



Imprensa e Informação

Tribunal de Justiça da União Europeia
COMUNICADO DE IMPRENSA n.º 138/17

Luxemburgo, 20 de dezembro de 2017

Acórdão no processo C-291/16
Schweppes SA/Red Paralela SL e
Red Paralela BCN SL

A sociedade espanhola Schweppes não pode opor-se à importação de garrafas de água tônica que ostentem a marca «Schweppes», provenientes do Reino Unido, se ela própria deu a impressão de que se trata de uma marca única e global

O mesmo sucede se essa sociedade tiver relações económicas com o terceiro que detém doravante os direitos a essa marca no Reino Unido

A sociedade Schweppes International é titular da marca «Schweppes» no território espanhol, país no qual a sociedade espanhola Schweppes tem o direito exclusivo de exploração dessa marca ¹. Em 2014, esta sociedade intentou uma ação por contrafação contra a Red Paralela por ter importado e comercializado em Espanha garrafas de água tônica que ostentavam a marca «Schweppes», provenientes do Reino Unido. Neste país, a marca «Schweppes» é detida pela Coca-Cola, cujos direitos adquiriu por cessão ².

Segundo a sociedade Schweppes, estes atos são ilícitos, uma vez que as garrafas de água tônica foram fabricadas e colocadas no mercado não por si ou com o seu consentimento, mas sim pela Coca-Cola, a qual não tem qualquer relação com o grupo Orangina Schweppes. Alega que, tendo em conta a identidade dos sinais e dos produtos em causa, o consumidor não está em condições de distinguir a origem comercial destas garrafas. A Red Paralela defendeu-se contra esta ação de contrafação invocando o esgotamento do direito conferido pela marca que resultaria de um consentimento tácito, no que respeita aos produtos Schweppes provenientes de Estados-Membros da União em que a Coca-Cola é titular dessa marca. Além disso, a Red Paralela afirma que existem, incontestavelmente, relações 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 do Comércio n.º 8 de Barcelona, Espanha) interroga o Tribunal de Justiça para que determine se, à luz da atuação da sociedade Schweppes e da Coca-Cola após a cessão territorialmente limitada da marca «Schweppes», o direito da União ³ se opõe a que a Schweppes invoque o direito exclusivo de que goza, por força da legislação espanhola, para se opor à importação e/ou à comercialização em Espanha dos produtos «Schweppes» provenientes do Reino Unido, país em que a marca é detida pela Coca-Cola. Este órgão jurisdicional salienta, nomeadamente, que a Schweppes International potenciou, apesar do facto de ser apenas titular das marcas paralelas numa parte dos Estados-Membros, uma imagem global da marca «Schweppes».

No seu acórdão de hoje, o Tribunal de Justiça declara que o direito da União impede que o titular de uma marca nacional se oponha à importação de produtos idênticos que ostentam

¹ A sociedade britânica Schweppes International e a sociedade espanhola Schweppes são filiais da Orangina Schweppes Holding, sociedade de cúpula do grupo Orangina Schweppes.

² Na Europa, a Cadbury Schweppes foi, durante anos, a única titular dos diferentes registos nacionais do sinal «Schweppes» («marcas paralelas»). No entanto, em 1999, cedeu à Coca-Cola os direitos relativos a uma parte dessas marcas paralelas, nomeadamente as registadas no Reino Unido, tendo mantido a titularidade da outra parte, nomeadamente das marcas registadas em Espanha. As marcas paralelas conservadas pela Cadbury Schweppes pertencem hoje à Schweppes International.

³ Artigo 36.º TFUE e 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).

a mesma marca, provenientes de outro Estado-Membro onde essa marca, que pertencia inicialmente ao mesmo titular, é doravante detida por um terceiro cujos direitos adquiriu por cessão, quando, após essa cessão, o titular, por si só ou coordenando a sua estratégia de marca com esse terceiro, continuou a favorecer de forma ativa e deliberada a aparência ou a imagem de uma marca única e global, criando ou reforçando assim uma confusão aos olhos do público em causa quanto à origem comercial dos produtos que ostentam essa marca.

A este respeito, o Tribunal de Justiça recorda que a **função essencial da marca** é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade da origem do produto que exhibe a marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, aquele produto de outros que tenham proveniência diversa. Ao adotar um comportamento, que tem o efeito de a marca do titular já não preencher a sua função essencial, de forma independente, no seu próprio âmbito territorial, **o próprio titular prejudicou essa função, ou até a desvirtuou. Por conseguinte, não pode invocar a necessidade de salvaguarda dessa função para se opor à importação de produtos idênticos que ostentam a mesma marca, provenientes de outro Estado-Membro onde essa marca é doravante detida pelo referido terceiro.**

Além disso, o Tribunal de Justiça declara que, mesmo no caso de o titular não ter favorecido a imagem de uma marca única e global, não pode opor-se à importação dos produtos em questão quando existam relações económicas entre o titular e o referido terceiro, no sentido de que coordenam as suas políticas comerciais ou acordam no controlo conjunto da utilização da marca, pelo que têm a possibilidade de determinar, direta ou indiretamente, os produtos que ostentam a referida marca e de controlar a sua qualidade.

Com efeito, o Tribunal de Justiça recorda que a função essencial da marca não é, de forma alguma, posta em causa pela liberdade das importações quando o titular da marca no Estado importador e o titular da marca no Estado exportador, mesmo sendo pessoas distintas, estiverem economicamente ligados. Existe essa ligação económica quando, nomeadamente, os produtos em questão foram colocados em circulação por um licenciado ou por uma sociedade-mãe ou por uma filial do mesmo grupo ou ainda por um concessionário exclusivo. Com efeito, em todas estas situações, o titular ou a entidade de que o mesmo faz parte tem a possibilidade de controlar a qualidade dos produtos em que a marca está aposta. **O critério da ligação económica está também respeitado quando, após o fracionamento de marcas paralelas nacionais devido a uma cessão territorialmente limitada, os titulares das marcas coordenam as suas políticas comerciais ou estão de acordo em controlar conjuntamente a utilização das referidas marcas, pelo que têm a possibilidade de determinar, direta ou indiretamente, os produtos que a ostentam e de controlar a sua qualidade.** O Tribunal de Justiça sublinha que permitir a esses titulares a proteção dos seus territórios respetivos contra a importação paralela destes produtos conduziria a uma compartimentação dos mercados nacionais que não é justificada pelo objeto do direito da marca e que não é, nomeadamente, necessária para preservar a função essencial das marcas em causa.

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 de Justiça não resolve o litígio nacional. Cabe ao órgão jurisdicional nacional decidir o processo em conformidade com a decisão do Tribunal de Justiça. Esta decisão vincula do mesmo modo os outros órgãos jurisdicionais nacionais aos quais seja submetido um problema semelhante.

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

O [texto integral](#) do acórdão é publicado no sítio CURIA no dia da prolação

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

Imagens da prolação do acórdão estão disponíveis em "[Europe by Satellite](#)" ☎ (+32) 2 2964106