



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

21 ottobre 2014*

«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo LAGUIOLE — Denominazione sociale francese anteriore Forge de Laguiole — Articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T-453/11,

Gilbert Szajner, residente a Niort (Francia), rappresentato da A. Lakits-Josse, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
rappresentato da A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Forge de Laguiole SARL, con sede a Laguiole (Francia), rappresentata da F. Fajgenbaum, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 1° giugno 2011 (procedimento R 181/2007-1), relativa a un procedimento di nullità tra la Forge de Laguiole SARL e Gilbert Szajner,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová (relatore) e E. Buttigieg, giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l'8 agosto 2011,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2011,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2011,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 aprile 2012,

* Lingua processuale: il francese.

vista la controp replica dell'interveniente depositata presso la cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2012,

in seguito all'udienza dell'11 febbraio 2014,

viste le osservazioni scritte complementari presentate dalle parti su invito del Tribunale e depositate presso la cancelleria del Tribunale il 24 e il 25 febbraio, nonché l'8 e il 9 aprile 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- 1 Il sig. Gilbert Szajner, ricorrente, è titolare del marchio comunitario denominativo LAGUIOLE, richiesto il 20 novembre 2001 e registrato il 17 gennaio 2005 dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].
- 2 I prodotti e i servizi per i quali il marchio LAGUIOLE è registrato rientrano segnatamente, dopo la rinuncia parziale avvenuta nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI, nelle classi 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 e 38 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato e corrispondono, per ciascuna di tali classi, segnatamente alla seguente descrizione:
 - classe 8: «Utensili e strumenti azionati manualmente; cucchiai; seghe, cacciaviti, rasoi, lamette per rasoi; nécessaire per la rasatura; lime e pinzette per unghie, tagliaunghie; astucci da manicure»;
 - classe 14: «Metalli preziosi e loro leghe; articoli di bigiotteria, gioielleria, pietre preziose; scrigni in metallo prezioso; strumenti cronometrici, gemelli, spille per cravatte, spille ornamentali, portachiavi; portamonete in metalli preziosi; orologi e braccialetti d'orologi; scatole, candelieri, portasigari, utensili e recipienti per il governo della casa e la cucina in metalli preziosi; stoviglie in metalli preziosi»;
 - classe 16: «Materiale scolastico; tagliacarte; matite, portamine, gomme per cancellare; buste; raccoglitori; album, libri, almanacchi, opuscoli, quaderni, cataloghi; calendari, litografie, manifesti»;
 - classe 18: «Cuoio e sue imitazioni; bauli, valigette e valigie; bastoni da passeggio; borsette; borse da spiaggia; borse, nécessaire e bauli da viaggio; portafogli; portacarte (portafogli), portadocumenti; cartelle (pelletteria); astucci per chiavi (pelletteria); portamonete non in metalli preziosi»;
 - classe 20: «Cornici, oggetti artistici o ornamentali in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche»;
 - classe 21: «Utensili per la cucina e stoviglie in vetro, porcellana e maiolica; stoviglie non in metallo prezioso; cavatappi; apribottiglie, scatole in metallo per la distribuzione dei tovaglioli di carta; distributori di sapone; pennelli per la barba, nécessaire per la toilette»;
 - classe 28: «Articoli per la ginnastica e lo sport (tranne gli articoli per il nuoto, gli indumenti, i tappeti e le calzature); guanti da golf»;

- classe 34: «Articoli per fumatori; fiammiferi, accendini per fumatori; scatole per sigari e per sigarette non in metalli preziosi; tagliasigari; pipe; nettapipe»;
 - classe 38: «Telecomunicazioni; informazioni in materia di telecomunicazioni; agenzie d'informazione (notizie); trasmissione di messaggi; trasmissione di messaggi e di immagini mediante computer; comunicazione tramite terminali di computer; comunicazioni telefoniche; comunicazione, trasmissione di informazioni contenute in banche dati o in un server telematico; messaggeria telefonica, elettronica o telematica; comunicazione e trasmissione di messaggi, informazioni e dati, on line o in tempo differito, da sistemi d'elaborazione dati o da reti informatiche, compresa la rete mondiale di telecomunicazione denominata "Internet" e la rete mondiale denominata "Web"; trasmissione d'informazioni tramite reti di telecomunicazione, compresa la rete mondiale denominata "Internet"».
- 3 Il 22 luglio 2005 la Forge de Laguiole SARL, interveniente, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità parziale del marchio LAGUIOLE, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, di questo stesso regolamento [divenuto articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009].
 - 4 La domanda di dichiarazione di nullità era fondata sulla denominazione sociale Forge de Laguiole, utilizzata dall'interveniente per le attività di «fabbricazione e vendita di tutti gli articoli di coltelleria, forbiceria, articoli da regalo e souvenir – tutti gli articoli collegati alle arti culinarie». Secondo l'interveniente, tale denominazione sociale, la cui portata non è soltanto locale, le conferisce il diritto, in conformità del diritto francese, di vietare l'utilizzazione di un marchio più recente.
 - 5 La domanda di dichiarazione di nullità parziale era diretta avverso tutti i prodotti e servizi menzionati al punto 2 supra.
 - 6 Con decisione del 27 novembre 2006, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità.
 - 7 Il 25 gennaio 2007 l'interveniente ha proposto un ricorso presso l'UAMI, ai sensi degli articoli da 57 a 62 del regolamento n. 40/94 (divenuti articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009), avverso la decisione della divisione di annullamento.
 - 8 Con decisione del 1° giugno 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso ha parzialmente accolto il ricorso e ha dichiarato nullo il marchio LAGUIOLE per i prodotti rientranti nelle classi 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 e 34. Essa ha respinto il ricorso per quanto riguarda i servizi che rientrano nella classe 38.
 - 9 In particolare, la commissione di ricorso ha considerato che, secondo la giurisprudenza francese, una denominazione sociale era tutelata, in linea di principio, per tutte le attività coperte dal suo oggetto sociale, ma la tutela era limitata alle attività effettivamente e concretamente esercitate quando l'oggetto sociale era impreciso o le attività esercitate non erano coperte dal medesimo. Orbene, nel caso di specie, l'oggetto sociale dell'interveniente sarebbe sufficientemente preciso per quanto attiene alla «fabbricazione e vendita di tutti gli articoli di coltelleria, forbiceria». La commissione di ricorso ha aggiunto che, pur ammettendo che la formulazione dell'oggetto sociale «fabbricazione e vendita di tutti gli articoli da regalo e souvenir – tutti gli articoli collegati alle arti culinarie» sia impreciso, la denominazione sociale della richiedente era meritevole di tutela, quantomeno nei settori in cui essa aveva effettivamente esercitato le sue attività prima del deposito del marchio LAGUIOLE.
 - 10 A tal riguardo, la commissione di ricorso ha ritenuto che l'interveniente avesse dimostrato l'esercizio di un'attività commerciale, già prima del deposito del marchio LAGUIOLE, per il commercio dei prodotti rientranti nell'ambito delle «arti della tavola», delle «arti della casa», dell'universo del vino, della

forbiceria e degli articoli per fumatori, per il golfista, per il cacciatore e per il tempo libero, nonché di altri accessori. L'interveniente non avrebbe invece dimostrato un'attività commerciale per quanto attiene ai prodotti di lusso e agli articoli da viaggio, peraltro non contemplati dal suo oggetto sociale. Infine, essa ha ritenuto che, ad eccezione dei servizi di telecomunicazione, rientranti nella classe 38, tutti i prodotti designati da detto marchio sconfinavano nei settori di attività dell'interveniente o si situavano in settori di attività connessi.

- 11 Per quanto riguarda i segni in conflitto, la commissione di ricorso ha ritenuto che il termine «laguiole», sebbene descrittivo e non distintivo per i coltelli, fosse cionondimeno l'elemento dominante, o perlomeno codominante, della denominazione sociale Forge de Laguiole, anche quando quest'ultima veniva utilizzata per dei coltelli. Valutati complessivamente, i segni in conflitto presenterebbero una certa somiglianza sotto il profilo fonetico, visivo e concettuale, la quale non può essere controbilanciata dalla mera aggiunta dell'espressione generica «forge de».
- 12 La commissione di ricorso ne ha desunto, da un lato, l'esistenza di un rischio di confusione per i consumatori francesi, qualora il marchio LAGUIOLE fosse utilizzato per prodotti o servizi identici o simili, destinati alla medesima clientela e venduti negli stessi negozi degli «articoli di coltelleria, forbiceria, articoli da regalo o destinati alle arti della tavola» facenti parte dei settori di attività dell'interveniente. Dall'altro, essa ha ritenuto che le attività dell'interveniente sarebbero pregiudicate qualora detto marchio venisse utilizzato per prodotti complementari, indissolubilmente collegati a tali attività ovvero rientranti in settori di attività connesse, verso i quali tali attività si possono di solito sviluppare.
- 13 Infine, secondo la commissione di ricorso, la denominazione sociale Forge de Laguiole, a causa del suo prestigio ovvero della sua reputazione, possedeva un carattere distintivo forte e poteva godere di una tutela eccezionale anche per settori di attività diversi da quelli rientranti nel suo oggetto sociale.

Conclusioni delle parti

- 14 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
 - annullare la decisione impugnata;
 - condannare l'interveniente a sostenere le proprie spese nonché le sue.
- 15 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:
 - respingere il ricorso;
 - condannare il ricorrente alle spese.
- 16 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:
 - confermare la decisione della commissione di ricorso;
 - condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

1. *Sui documenti presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale*

- 17 Occorre rilevare che il ricorrente e l'interveniente, nell'ambito, rispettivamente, della replica e della controreplica, hanno prodotto un certo numero di documenti che non facevano parte del fascicolo di procedura dinanzi all'UAMI.
- 18 In tal senso, il ricorrente ha prodotto:
- tre estratti di un dizionario (allegati 34, 35 e 39 della replica);
 - un estratto di un catalogo d'aste (allegato 36 della replica);
 - due estratti dei risultati di un motore di ricerca su Internet (allegati 37 e 40 della replica);
 - un estratto di un'enciclopedia online (allegato 38 della replica);
 - due articoli di stampa (allegato 41 della replica);
 - estratti dei risultati di ricerca di marchi nella banca dati dell'istituto francese della proprietà intellettuale (INPI) (allegato 42 della replica);
 - quattro copie di decisioni della divisione di opposizione dell'UAMI (allegati 34 bis, 34 ter, 37 bis e 38 bis della replica).
- 19 Quanto all'interveniente, essa ha prodotto:
- sentenze di diversi tribunali francesi (allegati 55, 57, 58, 67, 68, 69, 70, 73, 74 della controreplica);
 - tre decisioni di commissioni di ricorso e della divisione di opposizione dell'UAMI (allegati 56, 59 e 66 della controreplica);
 - estratti delle direttive dell'UAMI relative al procedimento di opposizione (allegato 60 della controreplica);
 - quattro articoli di stampa, estratti da Internet (allegato 61 della controreplica);
 - tre estratti di siti di vendita tramite Internet (allegati da 63 a 65 della controreplica);
 - un estratto del Code français de la consommation (codice francese del consumo) (allegato 71 della controreplica);
 - estratti del bilancio di attività del 2011 della direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes française [direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi francese; (DGCCRF)] (allegato 72 della controreplica).
- 20 Inoltre, l'UAMI ha fatto valere, nelle sue osservazioni complementari del 21 febbraio 2014, che la sentenza della Cour de cassation francese del 10 luglio 2012 (C.Cass. Com., Cœur de princesses/Mattel France, n. 08-2012.010), invocata dal ricorrente, dovrebbe essere esclusa dalla discussione in quanto irricevibile.

- 21 Occorre rammentare, a tal riguardo, che il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell'UAMI ai sensi dell'articolo 65 del regolamento n. 207/2009, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta. Gli allegati da 34 a 42 della replica, nonché gli allegati 61, da 63 a 65 e 72 della controreplica dell'interveniente devono pertanto essere esclusi senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Racc. pag. II-4891, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].
- 22 Gli allegati 34 bis, 34 ter, 37 bis e 38 bis della replica e gli allegati 56, 59, 60 e 66 della controreplica, benché prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, non costituiscono invece prove propriamente dette, bensì riguardano la prassi decisionale dell'UAMI, cui una parte può legittimamente richiamarsi, anche qualora sia successiva al procedimento dinanzi all'UAMI (sentenza ARTHUR ET FELICIE, punto 21 supra, punto 20).
- 23 Lo stesso vale per gli allegati 55, 57, 58, da 67 a 71, 73 e 74 della controreplica, per la sentenza della Cour de cassation francese del 10 luglio 2012 (punto 20 supra), che devono essere dichiarati ricevibili, perché riguardano la legislazione nazionale, e per la prassi decisionale dei giudici nazionali, cui una parte può legittimamente richiamarsi, anche qualora sia successiva al procedimento dinanzi all'UAMI. Infatti, né alle parti né allo stesso Tribunale si può impedire di ispirarsi, nell'interpretazione del diritto nazionale, al quale, come nella specie, il diritto dell'Unione fa riferimento (v. punto 29 infra), ad elementi derivati dalla legislazione o dalla giurisprudenza nazionale, poiché non si tratta di addebitare alla commissione di ricorso la mancata considerazione degli elementi di fatto contenuti in una concreta sentenza di un giudice francese, bensì di invocare disposizioni di legge o pronunce a sostegno di un motivo attinente all'erronea applicazione, da parte delle commissioni di ricorso, di una disposizione del diritto nazionale [v., per analogia, sentenza del Tribunale del 12 luglio 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Racc. pag. II-2211, punti 70 e 71].
- 24 Inoltre, nella misura in cui l'UAMI si avvale della sentenza della Corte del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI (C-263/09 P, Racc. pag. I-5853, punti da 46 a 57), per contestare la ricevibilità, quale elemento di prova, della sentenza della Cour de cassation francese del 10 luglio 2012 (supra, punto 20), è sufficiente rilevare che non si evince da tale sentenza che al Tribunale sia impedito di prendere in considerazione elementi presentati per la prima volta dinanzi al medesimo da una parte al fine di dimostrare che la commissione di ricorso ha applicato in maniera scorretta il diritto nazionale fatto valere dinanzi alla stessa. Infatti, in tale sentenza, la Corte si è limitata a verificare, da un lato, l'eventuale violazione, da parte del Tribunale, di una norma nazionale applicata al merito di una controversia, e, dall'altro, la competenza della stessa ad esaminare una violazione siffatta (sentenza Edwin/UAMI, cit., punto 44). Ciò detto, è vero che essa ha precisato, da un lato, che una parte che domandava l'applicazione di una norma nazionale era tenuta a presentare all'UAMI gli elementi comprovanti il contenuto della stessa (v. sentenza Edwin/UAMI, cit., punto 50). Tuttavia, ciò non significa che l'applicazione della norma nazionale da parte dell'UAMI non possa essere controllata dal Tribunale alla luce di una sentenza nazionale posteriore all'adozione della decisione dell'UAMI e invocata da una parte del procedimento.
- 25 Infine, deve essere respinto l'argomento dell'UAMI secondo il quale il fatto che la ricorrente abbia prodotto la sentenza della Cour de cassation francese del 10 luglio 2012 (punto 20 supra) solo in udienza e non prima, costituisce una «manovra processuale dilatoria». Infatti, occorre anzitutto rammentare, a tal riguardo, che detta sentenza è intervenuta qualche giorno dopo il deposito della controreplica dell'interveniente, in un momento in cui la fase scritta del procedimento, benché non ancora formalmente chiusa, era in linea di principio terminata. Il ricorrente non avrebbe pertanto potuto invocare utilmente la sentenza del 10 luglio 2012 nelle sue memorie. Occorre poi sottolineare che, contrariamente alle affermazioni dell'UAMI, il ricorrente si è avvalso della sentenza della Cour de

cassation francese del 10 luglio 2012, punto 20 supra, già nell'ambito della motivazione della sua richiesta di svolgimento di un'udienza, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 23 agosto 2012 e notificata all'UAMI l'11 settembre 2012, e non solo al momento dell'udienza.

2. *Nel merito*

- 26 Il ricorrente deduce un motivo unico, avente ad oggetto la violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
- 27 In forza di queste due disposizioni, l'esistenza di un contrassegno diverso da un marchio consente di ottenere la nullità di un marchio comunitario qualora soddisfi cumulativamente quattro condizioni: tale contrassegno deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale; esso deve avere una portata non puramente locale; il diritto a tale contrassegno deve essere stato acquisito in conformità del diritto dello Stato membro ove il contrassegno era utilizzato prima della data del deposito della domanda di marchio comunitario; da ultimo, tale contrassegno deve dare al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo. Queste quattro condizioni limitano il numero dei contrassegni diversi dai marchi che possono essere invocati per contestare la validità di un marchio comunitario su tutto il territorio comunitario, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [sentenza del Tribunale del 24 marzo 2009, *Moreira da Fonseca/UAMI – General Óptica (GENERAL OPTICA)*, da T-318/06 a T-321/06, Racc. pag. II-649, punto 32].
- 28 Le prime due condizioni, ossia quelle relative all'uso ed alla portata del contrassegno fatto valere, portata che non deve essere puramente locale, risultano dal testo stesso dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e devono quindi essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione. In tal senso, il regolamento n. 207/2009 stabilisce standard uniformi, relativi all'utilizzo dei contrassegni ed alla loro portata, coerenti con i principi che ispirano il sistema istituito dal predetto regolamento (sentenza *GENERAL OPTICA*, punto 27 supra, punto 33).
- 29 Viceversa, dalla locuzione «se e nella misura in cui, conformemente alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto contrassegno» risulta che le altre due condizioni sancite poi dall'articolo 8, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 costituiscono condizioni fissate da detto regolamento che, a differenza delle precedenti, sono da valutarsi alla luce dei criteri fissati dal diritto che disciplina il contrassegno fatto valere. Tale rinvio al diritto che disciplina il contrassegno fatto valere è assolutamente giustificato, posto che il regolamento n. 207/2009 riconosce a contrassegni estranei al sistema di marchio comunitario la possibilità di essere fatti valere contro un marchio comunitario. Pertanto, solo il diritto che disciplina il contrassegno fatto valere consente di stabilire se esso sia anteriore al marchio comunitario e se possa giustificare di vietare l'utilizzazione di un marchio successivo (sentenza *GENERAL OPTICA*, punto 27 supra, punto 34).
- 30 Nella specie, è pacifico che la denominazione sociale *Forge de Laguiole* è un contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, e che la sua portata eccede l'ambito locale. Le parti non hanno neanche contestato, né nel procedimento dinanzi all'UAMI né nelle loro memorie presentate dinanzi al Tribunale, che i diritti su tale denominazione sociale sono stati acquisiti, secondo il diritto francese, anteriormente al 20 novembre 2001, data del deposito del marchio *LAGUIOLE*.
- 31 Per quanto riguarda il fatto che all'udienza il ricorrente, riferendosi ai suoi marchi francesi *LAGUIOLE*, depositati nel 1993, ha tentato di rimettere in discussione il carattere anteriore dell'attuale denominazione sociale dell'interveniente rispetto al marchio comunitario *LAGUIOLE*, è sufficiente osservare che, nel caso di specie rileva unicamente la data di deposito di detto marchio comunitario, ossia il 20 novembre 2001 (v. punto 1 supra).

- 32 Le parti controvertono invece sulla quarta condizione, illustrata al punto 27 supra, relativa alla questione se, ed eventualmente in che misura, la denominazione sociale dell'interveniente consenta a quest'ultima di vietare al ricorrente l'uso del marchio più recente LAGUIOLE. In conformità della giurisprudenza citata al punto 29 supra, la risposta a tale questione dipende dal solo diritto francese.
- 33 Nella presente fattispecie, la commissione di ricorso, alla luce della giurisprudenza francese esistente alla data dell'adozione della decisione impugnata, ha fondato il proprio ragionamento su due pilastri, ciascuno dei quali era ritenuto sufficiente, da solo, a fondare la sua conclusione, secondo la quale la denominazione sociale dell'interveniente era protetta per la totalità delle attività elencate nel suo oggetto sociale.
- 34 In primo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che la formulazione dell'oggetto sociale dell'interveniente fosse definita in maniera sufficientemente precisa da consentire di ritenere che la tutela conferita dalla denominazione sociale della stessa si estendesse a tutte le attività ivi elencate (decisione impugnata, punti da 87 a 90). In secondo luogo, essa ha ritenuto che, pur ammettendo che ciò non si verificasse per l'attività di «fabbricazione e vendita di (...) tutti gli articoli da regalo e souvenir – tutti gli articoli collegati alle arti della tavola», l'interveniente aveva dimostrato di aver diversificato le proprie attività, prima del 20 novembre 2001, orientandole verso le «arti della tavola», le «arti della casa», «l'universo del vino», la forbiceria, gli articoli per fumatori, per il golfista, per il cacciatore e per il tempo libero, come anche verso gli «altri accessori» (decisione impugnata, punti da 91 a 94).
- 35 Occorre pertanto esaminare ciascuno dei due pilastri sui quali poggia la decisione impugnata.

Sulla portata della protezione conferita dalla denominazione sociale Forge de Laguiole

- 36 Gli articoli L. 714-3 e L. 711-4 del Code de la propriété intellectuelle francese (in prosieguo: il «CPI») così recitano:

L. 714-3

«È dichiarata nulla mediante decisione giudiziaria la registrazione di un marchio che non è conforme alle disposizioni di cui agli articoli da L. 711-1 a L. 711-4.

(...)

Solo il titolare di un diritto anteriore può chiedere la nullità sul fondamento dell'articolo L. 711-4. Tuttavia, la sua azione è irricevibile se il marchio è stato depositato in buona fede e se ne è stato tollerato l'uso per un periodo di cinque anni.

La decisione di annullamento ha un effetto assoluto».

L. 711-4

«Non può essere adottato come marchio un segno che viola diritti anteriori, e segnatamente:

(...)

b) una denominazione o ragione sociale, se esiste un rischio di confusione per il pubblico;

(...)».

- 37 È pacifico che il diritto di ottenere l'annullamento di un marchio più recente sul fondamento di una denominazione sociale comprende a fortiori il diritto di opporsi all'utilizzazione di tale marchio, ai sensi della quarta condizione enunciata al punto 27 supra.
- 38 Il ricorrente fa valere che, nel diritto francese, la protezione della denominazione sociale si estende unicamente alle attività realmente esercitate, in particolare allorché le attività indicate nell'oggetto sociale sono definite in maniera eccessivamente ampia.
- 39 L'UAMI ritiene, da parte sua, che, nel diritto francese, la portata della protezione della denominazione sociale sia definita dalla formulazione delle attività precisate nell'oggetto sociale, salvo il caso in cui tale formulazione sia eccessivamente ampia o imprecisa, e che, in un caso del genere, detta portata della protezione sia limitata alle sole attività concrete esercitate dalla società in questione.
- 40 L'interveniente deduce, in sostanza, che la denominazione sociale è protetta per tutte le attività menzionate nell'oggetto sociale, anche qualora quest'ultimo sia redatto in termini ampi, e a prescindere dalle attività effettivamente esercitate. Essa aggiunge che la protezione si estende parimenti alle attività che rientrano in settori economici nei quali il suo titolare non ha ancora operato, ma che sono connessi a quelli menzionati nell'oggetto sociale.
- 41 Si deve rammentare che, secondo l'interpretazione dell'articolo L. 711-4, lettera b), CPI, proposta dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, una denominazione sociale è protetta, in linea di principio, per tutte le attività coperte dal suo oggetto sociale; la protezione è tuttavia limitata alle attività effettivamente e concretamente esercitate qualora l'oggetto sociale non sia preciso o qualora le attività esercitate non siano coperte dal medesimo.
- 42 La commissione di ricorso si è fondata, per tale interpretazione, sulla giurisprudenza francese pertinente, quale esisteva alla data di adozione della decisione impugnata, il 1° giugno 2011. Tale giurisprudenza non era uniforme e aveva dato luogo ad una controversia nella dottrina specializzata, ampiamente citata dalle parti, sia dinanzi all'UAMI che dinanzi al Tribunale.
- 43 Orbene, tale giurisprudenza divergente, nonché la controversia che essa ha suscitato nella dottrina sono state armonizzate dalla sentenza della Cour de cassation francese del 10 luglio 2012 (punto 20 supra). Infatti, in tale sentenza, resa successivamente all'adozione della decisione impugnata, è stato dichiarato che «la denominazione sociale [beneficiava] di una protezione soltanto per le attività effettivamente esercitate dalla società e non per quelle elencate nel suo statuto».
- 44 Contrariamente a quanto dedotto dall'UAMI e dall'interveniente nelle osservazioni scritte integrative, presentate, rispettivamente, il 24 e il 25 febbraio 2014, il principio enunciato nella sentenza della Cour de cassation francese del 10 luglio 2012 (punto 20 supra) è privo di qualsiasi ambiguità quanto al perimetro della protezione conferita ad una denominazione sociale, e deve essere applicato in maniera generale. È ben vero che la causa sfociata in detta sentenza non riguardava un ricorso proposto sul fondamento dell'articolo L. 711-4 del CPI, bensì l'annullamento di un marchio per deposito fraudolento e una domanda in materia di concorrenza sleale. Tuttavia, si deve rilevare che il passo citato al punto 43 supra figura nella sezione di tale sentenza che respinge il motivo dedotto avverso l'annullamento per deposito fraudolento del marchio «cœur de princesses», vertente sul fatto che detto marchio si limitava a riprendere la denominazione sociale della società richiedente, che esisteva prima che la società Mattel France cominciasse a vendere le bambole chiamate «cœur de princesses». La Cour de cassation francese ha redatto detto passo in tali circostanze, per poi rilevare che i prodotti e i servizi designati dal marchio «cœur de princesses» eccedevano ampiamente le attività fino a quel momento esercitate dalla società di cui trattasi e respingere, in quanto inoperante, il motivo dedotto da quest'ultima. In conclusione, tale passaggio non contiene dunque alcuna limitazione, né per come è formulato né per il contesto fattuale o procedurale, tale da far pensare che la sua applicabilità sia riservata alle circostanze particolari della causa decisa.

- 45 Inoltre, contrariamente al parere dell'UAMI, la sentenza della Cour de cassation francese del 10 luglio 2012 (punto 20 supra) può essere presa in considerazione dal Tribunale nell'esame di legittimità della decisione impugnata, anche se è posteriore a quest'ultima.
- 46 Infatti, lasciando da parte le considerazioni di ordine procedurale di cui ai punti 23 e 24 supra, si deve rilevare, in primo luogo, che tale sentenza non ha proceduto ad un'inversione giurisprudenziale, ma si è limitata a chiarire una questione giuridica controversa. Infatti, come testimoniato dalle numerose sentenze anteriori dei giudici francesi prodotte dalle parti sia dinanzi all'UAMI sia dinanzi al Tribunale, la giurisprudenza delle giurisdizioni di grado inferiore anteriore alla sentenza della Cour de cassation francese del 10 luglio 2012 (punto 20 supra), pur non essendo uniforme, consentiva di concludere che la protezione della denominazione sociale era limitata alle attività effettivamente esercitate dalla società in questione.
- 47 In secondo luogo, anche qualora si ritenga che la sentenza della Cour de cassation francese del 10 luglio 2012 (punto 20 supra) debba essere intesa nel senso che essa opera un'inversione giurisprudenziale, tali inversioni, in linea di principio, si applicano retroattivamente alle situazioni esistenti.
- 48 Tale principio si giustifica con la considerazione che l'interpretazione giurisprudenziale di una norma in un determinato momento non può essere diversa a seconda dell'epoca dei fatti considerati, e nessuno può avvalersi di un diritto acquisito ad una giurisprudenza statica. Se è vero che tale principio può essere attenuato, in quanto, in situazioni eccezionali, i giudici possono discostarsene per modulare l'effetto nel tempo della retroattività di un'inversione giurisprudenziale, la retroattività delle inversioni resta la regola. Orbene, nella specie, la sentenza della Cour de cassation francese del 10 luglio 2012 (punto 20 supra) non contiene alcuna modulazione o limitazione in tal senso.
- 49 Occorre aggiungere, a tal riguardo, che il principio analogo è applicato dai giudici dell'Unione (sentenza della Corte dell'11 agosto 1995, Roders e a., da C-367/93 a C-377/93, Racc. pag. I-2229, punti 42 e 43).
- 50 Pertanto, anche se la sentenza della Cour de cassation francese del 10 luglio 2012 (punto 20 supra) è, in quanto tale, un fatto nuovo, essa si limita a dichiarare quanto stabilisce il diritto francese, come avrebbe dovuto essere applicato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, datata 1° giugno 2011, e come deve essere applicato dal Tribunale, in conformità del principio richiamato al punto 29 supra.
- 51 Ne consegue che, nella specie, la protezione della denominazione sociale Forge de Laguiole si estende esclusivamente alle attività effettivamente esercitate dall'interveniente alla data della domanda di registrazione del marchio LAGUIOLE, il 20 novembre 2001.
- 52 Di conseguenza, il primo pilastro del ragionamento della commissione di ricorso, poggiandosi sulle attività enunciate nell'oggetto sociale dell'interveniente, non è idoneo a supportare la decisione impugnata, in assenza della dimostrazione che dette attività sono state effettivamente esercitate.
- 53 Resta dunque da esaminare la fondatezza del secondo pilastro del ragionamento della commissione di ricorso, fondato sulle attività effettivamente esercitate dall'interveniente.

Sulle attività effettivamente esercitate dall'interveniente prima della data di deposito del marchio LAGUIOLE

- 54 È pacifico, nella specie, che l'interveniente è attiva nella fabbricazione e nella vendita di prodotti di coltelleria.

- 55 Stando agli accertamenti della commissione di ricorso, l'interveniente ha inoltre dimostrato di avere diversificato le proprie attività verso settori diversi da quello della coltelleria, prima della data di deposito del marchio LAGUIOLE (ossia il 20 novembre 2001).
- 56 Il ricorrente fa valere, a tal riguardo, da un lato, che l'attività dell'interveniente è in realtà limitata al commercio di coltelli, in quanto l'asserita diversificazione consiste nella commercializzazione di coltelli muniti di un accessorio, e, dall'altro, che detta diversificazione è, in ogni caso, in gran misura successiva alla data di deposito del marchio LAGUIOLE.
- 57 L'UAMI sostiene che i settori di attività di una società si definiscono in relazione alla clientela alla quale sono destinati i suoi prodotti o i suoi servizi. Orbene, i coltelli muniti di un accessorio sarebbero indirizzati ad una clientela diversa da quella dei semplici coltelli; ciò sarebbe dimostrato dalla differenza dei canali di distribuzione dei diversi coltelli muniti di accessori. Inoltre, la diversificazione delle attività dell'interveniente verso settori diversi da quello della coltelleria sarebbe iniziata prima del deposito del marchio LAGUIOLE.
- 58 L'interveniente aggiunge che un prodotto può svolgere due funzioni distinte e che la funzione di coltello non sopprime la funzione dell'accessorio.
- 59 Per quanto riguarda le prove della diversificazione delle attività dell'interveniente in settori diversi da quello della coltelleria, la commissione di ricorso si è fondata, al punto 94 della decisione impugnata, su taluni documenti prodotti dall'interveniente dinanzi all'UAMI, risalenti al periodo anteriore al deposito del marchio LAGUIOLE, ossia:
- il listino prezzi dell'interveniente del 1° gennaio 2001 (documento 38.1), il quale menziona coltelli con diversi accessori – ossia cavatappi, punteruolo, decapsulatore, tagliasigari, nettapipe, portachiavi –, «forchette», nonché il modello «Coltello da caccia»,
 - due fatture del 15 ottobre 1998 e del 30 marzo 2000, indirizzate a dei clienti in Lussemburgo e in Austria, le quali menzionano il modello «Sommelier», che include cavatappi e decapsulatore, nonché «Rialza pitch», il modello «Laguiole del vagabondo» e un «fodero» in cuoio,
 - una fattura del 22 novembre 2000, indirizzata ad un cliente in Francia, la quale menziona una «forchetta», nonché i modelli «Sommelier» e «Calumet», che includono lama raschietto, nettapipe e coltello a serramanico, nonché un «astuccio».
- 60 Si deve rilevare, a tal riguardo, in primo luogo, che i «cofanetti regalo» e le «scatole» non sono menzionate in nessuno di questi documenti. In fondo a talune pagine del listino prezzi dell'interveniente del 1° gennaio 2001 è ravvisabile invece la menzione «I coltelli sono consegnati con una confezione regalo e un certificato d'origine». I documenti presi in considerazione dalla commissione di ricorso attestano pertanto una commercializzazione di confezioni regalo da parte dell'interveniente al solo scopo di imballare i propri prodotti, e non quali prodotti autonomi. Ciò premesso, la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto, al punto 93 della decisione impugnata, che i «cofanetti regalo» e le «scatole» fossero stati offerti in vendita dall'interveniente nell'ambito della diversificazione delle sue attività nel settore degli «altri accessori».
- 61 In secondo luogo, il modello «Laguiole del vagabondo» consiste in un coltello pieghevole, senza accessorio. Analogamente, il modello «Coltello da caccia» è, secondo la descrizione figurante nel listino prezzi del 1° gennaio 2001, un «[m]odello che non si chiude, consegnato con un astuccio in cuoio». Di conseguenza, si deve ritenere che tali modelli non possano servire a dimostrare una diversificazione delle attività dell'interveniente verso settori diversi da quello della coltelleria, anche ammesso che essi siano destinati ad essere utilizzati nell'ambito del «tempo libero» o da cacciatori, come affermato dalla commissione di ricorso al punto 93 della decisione impugnata.

- 62 In terzo luogo, i «foderi» e gli «astucci» menzionati nelle fatture e nel listino prezzi, per come sono progettati e presentati, sono destinati esclusivamente a contenere i coltelli fabbricati dall'interveniente. Essi potrebbero tutt'al più servire, se del caso, a contenere altri coltelli, a seconda della misura e della forma degli stessi, ma non prodotti estranei alla coltelleria. Inoltre, detti foderi e astucci sono venduti esclusivamente insieme ai coltelli, e non separatamente. Date tali circostanze, occorre considerarli solo degli accessori alla coltelleria commercializzata dall'interveniente, senza presentare il carattere di una gamma di prodotti indipendente e, per questo motivo, non possono servire a dimostrare una diversificazione delle sue attività in settori diversi da quello della coltelleria.
- 63 In quarto luogo, è evidente che le forchette non fanno parte della coltelleria. Tuttavia, la commercializzazione di forchette non consente di dimostrare un'attività dell'interveniente in tutto il settore delle «arti della tavola». Infatti, sebbene si possa pensare che le forchette facciano parte delle «arti della tavola», in tal caso si tratta di una categoria eccessivamente ampia e che raggruppa insieme di prodotti troppo disparati per poter essere paragonati, ai fini della valutazione della loro somiglianza, ai prodotti e ai servizi designati dal marchio LAGUIOLE. Per contro, la commercializzazione di forchette dimostra una diversificazione concreta ed effettiva delle attività dell'interveniente nei coperti in generale, quale sottocategoria delle «arti della tavola» [v., per analogia, sentenza del Tribunale del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Racc. pag. II-449, punto 23].
- 64 In quinto luogo, per quanto riguarda i diversi (altri) articoli consistenti in coltelli muniti di uno o due accessori (cavatappi, punteruolo, decapsulatore, tagliasigari, nettapipe, portachiavi, rialza pitch), la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che tali articoli multifunzionali dimostrassero la diversificazione delle attività dell'interveniente in settori diversi da quello della coltelleria.
- 65 Orbene, come giustamente sostenuto dal ricorrente, gli articoli multifunzionali commercializzati dall'interveniente non sono caratterizzati dalla funzione dell'accessorio, ma rimangono dei coltelli malgrado la presenza di uno o due accessori. Infatti, l'aggiunta dei diversi accessori non modifica il loro carattere di prodotti appartenenti al settore della coltelleria.
- 66 A tal riguardo, da un lato occorre rilevare che, nei prodotti multifunzionali commercializzati dall'interveniente, il coltello resta preponderante e determina il carattere del prodotto nel suo insieme sia per quanto riguarda il materiale utilizzato sia per quanto riguarda tutta la sua presentazione, il che è peraltro messo in evidenza nel listino prezzi del 1° gennaio 2001. Si evince da tale documento che l'interveniente stessa considera tali prodotti dei coltelli. Infatti, il modello che include un cavatappi e un decapsulatore vi figura con il nome di «Coltello Sommelier-Decapsulatore» e quello che include un rialza pitch con il nome di «Coltello del Golfista». Inoltre, le parti di tali prodotti diverse dalla lama, come il punteruolo e il cavatappi, sono espressamente presentate con il nome di «Accessori»; il materiale della lama e quello di detti accessori sono indicati separatamente, insistendo sulla qualità dell'acciaio della lama (il modello «Calumet», con lama raschietto, coltello a serramanico e nettapipe è a tal riguardo un'eccezione). Infine, come già menzionato al punto 60 supra, in fondo a talune pagine contenenti modelli accessoriati, è ravvisabile la menzione «I coltelli sono consegnati con una confezione regalo e un certificato d'origine».
- 67 Dall'altro lato, contrariamente a quanto sostenuto dall'interveniente, la clientela alla quale si rivolgono i prodotti multifunzionali in questione è composta non da golfisti o da fumatori in generale, bensì da acquirenti di articoli di coltelleria che praticano anche il golf o sono fumatori, oppure da golfisti o fumatori che hanno interesse per la coltelleria. Ciò vale sia sotto il profilo funzionale (un rialza pitch o un tagliasigari inseriti in un coltello sono meno maneggevoli e pratici dello stesso strumento senza coltello, soprattutto se lo stesso coltello è un prodotto di alta qualità di certe dimensioni, come nel caso dei prodotti dell'interveniente) sia sotto il profilo finanziario (considerevole costo aggiuntivo degli articoli multifunzionali rispetto al mero accessorio) o, ancora, sotto il profilo dell'immagine (un

fumatore o un golfista che non si interessa alla coltelleria di solito non penserà ai prodotti dell'interveniente per rifornirsi di articoli per fumatori o per il golf, ma si rivolgerà a produttori specializzati in tali settori).

- 68 Occorre pertanto respingere l'argomento dell'UAMI, relativo al fatto che i settori di attività di una persona giuridica sono anzitutto definiti dai mercati ai quali sono destinati i loro prodotti o servizi. Infatti, i prodotti multifunzionali commercializzati dall'interveniente non si rivolgono appunto ad un pubblico che non presenta alcun rapporto con il pubblico al quale sono destinati i prodotti che rientrano nel settore della coltelleria, bensì ad un pubblico di fumatori o di golfisti parimenti amante di detti prodotti. A tal riguardo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla commissione di ricorso ai punti 96 e 97 della decisione impugnata, la circostanza che gli articoli multifunzionali commercializzati dall'interveniente siano stati venduti non solo da coltellinai, ma anche da armaioli, tabaccai, cartolerie, negozi di «articoli da regalo – arti della tavola», grandi magazzini e altre imprese, non è idonea a modificare il carattere di tali articoli quali prodotti che rientrano nel settore della coltelleria.
- 69 In sesto luogo, per quanto riguarda l'attività di «fabbricazione e vendita di tutti gli (...) articoli da regalo e souvenir», menzionati nell'oggetto sociale dell'interveniente, è vero che, in linea di principio, tutti i prodotti commercializzati da quest'ultima possono essere regali o souvenir, come correttamente sostenuto dal ricorrente. Inoltre, come rilevato al punto 60 supra, una parte almeno dei prodotti dell'interveniente è consegnata in confezioni regalo, il che tende a confermare la loro possibile destinazione quali regali. Ne consegue che l'interveniente è effettivamente attiva nel settore della commercializzazione di articoli da regalo.
- 70 Tuttavia, si deve rilevare che l'interveniente non ha dimostrato di produrre o commercializzare articoli da regalo o souvenir non rientranti nell'ambito della coltelleria o dei coperti. La sua attività in materia di regali e souvenir si limita manifestamente ad offrire i suoi soliti prodotti, rientranti nel settore della coltelleria o dei coperti, in confezioni regalo. Di conseguenza, si deve rilevare che, anche se l'interveniente ha dimostrato di aver esercitato un'attività nella «fabbricazione e vendita di tutti gli articoli da regalo e souvenir», tale attività è limitata a regali e souvenir che rientrano nel settore della coltelleria o dei coperti.
- 71 Di conseguenza, occorre constatare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso al punto 93 della decisione impugnata, non era stata dimostrata la diversificazione delle attività dell'interveniente in settori diversi da quello della coltelleria, prima del 20 novembre 2001, per la «forbiceria», le «arti della tavola» – fatti salvi i coperti –, le «arti della casa», l'«universo del vino», gli articoli per fumatori, gli articoli per golfisti, gli articoli per cacciatori, il tempo libero o gli accessori, come i cofanetti regalo, gli astucci e le scatole.
- 72 Per contro, si deve rilevare che è dimostrata la diversificazione delle attività dell'interveniente in settori diversi da quello della coltelleria, per i «coperti», di cui fanno parte le «forchette», menzionate nel listino prezzi del 1° gennaio 2001, nonché per gli «articoli da regalo e souvenir», nella misura in cui si tratti di prodotti che rientrano nei settori della coltelleria o dei coperti. L'interveniente può dunque rivendicare la protezione della sua denominazione sociale nei confronti del marchio LAGUIOLE solo rispetto a tali attività.
- 73 Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata in quanto la commissione di ricorso ha ivi constatato un rischio di confusione ai sensi dell'articolo L. 711-4 del CPI, in relazione alla «forbiceria» e a «tutti gli articoli collegati alle arti della tavola», nonché a «tutti gli (...) articoli da regalo e souvenir», sempreché si tratti di articoli che non fanno parte della coltelleria o dei coperti.

74 Pertanto, l'esame che segue, avente ad oggetto il rischio di confusione ai sensi dell'articolo L. 711-4 del CPI, riguarderà unicamente le attività di fabbricazione e di vendita di tutti gli articoli che rientrano nei settori della coltelleria o dei coperti, nonché dei regali e dei souvenir, nella misura in cui si tratti di prodotti che fanno parte di tali settori.

Sul rischio di confusione

75 Occorre rammentare, in via preliminare, che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 29 supra, la condizione collegata al fatto che il contrassegno deve riconoscere al suo titolare la facoltà di vietare l'utilizzazione di un marchio più recente deve essere valutata alla luce dei criteri fissati dal diritto che disciplina il contrassegno anteriore invocato, ossia il diritto francese.

76 In forza dell'articolo L. 711-4 del CPI (riprodotto al punto 36 supra), il titolare di una denominazione sociale anteriore ha il diritto di vietare l'utilizzazione di un marchio più recente se «esiste un rischio di confusione per il pubblico».

77 Come correttamente sostenuto dall'UAMI, tenuto conto della natura dei prodotti designati dal marchio LAGUIOLE, il pubblico rilevante è il grande pubblico francese, con un livello di attenzione medio.

78 Secondo la giurisprudenza francese, la valutazione del rischio di confusione dipende da più fattori, fra i quali il grado di somiglianza (visiva, fonetica e concettuale) fra i segni di cui trattasi, il grado di somiglianza fra i settori economici coperti da tali segni e la capacità distintiva più o meno elevata del segno anteriore (CA Versailles, sentenza del 25 ottobre 2001, Flex'cible/SOS Flexibles e Sofirop, e TGI Paris, sentenza dell'8 luglio 2011, RG 09/11931).

79 Il rischio di confusione è tanto più significativo quanto più la denominazione sociale anteriore possiede una capacità distintiva forte, segnatamente a causa della sua conoscenza presso il pubblico. Il danno causato dal rischio di confusione non è soltanto quello dello sviamento di clientela. Può trattarsi anche di un danno al credito o alla reputazione (CA Paris, sentenza del 13 ottobre 1962, Ann. propr. ind. 1963, pag. 228).

80 Poiché la soluzione del conflitto fra un marchio e una denominazione sociale anteriore dipende dall'esistenza di un rischio di confusione, se il marchio è depositato per più prodotti o servizi di natura diversa, il suo annullamento sarà distributivo e interverrà solo per i prodotti o i servizi per i quali sarà stato constatato un rischio di confusione con l'attività della persona giuridica (CA Paris, sentenza del 28 gennaio 2000, Revue Dalloz 2001, pag. 470).

Sulla somiglianza fra i settori economici coperti dalla denominazione sociale Forge de Laguiole e dal marchio LAGUIOLE

81 Secondo la giurisprudenza francese, al fine di determinare se i settori economici coperti dalla denominazione sociale Forge de Laguiole e dal marchio LAGUIOLE siano simili, occorre tenere conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto fra i prodotti o servizi. Tali fattori includono in particolare la loro natura, la loro destinazione, la loro utilizzazione, nonché il loro carattere concorrente o complementare (TGI Paris, sentenza del 25 novembre 2009, RG 09/10986).

82 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti designati dal marchio LAGUIOLE sconfinassero, in gran parte, nei settori di attività dell'interveniente o si situassero in settori di attività connessi, considerazione che essa ha illustrato nel dettaglio ai punti da 107 a 114 della decisione impugnata.

83 Tuttavia, tale considerazione discende da un esame che tiene conto di tutti i settori di attività elencati nell'oggetto sociale dell'interveniente. Orbene, come rilevato ai punti da 71 a 74 supra, si deve tenere conto, con riferimento al rischio di confusione, unicamente delle attività dell'interveniente nei settori della coltelleria e dei coperti, dei regali e dei souvenir, sempreché si tratti di prodotti facenti parte dei settori della coltelleria o dei coperti.

84 Ciò premesso, quanto constatato dalla commissione di ricorso ai punti da 107 a 114 della decisione impugnata deve essere riesaminato alla luce di tale restrizione dei settori di attività protetti dalla denominazione sociale Forge de Laguiole.

– Sul rapporto fra «seghe, rasoi, lamette per rasoi; lime e pinzette per unghie, tagliaunghie», nonché «astucci da manicure, nécessaire per la rasatura», che rientrano nella classe 8, i «tagliacarte», che rientrano nella classe 16, e «pennelli per la barba, nécessaire per la toilette», che rientrano nella classe 21, e le attività dell'interveniente

85 Per quanto riguarda «seghe, rasoi, lamette per rasoi; lime e pinzette per unghie, tagliaunghie», che rientrano nella classe 8, nonché i «tagliacarte», che rientrano nella classe 16, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che si trattasse di oggetti taglienti, che rientravano nel settore della «coltelleria», contemplato dall'oggetto sociale dell'interveniente. Detti prodotti e le attività dell'interveniente sono dunque estremamente simili. Analogamente, gli «astucci da manicure, nécessaire per la rasatura», che rientrano nella classe 8, nonché i «pennelli per la barba, nécessaire per la toilette», che rientrano nella classe 21, sono complementari o accessori ai detti oggetti taglienti, nella misura in cui vengono utilizzati insieme e vengono generalmente venduti insieme nello stesso tipo di negozi e ad una stessa clientela. Questi prodotti e le attività dell'interveniente sono pertanto simili.

– Sugli «utensili e strumenti azionati manualmente» e i «cacciavite», che rientrano nella classe 8

86 Per quanto riguarda gli «utensili e strumenti azionati manualmente», che rientrano nella classe 8, designati dal marchio LAGUIOLE, si deve rilevare che tale definizione include i coltelli.

87 Tale conclusione non è inficiata dagli argomenti fatti valere dal ricorrente e dall'interveniente nelle osservazioni integrative scritte presentate, rispettivamente, il 9 e l'8 aprile 2014.

88 In primo luogo, il fatto che il titolo della classe 8 della classificazione di Nizza reciti «Utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette e cucchiai; armi bianche; rasoi» non implica l'assenza di sovrapposizione fra tali diverse categorie. Infatti, la classificazione di Nizza persegue una finalità meramente amministrativa ed è unicamente intesa a facilitare la redazione e il trattamento delle domande di marchio, tramite la proposizione di talune classi e categorie di prodotti e servizi. I titoli delle classi non costituiscono invece un sistema che escluda che un prodotto o servizio appartenente a una classe o in una categoria possa parimenti fare parte di un'altra classe o categoria, come si evince segnatamente dalla regola 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

89 Per questo motivo, nella decisione del 14 maggio 2003 sul marchio LAGUIOLE, l'esaminatore dell'UAMI ha giustamente ritenuto che «[fosse] pacifico che un'arma bianca [era] “un'arma a mano la cui azione [risultava] da una parte in metallo”» e che «tale espressione [comprendeva] dunque i coltelli», mentre queste due categorie di prodotti figuravano nel titolo della classe 8 della classificazione di Nizza.

- 90 In secondo luogo, il ricorrente si fonda sulla decisione dell'esaminatore dell'UAMI del 14 maggio 2003, nella parte in cui quest'ultimo distingue fra le «armi bianche» assimilate ai coltelli e per le quali ha negato la registrazione del marchio in considerazione del suo carattere descrittivo, e gli «utensili e strumenti azionati manualmente», per i quali ha registrato tale marchio.
- 91 Occorre osservare, a tal riguardo, che la decisione dell'esaminatore dell'UAMI del 14 maggio 2003 non può vincolare il Tribunale nella sua valutazione dei prodotti coperti da detta categoria (v., in tal senso, sentenza della Corte del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C-412/05 P, Racc. pag. I-3569, punto 65, e sentenza ARTHUR ET FELICIE, punto 21 supra, punto 71). Inoltre, si deve rilevare che il ricorrente era consapevole, già durante il procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all'UAMI, del fatto che i coltelli possano fare parte della categoria degli «utensili e strumenti azionati manualmente», poiché egli si è dichiarato pronto, a più riprese, a precisare il testo dell'elenco dei prodotti rientranti segnatamente nella classe 8, designati dal marchio LAGUIOLE, nei seguenti termini: «Utensili e strumenti azionati manualmente, ad eccezione dei coltelli». Tuttavia, le decisioni della divisione di annullamento e della commissione di ricorso erano fondate su motivi che non richiedevano l'esame di tale questione, e così il ricorrente non ha effettivamente precisato l'elenco dei prodotti.
- 92 Si deve dunque concludere nel senso che gli «utensili e strumenti azionati manualmente», nella misura in cui si tratti di coltelli, sono identici alle attività dell'interveniente nel settore della coltelleria – e non solo al modello «Laguiole del vagabondo», come ritenuto dalla commissione di ricorso.
- 93 Contrariamente a quanto ha ritenuto la commissione di ricorso, i «cacciavite», che rientrano nella classe 8, non presentano invece alcuna somiglianza rispetto al modello «Laguiole del vagabondo» commercializzato dall'interveniente, che altro non è se non un semplice coltello pieghevole senza accessori.
- Sui «cucchiai», che rientrano nella classe 8
- 94 Per quanto riguarda i «cucchiai», che rientrano nella classe 8, essi fanno parte dei «coperti» commercializzati dall'interveniente (v. punti 62 e 72 supra) e ricadono pertanto in un settore economico identico ad uno dei settori economici coperti dalla denominazione sociale Forge de Laguiole.
- Sugli «utensili per la cucina, vasellame in vetro, porcellana e maiolica; vasellame non in metallo prezioso; cavatappi; apribottiglie, scatole in metallo per la distribuzione dei tovaglioli di carta; distributori di sapone», che rientrano nella classe 21, e gli «utensili e recipienti per il governo della casa e la cucina in metalli preziosi; stoviglie in metalli preziosi», che rientrano nella classe 14
- 95 La commissione di ricorso ha associato tali prodotti alle «arti della tavola» e ne ha dedotto che essi sconfinavano nelle attività dell'interveniente in tale settore.
- 96 A tal riguardo, occorre rammentare che, come rilevato al punto 63 supra, la categoria delle «arti della tavola» è troppo ampia e imprecisa per servire da punto di riferimento ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un rischio di confusione. Di conseguenza, contrariamente alle constatazioni effettuate dalla commissione di ricorso, detti prodotti non presentano somiglianze rispetto ai settori economici coperti dalla denominazione sociale Forge de Laguiole.
- 97 Tuttavia, i «cavatappi; apribottiglie» presentano una forte somiglianza rispetto al modello «Sommelier», il quale include cavatappi e decapsulatore, nonché rispetto agli altri modelli di coltello che includono un cavatappi e che sono commercializzati dall'interveniente. Infatti, anche se la commercializzazione di questi prodotti, quali «derivati» da prodotti che rientrano nel settore della coltelleria, non può dimostrare una diversificazione delle attività dell'interveniente nelle «arti della tavola» oppure ne «l'universo del vino», come è stato illustrato ai punti 65 e 69 supra, resta il fatto che, in quanto

prodotti isolati, sotto il profilo della funzionalità, essi sono equivalenti ai «cavatappi; apribottiglie» contrassegnati dal marchio LAGUIOLE. Questo fatto, oltre alla commercializzazione negli stessi negozi, è sufficiente a far affermare che detti prodotti rientrano in un settore economico identico ad uno dei settori economici coperti dalla denominazione sociale Forge de Laguiole.

– Sui «metalli preziosi e le loro leghe», le «pietre preziose» e le «scatole, candelieri», che rientrano nella classe 14

98 Per quanto attiene ai «metalli preziosi e le loro leghe» e le «pietre preziose», che rientrano nella classe 14, la commissione di ricorso ha ritenuto che tali prodotti fossero «molto apprezzati» per la forbiceria fine e per numerosi oggetti che rientrano nell'ambito delle «arti della tavola» e, pertanto, presentassero una forte complementarità con le attività dell'interveniente. Inoltre, le «scatole, candelieri», che rientrano nella classe 14, verrebbero venduti nello stesso tipo di locali dedicati alle «arti della tavola e della decorazione» in cui sono venduti taluni articoli che l'interveniente afferma di commerciare.

99 A tal riguardo, occorre rammentare, anzitutto, che, nella fattispecie, la «forbiceria» e il settore delle «arti della tavola» non fanno parte dei settori economici coperti dalla denominazione sociale Forge de Laguiole (v. punti 73 e 74 supra). Il solo fatto, poi, che i metalli e le pietre preziose possano essere impiegati per le attività dell'interveniente collegate alla coltelleria non consente di affermare che per il consumatore francese essi rientrano in un settore economico simile ad uno dei settori economici coperti dalla denominazione sociale Forge de Laguiole. Infatti, da un lato, i metalli e le pietre preziose sono essenzialmente destinati all'industria manifatturiera e non ai consumatori finali come lo è invece la coltelleria. Dall'altro, l'impiego di tali materie su un coltello, in linea di principio, sarà soltanto a fini decorativi e accessori, senza alcun collegamento con la funzionalità di un coltello.

– Sul «cuoio e sue imitazioni» e su «bauli, valigette e valigie», che rientrano nella classe 18, nonché sulle «scatole»

100 Per quanto riguarda il «cuoio e sue imitazioni» e «valigette e valigie», che rientrano nella classe 18, la commissione di ricorso ha rilevato che essi erano comunemente utilizzati per la fabbricazioni di astucci, di foderi e di scatole, commercializzati dall'interveniente, o potevano essere utilizzati per l'imballaggio e il trasporto di prodotti facenti parte del settore della coltelleria, soprattutto allorché si trattava di prodotti di lusso, destinati ad essere offerti come «oggetti da regalo». Essa ne ha concluso che tali prodotti erano complementari alle attività dell'interveniente ed «erano in sintonia con lo sviluppo della sua gamma di accessori».

101 A tal riguardo, in primo luogo, occorre rammentare che, nella specie, gli «articoli da regalo» fanno parte dei settori economici coperti dalla denominazione sociale Forge de Laguiole solo nella misura in cui si tratta di coltelleria o di coperti (v. punti da 71 a 74 supra). In secondo luogo, il fatto che il «cuoio e sue imitazioni» possano essere utilizzati come materie prime per produrre gli astucci e i foderi commercializzati dall'interveniente con taluni dei suoi coltelli, non può bastare a creare un nesso di somiglianza rispetto alle attività dell'interveniente nel settore della coltelleria, dal momento che, segnatamente, le materie prime sono dirette ai produttori, mentre la coltelleria è destinata al consumatore finale. In terzo luogo, per quanto riguarda, in particolare, le «scatole» che l'interveniente afferma di commerciare, si deve ricordare che i documenti sui quali la commissione di ricorso ha fondato le sue constatazioni quanto alle attività dell'interveniente alla data del 20 novembre 2001 (v. punto 59 supra) non menzionano tali articoli e che, in ogni caso, essendo destinate esclusivamente a contenere la coltelleria dell'interveniente, esse possono rivestire unicamente un carattere accessorio ovvero di imballaggio, rispetto alle attività dell'interveniente nel settore della coltelleria.

102 Ne consegue che il «cuoio e sue imitazioni» e i «bauli, valigette e valigie», che rientrano nella classe 18, non sono simili alle attività dell'interveniente nel settore della coltelleria.

– Sul «materiale scolastico; matite, portamine, gomme per cancellare; buste; raccoglitori; album, libri, almanacchi, opuscoli, quaderni, cataloghi; calendari, litografie, manifesti», che rientrano nella classe 16

103 Per quanto riguarda tali prodotti, la commissione di ricorso ha illustrato che essi sono abitualmente venduti in negozi di articoli di cancelleria e utilizzati nello stesso contesto dei «tagliacarte» dell'interveniente, ossia per la scrittura e la lettura, sconfinando pertanto in tale settore di attività dell'interveniente. Inoltre, tutti questi prodotti sarebbero comunemente utilizzati in commercio per la comunicazione di un'impresa con i suoi clienti e le sue relazioni d'affari, oppure, segnatamente, offerti come regali aziendali. Poiché gli stampati contrassegnati dal marchio LAGUIOLE, dato il loro contenuto, potrebbero generare un rischio di confusione con la denominazione sociale Forge de Laguiole, detto marchio dovrebbe essere annullato.

104 A tal riguardo, si deve rilevare, in primo luogo, che, contrariamente a quanto constatato dalla commissione di ricorso, il rapporto fra detti prodotti e i «tagliacarte» commercializzati dall'interveniente è troppo debole per poter dar luogo ad una somiglianza. Infatti, da un lato, il mero nesso costituito dall'identità parziale dei punti vendita non è sufficiente a rendere i tagliacarte simili ad un insieme di prodotti che rientrano piuttosto nel settore della cancelleria, dal momento che le cartolerie offrono in generale una grande varietà di prodotti diversi, rivolti ad un pubblico non specializzato. Dall'altro, i tagliacarte commercializzati dall'interveniente saranno di solito usati solo per aprire le buste. Ciò può dunque dar luogo soltanto a un debole nesso di somiglianza, dato l'uso accessorio, con le «buste», ma non con gli altri prodotti menzionati al punto 103 supra. In secondo luogo, il mero fatto che tutti questi prodotti siano comunemente utilizzati nella comunicazione di un'impresa con i suoi clienti e altre relazioni d'affari o offerte quali regali aziendali non genera alcuna somiglianza con le attività dell'interveniente nel settore della coltelleria, dal momento che, per la loro destinazione, essi differiscono totalmente da dette attività. In terzo luogo, l'affermazione della commissione di ricorso che gli stampati contrassegnati dal marchio LAGUIOLE creano un rischio di confusione sarà trattata al punto 165 infra, nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione.

– Sui diversi prodotti qualificati come «articoli da regalo», che rientrano nelle classi 14, 18 e 20

105 Per quanto riguarda gli «articoli di bigiotteria, gioielleria; scrigni in metallo prezioso; strumenti cronometrici, gemelli, spille per cravatte, spille ornamentali; portachiavi; portamonete in metalli preziosi; orologi e braccialetti d'orologi», che rientrano nella classe 14, «bastoni da passeggio; borsette; borse da spiaggia; borse, nécessaire e bauli da viaggio; portafogli; portacarte (portafogli), portadocumenti; cartelle (pelletteria); astucci per chiavi (pelletteria); portamonete non in metalli preziosi», che rientrano nella classe 18, e le «cornici, oggetti artistici o ornamentali in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche», che rientrano nella classe 20, la commissione di ricorso si è limitata a constatare che si trattava di «articoli da regalo» presenti molto comunemente in tutti i tipi di negozi o offerti come regali aziendali, e a concludere che essi potevano pertanto trovarsi negli stessi locali nei quali l'interveniente commercializzava i propri prodotti.

106 A tal riguardo, si deve ricordare, da un lato, che l'attività di «fabbricazione e vendita [di] articoli da regalo» dell'interveniente fa parte dei settori economici coperti dalla denominazione sociale Forge de Laguiole solo nella misura in cui si tratti di articoli di coltelleria o di coperti (v. punti da 71 a 74 supra). Orbene, i prodotti menzionati al punto precedente non rientrano nella coltelleria o nei coperti, né sono collegati a tale settore. Dall'altro, anche ammesso che detti prodotti siano venduti come regali in uno stesso negozio insieme alla coltelleria commercializzata dall'interveniente, tale circostanza non è idonea a creare una somiglianza fra essi e quest'ultima, dato che i negozi di regali offrono un'ampia varietà di prodotti disparati, diretti al grande pubblico.

– Sui «guanti da golf» e gli «articoli per lo sport», che rientrano nella classe 28, i «portasigari», che rientrano nella classe 14, e i «fiammiferi, accendini per fumatori; scatole per sigari e per sigarette non in metalli preziosi; tagliasigari; pipe; nettapipe», che rientrano nella classe 34

107 Per quanto riguarda i «guanti da golf» e gli «articoli per lo sport», che rientrano nella classe 28, i «portasigari», che rientrano nella classe 14, e gli «articoli per fumatori, fiammiferi, accendini per fumatori; scatole per sigari e per sigarette non in metalli preziosi; pipe», che rientrano nella classe 34, la commissione di ricorso ha ritenuto che essi si rivolgessero alla medesima clientela, verrebbero acquistati negli stessi negozi e sarebbero utilizzati nello stesso contesto di taluni «articoli da regalo» ideati dall'interveniente. Sarebbe questo il caso, ad esempio, del modello «Coltello del golfista», commercializzato dall'interveniente, rispetto ai «guanti da golf» o ad altri «articoli per lo sport», nonché del modello «Calumet» (con lama raschietto, coltello a serramanico e nettapipe) e il tagliasigari, commercializzati dall'interveniente, rispetto ai «portasigari» e ai «fiammiferi, accendini per fumatori; scatole per sigari e per sigarette, pipe», designati dal marchio LAGUIOLE.

108 È sufficiente rammentare, a tal riguardo, che l'attività di «fabbricazione e vendita [di] articoli da regalo» fa parte dei settori economici coperti dalla denominazione sociale Forge de Laguiole unicamente nella misura in cui si tratti di articoli di coltelleria o di coperti (v. punti da 71 a 74 supra), il che non avviene nel caso dei prodotti menzionati al punto 107 supra.

109 Tuttavia, i «tagliasigari» e i «nettapipe», che rientrano nella classe 34, presentano una somiglianza nei confronti, rispettivamente, del modello «taglia-sigaro» e del modello «Calumet» (con lama raschietto, coltello a serramanico e nettapipe), commercializzati dall'interveniente. Infatti, anche se la commercializzazione di tali modelli, in quanto «derivati» dalla coltelleria, non può dimostrare una diversificazione delle attività dell'interveniente nei «prodotti per fumatori» in generale, come è stato illustrato ai punti da 65 a 68 e 71 supra, resta il fatto che, quali prodotti isolati, essi sono identici, sotto il profilo funzionale, ai «tagliasigari» e ai «nettapipe» designati dal marchio LAGUIOLE. Questo fatto, oltre alla commercializzazione negli stessi negozi, è sufficiente ad affermare che sussiste una forte somiglianza.

110 I «guanti da golf», i quali rientrano nella classe 28, non presentano invece somiglianze rispetto al modello «coltello del Golfista» (con rialza pitch) commercializzato dall'interveniente. È vero che tale modello può essere utilizzato assieme ai «guanti da golf» designati dal marchio LAGUIOLE. Tuttavia, in tal caso non si tratta di un rapporto di complementarità che fonda una somiglianza, dato che tali prodotti possono essere utilizzati separatamente e sono di solito progettati indipendentemente l'uno dall'altro e non sulla base di criteri giustificati da un uso congiunto – contrariamente a quanto si potrebbe pensare, a titolo di esempio, per i guanti da golf rispetto alle mazze da golf.

– Sui servizi che rientrano nella classe 38

111 Per quanto attiene ai servizi in materia di «telecomunicazioni» e di settori affini, che rientrano nella classe 38, la commissione di ricorso ha constatato, al punto 114 della decisione impugnata, che essi non presentavano alcuna somiglianza rispetto alle attività dell'interveniente. Tale constatazione, favorevole alla ricorrente e non contestata dall'interveniente, non fa in realtà parte dell'oggetto della presente controversia, cosicché il Tribunale non è tenuto ad esaminarla.

– Conclusione sulla somiglianza fra i settori economici coperti dalla denominazione sociale Forge de Laguiole e dal marchio LAGUIOLE

112 In conclusione, occorre constatare, in primo luogo, un'identità, rispetto ai settori coperti dalla denominazione sociale Forge de Laguiole, per gli «utensili e strumenti azionati manualmente» e i «cucchiai», che rientrano nella classe 8, nonché un grado di somiglianza elevato, rispetto alle attività

dell'interveniente, per «seghe, rasoi, lamette per rasoi; lime e pinzette per unghie, tagliaunghie», che rientrano nella classe 8, per i «tagliacarte», che rientrano nella classe 16, per «cavatappi; apribottiglie», che rientrano nella classe 21, e per «tagliasigari» e «nettapipe», che rientrano nella classe 34.

- 113 In secondo luogo, esiste una somiglianza media, rispetto ai settori coperti dalla denominazione sociale Forge de Laguiole, per gli «astucci da manicure, nécessaire per la rasatura», che rientrano nella classe 8, nonché per i «pennelli per la barba, nécessaire per la toilette», che rientrano nella classe 21.
- 114 In terzo luogo, esiste una somiglianza debole, rispetto ai settori coperti dalla denominazione sociale Forge de Laguiole, per le «buste», che rientrano nella classe 16.
- 115 Infine, in quarto luogo, si deve concludere per un'assenza di somiglianza, rispetto ai settori coperti dalla denominazione sociale Forge de Laguiole, per tutti gli altri prodotti e servizi designati dal marchio LAGUIOLE.

Sulla somiglianza dei segni in conflitto

- 116 La commissione di ricorso ha ritenuto che il termine «laguiole», benché descrittivo e dunque non distintivo per i coltelli, come era stato constatato dalla cour d'appel de Paris nella sua sentenza del 3 novembre 1999 (G.T.I.-G.I.L. Technologies internationales/Commune de Laguiole e Association Le couteau de Laguiole), era cionondimeno l'elemento dominante, o perlomeno codominante, della denominazione sociale Forge de Laguiole, anche allorché quest'ultima era utilizzata per dei coltelli. Di conseguenza, a suo avviso, nell'ambito di una valutazione globale, i segni in conflitto presentavano una certa somiglianza fonetica, visiva e concettuale, la quale non può essere controbilanciata dalla mera aggiunta dell'espressione generica «forge de».
- 117 Il ricorrente fa valere, in sostanza, che i segni in conflitto presentano differenze visive, fonetiche e concettuali.
- 118 L'UAMI sostiene che il termine «laguiole» è dominante nella denominazione sociale Forge de Laguiole, malgrado il suo carattere generico. Dal momento che il marchio LAGUIOLE è interamente riprodotto in detta denominazione sociale, il grado di somiglianza fra i due segni sarebbe elevato.
- 119 L'interveniente sostiene che i segni in conflitto presentano somiglianze sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale.
- 120 In via preliminare, occorre verificare se, come ritenuto dalla commissione di ricorso, così come dall'UAMI e dall'interveniente, il termine «laguiole» costituisca l'elemento dominante della denominazione sociale Forge de Laguiole, malgrado il suo carattere descrittivo, ovvero generico, per i coltelli, constatato dalla cour d'appel de Paris nella sua sentenza del 3 novembre 1999 (punto 116 supra), nonché il suo carattere descrittivo del luogo di stabilimento e di produzione dell'interveniente.
- 121 In primo luogo, è vero che, come affermato dalla commissione di ricorso al punto 119 della decisione impugnata, il carattere descrittivo e non distintivo del termine «laguiole» per dei coltelli non implica necessariamente che tale termine sia parimenti descrittivo e non distintivo per prodotti diversi dai coltelli.
- 122 Occorre tuttavia rammentare, a tal riguardo, che il presente esame del rischio di confusione concerne esclusivamente le attività di fabbricazione e di vendita di articoli di coltelleria e di coperti, nonché di regali e di souvenir, nella misura in cui si tratti di coltelleria o di coperti (v. punto 74 supra). Infatti, le attività effettivamente esercitate dall'interveniente sono concentrate quasi esclusivamente nel settore della coltelleria, inclusi taluni articoli che incorporano altre funzioni, oltre a quelle di coltello, e la commercializzazione di altri prodotti – in particolare, dei coperti – resta accessoria ovvero marginale.

Ciò si evince sia da un esame dei prodotti che figurano nel listino prezzi dell'interveniente del 1° gennaio 2001 sia dalla lettura dei diversi articoli di stampa contenuti nel «press-book» prodotto dall'interveniente – nei limiti in cui si riferiscono chiaramente al periodo anteriore al 20 novembre 2001 – nei quali l'interveniente si presenta sistematicamente come una coltelleria specializzata nella produzione di coltelli del tipo «Laguiole», senza che vi sia menzionato l'esercizio di altre attività. Se è vero che taluni di questi articoli evocano intenzioni di diversificazione delle attività da parte dei dirigenti dell'interveniente, quest'ultima non ha dimostrato, come rilevato supra, che tali intenzioni siano state messe in atto, prima del 20 novembre 2001.

- 123 Ciò premesso, si deve dichiarare che il termine «Laguiole» presenta un carattere descrittivo, ovvero generico, per la totalità delle attività dell'interveniente rilevanti ai fini dell'esame del rischio di confusione.
- 124 In secondo luogo, si deve convenire con la commissione di ricorso che ha rammentato che un elemento descrittivo di un segno poteva lo stesso costituirne l'elemento dominante o codominante, se, ad esempio, gli altri elementi erano parimenti descrittivi o sembravano anch'essi deboli o ancora più deboli. A tal riguardo, è vero che l'elemento «Forge de» presenta esso stesso un carattere descrittivo, per quanto riguarda le attività nei settori della coltelleria e dei coperti esercitate dall'interveniente. Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, tale elemento non è «semanticamente subordinato al nome “Laguiole”, il quale identifica la forgia specifica di cui si tratta». Infatti, l'elemento descrittivo del luogo – e delle attività esercitate – non è preponderante rispetto a quello descrittivo del tipo di stabilimento. Date tali circostanze, non è possibile individuare un elemento dominante in seno alla denominazione sociale Forge de Laguiole, interamente composta da elementi di natura descrittiva, ovvero generica, rispetto alle attività e/o al luogo di stabilimento dell'interveniente.
- 125 In terzo luogo, per quanto attiene alla comparazione visiva, la denominazione sociale Forge de Laguiole è composta da tre parole che formano un insieme di quindici lettere, mentre il marchio LAGUIOLE consta unicamente di otto lettere. L'elemento «laguiole» è certamente presente in ciascuno dei segni in conflitto; tuttavia, esso si trova alla fine di detta denominazione sociale, cosicché l'elemento «forge de» al principio attenua l'impressione visiva creata da tale identità parziale. Per questo motivo, si deve concludere per una somiglianza visiva media dei segni in conflitto.
- 126 In quarto luogo, sotto il profilo fonetico, si deve rilevare che la denominazione sociale Forge de Laguiole consta di cinque ovvero di sei sillabe, mentre il marchio LAGUIOLE ne conta due ovvero tre, a seconda della pronuncia del termine «laguiole». Per quanto concerne l'incidenza dell'identità parziale dei segni in conflitto, le considerazioni relative alla somiglianza visiva si applicano mutatis mutandis, e si deve dunque concludere per una somiglianza fonetica media.
- 127 In quinto luogo, per quanto attiene alla comparazione concettuale, la denominazione sociale Forge de Laguiole evoca un'officina situata nel comune di Laguiole (Francia), come fatto giustamente valere dal ricorrente, ma anche e al contempo un'officina che fabbrica coltelli del tipo Laguiole. Il marchio LAGUIOLE, quanto ad esso, evoca sia detto comune sia il coltello del tipo Laguiole. Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente rilevato che, nella misura in cui i segni in conflitto facevano riferimento ai medesimi concetti, ossia la città o il coltello, essi erano simili sotto il profilo concettuale. Il Tribunale ritiene del pari che il grado di somiglianza concettuale debba essere considerato elevato.

Sul carattere distintivo elevato della denominazione sociale Forge de Laguiole a causa della sua conoscenza presso il pubblico

- 128 La commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 130 della decisione impugnata, che la denominazione sociale Forge de Laguiole possedesse una capacità distintiva forte a motivo del prestigio, ovvero della reputazione di cui godeva l'interveniente in Francia e all'estero per la qualità dei suoi coltelli.
- 129 Il ricorrente ritiene che nulla nel fascicolo dimostri l'asserita notorietà della denominazione sociale Forge de Laguiole, e che è il coltello del tipo Laguiole a godere di reputazione, e non la denominazione «Forge de Laguiole».
- 130 L'UAMI sostiene che la denominazione sociale Forge de Laguiole ha acquisito una reputazione nel settore della coltelleria, e l'interveniente afferma che essa gode di una notorietà elevata in Francia e all'estero.
- 131 In via preliminare, occorre ricordare che il diritto dei marchi francese è disciplinato dalle direttive sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi [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), sostituita dalla 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 L 299, pag. 25)]. Di conseguenza, il principio secondo il quale il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, e secondo il quale, pertanto, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, ad esempio a motivo della loro notorietà presso il pubblico, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (sentenze della Corte dell'11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Racc. pag. I-6191, punto 24; del 29 settembre 1998, Canon, C-39/97, Racc. pag. I-5507, punto 18, e del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Racc. pag. I-3819, punto 20), è parimenti applicabile nel diritto francese dei marchi. Come si evince dalla giurisprudenza menzionata al punto 79 supra, tale principio viene del pari applicato nel diritto francese allorché si tratta di valutare il rischio di confusione rispetto ad una denominazione sociale, e ciò prima dell'entrata in vigore delle direttive sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi.
- 132 In tal senso, si deve considerare che l'esistenza di un carattere distintivo superiore al normale, a motivo della conoscenza di una denominazione sociale sul mercato presso il pubblico, presuppone che tale denominazione sociale sia conosciuta almeno da una parte significativa del pubblico interessato, senza che debba necessariamente avere notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Non si può stabilire in maniera generale, ad esempio facendo ricorso a percentuali determinate relative al grado di conoscenza che il pubblico ha della denominazione sociale negli ambienti interessati, che essa ha un elevato carattere distintivo. Occorre tuttavia riconoscere una certa interdipendenza tra la conoscenza che il pubblico ha di una denominazione sociale e il carattere distintivo di quest'ultima nel senso che, più la denominazione sociale è conosciuta dal pubblico di riferimento, più il suo carattere distintivo risulta rafforzato. Per valutare se una denominazione sociale goda di un elevato carattere distintivo a motivo della sua conoscenza presso il pubblico, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti del caso, ossia, in particolare, la quota di mercato detenuta dalla società di cui trattasi, la frequenza, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale denominazione sociale, la consistenza degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverla, la quota degli ambienti interessati che identifica i prodotti o i servizi come provenienti da una determinata impresa grazie alla denominazione sociale, così come le dichiarazioni delle camere di commercio e dell'industria o di altre associazioni professionali (v., per analogia, sentenza VITACOAT, punto 23 supra, punti 34 e 35 e giurisprudenza ivi citata).
- 133 Ciò premesso, per dimostrare, nella specie, la conoscenza presso il pubblico della denominazione sociale Forge de Laguiole, è necessario dimostrare che una parte sostanziale del pubblico rilevante – ossia il consumatore medio francese – conosce detta denominazione sociale.

- 134 Per constatare la capacità distintiva forte della denominazione sociale Forge de Laguiole, a motivo del prestigio e della reputazione di cui l'interveniente, a suo dire, godeva in Francia, la commissione di ricorso si è fondata su elementi del fascicolo del procedimento dinanzi alla medesima, illustrati ai punti da 63 a 66 della decisione impugnata.
- 135 Si tratta, in primo luogo, di un articolo apparso su una rivista economica francese, nell'ottobre del 2004, e intitolato «Laguiole – Una produzione tradizionale convertita in tendenza».
- 136 A tal riguardo, è sufficiente rammentare che il momento rilevante per valutare la conoscenza, da parte del pubblico, della denominazione sociale Forge de Laguiole coincide con la data dell'introduzione della domanda di registrazione del marchio LAGUIOLE, ossia il 20 novembre 2001. Orbene, l'articolo in questione, risalente al 2004, non contiene alcuna informazione che consente di dimostrare che detta denominazione sociale beneficiava di una conoscenza particolare da parte del pubblico prima della data del 20 novembre 2001.
- 137 In secondo luogo, la commissione di ricorso fa riferimento ad una lettera del 9 marzo erroneamente designata come datata 20 marzo 1999. In tale lettera, l'amministratore dell'interveniente conferma un «accordo di realizzazione di un nuovo stampo che consente una produzione più elevata e pezzi di qualità superiore», precisando le condizioni finanziarie.
- 138 Da un lato, occorre rilevare che il destinatario della lettera del 9 marzo 1999 non è identificato in maniera chiara. Dall'altro, nella misura in cui la commissione di ricorso ha fatto riferimento a tale lettera per supportare la propria constatazione secondo la quale l'interveniente aveva avviato una collaborazione con un noto restauratore, occorre rilevare che ivi figura unicamente la menzione di una riunione «in presenza dei signori [B. e C.]»; ciò non è sufficiente ad identificare il restauratore in questione né ad attestare la collaborazione effettiva di questi con l'interveniente o la forma di tale collaborazione.
- 139 Di conseguenza, la lettera del 9 marzo 1999 non può servire a dimostrare, neppure in maniera indiretta, la conoscenza presso il pubblico della denominazione sociale Forge de Laguiole.
- 140 In terzo luogo, la commissione di ricorso afferma, al punto 65 della decisione impugnata, che i prodotti dell'interveniente hanno ottenuto numerosi premi e onorificenze a livello europeo ed internazionale, nel 1992 e nel 1996. Rispondendo ad un quesito scritto del Tribunale, l'UAMI ha precisato che la commissione di ricorso si era fondata, a tal riguardo, sulle citazioni figuranti nell'articolo menzionato al punto 135 supra, su una presentazione della «strategia della creazione» dell'interveniente, apparsa nel 2005 sul suo sito Internet (pagina 234 del fascicolo di procedura dinanzi all'UAMI), e su altre pubblicazioni concernenti l'interveniente (pagina 169 del fascicolo di procedura dinanzi all'UAMI).
- 141 La pagina 169 del fascicolo di procedura dinanzi all'UAMI contiene un estratto di un articolo in italiano, senza data, che menziona il fatto che il coltello progettato da un creatore celebre fa parte della collezione di design del Museo di arte moderna di New York (MoMA), e che il modello «Sommelier» ha ottenuto il premio «Design plus» dell'esposizione «Ambiente» di Francoforte nel 1996.
- 142 L'elenco più completo dei premi e delle onorificenze si trova nell'estratto dal sito Internet di cui alla pagina 234 del fascicolo di procedura dinanzi all'UAMI, il quale menziona, oltre al coltello esposto al MoMA e al premio «Design plus» del 1996, il «Gran premio francese dell'oggetto design» nel 1991 (senza menzionare in modo chiaro l'oggetto per il quale esso sarebbe stato assegnato), il «Blade Magazine Award» 1992 per un modello creato da un noto architetto e il Premio europeo di Design 1992 «per [l']approccio creativo» dell'interveniente, tutti parimenti menzionati nella decisione impugnata.

- 143 Il Tribunale ritiene che tali premi ed onorificenze costituiscano un indizio della conoscenza, da parte del pubblico, dei prodotti dell'interveniente e, pertanto di quella della sua denominazione sociale, in quanto l'assegnazione di premi e onorificenze ad un'impresa per i suoi prodotti è idonea ad attirare l'attenzione del grande pubblico su tale impresa. Tuttavia, occorre parimenti tenere conto del fatto che la pubblicità generata da premi del genere resta limitata ad un pubblico particolarmente interessato al design, e che il suo impatto sul grande pubblico francese, unico rilevante nella specie (v. punto 77 supra), è limitato. Tale osservazione vale a maggior ragione per il «Blade Magazine Award», assegnato da una rivista specializzata negli Stati Uniti, e che sarà conosciuto unicamente da consumatori francesi interessati in maniera specifica alla collezione di coltelli.
- 144 In quarto luogo, la commissione di ricorso rimanda al «catalogo» che figura al «documento 21» prodotto dall'interveniente dinanzi all'UAMI, quale prova del fatto che l'interveniente ha compiuto sforzi costanti per distinguersi per la qualità e l'immagine dei suoi prodotti, segnatamente tramite l'assunzione di personale altamente qualificato e collaborazioni con disegnatori e progettisti prestigiosi. Detto documento menziona effettivamente modelli disegnati da o creati in cooperazione con due noti partner.
- 145 Orbene, si evince dal fascicolo, così come dalla risposta dell'interveniente ad un quesito scritto del Tribunale, che il «documento 21» raggruppa in realtà tre documenti distinti, ossia un prospetto diffuso a partire dal 1997, un documento promozionale diffuso a partire dal 2004 e un catalogo diffuso nel 2000.
- 146 Poiché il riferimento ad un noto restauratore è ravvisabile unicamente nel documento promozionale del 2004 e non negli altri due documenti, tale riferimento non può servire a dimostrare l'esistenza di una collaborazione con lo stesso alla data del 20 novembre 2001.
- 147 Per contro, i riferimenti a un celebre progettista si trovano nel catalogo del 2000, il quale attesta dunque una collaborazione con lo stesso prima del 20 novembre 2001. Inoltre, si evince dagli elementi esaminati al punto 142 supra, che c'è stata cooperazione con un noto architetto prima di tale data.
- 148 Si deve ritenere che tali collaborazioni con partner che godono essi stessi di un certo prestigio e di una reputazione sono idonee a far beneficiare l'interveniente e la sua denominazione sociale, con la quale tali prodotti sono commercializzati, dell'attenzione almeno della parte del pubblico che conosce i partner in questione. Cionondimeno, tale circostanza non è sufficiente a dimostrare che detta denominazione sociale fosse conosciuta dal grande pubblico in generale.
- 149 In quinto luogo, la commissione di ricorso cita un articolo apparso su una rivista francese nel dicembre del 1999, intitolato «Il mito del coltello Laguiole in pericolo».
- 150 La commissione di ricorso ha ritenuto che tale articolo fosse «particolarmente eloquente a proposito della reputazione acquisita dalla denominazione [sociale] Forge de Laguiole prima del deposito [del marchio LAGUIOLE]», in quanto veniva ivi consigliato, per scegliere un coltello Laguiole, di fidarsi del marchio. L'articolo cita poi tre «marchi» che godrebbero della reputazione migliore, fra cui la denominazione sociale dell'interveniente, della quale esso espone brevemente la storia e lo sviluppo.
- 151 Si deve rilevare che tale articolo costituisce effettivamente un indizio della conoscenza presso il pubblico della denominazione sociale Forge de Laguiole, ma non è sufficiente, da solo, a dimostrarla. Infatti, occorre tenere conto del fatto che tale articolo si limita a citare l'interveniente, insieme ad altri due produttori, come quella che gode di una maggiore reputazione rispetto ad altri. Tuttavia, tale parere espresso dall'autore dell'articolo non consente di trarre senz'altro conclusioni in ordine al grado di conoscenza, da parte del grande pubblico, di detta denominazione sociale, in assenza, segnatamente, di indicazioni sulla tiratura e la distribuzione della rivista sulla quale esso è apparso.

- 152 In sesto luogo, la commissione di ricorso cita un articolo apparso su una rivista francese gratuita, nel febbraio del 1999, e intitolato «L’Aveyron: una terra in fermento», ove si afferma che «il Laguiole, made in Laguiole, il cui mercato è stato moltiplicato per venti, inizia a fregiarsi di una buona reputazione all’estero».
- 153 Occorre rilevare, a tal riguardo, in primo luogo, che la frase in questione, citata in maniera incompleta dalla commissione di ricorso, così recita in realtà: «Il Laguiole “made in Laguiole”, il cui mercato è stato moltiplicato per venti con l’apparizione di piccole officine locali, inizia a fregiarsi di una buona reputazione all’estero». Ne risulta che, sebbene l’interveniente sia espressamente citata in tale articolo, tuttavia la frase riportata dalla commissione di ricorso riguarda la totalità della produzione di coltelli nel comune di Laguiole, e non solo i prodotti dell’interveniente. In secondo luogo, la frase in questione si pronuncia sulla reputazione all’estero dei coltelli fabbricati in detto comune, e non sulla conoscenza presso il pubblico francese della denominazione sociale Forge de Laguiole, la sola rilevante nella specie (v. punto 133 supra).
- 154 Ciò premesso, si deve rilevare che l’articolo in questione costituisce soprattutto un indizio della reputazione dei coltelli del tipo Laguiole, fabbricati «in situ» – quand’anche occorra tenere conto del fatto, constatato dalla giurisprudenza citata al punto 116 supra, che i coltelli di tale tipo sono fabbricati, tradizionalmente e da molto tempo anche nel comune di Thiers (Francia) – e, in misura minore, della denominazione sociale Forge de Laguiole.
- 155 In conclusione, occorre affermare che i documenti richiamati dalla commissione di ricorso fanno effettivamente emergere taluni sforzi pubblicitari e di comunicazione da parte dell’interveniente per farsi conoscere presso il grande pubblico francese e per distinguersi dai propri concorrenti tramite un’immagine di qualità o di lusso. Dal momento che tali sforzi si sono protratti per vari anni, non è escluso che la denominazione sociale Forge de Laguiole possa aver acquisito una certa conoscenza presso il pubblico, nel settore dei coltelli del tipo Laguiole.
- 156 Cionondimeno, occorre tenere conto anche del fatto che taluni elementi sui quali si è fondata la commissione di ricorso riguardano i coltelli del tipo Laguiole in generale, piuttosto che la denominazione sociale dell’interveniente.
- 157 Inoltre, gli articoli di stampa ai quali la commissione di ricorso ha fatto riferimento quali indizi della conoscenza, da parte del pubblico, della denominazione sociale Forge de Laguiole, riguardano o mezzi di comunicazione specializzati – come l’articolo menzionato al punto 135 supra, il quale si rivolge a professionisti della gestione d’impresa, e il «Blade Magazine», che è diretto a collezionisti di coltelli essenzialmente americani –, o mezzi di comunicazione, dei quali non è dimostrata la portata della diffusione – come l’articolo menzionato al punto 149 supra –, oppure, ancora, riviste a carattere sostanzialmente pubblicitario che, per questo, sono meno idonee a catturare l’attenzione del lettore, come l’articolo menzionato al punto 152 supra. Tale circostanza distingue peraltro la presente causa da quella sfociata nella sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2010, Rubinstein e L’Oréal/UAMI – Allergan (BOTOLIST e BOTOCYL), T-345/08 e T-357/08, non pubblicata nella Raccolta, richiamata dall’UAMI nella risposta ai quesiti scritti del Tribunale. Infatti, se è vero che, ai punti da 50 a 53 di tale sentenza, il Tribunale si è fondato su taluni articoli di stampa per dimostrare l’esistenza di un’ampia copertura mediatica del prodotto in questione, resta il fatto che si trattava di mezzi di comunicazione ad ampia diffusione e che godono di una reputazione su scala internazionale.
- 158 Di conseguenza, anche se gli elementi presi in considerazione dalla commissione di ricorso costituiscono effettivamente degli indizi di una certa conoscenza presso il pubblico della denominazione sociale Forge de Laguiole, essi non sono sufficienti a dimostrarla con certezza. Occorre sottolineare, a tal riguardo, che non è lo sforzo pubblicitario dell’interveniente, finalizzato ad aumentare la sua notorietà presso il pubblico, ad essere in fin dei conti determinante, bensì in realtà la conoscenza effettiva del pubblico risultante da tale sforzo, misurato sulla scorta dei criteri enunciati dalla giurisprudenza VITACOAT, citata al punto 132 supra.

- 159 Orbene, la decisione impugnata non contiene alcuna indicazione che dimostra l'esistenza, nella specie, di tali criteri, in particolare quanto alla parte del pubblico francese che sarebbe a conoscenza della denominazione sociale Forge de Laguiole, quanto alla quota di mercato detenuta dall'interveniente sul mercato della coltelleria in generale o su quello, più ristretto, dei coltelli del tipo Laguiole, quanto alla consistenza degli investimenti realizzati dall'interveniente per promuovere la conoscenza della sua denominazione sociale presso il pubblico, quanto alla quota degli ambienti interessati che identifica i prodotti o i servizi come provenienti dall'interveniente grazie alla sua denominazione sociale, o quanto alle dichiarazioni delle camere di commercio e dell'industria o di altre associazioni professionali indipendenti dall'interveniente. Indicazioni del genere non si evincono neanche dagli altri documenti del fascicolo né, in particolare, dagli elementi sottoposti dall'interveniente.
- 160 Date tali circostanze, la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che, alla data del 20 novembre 2001, la denominazione sociale Forge de Laguiole avesse acquisito, in relazione ai coltelli, un carattere distintivo superiore alla norma grazie alla conoscenza che ne aveva il pubblico francese.

Conclusione sul rischio di confusione

- 161 In conclusione, i segni in conflitto presentano una certa somiglianza sotto il profilo visivo e fonetico e una somiglianza elevata sotto il profilo concettuale. Occorre tenere conto del fatto che la denominazione sociale Forge de Laguiole presenta un carattere distintivo intrinseco debole, in quanto essa consta esclusivamente di elementi descrittivi delle attività dell'interveniente. Tale carattere distintivo debole non è controbilanciato da una conoscenza acquisita presso il pubblico di cui trattasi.
- 162 Alla luce dell'identità, rispetto alle attività dell'interveniente, degli «utensili e strumenti azionati manualmente» e dei «cucchiai», che rientrano nella classe 8, nonché dell'elevato grado di somiglianza, rispetto alle attività dell'interveniente, di «seghe, rasoi, lamette per rasoi; lime e pinzette per unghie, tagliaunghie», che rientrano nella classe 8, dei «tagliacarte», che rientrano nella classe 16, di «cavatappi; apribottiglie», che rientrano nella classe 21, e di «tagliasigari» e «nettapipe», che rientrano nella classe 34, designati dal marchio LAGUIOLE, occorre rilevare che esiste un rischio di confusione fra quest'ultimo e la denominazione sociale Forge de Laguiole, poiché il pubblico interessato potrebbe credere che tali prodotti abbiano la medesima origine commerciale della coltelleria e dei coperti commercializzati dall'interveniente.
- 163 Analogamente, alla luce del grado medio di somiglianza, rispetto alle attività dell'interveniente, degli «astucci da manicure, nécessaire per la rasatura», che rientrano nella classe 8, nonché dei «pennelli per la barba, nécessaire per la toilette», che rientrano nella classe 21, designati dal marchio LAGUIOLE, occorre rilevare che esiste un rischio di confusione fra quest'ultimo e la denominazione sociale Forge de Laguiole, poiché il pubblico interessato potrebbe credere che tali prodotti abbiano la medesima origine commerciale della coltelleria e dei coperti commercializzati dall'interveniente.
- 164 Per contro, dato il grado di somiglianza debole, rispetto alle attività dell'interveniente, delle «buste», che rientrano nella classe 16, designate dal marchio LAGUIOLE, occorre rilevare che non esiste un rischio di confusione a tal riguardo, poiché il pubblico interessato non penserà che tali prodotti possano avere la medesima origine commerciale della coltelleria o dei coperti commercializzati dall'interveniente.
- 165 Analogamente, data l'assenza di somiglianza, rispetto alle attività dell'interveniente, per tutti gli altri prodotti e servizi designati dal marchio LAGUIOLE, si deve rilevare che non esiste un rischio di confusione a tal riguardo. In particolare, la commissione di ricorso ha erroneamente constatato, al punto 111 della decisione impugnata, che gli stampati (album, libri, almanacchi, opuscoli, cataloghi; calendari, litografie, manifesti, che rientrano nella classe 16), designati da detto marchio, erano idonei a generare «a causa del loro contenuto», un rischio di confusione con la denominazione sociale Forge

de Laguiole. Infatti, non è evidente come degli «stampati» designati da tale marchio, a prescindere dalla loro natura e dal loro contenuto, possano creare l'impressione, presso il pubblico di cui trattasi, di avere la medesima origine commerciale della coltelleria e dei coperti commercializzati dall'interveniente, lasciando da parte l'ipotesi in cui stampati del genere abbiano specificamente come soggetto i prodotti dell'interveniente. Orbene, una tale particolare ed eccezionale fattispecie non può fondare un rischio di confusione nei confronti di un'intera categoria di prodotti. Altrimenti, si dovrebbe ritenere che la designazione di «stampati» da parte di un marchio che mostra somiglianze con un altro presenti un rischio di confusione rispetto a qualsivoglia prodotto designato da questo altro marchio.

166 Ne consegue che il motivo unico deve essere accolto e la decisione impugnata deve essere annullata, nella parte in cui la commissione di ricorso ha constatato un rischio di confusione fra la denominazione sociale Forge de Laguiole e il marchio LAGUIOLE, per i prodotti diversi dagli «utensili e strumenti azionati manualmente; cucchiai; seghe, rasoi, lamette per rasoi; nécessaire per la rasatura; lime e pinzette per unghie, tagliaunghie; astucci da manicure», che rientrano nella classe 8, i «tagliacarte», che rientrano nella classe 16, i «cavatappi; apribottiglie» e i «pennelli per la barba, nécessaire per la toilette», che rientrano nella classe 21, e i «tagliasigari» e «nettapipe», che rientrano nella classe 34.

167 Quanto al resto, il ricorso deve essere respinto.

Sulle spese

168 Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Inoltre, ai sensi del paragrafo 3, primo comma, del medesimo articolo, il Tribunale può decidere di ripartire le spese, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

169 Nel caso di specie, l'UAMI e l'interveniente sono parzialmente soccombenti, nella misura in cui la decisione impugnata deve essere parzialmente annullata, in conformità della domanda del ricorrente. Tuttavia, il ricorrente non ha chiesto la condanna alle spese dell'UAMI, ma quella dell'interveniente.

170 Date tali circostanze, l'interveniente deve essere condannata a sopportare un quarto delle spese del ricorrente, nonché tre quarti delle proprie spese. Il ricorrente supporterà un quarto delle spese rispettive dell'interveniente e dell'UAMI, nonché tre quarti delle proprie spese. Infine, l'UAMI supporterà tre quarti delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 1° giugno 2011 (causa R 181/2007-1) è annullata nella parte in cui vi si dichiara la nullità del marchio comunitario denominativo LAGUIOLE, per i prodotti diversi dagli «utensili e strumenti azionati manualmente; cucchiai; seghe, rasoi, lamette per rasoi; nécessaire per la rasatura; lime e pinzette per unghie, tagliaunghie; astucci da manicure», che rientrano nella classe 8, i «tagliacarte», che rientrano nella classe 16, i «cavatappi; apribottiglie» e i «pennelli per la barba, nécessaire per la toilette», che rientrano nella classe 21, e i «tagliasigari» e «nettapipe», che rientrano nella classe 34.**

- 2) **Il ricorso è respinto quanto al resto.**
- 3) **La Forge de Laguiole SARL supporterà un quarto delle spese del ricorrente, nonché tre quarti delle proprie spese.**
- 4) **Il sig. Gilbert Szajner supporterà un quarto delle spese della Forge de Laguiole e un quarto delle spese dell'UAMI, nonché tre quarti delle proprie spese.**
- 5) **L'UAMI supporterà i tre quarti delle proprie spese.**

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 ottobre 2014.

Firme

Indice

Fatti	2
Conclusioni delle parti	4
In diritto	5
1. Sui documenti presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale	5
2. Nel merito	7
Sulla portata della protezione conferita dalla denominazione sociale Forge de Laguiole	8
Sulle attività effettivamente esercitate dall'interveniente prima della data di deposito del marchio LAGUIOLE	10
Sul rischio di confusione	14
Sulla somiglianza fra i settori economici coperti dalla denominazione sociale Forge de Laguiole e dal marchio LAGUIOLE	14
– Sul rapporto fra «seghe, rasoi, lamette per rasoi; lime e pinzette per unghie, tagliaunghie», nonché «astucci da manicure, nécessaire per la rasatura», che rientrano nella classe 8, i «tagliacarte», che rientrano nella classe 16, e «pennelli per la barba, nécessaire per la toilette», che rientrano nella classe 21, e le attività dell'interveniente.	15
– Sugli «utensili e strumenti azionati manualmente» e i «cacciavite», che rientrano nella classe 8	15
– Sui «cucchiai», che rientrano nella classe 8	16
– Sugli «utensili per la cucina, vasellame in vetro, porcellana e maiolica; vasellame non in metallo prezioso; cavatappi; apribottiglie, scatole in metallo per la distribuzione dei tovaglioli di carta; distributori di sapone», che rientrano nella classe 21, e gli «utensili e recipienti per il governo della casa e la cucina in metalli preziosi; stoviglie in metalli preziosi», che rientrano nella classe 14.....	16
– Sui «metalli preziosi e le loro leghe», le «pietre preziose» e le «scatole, candelieri», che rientrano nella classe 14	17
– Sul «cuoio e sue imitazioni» e su «bauli, valigette e valigie», che rientrano nella classe 18, nonché sulle «scatole»	17
– Sul «materiale scolastico; matite, portamine, gomme per cancellare; buste; raccoglitori; album, libri almanacchi, opuscoli, quaderni, cataloghi; calendari, litografie, manifesti», che rientrano nella classe 16	18
– Sui diversi prodotti qualificati come «articoli da regalo», che rientrano nelle classi 14, 18 e 20.....	18
– Sui «guanti da golf» e gli «articoli per lo sport», che rientrano nella classe 28, i «portasigari», che rientrano nella classe 14, e i «fiammiferi, accendini per fumatori; scatole per sigari e per sigarette non in metalli preziosi; tagliasigari; pipe; nettapipe», che rientrano nella classe 34 ..	19

– Sui servizi che rientrano nella classe 38	19
– Conclusione sulla somiglianza fra i settori economici coperti dalla denominazione sociale Forge de Laguiole e dal marchio LAGUIOLE	19
Sulla somiglianza dei segni in conflitto	20
Sul carattere distintivo elevato della denominazione sociale Forge de Laguiole a causa della sua conoscenza presso il pubblico	22
Conclusione sul rischio di confusione	26
Sulle spese	27