SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 14 de mayo de 2009 *

En el asunto T-165/06,

Elio Fiorucci, con domicilio en Milán (Italia), representado por los Sres. A. Vanzetti, G. Sironi y F. Rossi, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por los Sres. O. Montalto y L. Rampini, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

* Lengua de procedimiento: italiano

Edwin Co. Ltd, con domicilio social en Tokio, representada por los Sres. D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, y las Sras. K. Muraro y M. Balestriero, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI, de 6 de abril de 2006 (asunto R 238/2005-1), relativo a un procedimiento de nulidad y de caducidad entre M. Elio Fiorucci y Edwin Co. Ltd,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Quinta),

integrado por los Sres. M. Vilaras, Presidente, y M. Prek y V.M. Ciucă (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 19 de junio de 2006;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 1 de diciembre de 2006;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 6 de diciembre de 2006;

celebrada la vista el 5 de noviembre de 2008;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El demandante, el diseñador Elio Fiorucci, adquirió cierta notoriedad en Italia en los años setenta. Como consecuencia de dificultades financieras sufridas en los años ochenta, su sociedad, Fiorucci SpA, se vio sometida a un procedimiento de insolvencia.

2 El 21 de diciembre de 1990, Fiorucci cedió la totalidad de su «patrimonio creativo» mediante contrato a la interviniente, Edwin Co. Ltd, una multinacional japonesa. El artículo 1 del contrato estipulaba:

«La sociedad Fiorucci cede, vende y transfiere a la sociedad Edwin […] que, por su parte, adquiere:

i) las marcas registradas en cualquier lugar, o que sean objeto de solicitudes de registro en cualquier parte del mundo, y todas las patentes, modelos ornamentales y utilitarios y todos los demás signos distintivos pertenecientes a la sociedad Fiorucci, tal y como aparecen enumerados en el anexo del presente contrato en las letras A, A1- A2 y A3 (las marcas registradas en Italia figuraban en la letra A; las marcas registradas en el extranjero en la letra A1; las patentes italianas en la letra A2 y las patentes extranjeras en la letra A3);

ii) todos los contratos existentes que tengan por objeto las marcas y otros eventuales signos distintivos, incluidos los contratos de licencia que permiten el uso de dichas marcas;

iii) todos los archivos Fiorucci de modelos en papel, carteles de colores, colecciones, muestras de tejidos, carteles de escaparate, soportes publicitarios, muestras de colecciones de ropa creadas por la sociedad Fiorucci, fotografías ("know how");

iv) todos los derechos a utilizar de forma exclusiva la denominación "FIORUCCI", a fabricar y a vender en exclusividad la ropa y otros productos con la marca "FIORUCCI"».

3 Durante algunos años, el demandante mantuvo una colaboración con la parte interviniente.

4 El 23 de diciembre de 1997, la parte interviniente presentó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) una solicitud de registro de la marca denominativa ELIO FIORUCCI como marca comunitaria para una serie de productos de las clases 3, 18 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

5 El 6 de abril de 1999, la OAMI registró la marca denominativa ELIO FIORUCCI, que se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 39/1999, de 17 de mayo de 1999.

6 El 3 de febrero de 2003, el demandante presentó una solicitud de declaración de caducidad y de nulidad de dicha marca, con arreglo a los artículos 50, apartado 1, letra c), y 52, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

7 Mediante resolución de 23 de diciembre de 2004, la División de Anulación de la OAMI estimó la solicitud de nulidad de la marca ELIO FIORUCCI por infracción del artículo 52, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, sin juzgar necesario pronunciarse sobre la solicitud de declaración de caducidad de la mencionada marca.

8 La División de Anulación consideró que era aplicable el artículo 21, apartado 3, de la Legge Marchi (Ley de marcas italiana) [actualmente artículo 8, apartado 3, del Codice della Proprietà Industriale (Código de la Propiedad Industrial italiano)] y anuló el registro de la marca en cuestión porque estaba demostrada la notoriedad del nombre Elio Fiorucci y porque no había pruebas del consentimiento explícito, cierto e inequívoco para el registro de ese nombre como marca comunitaria. Estimando que ese motivo implicaba por sí solo la nulidad de la marca, la División de Anulación concluyó que no era necesario examinar los motivos de caducidad esgrimidos por el demandante.

9 Posteriormente, la parte interviniente presentó un recurso ante la Sala de Recurso de la OAMI solicitando que se reformara la resolución impugnada, rechazándose la solicitud de declaración de nulidad de la marca en cuestión y manteniéndose su registro.

10 Mediante resolución de 6 de abril de 2006 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI estimó el recurso de la parte interviniente y anuló la resolución de la División de Anulación por considerar que la causa de nulidad relativa contemplada en el artículo 52, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 no se aplicaba al caso de autos, que no estaba comprendido entre los casos previstos por la normativa nacional (artículo 8, apartado 3, del Codice della Proprietà Industriale). La Sala de Recurso también rechazó la solicitud de declaración de caducidad de la marca en cuestión, basada en la infracción del artículo 50, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, presentada por el demandante.

11 En particular, la Sala de Recurso precisó que la razón de ser del artículo 8, apartado 3, del Codice della Proprietà Industriale era evitar la explotación por terceros con fines comerciales del nombre de una persona célebre. Según la Sala de Recurso, esta disposición se creó para proteger el potencial comercial de un nombre que se haya hecho célebre en ámbitos diferentes del propiamente comercial (por ejemplo, en los ámbitos artístico, político, deportivo, etc.). La Sala de Recurso destacó que no tenía conocimiento de que existiera jurisprudencia sobre ese extremo, pero que la «mejor doctrina italiana» parecía confirmar que la razón de ser de la mencionada disposición desaparecería si dicho potencial comercial ya hubiera sido ampliamente explotado. La Sala de Recurso indicó que, ciertamente, en el presente asunto, la notoriedad del nombre Elio Fiorucci entre el público italiano no podía definirse como el resultado de una utilización primaria en el ámbito extracomercial. Por el contrario, en su opinión, habida cuenta de los autos y de las propias alegaciones del demandante, la notoriedad de Elio Fiorucci como hombre de cultura era consecuencia directa de la notoriedad de Elio Fiorucci como diseñador y, por consiguiente, de su actividad comercial. Por los motivos mencionados, la Sala de Recurso estimó que el registro del nombre de Elio Fiorucci como marca comunitaria por parte de la titular no estaba comprendido en los casos previstos por la disposición nacional y, que por lo tanto, no se cumplía el requisito de nulidad del artículo 52, apartado 2, del Reglamento nº 40/94.

12 En lo que atañe a la solicitud de declaración de caducidad presentada con arreglo al artículo 50, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso precisó que la razón de ser de esa disposición era proteger la confianza del público sobre la conformidad del producto en relación con el mensaje contenido en la marca tras su registro. En consecuencia, según la Sala de Recurso, para que fuera aplicable dicha disposición debían cumplirse dos requisitos:

— El primero es que la marca contenga un mensaje sobre la naturaleza, la calidad, la procedencia geográfica o, en el presente asunto, la paternidad del diseño del producto.

— El segundo es que en el uso de la marca debe observarse un contraste entre dicho mensaje y las características del producto designado por la marca que se presenta al público.

13 En el caso de autos, la Sala de Recurso consideró que no se cumplía el primero de los dos requisitos, razón por la cual era imposible comprobar si concurría el segundo. En efecto, señaló que la marca en cuestión carecía de mensajes sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, la calidad o incluso la paternidad del diseño de los productos de que se trataba. La Sala de Recurso subrayó que el público no atribuía forzosamente los productos designados por una marca que consiste en un patronímico a la persona física correspondiente. Precisó que esto se debía al hecho de que el público es consciente del uso que se hace normalmente de los patronímicos como marcas comerciales, sin que ello signifique que dichos patronímicos correspondan a una persona real. Además, la Sala de Recurso destacó que, mediante la cesión de 1990, el demandante había renunciado a todos los derechos de explotación correspondientes tanto a la marca FIORUCCI como a la marca ELIO FIORUCCI. Estimó que la distinción entre ambas marcas era artificial y que existía una identificación total entre la marca FIORUCCI y el patronímico, signo distintivo de hecho.

14 En lo que respecta al segundo motivo de caducidad avanzado por el demandante, es decir, la degradación cualitativa de la producción designada por la marca ELIO FIORUCCI, la Sala de Recurso excluyó la aplicación de la causa de caducidad contemplada en el artículo 50, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. Señaló que el bien protegido por ese artículo no era la calidad de los productos en sentido abstracto, sino la confianza del público en lo que se refiere a las características precisas de los productos prometidas por la marca. La Sala de Recurso consideró que en el caso de autos la marca ELIO FIORUCCI, que representa simplemente el nombre de una persona, no proporcionaba ninguna indicación sobre virtudes cualitativas determinadas y que, por lo tanto, no podía haber ningún engaño de cara al público.

Pretensiones de las partes

15 El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Con carácter principal, anule la resolución impugnada y declare la nulidad de la marca comunitaria ELIO FIORUCCI.

— Con carácter subsidiario, declare la caducidad de la marca comunitaria ELIO FIORUCCI.

— Condene en costas a la OAMI y a la parte interviniente.

16 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas al demandante.

17 La parte interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Con carácter preliminar, declare inadmisibles:

a) la solicitud del demandante dirigida a obtener la anulación de la resolución impugnada, en la medida en que ésta desestima la solicitud de declaración de caducidad de la marca comunitaria ELIO FIORUCCI;

b) la solicitud del demandante relativa a la declaración de caducidad por uso engañoso de la marca en cuestión;

c) la solicitud del demandante relativa a la declaración de nulidad de la marca en cuestión por tener carácter engañoso en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento nº 40/94.

— Desestime todas las solicitudes formuladas por el demandante, por carecer de fundamentos de hecho y de Derecho.

— Condene en costas al demandante.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad

18 La parte interviniente alega que, al impugnar la parte de la resolución impugnada relativa a la solicitud de declaración de caducidad, el demandante no ha indicado en qué consiste la supuesta infracción del artículo 50, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, cometida por la Sala de Recurso. En efecto, la parte interviniente señala que el demandante no ha invocado un error de interpretación o de aplicación de dicha disposición, sino que más bien se queja del resultado de la aplicación que se hizo de ella en la resolución impugnada. Según la parte interviniente, el único objetivo del recurso del demandante es conseguir que el Tribunal de Primera Instancia examine de nuevo los hechos del litigio, examen que sustituiría el efectuado por la Sala de Recurso de la OAMI. Sin embargo, ese recurso se ha interpuesto ante un órgano jurisdiccional que, según el artículo 63, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, no es competente para controlar la legalidad de la resolución impugnada. En su opinión, esto sería suficiente

para concluir que debe declararse inadmisible la solicitud de declaración de caducidad de la marca en cuestión realizada por el demandante.

19 Asimismo, la parte interviniente estima que los motivos de recurso relativos a la supuesta nulidad de la marca en cuestión basados en que ésta no es novedosa y en su carácter engañoso, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento nº 40/94, y en el registro de mala fe de dicha marca, en el sentido del artículo 51, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, constituyen motivos nuevos que no fueron objeto del procedimiento ante la OAMI y que, por consiguiente, deben declararse inadmisibles.

20 Por último, la parte interviniente considera que numerosos documentos presentados por el demandante el 19 de junio de 2006 junto con el escrito de demanda parecen nuevos, ya que nunca se presentaron durante el procedimiento sustanciado ante la OAMI, concretamente los anexos A36, A37, A39 a A59, A74 a A94, A103 a A106, A116 y A117. La parte interviniente recuerda que, según reiterada jurisprudencia, las partes no pueden presentar ante el Tribunal de Primera Instancia documentos nuevos que, por ello, son inadmisibles.

21 Recuérdese que el objeto del recurso ante el Tribunal de Primera Instancia es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI en el sentido del artículo 63 del Reglamento nº 40/94 [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de marzo de 2003, DaimlerChrysler/OAMI (Calandre), T-128/01, Rec. p. II-701, apartado 18; de 3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 67, y de 22 de octubre de 2003, Éditions Albert René/OAMI — Trucco (Starix), T-311/01, Rec. p. II-4625, apartado 70]. En efecto, si bien a tenor del artículo 63, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, el Tribunal de Primera Instancia «será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada», este apartado debe interpretarse a la luz del apartado anterior, a tenor del cual, «el recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación del Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder», y en el marco de los artículos 229 CE y 230 CE. El control de legalidad que realiza el Tribunal de Primera Instancia sobre una resolución de la Sala de Recurso debe efectuarse, por lo tanto, con respecto a las cuestiones de Derecho que se hayan suscitado ante ésta [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31 de mayo de 2005, Solo Italia/OAMI - Nuova Sala (PARMITALIA), T-373/03, Rec. p. II-1881, apartado 25].

22 Por consiguiente, la función del Tribunal de Primera Instancia no es examinar nuevos motivos invocados ante él ni volver a examinar las circunstancias de hecho a la luz de pruebas presentadas por primera vez ante él. En efecto, el examen de esos nuevos motivos y la admisión de esas pruebas son contrarios al artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, según el cual las memorias de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso. Por tanto, los motivos invocados y las pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia deben declararse inadmisibles, sin que sea preciso examinarlos [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, apartado 54, y del Tribunal de Primera Instancia de 23 de mayo de 2007, Henkel/OAMI — SERCA (COR), T-342/05, no publicada en la Recopilación, apartado 31].

23 En el presente asunto, en lo que respecta al primer motivo de inadmisibilidad planteado por la parte interviniente, procede destacar que el demandante alega claramente una infracción del artículo 50, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 por parte de la Sala de Recurso, lo que constituye uno de los motivos previstos en el artículo 63, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. Por consiguiente, debe rechazarse la alegación de la parte interviniente relativa a la inadmisibilidad del segundo motivo de recurso.

24 En lo que atañe a los demás motivos de inadmisibilidad invocados por la parte interviniente, de los autos se desprende que, como alega acertadamente ésta, los motivos de recurso relativos a la supuesta nulidad de la marca en cuestión basados en que ésta no es novedosa y en su carácter engañoso, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento nº 40/94, y al registro de dicha marca efectuado de mala fe, en el sentido del artículo 51, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, constituyen motivos nuevos que no fueron objeto del procedimiento sustanciado ante la Sala de Recurso de la OAMI y, por consiguiente, deben declararse inadmisibles.

25 Por lo tanto, los únicos motivos por los que se ha recurrido válidamente al Tribunal de Primera Instancia son los motivos basados en la infracción de los artículos 52, apartado 2, letra a), y 50, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, es decir, respectivamente, la nulidad por menoscabo del derecho al nombre y la caducidad por uso engañoso.

26 Además, procede señalar que algunos de los documentos presentados por el demandante como anexo a su escrito de demanda, es decir, en los anexos A36, A37, A39 a A59, A74 a A94, A103 a A106, A116 y A117, no se presentaron en el procedimiento sustanciado ante la OAMI y, por tanto, según la jurisprudencia citada en el apartado 22 anterior, también son inadmisibles.

Sobre el fondo

27 En apoyo de su recurso, el demandante invoca esencialmente dos motivos basados, respectivamente, en la infracción de los artículos 52, apartado 2, letra a), y 50, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. El Tribunal de Primera Instancia considera que procede examinar en primer lugar el segundo motivo.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 50, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94

28 El demandante alega, esencialmente, que la Sala de Recurso estimó incorrectamente que en el caso de autos no concurrían los requisitos de aplicación del artículo 50, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. Según el demandante, por una parte, la marca ELIO FIORUCCI puede por sí misma inducir al público a error sobre la paternidad del diseño de los productos cubiertos por dicha marca. Por otra parte, en su opinión, el uso de esa marca por la parte interviniente también puede inducir a error al público.

29 LA OAMI y la parte interviniente apoyan la posición de la Sala de Recurso y sostienen, por una parte, que la marca en cuestión no es engañosa en sí misma, ya que los consumidores son conscientes de que las separaciones entre el diseñador y la marca homónima son habituales y un consumidor medio no puede dejarse engañar por el

cambio del propietario de una marca y, por otra parte, que el demandante no demostró en ningún momento ningún uso engañoso de la marca cuya declaración de caducidad solicita.

30 En lo que respecta, en primer lugar, a la alegación del demandante basada en que la marca ELIO FIORUCCI puede inducir por sí misma a error al público, en la medida en que los productos que designa no han sido diseñados por el demandante, procede señalar que dicha alegación fue rechazada en los apartados 53 y 54 de la resolución impugnada, ya que la Sala de Recurso estimó que de la mera identidad entre una marca y un patronímico no puede deducirse que el público interesado piense que la persona cuyo patronímico constituye la marca ha diseñado los productos que la llevan. Según la Sala de Recurso, el uso de marcas compuestas por un patronímico es una práctica difundida en todos los sectores comerciales y el público interesado sabe muy bien que detrás de cada marca patronímica no se esconde obligatoriamente un diseñador del mismo nombre.

31 Estas consideraciones deben aceptarse.

32 A este respecto, procede destacar, en primer lugar, que el Tribunal de Justicia ha identificado la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia. En efecto, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, apartado 48).

33 Asimismo, en lo que atañe a los requisitos de caducidad, previstos en el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), cuyo contenido normativo es esencialmente idéntico al del artículo 50, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, el Tribunal de Justicia estimó que no puede declararse la caducidad de los derechos del titular de una marca que corresponda al nombre del creador y primer fabricante de los productos que la llevan, debido únicamente a esta particularidad, por considerar que dicha marca induciría al público a error, en particular, cuando la clientela asociada a esa marca haya sido cedida junto con la empresa fabricante de los productos que llevan la marca (sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de marzo de 2006, Emanuel, C-259/04, Rec. p. I-3089, apartado 53). Esta conclusión se basa en el hecho de que no existe engaño efectivo o un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor medio. Aun cuando quepa la posibilidad de que en la compra por éste del producto de que se trate influya su creencia de que la persona a cuyo nombre corresponde la marca participó en su creación, la empresa titular de la marca garantiza las características y las cualidades de dicho producto (véase, en este sentido, la sentencia Emanuel, antes citada, apartados 47 y 48).

34 Del mismo modo, debe estimarse que no puede declararse la caducidad de los derechos del titular de una marca que corresponda al nombre o al apellido del creador y primer fabricante de los productos que llevan dicha marca debido únicamente a esta particularidad, por considerar que dicha marca induciría al público a error, cuando el mencionado titular haya adquirido legalmente, en el marco de una cesión, una marca que consiste únicamente en el apellido del creador y el conjunto del patrimonio creativo de la empresa que fabrica los productos que la llevan.

35 Dado que esto es precisamente lo que ocurrió en el caso de autos, procede rechazar la alegación de que la marca ELIO FIORUCCI, por sí misma, puede inducir al público a error sobre la procedencia de la mercancía que designa en el sentido del artículo 50, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

36 En lo que atañe, en segundo lugar, a la alegación basada en el supuesto uso engañoso de la marca ELIO FIORUCCI, que según el demandante indujo al público a error sobre la paternidad del diseño de los productos, constituyendo de ese modo un engaño que

debería llevar aparejada la caducidad de la marca ELIO FIORUCCI con arreglo al artículo 50, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, procede señalar que la aplicabilidad de ese artículo está subordinada al uso engañoso de la marca tras su registro. Dicho uso engañoso debe ser debidamente probado por el demandante.

37 Sin embargo, como alegan acertadamente la OAMI y la parte interviniente, no se ha aportado ninguna prueba de ningún uso de la marca ELIO FIORUCCI tras su registro por parte de la interviniente. A falta de esa prueba, no puede tratarse de un uso que puede inducir a error al público, en el sentido del artículo 50, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. En estas circunstancias, procede desestimar el presente motivo, dado que carece de fundamento.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94

38 Por una parte, el demandante alega que la Sala de Recurso confundió y superpuso la cuestión de los derechos sobre la marca FIORUCCI, que fue objeto de una cesión, y la de los derechos sobre la marca formada por el nombre Elio Fiorucci, que nunca fue objeto de cesión y, por otra parte, refuta la afirmación de la Sala de Recurso según la cual el artículo 8, apartado 3, del Codice della Proprietà Industriale –que establece que el registro como marca de un nombre notorio está reservado a su titular– sólo es aplicable a los casos en que la notoriedad hubiera surgido en el ámbito extracomercial. Sostiene que no hay nada en la ley italiana que fundamente esta afirmación y que, en todo caso, el demandante también goza de gran notoriedad en el ámbito extracomercial.

39 LA OAMI y la parte interviniente estiman que este motivo debe rechazarse. En particular, alegan que debe excluirse la aplicación del artículo 8, apartado 3, del Codice della Proprietà Industriale, puesto que la razón de ser de la mencionada disposición es

proteger el potencial comercial de un nombre célebre como signo distintivo y no el ya explotado comercialmente, que goza de protección en Derecho italiano. Ahora bien, según ellas, la notoriedad de Elio Fiorucci surgió inicialmente en el ámbito comercial. Con carácter subsidiario, la OAMI y la parte interviniente alegan que, aun cuando el presente litigio debiera resolverse aplicando el artículo 8, apartado 3, del Codice de la Proprietà Industriale, no sería posible deducir de ello la nulidad de la marca comunitaria ELIO FIORUCCI. A estos efectos sostienen que del contrato de cesión se desprende que ésta se refería a todas la marcas y a todos los signos distintivos y que, por lo tanto, parecía lógico considerar que se refería asimismo a la marca de hecho ELIO FIORUCCI.

40 El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, a tenor del artículo 52, apartado 2, del Reglamento nº 40/94:

«2. La marca comunitaria también se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior y en particular de:

a) un derecho al nombre;

[…]

con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos.»

41 Por consiguiente, con arreglo a esta disposición, la OAMI puede declarar la nulidad de una marca comunitaria, a petición del interesado, si su uso puede prohibirse, en particular, en virtud de un derecho al nombre protegido por el Derecho nacional.

42 Según el artículo 8, apartado 3, del Codice della Proprietà Industriale:

«Si gozan de notoriedad, pueden registrarse como marca únicamente por el titular, o con el consentimiento de éste o de los sujetos mencionados en el apartado 1: los nombres de persona, los signos utilizados en los ámbitos artístico, literario, científico, político o deportivo, las denominaciones y las siglas de manifestaciones y de los organismos y asociaciones sin ánimo de lucro, así como los emblemas característicos de éstos.»

43 Procede señalar que, en el presente asunto, la Sala de Recurso descartó la aplicación del artículo 8, apartado 3, del Codice della Proprietà Industriale, por considerar, esencialmente, que la mencionada disposición se aplica únicamente cuando la notoriedad de un nombre de persona deriva de un «uso primario en un ámbito ajeno al mercado», lo que no ocurría con el nombre del demandante (apartado 44 de la resolución impugnada).

44 La Sala de Recurso estimó que esa interpretación de la disposición mencionada estaba justificada por su objetivo de evitar la explotación por terceros del nombre de una persona célebre con fines comerciales (apartado 31 de la resolución impugnada). Según la Sala de Recurso, esta disposición permite una «migración» controlada, es decir, sometida al consentimiento de la persona interesada, de un patronímico «desde el ámbito (político, deportivo, etc.) en el que era célebre hasta ese momento hacia el puramente comercial» (apartado 32 de la resolución impugnada).

45 La Sala de Recurso añadió que, si, a pesar de ser célebre, el gran público ya conoce a la personalidad como marca comercial o «marca distintiva de hecho», esa «migración» ya se ha producido y, por consiguiente, no cabe aplicar el artículo 8, apartado 3, del Codice della Proprietà Industriale (apartado 33 de la resolución impugnada).

46 Al tiempo que señalaba la total inexistencia de jurisprudencia sobre la interpretación del artículo 8, apartado 3, del Codice della Proprietà Industriale, la Sala de Recurso estimó que los escritos de una parte de la doctrina italiana, de los cuales citó extractos en los apartados 41 a 43 de la resolución impugnada, corroboraban su interpretación de esa disposición.

47 A este respecto, procede señalar que los nombres de persona pueden constituir marcas tanto en Derecho comunitario como en Derecho italiano [véanse, respecto de las marcas comunitarias, el artículo 4 del Reglamento nº 40/94 y el artículo 2 de la Directiva 89/104 y, en relación con las marcas italianas, los artículos 7 y 8, apartado 2, del Codice della Proprietà Industriale].

48 Sin embargo, como indicación del origen comercial de los productos o de los servicios que designa, una marca consistente en un nombre de persona tiene una función diferente de la que tiene un nombre de persona como tal, que sirve para identificar una persona determinada.

49 En consecuencia, debe rechazarse la conclusión de la Sala de Recurso según la cual el nombre de una persona que haya adquirido notoriedad debido a la actividad comercial que desempeña sólo puede protegerse como marca notoria y no en virtud de un derecho al nombre con arreglo al artículo 8, apartado 3, del Codice della Proprietà Industriale.

50 En primer lugar, procede señalar que el tenor del artículo 8, apartado 3, del Codice della Proprietà Industriale no confirma la interpretación adoptada por la Sala de Recurso, pues dicha norma se refiere a los nombres de personas notorias, sin hacer distinciones en función del ámbito en que se haya adquirido esa notoriedad.

51 A mayor abundamiento, a falta de una definición de los ámbitos que pueden considerarse «ajenos al mercado» en el Codice della Proprietà Industriale, hacer depender la aplicación de dicha disposición de ese concepto no definido con precisión daría lugar a ambigüedades, incluso a confusión, y podría llevar a aplicaciones prácticas muy divergentes.

52 En efecto, si bien puede considerarse incontestablemente que determinados ámbitos, como la política o la religión, son «ajenos al mercado», la respuesta a la cuestión de si otros ámbitos están o no incluidos en el mercado es mucho menos clara. A este respecto basta destacar que, como regla general, un «realizador cinematográfico célebre» y un «futbolista popular», citados como ejemplo en el apartado 32 de la resolución impugnada, obtienen unos beneficios económicos considerables de sus actividades en sus ámbitos respectivos. Por lo tanto, podría sostenerse razonablemente que esas personas han adquirido su notoriedad en un ámbito que no es «ajeno al mercado» y que, por consiguiente, y en contra de cuanto estimó la Sala de Recurso, la mencionada disposición italiana tampoco se refiere a ellas.

53 En segundo lugar, en contra de lo que sugiere la Sala de Recurso en el apartado 33 de la resolución impugnada, incluso en el caso de un nombre de persona que ya hubiera sido registrado o utilizado como marca de hecho, la protección concedida por el artículo 8, apartado 3, del Codice della Proprietà Industriale no es en modo alguno superflua ni carente de sentido.

54 En efecto, procede señalar que las marcas se registran y protegen para productos o servicios específicos. Ciertamente, si bien es exacto que existen disposiciones, como las del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 y del artículo 4, apartado 3, de la Directiva 89/104, que permiten al titular de una marca anterior impedir el registro de otra marca idéntica o similar, incluso para productos o servicios que no son idénticos o que no presentan similitudes con los productos o los servicios cubiertos por dicha marca anterior, no obstante, la aplicación de esas disposiciones está sometida a una serie de requisitos. No puede presumirse que esos requisitos vayan a cumplirse siempre.

55 Por consiguiente, no cabe excluir que un nombre de persona célebre, registrado o utilizado como marca para determinados productos o servicios, pueda ser objeto de un nuevo registro para productos o servicios diferentes que no presentan ninguna similitud con aquéllos cubiertos por el registro anterior. Por lo tanto, la Sala de Recurso estimó incorrectamente que, una vez que un nombre de persona célebre se ha registrado o utilizado como marca, se «concretiza» su «migración» hacia el ámbito de las marcas.

56 Asimismo, procede señalar que el artículo 8, apartado 3, del Codice della Proprietà Industriale no impone ninguna condición para su aplicación aparte de la relativa al carácter notorio del nombre de la persona de que se trate. Puesto que dicha disposición concede a las personas cuyo nombre ha adquirido notoriedad una protección más amplia en condiciones menos gravosas, no existe ninguna razón que justifique la exclusión de su aplicación en el caso de un nombre de persona célebre registrado o utilizado como marca.

57 En tercer lugar, los extractos de los escritos de una parte de la doctrina citados en los apartados 41 a 43 de la resolución impugnada tampoco permiten concluir que sea correcta la interpretación del artículo 8, apartado 3, del Codice della Proprietà Industriale adoptada por la Sala de Recurso en la resolución impugnada.

58 El Sr. Vanzetti, autor, junto con el Sr. Di Cataldo, de la obra citada en el apartado 41 de la resolución impugnada, participó en la vista como abogado del demandante y declaró que la tesis adoptada por la Sala de Recurso no derivaba en absoluto de lo que él había escrito en la obra en cuestión, extremo que se hizo constar en el acta de la vista.

59 En lo que respecta al Sr. Ricolfi, citado en el apartado 42 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso considera que éste se refiere a «la notoriedad [de un nombre de persona] derivada de un uso primario habitualmente de carácter no empresarial», lo que no excluye en absoluto la notoriedad resultante de un uso «empresarial», aunque éste será menos frecuente.

60 Únicamente el Sr. Ammendola, citado en el apartado 43 de la resolución impugnada, alude a un uso en un «ámbito ajeno al mercado», sin enunciar expresamente, sin embargo, la conclusión según la cual no puede invocarse el artículo 8, apartado 3, del Codice della Proprietà Industriale para proteger un nombre de persona cuya notoriedad no se haya adquirido en ese ámbito. En cualquier caso, habida cuenta del conjunto de las consideraciones que preceden, el Tribunal de Primera Instancia no puede someter la aplicación de la disposición en cuestión a una condición que no se desprende de su enunciado basándose únicamente en la opinión de un solo autor.

61 De ello se sigue que la Sala de Recurso incurrió en un error de Derecho al interpretar el artículo 8, apartado 3, del Codice della Proprietà Industriale. Como consecuencia de este error se descartó, erróneamente, la aplicación de la mencionada disposición al caso del nombre del demandante, a pesar de que es indudable que se trata de un nombre de persona célebre.

62 Por otra parte, aun suponiendo que sea correcta la interpretación de la disposición en cuestión adoptada por la Sala de Recurso, también está fuera de toda duda que el demandante goza asimismo de notoriedad en un ámbito «ajeno al mercado», debido a sus actividades en los sectores artístico, cultural, ecológico y de protección de la infancia.

63 Aunque se considere que la notoriedad extracomercial del nombre Elio Fiorucci es posterior o derivada de su notoriedad en el ámbito comercial, esta única circunstancia no impide que dicha notoriedad extracomercial esté protegida por el artículo 8, apartado 3, del Codice della Proprietà Industriale.

64 En lo que atañe a la alegación, presentada con carácter subsidiario por la OAMI y la parte interviniente, según la cual, esencialmente, la marca ELIO FIORUCCI estaba incluida en la cesión que hizo el demandante a la parte interviniente de todas las marcas y de todos los signos distintivos, basta destacar que la Sala de Recurso no desestimó la solicitud de declaración de nulidad por ese motivo.

65 Como se ha recordado en el apartado 21 anterior, el Tribunal de Primera Instancia efectúa un control de legalidad de las resoluciones de los órganos de la OAMI y no puede, en ningún caso, sustituir la motivación del órgano competente de la OAMI –que es la autora del acto impugnado– por la suya propia (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de enero de 2000, DIR International Film y otros/ Comisión, C-164/98 P, Rec. p. I-447, apartado 38). Por consiguiente, debe rechazarse por inoperante la alegación presentada con carácter subsidiario por la OAMI y la parte interviniente.

66 De cuanto precede resulta que debe estimarse el primer motivo y, por consiguiente, debe anularse la resolución impugnada.

67 Por último, en lo que respecta a la solicitud del demandante de que se declare la nulidad de la marca ELIO FIORUCCI, procede señalar que éste pide al Tribunal de Primera Instancia, esencialmente, que adopte la resolución que debería haber adoptado la OAMI, es decir, una resolución que declare nula la marca en cuestión. Por lo tanto, procede concluir que, en esta parte de su primer grupo de pretensiones, el demandante solicita que se reforme la resolución impugnada [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de octubre de 2006, Freixenet/OAMI (Forma de una botella esmerilada negra mate), T-188/04, no publicada en la Recopilación, apartados 16 y 17]. No obstante, puesto que la OAMI y la parte interviniente invocaron contra la solicitud de nulidad de la marca en cuestión presentada por el demandante una alegación que no fue examinada por la Sala de Recurso (véase el apartado 64 anterior), no procede estimar la solicitud del demandante de que se reforme la resolución impugnada, ya que ello implicaría, esencialmente, el ejercicio de funciones administrativas y de investigación propias de la OAMI y sería, por ello, contrario al equilibrio institucional en el que se inspira el principio del reparto de competencias entre la OAMI y el Tribunal de Primera Instancia (véase, en este sentido, la sentencia Forma de una botella esmerilada negra mate, antes citada, apartado 47).

Costas

68 A tenor del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por otro lado, con arreglo al mismo artículo, si son varias las partes que pierden el proceso, el Tribunal de Primera Instancia decidirá sobre el reparto de las costas.

69 En el caso de autos, dado que la OAMI y la parte interviniente han perdido el proceso, procede condenarlas a cargar con las costas del demandante, tal y como éste solicitó.

70 En estas circunstancias, procede condenar a la OAMI a cargar, además de con sus propias costas, con dos tercios de las costas del demandante, y condenar a la parte interviniente a cargar, además de con sus propias costas, con un tercio de las costas del demandante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

decide:

1) **Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 6 de abril de 2006 (asunto R 238/2005-1), en la medida en que comporta un error de Derecho en la interpretación del artículo 8, apartado 3, del Codice della Proprietà Industriale (Código de la Propiedad Industrial italiano).**

2) **Desestimar el recurso en todo lo demás.**

3) **Condenar a la OAMI a cargar, además de con sus propias costas, con dos tercios de las costas del Sr. Elio Fiorucci.**

4) Condenar a Edwin Co. Ltd a cargar, además de con sus propias costas, con un tercio de las costas del Sr. Elio Fiorucci.

Vilaras Prek Ciucă

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de mayo de 2009.

Firmas