Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
NICHOLAS EMILIOU
presentate il 27 novembre 2025[1]

**Causa C-412/24**

**Fauré Le Page Maroquinier SAS,**
**Fauré Le Page Paris SAS**
**contro**
**Goyard ST-Honoré SAS**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 3 – Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità di un marchio d'impresa – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g) – Marchi d'impresa ingannevoli – Marchi d'impresa che menzionano un anno – Articoli di pelletteria di lusso quali borsette – Marchi d'impresa che asseritamente inducono il pubblico in errore circa l'anno di fondazione del loro titolare»

## I. Introduzione

1. Il presente rinvio pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa[2]. Tale disposizione impone agli Stati membri di negare la registrazione o di dichiarare la nullità di 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».

2. Tale domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta nell'ambito di una controversia fra tre società francesi che producono e commercializzano borsette e altri articoli di pelletteria – la Fauré Le Page Maroquinier SAS e la Fauré Le Page Paris SAS (in prosieguo, congiuntamente: la «Fauré Le Page»), da un lato, e la Goyard ST-Honoré SAS (in prosieguo: la «Goyard»), dall'altro – con riferimento alla validità di due marchi semi figurativi nazionali, detenuti dalla Fauré Le Page Paris che contengono l'anno «1717».

[1] Lingua originale: l'inglese.

[2] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (GU 2008, L 299, pag. 25). Detta direttiva non è più in vigore ed è stata sostituita 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, la direttiva 2008/95 si applica *ratione temporis* alla causa di cui al procedimento principale.

3. Secondo la Goyard, i marchi contestati inducono il pubblico in errore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 e dovrebbero, pertanto, essere dichiarati nulli in applicazione di detta disposizione. A tal riguardo, essa osserva che l'inclusione dell'anno «1717» in detti marchi dà l'impressione che il loro titolare sia stato fondato nel 1717 e che, di conseguenza, i beni contraddistinti dai marchi siano prodotti secondo il know-how di una società pluricentenaria e possiedano un particolare livello di qualità. Tuttavia, in realtà, non è così, poiché le società Fauré Le Page Paris e Fauré Le Page Maroquinier sono state create, rispettivamente, soltanto nel 2009 e nel 2011.

4. A quanto mi consta, ad oggi la Corte ha emanato una sola sentenza vertente sull'interpretazione di una versione precedente di detta disposizione [3]. La presente causa offre alla Corte l'opportunità di chiarire ulteriormente le condizioni della sua applicazione.

## II. Contesto normativo

### *A. Diritto dell'Unione*

5. L'articolo 3 della direttiva 2008/95, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», così prevede:

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

(…)

g) 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;

(…)».

### *B. Diritto francese*

6. Ai sensi dell'articolo L. 711-3, lettera c), del Code de la propriété intellectuelle (codice della proprietà intellettuale), nella versione applicabile alla controversia, non può essere adottato come marchio o elemento di un marchio un segno di natura tale da ingannare il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o del servizio.

## III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

7. Sino al 1992, la Saillard Paris Sàrl (in prosieguo: la «Saillard»), una società francese, era stata l'azionista unico della Maison Fauré Le Page, un'altra società francese che svolgeva a Parigi, dal 1716, l'attività di acquisto e vendita di armi, munizioni e accessori in cuoio. Il 27 novembre 1992 quest'ultima era stata oggetto di scioglimento e tutte le sue attività e passività erano state trasferite alla Saillard.

[3] V. sentenza del 30 marzo 2006, Emanuel (C-259/04, EU:C:2006:215, in prosieguo: la «sentenza Emanuel»). In detta sentenza, la Corte ha interpretato l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1). La formulazione di tale disposizione coincide, sostanzialmente, con quella dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 entrata in vigore al suo posto. Pertanto, l'interpretazione fornita nella summenzionata sentenza è trasponibile a tale disposizione.

8. La Fauré Le Page Paris, una delle ricorrenti nel procedimento principale, è una società francese iscritta nel registre du commerce et des sociétés (Registro del commercio e delle società, Parigi) il 14 ottobre 2009. Il 29 ottobre 2009 essa ha acquistato dalla Saillard il marchio francese «Fauré Le Page» n. 134782 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».

9. Il 17 giugno 2011 la Fauré Le Page Paris ha chiesto la registrazione dei marchi francesi «Fauré Le Page Paris 1717» n. 3839809 e n. 3839811 per designare, in particolare, i prodotti «cuoio e sue imitazioni; bauli e valigie; borse da viaggio; borsette». Detti marchi sono stati poi registrati.

10. La Fauré Le Page Marroquinier, l'altra ricorrente nel procedimento principale, è una società francese che ha aperto, nel 2012, un negozio fisico a Parigi (Francia) per vendere beni recanti il marchio contestato. Dal 2013, essa gestisce anche un punto vendita all'interno di un grande magazzino francese in cui tali beni sono parimenti venduti.

11. Il 26 ottobre 2012 la Goyard ha citato in giudizio la Fauré Le Page chiedendo, in particolare, la dichiarazione di nullità dei marchi contestati in quanto idonei a ingannare il pubblico ai sensi dell'articolo L. 711-3, lettera c), del codice della proprietà intellettuale. Con decisione del 30 gennaio 2015, il Tribunal de Grande Instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia) ha respinto la domanda della Goyard su detto punto. La Goyard ha impugnato detta decisione dinanzi alla Cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia).

12. Con sentenza del 4 ottobre 2016, la Cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi) ha respinto l'impugnazione della Goyard per quanto riguarda il carattere ingannevole del marchio contestato. Detta decisione è stata cassata con sentenza della chambre commercial della Cour de Cassation (Sezione commerciale della Corte di cassazione, Francia) del 27 giugno 2018, in ragione del fatto che l'anno «1717» non sarebbe necessariamente interpretato dal pubblico come riferito alla data di fondazione della Fauré Le Page, ma piuttosto come corrispondente al periodo in cui la Maison Fauré Le Page (di cui la Fauré Le Page è il successore) è stata fondata.

13. Adita su rinvio a seguito di cassazione, la Cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi) ha dichiarato, il 23 novembre 2021, che i marchi contestati potevano indurre il pubblico in inganno e dovevano, quindi, essere dichiarati nulli.

14. In particolare, detto giudice ha ritenuto che gli elementi «Paris 1717» contenuti nei marchi contestati sarebbero stati intesi dal pubblico come riferiti al luogo e all'anno di fondazione dell'attività della Fauré Le Page e che il pubblico sarebbe stato pertanto indotto a credere in una continuità di gestione dal 1717 e in una trasmissione di know-how dall'originaria Maison Fauré Le Page alla Fauré Le Page, mentre di fatto non era così. Esso ha aggiunto che i consumatori che acquistano articoli di pelletteria di lusso riconoscono spesso importanza alla storia e al numero di anni di esistenza della società che li commercializza, quale garanzia dell'esperienza alla base della loro fabbricazione e della loro qualità.

15. La Fauré Le Page ha impugnato detta sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), giudice del rinvio nella presente causa.

16. Dinanzi a detto giudice, la Fauré Le Page sostiene che, affinché un marchio possa essere considerato idoneo a indurre in inganno il pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95, il consumatore medio deve essere tratto in errore non circa le

caratteristiche del titolare del marchio, ma circa quelle dei prodotti o dei servizi contraddistinti dal marchio. Posto che i marchi contestati non alludono a nessuna particolare caratteristica dei prodotti da essi contraddistinti e suggeriscono, tutt'al più, che detti prodotti presentano un particolare livello di qualità o di prestigio, non si può ritenere che essi ricadano nell'ambito di applicazione di detta disposizione.

17. La Cour de cassation (Corte di cassazione) ritiene che, benché l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 elenchi varie caratteristiche dei prodotti o servizi rispetto ai quali un marchio può essere ingannevole, tale elenco non è esaustivo. Pertanto, tale disposizione può trovare applicazione anche qualora il marchio contenga false informazioni sul titolare del marchio (come, nel caso di specie, il numero di anni in cui esso ha operato in un dato settore) e il consumatore medio creda, di conseguenza, che i prodotti o i servizi presentino un determinato livello di qualità o di prestigio.

18. A tal proposito, ricordo che, a norma della giurisprudenza della Corte[4], la qualità dei prodotti di prestigio dovrebbe essere valutata 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. Esso ritiene, inoltre, che la sentenza Emanuel, in cui la Corte ha osservato che un marchio non può trarre in inganno il pubblico se le informazioni asseritamente false in esso contenute si riferiscono alla società produttrice dei prodotti e non ai prodotti stessi, riguardava una situazione diversa. Infatti, in tale causa, il marchio controverso conteneva il nome di uno stilista.

20. Esso ricorda, infine, gli accertamenti compiuti dalla Cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi), sintetizzati nel precedente paragrafo 14.

21. In tale contesto, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ritiene che la definizione della controversia di cui al procedimento principale dipenda dalla questione se detti accertamenti siano sufficienti per dichiarare la nullità dei marchi contestati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95.

22. A tal proposito, essa ritiene necessario, anzitutto, determinare se il fatto che un marchio comunichi un'informazione erronea circa il suo titolare, tale da influenzare il consumatore medio dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio, sia sufficiente per dichiararne il carattere ingannevole, o se l'errore in cui è indotto il consumatore medio debba vertere su una caratteristica di detti prodotti o servizi.

23. Ove detto errore si riferisca a una caratteristica dei prodotti o dei servizi contraddistinti dal marchio, la Cour de cassation (Corte di cassazione) chiede poi se, per qualificare un marchio come ingannevole, esso debba costituire una designazione sufficientemente specifica delle caratteristiche potenziali di detti prodotti o servizi.

24. Da ultimo, in caso di risposta affermativa a tale questione, essa chiede se, per quanto attiene nello specifico agli articoli di lusso, il fatto che il marchio attribuisca al suo titolare un'esperienza o un know-how significativi nella fabbricazione dei prodotti da esso contraddistinti costituisca una siffatta designazione sufficientemente specifica.

[4] V. sentenza del 23 aprile 2009, Copad (C-59/08, EU:C:2009:260). Detta sentenza verteva sulla questione se il titolare di un marchio possa far valere nei confronti di un licenziatario la lesione della qualità dei prodotti.

25. Alla luce di quanto precede, 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 know-how 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».

26. La domanda di pronuncia pregiudiziale, datata 5 giugno 2024, è stata registrata presso la cancelleria della Corte il 10 giugno 2024. La Fauré Le Page, la Goyard, la Repubblica francese e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Le medesime parti interessate hanno altresì risposto per iscritto ai quesiti della Corte. Non si è tenuta udienza.

## IV. Analisi

27. Con le sue tre questioni, che analizzerò congiuntamente, la Cour de cassation (Corte di cassazione) si interroga, essenzialmente, sull'applicabilità del motivo di nullità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 a un marchio che contiene, tra i suoi elementi, un anno (nella fattispecie, 1717). Detto giudice si chiede se tale anno possa essere inteso dal pubblico semplicemente come l'(errato) anno di fondazione del titolare dei marchi contestati (nella fattispecie, la Fauré Le Page Paris), o altresì come contenente informazioni (asseritamente false) su una caratteristica dei prodotti contraddistinti da detti marchi, ossia che sono fabbricati in conformità del know-how di una società pluricentenaria e che presentano un particolare livello di qualità.

28. Inizierò la mia valutazione chiarendo che un marchio idoneo a indurre in errore il pubblico riguardo a una caratteristica del suo titolare può essere dichiarato nullo in base a detta disposizione solo ove si accerti che detto marchio è altresì ingannevole quanto a una caratteristica dei prodotti o dei servizi che esso contraddistingue. Inoltre, il marchio deve costituire una designazione sufficientemente specifica di detta caratteristica. Spiegherò perché, a mio avviso, un marchio come quelli contestati non soddisfi nessuna di dette condizioni (A).

29. Illustrerò poi come, anche ammettendo che un elemento di un marchio – quale l'anno «1717» – possa contenere informazioni riferite a una specifica caratteristica dei prodotti o dei servizi contraddistinti, una potenziale inesattezza di detta informazione e, quindi, il carattere ingannevole del marchio, devono essere valutati unicamente alla luce delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi come risultanti dalla domanda di registrazione. Tali caratteristiche non comprendono elementi estranei, quale l'effettivo anno di fondazione del titolare del marchio (nel caso di specie, il 2009) (B).

30. Infine, spiegherò come la soluzione che propongo alla Corte di adottare non osti tuttavia a che un marchio contenente un riferimento all'anno (approssimativo) di fondazione dell'originario fabbricante dei prodotti da esso contraddistinti (nella specie, la Maison Fauré Le Page), anziché un riferimento all'anno di fondazione del titolare attuale (nella specie, la Fauré Le Page Paris), sia dichiarato *decaduto* – provvedimento questo distinto dalla dichiarazione di nullità – ai sensi di una diversa disposizione della direttiva 2008/95. Esso non preclude nemmeno il ricorso ad altri mezzi di impugnazione (C).

### *A. Il marchio deve poter indurre in errore il pubblico circa una caratteristica specifica dei prodotti o dei servizi contraddistinti*

31. Tutte le parti e le parti interessate, fatta eccezione per la Goyard, ritengono che un marchio, per poter essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95, debba essere tale da indurre in errore il pubblico circa una caratteristica dei *prodotti o dei servizi* da esso contraddistinti.

32. Dal canto suo, la Goyard afferma che, benché tale disposizione stabilisca espressamente che l'idoneità del marchio a indurre in errore può essere riferita alla «natura, la qualità o la provenienza geografica de[i] prodott[i] o de[i] serviz[i]», tale elenco non è esaustivo (essendo preceduto dalle parole «per esempio»). Pertanto, anche un marchio idoneo a indurre il pubblico in errore unicamente circa una particolare caratteristica del suo titolare (o della società che fabbrica i prodotti da esso contraddistinti), come il suo anno di fondazione, può essere dichiarato nullo in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95, senza che occorra necessariamente stabilire che le informazioni contenute nel marchio si riferiscono a una particolare caratteristica dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti [5].

33. Non condivido tale posizione. Per iniziare, osservo che tutti gli esempi elencati in detta disposizione (la «natura, la qualità o la provenienza geografica») sono espressamente identificati come caratteristiche dei prodotti o dei servizi contraddistinti dal marchio. Su tale base, il governo francese ritiene che l'espressione «per esempio» utilizzata nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 indica che il legislatore dell'Unione intendeva lasciare aperto l'elenco delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi rispetto alle quali un marchio può essere ingannevole e non permettere che la natura ingannevole del marchio può essere stabilita con riferimento a caratteristiche del suo solo titolare.

[5] Osservo, incidentalmente, che la linea argomentativa della Goyard a questo proposito non è del tutto coerente. Da un lato, essa sostiene, come ho appena spiegato, che dalla formulazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 consegue che la caratteristica rilevante non deve necessariamente riferirsi ai prodotti contraddistinti da detto marchio e può riguardare, a titolo esemplificativo, il fabbricante di detti prodotti. Dall'altro, in risposta a un quesito posto dalla Corte, essa sembra ritenere che le informazioni (errate) fornite dal marchio circa detto fabbricante devono necessariamente indurre il pubblico a ritenere che i prodotti presentano determinate caratteristiche che essi non hanno.

34. La giurisprudenza della Corte supporta detta interpretazione. Nella sentenza Emanuel[6] la Corte ha dichiarato che la registrazione di un marchio che corrisponde al nome del creatore e primo produttore dei prodotti recanti tale marchio – che non interveniva più nella loro produzione – non può, unicamente su detta base, essere respinta in quanto idonea a indurre il pubblico in inganno. Detta sentenza fornisce una prima indicazione del fatto che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 non era destinato ad applicarsi ai marchi che possono indurre in errore il pubblico unicamente circa una caratteristica del loro titolare, quale l'identità di detta persona (come nella sentenza nella causa Emanuel) o l'anno di fondazione (come accadrebbe asseritamente nel caso di specie).

35. Inoltre, esempi tratti dalla giurisprudenza del Tribunale sull'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 207/2009[7] [che si applicava ai marchi dell'Unione europea, ma è formulato in termini identici all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95] mostrano che la valutazione se un marchio «poss[a] indurre in errore il pubblico» è sempre effettuata con riferimento alle caratteristiche dei prodotti o dei servizi contraddistinti dal marchio.

36. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il marchio dell'Unione europea denominativo BIO-INSECT Shocker fosse idoneo a indurre in errore il pubblico di riferimento, nella misura in cui sarebbe inteso da quest'ultimo come indicante prodotti biologici o associati al rispetto dell'ambiente, pur essendo stato registrato, in realtà, per prodotti biocidi[8]. Detto giudice ha parimenti stabilito che la registrazione del segno CAFFÈ NERO come marchio dell'Unione europea denominativo era stata correttamente negata in ragione del fatto che i consumatori sarebbero portati a credere che alcuni dei prodotti oggetto della domanda di registrazione – vale a dire tè, cacao e preparazioni a base di cacao, oltre a succedanei del caffè – erano o contenevano caffè nero, benché in realtà non fosse così[9].

37. In termini più generali, il Tribunale ha ritenuto che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009, occorra stabilire se, alla data della domanda di registrazione del marchio, vi fosse una qualche contraddizione tra le informazioni contenute nel marchio contestato e le *caratteristiche dei prodotti* indicati in detta domanda[10]. Nella stessa ottica, detto giudice ha osservato che «solo quando il consumatore interessato è indotto a credere che i *prodotti e i servizi* presentino determinate caratteristiche, che in realtà non

6 Punto 51.

7 Regolamento del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1), che trovava applicazione anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1). L'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento presenta esso stesso una formulazione identica all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009.

8 V. sentenza del 13 maggio 2020, SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19, EU:T:2020:199).

9 V. sentenza del 27 ottobre 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO) (T-29/16, non pubblicata, EU:T:2016:635). V., altresì, sentenze del 26 ottobre 2017, Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff) (T-844/16, EU:T:2017:759), in cui il Tribunale confermava la decisione di negare la registrazione del segno Klosterstoff, in ragione del fatto che il marchio richiesto era idoneo a indurre in errore il pubblico di riferimento rispetto ai prodotti «bevande non alcoliche, in particolare birra analcolica», e del 29 novembre 2023, Myforest Foods/EUIPO (MYBACON) (T-107/23, non pubblicata, EU:T:2023:769), in cui esso ha ritenuto che la registrazione del segno MYBACON come marchio dell'Unione europea denominativo dovesse essere negata in quanto detto marchio era idoneo a indurre in errore il pubblico circa la natura dei prodotti alimentari di cui trattasi, che erano «sostituti della carne a base di funghi; sostituti della carne; cibi pronti contenenti principalmente sostituti della carne, compresi sostituti della carne a base di funghi».

10 Sentenza del 29 giugno 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irlanda e Ornua (La Irlandesa 1943) (T-306/20, EU:T:2022:404). Il corsivo è mio.

possiedono, egli [o ella] è ingannato[/a] dal marchio»[11], confermando in tal modo che la valutazione ai sensi di detta disposizione deve concentrarsi sulla percezione del pubblico di riferimento in relazione ai prodotti e servizi stessi.

38. Un'interpretazione contestuale e teleologica dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 supporta, inoltre, la conclusione secondo cui, affinché un marchio sia dichiarato nullo a norma di detta disposizione, è necessario che esso sia ingannevole con riferimento a una caratteristica dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti [e non solo del suo titolare].

39. In primo luogo, l'articolo 13 della direttiva 2008/95 stabilisce che, «[s]e un impedimento alla registrazione o motivi di decadenza o di nullità di un marchio di impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio di impresa è richiesto o registrato, l'impedimento alla registrazione, la decadenza o la nullità riguardano solo i prodotti o servizi di cui trattasi». Come osserva la Fauré Le Page, tale disposizione presuppone che un marchio sia ingannevole con riferimento a una caratteristica di alcuni soltanto dei prodotti o servizi da esso contraddistinti e conferma così che la valutazione dei motivi di nullità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva deve sempre essere compiuta con riferimento a detti prodotti o servizi.

40. In secondo luogo, l'interpretazione che propongo alla Corte di adottare è coerente con la formulazione dell'articolo 2 della direttiva 2008/95, il quale prevede che solo segni adatti a distinguere i *prodotti o i servizi*[12] di un'impresa da quelli di altre imprese possono costituire un «marchio di impresa». Nel contesto dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009, il Tribunale ha stabilito che la funzione essenziale del marchio è quella di garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio, consentendo loro di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o servizi da quelli di provenienza diversa. Pertanto, la valutazione ai sensi di detta disposizione non può andare al di là dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, da un lato, e della percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento, dall'altro[13]. È chiaro, a mio avviso, che la medesima logica sottende all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95.

41. Alla luce di quanto precede, ritengo che un marchio che induce il pubblico in errore unicamente circa una caratteristica del suo titolare, come l'anno di fondazione di quest'ultimo, e non circa una caratteristica dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti, non possa essere dichiarato nullo ai sensi della disposizione summenzionata.

42. Ne consegue, nel caso di specie, che il mero fatto che i marchi contestati possano indurre il pubblico in errore quanto all'anno di fondazione del loro titolare non sarebbe sufficiente ai fini di una dichiarazione di nullità a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95. Come osserva il governo francese, tale anno non fornisce, in sé, alcuna informazione quanto ai prodotti o ai servizi contraddistinti da detti marchi.

[11] V. sentenza del 29 novembre 2018, Khadi and Village Industries Commissione/EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda) (T-683/17, non pubblicata, EU:T:2018:860, punto 53 e giurisprudenza citata). Il corsivo è mio.

[12] Il corsivo è mio.

[13] V. sentenza del 22 marzo 2018, Safe Skies/EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK) (T-60/17, non pubblicata, EU:T:2018:164, punti 62 e 63 e giurisprudenza citata). V. altresì sentenza del 2 aprile 2025, Giuliani/EUIPO – H&H (Swisse) (T-442/23, non pubblicata, EU:T:2025:354, punto 100 e giurisprudenza citata).

43. Ciò detto, è vero, come sottolinea lo stesso giudice del rinvio, che l'inclusione all'interno di un marchio dell'anno di fondazione del suo titolare può essere percepita dal pubblico – specialmente se si tratta di un anno notevolmente risalente nel tempo – come un'indicazione del fatto che i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio sono prodotti o forniti con uno specifico *know-how* e possiedono un determinato livello di qualità o prestigio.

44. Tuttavia, ricordo, a tal proposito, che affinché un marchio sia dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95, esso non deve soltanto poter indurre in errore il pubblico circa una caratteristica del prodotto o del servizio da esso contraddistinto, ma deve altresì costituire una designazione *sufficientemente specifica* di detta caratteristica. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza del Tribunale – che, a mio avviso, la Corte dovrebbe avallare – quando un marchio non trasmette un messaggio sufficientemente specifico e chiaro in merito ai prodotti e ai servizi tutelati o alle loro caratteristiche, ma si limita ad alludervi, non può sussistere inganno rispetto a detti prodotti e servizi [14].

45. A mio avviso, il mero inserimento di un anno all'interno di un marchio – senza alcuna indicazione chiara circa la sua (asserita) corrispondenza all'anno di fondazione del titolare del marchio – non costituisce, di per sé, una designazione sufficientemente specifica.

46. Infatti, in mancanza di ulteriori chiarimenti, un siffatto anno può essere inteso dal pubblico come l'anno di fondazione della società che attualmente fabbrica o commercializza i prodotti o che fornisce i servizi contraddistinti dal marchio – e che può essere una persona giuridica o fisica diversa dal titolare del marchio – o come l'anno di fondazione (o un altro anno significativo nella storia) della società che originariamente fabbricava detti prodotti o forniva detti servizi e che ha trasferito in seguito i propri attivi a un soggetto diverso. A mio parere, ove quest'ultima interpretazione fosse accolta nella presente causa, allora – fatta salva la valutazione del giudice del rinvio – difficilmente si potrebbe ritenere che i marchi contestati inducano in inganno il pubblico, posto che la Maison Fauré Le Page, l'originario fabbricante dei prodotti commercializzati dalla Fauré Le Page, esisteva nel 1717 (essendo stata fondata ancor prima, nel 1716).

47. Inoltre, un semplice anno, come «1717», inserito all'interno di un marchio, potrebbe anche essere inteso come riferito all'anno in cui è stato ideato per la prima volta il design dei prodotti contraddistinti dal marchio o come l'anno di immissione in commercio del primo modello o della prima versione di detti prodotti. Esso potrebbe parimenti essere interpretato come l'anno in cui il *know-how* o la tecnica applicata nel processo di fabbricazione dei prodotti sono stati sviluppati per la prima volta oppure, come osserva la Commissione, come un anno puramente immaginario o fittizio che non attesta né il *know-how* o l'esperienza dell'impresa dietro ai prodotti, né la qualità di detti prodotti.

48. A mio avviso, la formulazione delle questioni sollevate dalla Cour de cassation (Corte di cassazione) conferma tale ambiguità. Detta Corte osserva che l'elemento «1717» nei marchi contestati può essere inteso, da un lato, come contenente informazioni false sull'«anzianità, sulla serietà e sul *know-how* del fabbricante dei prodotti» e, dall'altro, nel senso che suggerisce che il titolare di tali marchi gode di un'anzianità secolare nella produzione di tali prodotti, che conferisce loro un'immagine di prestigio. Il fatto che tali diverse – e, in una certa misura, vaghe –

[14] V., per analogia, la giurisprudenza sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009, in particolare la sentenza del 27 giugno 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Fratelli Polli (ANTICO CASALE) (T-327/16, non pubblicata, EU:T:2017:439, punto 51 e giurisprudenza citata). Come spiega l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nelle sue direttive, il pubblico di riferimento deve riconoscere che il segno trasmette un messaggio specifico, chiaro e inequivocabile riguardante la natura, la qualità o la provenienza geografica (o altra caratteristica) dei prodotti e servizi, formulato in modo tale che l'uso non ingannevole sia impossibile (v. https://guidelines.euipo.europa.eu/2302863/2230970/direttive-in-materia-di-marchi/2-la-prova-del-carattere-ingannevole).

interpretazioni dell'elemento «1717» siano prese in considerazione dalla Cour de cassation (Corte di cassazione) conferma, a mio avviso, che i marchi contestati non costituiscono una designazione sufficientemente specifica di una caratteristica dei prodotti da loro contraddistinti. La valutazione potrebbe essere diversa se, in luogo di detto elemento, i marchi contenessero una formulazione più specifica come «Lavorazione artigianale dal 1717» o «Tecnica applicata dal 1717». Tuttavia, così non è nel caso di specie.

### *B. La valutazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), deve essere basata unicamente sul marchio e sull'elenco di prodotti o servizi contraddistinti*

49. Nella presente sezione, spiegherò che, anche qualora si riconosca che un elemento del marchio – come l'anno «1717» – fornisce informazioni su una caratteristica specifica dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti – ad esempio, indicando che detti prodotti sono fabbricati in conformità del know-how di una società pluricentenaria e possiedono un particolare livello di qualità – l'inesattezza di dette informazioni e, quindi, il carattere potenzialmente ingannevole del marchio, devono essere valutati unicamente alla luce delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi come risultanti dalla domanda di registrazione. Tali caratteristiche non comprendono l'effettivo anno di fondazione del titolare del marchio (nella fattispecie, il 2009).

50. A tal proposito, ricordo che nelle mie conclusioni nella causa *PMJC*[15] ho spiegato che la Corte ha già statuito che «per poter affermare che un marchio sia stato registrato nell'inosservanza del motivo di esclusione attinente al rischio di inganno, è necessario accertare che il segno depositato ai fini della registrazione in quanto marchio costituisca *di per sé* un siffatto rischio»[16]. Come osservano la Fauré Le Page, il governo francese e la Commissione, il motivo di nullità previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 impone di stabilire che, alla data di deposito della domanda di registrazione, il marchio era *intrinsecamente* ingannevole[17] – nel senso che il pubblico ne trarrebbe informazioni necessariamente false con riferimento ai prodotti o ai servizi elencati nella domanda. In altre parole, deve esserci stata, *ab initio*[18], una contraddizione tra le informazioni contenute nel marchio contestato e le caratteristiche dei prodotti o dei servizi designati in detta domanda[19].

51. Ne consegue che circostanze specifiche che non emergono dal marchio stesso, né dall'elenco dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti come presentato all'atto della domanda, non dovrebbero essere prese in considerazione in sede di valutazione del carattere ingannevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95[20].

[15] C-168/24, EU:C:2025:221 (in prosieguo: le «mie conclusioni nella causa PMJC»). V. paragrafi da 41 a 46 di dette conclusioni.

[16] V. sentenza dell'8 giugno 2017, W.F. Gözze Frottierweberei e Gözze (C-689/15, EU:C:2017:434, punto 55 e giurisprudenza citata). Il corsivo è mio. Tale sentenza verteva sull'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009, non sull'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95. Tuttavia, essa può essere applicata per analogia all'interpretazione di quest'ultima disposizione.

[17] V., per analogia, sentenza del 3 settembre 2025, Verband der Islamischen Kulturzentren/EUIPO – Inaba Shokuhin (TUNA) (T-377/24, non pubblicata, EU:T:2025:825, punto 80 e giurisprudenza citata). V. altresì paragrafi 41 e 44 delle mie conclusioni nella causa PMJC e giurisprudenza citata.

[18] V., per analogia, sentenza del 29 giugno 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irlanda e Ornua (La Irlandesa 1943) (T-306/20, EU:T:2022:404, punto 68).

[19] V., per analogia, la giurisprudenza citata *supra*, al paragrafo 37.

[20] V., per analogia, sentenza del 3 settembre 2025, Verband der Islamischen Kulturzentren/EUIPO – Inaba Shokuhin (TUNA) (T-377/24, non pubblicata, EU:T:2025:825, punti da 81 a 83).

52. Nel presente caso, non sussiste alcuna contraddizione tra le informazioni contenute nel marchio e le caratteristiche dei prodotti o servizi che si possono evincere dalla domanda di registrazione. Infatti, nulla nell'elenco di prodotti contenuto in detta domanda – vale a dire «cuoio e sue imitazioni; bauli e valigie; borse da viaggio; borsette» – può contraddire le informazioni asseritamente contenute nel marchio contestato, vale a dire che i prodotti contraddistinti da detti marchi sono fabbricati in conformità del *know-how* di una società pluricentenaria e presentano un particolare livello di qualità. Il fatto che la Fauré Le Page Paris e la Fauré Le Page Maroquinier siano state create soltanto, rispettivamente, nel 2009 e nel 2011 non può essere preso in considerazione poiché, come ho spiegato, detta informazione non compare nei marchi contestati stessi, né nell'elenco dei prodotti da essi contraddistinti.

53. Tuttavia, la Goyard osserva che, tra i vari esempi richiamati nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 e ricordati nel precedente paragrafo 31, l'esempio riferito alla «provenienza geografica» presuppone la presa in considerazione di circostanze relative al luogo in cui i prodotti o i servizi di cui trattasi sono fabbricati, le quali sono estrinseche al marchio in sé o all'elenco dei prodotti o servizi da esso contraddistinti. Secondo la Goyard, ne conseguirebbe che elementi quali, nel caso di specie, il fatto che la Fauré Le Page Paris e la Fauré Le Page Maroquinier sono state fondate rispettivamente nel 2009 e nel 2011, – dato questo che non compare né nel marchio stesso, né nell'elenco dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti – può anch'esso essere preso in considerazione per stabilire i motivi di nullità del marchio ai sensi dell'articolo 1, lettera g), della direttiva 2008/95.

54. Ancora una volta, sono di avviso diverso. Riconosco, anzitutto, che, nella giurisprudenza della Corte – come peraltro in quella, del Tribunale – non si rinvengono casi in cui un marchio è stato effettivamente ritenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico, ai sensi di detta disposizione o ai sensi dell'articolo articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009 [che, come ho già spiegato al precedente paragrafo 35, è formulato in termini identici all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95], con riferimento alla «provenienza geografica» dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti.

55. Tuttavia, mi sembra che, nel contesto dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009, il Tribunale abbia adottato un'interpretazione estensiva della nozione di «provenienza geografica», intendendola come riferita al luogo di origine o di provenienza dei prodotti o dei servizi – ad esempio, un antico casale – che non deve necessariamente essere una specifica località geografica [21].

56. Su tale base, posso facilmente immaginare, ad esempio, che un marchio contenente le parole «Dalla foresta» possa essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 con riferimento a beni che potrebbero essere descritti nella domanda di registrazione come «mobili realizzati con materiali a effetto legno (quali plastica)», per il motivo che un siffatto marchio può indurre il pubblico in errore non soltanto circa la composizione, ma anche circa il luogo di origine o provenienza dei prodotti di cui trattasi. Una valutazione in tal senso potrebbe essere compiuta senza che si renda necessario prendere in considerazione elementi diversi dal marchio stesso o dall'elenco di prodotti o servizi da esso contraddistinti.

[21] V. sentenza del 27 giugno 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Fratelli Polli (ANTICO CASALE) (T-327/16, non pubblicata, EU:T:2017:439, punti da 46 a 52). In tale sentenza, il Tribunale ha però confermato le conclusioni della commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ritenendo che il pubblico di riferimento non interpreterebbe i termini «antico casale» come contenenti un messaggio sufficientemente specifico e chiaro e non considererebbe pertanto detto elemento del marchio come un'indicazione dell'origine geografica dei prodotti di cui trattasi, quanto piuttosto come un'espressione meramente laudativa.

57. Non mi convince, pertanto, l'argomento della Goyard, secondo cui il riferimento alla «provenienza geografica» dei prodotti o dei servizi all'interno di detta disposizione implica necessariamente che debbano essere presi in considerazione elementi estranei [22].

58. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che, nel caso di specie, il fatto che la Fauré Le Page Paris e la Fauré Le Page Marroquinier siano state fondate, rispettivamente, nel 2009 e nel 2011, non può essere preso in considerazione per stabilire che i marchi contestati sono tali da indurre in errore il pubblico e da dover essere, pertanto, dichiarati nulli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95. Su tale base, e fatti salvi gli accertamenti del giudice del rinvio, non riesco a vedere come il motivo di nullità di cui a tale disposizione possa trovare applicazione a detti marchi.

### *C. Osservazioni finali: la distinzione tra nullità e decadenza e altri mezzi di impugnazione*

59. Come ho già spiegato nell'introduzione, la linea argomentativa principale seguita dalla Goyard con riferimento ai marchi contestati è quella secondo cui tali marchi contengono un elemento – l'anno «1717» – che potrebbe trasmettere al pubblico la (falsa) impressione che l'originario produttore dei beni contraddistinti dal marchio (la Maison Fauré Le Page, fondata nel 1716) sia ancora coinvolto nella loro produzione, mentre l'attuale titolare (Fauré Le Page Paris) è stato fondato nel 2009.

60. A completamento della mia analisi, vorrei aggiungere che la dichiarazione di nullità di un marchio, come quelli contestati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 per detta sola ragione contrasterebbe, a mio avviso, con il principio fondamentale per cui i marchi costituiscono oggetti autonomi delle transazioni commerciali. La proprietà dei marchi può essere trasferita da una persona o da un'impresa a un'altra senza che tale trasferimento comporti la nullità del marchio stesso. Questo stabilisce, in sostanza, la Corte nella sentenza nella causa Emanuel con riferimento a un marchio recante il nome del primo stilista dei capi di cui trattasi, che non era più coinvolto nella loro produzione [23].

61. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale comprendo che la Fauré Le Page ha legittimamente acquistato il marchio francese «Fauré Le Page» dalla Saillard, che era stata essa stessa azionista unico dell'originaria Maison Fauré Le Page, da cui aveva successivamente acquisito tutti gli attivi e i passivi. Concordo altresì con la Fauré Le Page che il pubblico è conscio che i marchi – in particolare, quelli registrati per prodotti del settore del lusso, come nel caso di specie – spesso rimandano all'anno di fondazione dell'originario o primo fabbricante, anche se tale fabbricante non è più responsabile della produzione dei prodotti. Si tratta di una naturale conseguenza del fatto che attività secolari di rado restano invariate nel tempo e, nella pratica, sono oggetto di

[22] Tuttavia, come illustrerò in prosieguo, nel paragrafo 62, elementi diversi dal marchio stesso o dall'elenco dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti (quali circostanze attinenti a *dove* detti prodotti o servizi sono effettivamente prodotti o forniti) possono essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95, concernente la decadenza dei marchi in ragione del loro carattere ingannevole. Ad esempio, il marchio «Mövenpick of Switzerland» era stato dichiarato decaduto perché i prodotti in questione erano fabbricati in Germania (v. decisione della prima commissione di ricorso del 12 febbraio 2009, R 697/2008-1, Biscosuisse – Chocosuisse/Mövenpick Holding, punti da 17 a 19).

[23] V. punti da 45 a 49 di detta sentenza. V., altresì, conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa Emanuel (C-259/04, EU:C:2006:50, paragrafi da 35 a 40). V., infine, sentenza del 14 maggio 2009, Fiorucci/UAMI – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06, EU:T:2009:157, punti da 30 a 34). Aggiungo che l'articolo 21 dell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (Accordo TRIPs) stabilisce che «il titolare di un marchio registrato ha il diritto di trasferire il marchio contestualmente o meno all'azienda cui appartiene».

transazioni di vario tipo – vendite, riacquisti, ristrutturazioni o concessioni di licenze sui marchi. È evidente che tali transazioni non possono, di per sé, rendere automaticamente nulli i marchi laddove contengano elementi collegati ai loro titolari precedenti o iniziali.

62. Ciò detto, la soluzione che propongo alla Corte di adottare non preclude, a mio avviso, la possibilità di dichiarare la *decadenza* di tali marchi quando circostanze collegate al loro utilizzo successivo alla registrazione dimostrano che il fabbricante originario (o il precedente o iniziale titolare del marchio) non è più coinvolto nella produzione dei prodotti o nella fornitura dei servizi contraddistinti dal marchio e che, di conseguenza, il marchio può indurre il pubblico in errore circa una caratteristica di detti prodotti o servizi.

63. A tal riguardo, ricordo che nelle mie conclusioni nella causa PMJC [24], ho chiarito la distinzione tra l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95, che si riferisce ai motivi di nullità – vale a dire, se un marchio avrebbe dovuto, fin dall'inizio, essere o meno registrato – e l'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), di detta medesima direttiva, che verte sulla decadenza, vale a dire se un marchio che è stato validamente registrato debba tuttavia essere dichiarato decaduto in quanto non soddisfa più le condizioni per la registrazione. Come ho già indicato, nell'ambito della prima di queste disposizioni non possono essere presi in considerazione elementi che non compaiono nel marchio stesso o nell'elenco dei prodotti o dei servizi presentato nella domanda di registrazione. Per contro, l'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95 stabilisce che un marchio è suscettibile di decadenza qualora, dopo la data di registrazione, «sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, *a causa dell'uso* che ne viene fatto dal titolare del marchio di impresa o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato» [25]. Nell'ambito di detta disposizione possono, quindi, essere considerati elementi estrinseci, vertenti sulle modalità con cui il marchio è stato utilizzato a partire dalla registrazione.

64. Ne consegue che un marchio contenente elementi riferiti al suo titolare precedente o iniziale, oppure al fabbricante originario dei prodotti o al fornitore originario dei servizi da esso contraddistinti, pur non potendo essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95, può tuttavia essere dichiarato decaduto a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva se emerge, ad esempio, che successivamente alla registrazione il marchio è stato utilizzato per prodotti la cui produzione non ha alcun collegamento con il fabbricante o produttore originario. Ricordo che questa è, sostanzialmente, la posizione da me assunta nelle mie conclusioni nella causa PMJC, dove ho suggerito alla Corte di interpretare l'ultima delle suddette disposizioni nel senso che essa non osta alla dichiarazione di *decadenza* di un marchio costituito dal cognome di un creatore con la motivazione che esso veniva usato, successivamente alla sua cessione, in condizioni tali da far credere in modo effettivo al pubblico che detto creatore continuava a partecipare alla creazione dei prodotti contrassegnati da tale marchio, quando invece ciò non avveniva più.

65. Osservo, da ultimo, che il considerando 7 della direttiva 2008/95 stabilisce che la direttiva «non dovrebbe escludere che siano applicate ai marchi di impresa norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi di impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, sulla responsabilità civile o sulla tutela dei consumatori». Come illustrato dalla Corte nella sentenza Emanuel [26], l'inserimento di informazioni «non corrette» in un marchio può, a talune condizioni, integrare una condotta «dolosa» – ai fini dell'accertamento delle

[24] V. paragrafi da 50 a 54 di dette conclusioni.

[25] Il corsivo è mio.

[26] V. punto 50 di detta sentenza.

responsabilità civile – anche se non costituisce inganno ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di detta direttiva. Ciò può verificarsi, in particolare, quando il titolare del marchio si presenta al pubblico di riferimento come il successore giuridico o economico del titolare di un marchio simile anteriore, senza che vi sia alcun rapporto di continuità o successione tra i due.

66. Una siffatta circostanza, se già presente all'atto della registrazione del marchio, potrebbe essere presa in considerazione anche al fine di riconoscere la nullità di detto marchio sulla base di un altro motivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/95 – vale a dire, il suo articolo 3, paragrafo 2, lettera d) – che riguarda le domande fatte in malafede [27].

67. Tuttavia, il successo di un'eventuale siffatta azione alternativa dipenderebbe dalla possibilità di accertare che il titolare del marchio – nella specie, la Fauré Le Page – ha deliberatamente cercato di creare una falsa impressione di continuità o successione. In base alla mia comprensione e fatta salva la valutazione del giudice del rinvio, non mi sembra che ciò sia accaduto nel caso di specie, posto che, come ho già osservato al precedente paragrafo 60, la Fauré Le Page Paris ha legittimamente acquistato il marchio francese «Fauré Le Page» dalla Saillard, che era stata essa stessa azionista unico dell'originaria Maison Fauré Le Page, da cui aveva successivamente acquisito tutti gli attivi e i passivi.

## V. Conclusione

68. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia):

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 l'inserimento, in un marchio, di un anno che può essere inteso dal pubblico come indicante l'anno di fondazione del titolare del marchio, benché non sia così, non può, di per sé, comportare la nullità di detto marchio. Per poter essere dichiarato nullo ai sensi di detta disposizione, un marchio deve poter indurre in errore il pubblico circa una caratteristica dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti e deve costituire una designazione sufficientemente specifica di detta caratteristica. Inoltre, circostanze – quali l'effettivo anno di fondazione dell'attuale titolare del marchio – esterne al marchio stesso o all'elenco dei prodotti e dei servizi da esso contraddistinti, come presentato all'epoca della domanda di registrazione, non dovrebbero essere prese in considerazione in sede di valutazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di detta direttiva.

[27] V., per analogia, con riferimento al regolamento n. 207/2009, la sentenza del 6 luglio 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e a. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430, punto 68). La disposizione corrispondente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/95 nel contesto di detto regolamento è l'articolo 52, paragrafo 1, lettera b).