Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 25 de enero de 2024*

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

En el asunto C-334/22,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), mediante resolución de 25 de febrero de 2022, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de mayo de 2022, en el procedimiento entre

Audi AG

y

GQ,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, y la Sra. O. Spineanu-Matei (Ponente), los Sres. J.-C. Bonichot y S. Rodin y la Sra. L. S. Rossi, Jueces;

Abogada General: Sra. L. Medina;

Secretaria: Sra. M. Siekierzyńska, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 8 de junio de 2023;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de Audi AG, por la Sra. J. Alchimionek, el Sr. B. Kochlewski, la Sra. M. Popielska y el Sr. P. Siekierzyński, adwokaci;

– en nombre de GQ, por la Sra. E. Jaroszyńska-Kozłowska y el Sr. S. Karpierz, radcowie prawni;

* Lengua de procedimiento: polaco.

– en nombre del Gobierno polaco, por los Sres. B. Majczyna y J. Lachowicz y por la Sra. J. Sawicka, en calidad de agentes;

– en nombre del Gobierno francés, por el Sr. R. Bénard y las Sras. A. Daniel y E. Timmermans, en calidad de agentes;

– en nombre de la Comisión Europea, inicialmente, por el Sr. S. L. Kalėda y las Sras. P. Němečková, J. Samnadda y B. Sasinowska y, posteriormente, por las Sras. P. Němečková, J. Samnadda y B. Sasinowska, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 21 de septiembre de 2023;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 9, apartados 2 y 3, letra a), y 14, apartados 1, letra c), y 2, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Audi AG y GQ por una supuesta vulneración de los derechos conferidos por una marca de la Unión de la que Audi es titular.

Marco jurídico

Reglamento 2017/1001

3 El artículo 9 del Reglamento 2017/1001, titulado «Derechos conferidos por la marca de la Unión», establece lo siguiente en sus apartados 1 a 3:

«1. El registro de una marca de la Unión conferirá a su titular derechos exclusivos.

2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

a) 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;

b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión [Europea] y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

3. Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse, en particular:

a) colocar el signo en los productos o en su embalaje;

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;

c) importar o exportar los productos con el signo;

d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social;

e) utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad;

f) utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la Directiva 2006/114/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (DO 2006, L 376, p. 21)].»

4 El artículo 14 de este Reglamento, titulado «Limitación de los efectos de una marca de la Unión», dispone:

«1. Una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:

[…]

c) de la marca de la Unión, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio.

2. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

Reglamento (CE) n.º 6/2002

5 El artículo 19 del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1), titulado «Derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario», dispone en su apartado 1:

«Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular,

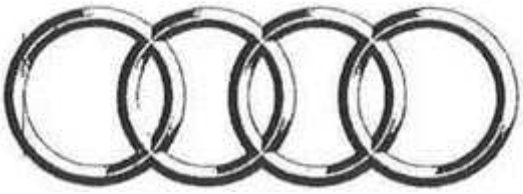
la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que este se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados.»

6 El artículo 110 de dicho Reglamento, titulado «Disposición transitoria», establece en su apartado 1:

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

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

7 Audi es un fabricante de automóviles, titular de la marca figurativa de la Unión reproducida a continuación, registrada con el número 000018762 y que designa, en particular, «vehículos de locomoción terrestres, aéreos y náuticos, piezas de estos productos (comprendidas en la clase 12), incluyendo motores para automóviles», pertenecientes a la clase 12 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «marca AUDI»):



8 GQ es una persona física que se dedica a la venta, a través de un sitio de Internet, de piezas de recambio de automóviles, destinadas principalmente a distribuidores de este tipo de piezas. En el marco de dicha actividad, GQ anunciaba y ponía a la venta rejillas de radiador, adaptadas y diseñadas para antiguos modelos de automóviles Audi de los años ochenta y noventa. Estas rejillas llevaban un elemento destinado a fijar el emblema de la marca del fabricante de automóviles Audi (en lo sucesivo, «emblema de Audi»).

9 A partir de 2017, Audi ejercitó acciones judiciales contra GQ para impedirle poner a la venta piezas de recambio no originales con elementos cuya forma reproducía, total o parcialmente, la marca AUDI.

10 En particular, el 5 de mayo de 2020, Audi ejercitó ante el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto, una acción para que se prohibiera a GQ anunciar, importar, poner a la venta o comercializar rejillas de radiador no originales que incorporasen un signo idéntico o similar a la marca AUDI. Solicitó, asimismo, la destrucción de setenta rejillas de radiador que habían sido incautadas por las autoridades aduaneras polacas y que, en su opinión, vulneraban el derecho exclusivo conferido por la marca AUDI.

11 GQ se opone a estas pretensiones invocando una práctica de los fabricantes de automóviles según la cual estos no se oponen a la venta de rejillas de radiador no originales que lleven un elemento destinado a fijar el emblema que representa su marca.

12 El órgano jurisdiccional remitente considera que, para pronunciarse sobre el litigio del que conoce, debe determinar si el alcance de la protección conferida por la marca AUDI, que, según dicho órgano jurisdiccional, tiene gran carácter distintivo, es notoriamente conocida en Polonia y se asocia inequívocamente a Audi, se extiende asimismo a los elementos que permiten fijar el emblema de Audi en las rejillas de radiador y que, por su apariencia, en particular su forma, sean idénticos a la marca AUDI, sean tan similares a dicha marca que induzcan a confusión o sean simplemente similares a esta.

13 A este respecto, en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente opina que procede examinar las consecuencias de que no exista, en el Derecho de marcas, una disposición equivalente a la cláusula denominada «de reparación», prevista en el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002.

14 Dicho órgano jurisdiccional pone de relieve la necesidad de proteger una competencia no falseada y el interés de los consumidores en poder elegir entre comprar una pieza para automóviles original y comprar una pieza no original. El mencionado órgano jurisdiccional precisa que, si bien el presente asunto no tiene por objeto la protección de un dibujo o modelo comunitario, la referencia a la cláusula denominada «de reparación» se basa en la idea de que el derecho conferido por una marca de la Unión no puede otorgar al titular de dicha marca una protección más amplia que la resultante de los derechos conferidos simultáneamente por esa marca y por un dibujo o modelo comunitario. Este mismo órgano jurisdiccional señala que del auto de 6 de octubre de 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680), apartados 39 y 42, se desprende que la referida cláusula no puede aplicarse por analogía en el Derecho de marcas. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta, no obstante, si la sentencia de 20 de diciembre de 2017, Acacia y D'Amato (C-397/16 y C-435/16, EU:C:2017:992), exige una nueva interpretación de dicho auto, al objeto de evitar una situación en la que los terceros no estén autorizados a utilizar una marca de un fabricante de automóviles para fabricar y poner a la venta piezas de recambio de los automóviles de dicho fabricante ni estén autorizados a no utilizarla con dicha finalidad. Dicho órgano jurisdiccional considera que, si bien, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, queda excluida la aplicación por analogía de la cláusula denominada «de reparación» en el Derecho de marcas, ello no excluye que el legislador de la Unión haya contemplado la posibilidad de limitar la protección de las marcas o que esta posibilidad se derive del auto de 6 de octubre de 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680).

15 Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, en las circunstancias del asunto del que conoce, la marca cumple la función de indicar el origen de la pieza de recambio cuando constituye un elemento de dicha pieza. Asimismo, se pregunta si, cuando un elemento de una pieza de recambio de un automóvil, a saber, una rejilla de radiador, permite fijar en dicha pieza el emblema del fabricante del automóvil y representa la forma de una marca de dicho fabricante o es tan similar a esa marca que induce a confusión, ese elemento puede considerarse una marca que cumple la función de indicación de origen.

16 En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el titular de una marca de la Unión prohíba a un tercero usar, en el tráfico económico, un signo idéntico a dicha marca, o tan similar a ella que induzca a confusión, en piezas de recambio de

automóviles, a saber, rejillas de radiador, cuando ese signo constituya un elemento de estas piezas destinado a fijar en ellas el emblema del fabricante de automóviles. El órgano jurisdiccional remitente distingue dos situaciones a este respecto, según sea o no técnicamente posible fijar el emblema sin reproducir en las piezas un signo idéntico a esa marca o tan similar a ella que induzca a confusión. No obstante, precisa que este criterio de apreciación de orden técnico no es fácilmente aplicable.

17 En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta qué criterios de apreciación deben aplicarse, en su caso, para determinar si la marca de la Unión está siendo utilizada de conformidad con las prácticas leales en materia industrial o comercial, como exige el artículo 14, apartado 2, del Reglamento 2017/1001.

18 En esas circunstancias, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

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

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

o

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

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

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

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

4) ¿Debe interpretarse el artículo 9, apartados 2 y 3, letra a), del Reglamento [2017/1001] en el sentido de que, cuando el elemento de fijación de una marca, que representa la forma de la marca o es tan similar a esta que presta a confusión, sea un elemento de la forma de un componente de un automóvil, ante la falta en [dicho Reglamento] de un equivalente de la

cláusula de reparación del artículo 110, apartado 1, del Reglamento [n.º 6/2002], el elemento de fijación no puede tratarse como una marca que desempeña una función designativa, incluso cuando sea idéntico a la marca o tan similar a esta que presta a confusión?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Cuestiones prejudiciales tercera y cuarta

19 Con carácter preliminar, procede recordar que, según el artículo 9, apartados 1 y 2, del Reglamento 2017/1001, la marca de la Unión confiere a su titular el derecho exclusivo a prohibir a cualquier tercero el uso, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico a esta marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca de la Unión y por ser los productos o servicios protegidos por esa marca y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público, o de cualquier signo idéntico o similar a la marca de la Unión, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada esa marca, si esta goza de renombre en la Unión y si, con el uso sin justa causa del signo, se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de dicha marca o se causa perjuicio a dicho carácter distintivo o a dicho renombre (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de abril de 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, apartado 31).

20 A este respecto, de la resolución de remisión se desprende que, mediante sus cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, que procede examinar conjuntamente y en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pretende, en realidad, que se dilucide si la importación y la puesta a la venta de una pieza de recambio de un automóvil, a saber, de una rejilla de radiador, que lleva un elemento cuya forma es idéntica o similar a una marca de la que es titular el fabricante de dicho automóvil y que está destinado a fijar, en esa pieza, el emblema del fabricante que representa la mencionada marca, constituye un «uso en el tráfico económico de cualquier signo» contemplado en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001.

21 No obstante la redacción de la tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente no cuestiona la idoneidad de un signo para ser registrado como marca de la Unión. En efecto, la función esencial de una marca individual que ha sido registrada en la Unión, como en este caso la marca AUDI, es garantizar a los consumidores la procedencia de los productos o servicios que con ella se designan (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de junio de 2017, W. F. Gözze Frottierweberei y Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, apartados 40 y 41 y jurisprudencia citada). Así pues, se considera que una marca de ese tipo permite indicar, por sí misma y sin necesidad de otro elemento, el origen de esos productos o servicios. Pues bien, de la petición de decisión prejudicial no se desprende que el órgano jurisdiccional remitente albergue dudas en cuanto al fundamento del registro de la marca AUDI como marca de la Unión o en cuanto a la idoneidad de dicha marca para indicar el origen de los productos para los que está registrada.

22 Asimismo, es preciso señalar que el requisito para la aplicación del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 relativo al «uso en el tráfico económico de cualquier signo» debe examinarse antes de la eventual apreciación de la existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 9, apartado 2, letra b), de dicho Reglamento, ya que la existencia de tal riesgo no constituye una premisa del examen de si un signo se utiliza en el tráfico económico.

23 Por último, procede recordar que, en virtud del artículo 9, apartado 3, letras b) y c), del mismo Reglamento, puede prohibirse, respectivamente, ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines con el signo e importar o exportar los productos con dicho signo. Habida cuenta de los hechos del litigio principal tal como se han expuesto en la resolución de remisión, estas disposiciones también pueden ser pertinentes para resolver el presente litigio.

24 Por consiguiente, procede reformular las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, entendiendo que, mediante ellas, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si, al no existir en el Reglamento 2017/1001 una disposición equivalente a la cláusula denominada «de reparación» del artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, el artículo 9, apartados 2 y 3, letras a) a c), del Reglamento 2017/1001 debe interpretarse en el sentido de que el tercero que, sin el consentimiento de un fabricante de automóviles titular de una marca de la Unión, importa y pone a la venta piezas de recambio, a saber, rejillas de radiador para dichos automóviles, que llevan un elemento destinado a fijar el emblema que representa esa marca y cuya forma es idéntica o similar a dicha marca, hace uso de un signo en el tráfico económico de un modo que puede menoscabar una o varias funciones de la misma marca.

25 En primer lugar, procede señalar que, si bien un signo protegido como marca de la Unión también puede, en determinadas circunstancias, estar protegido como dibujo o modelo comunitario, de la resolución de remisión se desprende que el litigio principal únicamente tiene por objeto la protección conferida por una marca de la Unión, y no, además, la protección conferida por un dibujo o modelo comunitario.

26 Es preciso indicar, como hace el órgano jurisdiccional remitente, que el legislador de la Unión no ha contemplado en el Reglamento 2017/1001 una cláusula como la denominada «de reparación», que existe en materia de dibujos y modelos en el artículo 110 del Reglamento n.º 6/2002.

27 Además, el Tribunal de Justicia ya ha aclarado el alcance del artículo 110 del Reglamento n.º 6/2002, en el sentido de que esta disposición únicamente establece determinadas limitaciones a la protección relativa a los dibujos o modelos y se aplica sin perjuicio de las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a las marcas. Dicha disposición no contiene ninguna excepción al Derecho de la Unión en materia de marcas (véase, en este sentido, el auto de 6 de octubre de 2015, Ford Motor Company, C-500/14, EU:C:2015:680, apartados 39, 41 y 42).

28 Por otra parte, el objetivo de preservar una competencia no falseada fue tenido en cuenta por el legislador de la Unión en el marco del Reglamento 2017/1001, en la medida en que el artículo 14 de dicho Reglamento limita los efectos del derecho del que goza el titular de una marca de la Unión en virtud del artículo 9 de dicho Reglamento. El artículo 14 tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de protección del derecho conferido por esa marca y de libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el mercado interior, y ello de forma que dicho derecho pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseada que el Tratado FUE pretende establecer y mantener (véase, en este sentido, el auto de 6 de octubre de 2015, Ford Motor Company, C-500/14, EU:C:2015:680, apartado 43 y jurisprudencia citada).

29 Por consiguiente, no puede realizarse una interpretación del artículo 9 del Reglamento 2017/1001 que, para tener en cuenta el objetivo de preservar una competencia no falseada entre fabricantes de automóviles y vendedores de piezas de recambio no originales, dé lugar a aplicar por analogía el artículo 110 del Reglamento n.º 6/2002 y a limitar, en virtud de esta disposición, el derecho conferido al titular de una marca de la Unión por el citado artículo 9.

30 En segundo lugar, procede señalar que el concepto de «uso», en el sentido del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, no se define en dicho Reglamento [sentencia de 22 de diciembre de 2022, Louboutin (Uso de un signo infractor en un mercado electrónico), C-148/21 y C-184/21, EU:C:2022:1016, apartado 25].

31 De la jurisprudencia se desprende que, en virtud del artículo 9, apartado 2, letras a) y b), del mencionado Reglamento, el titular de una marca de la Unión está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, en el tráfico económico, sin su consentimiento, de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada o de un signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público, que incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. No obstante, el ejercicio de este derecho queda reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca, entre las cuales no solo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad (sentencia de 25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, apartados 33 y 34 y jurisprudencia citada).

32 Por otra parte, del artículo 9, apartado 2, letra c), del citado Reglamento resulta que el titular de una marca de la Unión que goza de renombre está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico, sin su consentimiento, de cualquier signo idéntico o similar a esa marca, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si con este uso, sin justa causa, se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de dicha marca o se causa perjuicio a dicho carácter distintivo o a dicho renombre.

33 A este respecto, en relación con el término «uso», el Tribunal de Justicia ya ha declarado que ese término alude exclusivamente a comportamientos activos por parte del tercero (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, apartado 38 y jurisprudencia citada) y que la enumeración de los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir, contenida en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, no es exhaustiva (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de abril de 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, apartado 32 y jurisprudencia citada).

34 El uso del signo idéntico o similar a la marca de la Unión se produce «en el tráfico económico» si se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, apartado 40, y de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, apartado 50).

35 En lo que atañe a las funciones de la marca de la Unión, la función esencial, mencionada en los apartados 21 y 31 de la presente sentencia, de garantizar la identidad de origen sirve, en particular, para acreditar que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o suministrados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de la calidad de tales productos o servicios, de modo que la marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado (véanse, en este sentido,

las sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, apartado 48, y de 25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, apartado 35).

36 En cuanto a otras funciones de la marca de la Unión, la función de inversión viene definida por la posibilidad de que el titular de una marca emplee esa marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel, por medio de diversas técnicas comerciales. De esta manera, cuando el uso por un tercero, como un competidor del titular de la marca de la Unión, de un signo idéntico o similar a dicha marca para productos o servicios idénticos, similares o diferentes a aquellos para los que esté registrada esa misma marca suponga un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores o ganarse una clientela fiel, debe considerarse que dicho uso menoscaba la referida función. El mencionado titular estará, por consiguiente, facultado para prohibir tal uso en virtud del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, apartado 36 y jurisprudencia citada).

37 En el presente asunto, debe señalarse que las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta parten de la premisa de que las rejillas de radiador importadas y puestas a la venta por GQ no son productos procedentes del titular de la marca AUDI o comercializados con su consentimiento.

38 De la petición de decisión prejudicial se desprende, asimismo, que el órgano jurisdiccional remitente considera que la forma del elemento de esas rejillas de radiador destinado a fijar el emblema AUDI es idéntica o similar a la marca AUDI. Así pues, esta forma constituye un signo en el sentido del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, y el hecho de que se trate de un elemento de una pieza de recambio de automóviles, a saber, una rejilla de radiador, no puede modificar esta apreciación.

39 De la petición de decisión prejudicial resulta, igualmente, que el mencionado signo se coloca o integra en las rejillas de radiador con vistas a la comercialización de estas, lo que constituye un uso comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 9, apartado 3, letra a), del Reglamento 2017/1001. Por otra parte, en la medida en que GQ importa y pone a la venta rejillas de radiador que incorporan dicho signo, puede considerarse que lleva a cabo un tipo de uso de los contemplados en el artículo 9, apartado 3, letras b) y c), de dicho Reglamento.

40 Lo anterior es tanto más cierto cuando, como en el caso de autos, el mencionado elemento está colocado en la pieza de recambio, a saber, en la rejilla de radiador, de tal manera que, mientras no se fije el emblema que representa la marca del fabricante de automóviles, el signo idéntico o similar a dicha marca es visible para el público pertinente que vea la pieza, que es el público que pretende comprar esa pieza para reparar o hacer reparar un automóvil. Este hecho puede poner de relieve un vínculo material entre dicha pieza, que un tercero importa, anuncia y pone a la venta, y el titular de la marca AUDI.

41 En tercer lugar, procede señalar que el uso de que se trate puede, en su caso, menoscabar una o varias de las funciones de la marca.

42 A este respecto, procede recordar que el artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001 se refiere al supuesto denominado de «doble identidad», a saber, cuando el tercero hace uso de un signo idéntico a la marca de la Unión para productos o servicios idénticos a aquellos para los que

dicha marca esté registrada. En este supuesto, el titular de la marca puede prohibir el uso del signo a cualquier tercero en el sentido del artículo 9, apartado 2, de dicho Reglamento, en virtud del artículo 9, apartado 2, letra a), del mismo Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, apartado 33), cuando ese uso menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca, entre las cuales no solo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, apartado 26 y jurisprudencia citada).

43 Si no existe una doble identidad, entre el signo utilizado por el tercero y la marca de la Unión y entre los productos de que se trata, en particular cuando el signo utilizado por el tercero y la marca de la Unión son similares y no idénticos, y los productos o servicios de que se trata son idénticos o similares, el juez nacional deberá apreciar si el uso del signo conlleva un riesgo de confusión en el sentido del artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento 2017/1001. Según la jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (sentencias de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, apartado 17, y de 8 de julio de 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, apartado 51). El titular de la marca puede, en virtud de dicha disposición, prohibir el uso por el tercero del signo idéntico o similar a dicha marca únicamente si, debido a la existencia de un riesgo de confusión, dicho uso menoscaba o puede menoscabar la mencionada función «esencial» (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, apartado 27 y jurisprudencia citada).

44 Por otra parte, cuando la marca goza de renombre en la Unión, con arreglo al artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento 2017/1001, el titular de esa marca está facultado para prohibir el uso a un tercero, en el tráfico económico, de un signo idéntico o similar a dicha marca en las condiciones recordadas en el apartado 32 de la presente sentencia. El ejercicio de ese derecho por el titular de la marca de renombre no exige que exista riesgo de confusión por parte del público pertinente (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, apartados 70 y 71 y jurisprudencia citada).

45 En el presente asunto, corresponde al juez nacional determinar para empezar, por un lado, si el signo utilizado por GQ, es decir, la forma del elemento de la rejilla de radiador destinado a fijar el emblema de Audi, es idéntico o similar a la marca AUDI y, por otro lado, si la rejilla de radiador es idéntica o similar a uno o varios productos para los que la marca de la Unión está registrada, mencionados en el apartado 7 de la presente sentencia.

46 Si el juez nacional determina que esa forma es un signo idéntico a la marca AUDI y que las rejillas de radiador, como piezas de recambio, son idénticas a los productos para los que dicha marca está registrada, deberá aplicar el artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001.

47 Si, por el contrario, el juez nacional determina que GQ hace uso de un signo similar, y no idéntico, a la marca AUDI y que sus rejillas de radiador, como piezas de recambio, son idénticas o similares a los productos para los que dicha marca está registrada, deberá apreciar la existencia de un riesgo de confusión, con arreglo al artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento 2017/1001, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, en particular el grado de similitud de los signos y el de los productos, la percepción del consumidor medio del público pertinente, normalmente informado

y razonablemente atento y perspicaz, cuando ve los productos en los que el tercero utiliza el signo, así como el grado de atención de dicho público, el carácter distintivo de la marca de la Unión o, incluso, las condiciones en las que se comercializan los productos (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, apartado 22, y de 4 de marzo de 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, apartados 57 y 70).

48 Por otra parte, de la resolución de remisión se desprende que la marca AUDI es notoriamente conocida en Polonia y tiene gran carácter distintivo. Si el juez nacional considera que esta marca goza de renombre y que la forma del elemento de la rejilla de radiador destinado a fijar el emblema de Audi es idéntica o similar a dicha marca, esta deberá estar protegida por este motivo, independientemente de si las rejillas de radiador importadas y puestas a la venta por GQ y los productos para los que está registrada la marca sean idénticos, similares o diferentes a esta. En ese caso, podrá prohibirse que GQ use el signo, con arreglo al artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento 2017/1001, si el juez nacional determina que con dicho uso sin justa causa se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca AUDI o se causa perjuicio a dicho carácter distintivo o a dicho renombre. En tal caso, el juez no estará obligado a apreciar la existencia de un riesgo de confusión, ya que, en este contexto, el hecho de que el consumidor medio perciba que las rejillas de radiador no son originales carece de pertinencia.

49 A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta que el artículo 9, apartados 2 y 3, letras a) a c), del Reglamento 2017/1001 debe interpretarse en el sentido de que el tercero que, sin el consentimiento de un fabricante de automóviles titular de una marca de la Unión, importa y pone a la venta piezas de recambio, a saber, rejillas de radiador para dichos automóviles, que llevan un elemento destinado a fijar el emblema que representa esa marca y cuya forma es idéntica o similar a dicha marca, hace uso de un signo en el tráfico económico de un modo que puede menoscabar una o varias funciones de la misma marca, extremo este que corresponderá verificar al juez nacional.

Primera cuestión prejudicial

50 Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un fabricante de automóviles titular de una marca de la Unión prohíba a un tercero usar un signo idéntico o similar a dicha marca en piezas de recambio de esos automóviles, a saber, rejillas de radiador, cuando dicho signo lo constituya la forma de un elemento de la rejilla de radiador, destinado a fijar en la rejilla el emblema que representa la mencionada marca, y ello teniendo en cuenta si existe o no la posibilidad técnica de fijar ese emblema en la rejilla de radiador sin colocar en ella el mencionado signo.

51 Con carácter preliminar, procede señalar que, mientras que el titular de una marca de la Unión puede prohibir a un tercero el uso de un signo idéntico o similar a dicha marca en virtud del artículo 9 del Reglamento 2017/1001, el artículo 14 de este Reglamento limita, en las situaciones contempladas en él, el derecho del mencionado titular a oponerse a ese uso.

52 Con arreglo al artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001, una marca de la Unión no permite a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico, de la marca de la Unión, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, como accesorios o piezas de recambio.

53 Pese a la existencia de diferencias notables entre esta disposición, que se corresponde con el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1), y la disposición que la precedió en la normativa de la Unión anteriormente en vigor, la imposibilidad de que el titular de una marca prohíba a un tercero el uso de dicha marca cuando tal uso sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio, y sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial se ha conservado y constituye actualmente uno de los supuestos en los que el derecho exclusivo conferido por la marca no puede oponerse al tercero (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de enero de 2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, apartados 44 a 46).

54 El objetivo de la limitación del derecho exclusivo conferido por la marca que contempla este supuesto es permitir a los proveedores de productos o servicios complementarios de productos o servicios ofrecidos por el titular de una marca que utilicen esta marca para informar al público, de manera comprensible y completa, del destino del producto que comercializan o del servicio que ofrecen o, dicho con otras palabras, del vínculo funcional entre sus productos o servicios y los de dicho titular de la marca (véanse, por analogía, las sentencias de 17 de marzo de 2005, Gillette Company y Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, apartados 33 y 34, y de 11 de enero de 2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, apartado 51).

55 De esta forma, el uso de una marca por un tercero a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos cuando dicho uso sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero corresponde, con arreglo al artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001, a uno de los supuestos en los que el titular de la marca no puede prohibir el uso de esta (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de enero de 2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, apartado 52). Sin embargo, esta limitación del derecho exclusivo conferido al titular de la marca por el artículo 9 del mencionado Reglamento solo se aplica cuando la utilización de la marca por el tercero sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, en el sentido del artículo 14, apartado 2, de dicho Reglamento.

56 En el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende que el elemento de la rejilla cuya forma es idéntica o similar a la marca AUDI permite fijar en la rejilla el emblema que representa dicha marca. Como se desprende asimismo de la resolución de remisión y de las observaciones de las partes, la elección de la forma de este elemento obedece a la voluntad de comercializar una rejilla de radiador que se parezca lo máximo posible a la rejilla original del fabricante de automóviles de que se trata.

57 Ahora bien, esta situación, en la que una empresa que no está económicamente vinculada al titular de la marca coloca un signo idéntico o similar a esa marca en las piezas de recambio que comercializa y que están destinadas a ser incorporadas a los productos de dicho titular, debe distinguirse de una situación en la que una empresa, sin colocar un signo idéntico o similar a la marca sobre esas piezas de recambio, hace uso de esa marca para indicar que tales piezas de recambio están destinadas a incorporarse a los productos del titular de dicha marca. Si bien la segunda de estas situaciones se ajusta al supuesto contemplado en el apartado 55 de la presente sentencia, no es el caso de la primera. La colocación de un signo idéntico o similar a la marca en el producto comercializado por el tercero excede, como ha observado la Abogada General en el

punto 57 de sus conclusiones, el uso en concepto de referencia al que alude el artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001 y, por tanto, no está comprendido en ninguno de los supuestos contemplados por esta disposición.

58 De ello resulta que, cuando un signo, idéntico o similar a una marca de la Unión constituye un elemento de una pieza de recambio de automóviles que está destinado a que se fije en esa pieza el emblema del fabricante de dichos automóviles y no se utiliza para designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o para hacer referencia a los mismos, sino para reproducir de la manera más fiel posible un producto de dicho titular, tal uso de la citada marca no está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001.

59 En estas circunstancias, poco importa que exista o no la posibilidad técnica de fijar en la rejilla de radiador el emblema que representa la marca del fabricante de automóviles sin que la forma del elemento de la rejilla destinado a dicha fijación constituya un signo idéntico o similar a la marca. El uso por GQ de dicha forma, que, en el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente considera un signo idéntico o similar a la marca AUDI, deberá apreciarse a la luz de las reglas establecidas en el artículo 9 del Reglamento 2017/1001, tal como han sido interpretadas por el Tribunal de Justicia en la jurisprudencia recordada en los apartados 42 a 48 de la presente sentencia.

60 A la luz de las anteriores consideraciones, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un fabricante de automóviles titular de una marca de la Unión prohíba a un tercero usar un signo idéntico o similar a dicha marca en piezas de recambio de esos automóviles, a saber, rejillas de radiador, cuando dicho signo lo constituya la forma de un elemento de la rejilla de radiador, destinado a fijar en ella el emblema que representa la mencionada marca, sin que importe a este respecto que exista o no la posibilidad técnica de fijar ese emblema en la rejilla de radiador sin colocar en ella el mencionado signo.

Segunda cuestión prejudicial

61 Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, no procede responder a la segunda cuestión prejudicial.

Costas

62 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

1) El artículo 9, apartados 2 y 3, letras a) a c), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea,

debe interpretarse en el sentido de que

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

2) El artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001

debe interpretarse en el sentido de que

no se opone a que un fabricante de automóviles titular de una marca de la Unión prohíba a un tercero usar un signo idéntico o similar a dicha marca en piezas de recambio de esos automóviles, a saber, rejillas de radiador, cuando dicho signo lo constituya la forma de un elemento de la rejilla de radiador, destinado a fijar en ella el emblema que representa la mencionada marca, sin que importe a este respecto que exista o no la posibilidad técnica de fijar ese emblema en la rejilla de radiador sin colocar en ella el mencionado signo.

Firmas