



La società spagnola Schweppes non può opporsi all'importazione di bottiglie di acqua tonica recanti il marchio «Schweppes» provenienti dal Regno Unito se essa stessa ha dato l'impressione che si tratti di un marchio unico e globale

Lo stesso dicasi se tale società ha rapporti economici con il terzo che detiene attualmente i diritti su tale marchio nel Regno Unito

La società Schweppes International è titolare del marchio «Schweppes» sul territorio spagnolo, paese nel quale la società spagnola Schweppes possiede il diritto esclusivo di sfruttamento di tale marchio¹. Nel 2014, detta società ha proposto un'azione per contraffazione contro la Red Paralela per aver importato e commercializzato in Spagna bottiglie di acqua tonica recanti il marchio «Schweppes» provenienti dal Regno Unito. In questo paese, il marchio «Schweppes» è detenuto dalla Coca-Cola, che ne ha acquisiti i diritti in esito a una cessione².

Secondo la società Schweppes, tali atti sono illeciti, dato che le bottiglie di acqua tonica sono state prodotte e immesse in commercio non da essa stessa o con il suo consenso, bensì dalla Coca-Cola, la quale non avrebbe alcun rapporto con il gruppo Orangina Schweppes. La Schweppes sostiene che, tenuto conto dell'identità dei segni e dei prodotti per cui è causa, il consumatore non sia in grado di distinguere l'origine commerciale di tali bottiglie. La Red Paralela, nella sua difesa in detta azione per contraffazione, ha invocato l'esaurimento del diritto di marchio che risulterebbe, per quanto riguarda i prodotti recanti il marchio «Schweppes» provenienti da Stati membri dell'Unione nei quali la Coca-Cola è titolare di tale marchio, da un consenso tacito. La Red Paralela ritiene, inoltre, che sussistano incontestabilmente collegamenti giuridici ed economici tra la Coca-Cola e la Schweppes International nello sfruttamento comune del segno «Schweppes» come marchio universale.

In tale contesto, lo Juzgado de lo Mercantil n. 8 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 8 di Barcellona, Spagna) interpella la Corte di giustizia per determinare se, alla luce del comportamento della società Schweppes e della Coca-Cola a seguito della cessione territorialmente limitata del marchio «Schweppes», il diritto dell'Unione³ osta a che la Schweppes invochi il diritto esclusivo di cui gode in forza della normativa spagnola per opporsi all'importazione e/o alla commercializzazione in Spagna dei prodotti «Schweppes» provenienti dal Regno Unito, paese in cui il marchio è detenuto dalla Coca-Cola. Detto giudice rileva, segnatamente, che la Schweppes International ha rafforzato, pur essendo titolare dei marchi paralleli solo in una parte degli Stati membri, un'immagine globale del marchio «Schweppes».

Con la sentenza odierna, la Corte statuisce che il diritto dell'Unione osta a che il titolare di un marchio nazionale si opponga all'importazione di prodotti identici recanti il medesimo

¹ La società britannica Schweppes International e la società spagnola Schweppes sono controllate dalla Orangina Schweppes Holding, capogruppo del gruppo Orangina Schweppes.

² In Europa, la Cadbury Schweppes è stata per anni l'unica titolare di diverse registrazioni nazionali del segno «Schweppes» («marchi paralleli»). Nel 1999, essa ha tuttavia ceduto alla Coca-Cola i diritti relativi a una parte di tali marchi paralleli, tra cui quelli registrati nel Regno Unito, mantenendo la titolarità dell'altra parte, tra cui i marchi registrati in Spagna. I marchi paralleli rimasti in capo alla Cadbury Schweppes appartengono oggi alla Schweppes International.

³ Articolo 36 TFUE e direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008 L 299, pag. 25 e rettifica GU 2009, L 11, pag. 86).

marchio provenienti da un altro Stato membro, in cui detto marchio, che inizialmente era di proprietà del medesimo titolare, è attualmente detenuto da un terzo che ne ha acquisito i diritti mediante cessione, laddove, in seguito a tale cessione, il titolare, da solo o coordinando la sua strategia di marchio con tale terzo, abbia continuato a rafforzare attivamente e deliberatamente l'apparenza o l'immagine di un marchio unico e globale, in tal modo ingenerando o incrementando la confusione nel pubblico pertinente circa l'origine commerciale dei prodotti contrassegnati da tale marchio.

La Corte ricorda a tal riguardo che la **funzione essenziale del marchio** consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza possibile confusione detto prodotto da quelli aventi diversa origine. Adottando un comportamento al quale consegue che il marchio non soddisfi più la sua funzione essenziale in modo indipendente nel rispettivo ambito territoriale, **il titolare ha esso stesso compromesso tale funzione, se non l'ha addirittura snaturata. Conseguentemente, quest'ultimo non può avvalersi della necessità di salvaguardare tale funzione al fine di opporsi all'importazione di prodotti identici contrassegnati con il medesimo marchio provenienti da un altro Stato membro in cui il marchio è attualmente detenuto dal suddetto terzo.**

La Corte statuisce, inoltre, che il titolare, anche nell'ipotesi in cui non abbia rafforzato l'immagine di un marchio unico e globale, non può opporsi all'importazione dei prodotti in questione se sussistono collegamenti economici tra il titolare e tale terzo, nel senso che essi coordinano le loro politiche commerciali o si accordano al fine di controllare congiuntamente l'utilizzo del marchio, in modo tale da avere la possibilità di determinare direttamente o indirettamente i prodotti contrassegnati da tale marchio e di controllarne la qualità.

La Corte ricorda, infatti, che la funzione essenziale del marchio non è affatto rimessa in causa dalla libertà delle importazioni se il titolare del marchio nello Stato di importazione e il titolare del marchio nello Stato di esportazione, pur essendo distinti, sono collegati economicamente. Un simile collegamento economico sussiste, segnatamente, quando i prodotti in questione sono stati immessi in circolazione da un licenziatario, da una società controllante o da una controllata del medesimo gruppo oppure da un concessionario esclusivo. Infatti, in tutte queste situazioni, il titolare o l'entità di cui lo stesso è parte ha la possibilità di controllare la qualità dei prodotti contrassegnati dal marchio. **Il criterio del collegamento economico è parimenti rispettato qualora, in seguito al frazionamento di marchi paralleli nazionali dovuto ad una cessione territorialmente limitata, i titolari di tali marchi coordinino le loro politiche commerciali o si accordino al fine di controllare congiuntamente l'utilizzo di tali marchi, di modo che gli stessi hanno la possibilità di determinare direttamente o indirettamente i prodotti contrassegnati dal marchio e di controllarne la qualità.** La Corte sottolinea che **consentire ai titolari di marchi di tutelare i loro rispettivi territori dall'importazione parallela dei summenzionati prodotti comporterebbe una compartimentazione dei mercati nazionali non giustificata dall'oggetto del diritto di marchio e, in particolare, non necessaria al fine di preservare la funzione essenziale dei marchi interessati.**