañada y pieza no original cuyo objetivo es la reparación, en definitiva¹¹⁸. Estamos ante un claro caso de un uso atípico por un tercero de un signo que un titular ha protegido como marca, que parece venir mandatado por una norma imperativa europea y en el que parece claro que, en primer lugar, no está en ningún caso vulnerando la función de indicación del origen empresarial y, en segundo lugar, no parece haber pruebas suficientes que sustenten que se estarían menoscabando el resto de funciones de la marca de AUDI. Sin menoscabo de estas funciones, no cabe hacer uso del *ius prohibendi*, incluso cuando se cumplan el resto de condiciones, como el TJUE ha declarado en ocasiones al intervenir en otros conflictos relacionados con la reparación en el ámbito automovilístico y aplicar específicamente su jurisprudencia¹¹⁹. En términos sencillos, no se puede obligar a que el operador económico se vea forzado a que elija entre vulnerar una normativa u otra.

41. Y todo ello porque, para entender la potencial vulneración de los derechos conferidos por la marca mediante el menoscabo de alguna o varias de sus funciones, ha de hacerse referencia al impacto que tal uso podría tener en el consumidor de dichos productos. Aunque ante supuestas infracciones de los derechos de marca en circunstancias de doble identidad no debe apreciarse en sí mismo el riesgo de confusión de los consumidores, una aproximación equilibrada a las infracciones marcarias implica que demostrar el menoscabo de las funciones de la marca debe probarse necesariamente respecto de los consumidores, ya que es en relación a estos consumidores medios donde el signo despliega sus efectos y, por tanto, la marca está llamada a cumplir sus funciones. La concurrencia de la doble identidad no puede entenderse como una vulneración automática de los derechos del titular marcario: como el propio TJUE ha reconocido en el célebre caso *Adam Opel*, la función indicativa del origen no sufre menoscabo si el público pertinente (el consumidor medio) no percibe que, mediante la presencia del signo idéntico, los productos controvertidos proceden de la empresa titular de la marca o de una relacionada económicamente con esta¹²⁰. De acuerdo con muy asentada jurisprudencia, ese consumidor medio (siempre una

¹¹⁷ V. BONOMO / P. MAGNANI, “Non-distinctive uses of a trademark: the CJEU’s “function theory” (and its adoption by Italian Courts) - Future prospects in light of EU Trademark Law”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 53, p. 687.

¹¹⁸ Sentencia de 20 de diciembre de 2017, *Acacia Srl v Pnuegarda Srl and AUDI AG and Acacia Srl and Rolando D’Amato v Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG*, C-397/16 and C-435/16, ECLI:EU:C:2017:992, apartado 75.

¹¹⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 2016, *Daimler AG y Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.*, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134, apartado 26.

¹²⁰ Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007, *Adam Opel AG contra Autec AG*, C-48/05, ECLI:EU:C:2007:55, apartados 23 a 25.

ficción jurídica) está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz. Ha de tenerse en cuenta, asimismo, el grado de atención que prestan y las condiciones de comercialización del producto. Un análisis adecuado y ponderado de los efectos que despliega la marca, en relación con la utilización que por parte de terceros se haga de signos pertenecientes a otros titulares, requiere que se atienda también a las prácticas del sector de que se trata y a las costumbres que los consumidores tienen en dicho sector, en aplicación, *mutatis mutandis*, de la doctrina que el TJUE ha desplegado en el reciente caso *Soda-Club*¹²¹.

42. Por tanto, considerando todas estas pautas, es necesario llevar a cabo un ejercicio de abstracción para entender cómo el consumidor medio se relaciona con el producto concernido (las rejillas del radiador no originales, cuyo fin es la reparación del producto complejo, un coche AUDI). Por suerte, se da la circunstancia de que dicho ejercicio tiene un carácter fáctico y ha sido ya llevado a cabo por la jurisprudencia europea: en su Sentencia recaída en el caso *MAN Truck & Bus contra EUIPO*, el Tribunal General confirmó, muy elocuentemente, que las piezas de recambio se utilizan con el fin de que

*“motores o máquinas sigan funcionando o sean mantenidas... estos bienes son generalmente técnicamente complejos y caros. En tanto [las piezas de reparación] están destinadas a usarse en conexión con esos bienes [técnicamente complejos y caros], el público relevante prestará particular atención cuando las adquieran... incluso si el precio de las piezas de recambio pudiera ser relativamente modesto, el público relevante tendrá un nivel de atención superior a la media”*¹²².

En el caso concreto que estamos analizando, tal y como se pone de manifiesto en los antecedentes de hecho, GQ comercializa las piezas de recambio concernidas “principalmente a distribuidores”, por lo que, siguiendo la regla pergeñada por el propio Tribunal, según la cual a mayor capacidad de atención del consumidor medio del público pertinente, menor probabilidad para que la marca incurra en riesgo de confusión, la posibilidad del menoscabo a la función esencial de la marca es considerablemente baja, prácticamente inexistente. En nuestra opinión, además, esta posibilidad teórica de la vulneración de la función indicativa del origen empresarial de la rejilla del radiador respecto del adquiriente tendrá menos sentido de aquí en adelante, en tanto la reforma del RDC y de la DD, tal y como se ha explicado anteriormente, ha incorporado una serie de obligaciones de información y transparencia sobre el origen comercial y la identidad del fabricante de la pieza de recambio, que deben cumplirse mediante indicaciones claras y visibles en el producto con el fin de que los consumidores puedan elegir con conocimiento de causa entre los productos competidores¹²³. Esto pondrá expresamente de manifiesto su carácter no original, en el sentido de no provenir del fabricante original y, con ello, no podrá haber duda sobre su origen empresarial, ni siquiera ante un supuesto como el que se ventila en el presente asunto. Es decir, el hecho de que el signo esté presente en el producto mismo no querrá decir, para los consumidores de las piezas de recambio, que provengan del fabricante original.

43. Partiendo de la base de que no se vulneraría la función esencial de la marca, ¿qué ocurre con el resto de funciones de la marca en el caso que nos concierne? El TJUE se limita a hacer un repaso de su jurisprudencia en lo concerniente a la protección de dichas funciones, sin valorar determinados elementos que son clave para entender la forma específica en la que el signo se utiliza en este caso concreto: separándose de manera absoluta de las conclusiones de la Abogada General Medina (y podría decirse que de determinados precedentes jurisprudenciales propios), el TJUE indica, sorprendentemente, que el hecho de que el signo se dedique a un elemento de una pieza de recambio y, por tanto, su presencia tenga una potencial finalidad técnica, no reviste importancia para declarar la posibilidad del menoscabo de alguna de las funciones de la marca¹²⁴. La hipótesis del TJUE no es fácil de corroborar

¹²¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de octubre de 2022, *Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International BV contra MySoda OY*, C-197/21, ECLI:EU:C:2022:834, apartado 48.

¹²² Sentencia del Tribunal General de 12 de julio de 2019, *MAN Truck & Bus AG contra EUIPO y Halla Holdings Corp.*, asunto T-792/17, ECLI:EU:T:2019:533, apartado 42.

¹²³ Art. 20 bis b) RDC, art. 19. 3 DD.

¹²⁴ M. CERNADAS LÁZARE, “La comercialización de piezas de recambio y las funciones de la marca: Sentencia del Tribunal

a partir de la lectura de su argumentación, que más bien parece tener una mera intención propedéutica. Al fin y al cabo, la determinación de la infracción marcaria corresponde al órgano judicial remitente, ya que no es competencia del TJUE, en el seno del procedimiento de la cuestión prejudicial, determinar el carácter infractor de un determinado comportamiento en un litigio concreto, sino, en los términos del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dar criterios interpretativos sobre la normativa europea, particularmente en relación con el derecho originario. Pero es igualmente cierto que el TJUE podría haber interpretado los conceptos jurídicos relevantes del caso, como es el menoscabo de las funciones de la marca, de una manera diferente, ya que caben diferentes posibilidades, como venimos argumentando y veremos a continuación. Y todo ello porque, por ejemplo, la función de calidad que la marca desempeña no juega un papel en este caso, ya que los compradores de las piezas de recambio (especialmente en el caso de coches antiguos) son conscientes de que la pieza correspondiente puede provenir de un fabricante que no se corresponda con el del modelo de vehículo original precisamente como consecuencia de las propias dinámicas de funcionamiento del mercado de los vehículos, y no debe olvidarse que la marca no es un instrumento jurídico para garantizar *per se* a ningún consumidor que el producto que tiene en sus manos es seguro o no. Para ello ya existe normativa específica y detallada sobre seguridad de los productos¹²⁵.

44. Por interesante que sea, no se analizarán en este momento ni la interpretación material ni la aplicación al caso que el TJUE realiza de la limitación de los derechos de marca que se recoge para el uso referencial del artículo 14.1 c) del RMUE. Hay numerosa doctrina relativa al asunto¹²⁶, así como copiosa jurisprudencia al respecto (en parte, razonablemente reciente¹²⁷). Pero eso no significa necesariamente aquiescencia con los razonamientos del TJUE. Sin entrar en el fondo del asunto, el recurso a una limitación de un derecho de marca, que permita que el uso del signo protegido como marca por parte de un tercero no devenga en infracción, no es necesario en este caso ya que, como se ha venido desarrollando con exhaustividad, de nuestro análisis jurídico se desprende necesariamente que AUDI no tiene derecho a impedir el uso del signo protegido en la manera en que lo utiliza GQ. Si no puede ejercitarse el derecho de exclusiva, no cabe confrontarlo con una limitación. Igualmente, por idéntico motivo, no se entrará a valorar si el análisis pudiera haber sido diferente de tenerse en cuenta el carácter renombrado de la marca AUDI (algo fuera de duda).

45. Al final, la clave parece situarse en seguir o no seguir una interpretación sistemática y teleológica que confronte los preceptos normativos pertinentes (y la muy rica jurisprudencia al respecto) con los elementos concretos del caso. Como pone de manifiesto la Abogada General Medina, cuando la normativa europea en materia de marcas converge con otras materias pertenecientes al (resto del) derecho de propiedad intelectual, las disposiciones del RMUE han sido interpretadas “*de manera que no se neutralicen los objetivos comunes a tales materias y que su cumplimiento íntegro esté garantizado, especialmente a fin de proteger un régimen de competencia no falseada en el mercado*”¹²⁸. Esta línea interpretativa, que puede elegirse o no por criterios de oportunidad, pero que resulta jurídicamente sólida, está presente en la doctrina del Tribunal, en muchos casos a través de opiniones que los Abogados Generales pronuncian en el seno de los procedimientos jurisdiccionales: por ejemplo, el Abogado General

de Justicia (Sala Cuarta) de 25 de enero de 2024, Asunto C-334/22 [AUDI VS GQ]”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, núm. 44, 2024, p. 447.

¹²⁵ Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 relativo a la seguridad general de los productos, por el que se modifican el Reglamento (UE) n° 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 87/357/CEE del Consejo. Productos específicos tienen un régimen de seguridad más estricto, establecidos en normativa más específica que complementa a este reglamento.

¹²⁶ Recientemente, K. SZCZAPANOWSKA-KOZŁOWSKA, “Referential Use- A limitation or Expansion of the Right to a Trademark”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 56, 2025.

¹²⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2024, *Industria del Diseño Textil, S.A. (Inditex) contra Buongiorno Myalert, S.A.*, C-361/22, ECLI:EU:C:2024:17.

¹²⁸ Conclusiones de la Abogada General Medina de 21 de septiembre de 2023, *AUDI AG contra GQ*, asunto C-334/22, ECLI:EU:C:2023:700, apartado 42.

Pitruzzella, en sus conclusiones presentadas en el ya citado caso *Soda-Club*, ha hecho una lectura de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (en materia de infracción marcaria y agotamiento del derecho de marcas en casos de reutilización de productos) según la cual se expone claramente que “*la protección de la propiedad intelectual no debe llevar a la legitimación de un mercado cautivo y, por tanto, de una competencia falseada*”¹²⁹. Estas ideas son tan sugerentes como atractivas y posibilitan, precisamente, interpretaciones alternativas al problema que se suscita en las circunstancias del caso. Esta interpretación encuentra precedentes en la propia jurisprudencia del TJUE al estudiar la integración armónica entre el derecho de marcas y otras ramas del acervo europeo en materia de propiedad intelectual e industrial. Citando el muy relevante precedente de la Sentencia del caso conocido como *Lego Juris*¹³⁰ (que denegó a la conocida compañía danesa de piezas de juguete para construcción la posibilidad de registrar como marca tridimensional una forma de uno de sus bloques básicos de construcción), en la que se recalcó que “*las reglas fijadas por el legislador reflejan... la ponderación de dos consideraciones que pueden, cada una de ellas, contribuir a la realización de un sistema de competencia sana y leal*”¹³¹, la Abogada General continúa argumentando sobre la existencia de posiciones que el TJUE ha sostenido para “*interpretar materias relacionadas con el derecho de propiedad [industrial e] intelectual de manera coherente y viable, evitando la creación de monopolios y protegiendo el interés de los consumidores de acceder a productos y servicios provenientes de un amplio elenco de fuentes*”¹³².

46. El entendimiento contrario genera, precisamente, un resultado paradójico: con la interpretación del TJUE en esta Sentencia, se ha abierto una puerta a la pérdida de efectividad de la cláusula de la reparación gracias a una interpretación excesivamente amplia del *ius prohibendi* marcario, en tanto podría darse un escenario hipotético en el cual, a fin de evitar la competencia que la cláusula de reparación está dirigida a introducir en el mercado de las piezas de recambio, bastaría con que los titulares de los diseños concernidos fijasen la marca bajo la cual se comercializan dichos vehículos en todas y cada una de las piezas que, de acuerdo con los contornos que ya hemos señalado *ut supra*, pudiesen comprenderse bajo el paraguas material de dicha cláusula. Esto haría que la efectividad de la cláusula de reparación se evaporase completamente al impedir la posibilidad material de su despliegue y, con ella, su contribución al derecho a la reparación. No es cuestión de dilucidar si esa posibilidad es viable en términos de mercado o de estrategias empresariales, si no, sencillamente, si es jurídicamente posible, y sí lo es.

47. En la práctica, como puede entenderse, el fallo del TJUE presenta una interpretación muy favorable a los intereses de los titulares de las marcas, y su principal resultado tangible es que se deja la puerta abierta a muy diferentes interpretaciones y, por tanto, a una diversidad de aplicaciones forenses al caso concreto. Basten dos ejemplos: con carácter previo al asunto que se ha analizado, el Tribunal Federal de Justicia de Alemania consideró (en 2019) que un uso de un signo en circunstancias análogas era un comportamiento infractor de una marca de un tercero¹³³, mientras que el Tribunal Regional de Varsovia, tras recibir la respuesta a las preguntas formuladas al TJUE en la Sentencia, a la luz de los elementos del caso, declaró en 2024 que no se menoscababan las funciones de la marca y, por tanto, no había infracción por parte del distribuidor de piezas de recambio GQ¹³⁴.

¹²⁹ Conclusiones del Abogado General Pitruzzella de 12 de mayo de 2022, *Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International BV contra MySoda OY*, C-197/21, ECLI:EU:C:2022:387, apartado 31.

¹³⁰ Sentencia de 14 de septiembre de 2010, *Lego Juris A/S contra OAMI y Mega Brands Inc.*, C-48/09 P, ECLI:EU:C:2010:516.

¹³¹ Sentencia de 14 de septiembre de 2010, *Lego Juris A/S contra OAMI y Mega Brands Inc.*, C-48/09 P, ECLI:EU:C:2010:516, apartado 44.

¹³² Conclusiones de la Abogada General Medina de 21 de septiembre de 2023, *AUDI AG contra GQ*, asunto C-334/22, ECLI:EU:C:2023:700, apartado 43.

¹³³ L. ZELECHOWSKI, “Non-original car spare parts and trade mark infringement: is there room for referential use? The AG Opinion in C-334/22 AUDI”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 18, núm. 12, p. 843.

¹³⁴ De acuerdo con lo publicado en la web de uno de los abogados representantes de GQ, Szymon Karpierz, la Sentencia nacional fue dictada el 18 de junio de 2024, y era susceptible de recurso. “*Wyrok SO w Warszawie z dnia 18 czerwca 2024 w sprawie części zamiennych - komunikat*” en <https://skubisz.pl/wyrok-z-dnia-18-czerwca-2024/> (consultado el 13 de diciembre de 2025).

IV. Conclusión

48. La lectura sistemática de la Sentencia, integrada con el resto de normativa en materia de propiedad industrial e intelectual del acervo europeo y con las opiniones de la Abogada General en el caso, muestra una línea interpretativa que va en contra de recientes decisiones expresas de los legisladores europeos, que han marcado claramente una tendencia hacia la liberalización del mercado secundario de piezas de recambio al adoptar, no sin dificultades, la cláusula de reparación. Se ha apuntado certeramente que no parece viable *a fortiori* interpretar la amplitud de los derechos atribuidos al titular de la marca de tal manera que se impida que la pieza de recambio pueda llegar (legítimamente) al mercado¹³⁵. Esta interpretación del Tribunal presenta un cariz marcadamente anti-competitivo y supone un obstáculo de primer nivel no solo para el paradigma de la economía circular y la extensión del desarrollo del derecho a la reparación, sino, en particular, para las actividades y servicios de reparación. Lamentablemente, y aunque se han señalado a lo largo del artículo diversas sentencias que muestran que en ocasiones el TJUE o el Tribunal General han adoptado soluciones distintas, aun confrontados con el mismo ordenamiento jurídico, interpretando de manera más abierta y armónica determinados preceptos normativos, el principal problema de las líneas del fallo que hemos analizado en profundidad es, precisamente, que se inserta en una amplia lista de decisiones previas de cariz anti-competitivo.

49. Apuntando en idéntico sentido, pero con muy diferentes elementos de hechos y de derecho, merece la pena llamar la atención sobre otra reciente Sentencia del Tribunal General, recaída en el asunto Volvo contra EUIPO, que supone una nueva dentellada a la cláusula de reparación y una vuelta de tuerca a la línea jurisprudencial analizada¹³⁶: la gran empresa automovilística de Suecia consiguió que la Sala Séptima de dicho Tribunal General estimase sus pretensiones y anulase una previa decisión de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO, por la cual se denegó el registro de una marca tridimensional con la forma de los faros de un determinado modelo de vehículo Volvo por no considerarse suficientemente distintiva, a la luz del motivo de denegación absoluto de registro contemplado en el artículo 7.1.b) del RMUE. Para ello, el Tribunal General recurrió a una criticable jurisprudencia precedente¹³⁷, en el sentido de que aquella marca (incluyendo las tridimensionales) que se separe de la norma o de los elementos habituales presentes en el sector de los productos o servicios concernidos de manera significativa, no podrá considerarse como carente carácter distintivo¹³⁸. La aplicación de dicha doctrina a los hechos del caso tiene como consecuencia que el modelo de faros objeto de controversia es apto para ser registrado como marca¹³⁹, en tanto presenta una parte diferenciadora en forma de “Y” apaisada, que, a los ojos expertos, permite que pueda reconocerse tanto en la oscuridad como durante el día por los consumidores medios. Por tanto, el diseño de dicho faro es apto, en tanto signo tridimensional, para ser registrado como marca por haber superado un muy bajo umbral de distintividad.

50. Esta interpretación otorga, por tanto, una protección potencialmente infinita a un faro de un vehículo en tanto presente unas determinadas características (fundamentalmente técnicas o estéticas). Y esto es preocupante en sí mismo: los faros delanteros de un vehículo son componentes de un producto complejo que influyen decisivamente sobre la forma del producto (como reconoce el propio Tribunal General en la Sentencia), lo que los califica automáticamente como piezas “*must-match*”. A mayor abundamiento, incluso dentro del conjunto de piezas que pueden ser calificadas de este modo, hay que

¹³⁵ A. KUR, “Die Grenzen des freien Ersatzteilmarktes- Desing-und Markenschutz im Widerstreit?” en *Wettbewerb in Recht und Praxis*, Vol. 35, núm. 3, p. 299.

¹³⁶ Sentencia del Tribunal General de 26 de junio de 2024, *Volvo Personvagnar AB contra Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)*, T-260/23, ECLI:EU:T:2024:421.

¹³⁷ Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, *Eurocool Logistik GmbH contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)*, T-34/00, ECLI:EU:T:2002:41 y, especialmente, de 6 de marzo de 2003, *Daimler-Chrysler Corporation contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)*, T-128/01, ECLI:EU:T:2003:62.

¹³⁸ Sentencia del Tribunal General de 26 de junio de 2024, *Volvo Personvagnar AB contra Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)*, T-260/23, ECLI:EU:T:2024:421, apartado 33.

¹³⁹ Sentencia del Tribunal General de 26 de junio de 2024, *Volvo Personvagnar AB contra Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)*, T-260/23, ECLI:EU:T:2024:421, apartado 38.

considerar un elemento fáctico: dada su posición en el vehículo, los faros sufren particularmente en los accidentes automovilísticos (en colisiones frontales o tangenciales). Pero, al haberse protegido como marca, no podrán quedar sometidos al régimen jurídico particular de la cláusula de reparación. Esto es, los competidores no podrán producir legítimamente dicha pieza de recambio, salvo autorización expresa del fabricante original, Volvo, lo que muestra una clara captura de una parte del mercado secundario. Pero también es preocupante *in abstracto*, ya que idéntico razonamiento podría aplicarse al resto de piezas de la carrocería de un vehículo, o a cualquier componente visible de un producto complejo.

51. Todas estas vías de protección de los activos intangibles del sector de la automoción son perfectamente legales y, dentro del amplio marco del acervo europeo en materia de derechos de propiedad intelectual e industrial, encuentran acomodo y respaldo en la jurisprudencia. Al fin y al cabo, no se puede culpar a los titulares de derechos por intentar maximizar sus posiciones en el mercado como consecuencia de los derechos de exclusiva, ya que eso se traduce también en una maximización de ingresos. Pero lo que posiblemente muestran estas decisiones judiciales es la existencia de refinadas y proactivas estrategias de protección *ex ante*, basadas en aprovechar al máximo la concurrencia de derechos de propiedad industrial e intelectual sobre el objeto para esquivar la limitación a los derechos de los titulares de diseños registrados sobre las piezas originales que supone la cláusula de reparación, todo ello con un movimiento en dos pasos: 1- introducir modificaciones en determinadas piezas del vehículo para que se separen (lo suficiente) de las prácticas habituales del sector y, con ello, sean susceptibles de ser registradas como marca tridimensional y 2- en aquellos casos en los que ello no sea posible, fijar un signo previamente registrado como marca, de mayor o menor tamaño, al diseño correspondiente, para que este derecho de marca, al superponerse al diseño, agote las posibilidades que los competidores tienen para producir dichas piezas de recambio idénticas, al amparo de la cláusula de reparación. Como hemos analizado en detalle en otro lugar, incluso cabría un tercer paso, mucho más complejo en apariencia pero igualmente posible en las circunstancias adecuadas: buscar la protección de la correspondiente pieza de recambio bajo el marco normativo que disciplina los derechos de autor, en caso de que el titular sea capaz de probar que en el diseño de su forma se han dado decisiones libres y creativas que muestran la impronta personal del autor, pudiendo por tanto la pieza original devenir obra, con todas las consecuencias jurídicas que ello podría conllevar¹⁴⁰. Y esto no es el resultado de una disquisición teórica: la Corte de Apelaciones de Mons (Bélgica) ya declaró en 2011, mediante sentencia, que determinadas piezas de la carrocería de vehículos de las conocidas empresas Citroën y Peugeot podrían acogerse a la protección de los derechos de autor¹⁴¹.

52. Cabe plantearse que, además, estas doctrinas jurisprudenciales no solo muestran una determinada pauta de actuación previa, sino que, además, tienen a validarla hacia el futuro, en tanto sientan una interpretación que los operadores jurídicos pueden aprovechar, aceptar o contra la que deben luchar (intensamente) para cambiar. Una muestra muy reciente del alcance de esta doctrina es la Decisión de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 7 de abril de 2025 (caso R 2316/2024-1), por el cual se anuló la decisión de la primera instancia de dicha Oficina y se aceptó el registro de una marca figurativa solicitada por Mercedes-Benz el 5 de septiembre de 2023, para las Clases 12 (vehículos y partes de vehículos) y 28 (juegos y juguetes) de la clasificación de Niza, consistente precisamente en la forma estilizada de la rejilla del radiador de uno de sus modelos de vehículo, dado que presenta un mínimo grado de carácter distintivo, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal General. La tendencia, por tanto, parece haber venido para quedarse en la práctica del sector automovilístico al respecto.

53. Como ya se ha dicho, el derecho de marcas constituye un elemento esencial para el sistema de competencia en la Unión Europea, un principio cuya presencia es constante en la jurisprudencia del TJUE¹⁴². Pero parece claro que hay elementos en el sistema que, por insuficiencias regulatorias o

¹⁴⁰ J. A. GIL CELEDONIO, “Did copyright kill the repair clause?...”, p. 434.

¹⁴¹ J. CABAY, “L’originalité, entre merger doctrine et multiplicité des formes (ou : Quand la Cour de justice fait l’expérience de l’équilibre sur un vélo pliable)”, *Revue de Droit Intellectuel. L’ingénieur-Conseil*, vol. 3, 2020, p. 627

¹⁴² SSTJUE recaídas en los Asuntos C-517/99, ECLI:EU:C:2001:510, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651 o C-412/05, ECLI:EU:C:2007:252.

lagunas jurídicas, permiten que tengan lugar resultados contradictorios. Además, como se ha expuesto en detalle, las respuestas jurisprudenciales no son unívocas. Por ello es necesaria una reflexión de carácter sistémico, ya que los diferentes pilares del sistema de protección de la propiedad intelectual e industrial en la Unión están interconectados y, en consecuencia, se ha demostrado que decisiones legislativas, administrativas y jurisdiccionales tomadas respecto de un derecho comprendido bajo uno de estos pilares tiene efectos en el resto¹⁴³. Solventar un problema de esta naturaleza, que es consecuencia de desajustes entre los ámbitos de protección perseguidos por cada cuerpo jurídico y sus respectivas excepciones y limitaciones¹⁴⁴, no parece poder conseguirse con medidas *de lege lata*. Por el contrario, solo puede conseguirse a través de cambios regulatorios resultantes del correspondiente procedimiento legislativo europeo. El TJUE acierta al declarar, desde el prisma de la seguridad jurídica, que la cláusula de reparación, tal y como la acogen ahora el RDC y la DD, no es exportable a otras piezas legislativas. Pero evitar una neutralización de la cláusula de reparación, que surge como una consecuencia indeseada del más que deseable principio de acumulación de protecciones o del fenómeno de la concurrencia de protecciones sobre el mismo objeto, requiere de intervenciones precisas: para ello, deberían introducirse las correspondientes limitaciones en los catálogos ya existentes en el RMUE y la DM, cuya redacción se solapase con el contenido material negociado y cristalizado en la cláusula de reparación de la DD y del RDC, para que así haya consistencia entre estos regímenes jurídicos y la sobreprotección no tenga consecuencias perjudiciales para el sistema en su conjunto. Dichas disposiciones, cuya incorporación podría ser igualmente necesaria en el acervo europeo en materia de derechos de autor y derechos conexos, deberían redactarse con un lenguaje orientado a conseguir esta finalidad de modo que sea duradero en el tiempo, amoldándose a potenciales desarrollos tecnológicos y cambios en el mercado¹⁴⁵. A fin de evitar los problemas observados con la ya mencionada cláusula del artículo 5.3 l) de la Directiva *Infosoc*, dicha limitación debería introducirse con carácter obligatorio para todas las partes concernidas, es decir, tanto en los reglamentos como en aquellas directivas donde se considerase necesario, siempre en atención de las peculiaridades de cada derecho de propiedad intelectual e industrial. En el caso de la normativa marcaria, esto podría hacerse de manera específica introduciendo quirúrgicamente una limitación en los artículos 14.1 del RMUE y de la DD, siempre sometida a la conformidad con las prácticas leales en materia industrial o comercial, para aquellos casos en los que se reproduzca la marca en tanto elemento de la pieza de recambio, solamente mediando circunstancias de reparación¹⁴⁶, ya que, ciertamente, esta utilización específica de la marca que hemos analizado va más allá del más estudiado uso referencial.

54. Esta enmienda específica vendría a funcionar como una válvula de seguridad destinada a evitar bloqueos indebidos de la cláusula de reparación, en tanto manifestación específica del derecho a la reparación. Se conseguiría así un efecto material de horizontalidad, que, a su vez, vendría a cumplir con las restricciones impuestas por la doctrina marcada por el TJUE desde *Ford v. Wheeltrims*, ya que no es posible una aplicación formal de la cláusula de reparación o una disposición con similares efectos si no es adoptada e introducida, en paralelo, en aquellas normativas que así lo requieran. La misma mayoría política que confirmó ampliamente la adopción de la cláusula de reparación en la normativa que gobierna la protección del diseño sigue vigente, por lo que no parece arriesgado concluir diciendo que estas modificaciones, claramente delimitadas, no serían más que la culminación de esa apuesta por favorecer la competencia en el mercado secundario de piezas de recambio de vehículos y, con ello, contribuir al despliegue del derecho a la reparación en la Unión Europea.

¹⁴³ J. SCHOVSBO / S. TEILMANN-LOCK, “We wanted more Arne Jacobsen Chairs but all we got was boxes- experiences from the protection of designs in Scandinavia from 1970 till the Directive”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 47, 2016, p. 434.

¹⁴⁴ P. MEZEI / H. HÄRKONEN, “A primer to intellectual property law and Upcycling”, 2025, pp. 23 y 24 disponible en <https://ssrn.com/abstract=5298352>

¹⁴⁵ C. SGANGA, “The past, present and future of EU Copyright flexibilities”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 55 p. 29.

¹⁴⁶ A. TISCHNER / K. STASIUK, “Spare parts, repairs, trademarks...”, p. 27.