Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

26 marzo 2026*

«Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g) – Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità di un marchio – Marchio che può indurre in errore il pubblico – Articoli di pelletteria di lusso – Marchio che include un numero percepito dal pubblico di riferimento come indicativo dell'anno di fondazione d'impresa – Evocazione, trattandosi di un anno risalente nel tempo, di un savoir-faire di lunga data che conferisce al prodotto di cui trattasi una garanzia di qualità e un'immagine di prestigio – Indicazione ingannevole sulle caratteristiche del prodotto»

Nella causa C-412/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 5 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 10 giugno 2024, nel procedimento

Fauré Le Page Maroquinier SAS,

Fauré Le Page Paris SAS

contro

Goyard ST-Honoré SAS,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, S. Rodin (relatore), N. Piçarra e N. Fenger, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Fauré Le Page Maroquinier SAS e la Fauré Le Page Paris SAS, da E. de Lamaze, avocat;

– per la Goyard ST-Honoré SAS, da M. Le Guerer, avocat;

* Lingua processuale: il francese.

– per il governo francese, da B. Dourthe, T. Stéhelin e E. Timmermans, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da C. Auvret e P. Němečková, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 novembre 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della 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).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Fauré Le Page Maroquinier SAS e la Fauré Le Page Paris SAS, da un lato, e la Goyard ST-Honoré SAS, dall'altro, in merito alla validità di due marchi nazionali di cui è titolare la Fauré le Page Paris, per il loro presunto carattere ingannevole.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3 La direttiva 2008/95 è stata abrogata e sostituita, con decorrenza dal 15 gennaio 2019, dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2015, L 336, pag. 1). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti della controversia di cui al procedimento principale, la direttiva 2008/95 resta applicabile a quest'ultima.

4 L'articolo 3 della direttiva 2008/95, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», all'articolo 1, lettera g), così prevedeva:

«Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

(…)

g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio».

Diritto francese

5 L'articolo 711-3, lettera c), del code de la propriété intellectuelle (codice della proprietà intellettuale), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, dispone quanto segue:

«Non può essere adottato come marchio o elemento di marchio un segno:

(…)

c) Che può indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6 La società di diritto francese Maison Fauré Le Page, che dal 1716 esercitava a Parigi (Francia) un'attività di acquisto e di vendita di armi, munizioni e accessori in cuoio, è stata sciolta il 27 novembre 1992, con conseguente trasferimento del suo patrimonio al suo azionista unico, la società Saillard.

7 La Fauré Le Page Paris è una società di diritto francese iscritta nel registro delle imprese di Parigi dal 14 ottobre 2009. Il 29 ottobre 2009 essa ha acquistato dalla Saillard il marchio francese «Fauré Le Page» depositato da tale società il 5 giugno 1989 per designare, in particolare, «armi bianche; armi da fuoco e loro componenti; munizioni e proiettili; esplosivi; supporti per il tiro; cartucce; cuoio e sue imitazioni; bauli e valigie».

8 Il 17 giugno 2011 la Fauré Le Page Paris ha depositato due marchi francesi recanti la dicitura «Fauré Le Page Paris 1717» per designare, in particolare, i prodotti «cuoio e sue imitazioni; bauli e valigie; borse da viaggio; borsette».

9 Il 26 ottobre 2012 la Goyard ST-Honoré, società di diritto francese che produce e commercializza articoli da viaggio e di pelletteria, ha citato in giudizio la società Fauré Le Page Paris e la società Fauré Le Page Maroquinier (in prosieguo: le «società Fauré Le Page»), quest'ultima in qualità di titolare dei marchi Fauré Le Page Paris 1717, al fine di ottenere l'annullamento di tali marchi per il loro asserito carattere ingannevole.

10 Con sentenza del 4 ottobre 2016, la cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia) ha respinto l'appello proposto dalla Goyard ST-Honoré avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto le sue domande.

11 Con sentenza del 27 giugno 2018, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha cassato e annullato tale sentenza.

12 Con sentenza del 23 novembre 2021, pronunciata su rinvio della Cour de cassation (Corte di cassazione), la cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi) ha dichiarato la nullità dei marchi controversi in considerazione di un grave rischio di inganno del consumatore.

13 In tale sentenza, la cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi) ha ritenuto che i termini «Paris 1717», contenuti nei marchi contestati, evocassero il luogo e l'anno di fondazione della Maison Fauré Le Page e potessero indurre il pubblico a credere che esistesse una continuità di gestione dal 1717 e una trasmissione del savoir-faire dall'azienda originaria alla Fauré Le Page Paris, il che costituiva, nella mente del pubblico interessato, una garanzia di qualità dei prodotti designati da tali marchi. Tale giudice ha inoltre rilevato che la società Maison Fauré Le Page aveva cessato l'attività di acquisto e di vendita di armi, munizioni e accessori nel 1992, per cui la Fauré Le Page Paris, società fondata nel 2009, non aveva proseguito l'attività dell'azienda originaria. Detto giudice ha aggiunto che, per il consumatore medio di articoli di pelletteria di lusso, come quelli commercializzati dalle società Fauré Le Page, l'applicazione di un savoir-faire molto antico costituiva un elemento determinante della sua decisione di acquisto.

14 Le società Fauré Le Page hanno impugnato tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), giudice del rinvio.

15 Dinanzi a tale giudice, le società Fauré Le Page sostengono in particolare che, affinché un marchio sia considerato decettivo, esso deve essere tale da indurre in inganno il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti o dei servizi designati da tale marchio e non su quelle del suo titolare. Ebbene, i marchi controversi non descriverebbero alcuna caratteristica specifica degli articoli di pelletteria designati da tali marchi, limitandosi, tutt'al più, a veicolare un'idea generale di qualità, per cui non potrebbero essere considerati ingannevoli, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95, recepito nel diritto francese dall'articolo L-711-3, lettera c), del code de la propriété intellectuelle (codice della proprietà intellettuale).

16 Il giudice del rinvio ritiene che potrebbe essere compatibile con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 l'interpretazione accolta dalla cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi), secondo la quale è ingannevole la comunicazione, tramite il segno depositato come marchio, di false informazioni riguardanti l'impresa che commercializza i prodotti o servizi designati da tale marchio, da cui il consumatore medio deduce che tali prodotti o servizi godono di una qualità o di un prestigio particolare.

17 Inoltre, secondo tale giudice, la decettività di un marchio non si limita a un messaggio ingannevole riguardante le sole caratteristiche dei prodotti o servizi designati da tale marchio, ma può anche risultare da caratteristiche proprie dell'azienda titolare del marchio, in particolare della sua anzianità, dal momento che il consumatore può dedurre dall'informazione errata così comunicata che il prodotto contrassegnato da detto marchio possiede determinate qualità o gode di un certo prestigio, tali da influenzare la sua decisione di acquisto.

18 A tal proposito, esso ricorda che, secondo la sentenza del 23 aprile 2009, Copad (C-59/08, EU:C:2009:260, punti da 24 a 26), la qualità dei prodotti di prestigio si valuta non soltanto alla luce delle loro caratteristiche materiali, ma anche tenendo conto dello stile e dall'immagine di prestigio che conferisce loro una sensazione di lusso.

19 Inoltre, pur riconoscendo che la sentenza del 30 marzo 2006, Emanuel (C-259/04, EU:C:2006:215), può essere interpretata nel senso che un marchio non è tale da ingannare il pubblico se l'asserita falsa informazione che esso veicola riguarda l'azienda che fabbrica i prodotti e non i prodotti stessi, il giudice del rinvio rileva che tale sentenza verteva sull'ipotesi particolare di un marchio costituito dal nome di uno stilista, per cui le considerazioni esposte dalla Corte in detta sentenza non possono automaticamente essere estese al di là delle circostanze proprie di tale causa.

20 Secondo il giudice del rinvio, dalle valutazioni della cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi) risulta che i prodotti commercializzati dalle società Fauré Le Page rientrano nel settore della pelletteria di lusso, che i marchi contestati sono percepiti dal pubblico di riferimento come rivendicanti a torto, per il loro titolare, una presenza risalente a più secoli addietro in tale settore e che l'informazione errata così trasmessa può influenzare la decisione di acquisto dei consumatori dei prodotti designati da uno di tali marchi, dal momento che i consumatori di articoli di pelletteria di lusso attribuiscono un'importanza particolare alla storia e all'anzianità dell'impresa che li commercializza e ne deducono che tali articoli fruiscono di una qualità particolare o di un particolare prestigio.

21 Date tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della [direttiva 2008/95], debba essere interpretato nel senso che la menzione di [un anno] di fantasia in un marchio contenente informazioni false sull'anzianità, sulla serietà e sul savoir-faire del fabbricante dei prodotti e, pertanto, su una delle caratteristiche non materiali di detti prodotti, consenta di ravvisare l'esistenza di un inganno effettivo o un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se tale articolo debba essere interpretato nel senso che:
   a) un marchio può essere considerato ingannevole qualora sussista il rischio che il consumatore dei prodotti e servizi da esso designati creda che il titolare di tale marchio goda di un'anzianità secolare nella produzione di tali prodotti, che conferisce loro un'immagine di prestigio, mentre così non è;
   b) affinché si possa ritenere che sussista un inganno effettivo o un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore, da cui dipende la constatazione della natura ingannevole di un marchio, è necessario che il marchio costituisca una designazione sufficientemente specifica delle caratteristiche potenziali dei prodotti e dei servizi coperti dal marchio, di modo che il consumatore interessato sia indotto a credere che i prodotti e i servizi presentino determinate caratteristiche, che in realtà non possiedono».

Sulle questioni pregiudiziali

22 Con le questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 debba essere interpretato nel senso che, qualora un marchio includa un numero che può essere percepito dal pubblico di riferimento come indicativo dell'anno di fondazione dell'azienda ed evochi, per il fatto che tale anno è risalente nel tempo, un savoir-faire di lunga data che conferisce una garanzia di qualità e un'immagine di prestigio ai prodotti per i quali il marchio è registrato, quando invece un savoir-faire di tale estensione temporale non esiste, se ne possa dedurre che tale marchio può ingannare il pubblico, ai sensi di tale disposizione.

23 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95, sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli i marchi di impresa che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio.

24 Occorre ricordare che, affinché si possa accertare, secondo tale disposizione, che un marchio è stato registrato nell'inosservanza dell'impedimento alla registrazione attinente al rischio di inganno, deve essere dimostrato che il segno depositato ai fini della registrazione come marchio generava di per sé un rischio del genere, essendo irrilevante la successiva gestione di detto segno (v., in tal senso, sentenza dell'8 giugno 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, punti 55 e 56).

25 Inoltre, la nullità ai sensi di detta disposizione presuppone che sia accertata, sulla base delle circostanze del caso di specie, l'esistenza di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del pubblico (v., in tal senso, sentenze del 30 marzo 2006, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, punto 47, nonché dell'8 giugno 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, punto 54).

26 Come indicato, in sostanza, dall'avvocato generale ai paragrafi da 33 a 41 delle sue conclusioni, e come risulta sia dalla formulazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95, che contiene un elenco esemplificativo di caratteristiche di prodotti o servizi, sia dall'obiettivo di tale disposizione, consistente nel contrastare gli inganni intrinseci al segno registrato come marchio o depositato a tal fine, l'accertamento che un marchio «[può] indurre in errore il pubblico», ai sensi di detta disposizione, deve fondarsi su un inganno in relazione a una caratteristica dei prodotti o dei servizi designati da tale marchio. Pertanto, l'impedimento alla registrazione e il motivo di nullità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 non possono essere applicati, in particolare, nei casi in cui il marchio controverso sia tale da indurre in errore il pubblico in relazione a una caratteristica del suo titolare, e non in relazione a una caratteristica dei prodotti o dei servizi che esso designa.

27 Nel caso di specie, sebbene, come si evince dal punto 13 della presente sentenza, la cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi) abbia ritenuto che un segno che associa un anno ad una città possa evocare, nella mente del pubblico di riferimento, la data e il luogo di fondazione del titolare del marchio, questi due elementi non costituiscono, di per sé, caratteristiche dei prodotti commercializzati dalle società Fauré Le Page.

28 Ciò premesso, come risulta dal punto 20 della presente sentenza, tale giudice ha altresì ritenuto che tali prodotti rientrassero nel settore della pelletteria di lusso, che i marchi contestati fossero percepiti dal pubblico di riferimento come rivendicanti indebitamente, per il loro titolare, un'anzianità di diversi secoli in tale settore e che l'informazione errata così veicolata potesse influenzare la decisione di acquisto dei consumatori dei prodotti contrassegnati da uno di tali marchi, dal momento che i consumatori di articoli di pelletteria di lusso attribuiscono importanza alla storia e all'anzianità dell'impresa che li commercializza e ne deducono che tali articoli godono di una qualità e di un prestigio particolare.

29 Ebbene, come osservato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, l'inclusione, in un marchio, di un numero percepito dal pubblico di riferimento come l'anno di fondazione dell'azienda può, eventualmente, evocare un savoir-faire particolare, garanzia di qualità del prodotto designato da tale marchio e che contribuisce a conferirgli un'immagine di prestigio. Poiché la qualità del prodotto è una delle caratteristiche contemplate a titolo esemplificativo all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 e tale qualità può risultare, nel settore degli articoli di lusso, anche dallo stile e dall'immagine di prestigio del prodotto (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, Copad, C-59/08, EU:C:2009:260, punto 24), l'esistenza di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del pubblico,

ai sensi di tale disposizione, può essere constatata quando non sussistono il savoir-faire di una siffatta estensione temporale e, pertanto, la garanzia di qualità e l'immagine di prestigio ad esso associati o che ne derivano.

30 Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, se il numero menzionato nei marchi di cui si chiede l'annullamento sia percepito dal pubblico di riferimento come un anno di fondazione dell'azienda ed evochi un savoir-faire particolare, come un savoir-faire di lunga data, che conferisce una garanzia di qualità e un'immagine di prestigio al prodotto per il quale il marchio è registrato. In tale contesto, il giudice nazionale deve esaminare ciascuno dei marchi nel loro insieme prendendo in considerazione, in particolare, la presenza in essi, oltre al numero 1717, del termine «Paris» così come il messaggio che essi veicolano nella mente del pubblico di riferimento.

31 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che, qualora un marchio includa un numero che può essere percepito dal pubblico di riferimento come indicante l'anno di fondazione dell'azienda ed evochi, per il fatto che tale anno è risalente nel tempo, un savoir-faire di lunga data che conferisce una garanzia di qualità e un'immagine di prestigio ai prodotti per i quali il marchio è registrato, quando invece un savoir-faire di tale estensione temporale non esiste, se ne può dedurre che tale marchio può ingannare il pubblico, ai sensi di tale disposizione.

Sulle spese

32 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della 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,

deve essere interpretato nel senso che:

qualora un marchio includa un numero che può essere percepito dal pubblico di riferimento come indicante l'anno di fondazione dell'azienda ed evochi, per il fatto che tale anno è risalente nel tempo, un savoir-faire di lunga data che conferisce una garanzia di qualità e un'immagine di prestigio ai prodotti per i quali il marchio è registrato, quando invece un savoir-faire di tale estensione temporale non esiste, se ne può dedurre che tale marchio può ingannare il pubblico, ai sensi di tale disposizione.

Firme