

LA PROBLEMÁTICA DE LA PROTECCIÓN DE LAS PIEZAS DE REPUESTO Ó ACCESORIOS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

Isabel Llopis Mena

***Mágister Lucentinus en Marcas, Patentes y Diseños
nacionales, internacionales y comunitarios***

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN

II. LOS ORÍGENES DEL CONFLICTO

III. LAS DISTINTAS MODALIDADES DE PROTECCIÓN

3.1. La protección de las piezas de repuesto en España.

3.2. El sistema británico de protección de los diseños y su influencia en la Propuesta de Reglamento de Diseño Comunitario.

IV. ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA MÁS RELEVANTE.

V. CONCLUSIONES.

VI. RESUMEN.

VII. BIBLIOGRAFÍA.

INTRODUCCIÓN

La cuestión de la protección o no de los repuestos o accesorios de vehículos automóviles es un tema que resulta, cuanto menos, delicado. No se trata de una protección absoluta y específica, sino que abarca varias de las modalidades de protección que componen el Derecho de la Propiedad Industrial. Se perfila, pues, como una cuestión **multidisciplinar**, sujeta - en la mayoría de los casos - a las disposiciones de cada una de las legislaciones nacionales de los Estados miembros, lo que provoca fricciones a la hora de delimitar el ámbito de aplicación de los respectivos derechos internos. Ello se debe, principalmente, a la ausencia de una regulación comunitaria específica en la materia, que aúne los distintos puntos de vista, superando las posibles divergencias que puedan existir. El origen de esta falta de armonización hay que buscarlo, por un lado, en la propia naturaleza de la protección de estas piezas de recambio, en la dualidad que se establece a la hora de evaluar su posible protección como **modelos de utilidad** - lo que supondría una duración máxima de de la protección de diez años -, o como **modelos industriales** o “**diseños**”, según la nueva terminología comunitaria, protegibles por un periodo máximo de veinticinco años; por otro lado, en la compleja idiosincrasia cultural de cada Estado miembro, que se refleja en las distintas legislaciones, y que ofrece ejemplos tan peculiares como el sistema británico de protección de los diseños no registrales.

No hay que olvidar tampoco la pugna entre los distintos operadores del mercado a la hora de defender sus propios intereses, esto es: fabricantes, distribuidores, pequeños reparadores independientes, consumidores y hasta las compañías aseguradoras, que tienen mucho que decir al respecto. Todos estos factores están bloqueando la aprobación de la Propuesta de Reglamento de Diseño Comunitario y son la principal causa de la falta de entendimiento en el seno de la Comisión en lo relativo al tema que nos ocupa.

A pesar de que, en los últimos años, la balanza de la Comisión se ha inclinado en favor de los derechos de los consumidores a ejercer su actividad en la más estricta observancia del principio de libre transparencia del mercado, resulta cada vez más necesario el hallar mecanismos de concertación de los distintos intereses en juego. Así, es indispensable lograr una salida al conflicto entre fabricantes de vehículos automóviles, cuyo interés radica en mantener los elevados precios actuales del producto final, y reparadores independientes, cuyo éxito entre el público consumidor se deriva de su capacidad de reducir costes y ofrecer un producto final serio y económico. Se trata, pues, de buscar un equilibrio entre las distintas partes que satisfaga - en la medida de lo posible - a unos y a otros.

Además, conviene señalar que la figura del diseño de vehículos automóviles presenta importantes conexiones con los derechos de propiedad intelectual. No son pocos los diseñadores artísticos que realizan incursiones en el campo de del diseño industrial, en concreto en el sector del automóvil, y que más tarde protegen su trabajo por ambas vías, si ello les resulta posible. Esto contribuye a enrevesar aún más, si cabe, la cuestión.

Por último, a la protección del objeto material como modelo o diseño se úne la protección del bien inmaterial por medio de la **marca**. En la mayoría de los casos, estos repuestos van asociados a un modelo concreto de automóvil y a un fabricante determinado. La propia especificidad del producto automóvil, que requiere unos canales de distribución determinados, apropiados a su carácter de “producto de lujo”, suele propiciar - en la mayoría de los casos - la notoriedad de la marca, de la que van a sacar partido aquellos pequeños fabricantes independientes, no integrados dentro de la red de distribución selectiva. Ello constituye un acto de aprovechamiento de la reputación de la marca notoria ajena, punible desde la óptica de la competencia desleal. Corresponde al fabricante velar por la integridad del prestigio de la marca y a los Tribunales evaluar el posible deterioro del “goodwill” que se derive de los actos de aprovechamiento por parte de terceros.

El objetivo de este trabajo es mostrar una visión lo más amplia posible acerca del conflicto existente entre las partes y de los motivos que las mantienen enfrentadas. Para ello, vamos a proceder a analizar, primeramente, las posibles modalidades de protección de las piezas de repuesto o accesorios según se trate de la legislación española o comunitaria, comentando el caso especial y característico de la legislación británica y de su influencia en la Propuesta de Reglamento sobre Diseño Comunitario; para después pasar a analizar los puntos claves de la jurisprudencia comunitaria en la materia, tratando de sacar unas conclusiones al respecto que arrojen alguna luz sobre la oscuridad de un conflicto que se prolonga hasta nuestros días y que no ofrece visos de solucionarse.

LOS ORÍGENES DEL CONFLICTO

A la hora de abordar la importancia del conflicto existente en torno a la protección o no de las piezas de repuesto o accesorios de vehículos automóviles, tenemos que distinguir muy claramente cuál es la situación de las distintas partes implicadas.

Por un lado, están los **fabricantes o constructores** de vehículos automóviles, que realizan constantes y elevadísimas inversiones en I+D cara a la posible introducción de nuevos modelos y adelantos tecnológicos en el mercado, con el consiguiente riesgo de “error de cálculo” que conllevan estas millonarias inversiones, puesto que muchos de estos proyectos no llegan nunca a materializarse. La comercialización real y efectiva del modelo se produce, pues, tras superar un proceso largo, complejo y muy costoso, en el que se parte de la base de querer satisfacer unas determinadas necesidades del mercado y cuyo colofón lógico, previo a la comercialización del modelo, es el registro del mismo en su apariencia externa completa y de las diversas partes que lo componen. Esta doble protección es necesaria, en la mayoría de los casos, si se quiere evitar que la competencia haga un uso indebido de los resultados obtenidos en la investigación y si no se concediese, podría darse el caso de que quedasen sin recompensa tanto el esfuerzo innovador como las fuertes inversiones realizadas. Ello conlleva dos peligrosas consecuencias: por una parte, la más que segura desmotivación de las empresas en su labor investigadora, lo que frenaría el desarrollo del sector¹; por otra, una competencia feroz entre fabricantes rivales con vistas a controlar mayores cotas de mercado. En cualquier caso, el constructor ha de ver recompensada su voluntad innovadora, aun cuando ello suponga acotar, de alguna forma, un derecho de exclusiva a su favor, temporal -eso sí-, sobre los modelos desarrollados que, debido a ese carácter de “temporalidad”, más tarde o más temprano, de una manera o de otra, acaban entrando a formar parte del ámbito público.

Ahora bien, el problema surge a la hora de calibrar qué tipo de protección - y en especial, cuál ha de ser su duración - se debe otorgar a este tipo de creaciones, atendiendo a su carácter esencialmente funcional o a su vertiente estética. ¿Cómo se ha de proteger un volante, según la función que realiza o según presente un diseño más o menos innovador? Y una aleta, ¿es una parte cuya forma externa responde al diseño del conjunto o por el contrario, posee una personalidad propia definida, protegible “per se” de manera independiente?. Todas estas cuestiones, y otras muchas, han provocado no pocas polémicas entre aquellos autores que opinan que priman los aspectos funcionales del automóvil y aquellos otros que se decantan por el ingrediente estético del mismo como factor principal presente en la mente del consumidor a la hora de adquirir un vehículo automóvil. Esto es así en algunos casos, pero no podemos olvidar que, cuando se piensa en adquirir un automóvil, normalmente se busca un equilibrio entre la forma y la función del mismo, atendiendo al uso más o menos intenso que se le piense dar, y si la apariencia externa del vehículo es importante, no lo son menos las prestaciones que éste

¹ Vid. Sent. TJCE 5/10/88 As. 53/87 Consorzio italiano y Maxicar c. Régie Nationale des Usines Renault, Rec. 1988, pg. 6039.

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información ofrece. Aun siendo innegable, pues, la relevancia del contenido estético del diseño de un automóvil, no hay que olvidar tampoco la función primera del mismo como herramienta de uso generalizada en nuestra sociedad.

Los fabricantes tienden a registrar cada modelo nuevo en su conjunto, atendiendo únicamente a su forma o apariencia externa, puesto que eso es lo que - en mayor o menor grado - atrae la atención del futuro comprador y lo que distingue los modelos de un fabricante de los de otro rival, personalizándolos y creando imagen de marca. Es en esta "primera fase", por llamarla de algún modo, donde el elemento estético juega un papel primordial de captación de un tipo de clientela determinado, cuyas necesidades se corresponden, en opinión del constructor, con las características técnico-funcionales del vehículo; siendo así, el diseño del mismo ha de adecuarse, también, al gusto estético del usuario-tipo, transmitiendo una determinada imagen en función de lo que se supone que ese usuario-tipo busca en un automóvil. De ahí que las labores de "marketing" y publicidad cobren gran importancia en este sector en concreto.

Pero es que además el constructor registra de manera independiente todas aquellas piezas o partes del vehículo que considera que poseen una configuración estética o funcional distintiva "per se" y que, por ello, precisan de mayor protección para tratar de evitar que un competidor pueda copiarlas e integrarlas e sus respectivos modelos de automóviles. Son, precisamente, este tipo de registros, y más en concreto el alcance y duración de la protección que confieren, los que provocan el conflicto entre constructores y todas aquellas partes que se consideran afectadas por estos registros: fabricantes independientes de piezas de repuesto, compañías aseguradoras y asociaciones de consumidores. Es este un conflicto que tiene paralizada la aprobación de la Propuesta de Reglamento de diseño comunitario y que no presenta visos de solucionarse de una manera rápida y concreta, debido a la importancia de los intereses económicos en juego y a la falta de voluntad de entendimiento existente entre las partes involucradas.

LAS DISTINTAS MODALIDADES DE PROTECCIÓN

1. LA PROTECCIÓN DE LAS PIEZAS DE REPUESTO EN ESPAÑA

Un fabricante de automóviles puede optar por proteger en territorio español las piezas de recambio destinadas a los vehículos por él fabricados de diversas maneras; una de ellas, como **modelos de utilidad**, atendiendo a la función técnica que dichas piezas de recambio desempeñan. Como es sabido, el modelo de utilidad protege aquellas invenciones menores, cuya novedad y actividad inventiva pueden resultar, para algunos ⁽²⁾, más que discutible.

El art. 143 de la Ley de Patentes de 1986 define en su primer apartado los modelos de utilidad como:

"aquellas invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación"

² Algunos estudiosos de la propiedad industrial opinan que el concepto de "modelo de utilidad" español que se desprende de la nueva ley de patentes de 1986 es una suerte de "tapadera", bajo la que se camuflan las antiguas "patentes de introducción" que existían en el EPI y que "desaparecieron" con la nueva ley. Esto es así, por cuanto no se exige más que novedad nacional para el modelo de utilidad y a efectos de determinar si existe dicha novedad nacional, el TS no considera incluidas en el estado de la técnica - y, por tanto, no divulgadas, aquellas patentes efectivamente concedidas pero simplemente "depositadas" (sic) en la OEPM. De este modo, resulta relativamente fácil copiar aquellas invenciones protegidas por una patente en el extranjero y solicitar para ellas la protección en España como modelos de utilidad. Vid. Sentencia TS Recreativos Franco c. CIRSA.

El apartado segundo del art. 143 recoge en parte la definición de modelo de utilidad que aparecía en el antiguo EPI⁽³⁾:

*2. "En particular, podrán protegerse como modelos de utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o **partes** de los mismos, que reúnan los requisitos enunciados en el apartado anterior."*

Así pues, siempre que cumplan los requisitos exigidos y que de su configuración, estructura o constitución "resulte alguna ventaja **prácticamente apreciable** para su uso o fabricación", las piezas de repuesto o accesorios de vehículos automóviles podrán protegerse como modelos de utilidad. Ello nos lleva a la consideración de que, si una determinada creación de forma cumple una función técnica de manera que forma y función resultan inseparables, estamos ante una **forma técnicamente necesaria** y ese objeto sólo podrá ser protegido como modelo de utilidad. Por el contrario, si se puede separar la forma de la función técnica producida, entonces la función técnica podrá llegar a ser protegida como modelo de utilidad - si reúne los requisitos exigidos para ello - y la forma exterior puramente estética como **modelo industrial o diseño**: sobre un mismo objeto recaerían, entonces, dos derechos distintos.

Pero, ¿cuáles son los criterios que nos permiten distinguir si hay o no separabilidad entre la forma y la función de un objeto?. El profesor Otero Lastres⁽⁴⁾ considera que son dos:

a) criterio de la multiplicidad de las formas

Si un mismo efecto técnico puede ser conseguido **simultáneamente** por varias formas, entonces hay separabilidad entre la forma y la función.

b) incidencia de la variación de la forma en el resultado técnico producido

Si modificando la forma, se varía **inevitablemente** el efecto técnico producido, existe inseparabilidad entre la forma y la función. Se trata, pues, de una forma técnicamente necesaria.

Una vez obtenida la protección como modelo de utilidad, el siguiente paso es hacer valer ese derecho de exclusiva frente a terceros que traten de infringirlo de una manera o de otra. El Tribunal de Justicia de las Comunidades, en su sentencia de 5 de octubre de 1988⁽⁵⁾, reconoce que "la facultad del titular de un modelo protegido de impedir a terceros que fabriquen y vendan o importen, sin su consentimiento, productos que incorporen el modelo, constituye la esencia misma de su derecho exclusivo". Igualmente se establece en dicha sentencia que "el ejercicio del derecho exclusivo por el titular de un modelo relativo a elementos de carrocería de vehículos automóviles puede estar prohibido por el art. 86 si da lugar a determinados comportamientos abusivos por parte de una empresa **en posición dominante**, como la **negativa arbitraria a suministrar piezas de recambio a reparadores independientes, la fijación de los precios de las piezas de recambio a un nivel no equitativo o la decisión de dejar de producir piezas de recambio para un determinado modelo cuando aun circulan numerosos vehículos de dicho modelo, a condición de que esos**

³ La definición aparecía en el art. 171 y era la siguiente: "El Registro de la Propiedad Industrial otorga patentes de registro de modelo de utilidad y a este efecto considerarán como modelos los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio o efecto nuevo, o una economía de tiempo, energía o mano de obra o un mejoramiento en las condiciones higiénicas o psicofisiológicas del trabajo".

⁴ Otero Lastres, El Modelo Industrial, Madrid, ed. Montecorvo, 1977.

⁵ As. 238/87 VOLVO c. Erik Veng UK (Ltd), Rec. 1987, pg. 6211.

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información *comportamientos puedan afectar al comercio entre Estados miembros.*” Esta misma opinión se reiteró en la sentencia de misma fecha, As. Renault.⁽⁶⁾

Luego ya tenemos los elementos principales que sustentan el criterio del Tribunal a la hora de valorar si el ejercicio del derecho de monopolio que corresponde al titular del modelo protegido afecta negativamente al comercio entre Estados miembros y da lugar a una serie de comportamientos abusivos por parte de la empresa fabricante de vehículos automóviles:

- en primer lugar, dicha empresa ha de detentar una **posición dominante** en el mercado y prevalerse de ella de una manera abusiva. En la mayoría de los casos, una situación de monopolio en la que los grandes fabricantes se reparten la clientela mediante acuerdos de reparto de mercado y que celebran también acuerdos de fijación de precios, que mantienen elevados de manera ficticia según sus intereses, provoca una "huída masiva" del usuario de vehículos automóviles hacia el sector de los reparadores independientes en busca de precios más ajustados a su economía, con el riesgo añadido de que el producto no alcance los niveles de calidad garantizados por el fabricante y con ello se afecte de manera negativa la seguridad global del vehículo.

- en segundo lugar, se citan toda una serie de comportamientos que se consideran abusivos y que son aquellos que provocan la mayoría de las quejas que, por parte de los sectores afectados, llegan a oídos de la Comisión:

a) negativa arbitraria a suministrar piezas de recambio a reparadores independientes que se hallan fuera de la red de distribución del fabricante.

b) acuerdos de fijación de precios, restrictivos de la libre competencia.

c) decisión de dejar de producir piezas de recambio para un determinado modelo cuando aún circulan numerosos vehículos de dicho modelo. Ello se produce cuando se "agota" la vida comercial del modelo y el fabricante considera más rentable su reestilización o sustitución por otro modelo nuevo, con lo cual se deja desabastecido el mercado de piezas de recambio del modelo antiguo, que sigue circulando unos años más, con el consiguiente perjuicio para sus propietarios, que encuentran muy difícil, casi imposible, el hallar piezas de recambio para sus vehículos, teniendo que recurrir - en estos casos - a reparadores independientes.

La duración de la protección conferida por el modelo de utilidad en la legislación española es de diez años improrrogables, aunque la cobertura que ofrece se asimila a la protección conferida por la patente de invención.⁽⁷⁾

La figura del modelo de utilidad no aparece regulada como tal en todas las legislaciones europeas. En cambio, todas aquellas invenciones "menores" se protegen como "**petty inventions**", concepto que se toma de la legislación australiana y que han adoptado a través de la británica algunas legislaciones europeas. Al contrario que el modelo de utilidad español, las "petty inventions" requieren novedad mundial; son una especie de "patentes de segundo orden", que se ciñen completamente al perfil de lo que se entiende por invención patentable.

Además de la protección como modelo de utilidad, el fabricante puede optar por proteger las creaciones como **modelos industriales**. En España, las figuras del modelo y dibujo industrial, que amparan las creaciones de forma tridimensionales y bidimensionales respectivamente, no han sido reformadas aún y continúan rigiéndose, en su aspecto jurídico-material, por el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI). En cambio, en su aspecto jurídico-procesal rige el título XIII de la Ley de Patentes de 1986.

⁶ As. 53/87 CICRA y S.P.A. Maxicar c. Régie Nationale des Usines Renault, Rec. 1987, pg. 6039.

⁷ Vid. art. 152 de la Ley de Patentes de 1986.

El EPI define el modelo industrial en su art. 182.1 como:

"todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y pueda definirse por su estructura, ornamentación, configuración o representación."

A su vez, la definición de dibujo industrial aparece en el art. 182.2 del EPI:

"toda disposición o conjunto de líneas o colores , o líneas y colores aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio manual, mecánico, químico o combinados."

Los conceptos de dibujo y de modelo industrial formulados por el EPI son, a juicio del profesor Otero Lastres ⁽⁸⁾, opinión que compartimos, muy desafortunados y obedecen a criterios obsoletos y alejados de la realidad material de ambas figuras, puesto que:

1- se ha definido por separado el dibujo y el modelo industrial, como si fueran dos figuras jurídicas diferentes; no obstante, si se mantiene esta distinción se llega a la criticable conclusión de que si, para proteger una creación de forma bidimensional se obtiene únicamente un dibujo industrial, el titular del mismo no podrá impedir que un tercero reproduzca esta misma creación en forma tridimensional. Si se sostiene la opinión de que dibujo y modelo industrial son figuras jurídicas distintas, es porque se piensa que ambos derechos protegen creaciones diferentes y ello no siempre es así en la realidad. Se trata, en cualquier caso, de una idea - cuanto menos - discutible, por cuanto resulta relativamente sencillo copiar impunemente un modelo bidimensional, adaptándolo al espacio en tres dimensiones, y viceversa. Según el profesor Otero Lastres, existen dos posibles soluciones para esta cuestión:

a) si se suprimiese por completo la distinción entre dibujo y modelo, este problema ya no se plantearía; todas las creaciones de forma que reuniesen los requisitos exigidos serían protegidas por un mismo derecho, bajo un mismo concepto. Es preciso señalar que ésta ha sido la opción escogida por la Comisión a la hora de elaborar su Propuesta de Reglamento de Diseño Comunitario, creando una única figura, la del **diseño comunitario**, que engloba todas aquellas creaciones de forma, tridimensionales y bidimensionales, que cumplan los requisitos de registrabilidad.

b) si se optase por mantener la distinción terminológica, pero suprimiendo la distinción de contenido jurídico, el problema perdería toda su significación, puesto que una sola figura cubriría ambos derechos y la calificación de una creación de forma como dibujo o como modelo no poseería ninguna transcendencia práctica.

2- al definir dibujo y modelo industrial, se ha adoptado el llamado "concepto-tipo" inmaterial, en vez de definir modelo y dibujo como creaciones inmateriales de forma que se plasman por igual en la obra originaria y en las reproducciones.

3- el art. 169 del EPI establece la diferencia entre modelo industrial y modelo de utilidad: mientras que el modelo de utilidad protege la forma de los objetos **utilitarios**, el modelo industrial protege únicamente **la forma** de los objetos sin utilidad. Se trata de un criterio poco afortunado, porque el diseño industrial se aplica a objetos con una utilidad práctica definida, por ejemplo las partes de un automóvil.

⁸ Op. cit., pp. 306-322.

Es aquí donde surge la polémica entre fabricantes, por un lado, que pretenden la mayor protección posible para las piezas de recambio o accesorios de los respectivos modelos de automóviles, y las compañías aseguradoras, asociaciones de consumidores y reparadores independientes, por otro, que demandan la no protección en absoluto de estas piezas de recambio y reivindican su derecho a acceder libremente a ellas en el ejercicio de su actividad correspondiente. Esto resulta comprensible si analizamos el papel que cada uno de estos colectivos desempeña en la cuestión; las **aseguradoras** se ven obligadas a correr con los gastos de las reparaciones del vehículo en caso de avería o accidente, es por ello que un mercado "libre" de piezas de repuesto resulta mucho más favorable a sus intereses que un mercado "cautivo" de piezas de repuesto en el que los derechos de monopolio temporal que se otorgan al titular registral incrementan en grado sumo el precio final del producto.

Idénticos motivos, o muy similares, son los que guían a las **asociaciones de consumidores**, que consideran abusivos - y con razón, en algunos casos - los precios que se ven obligados a pagar al fabricante de una marca determinada los dueños de un vehículo de esa marca.

En cuanto a los **reparadores independientes**, éstos reclaman que se respete, por parte de los fabricantes, el principio de la libre competencia y que no se pongan barreras o cortapisas al libre ejercicio de su actividad laboral. Ahora bien, es innegable que, con esta misma actividad laboral, están infringiendo derechos exclusivos de terceros, que podrán ejercer contra ellos las acciones legales pertinentes en cada caso.

2. EL SISTEMA BRITÁNICO DE PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS Y SU INFLUENCIA EN LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE DISEÑO COMUNITARIO

El sistema británico de protección de los diseños presenta una doble vertiente:

- por un lado, el **diseño registrado**, que ofrece una mayor protección, pero requiere que se solicite ante la Oficina de Patentes.
- por otro, el **diseño no registrado**, que concede una protección más débil pero automática, sin necesidad de registro.

El **diseño registrado** es un derecho de monopolio que se concede en base a la apariencia externa de un objeto. Posee una duración máxima de 25 años, repartidos en períodos de cinco años. Puede añadirse a la protección del diseño no registrado o del "copyright". Ahora bien, no todos los diseños se pueden registrar. Cuando la apariencia estética de un objeto no es significativa o cuando el diseño de una parte se determina por la forma del conjunto, entonces el diseño no es registrable. Así pues, los diseños puramente funcionales no pueden registrarse, puesto que su apariencia externa no es verdaderamente importante: **diseños como la aleta o el capó de un automóvil no pueden ser registrados porque su forma y configuración están determinadas por el diseño global del automóvil**. En otras palabras, la protección que confiere el diseño registrado está pensada únicamente para aquellos diseños **realmente estéticos y originales**, que sean nuevos y materialmente diferentes de cualquier otro diseño concedido y publicado - esto es, no divulgados públicamente en el Reino Unido antes de la presentación de la solicitud - para el mismo tipo o cualquier otro tipo de objeto. El titular de un diseño registrado posee el derecho de exclusiva de fabricar, importar o vender cualquier objeto al que el diseño haya sido incorporado. El titular posee, además, el derecho de emprender acciones legales contra un tercero que infrinja su derecho y solicitar daños y perjuicios por el daño que le hubiere sido causado.

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

El **diseño no registrado** es un nuevo derecho de propiedad industrial que protege aquellos diseños originales, fuera de lo común, de la forma o configuración de los objetos. No se trata de un derecho de monopolio, sino de una protección contra las copias que dura hasta 10 años a partir de la primera comercialización de los objetos a los que se aplica el diseño, o quince años desde la creación del diseño. Ha de tratarse siempre de un diseño tridimensional; los diseños bidimensionales, como aquellos que se aplican a los tejidos o telas para la decoración de interiores, no pueden beneficiarse de este tipo de protección, aunque sí pueden ser protegidos por medio del "copyright" o del diseño registrado. Los diseños bien conocidos o comunes, que forman parte del entorno cotidiano, no podrán, tampoco, optar a este tipo de protección, que surge automáticamente con la creación del diseño. Se trata de un derecho exclusivo durante los primeros cinco años desde la primera comercialización de los productos a los que se aplica el diseño no registrado, que luego pasa a ser objeto de licencias de derecho para los restantes cinco años. Como es lógico, durante esos primeros cinco años el diseño no registrado es objeto de copias no autorizadas y se produce la posterior comercialización de los productos a los que se incorpora este diseño. El titular de un diseño no registrado posee el derecho de emprender acciones civiles ante el Tribunal para pedir una indemnización por los daños causados, una orden de cesación o cualquier otro tipo de acciones permitidas al demandante en caso de infracción de un derecho de propiedad. Durante los cinco años finales, cualquier persona está legitimada para solicitar una licencia que le permita fabricar y vender artículos que incorporen ese diseño.

Aquellas características del diseño que permiten a un objeto conectar funcionalmente o combinarse estéticamente con otro no pueden protegerse. Esto es lo que se conoce como la doctrina del "*must fit*" y del "*must match*" y se aplica para evitar que los diseños de las piezas de repuesto sean mantenidos fuera del mercado. Esto significa que no se puede impedir que los competidores copien aquellas características de un diseño protegido que permitan a sus propios diseños conectar o combinarse con el equipamiento existente diseñado por un tercero. En cualquier caso, los competidores infringen un diseño no registrado si copian características del mismo cuando no es realmente necesario.

Es preciso señalar que, por el momento, y hasta que no entre en vigor el Reglamento sobre Diseño Comunitario, el diseño no registrado resulta solamente efectivo en el Reino Unido. Por lo que se refiere a dicho Reglamento sobre Diseño Comunitario, el texto definitivo aún no ha sido adoptado debido a las continuas protestas de los diversos colectivos a los que la adopción del mismo afectaría - según ellos - de modo adverso. Es, precisamente, la cuestión de la protección de las piezas de repuesto la que, a modo de espada de Damocles, pende sobre el ánimo de la Comisión, que busca afanosamente una salida al conflicto de intereses que pueda satisfacer a unos y a otros. Ello se desprende de la letra de la Propuesta, que introduce una serie de previsiones al respecto, algunas de las cuales muestran un marcado espíritu anglosajón, poniendo de manifiesto el papel que el Reino Unido ha desempeñado en la redacción de dicha Propuesta.

La Comisión establece, en el considerando primero, que "*la creación de un sistema unificado de diseños comunitarios a los que se conceda protección uniforme con efectos uniformes en todo el territorio de la Comunidad*" contribuiría a lograr los objetivos de creación de un mercado interior, supresión de los obstáculos para la libre circulación de mercancías y establecimiento de un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado común.

Con la única excepción de los países del Benelux, la protección de los diseños en la Comunidad se rige por la legislación nacional aplicable y se limita al territorio del Estado miembro afectado; ello puede tener como consecuencia el que diseños idénticos reciban una protección diferente en distintos Estados miembros y en favor de titulares diferentes, lo que provoca una posible tabicación del mercado interior respecto a los productos que incorporan un diseño particular en áreas con diferentes titulares, constituyendo por lo tanto un obstáculo para la Libre Circulación de Mercancías. De todo ello se desprende la necesidad de "*crear una normativa comunitaria sobre diseños que sea directamente aplicable en todos los Estados miembros y de establecer una autoridad en materia de diseño comunitario con competencia en toda la Comunidad, pues sólo de este modo será posible obtener, mediante una única solicitud depositada ante una oficina común de diseños, con arreglo a un procedimiento único y en virtud de una única legislación, la protección de un diseño en una zona que abarque a todos los Estados miembros.*"⁹

⁹ Propuesta de Reglamento sobre Diseño Comunitario, Considerando 5º.

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

Ahora bien, la Comisión reconoce que deben ser excluidos de tal protección aquellos diseños "*elaborados en respuesta a una necesidad funcional y que no permita incluir otros aspectos arbitrarios de diseño*". Por otro lado, "*no debe impedirse la interoperabilidad de productos de distintas marcas, como ocurriría si se incluyera el diseño de ajustes mecánicos en la definición de diseño*." Sin embargo, "*los ajustes mecánicos pueden constituir un elemento importante de la novedad de los **productos modulares** especialmente diseñados para permitir a un número cualquiera de dichos productos, idénticos o diferentes pero intercambiables, conectarse simultáneamente en un sistema modular, por lo que convendría que fueran objeto de protección*"; siempre que ello no impida la sustitución de una parte de un sistema no modular por otra de una marca diferente basándose únicamente en la forma y configuración particular de una pieza de recambio determinada.

Aunque no se hace una referencia concreta al problema de la protección de las piezas de repuesto, el considerando 12 admite la posibilidad de que la protección jurídica del diseño pueda dar lugar en determinadas circunstancias "*a la creación de monopolios en productos genéricos y mercados cautivos, vinculando indebidamente a los consumidores a una marca específica de un producto y que, por lo tanto, sería necesario introducir una disposición que posibilite la reproducción de diseños aplicados a partes de productos complejos con fines de reparación y en circunstancias muy determinadas*." Ni en ese considerando ni en ningún otro se especifica cuales han de ser esas circunstancias.

Atendiendo a la vida comercial del diseño, la Propuesta plantea la necesidad de que existan **dos formas de protección distintas**, la protección a corto plazo del derecho a un **diseño no registrado** y la protección a largo plazo del derecho a un **diseño registrado**. También se contempla la posibilidad de probar en el mercado los productos a los que se ha incorporado el diseño, antes de decidir si conviene o no obtener protección como diseño comunitario registrado, sin que esta divulgación previa afecte a la novedad ni al carácter singular de un diseño. Para ello, se concede al diseñador un plazo de un año anterior a la fecha de depósito de la solicitud.

La Propuesta de Reglamento sobre Diseño Comunitario adopta, en esencia, las líneas maestras del sistema británico para los diseños, creando la figura del **diseño comunitario no registral** que, como sucede en la legislación británica, confiere únicamente a su titular el derecho a impedir las copias del mismo y que ha de reconocerse también en los casos de comercialización de productos a los que se ha incorporado un diseño ilícito. La protección de los diseños no registrados presenta una duración de tres años desde la fecha en que se hizo público por vez primera el diseño para el que se reivindica la protección.

Por su parte, el **diseño comunitario registrado** confiere un derecho de carácter exclusivo, en consonancia con su mayor seguridad jurídica y presenta una duración inicial de cinco años a partir de la fecha de depósito de la solicitud, prorrogables por períodos de cinco años hasta un total de veinticinco.

A su vez, la Comisión recoge a su manera en el art. 9, bajo el epígrafe "Diseños técnicos no arbitrarios y diseños de interconexiones", la doctrina británica del "*must fit*", estableciendo la prohibición de proteger como diseño comunitario aquellos diseños **puramente funcionales** en los que la forma viene determinada por la función que desempeña, lo que en España se protegería, probablemente, como modelo de utilidad. Tampoco tendrían la consideración de diseños comunitarios los diseños cuya forma y dimensiones exactas se reproducen de tal modo que el producto al que se incorporen pueda conectarse con otro producto ("*must fit*").

Aparentemente, no se dice nada, de aquellos diseños cuyo sentido último es que el producto al que van incorporados combine estéticamente o armonice con el producto complejo en el que se integra. Según la legislación británica, estos diseños tampoco pueden ser protegidos, preservando, de este modo, el libre juego de la competencia. Aunque no se diga explícitamente, en la mente del legislador comunitario han estado presentes los pros y los contras de la posible prohibición de la protección de este tipo de diseños, aunque finalmente no ha hallado suficientes motivos que justifiquen dicha prohibición, como en el caso de los diseños puramente funcionales, los cuales, debido a su carácter "técnicamente necesario", en caso de que se concediese un derecho de exclusiva sobre un diseño de este tipo, se estaría privando a la competencia de las herramientas imprescindibles para el correcto ejercicio de su actividad.

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

Esta "ausencia normativa" ha provocado airadas protestas en los sectores afectados, que no se cansan de solicitar a la Comisión la total ausencia de protección de las piezas de repuesto de vehículos automóviles. Es, quizá, este el motivo por el que la Comisión ha tratado de hallar una posible vía de compromiso, buscando contentar a unos y a otros, y ello se plasma en el art. 23 de la Propuesta de Reglamento sobre Diseño Comunitario:

"Art. 23 Uso del diseño comunitario con fines de reparación"

Los derechos conferidos por un diseño comunitario registrado no se ejercerán frente a terceros que, tres años después de la primera comercialización del producto al que se haya incorporado o aplicado un diseño, haga uso de ese diseño a efectos del art. 21 , siempre que:

- a) el producto al que se haya incorporado o aplicado un diseño forme parte de un producto complejo de cuya apariencia dependa el diseño protegido,*
- b) el propósito de ese uso sea permitir la **reparación** del producto complejo con el fin de restaurar su apariencia original, y*
- c) el público no sea inducido a error en cuanto al origen del producto utilizado para la reparación."*

Según el art. 21.1 de la Propuesta, el **diseño comunitario registrado** confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a impedir a terceros la utilización **sin su consentimiento** de cualquier diseño comprendido en el ámbito de protección del diseño comunitario registrado. La utilización mencionada comprenderá, en concreto, **"la fabricación, comercialización o uso de un producto al que se haya incorporado o aplicado el diseño, así como la importación, exportación o almacenamiento de dichos productos para los mismos fines."** Por el contrario, el **diseño comunitario no registrado** únicamente permite a su titular impedir a terceros la copia del mismo sin su consentimiento o la utilización de cualquier diseño comprendido en el ámbito de protección del diseño comunitario no registrado que sea resultado de una copia. La utilización mencionada comprende los mismos supuestos que en el caso del diseño registrado y también aquí se siguen las líneas maestras del sistema británico en lo que se refiere a la extensión de la protección conferida.

No obstante, el art. 23 viene a matizar el alcance de esta protección, recortando la facultad que el titular del diseño registrado tiene de impedir la utilización sin su consentimiento de cualquier diseño que se halle comprendido en el ámbito de protección de su derecho exclusivo. Siendo así, el titular no podrá impedir, una vez transcurridos tres años desde la primera comercialización de los productos a los que su diseño protegido vaya incorporado, que un tercero haga uso de su diseño, cuando el diseño se aplique a un producto integrado en otro producto complejo **"de cuya apariencia dependa el sistema protegido"**: éste sería el supuesto del **"must match"**. Si bien no se ha impedido que un diseño estéticamente conjuntado se pueda proteger , reservándose - de este modo - su titular un derecho de exclusiva, lo que podría - en cierto modo - entorpecer el libre desarrollo de la competencia, sí se ha limitado el alcance y extensión de la protección que confiere. A nuestro juicio, nos hallamos ante una más que probable concesión de la Comisión a aquellas voces que se alzan contra el monopolio de los constructores sobre el mercado de las piezas de repuesto.

Este razonamiento viene a quedar confirmado por la segunda condición que aparece en el art. 23 de la Propuesta: el propósito de ese uso ha de ser permitir la **reparación** del producto complejo con el fin de restaurar su apariencia original. Con esto se está refiriendo a aquellos supuestos en los que, debido a un accidente o avería, es necesario servirse de estas piezas de recambio para restaurar la apariencia original del vehículo automóvil. Pero es que, además, como queriendo cubrirse las espaldas, la Comisión puntualiza que de todo ello no ha de derivarse un riesgo de confusión para el público de los consumidores (la Comisión no especifica si se trata o no del "usuario informado" o simplemente del consumidor medio) en cuanto al origen del producto utilizado para la reparación.

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

Si con "consumidores" se quiere hacer referencia al dueño del vehículo, resulta ingenuo el creer que aquel puede llegar a ignorar en algún momento el origen de las piezas empleadas en la reparación de su vehículo, habida cuenta de las diferencias de precios existentes entre las piezas originales y las fabricadas por reparadores independientes. Además, está el hecho de que es el dueño del vehículo quien elige el lugar en que el se ha de efectuar la reparación: existen pequeños talleres de reparación que están concertados con los diversos constructores de vehículos, a modo de "distribuidores exclusivos" de piezas de repuesto para los vehículos con la marca de ese fabricante. Otros talleres, en cambio, son absolutamente independientes, en el más amplio sentido del término y, aunque suelen acudir a los grandes fabricantes para su abastecimiento, también se surten en los pequeños fabricantes independientes, lo que les resulta, sin lugar a dudas, más rentable, al ser los precios más económicos.

El tenor del art. 23 parece indicar que, en estos casos, un reparador independiente podrá hacer uso de un diseño comunitario registrado propiedad de un tercero, siempre que hayan transcurrido tres años desde la primera comercialización del producto al que se haya aplicado dicho diseño, que el uso se haga con fines de reparación para devolver al vehículo su apariencia original y que este uso no induzca a error al público en cuanto al origen y la calidad del producto utilizado para la reparación, lo cual podría ser fácilmente evitado, siempre que junto con la indicación acerca del destino de las piezas de repuesto para una determinada marca de automóviles, aparezca el nombre del taller independiente que las fabrica¹⁰, puesto que tanto la Ley de marcas española, en su art. 33.2, como el Reglamento sobre la marca comunitaria, art. 12.c, admiten la posibilidad de que se pueda hacer uso de la marca ajena para indicar el destino final de las piezas de recambio o accesorios, siempre que se haga **de buena fe y no a título de marca**.

El Proyecto de nuevo Reglamento 123/85, relativo a la aplicación del apartado 3 del art. 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicios de venta y post-venta de vehículos automóviles, preve que los distribuidores puedan comprar con libertad las piezas sueltas a sus propios fabricantes, siempre y cuando se respete un nivel de calidad equivalente al de los productos contractuales. Igualmente, se les reconoce a éstos el derecho de marcar las piezas. No hay que olvidar que los grandes constructores de vehículos automóviles no fabrican directamente, en la mayoría de los casos, estas piezas de repuesto, sino que subcontratan este servicio - y otros muchos - a pequeños fabricantes independientes, que, generalmente, suelen coincidir con aquellos que, presumiblemente, infringen el derecho exclusivo de los grandes constructores. La modificación introducida por el nuevo Reglamento 123/85 abre una vía de solución al conflicto existente, al dejar a la elección del distribuidor el decidir a quién le compra las piezas de repuesto, siempre que se respeten unos niveles de calidad predeterminados.

Lo que resulta innegable es que ambas posiciones - la del fabricante y la del reparador independiente - son prácticamente irreconciliables, ya que al hallarse los segundos fuera del sistema de distribución de un determinado fabricante (precisamente el término inglés que los designa es el de "**outsiders**"), el primero se niega a reconocer las actividades de estos últimos, puesto que no percibe compensación alguna por lo que él considera una grave infracción contra su derecho exclusivo. Por su parte, aquellos se niegan a respetar un derecho de exclusiva que, a su juicio, quiebra peligrosamente los principios de Libre Circulación de Mercancías y Libre Competencia, que daña seriamente los cimientos de la construcción del mercado interior y que constituye una restricción encubierta al comercio entre los Estados miembros. Ello ha generado una abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades, atendiendo siempre al incumplimiento o no de los arts 85 y 86 del Tratado de Roma. Seguidamente, vamos a comentar las dos sentencias más relevantes, que han dictado la pauta seguida por la Comisión en lo relativo al problema de las partes de carrocería para automóviles.

¹⁰ Sentencia del TJCE de 5/10/88. Asunto Consorzio italiano y Maxicar c. Régie nationale des usines Renault, Rec. 1988, pg. 6039. El Consorzio y Maxicar opinaban que el medio para proteger al consumidor o el interés más general de seguridad no es el monopolio del fabricante, sino más bien un control público sobre las características del producto.

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información
**ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA COMUNITARIA MÁS
RELEVANTE**

Ambas sentencias son de idéntica fecha, 5 de octubre de 1988. La primera de ellas es la del **asunto 53/87 Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli y Maxicar c. Régie Nationale des Usines Renault** (Rec. 1988, pg. 6039). Los hechos son los siguientes: el Consorzio italiano..., asociación empresarial que agrupa varias empresas italianas que fabrican y comercializan piezas sueltas de carrocerías de vehículos automóviles, y Maxicar, una de las empresas miembro del Consorzio que produce elementos de carrocería para los vehículos Renault, ejercitaron ante el Tribunale civile e penale de Milán una acción contra la Régie nationale des usines Renault, con el fin de obtener la declaración de nulidad de determinadas patentes de modelos ornamentales relativos a elementos individuales de la carrocería de coches Renault, así como la declaración de que la producción y comercialización de piezas de recambio no originales no constituye un acto ilícito a la luz de las normas relativas a la competencia desleal. El órgano jurisdiccional nacional, después de haber considerado conforme a la normativa italiana en materia de patentes la protección como modelo ornamental de piezas sueltas, elevó al Tribunal de Justicia de las Comunidades dos cuestiones prejudiciales acerca de la compatibilidad o no de la protección de las piezas de recambio con el Derecho Comunitario.

Cada una de las partes presentó sus respectivos argumentos: el Consorzio y Maxicar alegaron que los fabricantes intentaban conseguir, mediante la práctica de de la obtención de patentes, la eliminación total de la competencia de las empresas de piezas de recambio independientes y que ello tendría consecuencias nefastas, en particular para los intereses de los consumidores, puesto que supondría un aumento de precio de las piezas de recambio hasta el límite extremo, más allá de lo que el dueño del vehículo está dispuesto a pagar. Por otro lado, la reparación de los vehículos sería más costosa aún por cuanto el usuario no podría hallar algunas de las piezas que el fabricante no tiene interés en producir y, además, también quedaría reducida la asistencia para los vehículos antiguos, ya que, para vender vehículos nuevos, los fabricantes tratan de eliminar del mercado los coches más antiguos adoptando una política de precios de recambio que convierte las reparaciones en económicamente injustificadas a la luz del valor comercial del vehículo.

El Consorzio y Maxicar mantenían, asimismo, que la producción de piezas de recambio por parte de los fabricantes de recambios independientes **no presupone necesariamente una mala calidad de dichas piezas**, si tenemos en cuenta que muchas piezas de recambio no originales son fabricadas por las propias empresas que suministran a los fabricantes para el primer montaje. Por otra parte, las piezas fabricadas por estas empresas están sujetas a la homologación de las autoridades públicas precisamente para garantizar el respeto de las normas de calidad.

Por su parte, Renault y el Gobierno francés sostenían que las firmas europeas fabricantes de vehículos automóviles siguen una estrategia que consiste en repercutir sus costes de producción en el precio de los vehículos y de las piezas de recambio. Si se vieran obligadas a reducir los precios de estas últimas para ponerse al nivel de los precios de los fabricantes independientes que no están sujetos a los mismos costes de producción, el precio de los automóviles debería aumentar, con la consecuencia de que se debilitaría la capacidad competitiva de la industria europea frente a la del Japón y los países del Este. Como argumento adicional, sostenían que la mala calidad de piezas de recambio fabricadas por los productores independientes puede perjudicar la reputación de los fabricantes, puesto que el propietario del vehículo ignora, en la mayoría de los casos, cómo se ha llevado a cabo la reparación y, en consecuencia, la utilización de piezas no originales.

Como puede observarse, en esta sentencia se repiten todos los argumentos, que ya hemos analizado previamente, a favor y en contra de conceder un monopolio a los fabricantes de vehículos automóviles sobre las piezas de repuesto de sus modelos. no vamos a entrar en mayores consideraciones acerca de la pertinencia o no de tales argumentos, pero sí queremos destacar algunas de las conclusiones presentadas por el Abogado General, Sr. Jean Míscho, para luego contrastarlas con el texto de la sentencia.

Según el Tribunal de Milán y las partes demandantes en el asunto principal, una pieza de recambio no es objeto de un esfuerzo de creación estética distinto del efectuado en el momento de la concepción de la carrocería en su conjunto y, por lo tanto, no puede ser por sí misma objeto del derecho de modelo, puesto que el esfuerzo de creación estética llevado a cabo en el momento de la concepción de la carrocería en su conjunto ya está suficientemente recompensado mediante la obtención de un derecho exclusivo sobre la totalidad de la carrocería.

El Abogado General considera que esto no es así, y que, no sólo la carrocería en su conjunto, sino cada uno de los elementos que la componen son el resultado del esfuerzo creador o innovador del fabricante. A su juicio, la cuestión de la "doble retribución" de este esfuerzo creador no tiene objeto, por cuanto el reparto de dicha retribución o amortización de las cantidades invertidas en I+D entre el precio del vehículo entero por una parte y el precio de las piezas de recambio por otra no supone, en modo alguno, excederse del ámbito de protección de la propiedad industrial. Por todo ello, el Abogado General propuso al Tribunal que diera la siguiente respuesta a la primera de las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional italiano: *"Los art. 30 a 36 del Tratado CEE no se oponen a que el titular de una patente de modelo ornamental otorgada en un Estado miembro alegue el derecho exclusivo correspondiente para prohibir a terceros la fabricación, exportación, importación, así como la venta de partes separadas que componen en su conjunto la carrocería de un automóvil ya comercializado, es decir, de piezas separadas destinadas a la venta de piezas de recambio de este mismo automóvil."*

En lo que se refiere a la segunda cuestión, el Abogado General concluye que la simple obtención de un derecho de propiedad industrial o comercial no constituye un abuso de posición dominante. Para ello, se exige la presencia de un elemento suplementario, que puede consistir, por ejemplo, en unas condiciones de venta discriminatorias, en la negativa a seguir fabricando piezas de recambio de un modelo cuya producción se haya interrumpido, aún cuando sigan circulando muchos vehículos del mismo tipo o en la práctica de "precios no equitativos". El Abogado General propone al Tribunal que responda a la segunda cuestión prejudicial del siguiente modo: *"El art. 86 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que una firma de fabricación de automóviles no explota de forma abusiva una posición dominante por el simple hecho de obtener la patente de un modelo sobre las partes que componen la carrocería de los vehículos que ella misma fabrica y de ejercer los derechos derivados del mismo."*

La sentencia del Tribunal de Justicia recoge de modo íntegro todas estas reflexiones y concluye que las normas relativas a la libre circulación de mercancías no se oponen a que el titular de una patente de modelo ornamental sobre piezas de recambio destinadas a los vehículos por él fabricados prohíba a terceros fabricar sin su consentimiento piezas protegidas, para su venta, exportación o importación en el mercado interior. Asimismo, el simple hecho de haber obtenido patentes de modelos ornamentales relativos a elementos de carrocería de vehículos automóviles no constituye un abuso de posición dominante en el sentido del art. 86 del Tratado; el ejercicio del derecho exclusivo inherente a dichas patentes puede verse prohibido por el art. 86 del Tratado si da lugar a determinados comportamientos abusivos por parte de una empresa en posición dominante, tales como los antes mencionados, siempre que dichas conductas puedan afectar al comercio entre Estados miembros.

La segunda sentencia es la del **Asunto 238/97 AB Volvo c. Erik Veng (UK) Ltd** (Rec. 1988, pg. 6211). La empresa Volvo, titular en el Reino Unido de un modelo registrado relativo a los laterales delanteros de los automóviles Volvo de la serie 200, demandó a Veng ante la High Court of Justice por violación de su derecho exclusivo. Veng importaba estas mismas piezas de carrocería, fabricadas sin la autorización de Volvo, y las comercializaba en el Reino Unido. La High Court of Justice planteó al Tribunal de Justicia tres cuestiones prejudiciales, la segunda de las cuales es la que más nos interesa y que versaba sobre la posibilidad de que la negativa de un fabricante de conceder a terceros una licencia para suministrar piezas de carrocería de los automóviles fabricados por él, a pesar de que éstos estén dispuestos a pagar una compensación económica razonable por todos los artículos vendidos bajo la licencia, pudiese constituir un abuso de posición dominante por parte de dicho fabricante.

La parte demandada afirmaba que, en estos casos especiales donde el producto es protegido artificialmente frente a la competencia, el Derecho comunitario de la competencia debe conciliar, en cierto modo, dos

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información
factores aparentemente contradictorios: la remuneración del inventor y la protección del consumidor. La única solución satisfactoria, siempre según Veng, consistiría en recurrir a una licencia obligatoria, la cual permita a la vez remunerar al inventor equitativamente por su esfuerzo de creación impidiéndole al mismo tiempo que elimine toda competencia posible en el mercado relevante. La negativa a conceder una licencia, previo pago de una compensación económica justa y razonable, permite suponer que el titular del derecho de propiedad industrial de que se trata desea crear una situación de monopolio en la cual podrá exigir una compensación económica superior a la que sería justa.¹¹

El Abogado General destaca que, sólo en aquellos casos en que se da una explotación abusiva de una posición dominante ejercida en conexión con un derecho de propiedad industrial, la autoridad competente nacional debería imponer una o varias licencias obligatorias al titular de la patente o del modelo registrado.

El Tribunal concluye del siguiente modo: *"La negativa del titular de un derecho de modelo, relativo a piezas para carrocería, a conceder a terceros una licencia para el suministro de piezas que incorporan dicho modelo, a pesar de que se le ofrezca una compensación económica razonable, no puede considerarse en sí misma una explotación abusiva de posición dominante a los efectos del art. 86 del Tratado."*

CONCLUSIONES

A nuestro juicio, la alternativa de las licencias obligatorias no parece tan descabellada, si tenemos en cuenta que es una de las soluciones más equitativas, basada en la consideración de los intereses de todas las partes. El fabricante recibe, pues, una compensación suplementaria por su esfuerzo creador o innovador y los reparadores independientes se ven, de este modo, reconocidos y amparados por un marco de legalidad. Por su parte, los consumidores se benefician de la existencia de un número elevado de proveedores de piezas de repuesto en el mercado, lo que, sin duda, ha de repercutir en el precio final de la reparación. Además, la calidad de las piezas está garantizada por el control que los fabricantes/licenciantes han de ejercer en su propio beneficio. Este es, en definitiva, el objetivo perseguido, aunque es preciso reconocer que ni fabricantes ni reparadores independientes parecen apostar por la vía de las licencias como medio de solución al conflicto.

Otra alternativa, planteada por los estudiosos del tema, sería la de reducir la duración de la protección a cinco o siete años improrrogables, que suele ser la duración media de la vida comercial de un vehículo, pues consideran que ese período de tiempo es suficiente para que los fabricantes recuperen gran parte de las inversiones efectuadas en investigación y publicidad. Transcurrido ese plazo, el modelo pasaría a dominio público, pudiendo ser libremente copiado por cualquier tercero. De este modo, el mercado de piezas de repuesto de vehículos antiguos no quedaría desabastecido al interrumpir el fabricante la fabricación de dicho modelo y de las piezas de repuesto correspondientes. Esta podría ser una solución válida, de no ser porque cinco o siete años es un plazo de tiempo insuficiente para que el fabricante recupere una parte sustancial de las inversiones realizadas. Se debería habilitar, pues, una vía alternativa de compensación.

Estas son, a grandes rasgos, las dos soluciones, de las muchas planteadas por las partes, que nos parecen más oportunas, puesto que tratan de equilibrar - en mayor o menor grado - los intereses de las partes, sin favorecer demasiado a unos en perjuicio de los otros. Corresponde a las partes implicadas el abrir un camino de diálogo que desemboque en un compromiso serio de poner fin a tan largo y espinoso conflicto.

¹¹ Conviene recordar aquí la sent. de 9 de julio de 1985, As. 19/84 Pharmon c. Hoechst, Rec. 1985, pp. 2281 y ss., en la que el Tribunal consideró que una licencia obligatoria impuesta al titular de un derecho de propiedad industrial, sin su consentimiento, por las autoridades competentes de un Estado miembro privaba al titular del derecho de su facultad de decidir libremente las condiciones en las cuales comercializa suprodueto y que, por ello, es lícito permitir al titular del derecho exclusivo que se oponga a la importación y comercialización de los productos fabricados en el ámbito de una licencia obligatoria para garantizarle el contenido de los derechos de exclusiva que se derivan de su patente.

RESUMEN

El problema de la protección de las piezas de repuesto de vehículos automóviles es de una complejidad tal que precisa de un análisis exhaustivo de las razones que han llevado a la actual situación de conflicto permanente entre las partes. El legislador se ve ante la difícil tarea de tener que velar por los intereses de toda una serie de colectivos, intereses que resultan, las más de las veces, heterogéneos e, incluso, contrapuestos. Por un lado, debe recompensar, de alguna manera, el esfuerzo investigador de los fabricantes de automóviles y la enorme inversión económica (en materia de publicidad, registros, etc...) que realizan. Por otro lado, debe atender a los intereses de los consumidores/ usuarios de estos vehículos y su derecho a encontrar en el mercado los repuestos necesarios para aquellos a unos precios razonables, fruto de la libre competencia. Finalmente, debe considerar los derechos del pequeño fabricante independiente de repuestos no originales a ejercer libremente su actividad, sin trabas ni cortapisas, siempre que se halle incurso en el marco legal apropiado a las circunstancias del ejercicio de la libre competencia sin quebrantar los derechos de monopolio de un tercero.

Atendiendo a todas estas razones, la solución más apropiada parece encontrarse en el régimen de las **licencias obligatorias** ; el fabricante de automóviles conservaría, de este modo, íntegro su derecho de monopolio por un tiempo no superior a cinco años fijado por la ley ,y ello bastaría para recompensar de alguna forma sus inversiones, pero se vería obligado, una vez transcurrido este plazo de tiempo, a conceder una serie de licencias a todo aquel que lo solicite, recibiendo de este modo una compensación suplementaria. Los pequeños fabricantes independientes entrarían, de este modo - a cambio del pago de unos cánones o regalías -, a formar parte del sistema de distribución selectiva de vehículos automóviles y a ejercer su actividad dentro de la más estricta legalidad, lo que - sin duda - beneficiaría a todas las partes. Se acabaría de esta forma con la picaresca de los pequeños talleres independientes, que trabajan ,en muchos casos, a costa de los grandes fabricantes de renombre, dañando el prestigio de aquellos y sacando partido de su situación marginal para captar clientela , a la que atraen con sustanciosas reducciones de precios, lo que supone un ejercicio de competencia desleal, y ello debido a su peculiar régimen económico. Se pondría fin, igualmente, al problema de la falta de calidad de algunas de las piezas suministradas por los reparadores independientes, puesto que el fabricante podría reservarse en el contrato de licencia la facultad de controlar periódicamente la calidad de las piezas. Por otra parte, mejoraría la situación del usuario/consumidor de vehículos automóviles, que hasta ahora se veía obligado, o bien a pagar unos precios abusivos, acordados por los grandes fabricantes, o bien a acudir a estos pequeños fabricantes - lo que reduce considerablemente el coste final de la reparación - , con el riesgo que ello conlleva de equivocarse en la elección. Todas estas razones parecen aconsejar la vía de las licencias como alternativa a considerar a la hora de buscar soluciones al problema de la protección de las piezas de repuesto de vehículos automóviles.

The problem of cars' spare parts is so complex that it needs an exhaustive analysis of the reasons which have led the present situation to a permanent conflict between the interested parties. The legislator has to deal with the difficult task of having to protect the interest of a bundle of collectives; whose interests are most of the times heterogeneous and, even, opposite one another. On the one hand, he has to reward, in any way, the I+D effort of cars' manufacturers and the great economic investment (advertising, registrations, etc...) that they realize. On the other hand, he must take into account the interest of Users/Consumers of these vehicles and their right to find freely in the market the necessary spare parts for them for reasonable and adequate prices derived from a free competition policy. Finally, he must also consider the right of the small independent manufacturer of non-original spare parts to work freely, without any restraint, only if this manufacturer is in the appropriate legal setting to the circumstances of the free competition exercise without breaking the monopoly rights of a third party.

Taking all these reasons into account, Compulsory Licences seem to be the most appropriate solution; by this means the cars' manufacturer maintains his whole monopoly right up to a five years' term fixed by law, and this could be sufficient time to reward in any way his investments, but he would find himself compelled, - once this said term has passed-, to give a series of licences to each one who apply for it, receiving so a supplementary compensation. In this way the small independent manufacturers would take part -in return for some royalties- in **the selective distribution system of vehicles** and they would practise their profession in strict legality, what would undoubtedly benefit each one of the parties involved. By this means, the guile and subterfuge of small independent factories would be stopped; they work, in most of the cases, at the expense of the great famous manufacturers, spoiling their good name and benefitting from its own marginal situation in the market in order to attract customers by offering them a high lessening of prices, what implies an unfair competition practice; and all this as a direct consequence of their peculiar economic system.

It would also put a stop to the problem of some of the spare parts supplied by the independent repairers in which the minimum quality lacks, because the manufacturer could put as a condition to the licence contract to check periodically the quality of the spare parts. On the other hand, the situation of the user/consumer of vehicles would become better, because up till now, he was obliged either to pay abusive prices, fixed under agreement by the great manufacturers, or to go to these small manufacturers -which considerably reduces the final cost of the reaping-; which carried the risk of the consequences of a wrong choice between them. All these reasons seem to recommend the way of licensing as a valid alternative to consider when looking for a solution to the problem of the protection of spare parts of vehicles.

Isabel Llopis Mena

Comisión de las Comunidades Europeas. Oficina de publicaciones Oficiales de las Comunidades

La política de competencia en la Comunidad Europea, serie "Documentos Europeos", Alemania, julio 1992.

Confederación española de Organizaciones Empresariales & Despacho de Bruselas de J & A Garrigues

Guía sobre los acuerdos de distribución en el derecho comunitario, ed. Mundi-Prensa, Madrid, 1990.

Chover, Rosa

"El Reglamento 123/85 seguirá regulando los contratos de distribución de vehículos automóviles en exclusiva diez años más, aunque con sustanciales modificaciones a favor de los concesionarios". Comunidad Europea Aranzadi, Dic. 1994, pp. 35-37.

Lefebvre, Francis

Commercial distribution; concurrence; consommation, ed. Juridiques Lefebvre, 10ª ed.

Martínez del Peral Cagigal, Isabel

"La definición del mercado y la valoración de la posición dominante en el sistema comunitario de control de concentraciones de empresas", Gaceta Jurídica CEE, sept. 1993, D-20, pp. 47-90.

Meyronneinc, Guy

"Automobiles: À produit spécifique, distribution selective", R.A.E., nº3, 1994, pp.24-26.

Otero Lastres, José Manuel

El Modelo Industrial, ed. Montecorvo, Madrid, 1977.

Pellicer Zamora, Rafael

"Derecho comunitario de la Competencia", Gaceta jurídica CEE, julio 1986, nº18, D-3, pp. 455-543.

Tobío Rivas, Ana Mª

"Las exenciones por categorías en el Derecho español de la competencia: el Real Decreto 157/1992", Derecho de los Negocios, 1992, año 3, nº24, pp. 23-29.

Vías Alonso, Javier

"La aplicación del art. 85 TCEE a los sistemas de distribución selectiva", Gaceta Jurídica CEE, B-45, sept. 1989, pp. 3-14.