ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)

14 de Maio de 2009 *

No processo T-165/06,

Elio Fiorucci, residente em Milão (Itália), representado por A. Vanzetti, G. Sironi e F. Rossi, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por O. Montalto e L. Rampini, na qualidade de agentes,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal de Primeira Instância,

* Língua do processo: italiano.

Edwin Co. Ltd, com sede em Tóquio (Japão), representada por D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro e M. Balestriero, advogados,

que tem por objecto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, de 6 de Abril de 2006 (processo R 238/2005-1), relativa a um processo de declaração de nulidade e de extinção entre Elio Fiorucci e a Edwin Co. Ltd,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Quinta Secção),

composto por: M. Vilaras, presidente, M. Prek e V. M. Ciucă (relator), juízes,

secretário: J. Palacio González, administrador principal,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 19 de Junho de 2006,

vista a resposta do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 1 de Dezembro de 2006,

vistas as observações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 6 de Dezembro de 2006,

após a audiência de 5 de Novembro de 2008,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 O recorrente, o estilista Elio Fiorucci, adquiriu nos anos 70, em Itália, uma certa notoriedade. Na sequência de dificuldades financeiras nos anos 80, a sua sociedade, Fiorucci SpA, foi submetida a um processo de insolvência.

2 Em 21 de Dezembro de 1990, a Fiorucci cedeu por contrato à interveniente, a Edwin Co. Ltd, uma multinacional japonesa, todo o seu «património criativo». O artigo 1.º do contrato estipulava:

«A sociedade Fiorucci cede, vende e transfere para a sociedade Edwin […] que, por sua vez, adquire:

i) as marcas depositadas em qualquer local, ou que são objecto de pedidos de depósito em qualquer parte do mundo, e todas as patentes, modelos ornamentais e utilitários e todos os outros sinais distintivos que pertençam à sociedade Fiorucci, como enumerados no anexo do presente contrato sob a letra A, A1, A2 e A3 (as marcas registadas em Itália foram classificadas sob a letra A; as marcas registadas no estrangeiro, sob A1; as patentes italianas, sob A2; e as patentes estrangeiras, sob A3);

ii) todos os contratos existentes que tenham por objecto as marcas e outros eventuais sinais distintivos, incluindo os contratos de licença que concedam a utilização dessas marcas;

iii) todos os arquivos Fiorucci dos modelos em papel, cartazes coloridos, colecções, amostras de tecidos, cartazes de montra, suportes publicitários, amostras das colecções de roupa criadas pela sociedade Fiorucci, fotografias ('saber-fazer');

iv) todos os direitos de utilizar de modo exclusivo a denominação 'FIORUCCI', de fabricar e de vender em exclusivo as roupas e outros produtos assinados 'FIORUCCI'.»

3 Durante alguns anos, o recorrente colaborou com a interveniente.

4 Em 23 de Dezembro de 1997, a interveniente apresentou no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) um pedido de registo da marca nominativa ELIO FIORUCCI como marca comunitária para uma série de produtos das classes 3, 18 e 25 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado.

5 Em 6 de Abril de 1999, a marca nominativa ELIO FIORUCCI foi registada pelo IHMI e publicada no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 39/1999, de 17 de Maio de 1999.

6 Em 3 de Fevereiro de 2003, o recorrente apresentou um pedido de declaração de extinção e de nulidade dessa marca, nos termos dos artigos 50.º, n.º 1, alínea c), e 52.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado.

7 Por decisão de 23 de Dezembro de 2004, a Divisão de Anulação do IHMI considerou procedente o pedido de declaração de nulidade da marca ELIO FIORUCCI, por violação do artigo 52.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, não entendendo necessário pronunciar-se sobre o pedido de extinção dessa marca.

8 A Divisão de Anulação considerou que se aplicava o artigo 21.º, n.º 3, da Legge Marchi (lei italiana sobre as marcas) [que passou a artigo 8.º, n.º 3, do Codice della Proprietà Industriale (Código da Propriedade Industrial italiano)] e anulou o registo da marca em causa, porque estava demonstrada a notoriedade do nome Elio Fiorucci e não havia a prova do consentimento explícito, certo e inequívoco para o registo desse nome como marca comunitária. Considerando que este fundamento implicava, por si só, a nulidade da marca, a Divisão de Anulação concluiu que não era necessário examinar os fundamentos de extinção alegados pelo recorrente.

9 A interveniente interpôs então um recurso na Câmara de Recurso do IHMI, destinado a que, reformando-se a decisão impugnada, fosse rejeitado o pedido de declaração de nulidade da marca em causa e mantido o registo.

10 Por decisão de 6 de Abril de 2006 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI deu provimento ao recurso da interveniente e anulou a decisão da Divisão de Anulação, concluindo que a causa de nulidade relativa, referida no artigo 52.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, não se aplicava ao caso em apreço, que não se incluía nos casos previstos pela legislação nacional (artigo 8.º, n.º 3, do Codice della Proprietà Industriale). A Câmara de Recurso também negou provimento ao pedido de extinção da marca em causa, relativo à violação do artigo 50.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, apresentado pelo recorrente.

11 Em particular, a Câmara de Recurso precisou que a razão de ser do artigo 8.º, n.º 3, do Codice della Proprietà Industriale era impedir a exploração, por terceiros e com fins comerciais, do nome de uma pessoa famosa. Segundo a Câmara de Recurso, esta disposição foi criada para proteger o potencial comercial de um nome que se tornou famoso em sectores diferentes do propriamente comercial (por exemplo, nos domínios artístico, político, desportivo, etc.). A Câmara de Recurso indicou que não tinha conhecimento da existência de jurisprudência sobre este ponto, mas que a «melhor doutrina italiana» parecia confirmar que a razão de ser da disposição referida viria a desaparecer no caso de este potencial comercial ser já amplamente explorado. A Câmara de Recurso indicou que, no caso em apreço, a notoriedade do nome Elio Fiorucci junto do público italiano não podia certamente definir-se como o resultado de uma utilização primária no domínio extracomercial. Pelo contrário, em sua opinião, tendo em conta os actos processuais e os próprios argumentos do recorrente, a notoriedade de Elio Fiorucci como homem de cultura era a consequência directa da notoriedade de Elio Fiorucci como estilista e, portanto, da sua actividade comercial. Pelos fundamentos referidos, a Câmara de Recurso considerou que o registo do nome de Elio Fiorucci como marca comunitária pelo titular não constituía um dos casos previstos pela disposição nacional mencionada e, portanto, que a condição de nulidade do artigo 52.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 não estava preenchida.

12 No que respeita ao pedido de extinção apresentado ao abrigo do artigo 50.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, a Câmara de Recurso precisou que a razão de ser desta disposição era proteger a confiança do público relativamente à conformidade do produto com a mensagem contida na marca após o registo desta última. Por conseguinte, segundo a Câmara de Recurso, para que essa disposição seja aplicável, devem estar preenchidas duas condições:

— a primeira é que a marca contenha uma mensagem sobre a natureza, a qualidade, a proveniência geográfica ou, no caso em apreço, a paternidade estilística do produto;

— a segunda é que, na utilização da marca, se verifique um contraste entre a referida mensagem e as características do produto designado pela marca que é apresentada ao público.

13 No caso em apreço, a Câmara de Recurso considerou que a primeira das duas condições não estava preenchida, razão pela qual era impossível verificar se a segunda o estava. Com efeito, observou que a marca em causa não continha nenhuma mensagem relativa à proveniência geográfica, à natureza, à qualidade ou mesmo à paternidade estilística dos produtos em causa. A Câmara de Recurso salientou que o público não atribuía forçosamente os produtos designados por uma marca que consiste num patrónimo à pessoa singular correspondente. Precisou que tal se devia ao facto de o público estar consciente da utilização que vulgarmente se faz dos patrónimos como marcas comerciais, sem que isso signifique que os referidos patrónimos correspondam a uma pessoa real. Além disso, a Câmara de Recurso indicou que o recorrente, com a cessão de 1990, tinha renunciado a todos os direitos de exploração correspondentes quer à marca FIORUCCI quer à marca ELIO FIORUCCI. Considerou que a distinção entre as duas marcas era artificial e que, entre a marca FIORUCCI e o patrónimo, sinal distintivo de facto, havia uma total identificação.

14 No que respeita ao segundo fundamento de extinção alegado pelo recorrente, a saber, a degradação qualitativa da produção designada pela marca ELIO FIORUCCI, a Câmara de Recurso excluiu a aplicação da causa de extinção referida no artigo 50.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94. Observou que o bem protegido por este artigo não era a qualidade dos produtos em sentido abstracto mas a confiança do público no atinente às características precisas dos produtos prometidos pela marca. No caso em apreço, a Câmara de Recurso considerou que a marca ELIO FIORUCCI, representando simplesmente o nome de uma pessoa, não dava nenhuma indicação sobre virtudes qualitativas determinadas e não podia, portanto, levar o público ao engano.

Pedidos das partes

15 O recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— a título principal, anular a decisão impugnada e declarar a nulidade da marca comunitária ELIO FIORUCCI;

— a título subsidiário, declarar a extinção da marca comunitária ELIO FIORUCCI;

— condenar o IHMI e a interveniente nas despesas.

16 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar o recorrente nas despesas.

17 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— a título preliminar, declarar inadmissíveis:

a) o pedido do recorrente destinado à anulação da decisão impugnada na medida em que nela se nega provimento ao pedido de declaração de extinção da marca comunitária ELIO FIORUCCI,

b) o pedido do recorrente relativo à declaração de extinção por utilização enganosa da marca em causa,

c) o pedido do recorrente relativo à declaração de nulidade da marca em causa por carácter enganador na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do Regulamento n.º 40/94;

— negar provimento a todos os pedidos formulados pelo recorrente, por infundados de facto e de direito;

— condenar o recorrente nas despesas.

Questão de direito

Quanto à inadmissibilidade

18 A interveniente afirma que, ao impugnar a parte da decisão controvertida que respeita ao pedido de extinção, o recorrente não indicou em que consistia a alegada violação do artigo 50.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, cometida pela Câmara de Recurso. A interveniente observa, efectivamente, que o recorrente não invocou um erro na interpretação ou na aplicação dessa disposição, tendo-se antes queixado do resultado da sua aplicação na decisão impugnada. Segundo a interveniente, o recurso do recorrente tem por único objectivo conseguir um novo exame dos factos do processo no Tribunal de Primeira Instância, que substituiria o exame da Câmara de Recurso do IHMI. No entanto, esse recurso foi dirigido a um órgão jurisdicional que, segundo o artigo 63.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, não é competente para fiscalizar a

legalidade da decisão impugnada. Isso basta para concluir que o pedido do recorrente relativo à extinção da marca em causa deve ser julgado inadmissível.

19 Além disso, a interveniente considera que os fundamentos de recurso respeitantes à alegada nulidade da marca em causa, extraídos da sua falta de novidade e do carácter enganador, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do Regulamento n.º 40/94, assim como do depósito da referida marca efectuado de má fé, na acepção do artigo 51.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, constituem fundamentos novos que não foram objecto do processo no IHMI e devem, portanto, ser declarados inadmissíveis.

20 A interveniente considera, por fim, que vários documentos entregues pelo recorrente juntamente com a petição, em 19 de Junho de 2006, parecem ser novos, uma vez que nunca foram apresentados no decurso do processo no IHMI, nomeadamente, os anexos A36, A37, A39 a A59, A74 a A94, A103 a A106, A116 e A117. A interveniente recorda que, segundo jurisprudência constante, as partes não podem apresentar no Tribunal elementos novos, que são, enquanto tais, inadmissíveis.

21 Há que recordar que o recurso para o Tribunal de Primeira Instância tem por fim a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI, na acepção do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94 [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 6 de Março de 2003, DaimlerChrysler/IHMI (Grelha), T-128/01, Colect., p. II-701, n.º 18; de 3 de Julho de 2003, Alejandro/IHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Colect., p. II-2251, n.º 67; e de 22 de Outubro de 2003, Éditions Albert René/ /IHMI — Trucco (Starix), T-311/01, Colect., p. II-4625, n.º 70]. Com efeito, embora o Tribunal, nos termos do artigo 63.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, seja «competente para anular e para reformar a decisão impugnada», este número deve ser lido à luz do número que o antecede, nos termos do qual «o recurso terá por fundamento incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado, do presente regulamento ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação, ou desvio de poder», isto no quadro dos artigos 229.º CE e 230.º CE. A fiscalização da legalidade a que procede o Tribunal relativamente a uma decisão da Câmara de Recurso deve, portanto, efectuar-se à luz das questões de direito que foram submetidas à Câmara de Recurso [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 31 de Maio de 2005, Solo Italia/IHMI — Nuova Sala (PARMITALIA), T-373/03, Colect., p. II-1881, n.º 25].

22 Assim, a função do Tribunal não é examinar fundamentos novos perante si alegados ou reexaminar as circunstâncias de facto à luz de provas que lhe sejam apresentadas pela primeira vez. Com efeito, o exame desses novos fundamentos e a admissão dessas provas são contrários ao artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal, segundo o qual as respostas das partes não podem alterar o objecto do litígio perante a instância de recurso. Logo, os fundamentos alegados e as provas apresentadas pela primeira vez no Tribunal devem ser declarados inadmissíveis, sem que seja necessário examiná-los [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Justiça de 13 de Março de 2007, IHMI/Kaul, C-29/05 P, Colect., p. I-2213, n.º 54, e do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Maio de 2007, Henkel/IHMI — SERCA (COR), T-342/05, não publicado na Colectânea, n.º 31].

23 No caso em apreço, relativamente ao primeiro fundamento de inadmissibilidade suscitado pela interveniente, importa referir que o recorrente invoca claramente uma violação, pela Câmara de Recurso, do artigo 50.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 e, portanto, um dos fundamentos previstos pelo artigo 63.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94. Por conseguinte, o pedido da interveniente respeitante à inadmissibilidade do segundo fundamento do recurso deve ser julgado improcedente.

24 Quanto aos outros fundamentos de inadmissibilidade suscitados pela interveniente, resulta dos autos que, como afirma justamente a interveniente, os fundamentos de recurso respeitantes à alegada nulidade da marca em causa, extraídos da sua falta de novidade e do carácter enganador, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do Regulamento n.º 40/94, assim como do depósito da referida marca efectuado de má fé, na acepção do artigo 51.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, constituem fundamentos novos que não foram objecto do processo na Câmara de Recurso do IHMI e devem, logo, ser declarados inadmissíveis.

25 Por conseguinte, os únicos fundamentos validamente apresentados ao Tribunal são os fundamentos relativos à violação dos artigos 52.º, n.º 2, alínea a), e 51.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, a saber, respectivamente, a nulidade por violação do direito ao nome e a extinção por utilização enganosa.

26 Além disso, há que referir também que alguns dos documentos apresentados pelo recorrente em anexo à sua petição, a saber, nos anexos A36, A37, A39 a A59, A74 a A94, A103 a A106, A116 e A117, não foram apresentados no decurso do processo no IHMI e são, portanto, nos termos da jurisprudência referida no n.º 22, *supra*, também inadmissíveis.

Quanto ao mérito

27 O recorrente invoca, no essencial, dois fundamentos em apoio do seu recurso, relativos, respectivamente, à violação do artigo 52.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 e à violação do artigo 50.º, n.º 1, alínea c), do mesmo regulamento. O Tribunal considera que importa analisar, para começar, o segundo fundamento.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 50.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94

28 O recorrente afirma, no essencial, que a Câmara de Recurso concluiu, erradamente, que as condições de aplicação do artigo 50.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 não estavam preenchidas no caso em apreço. Segundo o recorrente, por um lado, a marca ELIO FIORUCCI pode, em si mesma, induzir o público em erro sobre a paternidade estilística dos produtos abrangidos por essa marca. Por outro lado, a utilização da referida marca pela interveniente é também susceptível de induzir o público em erro.

29 O IHMI e a interveniente defendem a posição da Câmara de Recurso e afirmam, por um lado, que a marca em causa não é enganosa em si, porque os consumidores estão conscientes de que as separações entre o *designer* e a marca homónima são correntes e

um consumidor médio não pode ser enganado pela mudança de proprietário de uma marca e, por outro, que o recorrente nunca tinha provado a utilização enganosa da marca de que pede a extinção.

30 Quanto, em primeiro lugar, ao argumento do recorrente relativo ao facto de a marca ELIO FIORUCCI poder, em si mesma, induzir o público em erro, na medida em que os produtos que designa não tiverem sido desenhados pelo recorrente, importa referir que este argumento foi rejeitado nos n.os 53 e 54 da decisão impugnada, tendo a Câmara de Recurso considerado que não se pode concluir da simples identidade entre uma marca e um patrónimo que o público em causa pensará que a pessoa cujo patrónimo constitui a marca desenhou os produtos que ostentam essa marca. Segundo a Câmara de Recurso, a utilização de marcas constituídas por um patrónimo é uma prática difundida em todos os sectores comerciais, e o público em causa sabe bem que por detrás de cada marca patronímica não se esconde obrigatoriamente um estilista com o mesmo nome.

31 Estas considerações devem ser aprovadas.

32 A este propósito, há que observar, antes de mais, que o Tribunal de Justiça identificou a função essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhes distinguir, sem possibilidade de confusão, este produto ou serviço de outros com proveniência diversa. Com efeito, para que a marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar e manter, deve constituir a garantia de que todos os produtos ou serviços que designa foram fabricados ou fornecidos sob o controlo de uma única empresa à qual pode ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles (acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Colect., p. I-10273, n.º 48).

33 Por outro lado, quanto às condições da extinção previstas no artigo 12.º, n.º 2, alínea b), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), cujo conteúdo normativo é, no essencial, idêntico ao do artigo 50.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, o Tribunal de Justiça decidiu que o titular de uma marca que corresponde ao nome do criador e primeiro fabricante dos produtos que ostentam essa marca não pode, devido unicamente a esta particularidade, ser privado dos seus direitos com o fundamento de que a referida marca induz o público em erro, especialmente quando a clientela associada à referida marca tenha sido cedida com a empresa que fabrica os produtos que a ostentam (acórdão do Tribunal de Justiça de 30 de Março de 2006, Emanuel, C-259/04, Colect., p. I-3089, n.º 53). Esta conclusão é motivada pela ausência de um engano efectivo ou de um risco suficientemente grave de engano do consumidor médio. Embora este possa ser influenciado no seu acto de compra do produto em causa, ao imaginar que a pessoa a cujo nome corresponde a marca participou na sua criação, as características e as qualidades do referido produto continuam a ser garantidas pela empresa titular da marca (v., neste sentido, acórdão Emanuel, já referido, n.os 47 e 48).

34 Do mesmo modo, deve entender-se que o titular de uma marca que corresponde ao nome e apelido do criador e primeiro fabricante dos produtos que ostentam essa marca não pode, devido unicamente a esta particularidade, ser privado dos seus direitos com o fundamento de que a referida marca induz o público em erro, quando esse titular adquiriu legalmente, no âmbito de uma cessão, uma marca que consiste apenas no apelido do criador e todo o património criativo da empresa que fabrica os produtos que a ostentam.

35 Tendo sido, efectivamente, esse o caso no processo aqui em apreço, há que rejeitar o argumento segundo o qual a marca ELIO FIORUCCI é, em si mesma, susceptível de induzir o público em erro sobre a proveniência da mercadoria que designa, na acepção do artigo 50.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.

36 Quanto, em segundo lugar, à argumentação relativa à alegada utilização enganosa da marca ELIO FIORUCCI, que terá induzido o público em erro sobre a paternidade estilística dos produtos e terá assim constituído um engano que deve acarretar a

extinção da marca ELIO FIORUCCI por força do artigo 50.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, há que referir que a aplicabilidade desse artigo está sujeita à utilização enganosa da marca após o seu registo. Essa utilização enganosa deve ser devidamente provada pelo recorrente.

37 No entanto, como afirmam correctamente o IHMI e a interveniente, não foi apresentada nenhuma prova de qualquer utilização, pela interveniente, da marca ELIO FIORUCCI após o seu registo. Na falta dessa prova, não se pode tratar de uma utilização susceptível de induzir o público em erro, na acepção do artigo 50.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94. Nestas circunstâncias, importa considerar improcedente o presente fundamento.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 52.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94

38 O recorrente, por um lado, afirma que a Câmara de Recurso confundiu e sobrepôs a questão dos direitos sobre a marca FIORUCCI, que foi objecto de uma cessão, à dos direitos sobre a marca constituída pelo nome Elio Fiorucci, que nunca foi objecto de uma cessão, e, por outro, contesta a afirmação da Câmara de Recurso, segundo a qual o artigo 8.º, n.º 3, do Codice della Proprietà Industriale, que prevê que o registo de um nome notório, a título de marca, está reservado ao seu titular, só é aplicável aos casos em que a notoriedade teve origem no domínio extracomercial. Alega que esta afirmação não tem fundamento na lei italiana e que, de qualquer modo, o recorrente goza de uma grande notoriedade também no domínio extracomercial.

39 O IHMI e a interveniente consideram que este fundamento é improcedente. Afirmam, nomeadamente, que a aplicação do artigo 8.º, n.º 3, do Codice della Proprietà Industriale deve ser excluída, uma vez que a razão de ser desta disposição é proteger o

potencial comercial de um nome célebre como sinal distintivo, e não o já explorado comercialmente que dispõe já de uma protecção no direito italiano. Ora, a notoriedade de Elio Fiorucci surgiu primeiro no domínio comercial. A título subsidiário, o IHMI e a interveniente consideram que, mesmo que o presente litígio devesse ser decidido através da aplicação do artigo 8.º, n.º 3, do Codice della Proprietà Industriale, não seria possível concluir daí pela nulidade da marca comunitária ELIO FIORUCCI. Defendem, a este propósito, que resulta do contrato de cessão que esta última dizia respeito a todas as marcas e a todos os sinais distintivos e que se afigura lógico, portanto, considerar que dizia também respeito à marca de facto ELIO FIORUCCI.

40 O Tribunal de Primeira Instância recorda que, nos termos do artigo 52.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94:

«2. A marca comunitária é igualmente declarada nula na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvencional numa acção de contrafacção se a sua utilização puder ser proibida por força de outro direito anterior e nomeadamente:

a) De um direito ao nome;

[…]

nos termos da legislação comunitária ou do direito nacional que regula a respectiva protecção.»

41 De acordo com esta disposição, o IHMI pode, portanto, declarar a nulidade de uma marca comunitária, a pedido do interessado, se a sua utilização puder ser proibida por força, nomeadamente, de um direito ao nome protegido por um direito nacional.

42 Nos termos do artigo 8.º, n.º 3, do Codice della Proprietà Industriale:

«Se forem notórios, podem ser registados como marca apenas pelo titular, ou com o consentimento deste último ou dos sujeitos mencionados no n.º 1: os nomes de pessoas, os sinais utilizados nos domínios artístico, literário, científico, político ou desportivo, as denominações e siglas de manifestações e de organismos e associações sem fim lucrativo, assim como os seus emblemas característicos.»

43 Há que referir que a Câmara de Recurso afastou, no caso em apreço, a aplicação do artigo 8.º, n.º 3, do Codice della Proprietà Industriale, pela razão de, no essencial, esta disposição se aplicar unicamente quando a notoriedade de um nome de pessoa resultar de uma «utilização primária num domínio fora do mercado», o que não acontece com o nome do recorrente (n.º 44 da decisão impugnada).

44 A Câmara de Recurso considerou que essa interpretação da disposição acima referida se justificava pelo seu objectivo, que é impedir a exploração do nome de pessoa famosa por terceiros, com fins comerciais (n.º 31 da decisão impugnada). Segundo a Câmara de Recurso, esta disposição permite uma «migração» controlada, ou seja, sujeita ao consentimento da pessoa em causa, de um patrónimo «do domínio (político, desportivo, etc.) no qual era, até ao presente, célebre para o puramente comercial» (n.º 32 da decisão impugnada).

45 A Câmara de Recurso acrescentou que se, ainda que famosa, a personalidade for já conhecida do grande público como marca comercial ou «marca distintiva de facto», esta «migração» já se concretizou e, por conseguinte, o artigo 8.º, n.º 3, do Codice della Proprietà Industriale não tem aplicação (n.º 33 da decisão impugnada).

46 Constatando embora a total ausência de jurisprudência relativa à interpretação do artigo 8.º, n.º 3, do Codice della Proprietà Industriale, a Câmara de Recurso considerou que os escritos de uma parte da doutrina italiana, de que citou excertos nos n.os 41 a 43 da decisão impugnada, apoiavam a sua interpretação dessa disposição.

47 A este propósito, importa salientar que os nomes de pessoas podem, quer no direito comunitário quer no direito italiano, constituir marcas [v., quanto a marcas comunitárias, artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94 e artigo 2.º da Directiva 89/104 e, quanto a marcas italianas, artigos 7.º e 8.º, n.º 2, do Codice della Proprietà Industriale].

48 No entanto, como indicação da origem comercial dos produtos ou dos serviços por ela abrangidos, uma marca que consiste num nome de pessoa tem uma função diferente da de um nome de pessoa enquanto tal, que serve para identificar uma pessoa determinada.

49 Assim, a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual o nome de uma pessoa que adquiriu notoriedade devido à actividade comercial que exerce só pode ser protegido como marca notória, e não a título de um direito ao nome nos termos do artigo 8.º, n.º 3, do Codice della Proprietà Industriale, deve ser rejeitada.

50 Em primeiro lugar, há que observar que a interpretação do artigo 8.º, n.º 3, do Codice della Proprietà Industriale, adoptada pela Câmara de Recurso, não é confirmada pela redacção desta disposição, que se refere aos nomes de pessoas notórias, sem fazer distinção consoante o domínio em que essa notoriedade foi adquirida.

51 De resto, na falta de uma definição, no Codice della Proprietà Industriale, dos domínios que podem ser considerados como estando «fora do mercado», fazer depender a aplicação da disposição em questão deste conceito não definido com precisão seria uma fonte de ambiguidade, ou mesmo de confusão, e poderia conduzir a aplicações práticas muito divergentes.

52 Com efeito, se certos domínios, como a política ou a religião, podem, incontestavelmente, ser considerados como estando «fora do mercado», a resposta à questão de saber se outros domínios se incluem, ou não, no domínio do mercado é muito menos clara. Basta referir, a este respeito, que, regra geral, um «realizador de cinema famoso» e um «futebolista popular», evocados, a título de exemplos, no n.º 32 da decisão impugnada, retiram um benefício financeiro considerável das suas actividades nos seus domínios respectivos. Pode, portanto, razoavelmente defender-se que estas pessoas adquiriram a sua notoriedade num domínio que não estava «fora do mercado» e que, por conseguinte, e contrariamente ao que considerou a Câmara de Recurso, também não estão abrangidos pela disposição italiana em causa.

53 Em segundo lugar, contrariamente ao que deixa entender a Câmara de Recurso no n.º 33 da decisão impugnada, mesmo na hipótese de um nome de pessoa notório ter sido já registado ou utilizado como marca de facto, a protecção concedida pelo artigo 8.º, n.º 3, do Codice della Proprietà Industriale não é de modo nenhum supérflua ou desprovida de sentido.

54 Efectivamente, há que recordar que as marcas são registadas e protegidas para produtos ou serviços específicos. Se, na verdade, existem disposições, como o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 e o artigo 4.º, n.º 3, da Directiva 89/104, que permitem ao titular de uma marca anterior impedir o registo de uma outra marca idêntica ou semelhante, mesmo para produtos ou serviços que não são idênticos ou que nem sequer apresentam semelhança com os produtos ou os serviços abrangidos por essa marca anterior, a aplicação dessas disposições está, no entanto, sujeita a uma série de condições. Não se pode presumir que essas condições serão sempre preenchidas.

55 Por conseguinte, não se exclui que um nome de pessoa notório, registado ou utilizado como marca para certos produtos ou serviços, possa ser objecto de um novo registo, para produtos ou serviços diferentes, que não apresentem semelhança alguma com os abrangidos pelo registo anterior. A Câmara de Recurso errou, portanto, ao considerar que, uma vez que um nome de pessoa notório foi registado ou utilizado como marca, a sua «migração» para o domínio das marcas já se «concretizou».

56 Há que observar, além disso, que o artigo 8.º, n.º 3, do Codice della Proprietà Industriale não estabelece, para a sua aplicação, nenhuma condição, além da relativa ao carácter notório do nome de pessoa em causa. Uma vez que esta disposição concede às pessoas cujo nome adquiriu notoriedade uma protecção mais alargada em condições menos onerosas, não há razão que justifique a exclusão da sua aplicação na hipótese de um nome de pessoa notório registado ou utilizado como marca.

57 Em terceiro lugar, os excertos dos escritos de uma parte da doutrina citados nos n.os 41 a 43 da decisão impugnada também não permitem concluir que a interpretação do artigo 8.º, n.º 3, do Codice della Proprietà Industriale, adoptada pela Câmara de Recurso na decisão impugnada, é correcta.

58 Assim, A. Vanzetti, autor, com V. Di Cataldo, da obra citada no n.º 41 da decisão impugnada, participou na audiência, na qualidade de advogado do recorrente, e declarou que a tese adoptada pela Câmara de Recurso de modo nenhum resultava do que tinha escrito na obra em questão, o que ficou registado na acta da audiência.

59 Segundo a Câmara de Recurso, M. Ricolfi, citado no n.º 42 da decisão impugnada, refere-se à «notoriedade [de um nome de pessoa] resultante de uma utilização primária que, muito frequentemente, é de carácter não empresarial», o que de modo nenhum exclui a notoriedade resultante de uma utilização «empresarial», ainda que esta seja menos frequente.

60 Só M. Ammendola, citado no n.º 43 da decisão impugnada, evoca uma utilização num «domínio fora do mercado», sem no entanto enunciar expressamente a conclusão segundo a qual o artigo 8.º, n.º 3, do Codice della Proprietà Industriale não pode ser invocado para proteger um nome de pessoa cuja notoriedade não foi adquirida nesse domínio. De qualquer modo, tendo em conta todas as considerações expostas, o Tribunal não pode, apenas com base na opinião deste único autor, sujeitar a aplicação da disposição em questão a uma condição que não resulta da sua redacção.

61 De onde resulta que a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito na interpretação do artigo 8.º, n.º 3, do Codice della Proprietà Industriale. Este erro teve por consequência afastar, sem razão, a aplicação dessa disposição ao caso do nome do recorrente, ainda que seja pacífico que se trata de um nome de pessoa notório.

62 Por outro lado, mesmo admitindo que a interpretação da disposição em questão, adoptada pela Câmara de Recurso, seja correcta, é igualmente pacífico que o recorrente beneficia de notoriedade também num domínio «fora do mercado», devido às suas actividades nos sectores artístico, cultural, da ecologia e da protecção da infância.

63 Ainda que a notoriedade extracomercial do nome Elio Fiorucci seja considerada posterior ou derivada da sua notoriedade no sector comercial, esta única circunstância não obsta a que essa notoriedade extracomercial seja protegida pelo artigo 8.º, n.º 3, do Codice della Proprietà Industriale.

64 Quanto à argumentação, apresentada a título subsidiário pelo IHMI e a interveniente, segundo a qual, no essencial, a marca ELIO FIORUCCI estava incluída na cessão, pelo recorrente à interveniente, de todas as marcas e de todos os sinais distintivos, basta observar que a Câmara de Recurso não negou provimento ao pedido de declaração de nulidade por esta razão.

65 Como foi recordado no n.º 21, *supra*, o Tribunal efectua uma fiscalização da legalidade das decisões das instâncias do IHMI e não pode, em qualquer hipótese, substituir pela sua própria fundamentação a fundamentação da instância competente do IHMI, que é o autor do acto impugnado (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 27 de Janeiro de 2000, DIR International Film e o./Comissão, C-164/98 P, Colect., p. I-447, n.º 38). Por conseguinte, a argumentação apresentada a título subsidiário pelo IHMI e a interveniente deve ser afastada por inoperante.

66 Resulta do exposto que o primeiro fundamento deve ser acolhido e, logo, que a decisão impugnada deve ser anulada.

67 Por fim, quanto ao pedido do recorrente destinado a declarar nula a marca ELIO FIORUCCI, há que referir que o recorrente pede, no essencial, ao Tribunal que adopte a decisão que o IHMI devia ter adoptado, a saber, uma decisão que declare nula a marca em causa. Há, portanto, que concluir que, com esta parte do seu primeiro pedido, o recorrente pede a reforma da decisão impugnada [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 4 de Outubro de 2006, Freixenet/IHMI (Forma de uma garrafa esmerilada negra mate), T-188/04, não publicado na Colectânea, n.os 16 e 17]. No entanto, uma vez que o IHMI e a interveniente invocaram, contra o pedido do recorrente de declaração de nulidade da marca em causa, uma argumentação que não foi analisada pela Câmara de Recurso (v. n.º 64, *supra*), o pedido do recorrente de reforma da decisão impugnada não pode ser acolhido, porque tal implicaria, no essencial, o exercício de funções administrativas e de investigação próprias do IHMI e seria, por isso, contrário ao equilíbrio institucional em que se inspira o princípio de repartição das competências entre o IHMI e o Tribunal de Primeira Instância (v., neste sentido, acórdão Forma de uma garrafa esmerilada negra mate, já referido, n.º 47).

Quanto às despesas

68 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Por outro lado, nos termos desta mesma disposição, se forem várias as partes vencidas, o Tribunal decide sobre a repartição das despesas.

69 No caso em apreço, tendo o IHMI e a interveniente sido vencidos, há que condená-los a suportar as despesas do recorrente, em conformidade com o pedido deste último.

70 Nestas circunstâncias, há que condenar o IHMI a suportar, além das suas despesas, dois terços das despesas do recorrente, e a interveniente a suportar, além das suas despesas, um terço das despesas do recorrente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção)

decide:

1) **A decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 6 de Abril de 2006 (processo R 238/2005-1), é anulada na medida em que contém um erro de direito na interpretação do artigo 8.º, n.º 3, do Codice della Proprietà Industriale (Código da Propriedade Industrial italiano).**

2) **É negado provimento ao recurso quanto ao restante.**

3) **O IHMI suportará as suas próprias despesas e dois terços das despesas efectuadas por Elio Fiorucci.**

4) A Edwin Co. Ltd suportará as suas próprias despesas e um terço das despesas efectuadas por Elio Fiorucci.

Vilaras Prek Ciucă

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 14 de Maio de 2009.

Assinaturas