



Presse et Information

Cour de justice de l'Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 138/17

Luxembourg, le 20 décembre 2017

Arrêt dans l'affaire C-291/16
Schweppes SA/Red Paralela SL et Red Paralela BCN SL

La société espagnole Schweppes ne peut pas s'opposer à l'importation de bouteilles d'eau tonique revêtues de la marque « Schweppes » en provenance du Royaume-Uni si elle a elle-même donné l'impression qu'il s'agit d'une marque unique et globale

Il en va de même si cette société a des liens économiques avec le tiers qui détient désormais les droits à cette marque au Royaume-Uni

La société Schweppes International est titulaire de la marque « Schweppes » sur le territoire espagnol, pays dans lequel la société espagnole Schweppes a un droit exclusif d'exploitation de cette marque¹. En 2014, cette société a intenté une action en contrefaçon contre Red Paralela pour avoir importé et commercialisé en Espagne des bouteilles d'eau tonique revêtues de la marque « Schweppes » en provenance du Royaume-Uni. Dans ce pays, la marque « Schweppes » est détenue par Coca-Cola qui en a acquis les droits par cession².

Selon la société Schweppes, ces actes sont illicites, étant donné que les bouteilles d'eau tonique ont été fabriquées et mises sur le marché non pas par elle-même ou avec son consentement, mais par Coca-Cola, laquelle ne présenterait aucun lien avec le groupe Orangina Schweppes. Elle soutient que, au vu de l'identité des signes et des produits en cause, le consommateur n'est pas en mesure de distinguer l'origine commerciale de ces bouteilles. Red Paralela s'est défendue contre cette action en contrefaçon en invoquant l'épuisement du droit de marque qui résulterait d'un consentement tacite en ce qui concerne les produits pourvus de la marque « Schweppes » en provenance d'États membres de l'Union où Coca-Cola est titulaire de cette marque. Red Paralela affirme en outre qu'il existe incontestablement des liens juridiques et économiques entre Coca-Cola et Schweppes International dans l'exploitation commune du signe « Schweppes » comme marque universelle.

Dans ce contexte, le Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (tribunal de commerce n° 8 de Barcelone, Espagne) interroge la Cour de justice afin de déterminer si, eu égard au comportement de la société Schweppes et de Coca-Cola après la cession territorialement limitée de la marque « Schweppes », le droit de l'Union³ s'oppose à ce que Schweppes invoque le droit exclusif dont elle jouit en vertu de la législation espagnole pour s'opposer à l'importation et/ou à la commercialisation en Espagne des produits « Schweppes » provenant du Royaume-Uni, pays où la marque est détenue par Coca-Cola. Cette juridiction relève, notamment, que Schweppes International a favorisé, malgré le fait qu'elle ne soit titulaire des marques parallèles que dans une partie des États membres, une image globale de la marque « Schweppes ».

¹ La société britannique Schweppes International et la société espagnole Schweppes sont des filiales de Orangina Schweppes Holding, société faitière du groupe Orangina Schweppes.

² En Europe, Cadbury Schweppes a été, pendant des années, le titulaire unique des différents enregistrements nationaux du signe « Schweppes » (« marques parallèles »). En 1999, elle a cependant cédé à Coca-Cola les droits relatifs à une partie de ces marques parallèles, dont celles enregistrées au Royaume-Uni, en gardant la titularité de l'autre partie, dont les marques enregistrées en Espagne. Les marques parallèles conservées par Cadbury Schweppes appartiennent aujourd'hui à Schweppes International.

³ Article 36 TFUE et directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25, et rectificatif JO 2009, L 11, p. 86).

Par son arrêt de ce jour, la Cour déclare que le droit de l'Union fait obstacle à ce que le titulaire d'une marque nationale s'oppose à l'importation de produits identiques revêtus de la même marque provenant d'un autre État membre, où cette marque, qui appartenait initialement au même titulaire, est désormais détenue par un tiers qui en a acquis les droits par cession, lorsque, après cette cession, le titulaire, seul ou en coordonnant sa stratégie de marque avec ce tiers, a continué à favoriser de manière active et délibérée l'apparence ou l'image d'une marque unique et globale, en créant ou en renforçant ainsi une confusion aux yeux du public concerné quant à l'origine commerciale des produits revêtus de cette marque.

La Cour rappelle à cet égard que la **fonction essentielle de la marque** est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance. En adoptant un comportement qui a pour effet que la marque ne remplit plus sa fonction essentielle de façon indépendante dans le cadre territorial qui lui est propre, **le titulaire a lui-même porté atteinte à cette fonction, voire dénaturé celle-ci. Par conséquent, il ne saurait se prévaloir de la nécessité de sauvegarder cette fonction pour s'opposer à l'importation de produits identiques revêtus de la même marque provenant d'un autre État membre où cette marque est désormais détenue par le tiers.**

La Cour juge, en outre, que même dans l'hypothèse où le titulaire n'a pas favorisé l'image d'une marque unique et globale, il ne saurait s'opposer à l'importation des produits en question lorsqu'il existe des liens économiques entre lui-même et le tiers, dans le sens où ils coordonnent leurs politiques commerciales ou s'accordent afin de contrôler conjointement l'utilisation de la marque, de telle sorte qu'ils ont la possibilité de déterminer directement ou indirectement les produits sur lesquels la marque est apposée et d'en contrôler la qualité.

La Cour rappelle, en effet, que la fonction essentielle de la marque n'est nullement mise en cause par la liberté des importations lorsque, bien qu'étant distincts, le titulaire de la marque dans l'État d'importation et le titulaire de la marque dans l'État d'exportation sont liés économiquement. Un tel lien économique existe notamment lorsque les produits en question ont été mis en circulation par un licencié ou par une société mère ou par une filiale du même groupe ou encore par un concessionnaire exclusif. En effet, dans toutes ces situations, le titulaire ou l'entité dont celui-ci fait partie a la possibilité de contrôler la qualité des produits sur lesquels la marque est apposée. **Le critère du lien économique est également satisfait lorsque, après le fractionnement de marques parallèles nationales dû à une cession territorialement limitée, les titulaires de ces marques coordonnent leurs politiques commerciales ou s'accordent afin de contrôler conjointement l'utilisation de ces marques, de telle sorte qu'ils ont la possibilité de déterminer directement ou indirectement les produits sur lesquels la marque est apposée et d'en contrôler la qualité.** La Cour souligne que **permettre à de tels titulaires de protéger leurs territoires respectifs contre l'importation parallèle de ces produits aboutirait à un cloisonnement des marchés nationaux qui n'est pas justifié par l'objet du droit de marque et qui n'est notamment pas nécessaire pour préserver la fonction essentielle des marques concernées.**

RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'un acte de l'Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d'un problème similaire.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Le [texte intégral](#) de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse : Gilles Despeux ☎ (+352) 4303 3205

Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106