

MENU

ENTREPRISE & EXPERTISE | DOSSIERS | CLASSEMENTS | LES RENCONTRES D'EXPERTS | LA LETTRE D'OPTION DROIT & AFFAIRES

Accueil > Droit & Affaires > La lettre d'Option Droit & Affaires > La Lettre du 29 octobre 2014 > La coutellerie Laguiole retrouve ses droits

■ LA LETTRE D'OPTION DROIT & AFFAIRES

LA DÉCISION DE LA SEMAINE

La coutellerie Laguiole retrouve ses droits

LETTRE OPTION DROIT & AFFAIRES - 29 OCTOBRE 2014 - FLORENT LE QUINTREC

ENVOYER | IMPRIMER

Facebook Partager | Twitter Tweeter | Google+ | LinkedIn PARTAGER

Le tribunal de première instance de l'Union européenne (TPIUE) a rendu la semaine dernière un arrêt qui annule l'utilisation de la marque communautaire Laguiole déposée par une personne étrangère au village aveyronnais pour vendre de la coutellerie.

Le tribunal de première instance de l'Union européenne (TPIUE) a rendu la semaine dernière un arrêt qui annule l'utilisation de la marque communautaire Laguiole déposée par une personne étrangère au village aveyronnais pour vendre de la coutellerie et tout objet coupant ou associé, permettant ainsi à Forge de Laguiole, qui produit notamment les célèbres couteaux, de garantir ses droits sur sa dénomination sociale dans le cadre des activités qu'elle exerce. Le litige avait été initié au début des années 2000, lorsque Gilbert Szajner avait déposé la marque communautaire Laguiole auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) pour commercialiser de nombreux produits sous ce nom. La société Forge de Laguiole avait contesté l'utilisation de cette marque et tenté de la faire annuler. Après plusieurs années et décisions de la justice européenne, Forge de Laguiole a finalement eu gain de cause. Gilbert Szajner a deux mois pour déposer un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne. Le contentieux qui l'oppose à la commune de Laguiole est toujours en cours. Forge de Laguiole était représentée par **Nataf Fajgenbaum & Associés**, avec **Fabienne Fajgenbaum**, associée, et **Thibault Lachacinski**. Gilbert Szajner était assisté par **Anne Lakits-Josse**. L'OHMI était représenté par **Arnaud Folliard-Monguiral** en qualité d'agent.

Le conseil de Forge de Laguiole : Fabienne Fajgenbaum, associée de Nataf Fajgenbaum & Associés



Quel est l'historique du litige ?

Le 20 novembre 2001, M. Szajner a déposé une demande devant l'OHMI, qui a enregistré le 17 janvier 2005 la marque communautaire Laguiole pour plusieurs classes de produits. Forge de Laguiole exporte des produits haut de gamme dans de nombreux pays, mais la marque communautaire de M. Szajner pouvait produire des effets dans tous les Etats membres de l'Union européenne, ce qui pouvait gêner l'activité de Forge de Laguiole et risquait d'entraîner une confusion dans l'esprit des consommateurs. Notre cliente a donc déposé une demande en nullité de la marque communautaire devant la division d'annulation de l'OHMI en juillet 2005, qui a été rejetée. La division avait alors considéré que les critères permettant de retenir un risque de confusion n'étaient pas remplis. En janvier 2007, Forge de Laguiole a déposé un recours devant la première chambre de recours de l'OHMI. L'instruction du dossier a été relativement longue car la chambre était dans l'attente de diverses décisions sur des sujets comparables. C'est le 1er juin 2011 que la première chambre, par une décision très motivée, a accueilli le recours et a annulé la marque communautaire de M. Szajner pour toutes les classes de produits dans lesquelles la marque Laguiole avait été

■ L'ÉVÈNEMENT

L'ÉVÈNEMENT

Laurent Tari rejoint la direction juridique d'EDF

EDF a accueilli le 20 octobre dernier Laurent Tari en qualité de directeur juridique Finance, Bourse, M&A et Sociétés.

■ COMMUNAUTÉ

LA FEMME DE LA SEMAINE

Madeleine Fabre, nouvelle associée chez Desfilis & McGowan

Le 3 novembre prochain, le cabinet Desfilis & McGowan accueillera Madeleine Fabre en qualité d'associée.

CARNET

Toutes les nominations de la semaine

Associés des cabinets d'avocats, directeurs juridiques, conseillers financiers, suivez les mouvements des grands acteurs...

PORTRAIT

France Télévisions : la direction juridique de Sylvie Courbarien Le Gall

Parcours du directeur juridique, organisation de son équipe, explications sur son fonctionnement et sur ses conseils. Dé...

FOCUS

Action de groupe : avocats et agences de communication se saisissent du marché

Depuis un décret d'application du 1er octobre, les actions de groupe ont fait timidement leur entrée dans le paysage jud...

enregistrée, à l'exception des services de la classe 38. Elle a ainsi pris le contrepied de la division d'annulation en considérant qu'il existait un risque de confusion entre les signes en conflit pour le consommateur. En conséquence, M. Szajner a déposé à son tour un recours devant le TPIUE, qui a rendu son arrêt la semaine dernière.

Quelle est la portée de l'arrêt du TPIUE ?

Cet arrêt est très intéressant, il reprend les dispositions du règlement communautaire en matière de marque et le confronte au droit français, dans le cadre d'un examen en droit de la décision de la première chambre de recours. En concluant que la dénomination sociale française antérieure Forge de Laguiole est opposable à la marque communautaire de M. Szajner – notamment pour les produits de la classe 8, c'est-à-dire pour les produits et instruments à main entraînés manuellement, dont les couteaux –, il annule la marque pour tout ce qui concerne le cœur de métier de notre cliente. Le tribunal n'a toutefois pas confirmé dans son intégralité la décision de la première chambre de recours. Celle-ci estimait en effet que la dénomination sociale Forge de Laguiole était très connue, concluant ainsi à la nullité totale de la marque communautaire de M. Szajner, à l'exception de la classe 38. Pour sa part, le tribunal a considéré que, bien que la dénomination sociale Forge de Laguiole soit bien connue, elle ne l'était pas suffisamment au moment du dépôt de la marque communautaire en 2001 pour justifier son annulation totale. Le tribunal a donc laissé subsister une partie de l'enregistrement de la marque communautaire de M. Szajner. A cette occasion, le tribunal rappelle également qu'un revirement de jurisprudence ne peut être confondu avec la rétroactivité de la loi, ce qui paraît être une sorte de clin d'œil aux décisions des juges français.

Quelle incidence aura cette décision dans le litige opposant la commune de Laguiole à Gilbert Szajner ?

Le litige traité par le TPIUE est né du dépôt d'une marque communautaire et ne concerne pas la procédure française opposant actuellement la commune au même M. Szajner. Bien que je n'intervienne pas sur ce dossier, il est difficilement imaginable que la Cour de cassation ne s'intéresse pas à l'arrêt du TPIUE. Enfin, la loi du 17 mars 2014 qui a accru la protection du nom des collectivités territoriales va également dans le sens de la protection de ses intérêts que recherche la commune.

ENVOYER IMPRIMER



SOMMAIRE DE LA LETTRE OPTION DROIT & AFFAIRES DU 29 OCTOBRE 2014

Laurent Tari rejoint la direction juridique d'EDF

Madeleine Fabre, nouvelle associée chez Desfilis & McGowan

Toutes les nominations de la semaine

France Télévisions : la direction juridique de Sylvie Courbarien Le Gall

Action de groupe : avocats et agences de communication se saisissent du marché

La coutellerie Laguiole retrouve ses droits

Tous les deals de la semaine

Mode d'emploi de la nouvelle obligation d'information individuelle des salariés en cas de cession

La transmission des garanties dans le cadre de la revente des droits sociaux



ABONNEMENTS OPTION FINANCE

Offre premium

Tous les articles et les archives du magazine accessibles en ligne

DÉCOUVRIR NOS OFFRES D'ABONNEMENT >

LES NEWSLETTERS D'OPTION FINANCE

Ne perdez rien de toute l'information financière

S'ABONNER >

AFFAIRES

ACTUALITÉS

Tous les deals de la semaine

Private equity, fusions-acquisitions et droit général des affaires, suivez les grands dossiers de la semaine.

ANALYSES

DROIT DES SOCIÉTÉS

Mode d'emploi de la nouvelle obligation d'information individuelle des salariés en cas de cession

La loi relative à l'économie sociale et solidaire (dite «loi ESS»), par ses articles 19 et 20, introduit dans le code de...

DROIT DES SOCIÉTÉS

La transmission des garanties dans le cadre de la revente des droits sociaux

En l'absence de clause contractuelle spécifique régissant la transmission des garanties consenties dans le cadre d'une c...

ACTUALITÉS

DOSSIERS

ENTREPRISES & FINANCE

DROIT & AFFAIRES

ASSET MANAGEMENT

BLOGS & ANALYSES