



Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA n.º 38/17

Luxemburgo, 5 de abril de 2017

Sentencia en el asunto C-598/14 P
EUIPO / Gilbert Szajner

El Tribunal de Justicia confirma que la sociedad Forge de Laguiole puede oponerse al registro, a escala de la Unión, de la marca Laguiole, particularmente, en el ámbito de la cuchillería y los cubiertos

En cambio, la sociedad Forge de Laguiole no puede oponerse al registro de la marca Laguiole en los ámbitos en los que no desarrolla realmente una actividad

En 2001, el Sr. Szajner solicitó el registro de la marca de la Unión LAGUIOLE para numerosos productos y servicios, marca que le fue concedida en 2005 por la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea). Forge de Laguiole, una sociedad francesa conocida por sus cuchillos, solicitó la anulación de la marca LAGUIOLE. Forge de Laguiole alega que, de conformidad con el Derecho francés, su denominación social, cuyo alcance no es solamente local, le da derecho a prohibir el uso de una marca más reciente. En 2011, la EUIPO estimó la demanda de Forge de Laguiole debido a riesgo de confusión existente entre la denominación de dicha sociedad y la marca LAGUIOLE. Por lo tanto, declaró la nulidad de la marca LAGUIOLE (salvo en lo que respecta a los servicios vinculados a las telecomunicaciones). El Sr. Szajner interpuso un recurso ante el Tribunal General de la Unión con el fin de que se anulase la resolución de la EUIPO.

Mediante sentencia de 21 de octubre de 2014,¹ el Tribunal General anuló parcialmente la resolución de la EUIPO. En efecto, confirmó la anulación de la marca LAGUIOLE únicamente para los productos comprendidos en determinados sectores, como la cuchillería y los cubiertos.² En cambio, el Tribunal General decidió, contrariamente a la EUIPO, mantener la marca LAGUIOLE para los demás productos y servicios para los que se había solicitado, considerando que Forge de Laguiole no había desarrollado realmente actividad alguna en esos sectores. Al estar la EUIPO insatisfecha con la sentencia del Tribunal General, interpuso, apoyada por Forge de Laguiole, un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia con vistas a su anulación.

Mediante su sentencia de hoy, **el Tribunal de Justicia confirma la sentencia del Tribunal General.**

El Tribunal de Justicia señala, ante todo, que, al apreciar la protección de la denominación de una sociedad por el Derecho nacional de un Estado miembro, el Tribunal General debe aplicar las normas de Derecho nacional tal como las interpretan los órganos jurisdiccionales nacionales en la fecha en la que dicta su resolución. Por lo tanto, debe poder tomar en consideración una resolución de un órgano jurisdiccional nacional³ dictada después de que la EUIPO adoptase su resolución. Por consiguiente, el Tribunal General concluyó acertadamente que, de conformidad con la normativa francesa aplicable en la materia, la protección que puede invocar Forge de Laguiole debido a su denominación social es válida únicamente para las actividades que dicha empresa desarrolla de manera efectiva.

¹ Sentencia del Tribunal General de 21 de octubre de 2014, *Szajner/OAMI (T-453/11)*.

² A saber, los productos «herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cucharas; cizallas, maquinillas de afeitar, hojas de afeitar; neceseres de afeitado; limas y pinzas para las uñas, cortaúñas; neceseres de manicura», «cortapapeles», «sacacorchos; abrebotellas», «brochas de afeitar, neceseres de tocador», «cortapuros» y «limpiapipas».

³ Como en el caso de autos la sentencia de la Cour de cassation francesa, de 10 de julio de 2012.

A continuación, el Tribunal de Justicia considera que, si bien el Tribunal General no mencionó expresamente con anterioridad los criterios a la luz de los cuales debían determinarse las actividades efectivamente desarrolladas por Forge de Laguiole, tuvo expresamente en cuenta, al examinar dichas actividades, no solamente la naturaleza de los productos de que se trata, sino también su destino, su uso, la clientela a la que van dirigidos y su modo de distribución.

El Tribunal de Justicia ha concluido que el Tribunal General determinó acertadamente las actividades efectivamente desarrolladas por Forge de Laguiole, por lo que es correcto que limitara la anulación de la marca LAGUIOLE a los productos comprendidos en esas actividades (a saber, los productos comprendidos en determinados sectores, como la cuchillería y los cubiertos).

NOTA: La marca de la Unión es válida en todo el territorio de la Unión Europea y coexiste con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la Unión se dirigirán a la EUIPO. Sus resoluciones son recurribles ante el Tribunal General.

NOTA: Contra las sentencias y autos del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia. En principio, el recurso de casación no tiene efecto suspensivo. Cuando el recurso de casación sea admisible y fundado, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En el caso de que el asunto esté listo para ser juzgado, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio. En caso contrario, el Tribunal de Justicia devolverá el asunto al Tribunal General, que estará vinculado por la resolución adoptada en casación por el Tribunal de Justicia.

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*