SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

5 luglio 2011 *

Nel procedimento C-263/09 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 14 luglio 2009,

Edwin Co. Ltd, con sede in Tokyo (Giappone), rappresentata dagli avv.ti D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro e M. Balestriero,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. O. Montalto, L. Rampini e J. Crespo Carrillo, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

Elio Fiorucci, residente in Milano (Italia), rappresentato dagli avv.ti A. Vanzetti e A. Colmano,

ricorrente in primo grado,

* Lingua processuale: l'italiano.

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann e D. Šváby, presidenti di sezione, dai sigg. A. Rosas, E. Juhász e T. von Danwitz, dalle sig.re M. Berger (relatore) e A. Prechal e dal sig. E. Jarašiűnas, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 23 novembre 2010,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 gennaio 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la Edwin Co. Ltd chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 maggio 2009, causa T-165/06, Fiorucci/UAMI — Edwin (ELIO FIORUCCI) (Racc. pag. II-1375; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale giudice ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal sig. Fiorucci ai fini dell'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni

e modelli) (UAMI) 6 aprile 2006 (procedimento R 238/2005-1), relativa a un procedimento per declaratoria di nullità e di decadenza tra il sig. Fiorucci e la Edwin (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

Lo Statuto della Corte di giustizia

2 L'art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia così dispone:

«L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte di giustizia deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale.

L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese».

Il regolamento di procedura del Tribunale

3 L'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dibattuto dinanzi alla commissione di ricorso.

Il regolamento (CE) n. 40/94

4 Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1). Tuttavia, alla presente controversia resta applicabile il primo di tali regolamenti, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 422 (GU L 70, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»).

5 L'art. 50 del regolamento n. 40/94, intitolato «Cause di decadenza», prevedeva, al n. 1, lett. c), quanto segue:

«Il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'[UAMI] o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione:

(...)

c) se, a seguito dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente sulla natura, qualità o provenienza geografica di tali prodotti o servizi».

6 Sotto il titolo «Cause di nullità relativa», l'art. 52, n. 2, di detto regolamento era formulato nei seguenti termini:

«Su domanda presentata all'[UAMI] o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio comunitario è altresì dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in particolare:

a) [di un] diritto al nome;

b) [di un] diritto all'immagine;

c) [di un] diritto d'autore;

d) [di un] diritto di proprietà industriale;

secondo la normativa comunitaria o secondo il diritto nazionale che ne disciplina la protezione».

7 L'art. 63 del regolamento n. 40/94, relativo ai ricorsi dinanzi alla Corte, stabiliva quanto segue:

«1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del Trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere.

3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.

(...)

6. L'[UAMI] è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia».

Il regolamento (CE) n. 2868/95

8 Il regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 2005, n. 1041 (GU L 172, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), detta in particolare le regole disciplinanti lo svolgimento dinanzi all'UAMI dei procedimenti per declaratoria di decadenza o di nullità di marchi comunitari.

9 A questo proposito, la regola 37, lett. b), iii), del regolamento di esecuzione, nella sua versione originaria rimasta immutata, dispone quanto segue:

«La domanda di dichiarazione di decadenza o nullità del marchio comunitario, [presentata dinanzi all'UAMI] (...), deve contenere:

(...)

b) riguardo ai motivi su cui si fonda la domanda:

(...)

iii) nel caso della domanda ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 del regolamento, indicazioni da cui risulti il diritto sul quale è basata la domanda, nonché indicazioni [comprovanti] che il richiedente è titolare di uno dei diritti anteriori di cui all'articolo 52, paragrafo 2 del regolamento oppure che, a norma della legislazione nazionale applicabile, è legittimato a far valere tale diritto».

Il diritto nazionale

10 Nel testo applicabile alla data della decisione della commissione di ricorso, l'art. 8, n. 3, del Codice della proprietà industriale italiano (in prosieguo: il «CPI») stabiliva quanto segue:

«Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi».

Fatti all'origine della lite e decisione controversa

11 Il 21 dicembre 1990 la Fiorucci SpA, società di diritto italiano costituita dal sig. Fiorucci, uno stilista che aveva acquisito una certa notorietà in Italia negli anni '70, ha ceduto alla ricorrente tutto il suo «patrimonio creativo», ivi compresi tutti i marchi di cui essa era titolare, tra i quali numerosi marchi contenenti l'elemento «FIORUCCI».

12 Il 6 aprile 1999, su domanda della ricorrente, l'UAMI ha registrato il marchio denominativo «ELIO FIORUCCI» per una serie di prodotti rientranti nelle classi 3, 18 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

13 Il 3 febbraio 2003 il sig. Fiorucci ha presentato una domanda di decadenza e una domanda di nullità del suddetto marchio, fondate, rispettivamente, sull'art. 50, n. 1, lett. c), e sull'art. 52, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94.

14 Con decisione 23 dicembre 2004, la divisione di annullamento dell'UAMI ha accolto la domanda di nullità, motivando tale decisione con il fatto che, da un lato, ai sensi dell'art. 8, n. 3, del CPI, era necessario il consenso del sig. Fiorucci per la registrazione del suo nome come marchio comunitario e che, dall'altro, tale consenso mancava. L'organo suddetto ha ritenuto che, in tali circostanze, non fosse necessario pronunciarsi sulla domanda di decadenza.

15 Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto un ricorso. Mediante la decisione controversa, la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha accolto tale ricorso ed ha annullato la decisione della divisione di annullamento. Quanto, in primo luogo, alla domanda di nullità presentata dal sig. Fiorucci, la commissione di ricorso ha affermato che la situazione di quest'ultimo non ricadeva nel campo di applicazione dell'art. 8, n. 3, del CPI, la cui ratio sarebbe di impedire lo sfruttamento a fini commerciali da

parte di terzi del nome di una persona divenuta celebre in ambito non commerciale, e che pertanto il sig. Fiorucci non poteva far valere un diritto al nome ai sensi di tale norma. Quanto, in secondo luogo, alla domanda di decadenza presentata dal sig. Fiorucci, la commissione di ricorso, dopo aver ricordato che la ratio dell'art. 50, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 è quella di tutelare l'affidamento del pubblico, ha affermato che né il marchio controverso considerato di per sé stesso, né l'uso che ne era stato compiuto erano tali da indurre in errore il pubblico.

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

16 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 giugno 2006, il sig. Fiorucci ha proposto un ricorso inteso all'annullamento della decisione controversa.

17 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha parzialmente accolto tale ricorso.

18 Dopo aver dichiarato, ai punti 21-25 della sentenza impugnata, diversi motivi irricevibili in quanto nuovi, il Tribunale ha constatato, al punto 27 della sua pronuncia, che il sig. Fiorucci faceva valere in sostanza due motivi, riguardanti, rispettivamente, la violazione dell'art. 52, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94 e quella dell'art. 50, n. 1, lett. c), del medesimo regolamento.

19 Esaminando, anzitutto, il secondo motivo, relativo alla domanda di decadenza, il Tribunale ha confermato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, statuendo, ai punti 33-35 della sentenza impugnata, che il marchio «ELIO FIORUCCI» non è di per sé idoneo a indurre il pubblico in errore circa la provenienza della merce da esso contrassegnata, come richiesto dall'art. 50, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Inoltre, ai punti 36 e 37 della citata sentenza, il Tribunale ha constatato che,

in mancanza di una prova di un qualsivoglia utilizzo del marchio in questione, non si poteva parlare di un uso idoneo a indurre il pubblico in errore. Il Tribunale ha dunque respinto tale motivo.

20 Procedendo poi all'esame del primo motivo, attinente alla domanda di nullità, il Tribunale ha confermato, al punto 41 della sentenza impugnata, che, ai sensi dell'art. 52, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, l'UAMI può dichiarare, su istanza dell'interessato, la nullità di un marchio comunitario qualora il suo uso possa essere vietato, in particolare, in forza di un diritto al nome protetto da una normativa nazionale. Quanto all'interpretazione dell'art. 8, n. 3, del CPI, il Tribunale ha invece respinto l'analisi compiuta dalla commissione di ricorso. Al riguardo, esso ha affermato quanto segue:

«50 In primo luogo, si deve constatare che l'interpretazione dell'art. 8, n. 3, del [CPI] accolta dalla commissione di ricorso non trova conferma nella formulazione di tale disposizione, avente ad oggetto i nomi di persone notorie, senza distinzioni a seconda del settore in cui è stata acquisita tale notorietà.

(...)

53 In secondo luogo, contrariamente a quanto lascia intendere la commissione di ricorso (...), anche nel caso in cui un nome di persona notorio sia già stato registrato oppure utilizzato come marchio di fatto, la tutela prevista dall'art. 8, n. 3, del [CPI] non sarebbe affatto superflua o priva di senso.

(...)

55 [Infatti], non può escludersi che un nome di persona notorio, registrato o utilizzato come marchio per taluni prodotti o servizi, possa costituire oggetto di una nuova registrazione per prodotti o servizi differenti, che non presentino alcuna somiglianza con quelli contrassegnati dalla registrazione anteriore. (...)

(...)

57 In terzo luogo, nemmeno gli estratti degli scritti di una parte della dottrina citati ai punti 41-43 della decisione [controversa] consentono di concludere nel senso della correttezza dell'interpretazione dell'art. 8, n. 3, del [CPI] accolta dalla commissione di ricorso nella decisione [suddetta].

58 In tal senso, il sig. Vanzetti — autore (...) dell'opera citata al punto 41 della decisione [controversa] — ha partecipato all'udienza come avvocato del [sig. Fiorucci] e ha dichiarato che la tesi adottata dalla commissione di ricorso non poteva derivare in alcun modo da quanto egli stesso aveva scritto nell'opera in questione (...).

59 Secondo la commissione di ricorso, il sig. Ricolfi (...) sostiene che la suddetta norma fa riferimento "alla notorietà [di un nome di persona] che consegue ad un'utilizzazione primaria molto spesso di carattere non imprenditoriale", il che non esclude affatto la notorietà che consegue ad un'utilizzazione "imprenditoriale", benché quest'ultima sia meno frequente.

60 Soltanto il sig. Amendola (...) evoca un'utilizzazione in un "campo extramercantile", senza peraltro concludere in modo esplicito che l'art. 8, n. 3, del [CPI] non possa essere invocato allo scopo di tutelare un nome di persona la cui notorietà non sia stata acquisita in un campo siffatto. Ad ogni modo, alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale non può, basandosi solo sull'opinione di quest'unico

autore, subordinare l'applicazione della disposizione in parola a una condizione che non risulti dal tenore letterale della stessa».

21 Al punto 61 della sentenza impugnata, il Tribunale ne ha tratto la conclusione che la commissione di ricorso era incorsa in un errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 8, n. 3, del CPI e aveva erroneamente escluso l'applicazione di tale norma al caso del sig. Fiorucci.

22 Infine, per quanto concerne l'argomento dedotto in via subordinata dalla ricorrente e dall'UAMI, secondo cui il marchio «ELIO FIORUCCI» sarebbe stato incluso nella cessione, da parte del sig. Fiorucci, di tutti i suoi marchi alla ricorrente, il Tribunale ha rilevato che la commissione di ricorso non aveva esaminato tale argomento e che, nell'ambito del controllo di legittimità di sua competenza, esso non può sostituire la propria motivazione a quella di tale commissione. Per tale motivo il Tribunale, ai punti 64 e 65 della sentenza impugnata, ha respinto tale argomento perché inoperante.

23 Per lo stesso motivo, il Tribunale ha respinto la domanda del sig. Fiorucci intesa alla declaratoria di nullità del marchio «ELIO FIORUCCI». Astenendosi dall'esercitare il proprio potere di riforma, il Tribunale, al punto 67 della sentenza impugnata, si è limitato ad annullare la decisione della commissione di ricorso.

24 Il dispositivo della sentenza impugnata è così formulato:

«1) La decisione [controversa] è annullata in quanto contiene un errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 8, n. 3, del [CPI].

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché due terzi di quelle sostenute dal sig. Elio Fiorucci.

4) La Edwin Co. Ltd sopporterà le proprie spese nonché un terzo di quelle sostenute dal sig. Elio Fiorucci».

Conclusioni delle parti

25 La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— in via principale, annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, per tutti i motivi illustrati nel suo atto di impugnazione;

— in via subordinata, annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, per mancanza di motivazione;

— in via ulteriormente subordinata, annullare la sentenza impugnata per diniego di giustizia o violazione dell'art. 63 del regolamento n. 40/94;

— demandare alla commissione di ricorso dell'UAMI l'esame dell'argomentazione sostenuta nelle ipotesi di annullamento in via subordinata, e infine

— disporre l'integrale rifusione a favore di essa ricorrente delle spese afferenti tanto il procedimento di primo grado quanto quello di impugnazione, o quanto meno disporre l'integrale compensazione delle spese.

26 L'UAMI chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata;

— in via subordinata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un ulteriore esame degli aspetti del litigio erroneamente non esaminati, e

— condannare il sig. Fiorucci alle spese.

27 Il sig. Fiorucci chiede che la Corte voglia:

— respingere l'impugnazione e conseguentemente confermare i punti 1, 3 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata;

— modificare i punti 33-35 della sentenza impugnata, e

— ordinare la rifusione delle spese sostenute nel procedimento di impugnazione.

Sull'impugnazione

28 A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi riguardanti il merito, nonché un quinto motivo relativo alla ripartizione delle spese.

29 Quanto ai motivi riguardanti il merito, occorre esaminare, in primo luogo, la seconda parte del primo motivo, relativa all'errore che il Tribunale avrebbe commesso nell'interpretazione e nell'applicazione dell'art. 52, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, e poi, in secondo luogo e congiuntamente, la prima parte del primo motivo e il secondo motivo, con i quali la ricorrente si duole che il Tribunale abbia interpretato ed applicato erroneamente l'art. 8, n. 3, del CPI, ciò che a suo avviso costituirebbe una violazione dell'art. 52, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94. Infine, in terzo ed ultimo luogo, verranno trattati congiuntamente il terzo e il quarto motivo, con i quali la ricorrente addebita al Tribunale di aver violato l'obbligo di motivazione che gli incombe e di aver commesso un diniego di giustizia.

Sulla seconda parte del primo motivo, relativa ad una violazione dell'art. 52, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

30 Con la seconda parte del primo motivo, la ricorrente fa valere che l'art. 52, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, nel rinviare ad un «diritto al nome», fa riferimento ad un attributo della personalità. Orbene, il diritto riconosciuto dall'art. 8, n. 3, del CPI sarebbe un diritto destinato a tutelare non un attributo della personalità, bensì interessi puramente patrimoniali allo sfruttamento economico di una notorietà acquisita al di fuori dell'ambito commerciale. Pertanto, il Tribunale, statuendo che risultava soddisfatto il presupposto richiesto per l'applicazione dell'art. 52, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, avrebbe violato tale norma.

31 Secondo il sig. Fiorucci, l'argomentazione sopra riferita è priva di fondamento.

Giudizio della Corte

32 Dovendosi valutare la fondatezza dell'interpretazione sostenuta dalla ricorrente, occorre prendere in considerazione il tenore letterale e la struttura dell'art. 52, n. 2, del regolamento n. 40/94.

33 Per quanto riguarda il tenore letterale di tale disposizione, occorre rilevare che i termini «diritto al nome» non offrono alcun conforto all'interpretazione restrittiva proposta dalla ricorrente, secondo la quale la norma in questione farebbe riferimento a tale diritto unicamente in quanto attributo della personalità e non comprenderebbe lo sfruttamento patrimoniale del nome.

34 Quanto invece alla struttura dell'art. 52, n. 2, del regolamento n. 40/94, essa va in senso contrario ad un'interpretazione siffatta. Infatti, secondo tale norma, la nullità di un marchio comunitario può essere dichiarata su domanda di un interessato che faccia valere «un altro diritto anteriore». Al fine di precisare la natura di un diritto anteriore siffatto, la norma suddetta elenca quattro diritti, precisando però, mediante l'utilizzo della locuzione avverbiale «in particolare», che tale elenco non è esaustivo. Tra gli esempi forniti compaiono, oltre al diritto al nome e al diritto all'immagine, il diritto d'autore e il diritto di proprietà industriale.

35 Risulta da tale elenco non tassativo che i diritti menzionati a titolo di esempio mirano a tutelare interessi di varia natura. Occorre rilevare che, per alcuni di tali diritti, quali quello d'autore e quello di proprietà industriale, gli aspetti economici sono tutelati tanto dagli ordinamenti giuridici nazionali quanto dalla normativa dell'Unione contro le violazioni in campo commerciale [v., segnatamente, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45)].

36 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il tenore letterale e la struttura dell'art. 52, n. 2, del regolamento n. 40/94 non consentono, laddove venga invocato un diritto al nome, di limitare l'applicazione di tale norma alle sole ipotesi in cui la registrazione di un marchio comunitario si trovi in conflitto con un diritto inteso esclusivamente a tutelare il nome in quanto attributo della personalità dell'interessato.

37 Alla luce di tali circostanze, non si può addebitare al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 52, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94.

38 Ne consegue che la seconda parte del primo motivo deve essere respinta perché infondata.

Sulla prima parte del primo motivo e sul secondo motivo, riguardanti la violazione dell'art. 52, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94 e dell'art. 8, n. 3, del CPI

Argomenti delle parti

39 Con la prima parte del primo motivo, la ricorrente fa valere che erroneamente il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti di applicazione dell'art. 52, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94. A suo avviso, l'art. 8, n. 3, del CPI non conferisce al sig. Fiorucci, per il semplice fatto che si tratta del suo patronimico, il diritto di far vietare l'uso del suo nome come marchio, bensì gli riserva soltanto il diritto di chiederne la

registrazione come marchio. Orbene, ad avviso della ricorrente, il sig. Fiorucci non può più esercitare tale diritto, in quanto egli ha già registrato alcuni marchi contenenti l'elemento «FIORUCCI» e li ha successivamente ceduti ad essa ricorrente.

40 Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha compiuto una lettura manifestamente erronea dell'art. 8, n. 3, del CPI, il quale sarebbe applicabile soltanto ai nomi che abbiano acquisito notorietà al di fuori dell'ambito commerciale. Il Tribunale, statuendo, al punto 50 della sentenza impugnata, che l'art. 8, n. 3, del CPI riguarda i nomi di persona notori, senza distinguere a seconda del settore nel quale tale notorietà è stata acquisita, avrebbe così travisato il tenore letterale di tale disposizione.

41 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale, affermando, ai punti 53 e 55 della sentenza impugnata, che la tutela riconosciuta dall'art. 8, n. 3, del CPI al nome di una persona notoria potrebbe essere più ampia di quella conseguente alla registrazione di un marchio notorio, in quanto potrebbe applicarsi a prodotti o servizi differenti, ha anche travisato la portata di tale disposizione. La ricorrente censura il Tribunale per avere, a questo proposito, totalmente ignorato o letto in modo manifestamente erroneo gli scritti della dottrina riguardanti la norma nazionale sopra citata che erano stati presentati al suo esame.

42 L'UAMI lamenta che il Tribunale non abbia preso in considerazione, in sede di interpretazione e di applicazione dell'art. 8, n. 3, del CPI, un eventuale esaurimento del diritto conferito da tale disposizione, esaurimento che deriverebbe nella fattispecie dalla registrazione effettuata dal sig. Fiorucci e dalla cessione da parte di quest'ultimo a favore della ricorrente di marchi contenenti l'elemento «FIORUCCI». Nella misura in cui l'art. 52, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94 rinvia al diritto nazionale, un'erronea applicazione della norma italiana potrebbe costituire una violazione di tale art. 52. Tuttavia, l'UAMI ritiene che, nell'ambito di un'impugnazione, il controllo della Corte sull'applicazione del diritto nazionale effettuata dal Tribunale dovrebbe limitarsi a verificare che tale giudice non abbia commesso alcun errore manifesto sulla base dei documenti e degli elementi di cui disponeva.

43 Il sig. Fiorucci sostiene che l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 8, n. 3, del CPI compiute dal Tribunale sono conformi tanto al tenore letterale di tale disposizione quanto alla lettura che ne viene fatta dalla dottrina italiana. Per di più, a suo avviso, il rinvio operato da una disposizione del diritto dell'Unione ad una norma giuridica nazionale non può avere come conseguenza che quest'ultima debba ritenersi incorporata nel diritto dell'Unione.

Giudizio della Corte

44 Risulta dalle argomentazioni delle parti che queste ultime controvertono tanto sull'esistenza di una violazione, da parte del Tribunale, della norma nazionale applicata al merito della controversia, quanto sull'esistenza di una competenza della Corte ad esaminare una violazione siffatta.

45 Occorre dunque verificare se la Corte disponga effettivamente di tale competenza.

46 La competenza della Corte a decidere su un'impugnazione proposta avverso una decisione emessa dal Tribunale viene definita dall'art. 256, n. 1, secondo comma, TFUE. Tale norma precisa che l'impugnazione deve essere limitata alle questioni di diritto e può essere proposta «alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo Statuto». Nell'ambito di un elenco contenente i motivi che possono essere dedotti a tale titolo, l'art. 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia precisa che l'impugnazione può essere fondata sulla violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale.

47 Nel caso di specie, la norma di cui la ricorrente deduce la violazione è una norma giuridica nazionale resa applicabile alla controversia in virtù del rinvio operato da una disposizione del diritto dell'Unione.

48 Risulta dal tenore letterale dell'art. 52, n. 2, del regolamento n. 40/94 che tale norma, allorché fa riferimento alla situazione nella quale un diritto anteriore consente di vietare l'uso di un marchio comunitario, distingue chiaramente due ipotesi, a seconda che tale diritto anteriore sia tutelato dalla normativa comunitaria «o» dal diritto nazionale.

49 Per quanto riguarda il regime procedurale previsto dal regolamento di esecuzione nel caso di una domanda presentata ai sensi dell'art. 52, n. 2, del regolamento n. 40/94, fondata su un diritto anteriore tutelato nell'ordinamento giuridico nazionale, la regola 37 del citato regolamento di esecuzione stabilisce che, in una situazione quale quella di cui al caso di specie, spetta al richiedente fornire elementi comprovanti che egli, a norma della legislazione nazionale applicabile, è legittimato a far valere tale diritto.

50 Tale regola impone al richiedente l'onere di presentare all'UAMI non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui chiede l'applicazione, per poter far vietare l'uso di un marchio comunitario in forza di un diritto anteriore, ma anche gli elementi che dimostrano il contenuto di tale normativa.

51 Qualora, come nel caso di specie, una domanda di nullità di un marchio comunitario sia fondata su un diritto anteriore tutelato da una norma giuridica nazionale, spetta, in primo luogo, agli organi competenti dell'UAMI valutare l'autorità e la portata degli elementi presentati dal richiedente per dimostrare il contenuto di tale norma.

52 In secondo luogo, ai sensi dell'art. 63, n. 2, del regolamento n. 40/94, avverso le decisioni delle commissioni di ricorso è possibile proporre dinanzi al Tribunale un ricorso per violazione del Trattato, del regolamento n. 40/94 o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione. Ne consegue che, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 61-67 delle sue conclusioni, il Tribunale è competente ad esercitare un pieno controllo di legittimità sulla valutazione compiuta dall'UAMI in merito agli

elementi presentati dal richiedente per dimostrare il contenuto della normativa nazionale di cui invoca la tutela.

53 Per quanto riguarda l'esame, nell'ambito di un giudizio di impugnazione, delle constatazioni compiute dal Tribunale in ordine alla suddetta normativa nazionale, la Corte è competente ad esaminare, anzitutto, se il Tribunale, sulla scorta dei documenti e delle altre prove sottopostegli, non abbia snaturato il tenore letterale delle disposizioni nazionali in questione o della giurisprudenza nazionale ad esse relativa od anche degli scritti della dottrina riguardanti tali disposizioni; poi, se il Tribunale non abbia formulato, con riguardo a tali elementi, constatazioni che si pongono manifestamente in contrasto con il loro contenuto; e, infine, se il Tribunale non abbia, nell'esaminare il complesso degli elementi, attribuito ad uno di essi, allo scopo di accertare il contenuto della normativa nazionale in questione, una portata che non gli spetta in rapporto agli altri elementi, purché ciò risulti in modo manifesto dagli elementi del fascicolo.

54 Nel caso di specie, la ricorrente ha fatto valere che il Tribunale ha effettuato una lettura dell'art. 8, n. 3, del CPI incompatibile tanto con i termini di tale disposizione quanto con gli scritti della dottrina sul punto sottoposti al suo giudizio. Occorre esaminare se l'argomentazione della ricorrente riguardi errori che sarebbero stati commessi dal Tribunale all'atto delle sue constatazioni in merito alla normativa nazionale in questione, i quali siano assoggettabili ad un controllo della Corte sulla base delle considerazioni effettuate al punto precedente della presente sentenza.

55 Per quanto riguarda, in primo luogo, l'asserzione secondo cui il Tribunale, statuendo che l'art. 8, n. 3, del CPI conferisce al titolare di un nome il diritto di far vietare l'uso di tale nome come marchio, avrebbe compiuto una lettura di tale disposizione inconciliabile con il suo tenore letterale, occorre ricordare che, secondo i termini di quest'ultima, i nomi di persona, se notori, possono essere registrati come marchio «solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi». Poiché il tenore letterale dell'art. 8, n. 3, del CPI subordina la registrazione come marchio dei nomi di persona notori al consenso del titolare del nome in questione, il Tribunale ha ben potuto, senza snaturare tale testo normativo, trarne la conclusione che il titolare di un nome notorio ha il

diritto di opporsi all'uso di tale nome come marchio qualora egli sostenga di non aver dato il proprio consenso alla registrazione del marchio stesso.

56 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la censura secondo cui, statuendo che l'art. 8, n. 3, del CPI trova applicazione indipendentemente dal settore nel quale la notorietà del nome in questione è stata acquisita, il Tribunale avrebbe effettuato una lettura di tale disposizione inconciliabile con i suoi termini, occorre constatare che, come osservato dal Tribunale al punto 50 della sentenza impugnata, il tenore letterale di tale disposizione, riferendosi ai nomi di persona notori, non opera alcuna distinzione a seconda del settore nel quale tale notorietà è stata acquisita. Allo stesso modo, affermando, al successivo punto 56 della sentenza impugnata, che non vi è alcuna ragione che consenta di escludere l'applicazione dell'art. 8, n. 3, del CPI nel caso in cui un nome di persona notorio sia già stato registrato o utilizzato come marchio, il Tribunale non ha neppure snaturato il contenuto di tale norma. Infatti, quest'ultima, come osservato dal Tribunale, non fissa alcun'altra condizione oltre a quella del carattere notorio del nome di persona di cui trattasi.

57 Per quanto riguarda gli scritti della dottrina, il Tribunale, nell'ambito del suo controllo di legittimità, ha verificato la valutazione che era stata effettuata dalla commissione di ricorso. Dai punti 58-60 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale non ha trascurato il fatto che alcune opinioni dottrinali sulle quali si era fondata la commissione di ricorso potevano venire a sostegno della tesi della ricorrente. Il Tribunale ha però rilevato, al punto 58 della suddetta sentenza, che l'opinione attribuita dalla commissione di ricorso al sig. Vanzetti, quale autore di un'opera di dottrina, era stata contestata da questo stesso autore in occasione dell'udienza dinanzi al Tribunale, alla quale egli aveva assistito in qualità di avvocato del sig. Fiorucci. Il Tribunale ha inoltre constatato, al punto 59 della medesima sentenza, che i termini utilizzati dal sig. Ricolfi nei suoi scritti, ed in particolare il riferimento «alla notorietà [di un nome di persona] che consegue ad un'utilizzazione primaria molto spesso di carattere non imprenditoriale», non presentavano una chiarezza sufficiente per suffragare un'interpretazione restrittiva dell'art. 8, n. 3, del CPI. Nel caso del sig. Amendola, preso in considerazione al punto 60 della citata sentenza, il Tribunale ha considerato che l'opinione formulata da tale autore non era di per sé sola dotata di un'autorità sufficiente per subordinare

l'applicazione dell'art. 8, n. 3, del CPI ad una condizione non risultante dal testo stesso di tale norma. Alla luce di tali circostanze, non si può imputare al Tribunale neppure uno snaturamento di questi elementi sottoposti al suo esame.

58 Di conseguenza, la prima parte del primo motivo e il secondo motivo devono essere respinti perché infondati.

Sul terzo e sul quarto motivo, riguardanti, rispettivamente, un'assenza di motivazione, nonché una violazione dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 ed un diniego di giustizia

Argomenti delle parti

59 Con il suo terzo motivo, la ricorrente ricorda che, nella sua memoria di intervento nel procedimento dinanzi al Tribunale, essa ha sostenuto che spettava al sig. Fiorucci dimostrare che egli aveva rifiutato il proprio consenso alla registrazione del marchio «ELIO FIORUCCI». Omettendo di rispondere a tale motivo, il Tribunale avrebbe violato l'obbligo ad esso incombente di motivare la propria decisione.

60 A questo proposito, il sig. Fiorucci reputa che la motivazione fornita al punto 64 della sentenza impugnata sia sufficiente. Per di più, il motivo sarebbe totalmente infondato.

61 Con il suo quarto motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di non aver esaminato l'argomento da essa presentato in via subordinata, secondo cui il marchio «ELIO FIORUCCI» sarebbe stato incluso nella cessione, da parte del sig. Fiorucci, di tutti i

suoi marchi ad essa ricorrente, e di essersi limitato in proposito a constatare che la commissione di ricorso non si era pronunciata su tale questione. Il Tribunale avrebbe dovuto far uso del proprio potere di riforma, esaminando ed accogliendo tale argomento, ciò che avrebbe dovuto portarlo a confermare il dispositivo della decisione controversa, modificandone però la motivazione. Quantomeno, il Tribunale avrebbe dovuto rinviare espressamente l'esame di tale argomentazione alla commissione di ricorso. Omettendo di pronunciarsi in tal senso, il Tribunale avrebbe violato l'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94 e avrebbe commesso un diniego di giustizia.

62 Il sig. Fiorucci osserva che, a norma del regolamento di procedura delle commissioni di ricorso, qualora le misure necessarie per eseguire una sentenza della Corte che annulla una decisione di una commissione di ricorso includano un nuovo esame della controversia, quest'ultima viene automaticamente rinviata ad una commissione di ricorso.

Giudizio della Corte

63 La questione — sollevata nell'ambito del terzo motivo — mirante a stabilire se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere dedotta in sede di impugnazione [v., in particolare, sentenze 9 settembre 2008, cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P, FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-6513, punto 90, e 16 dicembre 2008, causa C-47/07 P, Masdar (UK)/Commissione, Racc. pag. I-9761, punto 76].

64 Secondo una costante giurisprudenza, l'obbligo di motivazione che incombe al Tribunale a norma dell'art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia — applicabile ai procedimenti dinanzi al Tribunale ex art. 53, primo comma, del medesimo Statuto — nonché in forza dell'art. 81 del regolamento di procedura del Tribunale, non impone a quest'ultimo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e dunque la motivazione offerta dal Tribunale può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati

di conoscere le ragioni per le quali tale giudice non ha accolto i loro argomenti ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo (v., in particolare, sentenze FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e Commissione, cit., punto 91, e 16 luglio 2009, causa C-440/07 P, Commissione/Schneider Electric, Racc. pag. I-6413, punto 135).

65 Dalla memoria di intervento depositata dalla ricorrente dinanzi al Tribunale risulta che essa ha avanzato, a titolo subordinato, un'argomentazione fondata in sostanza — nella sintesi operatane dal Tribunale al punto 64 della sentenza impugnata — sull'asserzione secondo cui il marchio «ELIO FIORUCCI» sarebbe stato incluso nella cessione, da parte del sig. Fiorucci, di tutti i suoi marchi e segni distintivi alla ricorrente. Tra gli argomenti esposti nell'ambito di tale argomentazione sussidiaria, la ricorrente ha tra l'altro fatto valere, così come da essa ricordato attraverso il suo terzo motivo, che spettava al sig. Fiorucci dimostrare che egli aveva rifiutato il proprio consenso alla registrazione del marchio «ELIO FIORUCCI».

66 Vero è che il Tribunale ha respinto in quanto inoperante l'intera argomentazione presentata in via subordinata, senza esaminarla nel merito.

67 Tuttavia, tale rigetto è intervenuto al termine di un ragionamento strutturato in due fasi. Al punto 64 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la commissione di ricorso non aveva fondato la propria decisione di rigetto della domanda di annullamento presentata dal sig. Fiorucci sulle ragioni illustrate dalla ricorrente a titolo subordinato. Al punto 65 della medesima sentenza, il Tribunale ha aggiunto che esso, effettuando un controllo di legittimità delle decisioni degli organi dell'UAMI, non può in ogni caso sostituire la propria motivazione a quella del competente organo dell'UAMI autore dell'atto impugnato.

68 Il Tribunale ha così fornito una motivazione sufficiente, nella misura in cui essa consente alla ricorrente di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i suoi argomenti ed alla Corte di esercitare il proprio controllo.

69 Ne consegue che il terzo motivo dev'essere respinto perché infondato.

70 Con il suo quarto motivo, la ricorrente contesta la fondatezza della motivazione fornita dal Tribunale, affermando che il rifiuto di quest'ultimo di esaminare l'argomentazione da essa presentata in via subordinata e di riformare la motivazione della decisione controversa costituisce una violazione dell'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94 nonché un diniego di giustizia.

71 In via preliminare, occorre rilevare come giustamente il Tribunale abbia ricordato che il controllo da esso esercitato ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 consiste in un controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI e che esso può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso solo se questa, nel momento in cui è stata adottata, era viziata da uno dei motivi di annullamento o di riforma enunciati all'art. 63, n. 2, del regolamento suddetto (sentenza 18 dicembre 2008, causa C-16/06 P, Les Éditions Albert René/UAMI, Racc. pag. I-10053, punto 123).

72 Ne consegue che il potere di riforma riconosciuto al Tribunale non ha come effetto di conferire a quest'ultimo la facoltà di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso, e neppure la facoltà di procedere ad una valutazione alla quale tale commissione non ha ancora proceduto. Pertanto, in linea di principio, l'esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere.

73 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha fondato l'annullamento della decisione della divisione di annullamento soltanto sulla constatazione secondo cui, in base all'interpretazione dell'art. 8, n. 3, del CPI da essa fornita, il sig. Fiorucci non aveva titolo per invocare un diritto al nome ai sensi dell'art. 52, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94. La commissione di ricorso non si è dunque pronunciata in merito all'incidenza che avrebbe potuto avere, agli effetti della validità del marchio controverso, la presunta cessione contrattuale di quest'ultimo a favore della ricorrente.

74 Stanti tali premesse, giustamente il Tribunale non ha proceduto all'esame di tale parte dell'argomentazione sviluppata dalla ricorrente in via subordinata.

75 Là dove la ricorrente imputa al Tribunale di non aver espressamente rinviato l'esame di tale argomentazione alla commissione di ricorso, è sufficiente rilevare che, nell'ambito di un ricorso proposto dinanzi alla Corte avverso la decisione di una commissione di ricorso, l'UAMI è tenuto, ai sensi dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte. Oltre a ciò, sottolineando al punto 67 della sentenza impugnata, mediante un rinvio espresso al punto 64 della medesima pronuncia, che l'argomentazione suddetta non è stata esaminata dalla commissione di ricorso, il Tribunale ha fornito a quest'ultima una chiara indicazione riguardo ai provvedimenti che essa è tenuta a prendere.

76 Risulta da quanto precede che il quarto motivo dev'essere respinto perché infondato.

Sul quinto motivo, relativo alla condanna alle spese

77 La ricorrente fa valere che la condanna al pagamento delle spese disposta a suo carico dal Tribunale appare iniqua e deve essere annullata a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata. In caso di rigetto dell'impugnazione, le spese dovrebbero quantomeno essere compensate tra le parti.

78 A questo proposito occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell'ipotesi in cui tutti gli altri motivi dedotti con un'impugnazione siano stati respinti, le conclusioni attinenti alla pretesa irregolarità della decisione del Tribunale sulle spese devono essere respinte come irricevibili, in applicazione dell'art. 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, a norma del quale l'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese (v., in particolare, sentenze 12 luglio 2001, cause riunite C-302/99 P e C-308/99 P, Commissione e Francia/TF1, Racc. pag. I-5603, punto 31, e 15 aprile 2010, causa C-485/08 P, Gualtieri/Commissione, Racc. pag. I-3009, punto 111).

79 Ne consegue che, poiché tutti gli altri motivi di impugnazione presentati dalla ricorrente sono respinti, l'ultimo motivo, concernente la ripartizione delle spese, deve essere dichiarato irricevibile.

80 Dall'insieme delle considerazioni sopra esposte consegue che l'impugnazione della ricorrente deve essere respinta.

Sulla domanda di modifica della sentenza impugnata presentata dal sig. Fiorucci

Argomenti delle parti

81 Nella sua comparsa di risposta, il sig. Fiorucci invita la Corte a modificare i punti 33-35 della sentenza impugnata. A suo avviso, il Tribunale ha erroneamente statuito, in sede di esame della domanda di decadenza, che il marchio «ELIO FIORUCCI» non è di per sé idoneo a indurre il pubblico in errore in ordine alla provenienza della merce da esso contrassegnata.

82 La ricorrente replica che tale domanda di modifica non soddisfa le condizioni dettate dall'art. 116 del regolamento di procedura della Corte e deve dunque essere dichiarata irricevibile.

Giudizio della Corte

83 Ai sensi dell'art. 116 del regolamento di procedura della Corte, le conclusioni della comparsa di risposta devono essere dirette ad ottenere il rigetto totale o parziale dell'impugnazione oppure l'annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale, ovvero l'accoglimento di una domanda presentata in primo grado. L'art. 113 del citato regolamento di procedura impone le medesime condizioni per quel che riguarda le conclusioni presentate con l'atto di impugnazione.

84 Orbene, nel caso di specie, la domanda del sig. Fiorucci mira ad ottenere non un annullamento, anche solo parziale, della sentenza impugnata, bensì la modifica di una constatazione operata dal Tribunale nell'ambito del suo esame del secondo motivo dedotto dal sig. Fiorucci, motivo che peraltro è stato respinto.

85 Di conseguenza, tale domanda deve necessariamente essere respinta perché irricevibile.

Sulle spese

86 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell'art. 69, n. 3, primo comma, del citato regolamento, se le parti soccombono

rispettivamente su uno o più capi, la Corte può decidere che ciascuna di esse sopporti le proprie spese.

87 Nel caso di specie, la ricorrente è rimasta soccombente in tutti i motivi proposti, fatta eccezione per la domanda di modifica della sentenza presentata dal sig. Fiorucci. L'UAMI è rimasto soccombente su tutti i capi delle proprie conclusioni. Le conclusioni presentate dal sig. Fiorucci sono accolte, fatta eccezione per la sua domanda di modifica della sentenza.

88 Alla luce di tali circostanze, occorre decidere che la ricorrente e l'UAMI sopporteranno ciascuno le proprie spese nonché, in solido tra loro, i tre quarti delle spese del sig. Fiorucci. Il sig. Fiorucci sopporterà un quarto delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1) L'impugnazione è respinta.

2) La domanda di modifica della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 maggio 2009, causa T-165/06, Fiorucci/UAMI — Edwin (ELIO FIORUCCI), presentata dal sig. Fiorucci è respinta.

3) La Edwin Co. Ltd e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporteranno ciascuno le proprie spese nonché, in solido tra loro, tre quarti delle spese del sig. Fiorucci.

4) Il sig. Fiorucci sopporterà un quarto delle proprie spese.

Firme