



Coletânea da Jurisprudência

Processo C-291/16

Schweppes SA
contra
Red Paralela SL e Red Paralela BCN SL

(pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona)

«Reenvio prejudicial — Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 7.º, n.º 1 — Esgotamento do direito conferido pela marca — Marcas paralelas — Cessão das marcas para uma parte do território do Espaço Económico Europeu (EEE) — Estratégia comercial que favorece deliberadamente a imagem de uma marca global e única após a cessão — Titulares independentes mas com relações comerciais e económicas estreitas»

Sumário — Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 20 de dezembro de 2017

1. *Questões prejudiciais — Competência do Tribunal de Justiça — Limites — Competência do juiz nacional — Determinação e apreciação dos factos do litígio — Necessidade de uma questão prejudicial e pertinência das questões suscitadas — Apreciação pelo juiz nacional*

(Artigo 267.º TFUE)

2. *Questões prejudiciais — Competência do Tribunal de Justiça — Limites — Questões que carecem manifestamente de pertinência e questões hipotéticas submetidas num contexto que exclui uma resposta útil — Questões sem relação com o objeto do litígio no processo principal — Falta de competência do Tribunal de Justiça*

(Artigo 267.º TFUE)

3. *Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 2008/95 — Esgotamento do direito conferido pela marca — Cessão de uma marca a um terceiro limitada a uma parte do território do Espaço Económico Europeu — Oposição do titular da marca num Estado-Membro à importação de produtos idênticos que ostentam a mesma marca, provenientes de outro Estado-Membro — Inadmissibilidade — Requisitos*

(Artigo 36.º TFUE; Diretiva 2008/95 do Conselho, artigo 7.º, n.º 1)

1. V. texto da decisão.

(cf. n.ºs 21, 23)

2. V. texto da decisão.

(cf. n.º 24)

3. O 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, lido à luz do artigo 36.º TFUE, deve ser interpretado no sentido de que impede que o titular de uma marca nacional se oponha à importação de produtos idênticos que ostentam 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,

ou

- 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 em que a referida marca é aposta e de controlar a sua qualidade.

Com esse comportamento, que tem por efeito 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.

(cf. n.ºs 40, 55 e disp.)