



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 38/17
Lussemburgo, 5 aprile 2017

Sentenza nella causa C-598/14 P
EUIPO/Gilbert Szajner

La Corte conferma che la società Forge de Laguiole può opporsi alla registrazione, a livello dell'Unione, del marchio Laguiole nel settore, in particolare, della coltelleria e delle posate

Per contro, la società Forge de Laguiole non può opporsi alla registrazione del marchio Laguiole nei settori in cui non esercita effettivamente un'attività

Nel 2001 il sig. Gilbert Szajner ha chiesto la registrazione del marchio dell'Unione LAGUIOLE per numerosi prodotti e servizi, registrazione che gli è stata concessa nel 2005 dall'EUIPO (Ufficio dell'UE per la proprietà intellettuale). La Forge de Laguiole, società francese nota per la sua coltelleria, ha chiesto l'annullamento del marchio LAGUIOLE. La Forge de Laguiole fa valere che, conformemente al diritto francese, la sua denominazione sociale, la cui portata non è solamente locale, le conferisce il diritto di vietare l'utilizzo di un marchio più recente. Nel 2011 l'EUIPO ha accolto la domanda della Forge de Laguiole a causa dell'esistenza di un rischio di confusione tra la denominazione di tale società e il marchio LAGUIOLE. Esso ha quindi dichiarato nullo il marchio LAGUIOLE (salvo per quanto concerne i servizi legati alle telecomunicazioni). Il sig. Szajner ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell'UE al fine di ottenere l'annullamento della decisione dell'EUIPO.

Con sentenza del 21 ottobre 2014¹, il Tribunale ha annullato parzialmente la decisione dell'EUIPO. Infatti, esso ha confermato l'annullamento del marchio LAGUIOLE unicamente per i prodotti rientranti in determinati settori, quali la coltelleria e le posate². Per contro, il Tribunale ha deciso, contrariamente all'EUIPO, di mantenere il marchio LAGUIOLE per gli altri prodotti e servizi fatti valere, considerando che la Forge de Laguiole non aveva effettivamente esercitato alcuna attività in tali settori. Non soddisfatto della sentenza del Tribunale, l'EUIPO, sostenuto dalla Forge de Laguiole, ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per chiederne l'annullamento.

Con sentenza pronunciata in data odierna, **la Corte conferma la sentenza del Tribunale.**

La Corte rileva anzitutto che, nella valutazione della protezione della denominazione di una società da parte del diritto nazionale di uno Stato membro, il Tribunale deve applicare le norme del diritto nazionale come interpretate dai giudici nazionali alla data in cui emette la propria decisione. Esso deve quindi anche poter prendere in considerazione una decisione di un giudice nazionale³ emessa successivamente all'adozione della decisione dell'EUIPO. Ne consegue che il Tribunale ha correttamente concluso che, conformemente al diritto francese applicabile in materia, la protezione di cui può avvalersi la Forge de Laguiole a titolo della sua denominazione sociale è valida unicamente per le attività effettivamente esercitate da tale impresa.

La Corte, poi, considera che, sebbene il Tribunale non abbia esplicitamente menzionato, in via preliminare, i criteri con riferimento ai quali le attività effettivamente esercitate dalla Forge de Laguiole dovevano essere determinate, esso ha tenuto conto espressamente, nell'esaminare tali

¹ Sentenza del Tribunale del 21 ottobre 2014, *Szajner/UAMI* (T-453/11).

² Vale a dire i prodotti «utensili e strumenti azionati manualmente; cucchiari; seghe, rasoi, lamette per rasoi; nécessaire per la rasatura; lime e pinzette per unghie, tagliaunghie; astucci da manicure», «tagliacarte», «cavatappi; apribottiglie», «pennelli per la barba, nécessaire per la toilette», «tagliasigari» e «nettapipe».

³ Come, nel caso di specie, la sentenza della Corte di cassazione francese del 10 luglio 2012.

attività, non soltanto della natura dei prodotti in questione, bensì anche della loro destinazione, del loro uso, della clientela cui sono destinati e delle loro modalità di distribuzione.

La Corte ne conclude che il Tribunale ha correttamente determinato le attività effettivamente esercitate dalla Forge de Laguiole e ha quindi giustamente limitato l'annullamento del marchio LAGUIOLE ai prodotti riconducibili a tali attività (vale a dire i prodotti rientranti in determinati settori, quali la coltelleria e le posate).

IMPORTANTE: Il marchio dell'Unione è valido su tutto il territorio dell'Unione europea e coesiste con i marchi nazionali. Le domande di registrazione di un marchio dell'Unione sono indirizzate all'EUIPO. Avverso le sue decisioni può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106