



Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

**COMUNICADO DE PRENSA n.º 94/17**

Luxemburgo, 12 de septiembre de 2017

Conclusiones del Abogado General en el asunto C-291/16  
Schweppes, S.A./Red Paralela, S.L. y Red Paralela BCN S.L.

## **El Abogado General Mengozzi precisa los criterios que determinan si Schweppes S.A., filial española del grupo Orangina Schweppes, puede oponerse a la importación o a la comercialización en España de productos Schweppes procedentes del Reino Unido, donde esta marca pertenece a Coca-Cola**

*Según el Abogado General, el Derecho de la Unión se opone a que se invoque el derecho exclusivo si, debido a la existencia de vínculos económicos entre los titulares respectivos, estas marcas se encuentran bajo un control único y Schweppes tiene la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que se coloca la marca Schweppes en el Reino Unido y de controlar su calidad*

La sociedad Schweppes International Ltd. es titular de la marca «Schweppes» en España, país en el que la sociedad Schweppes S.A. tiene un derecho exclusivo para la explotación de esta marca.<sup>1</sup> En 2014, Schweppes S.A. presentó una demanda por infracción del derecho de marca contra Red Paralela por haber importado y comercializado en España botellas de tónica de la marca «Schweppes» procedentes del Reino Unido. En este país la marca «Schweppes» pertenece a Coca-Cola, que adquirió los derechos por cesión.<sup>2</sup>

Schweppes S.A. considera que estos actos son ilegales, dado que las botellas de tónica no han sido fabricadas y comercializadas por ella misma o con su consentimiento, sino por Coca-Cola, que no tiene ningún vínculo con el grupo Orangina Schweppes. Sostiene que, dada la identidad de los signos y de los productos de que se trata, el consumidor no será capaz de distinguir la procedencia empresarial de dichas botellas. Red Paralela se ha defendido contra esta demanda por infracción del derecho de marca invocando el agotamiento de este derecho por consentimiento tácito respecto de los productos con la marca SCHWEPPEs procedentes de Estados miembros de la Unión Europea en los que Coca-Cola es titular de la marca. Además, Red Paralela afirma que es innegable que existen vínculos jurídicos y económicos entre Coca-Cola y Schweppes International en la explotación común del signo «Schweppes» como marca universal.

En este contexto, el Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona se ha dirigido al Tribunal de Justicia para que éste determine si el Derecho de la Unión<sup>3</sup> se opone a que Schweppes S.A. invoque el derecho exclusivo del que disfruta en virtud de la normativa española para oponerse a la importación o a la comercialización en España de productos «Schweppes» procedentes del Reino Unido, país donde la marca pertenece a Coca-Cola.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Paolo Mengozzi comienza recordando que **el Tribunal de Justicia ya ha precisado que el principio del agotamiento del derecho conferido por la marca «opera cuando el titular de la marca en el Estado de importación y el**

<sup>1</sup> Schweppes International Ltd y Schweppes, S.A. son filiales, inglesa y española, respectivamente, de Orangina Schweppes Holding, sociedad a la cabeza de Orangina Schweppes Group.

<sup>2</sup> En Europa, Cadbury Schweppes (actualmente Orangina Schweppes Group) fue durante años titular única de los diferentes registros nacionales del signo «Schweppes». Sin embargo, en 1999 cedió al grupo Coca-Cola los derechos relativos a las marcas «Schweppes» en trece Estados miembros del Espacio Económico Europeo, entre los que se encuentra el Reino Unido, conservando la titularidad de estos derechos en los otros dieciocho Estados.

<sup>3</sup> Artículo 36 TFUE y artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25).

**titular de la marca en el Estado de exportación son idénticos o cuando, incluso siendo personas distintas, están económicamente vinculados»,**<sup>4</sup> situación en la que se encuentran el fabricante y su concesionario, el cedente de la licencia y su licenciatarario, o las sociedades que pertenecen a un mismo grupo. El Tribunal de Justicia ha estimado que en esos casos los productos designados con la marca se fabrican bajo el control de la misma entidad, de modo que su libre circulación no cuestiona la función de la marca.

En opinión del Abogado General, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, lo que importa no es tanto la naturaleza de las relaciones que mantienen estas entidades, sino el hecho de que, gracias a ellas, la marca se encuentra bajo control único. A este respecto, **el Abogado General considera que este criterio puede cubrir** no sólo los supuestos mencionados por el Tribunal de Justicia, en los que el uso de la marca está bajo el control de una sola persona (el cedente de la licencia o el fabricante) o de una entidad que constituye una unidad económica, sino **también las situaciones en la que el uso de la marca está sometido al control conjunto de dos personas distintas —cada una titular de derechos reconocidos a nivel nacional— que actúan, en la explotación de la marca, como un único centro de intereses.** En estas situaciones, la unicidad del control excluye que puedan invocarse las normativas nacionales en materia de Derecho de marcas para restringir la circulación de los productos de que se trate.

Por otro lado, el Abogado General considera que, a efectos de la aplicación del principio del agotamiento del derecho de marca, los titulares de marcas paralelas surgidas de la fragmentación de una marca única pueden considerarse «vinculados económicamente» cuando coordinan sus políticas comerciales al objeto de ejercer un control conjunto sobre el uso de sus marcas respectivas. Sin embargo, para que se produzca el agotamiento del derecho es necesario que el control único sobre la marca proporcione a las entidades que lo ejercen la facultad de determinar directa o indirectamente los productos sobre los que se ha estampado la marca, así como de controlar su calidad.

En cuanto a la prueba de que existe una coordinación entre los titulares de las marcas paralelas que puede dar lugar a una unicidad de control, el Abogado General considera que la carga de la prueba recae, en principio, sobre el importador paralelo. En situaciones como las examinadas en este caso, aunque resultaría excesivo solicitar al importador paralelo que aporte la prueba del control único, sí debe en todo caso presentar un conjunto de indicios precisos y concordantes que permitan inferir la existencia de ese control. En presencia de un conjunto de indicios precisos y concordantes, el titular que desee oponerse a la importación en su territorio de los productos de que se trate deberá demostrar que no ha tenido lugar ningún acuerdo o coordinación con el titular de la marca en el Estado de exportación para someter la marca a un control único.

Por último, **el Abogado General concluye que el Derecho de la Unión se opone a que se invoque el derecho exclusivo, cuando de los vínculos económicos existentes entre el titular de la marca en el Estado de importación y el titular de la marca en el Estado de exportación resulte que estas marcas están bajo control único y que el titular de la marca en el Estado de importación tiene la facultad de determinar directa o indirectamente los productos sobre los que se estampa la marca en el Estado de exportación y de controlar su calidad.** En este contexto, corresponderá al juez nacional, a la luz de todas las circunstancias del caso de autos y tras aclarar los vínculos que unen a los titulares de las marcas paralelas (Schweppes International y Coca-Cola), examinar si se cumplen los requisitos para el agotamiento del derecho de Schweppes International en relación con las botellas de tónica en cuestión.

---

**NOTA:** Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

**NOTA:** La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y

---

<sup>4</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1994, *IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger* (C-9/93).

es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

---

*Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.*

*El [texto íntegro](#) de las conclusiones se publica en el sitio CURIA el día de su lectura*

*Contactos con la prensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667*