



Imprensa e Informação

Tribunal de Justiça da União Europeia
COMUNICADO DE IMPRENSA n.º 94/17

Luxemburgo, 12 de setembro de 2017

Conclusões do advogado-geral no processo C-291/16
Schweppes SA/Red Paralela SL e Red Paralela BCN SL

O advogado-geral P. Mengozzi precisa os critérios que determinam se a Schweppes SA, filial espanhola do grupo Orangina Schweppes, se pode opor à importação e/ou à comercialização em Espanha dos produtos Schweppes provenientes do Reino-Unido, onde esta marca é detida pela Coca-Cola

Segundo o advogado-geral, o direito da União opõe-se à invocação de um direito exclusivo se se concluir, tendo em conta as ligações económicas entre os respetivos titulares, que essas marcas se encontram sob controlo único e que a Schweppes tem a possibilidade de determinar direta ou indiretamente os produtos nos quais é aposta a marca Schweppes no Reino-Unido e controlar a sua qualidade

A sociedade Schweppes International Ltd. é titular da marca «Schweppes» no território espanhol, país no qual a sociedade Schweppes SA tem um direito exclusivo de exploração desta marca¹. Em 2014, a Schweppes SA intentou uma ação de contrafação contra a Red Paralela por ter importado e comercializado em Espanha garrafas de água tônica com a marca «Schweppes» provenientes do Reino-Unido. Nesse país, a marca «Schweppes» é detida pela Coca-Cola, que adquiriu os respetivos direitos por cessão².

Segundo a Schweppes SA, estes atos são ilícitos, dado que as garrafas de água tônica foram fabricadas e colocadas no mercado não por ela, ou com o seu consentimento, mas pela Coca-Cola, que em sua opinião, não tem nenhuma ligação com o grupo Orangina Schweppes. Sustenta que, atendendo à identidade dos sinais e dos produtos em causa, o consumidor não consegue distinguir a origem comercial dessas garrafas. Nesta ação de contrafação, a Red Paralela defendeu-se alegando o esgotamento do direito de marca decorrente de um consentimento tácito no que respeita aos produtos com a marca «Schweppes» provenientes dos Estados-Membros da União em que a Coca-Cola é titular da marca. A Red Paralela afirma, além disso, que é incontestável a existência de ligações jurídicas e económicas entre a Coca-Cola e a Schweppes International na exploração comum do sinal «Schweppes» como marca universal.

Neste contexto, o Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona (tribunal comercial n.º 8 de Barcelona, Espanha) interroga o Tribunal de Justiça com vista a determinar se o direito da União³ se opõe a que a Schweppes SA invoque o direito exclusivo de que goza ao abrigo da legislação espanhola para se opor à importação e/ou à comercialização em Espanha dos produtos «Schweppes» provenientes do Reino-Unido, país no qual a marca é detida pela Coca-Cola.

Nas suas conclusões de hoje, o advogado-geral P. Mengozzi começa por recordar que **o Tribunal de Justiça já precisou que o princípio do esgotamento do direito conferido pela marca «funciona quando o titular da marca no Estado importador e o titular da marca no Estado exportador são idênticos ou quando, mesmo que sejam pessoas distintas, estão**

¹ A Schweppes International Ltd e a Schweppes SA são filiais, respetivamente inglesa e espanhola, da Orangina Schweppes Holding, sociedade-mãe da Orangina Schweppes Group.

² Na Europa, a Cadbury Schweppes (atual Orangina Schweppes Group) foi durante anos, a única titular dos diferentes registos nacionais do sinal «Schweppes». No entanto, em 1999, cedeu ao grupo Coca-Cola os direitos relativos às marcas «Schweppes» em treze Estados-Membros do Espaço Económico Europeu, de entre os quais o Reino-Unido, tendo mantido a titularidade desses direitos e, outros dezoito Estados.

³ Artigo 36.º TFUE e artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25).

economicamente ligados»⁴, como é o caso do fabricante e do seu concessionário, do licenciante e do licenciado ou das sociedades que pertencem ao mesmo grupo. O Tribunal de Justiça considerou que, nestas circunstâncias, os produtos em que a marca é aposta são fabricados sob o controlo da mesma entidade e que a liberdade de circulação desses produtos não põe em causa a função da marca.

Segundo o advogado-geral, tendo em conta a jurisprudência do Tribunal de Justiça, não é tanto a natureza das relações entre as entidades em causa que importa, mas o facto de, graças a essas relações, a marca se encontrar sob um controlo único. A este respeito, **o advogado-geral considera que esse critério pode abranger** não apenas as hipóteses mencionadas pelo Tribunal de Justiça em que a utilização da marca está sob o controlo de uma única pessoa (o licenciante ou o fabricante) ou de uma entidade que constitui uma entidade económica, **mas igualmente as situações em que a utilização da marca está sujeita ao controlo conjunto de duas pessoas distintas (cada uma titular de direitos reconhecidos a nível nacional) que atuam, na exploração da marca, como um único centro de interesses.** Nessas situações, a unicidade do controlo exclui que as legislações nacionais relativas ao direito das marcas possam ser invocadas para restringir a circulação dos produtos em causa.

Em seguida, o advogado-geral entende que, para efeitos da aplicação do princípio do esgotamento, se pode considerar que os titulares de marcas paralelas resultantes da fragmentação de uma marca única estão «economicamente ligados» quando coordenam as suas políticas comerciais com o objetivo de exercerem um controlo conjunto da utilização das respetivas marcas. No entanto, para que o esgotamento da marca se produza, é necessário que o controlo único da marca confira às entidades que o exercem a possibilidade de determinar direta ou indiretamente os produtos nos quais a marca é aposta e de controlar a sua qualidade.

No que respeita à prova da existência de uma coordenação entre titulares das marcas paralelas suscetível de originar uma unicidade de controlo, o advogado-geral considera que o ónus desta prova incumbe, em princípio, ao importador paralelo. Embora em situações como as que estão em causa no processo principal fosse excessivo pedir ao importador paralelo fazer prova do controlo único, incumbe contudo a este indicar um conjunto de indícios precisos e concordantes que permitam concluir pela existência desse controlo. Na presença de um feixe de indícios precisos e coerentes, incumbirá ao titular que pretenda opor-se à importação dos produtos em causa no seu território provar que não foi celebrado um acordo ou que não existe coordenação com vista à sujeição da marca a um controlo único com o titular da marca no Estado de exportação.

Por último, **o advogado-geral conclui que o direito da União se opõe à invocação do direito exclusivo, quando resulta das ligações económicas entre o titular da marca no Estado de importação e o titular da marca no Estado de exportação que essas marcas se encontram sob controlo único e que o titular da marca no Estado de importação tem a possibilidade de determinar direta ou indiretamente os produtos nos quais está aposta a marca no estado de exportação e controlar a sua qualidade.** Neste contexto, incumbe ao juiz nacional, à luz de todas as circunstâncias do processo em causa, e depois de ter clarificado as ligações que unem os titulares das marcas paralelas (Schweppes International e Coca-Cola), apreciar se estão preenchidos os requisitos do esgotamento do direito da Schweppes International relativamente às garrafas de água tônica em causa.

NOTA: As conclusões do advogado-geral não vinculam o Tribunal de Justiça. A missão dos advogados-gerais consiste em propor ao Tribunal, com toda a independência, uma solução jurídica nos processos que lhes são atribuídos. Os juízes do Tribunal iniciam agora a sua deliberação no presente processo. O acórdão será proferido em data posterior.

NOTA: O reenvio prejudicial permite aos órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros, no âmbito de um litígio que lhes seja submetido, interrogar o Tribunal de Justiça sobre a interpretação do direito da União ou sobre a validade de um ato da União. O Tribunal não resolve o litígio nacional. Cabe ao órgão jurisdicional nacional decidir o processo em conformidade com a decisão do Tribunal. Esta decisão vincula do mesmo modo os outros órgãos jurisdicionais nacionais aos quais seja submetido um problema semelhante.

⁴ Acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de junho de 1994, *IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger*, [C-9/93](#).

Documento não oficial, para uso exclusivo dos órgãos de informação, que não envolve a responsabilidade do Tribunal de Justiça.

O [texto integral](#) das conclusões é publicado no sítio CURIA no dia da leitura

Contacto Imprensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667