



Imprensa e Informação

Tribunal de Justiça da União Europeia
COMUNICADO DE IMPRENSA n.º 38/17

Luxemburgo, 5 de abril de 2017

Acórdão no processo C-598/14 P
EUIPO/Gilbert Szajner

O Tribunal de Justiça confirma que a sociedade Forge de Laguiole pode opor-se ao registo, ao nível da União, da marca Laguiole no domínio, designadamente, da cutelaria e talheres

Em contrapartida, a sociedade Forge Laguiole não se pode opor ao registo da marca Laguiole nos domínios em que não exerce efetivamente uma atividade

Gilbert Szajner pediu em 2001 o registo da marca da União LAGUIOLE para vários produtos e serviços, o que lhe foi concedido em 2005 pelo EUIPO (Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia). A Forge de Laguiole, sociedade francesa conhecida pela sua cutelaria, pediu a anulação da marca LAGUIOLE. A Forge de Laguiole alega que, segundo o direito francês, a sua denominação social, cujo alcance não é apenas local, lhe dá o direito de proibir a utilização de uma marca posterior. Em 2011, o EUIPO acolheu o pedido da Forge de Laguiole devido ao risco de confusão existente entre a denominação dessa sociedade e os produtos comercializados por essa sociedade e a marca LAGUIOLE, declarando nula a marca LAGUIOLE (com exceção dos serviços ligados às telecomunicações). G. Szajner interpôs recurso para o Tribunal Geral da EU, pedindo a anulação da decisão do EUIPO.

Por acórdão de 21 de outubro de 2014¹, o Tribunal Geral anulou parcialmente a decisão do EUIPO. Com efeito, só confirmou a anulação da marca LAGUIOLE para os produtos de certos setores, como a cutelaria e os talheres². Em contrapartida, o Tribunal Geral decidiu, contrariamente ao EUIPO, manter a marca LAGUIOLE para os outros produtos e serviços pretendidos, considerando que a Forge de Laguiole não exerceu efetivamente uma atividade nesses domínios. Inconformado com o acórdão do Tribunal Geral, o EUIPO, apoiado pela Forge de Laguiole, recorreu para o Tribunal de Justiça, pedindo a sua anulação.

Por acórdão de hoje, **o Tribunal de Justiça confirmou o acórdão do Tribunal Geral.**

O Tribunal de Justiça salienta, em primeiro lugar, que, na apreciação da proteção da denominação de uma sociedade pelo direito nacional de um Estado-Membro, o Tribunal Geral deve aplicar as normas do direito nacional tal como interpretadas pelos tribunais nacionais na data em que profere a sua decisão. O Tribunal Geral deve poder igualmente ter em consideração uma decisão de um tribunal nacional³ proferida posteriormente à decisão do EUIPO. Daqui resulta que o Tribunal Geral concluiu corretamente que, de acordo com o direito francês aplicável na matéria, a proteção que a Forge de Laguiole pode invocar ao abrigo da sua denominação social só é válida para as atividades efetivamente exercidas por essa empresa.

O Tribunal de Justiça considera que, embora o Tribunal Geral não tenha expressamente mencionado, previamente, os critérios com base nos quais deviam ser determinadas as atividades efetivamente exercidas pela Forge de Laguiole, teve expressamente em conta, ao analisar essas

¹ Acórdão do Tribunal Geral de 21 de outubro de 2014, *Szajner/IHMI* (T-453/11).

² Ou seja, os seguintes produtos: «ferramentas e instrumentos manuais conduzidos manualmente; colheres; serras, máquinas de barbear, lâminas para máquinas de barbear; estojos de barbear; limas e alicates para as unhas, corta-unhas; estojos de manicura», «corta papéis», «saca-rolhas; abre garrafas», «pincéis para a barba, estojos de toilette», «corta charutos» e «limpadores de cachimbos».

³ Como, neste caso, o acórdão da Cour de cassation francesa de 10 de julho de 2012.

atividades, não só a natureza dos produtos em causa, mas também a sua finalidade, a sua utilização, a clientela dos mesmos e ainda o seu modo de distribuição.

O Tribunal de Justiça conclui que o Tribunal Geral determinou corretamente as atividades efetivamente exercidas pela Forge de Laguiole e teve portanto razão ao limitar a anulação da marca LAGUIOLE aos produtos que relevam dessas atividades (ou seja, os produtos de determinados setores, como a cutelaria e os talheres).

NOTA: A marca da União é válida em todo o território da União Europeia e coexiste com as marcas nacionais. Os pedidos de registo de uma marca comunitária são dirigidos ao EUIPO. Pode ser interposto recurso das decisões do EUIPO para o Tribunal Geral.

NOTA: O Tribunal de Justiça pode ser chamado a pronunciar-se sobre um recurso, limitado às questões de direito, de um acórdão ou de um despacho do Tribunal Geral. Em princípio, o recurso não tem efeito suspensivo. Se for admissível e procedente, o Tribunal de Justiça anula a decisão do Tribunal Geral. No caso de o processo estar em condições de ser julgado, o próprio Tribunal de Justiça pode decidir definitivamente o litígio. De contrário, remete o processo ao Tribunal Geral, que está vinculado pela decisão tomada pelo Tribunal de Justiça sobre o recurso.

Documento não oficial, para uso exclusivo dos órgãos de informação, que não envolve a responsabilidade do Tribunal de Justiça.

O [texto integral](#) do acórdão é publicado no sítio CURIA no dia da prolação

Contacto Imprensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667

Imagens da prolação do acórdão estão disponíveis em "[Europe by Satellite](#)" ☎ (+32) 2 2964106