



Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA n.º 138/17

Luxemburgo, 20 de diciembre de 2017

Sentencia en el asunto C-291/16
Schweppes, S.A. /Red Paralela, S.L., y
Red Paralela BCN, S.L.

La sociedad española Schweppes no puede oponerse a la importación de botellas de tónica con la marca «Schweppes» procedentes del Reino Unido, si ella misma ha generado la impresión de que se trata de una marca única y global

Lo mismo sucede si esta sociedad tiene vínculos económicos con el tercero actual titular de los derechos sobre esta marca en el Reino Unido

La sociedad Schweppes International es titular de la marca «Schweppes» en territorio español, país en el que la sociedad española Schweppes tiene un derecho exclusivo de explotación de dicha marca.¹ En 2014, Schweppes presentó una demanda contra Red Paralela por violación de marca por haber importado y comercializado en España botellas de tónica que llevaban la marca «Schweppes» procedentes del Reino Unido. En este último país, la marca «Schweppes» es propiedad de Coca-Cola, quien adquirió mediante cesión los derechos sobre la misma.²

Según la sociedad Schweppes, estos actos son ilícitos, ya que esas botellas de tónica no han sido fabricadas y comercializadas por ella misma o con su consentimiento, sino por Coca-Cola, quien, según Schweppes, no tiene ningún vínculo con el grupo Orangina Schweppes. Sostiene asimismo 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 esgrimió en su defensa contra esta demanda por violación de marca el agotamiento del derecho de marca que, a su juicio, se deriva de un consentimiento tácito en relación con los productos designados con la marca «Schweppes» procedentes de Estados miembros de la Unión Europea en los que Coca-Cola es titular de esta marca. Red Paralela considera, además, 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 dirigió al Tribunal de Justicia para que éste determine si, habida cuenta del comportamiento de la sociedad Schweppes y de Coca-Cola tras la cesión territorialmente limitada de la marca «Schweppes», el Derecho de la Unión³ impide que Schweppes 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 en el que la marca pertenece a Coca-Cola. Ese juzgado señaló, entre otros extremos, que Schweppes International ha promovido una imagen global de la marca «Schweppes», a pesar de ser titular de las marcas paralelas sólo en una parte de los Estados miembros.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que el Derecho de la Unión impide que el titular de una marca nacional se oponga a la importación de productos

¹ La sociedad británica Schweppes International y la sociedad española Schweppes son filiales de Orangina Schweppes Holding, sociedad a la cabeza del grupo Orangina Schweppes.

² En Europa, Cadbury Schweppes fue, durante años, el titular único de los diferentes registros nacionales del signo «Schweppes» («marcas paralelas»). En 1999 cedió a Coca-Cola los derechos relativos a una parte de estas marcas paralelas, incluidas las registradas en el Reino Unido, a la vez que mantuvo la titularidad de la otra parte, incluidas las registradas en España. Las marcas paralelas conservadas por Cadbury Schweppes pertenecen actualmente a Schweppes International.

³ Artículo 36 TFUE y 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).

idénticos designados con la misma marca y procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero que ha adquirido los derechos sobre la misma mediante cesión cuando, tras esta cesión, el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, ha seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con esta marca.

El Tribunal de Justicia recuerda a este respecto que la **función esencial de la marca** consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia. Al adoptar un comportamiento que provoca que la marca ya no cumpla su función esencial de forma independiente en el marco territorial que le corresponde, **el propio titular ha menoscabado esta función, o incluso la ha desnaturalizado. Por consiguiente, no puede invocar la necesidad de proteger dicha función para oponerse a la importación de productos idénticos designados con la misma marca procedentes de otro Estado miembro en el que esa marca es actualmente propiedad de dicho tercero.**

El Tribunal de Justicia declara asimismo que, incluso en el supuesto de que el titular no haya promovido la imagen de una marca única y global, no puede oponerse a la importación de los productos en cuestión cuando existen vínculos económicos entre él mismo y dicho tercero, en el sentido de que coordinan sus políticas comerciales o se concertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad.

El Tribunal de Justicia recuerda que la función esencial de la marca no se ve en absoluto afectada por la libertad de las importaciones cuando, aun siendo personas distintas, el titular de la marca en el Estado de importación y el titular de la marca en el Estado de exportación están vinculados económicamente. Ese vínculo económico existe, entre otras situaciones, cuando los productos en cuestión han sido puestos en circulación por un licenciatario, por una sociedad matriz, por una filial del mismo grupo o por un concesionario exclusivo. En efecto, en todas estas situaciones el titular o la entidad de la que éste forma parte tienen la posibilidad de controlar la calidad de los productos en los que figura la marca. **El criterio del vínculo económico también se cumple cuando, tras la fragmentación de marcas paralelas nacionales resultante de una cesión limitada territorialmente, los titulares de esas marcas coordinan sus políticas comerciales o se concertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de dichas marcas, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura la marca y de controlar su calidad.** El Tribunal de Justicia destaca que **el hecho de permitir que tales titulares protejan sus respectivos territorios contra la importación paralela de estos productos llevaría a una compartimentación de los mercados nacionales que no está justificada por el objeto del derecho de marca y que, en particular, no es necesaria para preservar la función esencial de las marcas en cuestión.**

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 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 la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

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

Las imágenes del pronunciamiento de la sentencia se encuentran disponibles en

«[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106