HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a cincea)

14 mai 2009 *

În cauza T-165/06,

Elio Fiorucci, cu domiciliul în Milano (Italia), reprezentat de A. Vanzetti, G. Sironi și F. Rossi, avocați,

reclamant,

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de domnii O. Montalto și L. Rampini, în calitate de agenți,

pârât,

cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă în fața Tribunalului, fiind

* Limba de procedură: italiana.

Edwin Co. Ltd, cu sediul în Tokyo (Japonia), reprezentată de D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro și M. Balestriero, avocați,

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 6 aprilie 2006 (cauza R 238/2005-1) privind o procedură de nulitate și de decădere între domnul Elio Fiorucci și Edwin Co. Ltd,

TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ
AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE (Camera a cincea),

compus din domnii M. Vilaras, președinte, M. Prek și V. M. Ciucă (raportor), judecători,

grefier: domnul J. Palacio González, administrator principal,

având în vedere cererea depusă la grefa Tribunalului la 19 iunie 2006,

având în vedere memoriul în răspuns depus de OAPI la grefa Tribunalului la 1 decembrie 2006,

având în vedere memoriul în răspuns al intervenientei depus la grefa Tribunalului la 6 decembrie 2006,

în urma ședinței din 5 noiembrie 2008,

pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

1 Reclamantul, stilistul Elio Fiorucci, a dobândit în anii ’70, în Italia, o anumită notorietate. În urma unor dificultății financiare în anii ’80, societatea sa, Fiorucci SpA, a fost supusă unei proceduri de insolvență.

2 La 21 decembrie 1990, Fiorucci a cedat prin contract intervenientei, Edwin Co. Ltd, multinațională japoneză, întregul său „patrimoniu creativ”. Articolul 1 din contract prevedea:

„Societatea Fiorucci cedează, vinde și transferă societății Edwin […] care, la rândul său, dobândește:

i) mărcile depuse în orice loc, sau care fac obiectul unor cereri de depunere în orice loc din lume, și toate brevetele, modelele ornamentale și utilitare și toate celelalte semne distinctive aparținând societății Fiorucci, astfel cum sunt enumerate în anexa la prezentul contract la literele A, A1, A2 și A3 (mărcile înregistrate în Italia fiind repertoriate la litera A, mărcile înregistrate în străinătate la litera A1, brevetele italiene la litera A2 și brevetele străine la litera A3);

ii) toate contractele existente având ca obiect mărcile și alte eventuale semne distinctive, inclusiv contractele de licență prin care se cedează utilizarea acestor mărci;

iii) toate arhivele Fiorucci cu modele pe hârtie, afișe color, colecții, eșantioane de țesături, afișe de vitrină, suporturi publicitare, eșantioane ale colecțiilor de îmbrăcăminte create de societatea Fiorucci, fotografii («know-how-ul»);

iv) toate drepturile de utilizare exclusivă a denumirii «FIORUCCI», de a fabrica și de a vinde în exclusivitate îmbrăcăminte și alte produse semnate «FIORUCCI»".

3 Timp de câțiva ani, reclamantul a menținut o colaborare cu intervenienta.

4 La 23 decembrie 1997, intervenienta a formulat la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) o cerere de înregistrare a mărcii verbale comunitare ELIO FIORUCCI pentru o serie de produse din clasele 3, 18 și 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare.

5 La 6 aprilie 1999, marca verbală ELIO FIORUCCI a fost înregistrată de OAPI și a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 39/1999 din 17 mai 1999.

6 La 3 februarie 2003, reclamantul a prezentat o cerere de decădere și de declarare a nulității acestei mărci în temeiul articolului 50 alineatul (1) litera (c) și al articolului 52 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), cu modificările ulterioare.

7 Prin Decizia din 23 decembrie 2004, divizia de anulare a OAPI a admis cererea de declarare a nulității mărcii ELIO FIORUCCI pentru încălcarea articolului 52 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, fără a considera necesar să se pronunțe cu privire la cererea de decădere din drepturi a titularului acestei mărci.

8 Divizia de anulare a considerat că articolul 21 alineatul 3 din Legge Marchi (legea italiană privind mărcile) [devenit articolul 8 alineatul 3 din Codice della Proprietà Industriale (codul italian al proprietății industriale)] era aplicabil și a anulat înregistrarea mărcii în cauză întrucât notorietatea numelui Elio Fiorucci era demonstrată, iar proba consimțământului explicit, cert și fără echivoc pentru înregistrarea acestui nume ca marcă comunitară lipsea. Considerând că acest motiv era de natură să determine prin el însuși nulitatea mărcii, divizia de anulare a hotărât că nu era necesară examinarea motivelor de decădere invocate de reclamant.

9 În aceste condiții, intervenienta a introdus un recurs în fața camerei de recurs a OAPI, solicitând ca, prin modificarea deciziei atacate, cererea de declarare a nulității mărcii în cauză să fie respinsă, iar înregistrarea să fie menținută.

10 Prin Decizia din 6 aprilie 2006 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera întâi de recurs a OAPI a admis recursul intervenientei și a anulat decizia diviziei de anulare, hotărând că în speță nu era aplicabilă cauza de nulitate relativă prevăzută la articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, această speță neintrând sub incidența cazurilor prevăzute de reglementarea națională (articolul 8 alineatul 3 din Codice della Proprietà Industriale). Cererea de decădere din drepturi a titularului mărcii în cauză, întemeiată pe încălcarea articolului 50 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94, prezentată de reclamant a fost de asemenea respinsă de camera de recurs.

11 În particular, camera de recurs a precizat că rațiunea articolului 8 alineatul 3 din Codice della Proprietà Industriale era împiedicarea exploatării în scopuri comerciale, de către terți, a numelui unei persoane celebre. Potrivit camerei de recurs, această dispoziție a fost creată pentru a proteja potențialul comercial al unui nume devenit celebru în sectoare diferite de cel care este pur comercial (de exemplu, în domeniile artistic, politic, sportiv etc.). Camera de recurs a arătat că nu avea cunoștință despre existența unei jurisprudențe cu privire la acest aspect, dar că „cea mai bună doctrină italiană" părea să confirme că rațiunea dispoziției citate ar înceta să mai existe în cazul în care acest potențial comercial ar fi deja exploatat din plin. Camera de recurs a arătat că, în cauză, notorietatea numelui Elio Fiorucci pentru publicul italian nu se putea defini, desigur, ca rezultatul unei utilizări primare în domeniul extracomercial. Dimpotrivă, în opinia acesteia, având în vedere actele de procedură și argumentele reclamantului însuși, notorietatea lui Elio Fiorucci ca om de cultură era consecința directă a notorietății lui Elio Fiorucci ca stilist și, prin urmare, a activității sale comerciale. Pentru motivele menționate mai sus, camera de recurs a apreciat că înregistrarea numelui lui Elio Fiorucci ca marcă comunitară de către titular nu se încadra în cazurile prevăzute de dispoziția națională citată și, prin urmare, condiția de nulitate prevăzută la articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 nu era îndeplinită.

12 În ceea ce privește cererea de decădere prezentată în temeiul articolului 50 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94, camera de recurs a precizat că rațiunea acestei dispoziții era protejarea încrederii publicului în ceea ce privește conformitatea produsului în raport cu mesajul conținut în marcă după înregistrarea acesteia din urmă. În consecință, în opinia camerei de recurs, pentru ca această dispoziție să fie aplicabilă trebuiau îndeplinite două condiții:

— prima condiție este ca marca să conțină un mesaj referitor la natura, la calitatea, la proveniența geografică sau, în cauză, la paternitatea stilistică a produsului;

— a doua condiție este că, în utilizarea mărcii, trebuie să se constate un contrast între acest mesaj și caracteristicile produsului desemnat prin marcă ce este prezentat publicului.

13 În cauză, camera de recurs a considerat că prima dintre cele două condiții nu era îndeplinită, motiv pentru care era imposibilă verificarea îndeplinirii celei de a doua condiții. Astfel, aceasta a constatat că marca în cauză era lipsită de orice mesaj referitor la proveniența geografică, la natura, la calitatea sau chiar la paternitatea stilistică a produselor respective. Camera de recurs a subliniat că publicul nu ar atribui în mod automat produsele desemnate printr-o marcă ce constă într-un patronim persoanei fizice corespondente. Ea a precizat că aceasta se datorează faptului că publicul este conștient de utilizarea dată în mod curent patronimelor ca mărci comerciale, fără ca aceasta să însemne că respectivele patronime corespund unei persoane reale. În plus, camera de recurs a arătat că reclamantul, prin cesiunea din 1990, renunțase la toate drepturile de exploatare corespunzătoare atât mărcii FIORUCCI, cât și mărcii ELIO FIORUCCI. Aceasta a apreciat că distincția dintre cele două mărci era artificială și că, între marca FIORUCCI și patronim, semn distinctiv de fapt, exista o identificare totală.

14 În ceea ce privește al doilea motiv de decădere invocat de reclamant, și anume degradarea calitativă a producției desemnate prin marca ELIO FIORUCCI, camera de recurs a exclus aplicarea cauzei de decădere prevăzute la articolul 50 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94. Aceasta a arătat că bunul protejat prin acest articol nu era calitatea produselor în sens abstract, ci încrederea publicului cu privire la caracteristicile precise ale produselor promise prin marcă. În speță, camera de recurs a considerat că marca ELIO FIORUCCI, reprezentând numai numele unei persoane, nu oferea nicio indicație cu privire la proprietăți calitative determinate și că, prin urmare, nu putea avea loc nicio înșelare a publicului.

Concluziile părților

15 Reclamantul solicită Tribunalului:

— în principal, anularea deciziei atacate și declararea nulității mărcii comunitare ELIO FIORUCCI;

— în subsidiar, declararea decăderii din drepturi a titularului mărcii comunitare ELIO FIORUCCI;

— obligarea OAPI și a intervenientei la plata cheltuielilor de judecată.

16 OAPI solicită Tribunalului:

— respingerea acțiunii;

— obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

17 Intervenienta solicită Tribunalului:

— în prealabil, declararea inadmisibilității:

a) cererii reclamantului prin care se urmărește anularea deciziei atacate în măsura în care prin aceasta se respinge cererea de declarare a decăderii din drepturi a titularului mărcii comunitare ELIO FIORUCCI;

b) cererii reclamantului privind declararea decăderii pentru motivul utilizării înșelătoare a mărcii în cauză;

c) cererii reclamantului privind declararea nulității mărcii în cauză pentru motivul caracterului înșelător în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul nr. 40/94;

— respingerea tuturor cererilor formulate de reclamant ca nefondate în fapt și în drept;

— obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

Cu privire la admisibilitate

18 Intervenienta invocă faptul că, atunci când a atacat partea din decizia atacată referitoare la cererea de decădere, reclamantul nu a indicat în ce ar consta pretinsa încălcare a articolului 50 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 comisă de camera de recurs. Intervenienta arată astfel că reclamantul nu a invocat o eroare în interpretarea sau în aplicarea acestei dispoziții, ci s-a plâns mai degrabă de rezultatul aplicării acesteia în decizia atacată. În opinia intervenientei, acțiunea reclamantului ar avea ca unic obiectiv obținerea unei noi examinări a faptelor de către Tribunal, care s-ar substitui celei efectuate de camera de recurs a OAPI. Totuși, această acțiune ar fi introdusă la o instanță care, potrivit articolului 63 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, nu este competentă să controleze legalitatea deciziei atacate. Acest aspect ar fi suficient pentru

a constata că cererea reclamantului referitoare la decăderea din drepturi a titularului mărcii în cauză trebuie respinsă ca inadmisibilă.

19 În plus, intervenienta apreciază că motivele acțiunii referitoare la pretinsa nulitate a mărcii în cauză, întemeiate pe lipsa noutății acesteia, precum și pe caracterul înșelător, în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul nr. 40/94, și pe depunerea cu rea-credință a mărcii respective, în sensul articolului 51 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, sunt motive noi, care nu au făcut obiectul procedurii în fața OAPI și, prin urmare, trebuie să fie declarate inadmisibile.

20 În sfârșit, intervenienta consideră că numeroase documente depuse de reclamant odată cu cererea introductivă la 19 iunie 2006 par să fie noi, în condițiile în care acestea nu au fost niciodată prezentate în procedura în fața OAPI, îndeosebi anexele A36, A37, A39-A59, A74-A94, A103-A106, A116 și A117. Intervenienta amintește că, potrivit unei jurisprudențe constante, părțile nu pot prezenta Tribunalului înscrisuri noi, care sunt ca atare inadmisibile.

21 Trebuie amintit că acțiunea cu care este sesizat Tribunalul vizează controlul legalității deciziilor camerelor de recurs ale OAPI în sensul articolului 63 din Regulamentul nr. 40/94 [Hotărârea Tribunalului din 6 martie 2003, DaimlerChrysler/OAPI (Calandru), T-128/01, Rec., p. II-701, punctul 18, Hotărârea Tribunalului din 3 iulie 2003, Alejandro/OAPI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec., p. II-2251, punctul 67, și Hotărârea Tribunalului din 22 octombrie 2003, Éditions Albert René/OAPI – Trucco (Starix), T-311/01, Rec., p. II-4625, punctul 70]. Astfel, deși, potrivit articolului 63 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94, Tribunalul „are competența atât de a anula, cât și de a modifica deciziile camerelor de recurs”, acest alineat trebuie interpretat în lumina alineatului precedent, potrivit căruia „acțiunea se înaintează pe motive de necompetență, încălcarea unor norme fundamentale de procedură, nerespectarea tratatului, nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament sau a oricărei norme de drept privind aplicarea acestuia sau abuzul de putere”, și aceasta în cadrul articolelor 229 CE și 230 CE. Controlul de legalitate efectuat de Tribunal cu privire la o decizie a camerei de recurs trebuie realizat în raport cu chestiuni de drept care au fost prezentate acesteia [Hotărârea Tribunalului din 31 mai 2005, Solo Italia/OAPI - Nuova Sala (PARMITALIA), T-373/03, Rec., p. II-1881, punctul 25].

22 Prin urmare, rolul Tribunalului nu este de a examina motive noi invocate în fața sa ori de a reexamina circumstanțele de fapt în lumina dovezilor prezentate pentru prima dată în fața sa. Astfel, examinarea acestor motive și admiterea acestor dovezi sunt contrare articolului 135 alineatul (4) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, conform căruia memoriile părților nu pot modifica obiectul litigiului care s-a aflat pe rolul camerei de recurs. Prin urmare, motivele invocate și dovezile prezentate pentru prima dată în fața Tribunalului trebuie declarate inadmisibile fără a fi necesară examinarea acestora [a se vedea în acest sens Hotărârea Curții din 13 martie 2007, OAPI/Kaul, C-29/05 P, Rep., p. I-2213, punctul 54, și Hotărârea Tribunalului din 23 mai 2007, Henkel/OAPI – SERCA (COR), T-342/05, nepublicată în Repertoriu, punctul 31].

23 În speță, în ceea ce privește primul motiv de inadmisibilitate invocat de intervenientă, trebuie arătat că reclamantul invocă în mod clar o încălcare de către camera de recurs a articolului 50 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 și, prin urmare, unul dintre motivele prevăzute la articolul 63 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94. În consecință, cererea intervenientei referitoare la inadmisibilitatea celui de al doilea motiv al acțiunii trebuie respinsă.

24 În ceea ce privește celelalte motive de inadmisibilitate invocate de intervenientă, din dosar reiese că, astfel cum în mod justificat arată intervenienta, motivele acțiunii referitoare la pretinsa nulitate a mărcii în cauză, întemeiate pe lipsa noutății acesteia, precum și pe caracterul înșelător, în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul nr. 40/94, și pe depunerea cu rea-credință a mărcii respective, în sensul articolului 51 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, sunt motive noi, care nu au făcut obiectul procedurii în fața camerei de recurs a OAPI și trebuie, prin urmare, să fie declarate inadmisibile.

25 În consecință, singurele motive pentru care Tribunalul a fost sesizat în mod valabil sunt cele referitoare la încălcarea articolului 52 alineatul (2) litera (a) și a articolului 50 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94, și anume nulitatea pentru nerespectarea dreptului la nume și, respectiv, decăderea pentru utilizare înșelătoare.

26 În plus, trebuie arătat de asemenea că unele dintre documentele anexate de reclamant la cererea sa introductivă, și anume anexele A36, A37, A39-A59, A74-A94, A103-A106, A116 și A117, nu au fost prezentate pe parcursul procedurii în fața OAPI și sunt, așadar, potrivit jurisprudenței citate la punctul 22 de mai sus, de asemenea inadmisibile.

Cu privire la fond

27 În sprijinul acțiunii sale, reclamantul invocă în esență două motive, întemeiate pe încălcarea articolului 52 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 și, respectiv, a articolului 50 alineatul (1) litera (c) din același regulament. Tribunalul consideră că trebuie examinat mai întâi al doilea motiv.

Cu privire la al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 50 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94

28 Reclamantul invocă în esență faptul că, în mod eronat, camera de recurs a hotărât că în speță nu erau îndeplinite condițiile de aplicare a articolului 50 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94. În opinia reclamantului, pe de o parte, marca ELIO FIORUCCI este, prin ea însăși, de natură să inducă publicul în eroare cu privire la paternitatea stilistică a produselor acoperite de această marcă. Pe de altă parte, utilizarea respectivei mărci de către intervenientă ar fi de asemenea susceptibilă să inducă publicul în eroare.

29 OAPI și intervenienta susțin poziția camerei de recurs și arată, pe de o parte, că marca în cauză nu este înșelătoare în sine, întrucât consumatorii ar fi conștienți de separația existentă între designer și marca omonimă, iar un consumator mediu nu ar putea fi

înșelat prin schimbarea proprietarului unei mărci, și, pe de altă parte, că reclamantul nu ar fi dovedit niciodată vreo utilizare înșelătoare a mărcii pentru care cere decăderea.

30 În ceea ce privește, în primul rând, argumentul reclamantului întemeiat pe faptul că marca ELIO FIORUCCI ar fi, prin ea însăși, de natură să inducă publicul în eroare în măsura în care produsele desemnate de aceasta nu ar fi fost desenate de reclamant, trebuie arătat că acest argument a fost respins la punctele 53 și 54 din decizia atacată, camera de recurs apreciind că din simpla identitate dintre o marcă și un patronim nu se poate deduce că publicul vizat va crede că persoana al cărei patronim constituie marca a desenat produsele care poartă această marcă. Potrivit camerei de recurs, utilizarea unor mărci care constau într-un patronim este o practică răspândită în toate sectoarele comerciale, iar publicul vizat știe foarte bine că în spatele fiecărei mărci patronimice nu se ascunde în mod obligatoriu un stilist care poartă același nume.

31 Aceste considerații trebuie admise.

32 În această privință, trebuie arătat, mai întâi, că funcția esențială a mărcii, astfel cum a fost identificată de către Curte, este de a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea originii produsului sau serviciului desemnat de marcă, permițându-i să distingă, fără o posibilă confuzie, acest produs sau serviciu de cele care au o altă proveniență. Astfel, pentru ca o marcă să își poată îndeplini rolul său de element esențial în sistemul de concurență nedenaturată pe care tratatul urmărește să îl stabilească și să îl mențină, aceasta trebuie, într-adevăr, să constituie garanția că toate produsele sau serviciile pe care le desemnează au fost fabricate sau prestate sub controlul unei singure întreprinderi, căreia îi poate fi atribuită responsabilitatea pentru calitatea acestora (Hotărârea Curții din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec., p. I-10273, punctul 48).

33 Pe de altă parte, în ceea ce privește condițiile de decădere prevăzute la articolul 12 alineatul (2) litera (b) din Prima Directivă 89/104/CE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), al cărui conținut normativ este, în esență, identic cu cel al articolului 50 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/1994, Curtea a statuat că titularul unei mărci care corespunde numelui creatorului și primului fabricant al produselor respective nu poate, pentru această simplă caracteristică, să fie decăzut din drepturile sale pe motiv că respectiva marcă ar induce publicul în eroare, îndeosebi atunci când clientela acestei mărci a fost cedată odată cu întreprinderea care fabrică produsele acoperite de aceasta (Hotărârea Curții din 30 martie 2006, Emanuel, C-259/04, Rec., p. I-3089, punctul 53). Această concluzie este motivată de lipsa unei înșelări efective sau a unui risc suficient de grav de înșelare a consumatorului mediu. Chiar dacă acesta din urmă ar putea fi influențat, în achiziționarea produsului în cauză, de ideea că persoana al cărei nume corespunde mărcii a participat la crearea acestuia, caracteristicile și calitățile produsului respectiv rămân garantate de întreprinderea titulară a mărcii (a se vedea în acest sens Hotărârea Emanuel, citată anterior, punctele 47 și 48).

34 De asemenea, trebuie statuat că titularul unei mărci care corespunde prenumelui și numelui creatorului și primului fabricant al produselor respective nu poate, pentru această simplă caracteristică, să fie decăzut din drepturile sale pe motiv că respectiva marcă ar induce publicul în eroare atunci când acest titular a dobândit în mod legal, în cadrul unei cesiuni, o marcă ce constă numai în numele de familie al creatorului, precum și totalitatea patrimoniului creativ al întreprinderii care fabrică produsele acoperite de aceasta.

35 Întrucât aceasta a fost efectiv situația în speță, trebuie respins argumentul potrivit căruia marca ELIO FIORUCCI ar fi, prin ea însăși, de natură să inducă publicul în eroare cu privire la proveniența mărfii pe care o desemnează, în sensul articolului 50 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94.

36 În ceea ce privește, în al doilea rând, argumentul întemeiat pe pretinsa utilizare înșelătoare a mărcii ELIO FIORUCCI, care ar fi indus publicul în eroare cu privire la paternitatea stilistică a produselor și ar fi constituit astfel o inducere în eroare care ar

trebui să determine decăderea din drepturi a titularului mărcii ELIO FIORUCCI în temeiul articolului 50 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94, trebuie arătat că aplicabilitatea acestui articol este condiționată de utilizarea înșelătoare a mărcii după înregistrarea acesteia. O astfel de utilizare înșelătoare trebuie dovedită în mod corespunzător de către reclamant.

37 Totuși, astfel cum arată în mod justificat OAPI și intervenienta, nu a fost adusă nicio probă a vreunei utilizări, de către intervenientă, a mărcii ELIO FIORUCCI după înregistrarea acesteia. În lipsa unei astfel de probe, nu poate fi vorba despre o utilizare susceptibilă să inducă publicul în eroare, în sensul articolului 50 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94. În aceste împrejurări, întrucât prezentul motiv nu este întemeiat, acesta trebuie respins.

Cu privire la primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 52 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94

38 Reclamantul, pe de o parte, invocă faptul că camera de recurs ar fi confundat și ar fi suprapus problema drepturilor asupra mărcii FIORUCCI, care a făcut obiectul unei cesiuni, și pe cea a drepturilor asupra mărcii care constă în numele Elio Fiorucci, care nu a făcut niciodată obiectul unei cesiuni, și, pe de altă parte, contestă afirmația camerei de recurs potrivit căreia articolul 8 alineatul 3 din Codice della Proprietà Industriale, care prevede că înregistrarea ca marcă a unui nume notoriu este rezervată titularului acestuia, nu se aplică decât situațiilor în care notorietatea ar fi luat naștere în domeniul extracomercial. Reclamantul susține că această afirmație nu ar avea niciun temei în legea italiană și că, în orice caz, s-ar bucura de o mare notorietate și în domeniul extracomercial.

39 OAPI și intervenienta apreciază că acest motiv trebuie respins. Aceștia arată în special că aplicarea articolului 8 alineatul 3 din Codice della Proprietà Industriale trebuie exclusă în condițiile în care rațiunea acestei dispoziții este protejarea potențialului

comercial al unui nume celebru ca semn distinctiv, iar nu a celui care face deja obiectul unei exploatări comerciale, care beneficiază deja de o protecție în temeiul legislației italiene. Or, notorietatea lui Elio Fiorucci s-ar fi născut mai întâi în domeniul comercial. În subsidiar, OAPI și intervenienta apreciază că, chiar dacă prezentul litigiu ar trebui soluționat prin aplicarea articolului 8 alineatul 3 din Codice della Proprietà Industriale, nu ar fi posibil ca din această aplicare să rezulte nulitatea mărcii comunitare ELIO FIORUCCI. OAPI și intervenienta susțin în acest sens că din contractul de cesiune ar rezulta că aceasta din urmă ar privi toate mărcile și toate semnele distinctive și că reiese, așadar, în mod logic că aceasta ar privi și marca de fapt ELIO FIORUCCI.

40 Tribunalul amintește că, potrivit articolului 52 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94:

„(2) Marca comunitară este, de asemenea, declarată nulă ca urmare a unei cereri depuse la Oficiu sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere, în cazul în care utilizarea ei poate fi interzisă în temeiul unui alt drept anterior, în special:

(a) al unui drept la nume;

[…]

conform dreptului comunitar sau conform dreptului intern care îi reglementează protecția.”

41 Conform acestei dispoziții, OAPI poate, așadar, să declare nulitatea unei mărci comunitare, la cererea părții interesate, în cazul în care utilizarea ei poate fi interzisă în temeiul, printre altele, al unui drept la nume protejat de un drept național.

42 Potrivit articolului 8 alineatul 3 din Codice della Proprietà Industriale:

„Dacă sunt notorii, pot fi înregistrate ca marcă numai de către titular sau cu consimțământul acestuia sau al persoanelor menționate la alineatul 1: numele de persoane, semnele utilizate în domeniile artistic, literar, științific, politic sau sportiv, denumirile și siglele de manifestări și cele ale unor organisme sau asociații fără scop lucrativ, precum și emblemele specifice acestora."

43 Trebuie arătat că, în speță, camera de recurs a înlăturat aplicarea articolului 8 alineatul 3 din Codice della Proprietà Industriale, în esență, pentru motivul că această dispoziție se aplică numai atunci când notorietatea unui nume de persoană rezultă dintr-o „utilizare primară într-un domeniu din afara pieței", situația fiind diferită în ceea ce privește numele reclamantului (punctul 44 din decizia atacată).

44 Camera de recurs a apreciat că o astfel de interpretare a dispoziției menționate mai sus era justificată prin obiectivul său, care este împiedicarea exploatării în scopuri comerciale, de către terți, a numelui unei persoane celebre (punctul 31 din decizia atacată). Potrivit camerei de recurs, această dispoziție permite o „migrare" controlată, și anume supusă consimțământului persoanei în cauză, a unui patronim „din domeniul (politic, sportiv etc.) în care era până atunci celebru către cel pur comercial" (punctul 32 din decizia atacată).

45 Camera de recurs a adăugat că, dacă, deși celebră, personalitatea este deja cunoscută de marele public ca marcă comercială sau „marcă distinctivă de fapt", această „migrare" s-a concretizat deja și, în consecință, articolul 8 alineatul 3 din Codice della Proprietà Industriale nu este aplicabil (punctul 33 din decizia atacată).

46 Constatând absența totală a jurisprudenței referitoare la interpretarea articolului 8 alineatul 3 din Codice della Proprietà Industriale, camera de recurs a apreciat că lucrările unei părți a doctrinei italiene, din care a citat fragmente la punctele 41-43 din decizia atacată, sprijineau interpretarea sa dată acestei dispoziții.

47 În această privință trebuie arătat că numele de persoane pot, atât în dreptul comunitar, cât și în dreptul italian, să constituie mărci [a se vedea, în ceea ce privește mărcile comunitare, articolul 4 din Regulamentul nr. 40/94 și articolul 2 din Directiva 89/104 și, în ceea ce privește mărcile italiene, articolul 7 și articolul 8 alineatul 2 din Codice della Proprietà Industriale].

48 Cu toate acestea, în calitatea sa de indicație a originii comerciale a produselor sau a serviciilor pe care le acoperă, o marcă ce constă într-un nume de persoană are o funcție diferită de cea a unui nume de persoană ca atare, care servește la identificarea unei persoane determinate.

49 Prin urmare, concluzia camerei de recurs potrivit căreia numele unei persoane care a dobândit o notorietate datorită unei activități comerciale pe care o exercită nu poate fi protejat decât ca marcă notorie, iar nu în temeiul unui drept la nume potrivit articolului 8 alineatul 3 din Codice della Proprietà Industriale trebuie să fie respinsă.

50 În primul rând, trebuie să se constate că interpretarea articolului 8 alineatul 3 din Codice della Proprietà Industriale, astfel cum a fost reținută de camera de recurs, nu este confirmată de cuprinsul acestei dispoziții, care vizează numele de persoane notorii, fără a face o distincție în funcție de domeniul în care a fost dobândită această notorietate.

51 În rest, în lipsa unei definiții, în Codice della Proprietà Industriale, a domeniilor care pot fi considerate „în afara pieței", a face ca aplicarea dispoziției respective să depindă de această noțiune care nu este definită cu precizie ar constitui o sursă de ambiguitate, chiar de confuzie, și ar putea conduce la aplicări practice foarte divergente.

52 Astfel, dacă anumite domenii, precum politica sau religia, pot fi considerate, în mod incontestabil, ca fiind „în afara pieței", răspunsul la întrebarea dacă alte domenii fac sau nu fac parte din domeniul pieței este mult mai neclar. Este suficient să se arate în această privință că, în general, un „realizator cinematografic celebru", asemenea unui „fotbalist popular", menționați ca exemple la punctul 32 din decizia atacată, obțin un beneficiu financiar considerabil din activitățile lor în respectivele domenii. S-ar putea susține, așadar, pe bună dreptate că aceste persoane și-au dobândit notorietatea într-un domeniu care nu era „în afara pieței" și că, în consecință, și contrar aprecierii camerei de recurs, nici acestea nu sunt vizate de dispoziția italiană în cauză.

53 În al doilea rând, contrar a ceea ce camera de recurs lasă să se înțeleagă la punctul 33 din decizia atacată, chiar în ipoteza în care un nume de persoană notoriu ar fi fost deja înregistrat sau utilizat ca marcă de fapt, protecția acordată prin articolul 8 alineatul 3 din Codice della Proprietà Industriale nu este nicidecum superfluă sau lipsită de sens.

54 Astfel, trebuie amintit că mărcile sunt înregistrate și protejate pentru produse sau servicii specifice. Deși este, desigur, adevărat că există dispoziții, asemenea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, precum și articolului 4 alineatul (3) din Directiva 89/104, care permit titularului unei mărci anterioare să împiedice înregistrarea unei alte mărci identice sau similare, chiar și pentru produse și servicii care nu sunt identice sau care nu prezintă nicio asemănare cu produsele sau serviciile acoperite de această marcă anterioară, aplicarea acestor dispoziții este, cu toate acestea, supusă unei serii de condiții. Nu se poate prezuma că aceste condiții sunt întotdeauna îndeplinite.

55 În consecință, nu este exclus ca un nume de persoană notoriu, înregistrat sau utilizat ca marcă pentru anumite produse sau servicii, să poată face obiectul unei noi înregistrări, pentru produse sau servicii diferite, care nu prezintă nicio asemănare cu cele care fac obiectul înregistrării anterioare. Prin urmare, camera de recurs a apreciat în mod greșit că, din momentul în care un nume de persoană notoriu a fost înregistrat sau utilizat ca marcă, „migrarea" sa către domeniul mărcilor s-a „concretizat" deja.

56 Trebuie să se constate, în plus, că articolul 8 alineatul 3 din Codice della Proprietà Industriale nu prevede, pentru aplicarea sa, nicio altă condiție decât cea referitoare la caracterul notoriu al numelui de persoană respectiv. În condițiile în care această dispoziție acordă persoanelor al căror nume a dobândit o notorietate o protecție mai extinsă în condiții mai puțin oneroase, nu există niciun motiv care să justifice excluderea aplicării sale în ipoteza unui nume de persoană notoriu înregistrat sau utilizat ca marcă.

57 În al treilea rând, nici fragmentele din lucrări ale unei părți a doctrinei, citate la punctele 41-43 din decizia atacată, nu permit să se concluzioneze că interpretarea articolului 8 alineatul 3 din Codice della Proprietà Industriale, astfel cum a fost reținută de camera de recurs în decizia atacată, este corectă.

58 Astfel, domnul Vanzetti, autor, împreună cu domnul Di Cataldo, al lucrării citate la punctul 41 din decizia atacată, a participat la ședință ca avocat al reclamantului și a declarat că teza adoptată de camera de recurs nu decurgea în niciun fel din ceea ce scrisese acesta în lucrarea respectivă, aspect de care s-a luat act în procesul-verbal al ședinței.

59 În ceea ce îl privește pe domnul M. Ricolfi, citat la punctul 42 din decizia atacată, acesta se referă, potrivit camerei de recurs, la „notorietatea [unui nume de persoană] ce rezultă dintr-o utilizare primară foarte adesea fără caracter antreprenorial", ceea ce nu exclude în niciun fel notorietatea rezultată dintr-o utilizare „antreprenorială", chiar dacă aceasta ar fi mai puțin frecventă.

60 Numai domnul Amendola, citat la punctul 43 din decizia atacată, evocă o utilizare într-un „domeniu din afara pieței", fără a enunța însă în mod expres concluzia potrivit căreia articolul 8 alineatul 3 din Codice della Proprietà Industriale nu poate fi invocat pentru a proteja un nume de persoană a cărui notorietate nu a fost dobândită într-un astfel de domeniu. În orice caz, având în vedere ansamblul considerațiilor de mai sus, Tribunalul nu poate, numai pe baza opiniei acestui singur autor, să supună aplicarea dispoziției în cauză unei condiții care nu decurge din cuprinsul acesteia.

61 Rezultă că, în interpretarea articolului 8 alineatul 3 din Codice della Proprietà Industriale, camera de recurs a comis o eroare de drept. Consecința acestei erori a fost înlăturarea, în mod greșit, a aplicării acestei dispoziții la situația numelui reclamantului, deși este cert că este vorba despre un nume de persoană notoriu.

62 Pe de altă parte, chiar dacă s-ar presupune că interpretarea dispoziției respective reținută de camera de recurs ar fi corectă, este de asemenea cert că reclamantul beneficiază de o notorietate și într-un domeniu „din afara pieței", ca urmare a activităților sale în sectoarele artistic, cultural, al ecologiei și al protecției copilului.

63 Chiar dacă notorietatea extracomercială a numelui Elio Fiorucci este considerată ulterioară sau derivată din notorietatea sa în sectorul comercial, această simplă împrejurare nu împiedică protejarea acestei notorietăți extracomerciale prin articolul 8 alineatul 3 din Codice della Proprietà Industriale.

64 În ceea ce privește argumentul, prezentat în subsidiar de OAPI și de intervenientă, potrivit căruia, în esență, marca ELIO FIORUCCI ar fi fost inclusă în cesiunea, făcută de reclamant intervenientei, a tuturor mărcilor și a tuturor semnelor distinctive, este suficient să se arate că cererea de declarare a nulității nu a fost respinsă de camera de recurs pentru acest motiv.

65 Astfel cum s-a arătat la punctul 21 de mai sus, Tribunalul efectuează un control al legalității deciziilor instanțelor OAPI și nu poate, în orice caz, să înlocuiască motivarea instanței competente a OAPI, care este autorul actului atacat, cu propria motivare (a se vedea în acest sens Hotărârea Curții din 27 ianuarie 2000, DIR International Film și alții/Comisia, C-164/98 P, Rec., p. I-447, punctul 38). În consecință, argumentul prezentat în subsidiar de OAPI și de intervenientă trebuie înlăturat ca fiind inoperant.

66 Rezultă din toate cele de mai sus că primul motiv trebuie admis și, în consecință, decizia atacată trebuie să fie anulată.

67 În sfârșit, în ceea ce privește cererea reclamantului prin care se urmărește declararea nulității mărcii ELIO FIORUCCI, trebuie arătat că reclamantul solicită, în esență, Tribunalului să adopte decizia pe care OAPI ar fi trebuit să o ia, și anume o decizie prin care să se declare nulitatea mărcii în cauză. Trebuie, așadar, să se concluzioneze că, prin această parte a primului său capăt de cerere, reclamantul solicită modificarea deciziei atacate [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 4 octombrie 2006, Freixenet/OAPI (Forma unei sticle șlefuite negre mate), T-188/04, nepublicată în Recueil, punctele 16 și 17]. Cu toate acestea, în condițiile în care OAPI și intervenienta au invocat, împotriva cererii reclamantului de declarare a nulității mărcii în cauză, un argument care nu a fost examinat de camera de recurs (a se vedea punctul 64 de mai sus), nu este necesar să se admită cererea reclamantului de modificare a deciziei atacate, întrucât aceasta ar presupune, în esență, exercitarea unor competențe administrative și de investigare proprii OAPI și ar fi, astfel, contrară echilibrului instituțional din care se inspiră principiul repartizării competențelor între OAPI și Tribunal (a se vedea în acest sens Hotărârea Forma unei sticle șlefuite negre mate, citată anterior, punctul 47).

Cu privire la cheltuielile de judecată

68 Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Pe de altă parte, potrivit aceluiași articol, în cazul în care mai multe părți cad în pretenții, Tribunalul decide asupra repartizării cheltuielilor de judecată.

69 În prezenta cauză, întrucât OAPI și intervenienta au căzut în pretenții, se impune obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamant, conform concluziilor acestuia.

70 În aceste împrejurări, se impune ca OAPI să fie obligat să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, două treimi din cheltuielile de judecată efectuate de reclamant și ca intervenienta să fie obligată să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, o treime din cheltuielile de judecată efectuate de reclamant.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a cincea)

declară și hotărăște:

1) **Anulează Decizia Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 6 aprilie 2006 (cauza R 238/2005-1) în măsura în care conține o eroare de drept în interpretarea articolului 8 alineatul 3 din Codice della Proprietà Industriale (codul italian al proprietății industriale).**

2) **Respinge acțiunea cu privire la restul motivelor.**

3) **OAPI suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și două treimi din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Elio Fiorucci.**

4) Edwin Co. Ltd suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și o treime din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Elio Fiorucci.

Vilaras Prek Ciucă

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 14 mai 2009.

Semnături