ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

14 mai 2009 *

Dans l'affaire T-165/06,

Elio Fiorucci, demeurant à Milan (Italie), représenté par M^es^ A. Vanzetti, G. Sironi et F. Rossi, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. O. Montalto et L. Rampini, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

* Langue de procédure : l'italien.

Edwin Co. Ltd, établie à Tokyo (Japon), représentée par M[es] D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro et M. Balestriero, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 6 avril 2006 (affaire R 238/2005-1), relative à une procédure de nullité et de déchéance entre M. Elio Fiorucci et Edwin Co. Ltd,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek et V. M. Ciucă (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 2006,

vu le mémoire en réponse de l'OHMI déposé au greffe du Tribunal le 1[er] décembre 2006,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 décembre 2006,

à la suite de l'audience du 5 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le requérant, le styliste Elio Fiorucci, a acquis dans les années 70, en Italie, une certaine notoriété. À la suite de difficultés financières dans les années 80, sa société, Fiorucci SpA, a subi un redressement judiciaire.

2 Le 21 décembre 1990, Fiorucci a cédé par contrat à l'intervenante, Edwin Co. Ltd, multinationale japonaise, l'intégralité de son « patrimoine créatif ». L'article 1er du contrat stipulait :

« La société Fiorucci cède, vend et transfère à la société Edwin […] qui, de son côté, acquiert :

i) les marques déposées en tous lieux, ou faisant l'objet de demandes de dépôt en quelque partie du monde que ce soit, et tous les brevets, modèles ornementaux et utilitaires et tous les autres signes distinctifs appartenant à la société Fiorucci, ainsi qu'énumérés à l'annexe du présent contrat sous la lettre A, A1- A2 et A3 (les marques enregistrées en Italie étant répertoriées sous A ; les marques enregistrées à l'étranger sous A1 ; les brevets italiens sous A2 ; et les brevets étrangers sous A3) ;

ii) tous les contrats existants ayant pour objet les marques et éventuels autres signes distinctifs, y compris les contrats de licence concédant l'usage de ces marques ;

iii) toutes les archives Fiorucci des modèles sur papier, affiches en couleurs, collections, échantillons de tissus, affiches de vitrine, supports publicitaires, échantillons des collections de vêtements créés par la société Fiorucci, photographies (le 'savoir-faire') ;

iv) tous les droits d'utiliser de façon exclusive la dénomination 'FIORUCCI', de fabriquer et vendre en exclusivité les vêtements et autres produits signés 'FIORUCCI' ».

3 Pendant quelques années, le requérant a maintenu une collaboration avec l'intervenante.

4 Le 23 décembre 1997, l'intervenante a introduit auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande d'enregistrement de la marque verbale ELIO FIORUCCI en tant que marque communautaire pour une série de produits relevant des classes 3, 18 et 25 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

5 Le 6 avril 1999, la marque verbale ELIO FIORUCCI a été enregistrée par l'OHMI et publiée au *Bulletin des marques communautaires* nº 39/1999 du 17 mai 1999.

6 Le 3 février 2003, le requérant a présenté une demande en déchéance et en nullité de cette marque, conformément à l'article 50, paragraphe 1, sous c), et à l'article 52, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

7 Par décision du 23 décembre 2004, la division d'annulation de l'OHMI a fait droit à la demande en nullité de la marque ELIO FIORUCCI pour violation de l'article 52, paragraphe 2, du règlement nº 40/94, sans juger nécessaire de se prononcer sur la demande en déchéance de cette marque.

8 La division d'annulation a considéré que l'article 21, paragraphe 3, de la Legge Marchi (loi sur les marques italienne) [devenu article 8, paragraphe 3, du Codice della Proprietà Industriale (code de la propriété industrielle italien)] était applicable et a annulé l'enregistrement de la marque en cause parce que la notoriété du nom Elio Fiorucci était démontrée et que la preuve du consentement explicite, certain et sans équivoque pour l'enregistrement de ce nom en tant que marque communautaire faisait défaut. Considérant que ce motif entraînait à lui seul la nullité de la marque, la division d'annulation a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les motifs de déchéance avancés par le requérant.

9 L'intervenante a alors introduit un recours devant la chambre de recours de l'OHMI visant à ce que, en réforme de la décision attaquée, la demande de déclaration de nullité de la marque en cause soit rejetée et l'enregistrement soit maintenu.

10 Par décision du 6 avril 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l'OHMI a fait droit au recours de l'intervenante et a annulé la décision de la division d'annulation en concluant que la cause de nullité relative visée à l'article 52, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 ne s'appliquait pas au cas d'espèce, qui ne relevait pas des cas prévus par la réglementation nationale (article 8, paragraphe 3, du Codice della Proprietà Industriale). La demande en déchéance de la marque en cause, tirée de la violation de l'article 50, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94, présentée par le requérant a été également rejetée par la chambre de recours.

11 En particulier, la chambre de recours a précisé que la raison d'être de l'article 8, paragraphe 3, du Codice della Proprietà Industriale était d'empêcher l'exploitation à des fins commerciales du nom d'une personne célèbre par des tiers. Selon la chambre de recours, cette disposition a été créée pour protéger le potentiel commercial d'un nom devenu célèbre dans des secteurs différents de celui qui est proprement commercial (par exemple, dans les domaines artistique, politique, sportif, etc.). La chambre de recours a relevé qu'il n'existait pas, à sa connaissance, de jurisprudence sur ce point mais que la « meilleure doctrine italienne » semblait confirmer que la raison d'être de la disposition citée serait amenée à disparaître dans le cas où ce potentiel commercial serait déjà amplement exploité. La chambre de recours a indiqué que, dans le cas d'espèce, la notoriété du nom Elio Fiorucci auprès du public italien ne pouvait certes pas se définir comme le résultat d'une utilisation primaire dans le domaine extracommercial. Au contraire, selon elle, eu égard aux actes de procédure et aux arguments mêmes du requérant, la notoriété d'Elio Fiorucci en tant qu'homme de culture était la conséquence directe de la notoriété d'Elio Fiorucci en tant que styliste et donc de son activité commerciale. Pour les motifs susmentionnés, la chambre de recours a estimé que l'enregistrement du nom d'Elio Fiorucci comme marque communautaire de la part de la titulaire ne relevait pas des cas prévus par la disposition nationale citée et, donc, que la condition de nullité de l'article 52, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 n'était pas remplie.

12 En ce qui concerne la demande en déchéance présentée en vertu de l'article 50, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94, la chambre de recours a précisé que la raison d'être de cette disposition était de protéger la confiance du public en ce qui concerne la conformité du produit par rapport au message contenu dans la marque après l'enregistrement de cette dernière. En conséquence, selon la chambre de recours, deux conditions devaient être remplies pour que cette disposition soit applicable :

— la première est que la marque contienne un message sur la nature, la qualité, la provenance géographique ou, dans le cas d'espèce, la paternité stylistique du produit ;

— la seconde est que, dans l'utilisation de la marque, un contraste entre ledit message et les caractéristiques du produit désigné par la marque qui est présentée au public doit être observé.

13 Dans le cas d'espèce, la chambre de recours a considéré que la première des deux conditions n'était pas remplie, raison pour laquelle il était impossible de vérifier si la seconde l'était. En effet, elle a constaté que la marque en cause était dénuée de tout message concernant la provenance géographique, la nature, la qualité ou même la paternité stylistique des produits concernés. La chambre de recours a souligné que le public n'attribuait pas forcément les produits désignés par une marque qui consiste en un patronyme à la personne physique correspondante. Elle a précisé que cela était dû au fait que le public est conscient de l'usage qui est couramment fait des patronymes en tant que marques commerciales, sans que cela signifie que lesdits patronymes correspondent à une personne réelle. En outre, la chambre de recours a relevé que le requérant, par la cession de 1990, avait renoncé à tous les droits d'exploitation correspondant tant à la marque FIORUCCI qu'à la marque ELIO FIORUCCI. Elle a estimé que la distinction entre les deux marques était artificielle et que, entre la marque FIORUCCI et le patronyme, signe distinctif de fait, il existait une identification totale.

14 En ce qui concerne le second motif de déchéance avancé par le requérant, à savoir la dégradation qualitative de la production désignée par la marque ELIO FIORUCCI, la chambre de recours a exclu l'application de la cause de déchéance visée à l'article 50, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94. Elle a relevé que le bien protégé par cet article n'était pas la qualité des produits au sens abstrait mais la confiance du public en ce qui concerne les caractéristiques précises des produits promises par la marque. En l'espèce, la chambre de recours a considéré que la marque ELIO FIORUCCI, représentant simplement le nom d'une personne, ne donnait aucune indication sur des vertus qualitatives déterminées et qu'il ne pouvait donc y avoir aucune tromperie à l'égard du public.

Conclusions des parties

15 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

— à titre principal, annuler la décision attaquée et déclarer la nullité de la marque communautaire ELIO FIORUCCI ;

— à titre subsidiaire, déclarer la déchéance de la marque communautaire ELIO FIORUCCI ;

— condamner l'OHMI et l'intervenante aux dépens.

16 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner le requérant aux dépens.

17 L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

— à titre préliminaire déclarer irrecevables :

a) la demande du requérant visant à obtenir l'annulation de la décision attaquée, en ce que la demande de déclaration de déchéance de la marque communautaire ELIO FIORUCCI y est rejetée,

b) la demande du requérant concernant la déclaration de déchéance pour usage trompeur de la marque en cause,

c) la demande du requérant concernant la déclaration de nullité de la marque en cause pour caractère trompeur au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement nº 40/94,

— rejeter toutes les demandes formulées par le requérant, comme infondées en fait et en droit ;

— condamner le requérant aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité

18 L'intervenante fait valoir que, en attaquant la partie de la décision attaquée qui concerne la demande de déchéance, le requérant n'a pas indiqué en quoi consisterait la prétendue violation de l'article 50, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94, commise par la chambre de recours. L'intervenante relève en effet que le requérant n'a pas invoqué une erreur dans l'interprétation ou dans l'application de cette disposition, mais s'est plutôt plaint du résultat de l'application qui en a été faite dans la décision attaquée. Selon l'intervenante, le recours du requérant aurait pour seul objectif d'obtenir un nouvel examen des faits de l'affaire par le Tribunal, qui se substituerait à celui de la chambre de recours de l'OHMI. Toutefois, ce recours serait adressé à une juridiction qui, selon l'article 63, paragraphe 1, du règlement nº 40/94, n'est compétente que pour contrôler la

légalité de la décision attaquée. Cela suffirait pour conclure que la demande du requérant concernant la déchéance de la marque en cause doit être rejetée comme irrecevable.

19 L'intervenante, en outre, estime que les moyens de recours tenant à la prétendue nullité de la marque en cause tirés de l'absence de nouveauté de celle-ci ainsi que du caractère trompeur, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement nº 40/94, et du dépôt effectué de mauvaise foi de ladite marque, au sens de l'article 51, paragraphe 1, du règlement nº 40/94, constituent des moyens nouveaux qui ne faisaient pas l'objet de la procédure devant l'OHMI et doivent donc être déclarés irrecevables.

20 L'intervenante considère, enfin, que de nombreux documents déposés par le requérant conjointement à la requête le 19 juin 2006 semblent être nouveaux, dès lors qu'ils n'ont jamais été produits au cours de la procédure devant l'OHMI, notamment les annexes A36, A37, A39 à A59, A74 à A94, A103 à A106, A116 et A117. L'intervenante rappelle que, selon une jurisprudence constante, les parties ne peuvent pas produire devant le Tribunal des pièces nouvelles, qui sont en tant que telles irrecevables.

21 Il convient de rappeler que le recours devant le Tribunal vise le contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l'OHMI au sens de l'article 63 du règlement nº 40/94 [arrêts du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T-128/01, Rec. p. II-701, point 18 ; du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, point 67, et du 22 octobre 2003, Éditions Albert René/OHMI — Trucco (Starix), T-311/01, Rec. p. II-4625, point 70]. En effet, si, aux termes de l'article 63, paragraphe 3, du règlement nº 40/94, le Tribunal « a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer les décisions des chambres de recours », ce paragraphe doit être lu à la lumière du paragraphe précédent, aux termes duquel le « recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir », et ce dans le cadre des articles 229 CE et 230 CE. Le contrôle de légalité opéré par le Tribunal sur une décision de la chambre de recours doit donc se faire au regard des questions de droit qui ont été portées devant celle-ci [arrêt du Tribunal du 31 mai 2005, Solo Italia/OHMI — Nuova Sala (PARMITALIA), T-373/03, Rec. p. II-1881, point 25].

22 Dès lors, la fonction du Tribunal n'est pas d'examiner de nouveaux moyens introduits devant lui ou de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l'examen de ces nouveaux moyens et l'admission de ces preuves sont contraires à l'article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l'objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les moyens introduits et les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarés irrecevables, sans qu'il soit nécessaire de les examiner [voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, point 54, et du Tribunal du 23 mai 2007, Henkel/OHMI — SERCA (COR), T-342/05, non publié au Recueil, point 31].

23 En l'espèce, concernant le premier motif d'irrecevabilité soulevé par l'intervenante, il y a lieu de relever que le requérant invoque clairement une violation par la chambre de recours de l'article 50, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 et donc un des moyens prévus par l'article 63, paragraphe 2, du règlement nº 40/94. Par conséquent, la demande de l'intervenante concernant l'irrecevabilité du second moyen du recours doit être rejetée.

24 S'agissant des autres motifs d'irrecevabilité soulevés par l'intervenante, il ressort du dossier que, comme le fait justement valoir l'intervenante, les moyens de recours tenant à la prétendue nullité de la marque en cause tirés de l'absence de nouveauté de celle-ci ainsi que du caractère trompeur, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement nº 40/94, et du dépôt effectué de mauvaise foi de ladite marque, au sens de l'article 51, paragraphe 1, du règlement nº 40/94, constituent des moyens nouveaux qui ne faisaient pas l'objet de la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI et doivent, partant, être déclarés irrecevables.

25 Par conséquent, les seuls moyens pour lesquels le Tribunal a été valablement saisi sont les moyens tirés de la violation de l'article 52, paragraphe 2, sous a), et de l'article 50, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94, à savoir respectivement la nullité pour atteinte au droit au nom et la déchéance pour usage trompeur.

26 En outre, il convient de relever aussi que certains des documents produits par le requérant en annexe à sa requête, à savoir en annexes A36, A37, A39 à A59, A74 à A94, A103 à A106, A116 et A117, n'ont pas été produits au cours de la procédure devant l'OHMI et sont donc, aux termes de la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, également irrecevables.

Sur le fond

27 À l'appui de son recours, le requérant invoque en substance deux moyens tirés, respectivement, de la violation de l'article 52, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 40/94 et de la violation de l'article 50, paragraphe 1, sous c), du même règlement. Le Tribunal considère qu'il convient d'examiner, d'abord, le second moyen.

Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 50, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94

28 Le requérant fait valoir, en substance, que la chambre de recours a, à tort, conclu que les conditions d'application de l'article 50, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 n'étaient pas remplies en l'espèce. Selon le requérant, d'une part, la marque ELIO FIORUCCI est, en elle-même, propre à induire le public en erreur sur la paternité stylistique des produits couverts par cette marque. D'autre part, l'usage de ladite marque par l'intervenante serait également susceptible d'induire le public en erreur.

29 L'OHMI et l'intervenante soutiennent la position de la chambre de recours et font valoir, d'une part, que la marque en cause n'est pas trompeuse en soi, car les consommateurs seraient conscients que les séparations entre le designer et la marque homonyme sont courantes et un consommateur moyen ne pourrait pas être trompé par

le changement de propriétaire d'une marque, et, d'autre part, que le requérant n'aurait jamais prouvé aucune utilisation trompeuse de la marque dont il demande la déchéance.

30 S'agissant, en premier lieu, de l'argument du requérant tiré de ce que la marque ELIO FIORUCCI serait, en elle-même, propre à induire le public en erreur, dans la mesure où les produits qu'elle désigne n'auraient pas été dessinés par le requérant, il convient de relever que cet argument a été rejeté aux points 53 et 54 de la décision attaquée, la chambre de recours ayant estimé qu'il ne saurait être déduit de la seule identité entre une marque et un patronyme que le public concerné pensera que la personne dont le patronyme constitue la marque a dessiné les produits qui portent cette marque. Selon la chambre de recours, l'utilisation de marques constituées par un patronyme est une pratique diffuse dans tous les secteurs commerciaux et le public concerné sait bien que derrière chaque marque patronymique ne se cache pas obligatoirement un styliste portant le même nom.

31 Ces considérations doivent être approuvées.

32 À cet égard, il y a lieu de relever tout d'abord que la Cour a identifié la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (arrêt de la Cour du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, point 48).

33 Par ailleurs, s'agissant des conditions de la déchéance prévues à l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), dont le contenu normatif est, en substance, identique à celui de l'article 50, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94, la Cour a jugé que le titulaire d'une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur notamment quand la clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l'entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus (arrêt de la Cour du 30 mars 2006, Emanuel, C-259/04, Rec. p. I-3089, point 53). Cette conclusion est motivée par l'absence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur moyen. Quand bien même celui-ci pourrait être influencé dans son acte d'achat du produit concerné en imaginant que la personne au nom de laquelle correspond la marque a participé à sa création, les caractéristiques et les qualités dudit produit restent garanties par l'entreprise titulaire de la marque (voir, en ce sens, arrêt Emanuel, précité, points 47 et 48).

34 De même doit-il être jugé que le titulaire d'une marque correspondant au prénom et au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur, quand ce titulaire a légalement acquis, dans le cadre d'une cession, une marque consistant dans le seul nom de famille du créateur ainsi que l'ensemble du patrimoine créatif de l'entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus.

35 Tel ayant effectivement été le cas en l'espèce, il convient de rejeter l'argument selon lequel la marque ELIO FIORUCCI serait, en elle-même, de nature à induire le public en erreur sur la provenance de la marchandise qu'elle désigne au sens de l'article 50, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94.

36 S'agissant, en second lieu, de l'argumentation tirée de la prétendue utilisation trompeuse de la marque ELIO FIORUCCI, qui aurait induit le public en erreur sur la

paternité stylistique des produits et aurait ainsi constitué une tromperie devant entraîner la déchéance de la marque ELIO FIORUCCI au titre de l'article 50, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94, il y a lieu de relever que l'applicabilité de cet article est subordonnée à l'utilisation trompeuse de la marque après son enregistrement. Une telle utilisation trompeuse doit être dûment prouvée par le requérant.

37 Toutefois, comme le font valoir à juste titre l'OHMI et l'intervenante, aucune preuve d'un usage quelconque, par l'intervenante, de la marque ELIO FIORUCCI après son enregistrement n'a été apportée. À défaut d'une telle preuve, il ne saurait être question d'un usage susceptible d'induire le public en erreur, au sens de l'article 50, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94. Dans ces circonstances, le présent moyen n'étant pas fondé, il convient de le rejeter.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 52, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 40/94

38 Le requérant, d'une part, fait valoir que la chambre de recours aurait confondu et superposé la question des droits sur la marque FIORUCCI, qui a fait l'objet d'une cession et celle des droits sur la marque constituée par le nom Elio Fiorucci, qui n'a jamais fait l'objet d'une cession, et, d'autre part, conteste l'affirmation de la chambre de recours selon laquelle l'article 8, paragraphe 3, du Codice della Proprietà Industriale, qui prévoit que l'enregistrement d'un nom notoire à titre de marque est réservé à son titulaire, n'est applicable qu'aux cas où la notoriété aurait pris naissance dans le domaine extracommercial. Il fait valoir que cette affirmation ne trouverait aucun fondement dans la loi italienne et que, en tout état de cause, le requérant jouirait d'une grande notoriété également dans le domaine extracommercial.

39 L'OHMI et l'intervenante estiment que ce moyen doit être rejeté. Ils font valoir notamment que l'application de l'article 8, paragraphe 3, du Codice della Proprietà

Industriale doit être exclue dès lors que la raison d'être de cette disposition est de protéger le potentiel commercial d'un nom célèbre en tant que signe distinctif et non celui déjà exploité commercialement qui dispose déjà d'une protection en droit italien. Or, la notoriété d'Elio Fiorucci serait d'abord née dans le domaine commercial. À titre subsidiaire, l'OHMI et l'intervenante estiment que, même si le présent litige devait être tranché en appliquant l'article 8, paragraphe 3, du Codice della Proprietà Industriale, il ne serait pas possible d'en déduire la nullité de la marque communautaire ELIO FIORUCCI. Ils soutiennent à ce propos qu'il ressort du contrat de cession que cette dernière concernait toutes les marques et tous les signes distinctifs et qu'il apparaît donc logique de considérer qu'elle concernait aussi la marque de fait ELIO FIORUCCI.

40 Le Tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 52, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 :

« 2. La marque communautaire est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d'un autre droit antérieur et notamment :

a) d'un droit au nom ;

[…]

selon la réglementation communautaire ou selon le droit national qui en régit la protection. »

41 Conformément à cette disposition, l'OHMI peut donc déclarer la nullité d'une marque communautaire, sur demande de l'intéressé, si son usage peut être interdit en vertu, notamment, d'un droit au nom protégé par un droit national.

42 Aux termes de l'article 8, paragraphe 3, du Codice della Proprietà Industriale :

« S'ils sont notoires, ils peuvent être enregistrés comme marque seulement par le titulaire, ou avec le consentement de ce dernier ou des sujets mentionnés au paragraphe 1 : les noms de personne, les signes utilisés dans les domaines artistique, littéraire, scientifique, politique ou sportif, les dénominations et sigles de manifestations et ceux d'organismes et d'associations sans but lucratif, ainsi que les emblèmes caractéristiques de ceux-ci. »

43 Il convient de relever que la chambre de recours a écarté, en l'espèce, l'application de l'article 8, paragraphe 3, du Codice della Proprietà Industriale, au motif, en substance, que cette disposition s'applique uniquement lorsque la notoriété d'un nom de personne résulte d'une « utilisation primaire dans un domaine hors du marché », ce qui ne serait pas le cas en ce qui concerne le nom du requérant (point 44 de la décision attaquée).

44 La chambre de recours a estimé qu'une telle interprétation de la disposition susvisée était justifiée par son objectif, lequel est d'empêcher l'exploitation du nom de personne célèbre par des tiers à des fins commerciales (point 31 de la décision attaquée). Selon la chambre de recours, cette disposition permet une « migration » contrôlée, c'est-à-dire soumise au consentement de la personne concernée, d'un patronyme « dans le domaine (politique, sportif, etc.) dans lequel il était jusqu'à présent célèbre vers celui purement commercial » (point 32 de la décision attaquée).

45 La chambre de recours a ajouté que, si, bien que célèbre, la personnalité est déjà connue du grand public comme marque commerciale ou « marque distinctive de fait », cette « migration » s'est déjà concrétisée et, par conséquent, l'article 8, paragraphe 3, du Codice della Proprietà Industriale ne trouve pas à s'appliquer (point 33 de la décision attaquée).

46 Tout en constatant l'absence totale de jurisprudence portant sur l'interprétation de l'article 8, paragraphe 3, du Codice della Proprietà Industriale, la chambre de recours a estimé que les écrits d'une partie de la doctrine italienne, dont elle a cité des extraits aux points 41 à 43 de la décision attaquée, appuyaient son interprétation de cette disposition.

47 À cet égard, il convient de relever que les noms de personnes peuvent, tant en droit communautaire qu'en droit italien, constituer des marques (voir, s'agissant des marques communautaires, article 4 du règlement nº 40/94 et article 2 de directive 89/104 et, s'agissant des marques italiennes, article 7 et article 8, paragraphe 2, du Codice della Proprietà Industriale).

48 Toutefois, en tant qu'indication de l'origine commerciale des produits ou des services couverts par elle, une marque consistant en un nom de personne a une fonction différente de celle d'un nom de personne en tant que tel, lequel sert à identifier une personne déterminée.

49 Dès lors, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le nom d'une personne ayant acquis une notoriété en raison de l'activité commerciale qu'elle exerce ne peut être protégé qu'en tant que marque notoire et non au titre d'un droit au nom en vertu de l'article 8, paragraphe 3, du Codice della Proprietà Industriale doit être rejetée.

50 Premièrement, il convient de constater que l'interprétation de l'article 8, paragraphe 3, du Codice della Proprietà Industriale, telle que retenue par la chambre de recours, n'est pas confirmée par le libellé de cette disposition, qui vise les noms de personnes notoires, sans faire de distinction selon le domaine dans lequel cette notoriété a été acquise.

51 Au demeurant, à défaut d'une définition, dans le Codice della Proprietà Industriale, des domaines pouvant être considérés comme étant « hors du marché », faire dépendre l'application de la disposition en question de cette notion non définie avec précision serait source d'ambiguïté, voire de confusion, et pourrait conduire à des applications pratiques très divergentes.

52 En effet, si certains domaines, comme la politique ou la religion, peuvent, incontestablement, être considérés comme étant « hors du marché », la réponse à la question de savoir si d'autres domaines relèvent, ou non, du domaine du marché, est beaucoup moins claire. Il suffit de relever, à cet égard, que, en règle générale, un « réalisateur cinématographique célèbre » ainsi qu'un « footballeur populaire », évoqués, à titre d'exemples, au point 32 de la décision attaquée, tirent un profit financier considérable de leurs activités dans leurs domaines respectifs. Il pourrait donc raisonnablement être soutenu que ces personnes ont acquis leur notoriété dans un domaine qui n'était pas « hors du marché » et que, par conséquent, et contrairement à ce qu'a estimé la chambre de recours, elles ne sont pas non plus visées par la disposition italienne en cause.

53 Deuxièmement, contrairement à ce que laisse entendre la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, même dans l'hypothèse où un nom de personne notoire aurait déjà été enregistré ou utilisé en tant que marque de fait, la protection accordée par l'article 8, paragraphe 3, du Codice della Proprietà Industriale n'est aucunement superflue ou dépourvue de sens.

54 En effet, il y a lieu de rappeler que les marques sont enregistrées et protégées pour des produits ou des services spécifiques. S'il est, certes, exact qu'il existe des dispositions, telles que l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 ainsi que l'article 4, paragraphe 3, de la directive 89/104, permettant au titulaire d'une marque antérieure d'empêcher l'enregistrement d'une autre marque identique ou similaire, même pour des produits ou des services qui ne sont pas identiques ou ne présentent aucune similitude avec les produits ou les services couverts par cette marque antérieure, l'application de ces dispositions est, toutefois, soumise à une série de conditions. Il ne saurait être présumé que ces conditions seront toujours remplies.

55 Par conséquent, il n'est pas exclu qu'un nom de personne notoire, enregistré ou utilisé en tant que marque pour certains produits ou services, puisse faire l'objet d'un nouvel enregistrement, pour des produits ou des services différents, ne présentant aucune similitude avec ceux couverts par l'enregistrement antérieur. C'est donc à tort que la chambre de recours a estimé qu'une fois qu'un nom de personne notoire a été enregistré ou utilisé comme marque sa « migration » vers le domaine des marques s'est déjà « concrétisée ».

56 Il convient de constater, en outre, que l'article 8, paragraphe 3, du Codice della Proprietà Industriale ne pose, pour son application, aucune condition autre que celle relative au caractère notoire du nom de personne concerné. Dès lors que cette disposition accorde aux personnes dont le nom a acquis une notoriété une protection plus étendue dans des conditions moins onéreuses, il n'existe aucune raison justifiant l'exclusion de son application dans l'hypothèse d'un nom de personne notoire enregistré ou utilisé comme marque.

57 Troisièmement, les extraits des écrits d'une partie de la doctrine cités aux points 41 à 43 de la décision attaquée ne permettent pas non plus de conclure que l'interprétation de l'article 8, paragraphe 3, du Codice della Proprietà Industriale, telle que retenue par la chambre de recours dans la décision attaquée, est correcte.

58 Ainsi, M. Vanzetti, auteur, avec M. Di Cataldo, de l'ouvrage cité au point 41 de la décision attaquée, a participé à l'audience en tant qu'avocat du requérant et a déclaré que la thèse adoptée par la chambre de recours ne découlait aucunement de ce qu'il avait écrit dans l'ouvrage en question, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d'audience.

59 S'agissant de M. Ricolfi, cité au point 42 de la décision attaquée, celui-ci se réfère, selon la chambre de recours, à « la notoriété [d'un nom de personne] résultant d'une utilisation primaire très souvent de caractère non entrepreneurial », ce qui n'exclut nullement la notoriété résultant d'une utilisation « entrepreneuriale », quand bien même celle-ci serait moins fréquente.

60 Seul M. Ammendola, cité au point 43 de la décision attaquée, évoque une utilisation dans un « domaine hors marché », sans pour autant énoncer expressément la conclusion selon laquelle l'article 8, paragraphe 3, du Codice della Proprietà ne saurait être invoqué pour protéger un nom de personne dont la notoriété n'a pas été acquise dans un tel domaine. En tout état de cause, eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal ne saurait, sur la seule base de l'opinion de ce seul auteur, soumettre l'application de la disposition en question à une condition qui ne découle pas de son libellé.

61 Il s'ensuit que la chambre de recours a commis une erreur de droit dans l'interprétation de l'article 8, paragraphe 3, du Codice della Proprietà Industriale. Cette erreur a eu pour conséquence d'écarter, à tort, l'application de cette disposition au cas du nom du requérant, quand bien même il est constant qu'il s'agit d'un nom de personne notoire.

62 Par ailleurs, à supposer même que l'interprétation de la disposition en question, retenue par la chambre de recours, soit correcte, il est également constant que le requérant bénéficie d'une notoriété aussi dans un domaine « hors du marché », en raison de ses activités dans les secteurs artistique, culturel, de l'écologie et de la protection de l'enfance.

63 Même si la notoriété extracommerciale du nom Elio Fiorucci est considérée postérieure ou dérivée de sa notoriété dans le secteur commercial, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce que cette notoriété extracommerciale soit protégée par l'article 8, paragraphe 3, du Codice della Proprietà Industriale.

64 S'agissant de l'argumentation, présentée à titre subsidiaire par l'OHMI et l'intervenante, selon laquelle, en substance, la marque ELIO FIORUCCI aurait été incluse dans la cession, par le requérant à l'intervenante, de toutes les marques et de tous les signes distinctifs, il suffit de relever que la chambre de recours n'a pas rejeté la demande en nullité pour ce motif.

65 Ainsi que cela a été rappelé au point 21 ci-dessus, le Tribunal effectue un contrôle de légalité des décisions des instances de l'OHMI et ne peut pas, en toute hypothèse, substituer sa propre motivation à celle de l'instance compétente de l'OHMI, qui est l'auteur de l'acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 janvier 2000, DIR International Film e.a./Commission, C-164/98 P, Rec. p. I-447, point 38). Par conséquent, l'argumentation présentée à titre subsidiaire par l'OHMI et l'intervenante doit être écartée comme étant inopérante.

66 Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être accueilli et, par conséquent, la décision attaquée doit être annulée.

67 Enfin, s'agissant de la demande du requérant visant à déclarer nulle la marque ELIO FIORUCCI, il convient de relever que le requérant demande, en substance, au Tribunal d'adopter la décision que l'OHMI aurait dû prendre, à savoir une décision déclarant nulle la marque en cause. Il y a donc lieu de conclure que, par cette partie de son premier chef de conclusions, le requérant demande la réformation de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 octobre 2006, Freixenet/OHMI (Forme d'une bouteille émerisée noire mate), T-188/04, non publié au Recueil, points 16 et 17]. Toutefois, dès lors que l'OHMI et l'intervenante ont invoqué, à l'encontre de la demande du requérant en nullité de la marque en cause, une argumentation qui n'a pas été examinée par la chambre de recours (voir point 64 ci-dessus), il n'y a pas lieu d'accéder à la demande du requérant de réformer la décision attaquée, dès lors que cela impliquerait, en substance, l'exercice de fonctions administratives et d'investigation propres à l'OHMI et serait, de ce fait, contraire à l'équilibre institutionnel dont s'inspire le principe de répartition des compétences entre l'OHMI et le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt Forme d'une bouteille émerisée noire mate, précité, point 47).

Sur les dépens

68 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de cette même disposition, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.

69 En l'espèce, l'OHMI et l'intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter les dépens du requérant, conformément aux conclusions de ce dernier.

70 Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner l'OHMI à supporter, outre ses dépens, deux tiers des dépens du requérant et de condamner l'intervenante à supporter, outre ses dépens, un tiers des dépens du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1) **La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 avril 2006 (affaire R 238/2005-1) est annulée en ce qu'elle comporte une erreur de droit dans l'interprétation de l'article 8, paragraphe 3, du Codice della Proprietà Industriale (code de la propriété industrielle italien).**

2) **Le recours est rejeté pour le surplus.**

3) **L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que deux tiers de ceux exposés par M. Elio Fiorucci.**

4) Edwin Co. Ltd supportera ses propres dépens ainsi qu'un tiers de ceux exposés par M. Elio Fiorucci.

Vilaras Prek Ciucă

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mai 2009.

Signatures