

Protección del diseño de las llantas de un vehículo y reproducción por un tercero con fines de reparación

(El Tribunal de Justicia interpreta la cláusula *must-match*)

Ángel García Vidal

Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico (Asesor Externo) de GA_P

En este documento se analiza la Sentencia del Tribunal de Justicia del 20 de diciembre del 2017, en los asuntos acumulados C-397/16 y C-435/16.

1. Una de las cuestiones que tradicionalmente preocupan al sector automovilístico es la protección de los diseños de las piezas de recambios por medio de un derecho de propiedad industrial, protección que se pretende incluso cuando la pieza forma parte de un producto complejo (el propio vehículo) cuyo diseño ya está tutelado. Esta búsqueda de protección se produce especialmente en relación con las denominadas *body panels*, esto es, las piezas de carrocería cuyo diseño difiere sensiblemente de un modelo de automóvil a otro.
2. La cuestión fue objeto de viva polémica durante la elaboración de la Directiva 98/71/CE de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, porque los productores de recambios buscaron que ese tipo de productos no fuesen objeto de protección para evitar de ese modo el monopolio de los fabricantes de automóviles sobre el mercado de accesorios y recambios durante el periodo de duración del derecho sobre el diseño industrial.

No obstante, la directiva no resolvió el problema; simplemente lo dejó pendiente de resolución, estableciendo en el artículo 14 que, hasta la revisión de la directiva, «los Estados miembros mantendrán en vigor las disposiciones legales existentes que se relacionen con el uso del dibujo

Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

o modelo de un componente utilizado a efectos de reparación de un producto complejo con objeto de restituir su apariencia inicial». Por lo tanto, se renunció a armonizar el Derecho de los Estados miembros en este punto, esperando que en la revisión de la directiva se pudiese alcanzar una solución común. No obstante, la revisión de la directiva —prevista en un principio para efectuarse dentro de los tres años siguientes a la aprobación de la directiva— todavía no ha tenido lugar.

3. El problema se volvió a suscitar cuando unos años después se aprobó el Reglamento (CE) 6/2002, sobre dibujos y modelos comunitarios, en el que se regula, no la protección del diseño por medio de un derecho de propiedad industrial nacional, sino por medio de un derecho concedido por la Unión Europea y con los mismos efectos en todo el territorio de la Unión.

La respuesta que da el legislador europeo en este texto legal consiste en admitir la protección por diseño de estos componentes, pero estableciendo una limitación al contenido del derecho de propiedad industrial. De este modo, los titulares del diseño no pueden impedir a terceros la producción, comercialización o uso de productos con el mismo diseño, elaborados para la reparación del producto complejo original. Dicho de otro modo, y por poner un ejemplo referente al sector de la automoción, se puede obtener la protección de un componente del vehículo como un alerón e impedir que otros competidores incorporen en sus automóviles alerones con ese diseño. Pero el titular del diseño no puede impedir que un sujeto fabrique alerones, los comercialice o realice cualquier otro acto de los previstos en el artículo 19.1 del reglamento con la finalidad de reparar los coches fabricados por el titular del diseño.

Esta limitación ha recibido el nombre de cláusula de reparación o *must-match* y se contiene en el artículo 110.1 del reglamento, configurándose también como una solución transitoria hasta que se modifique dicha norma (cosa que todavía no ha tenido lugar): «Hasta tanto entren en vigor las modificaciones introducidas en el presente reglamento, a propuesta de la Comisión a este respecto, no existirá protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado en el sentido del apartado 1 del artículo 19 con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial».

4. Pues bien, la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia del 20 de diciembre del 2017, en los asuntos acumulados C-397/16 y C-435/16, *Acacia Srl contra Pneusgarda Srl, en concurso, Audi AG (C-397/16)*, y *Acacia Srl Rolando D'Amato contra Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG (C-435/16)*, ha interpretado el artículo 110.1 del reglamento. La sentencia es importante porque deja claro que la cláusula es aplicable a las llantas de automóviles, lo cual ha venido siendo objeto de controversia.

4.1. Las llantas como «componente de un producto complejo»

Los fabricantes de automóviles han venido defendiendo que no cabe aplicar la cláusula de reparación a las llantas porque el público no las percibiría como un componente del

producto complejo (automóvil), ya que el adquirente de un automóvil es consciente de que existen multitud de modelos de llantas en el mercado y muchos de ellos son intercambiables, al coincidir sus características técnicas. Esa es la interpretación seguida, por ejemplo, por la Audiencia Provincial de Alicante en su Sentencia n.º 278/2010, de 18 de junio, que sostuvo que «es notorio que el fabricante ofrece la posibilidad de montar diversos modelos de llantas sobre un mismo automóvil y que los propios usuarios así lo hacen en virtud de sus intereses estéticos».

No obstante, el Tribunal de Justicia rechaza que la cláusula se aplique únicamente a los componentes de un producto complejo cuya forma está en principio invariablemente determinada por la apariencia del producto ensamblado. En consecuencia, también se aplica a los componentes que pueden ser objeto de elección por los clientes y son libremente intercambiables. Por lo tanto, la llanta de automóvil debe calificarse de «componente de un producto complejo», ya que es un componente del producto complejo que constituye un automóvil y sin ella ese producto no puede ser utilizado normalmente.

4.2. *Los fines de reparación*

Recuerda el Tribunal de Justicia que la posibilidad de invocar la cláusula exige que la utilización del componente deba ser necesaria para reparar el producto complejo que se ha estropeado, en particular, a raíz de que no exista el componente original o de que se haya dañado. Por consiguiente, queda excluida toda utilización de un componente con fines decorativos o por conveniencia, como la sustitución de un componente por razones estéticas o de personalización del producto complejo. Pero el Tribunal de Justicia no excluye que las llantas puedan cumplir estas condiciones, lo cual es relevante porque algunos tribunales nacionales venían defendiendo que «la finalidad primera de la fabricación de un determinado modelo de llanta no es la reparación, sino satisfacer el interés estético de los consumidores que conocen que, adquiriendo las mismas pueden incorporarlas a diversos modelos de automóviles» (Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante n.º 278/2010, de 18 de junio).

Por lo demás, la cláusula sólo se aplica para la reparación de las llantas originales, es decir, para devolver al producto complejo su apariencia «inicial». Eso significa, según el Tribunal de Justicia, que hay que atender a la apariencia que tenía el producto complejo cuando se comercializó. Por lo tanto, la cláusula denominada «de reparación» se aplica únicamente a los componentes de un producto complejo visualmente idénticos a los componentes originales. Se excluye, por tanto, si la pieza de recambio no coincide, por su color o tamaño, con la pieza original o si se hubiese modificado la apariencia del producto complejo desde su comercialización. En consecuencia, se rechaza la pretensión de los fabricantes de llantas de aplicar la cláusula a todas las «variantes habituales» de las llantas originales.

4.3. *Los fabricantes o vendedores de réplicas de piezas no están obligados a limitarse a distribuir sus productos en talleres de reparación*

Los fabricantes de automóviles han venido defendiendo (y así se alegó en el procedimiento) que la aplicación de la cláusula denominada «de reparación» no es conciliable con la venta directa de réplicas de piezas a los consumidores finales, de modo que los fabricantes de réplicas de piezas deben limitarse a distribuir sus productos en talleres de reparación.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia admite la venta directa al cliente final, imponiendo a los fabricantes y vendedores de los recambios una serie de obligaciones para que los usuarios finales cumplan las condiciones establecidas por la cláusula de reparación. En concreto, el tribunal se refiere a las siguientes obligaciones:

- a) Informar al usuario, mediante una indicación clara y visible en el producto, en su embalaje, en los catálogos o incluso en la documentación de venta, por una parte, de que el componente en cuestión incorpora un dibujo o modelo del que no es titular y, por otra parte, de que ese componente se destina exclusivamente a ser utilizado con objeto de permitir la reparación del producto complejo para devolverle su apariencia inicial.
- b) Velar, sirviéndose de medios adecuados, en particular contractuales, porque los usuarios no destinen los componentes en cuestión a un uso que no sea compatible con los requisitos establecidos en la cláusula de reparación.
- c) No vender el componente si el fabricante o vendedor saben o, a la vista de todas las circunstancias pertinentes, tienen motivos razonables para saber que no será utilizado conforme a los requisitos establecidos en la cláusula de reparación.