SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)

de 5 de julio de 2011 *

En el asunto C-263/09 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 14 de julio de 2009,

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

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

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

parte demandada en primera instancia,

Elio Fiorucci, con domicilio en Milán (Italia), representado por los Sres. A. Vanzetti y A. Colmano, avvocati,

parte demandante en primera instancia,

* Lengua de procedimiento: italiano.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann y D. Šváby, Presidentes de Sala, y los Sres. A. Rosas, E. Juhász y T. von Danwitz, las Sras. M. Berger (Ponente) y A. Prechal y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces;

Abogado General: Sra. J. Kokott;
Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 23 de noviembre de 2010;

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 27 de enero de 2011;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso de casación, Edwin Co. Ltd solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 14 de mayo de 2009, Fiorucci/OAMI – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06, Rec. p. II-1375; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que dicho Tribunal estimó parcialmente el recurso interpuesto por el Sr. Fiorucci, que tenía por objeto la anulación de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior

(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 6 de abril de 2006 (asunto R 238/2005-1), relativa a un procedimiento de nulidad y de caducidad entre el Sr. Elio Fiorucci y Edwin (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Estatuto del Tribunal de Justicia

2 El artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia dispone:

«El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia se limitará a las cuestiones de derecho. Deberá fundarse en motivos derivados de la incompetencia del Tribunal General, de irregularidades del procedimiento ante el mismo que lesionen los intereses de la parte recurrente, así como de la violación del Derecho de la Unión por parte del Tribunal General.

La imposición y la cuantía de las costas no constituirán por sí mismas un motivo de interposición del recurso de casación.»

Reglamento de Procedimiento del Tribunal General

3 El artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General establece que las memorias de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso.

Reglamento (CE) nº 40/94

4 El Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), fue derogado y sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1). No obstante, dicho primer Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004 (DO L 70, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 40/94»), sigue siendo aplicable al presente litigio.

5 El artículo 50, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, disponía bajo la rúbrica «Causas de caducidad»:

«1. Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la [OAMI] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

[…]

c) si, a consecuencia del uso que haga de la misma el titular de la marca o que se haga con su consentimiento para los productos o los servicios para los que esté registrada, la marca puede inducir al público a error especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de esos productos o de esos servicios».

6 Con el título «Causas de nulidad relativa», el artículo 52, apartado 2, de dicho Reglamento establecía:

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

a) un derecho al nombre;

b) un derecho a la imagen;

c) un derecho de autor;

d) un derecho de propiedad industrial;

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

7 El artículo 63 del Reglamento nº 40/94, relativo al recurso ante el Tribunal de Justicia, disponía:

«1. Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá recurso ante el Tribunal de Justicia.

2. El recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder.

3. El Tribunal de Justicia será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.

[…]

6. La [OAMI] estará obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia.»

Reglamento (CE) nº 2868/95

8 El Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 (DO L 303, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005 (DO L 172, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento de ejecución»), establece en particular las normas aplicables al desarrollo ante la OAMI de los procedimientos de caducidad o de nulidad de una marca comunitaria.

9 A este respecto, la regla 37, letra b), inciso iii), del Reglamento de ejecución, en su versión original, que permanece sin cambios, dispone:

«Toda solicitud de caducidad o de nulidad presentada ante la [OAMI] […] incluirá:

[…]

b) por lo que respecta a los motivos en los que se base la solicitud,

[…]

iii) en el caso de solicitud presentada con arreglo al apartado 2 del artículo 52 del Reglamento, los datos relativos al derecho en que se base la solicitud de nulidad, así como los datos que acrediten que el solicitante es el titular de un derecho anterior a que se refiere el apartado 2 del artículo 52 del Reglamento o que, en virtud de la legislación nacional vigente, está legitimado para reivindicar tal derecho».

Derecho nacional

10 En su versión aplicable en la fecha de la resolución de la Sala de Recurso, el artículo 8, apartado 3, del Código de la Propiedad Industrial italiano (Codice della Proprietà Industriale; en lo sucesivo, «CPI») establecía:

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

Antecedentes del litigio y resolución controvertida

11 Fiorucci SpA, sociedad italiana constituida por el Sr. Fiorucci, un diseñador que había adquirido cierta notoriedad en Italia en los años setenta, cedió a la recurrente el 21 de diciembre de 1990 la totalidad de su «patrimonio creativo», incluidas todas las marcas de las que era titular, entre las que se encontraban una gran cantidad de marcas que incluían el elemento «FIORUCCI».

12 El 6 de abril de 1999, a petición de la recurrente, la OAMI registró la marca denominativa «ELIO FIORUCCI» para una serie de productos de las clases 3, 18 y 25 en el sentido del Arreglo Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

13 El 3 de febrero de 2003, el Sr. Fiorucci presentó una solicitud de caducidad y una solicitud de nulidad de dicha marca, con arreglo, respectivamente, a los artículos 50, apartado 1, letra c), y 52, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94.

14 Mediante resolución de 23 de diciembre de 2004, la División de Anulación de la OAMI estimó la solicitud de nulidad debido, por un lado, a que, según el artículo 8, apartado 3, del CPI, se requería el consentimiento del Sr. Fiorucci para el registro de su nombre como marca comunitaria y, por otro, a que faltaba dicho consentimiento. La mencionada División consideró que, en tales circunstancias, no era necesario pronunciarse sobre la solicitud de caducidad.

15 La recurrente presentó un recurso contra dicha resolución. Mediante la resolución controvertida, la Primera Sala de Recurso de la OAMI estimó dicho recurso y anuló la resolución de la División de Anulación. Por lo que se refiere, en primer lugar, a la solicitud de nulidad presentada por el Sr. Fiorucci, la Sala de Recurso consideró que su caso no estaba incluido en el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 3, del CPI,

que tenía por objetivo impedir la explotación por terceros con fines comerciales del nombre de una persona que se haya hecho célebre en un sector no comercial y que, por consiguiente, el Sr. Fiorucci no podía invocar un derecho al nombre con arreglo a dicha disposición. Por lo que se refiere, en segundo lugar, a la solicitud de caducidad presentada por el Sr. Fiorucci, la Sala de Recurso, tras recordar que el artículo 50, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 tiene por objetivo proteger la confianza del público, señaló que ni la marca de que se trata por sí misma ni el uso que se hizo de ella podían inducir al público a error.

Recurso ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida

16 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 19 de junio de 2006, el Sr. Fiorucci interpuso un recurso en el que solicitaba la anulación de la resolución controvertida.

17 Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia estimó parcialmente dicho recurso.

18 Tras haber descartado, en los apartados 21 a 25 de la sentencia recurrida, varios motivos como inadmisibles por ser nuevos, dicho Tribunal declaró, en el apartado 27 de dicha sentencia, que el Sr. Fiorucci invocaba en esencia dos motivos relativos a la infracción, respectivamente, del artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94 y del artículo 50, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento.

19 Al examinar primero el segundo motivo, relativo a la solicitud de caducidad, el Tribunal confirmó la apreciación efectuada por la Sala de Recurso declarando, en los apartados 33 a 35 de la sentencia recurrida, que la marca «ELIO FIORUCCI» no puede, de por sí, inducir al público a error sobre la procedencia de la mercancía que designa en el sentido del artículo 50, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. Por otra parte,

en los apartados 36 y 37 de dicha sentencia, declaró que, a falta de cualquier prueba que acredite un uso cualquiera de la marca de que se trata, no podía tratarse de un uso que pudiera inducir a error al público. El Tribunal de Primera Instancia desestimó por consiguiente el referido motivo.

20 Al proceder, a continuación, al examen del primer motivo relativo a la solicitud de nulidad, dicho Tribunal confirmó, en el apartado 41 de la sentencia recurrida, que, conforme al artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94, la OAMI puede declarar la nulidad de una marca comunitaria, a petición del interesado, si su uso puede prohibirse, en particular, en virtud de un derecho al nombre protegido por el Derecho nacional. Por lo que se refiere a la interpretación del artículo 8, apartado 3, del CPI, el Tribunal de Primera Instancia rechazó, en cambio, el análisis efectuado por la Sala de Recurso. A este respecto, declaró:

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

[…]

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

[…]

55 [En efecto], no cabe excluir que un nombre de persona célebre, registrado o utilizado como marca para determinados productos o servicios, pueda ser objeto de un nuevo registro para productos o servicios diferentes que no presentan ninguna similitud con aquéllos cubiertos por el registro anterior. […]

[…]

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

58 El Sr. Vanzetti, autor […] de la obra citada en el apartado 41 de la resolución [controvertida], participó en la vista como abogado del [Sr. Fiorucci] y declaró que la tesis adoptada por la Sala de Recurso no derivaba en absoluto de lo que él había escrito en la obra en cuestión […].

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

60 Únicamente el Sr. Ammendola […] alude a un uso en un "ámbito ajeno al mercado", sin enunciar expresamente, sin embargo, la conclusión según la cual no puede invocarse el artículo 8, apartado 3, del [CPI] para proteger un nombre de persona cuya notoriedad no se haya adquirido en ese ámbito. En cualquier caso, habida cuenta del conjunto de las consideraciones que preceden, el Tribunal de

Primera Instancia no puede someter la aplicación de la disposición en cuestión a una condición que no se desprende de su enunciado basándose únicamente en la opinión de un solo autor.»

21 En el apartado 61 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que la Sala de Recurso había incurrido en error de Derecho al interpretar el artículo 8, apartado 3, del CPI y había descartado erróneamente la aplicación de esa disposición al caso del Sr. Fiorucci.

22 Por último, en lo relativo a la alegación, presentada con carácter subsidiario por la recurrente y por la OAMI, de que la marca «ELIO FIORUCCI» estaba incluida en la cesión que hizo el Sr. Fiorucci a la recurrente de todas las marcas de éste, dicho Tribunal destacó que la Sala de Recurso no había examinado esta alegación y que, en el marco del control de la legalidad que le incumbe, no puede sustituir la motivación de la Sala de Recurso por la suya propia. Por esta razón, rechazó esta alegación por inoperante en los apartados 64 y 65 de la sentencia recurrida.

23 Por la misma razón, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la pretensión del Sr. Fiorucci de que se declarase nula la marca «ELIO FIORUCCI». Absteniéndose de ejercer su facultad de reforma, el Tribunal, en el apartado 67 de la sentencia recurrida, se limitó a anular la resolución de la Sala de Recurso.

24 El fallo de la sentencia está redactado de la siguiente manera:

«1) Anular la resolución [controvertida] en la medida en que comporta un error de Derecho en la interpretación del artículo 8, apartado 3, del [CPI].

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.

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

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

Pretensiones de las partes

25 La recurrente solicita al Tribunal de Justicia:

— Con carácter principal, que se anule el primer punto del fallo de la sentencia recurrida, por todos los motivos expuestos en su recurso de casación.

— Con carácter subsidiario, que se anule el primer punto del fallo de la sentencia recurrida por falta de motivación.

— Con carácter subsidiario de segundo grado, que se anule la sentencia recurrida por denegación de justicia o infracción del artículo 63 del Reglamento nº 40/94.

— Que se encargue a la Sala de Recurso de la OAMI el examen de las alegaciones formuladas para los supuestos de anulación con carácter subsidiario.

— Por último, que se ordene que se le reembolsen íntegramente las costas derivadas de los procedimientos tanto de primera instancia como de casación, o por lo menos que se ordene la compensación íntegra de las costas.

26 La OAMI solicita al Tribunal de Justicia:

— Que se anule la sentencia recurrida.

— Con carácter subsidiario, que se devuelva el asunto al Tribunal General para que efectúe un examen ulterior de los elementos litigiosos que, erróneamente, no se hayan examinado.

— Que se condene en costas al Sr. Fiorucci.

27 El Sr. Fiorucci solicita al Tribunal de Justicia:

— Que se desestime el recurso de casación y, de este modo, se confirmen los puntos 1, 3 y 4 del fallo de la sentencia recurrida.

— Que se modifiquen los apartados 33 a 35 de la sentencia recurrida.

— Que se ordene el reembolso de las costas en que se haya incurrido en el procedimiento de casación.

Sobre el recurso de casación

28 En apoyo de su recurso de casación, la recurrente alega cuatro motivos de fondo así como un quinto motivo relativo al reparto de las costas.

29 Por lo que se refiere a los motivos de fondo, procede examinar, en primer lugar, la segunda parte del primer motivo, relativa al error en el que supuestamente incurrió el Tribunal en la interpretación y la aplicación del artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94 y, en segundo lugar y conjuntamente, la primera parte del primer motivo y el segundo motivo, por los que la recurrente reprocha al Tribunal haber interpretado y aplicado de manera errónea el artículo 8, apartado 3, del CPI, lo que, según ella, constituye una infracción del artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94. Por último, en tercer y último lugar, se tratarán conjuntamente los motivos tercero y cuarto, con los que la recurrente alega que el Tribunal incumplió la obligación de motivación que le incumbe y cometió una denegación de justicia.

Sobre la segunda parte del primer motivo, relativa a la infracción del artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

30 Mediante la segunda parte del primer motivo, la recurrente alega que el artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94, al contemplar el «derecho al nombre», se refiere a un atributo de la personalidad. Ahora bien, el derecho establecido en el artículo 8, apartado 3, del CPI es un derecho destinado a proteger, no un atributo de la personalidad, sino intereses estrictamente patrimoniales de la explotación económica de una notoriedad adquirida fuera del ámbito comercial. A su juicio, al considerar que se cumplía el requisito exigido para la aplicación del artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94, el Tribunal de Primera Instancia infringió dicha disposición.

31 Según el Sr. Fiorucci, esta alegación carece de fundamento.

Apreciación del Tribunal de Justicia

32 En lo que atañe a la valoración de la procedencia de la interpretación sostenida por la recurrente, ha de tenerse en cuenta el tenor y la estructura del artículo 52, apartado 2, del Reglamento nº 40/94.

33 Respecto al tenor de dicha disposición, procede señalar que los términos «derecho al nombre» no respaldan en absoluto la interpretación restrictiva propuesta por la recurrente, según la cual la mencionada disposición sólo se refiere a dicho derecho en tanto atributo de la personalidad y no ampara la explotación patrimonial del nombre.

34 La estructura del artículo 52, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, por su parte, va en contra de tal interpretación. En efecto, según esta disposición, la nulidad de una marca comunitaria puede pronunciarse a petición de un interesado que invoque «otro derecho anterior». Con el fin de precisar la naturaleza de tal derecho anterior, dicha disposición enumera cuatro derechos, a la vez que indica, mediante la utilización de la expresión «en particular», que la lista no es exhaustiva. Entre los ejemplos que se dan, figuran, además del derecho al nombre y del derecho a la imagen, el derecho de autor y el derecho de propiedad industrial.

35 De esta enumeración no limitativa se desprende que los derechos citados a título de ejemplo tienden a proteger intereses de diferente naturaleza. Procede señalar que, para algunos de ellos, como el derecho de autor y el derecho de propiedad industrial, los aspectos económicos quedan protegidos frente a las infracciones comerciales tanto por los ordenamientos jurídicos nacionales como por el Derecho de la Unión [véase, en particular, la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45)].

36 De lo anterior se sigue que, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, en el caso de que se invoque un derecho al nombre, el tenor y la estructura del artículo 52, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 no permiten limitar la aplicación de dicha disposición sólo a los supuestos en que el registro de una marca comunitaria se encuentre en conflicto con un derecho dirigido a proteger exclusivamente el nombre en tanto atributo de la personalidad del interesado.

37 En estas circunstancias, no puede reprocharse al Tribunal de Primera Instancia haber incurrido en un error de Derecho al interpretar el artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94.

38 En consecuencia, la segunda parte del primer motivo debe desestimarse por infundada.

Sobre la primera parte del primer motivo y sobre el segundo motivo, relativos a la infracción de los artículos 52, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94 y 8, apartado 3, del CPI

Alegaciones de las partes

39 Mediante la primera parte del primer motivo, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia consideró equivocadamente que se cumplían los requisitos de aplicación del artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94. Según ella, el artículo 8, apartado 3, del CPI no confiere al Sr. Fiorucci, por el mero hecho de que se trate de su propio patronímico, el derecho a solicitar que se prohíba el uso de su nombre como marca, sino que sólo le reserva el derecho a solicitar su registro como

marca. Ahora bien, según la recurrente, el Sr. Fiorucci ya no puede ejercer este derecho habida cuenta de que ya registró varias marcas que incluían el elemento «FIORUCCI» y de que las cedió ulteriormente.

40 Mediante su segundo motivo, la recurrente sostiene, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia procedió a una interpretación manifiestamente errónea del artículo 8, apartado 3, del CPI, el cual sólo puede aplicarse a los nombres que hayan adquirido notoriedad fuera del ámbito comercial. Al considerar, en el apartado 50 de la sentencia recurrida, que el artículo 8, apartado 3, del CPI, se refiere a los nombres de personas notorias, sin hacer distinciones en función del ámbito en que se haya adquirido dicha notoriedad, el Tribunal hizo caso omiso del tenor de dicha disposición.

41 En segundo lugar, la recurrente alega que, al declarar, en los apartados 53 y 55 de la sentencia recurrida, que la protección concedida por el artículo 8, apartado 3, del CPI al nombre de una persona notoria podría ser más amplia que la que proporciona el registro de una marca notoria, ya que podría aplicarse a productos o servicios diferentes, el Tribunal de Primera Instancia también hizo caso omiso del alcance de dicha disposición. La recurrente reprocha a dicho Tribunal, a este respecto, haber completamente ignorado o efectuado una interpretación manifiestamente inexacta de los escritos de la doctrina relativos a esta disposición que se le habían presentado.

42 La OAMI alega que el Tribunal de Primera Instancia no tomó en consideración, en su interpretación y su aplicación del artículo 8, apartado 3, del CPI, un posible agotamiento del derecho establecido en dicha disposición, resultante en el caso de autos del registro por el Sr. Fiorucci y de la cesión por éste a la recurrente de marcas que incluyen el elemento «FIORUCCI». En la medida en que el artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94 remite al Derecho nacional, una aplicación errónea de la disposición italiana podría constituir una infracción de dicho artículo 52. No obstante, la OAMI considera que, en el marco de un recurso de casación, el control del Tribunal de Justicia sobre la aplicación que el Tribunal General haya efectuado del Derecho nacional debería limitarse a comprobar que el Tribunal General no incurrió en error manifiesto basándose en los documentos y elementos de que disponía.

43 El Sr. Fiorucci sostiene que la interpretación y la aplicación efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia del artículo 8, apartado 3, del CPI es conforme tanto al tenor de dicha disposición como a la interpretación que hace de ella la doctrina italiana. Además, la remisión efectuada por una disposición del Derecho de la Unión a una norma de Derecho nacional no puede tener como consecuencia que ésta deba considerarse incorporada al Derecho de la Unión.

Apreciación del Tribunal de Justicia

44 De las alegaciones de las partes se desprende que éstas mantienen posiciones enfrentadas por lo que se refiere a la existencia tanto de una infracción de la norma nacional aplicada al fondo del litigio por parte del Tribunal de Primera Instancia como de una competencia del Tribunal de Justicia para examinar tal infracción.

45 Por consiguiente, procede comprobar si el Tribunal de Justicia dispone efectivamente de tal competencia.

46 La competencia del Tribunal de Justicia cuando resuelve sobre un recurso de casación interpuesto contra una resolución dictada por el Tribunal General está definida en el artículo 256, apartado 1, párrafo segundo, del TFUE. Éste indica que el recurso de casación debe limitarse a las cuestiones de Derecho y que debe desarrollarse «en las condiciones y dentro de los límites fijados en el Estatuto». En una lista enumerativa de los motivos que pueden alegarse en este contexto, el artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia precisa que el recurso de casación puede fundarse en la violación del Derecho de la Unión por parte del Tribunal General.

47 En el caso de autos, la norma cuya violación alega la recurrente es una norma de Derecho nacional que resulta aplicable al litigio en virtud de la remisión efectuada por una disposición del Derecho de la Unión.

48 Se desprende del tenor del artículo 52, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 que éste, cuando hace referencia a la situación en la que un derecho anterior permite prohibir el uso de una marca comunitaria, distingue claramente dos supuestos, en función de que el derecho anterior esté protegido por la normativa comunitaria «o» por el Derecho nacional.

49 En lo que atañe al régimen procedimental definido en el Reglamento de ejecución para el caso de una solicitud presentada con arreglo al artículo 52, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, sobre la base de un derecho anterior protegido en el ámbito jurídico nacional, la regla 37 del Reglamento de ejecución establece que, en una situación como la del caso de autos, incumbe al solicitante proporcionar los datos que acrediten que, en virtud de la legislación nacional vigente, está legitimado para reivindicar tal derecho.

50 Esta regla hace que recaiga sobre el solicitante la carga de presentar a la OAMI no sólo los datos que demuestren que cumple los requisitos exigidos, conforme a la legislación nacional que solicita que se aplique, para que pueda prohibirse el uso de una marca comunitaria en virtud de un derecho anterior, sino también los datos que determinan el contenido de dicha legislación.

51 En el supuesto de que, como en el caso de autos, una solicitud de nulidad de una marca comunitaria se base en un derecho anterior amparado por una norma de Derecho nacional, incumbe, en primer lugar, a las instancias competentes de la OAMI valorar la autoridad y el alcance de los datos proporcionados por el solicitante para determinar el contenido de dicha norma.

52 En segundo lugar, conforme al artículo 63, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, puede interponerse recurso ante el Tribunal General contra las resoluciones de las Salas de Recurso por violación de Tratado, del Reglamento nº 40/94 o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación. De ello se deriva, como señaló la Abogado General en los puntos 61 a 67 de sus conclusiones, que el Tribunal General es competente para ejercer un control de legalidad pleno sobre la apreciación efectuada por la OAMI de

los datos aportados por el solicitante para determinar el contenido de la legislación nacional cuya protección reivindica.

53 Por lo que se refiere al examen, en el marco del recurso de casación, de las declaraciones del Tribunal de Primera Instancia respecto a dicha legislación nacional, el Tribunal de Justicia es competente para examinar, en primer lugar, si el Tribunal de Primera Instancia, basándose en documentos y otros elementos que le hayan sido sometidos, no haya alterado el tenor de las disposiciones nacionales de que se trata, de la jurisprudencia nacional relativa a éstas o de la doctrina que se refiera a ellas; a continuación, que el Tribunal de Primera Instancia, a la vista de dichos elementos, no haya emitido consideraciones que vayan manifiestamente en contra de su contenido y, por último, que dicho Tribunal, al examinar el conjunto de datos a efectos de determinar el contenido de la legislación nacional de que se trate, no haya atribuido a uno de ellos un alcance que no le corresponde en relación a los demás, en la medida en que se desprenda de manera manifiesta de los documentos del expediente.

54 En el caso de autos, la recurrente ha alegado que el Tribunal de Primera Instancia procedió a una interpretación del artículo 8, apartado 3, del CPI incompatible tanto con los términos de esta disposición como con los escritos de la doctrina relativa a ésta que se le habían presentado. Procede examinar si su alegación se refiere a los errores que, según ella, cometió el Tribunal de Primera Instancia al verificar la legislación nacional de que se trata, que pueden ser objeto de un control del Tribunal de Justicia con arreglo a las consideraciones formuladas en el apartado anterior de la presente sentencia.

55 En primer lugar, por lo que se refiere a la alegación de que el Tribunal de Primera Instancia, al considerar que el artículo 8, apartado 3, del CPI confiere al titular de un nombre el derecho a que se prohíba el uso de dicho nombre como marca, efectuó una interpretación de dicha disposición incompatible con el tenor de ésta, procede recordar que, según los términos de esta última, los nombres de las personas que gozan de notoriedad pueden registrarse como marca «únicamente […] por el titular, o con el consentimiento de éste». Dado que el tenor del artículo 8, apartado 3, del CPI somete el registro como marca de los nombres de personas que gozan de notoriedad al consentimiento del titular del nombre, el Tribunal de Primera Instancia pudo deducir de dicho texto, sin desvirtuarlo, que el titular de un nombre célebre tiene derecho

a oponerse al uso de dicho nombre como marca cuando sostenga que no prestó su consentimiento al registro de dicha marca.

56 En segundo lugar, por lo que se refiere a la alegación de que el Tribunal de Primera Instancia, al considerar que el artículo 8, apartado 3, del CPI se aplica sea cual fuere el ámbito en el que se haya adquirido la notoriedad del nombre en cuestión, procedió a una interpretación de esta disposición incompatible con sus términos, procede señalar que, tal como observó dicho Tribunal en el apartado 50 de la sentencia recurrida, el tenor de dicha disposición, en la medida en que se refiere a los nombres de personas notorias, no hace distinciones en función del ámbito en el que se haya adquirido esa notoriedad. Asimismo, al considerar en el apartado 56 de la sentencia recurrida, que no existe ninguna razón que justifique la exclusión de la aplicación del artículo 8, apartado 3, del CPI en el supuesto de que el nombre de una persona notoria ya haya sido registrado o utilizado como marca, dicho Tribunal tampoco desvirtuó el contenido de la referida disposición. En efecto, como indicó el Tribunal de Primera Instancia, ésta no exige otra condición que la relativa al carácter notorio del nombre de la persona afectada.

57 En lo que respecta a los escritos de doctrina, el Tribunal de Primera Instancia, en el marco de su control de legalidad, examinó la apreciación que había efectuado la Sala de Recurso. Se desprende de los apartados 58 a 60 de la sentencia recurrida que dicho Tribunal no pasó por alto que algunos planteamientos en los que se había basado la Sala de Recurso podían respaldar la tesis de la recurrente. Dicho Tribunal señaló, no obstante, en el apartado 58 de la referida sentencia, que la opinión atribuida por la Sala de Recurso al Sr. Vanzetti como autor de una obra fue refutada por el propio autor durante la vista ante el Tribunal, a la que asistió en calidad de abogado del Sr. Fiorucci. Por otra parte, dicho Tribunal declaró, en el apartado 59 de la misma sentencia, que los términos utilizados por el Sr. Ricolfi en sus escritos, en particular, la referencia a «la notoriedad [de un nombre de persona] derivada de un uso primario habitualmente de carácter no empresarial», no revestían suficiente claridad para apoyar una interpretación restrictiva del artículo 8, apartado 3, del CPI. En el caso del Sr. Ammendola, contemplado en el apartado 60 de dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia consideró que la opinión emitida por este autor no tenía, por sí misma, una autoridad suficiente para sujetar la aplicación del artículo 8, apartado 3,

del CPI a un requisito que no se desprende del propio tenor de la referida disposición. En estas circunstancias, tampoco puede alegarse que dicho Tribunal haya desvirtuado los datos que le fueron presentados.

58 Por consiguiente, la primera parte del primer motivo y el segundo motivo deben desestimarse por infundados.

Sobre los motivos tercero y cuarto relativos, respectivamente, a una falta de motivación así como a la infracción del artículo 63 del Reglamento nº 40/94 y a una denegación de justicia

Alegaciones de las partes

59 Mediante su tercer motivo, la recurrente recuerda que, en su escrito de intervención ante el Tribunal de Primera Instancia, sostuvo que incumbía al Sr. Fiorucci probar que no había prestado su consentimiento al registro de la marca «ELIO FIORUCCI». A su juicio, al no responder a este motivo, dicho Tribunal incumplió la obligación que le incumbía de motivar su resolución.

60 A este respecto, el Sr. Fiorucci considera que la motivación indicada en el apartado 64 de la sentencia recurrida es suficiente y que, además, el motivo es totalmente infundado.

61 Mediante su cuarto motivo, la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia no haber examinado la alegación, que presentó con carácter subsidiario, de que la marca «ELIO FIORUCCI» había sido incluida en la cesión que el Sr. Fiorucci le hizo

de todas sus marcas, y de haberse limitado a este respecto a declarar que la Sala de Recurso no se había pronunciado sobre la cuestión. El Tribunal de Primera Instancia debería haber hecho uso de su facultad de reforma, examinando y estimando esta alegación, lo que debería haberlo llevado a confirmar el fallo de la resolución controvertida, modificando la motivación de ésta. Por lo menos, dicho Tribunal habría debido devolver expresamente el examen de esta alegación a la Sala de Recurso. Al no pronunciarse en este sentido, el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 63, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 e incurrió en denegación de justicia.

62 El Sr. Fiorucci observa que, en virtud del Reglamento de Procedimiento de las Salas de Recurso, si las medidas necesarias para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia que anula la decisión adoptada por una Sala de Recurso incluyen un nuevo examen del asunto, éste se remite automáticamente a una Sala de Recurso.

Apreciación del Tribunal de Justicia

63 La cuestión, planteada al exponerse el tercer motivo, de si la motivación de una sentencia del Tribunal General es insuficiente, constituye una cuestión de Derecho que, como tal, puede ser invocada en el marco de un recurso de casación (véanse, en particular, las sentencias de 9 de septiembre de 2008, FIAMM y FIAMM Technologies/Consejo y Comisión, C-120/06 P y C-121/06 P, Rec. p. I-6513, apartado 90, y de 16 de diciembre de 2008, Masdar (UK)/Comisión, C-47/07 P, Rec. p. I-9761, apartado 76).

64 Según reiterada jurisprudencia, la obligación de motivación, que incumbe al Tribunal General conforme a los artículos 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal General en virtud del artículo 53, párrafo primero, del mismo Estatuto, y 81 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, no exige a este último elaborar una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes en el litigio y, por tanto, la motivación del Tribunal General puede ser implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las

que el Tribunal General no acogió sus argumentos, y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control (véanse, en particular, las sentencias FIAMM y FIAMM Technologies/Consejo y Comisión, antes citada, apartado 91, y de 16 de julio de 2009, Comisión/Schneider Electric, C-440/07 P, Rec. p. I-6413, apartado 135).

65 Se desprende del escrito de intervención presentado por la recurrente ante el Tribunal de Primera Instancia que ésta, con carácter subsidiario, desarrolló una alegación que en esencia, como ha resumido dicho Tribunal en el apartado 64 de la sentencia recurrida, se basaba en la afirmación de que la marca «ELIO FIORUCCI» estaba incluida en la cesión que hizo el Sr. Fiorucci a la recurrente de todas sus marcas y de todos sus signos distintivos. Entre los argumentos expuestos en el marco de esta alegación subsidiaria, la recurrente adujo, en particular, tal como recuerda en su tercer motivo, que incumbía al Sr. Fiorucci probar que no había prestado su consentimiento al registro de la marca «ELIO FIORUCCI».

66 Es cierto que el Tribunal de Primera Instancia desestimó en su totalidad la alegación presentada con carácter subsidiario por inoperante, sin examinarla en cuanto al fondo.

67 No obstante, dicha desestimación tuvo lugar como consecuencia de un razonamiento en dos fases. En el apartado 64 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia señaló que la Sala de Recurso no había basado su resolución de denegar la solicitud de anulación presentada por el Sr. Fiorucci en los motivos expuestos con carácter subsidiario por la recurrente. En el apartado 65 de la referida sentencia, dicho Tribunal añadió que, en la medida en que efectúa un control de legalidad de las resoluciones de los órganos de la OAMI, no puede, en ningún caso, sustituir la motivación del órgano competente de la OAMI, que es la autora del acto impugnado, por la suya propia.

68 De este modo, el Tribunal de Primera Instancia proporcionó una motivación suficiente, ya que permite a la recurrente conocer las razones por las que dicho Tribunal no acogió sus argumentos y al Tribunal de Justicia ejercer su control.

69 De ello se sigue que el tercer motivo debe desestimarse por infundado.

70 Mediante su cuarto motivo, la recurrente pone en duda la procedencia de la motivación desarrollada por el Tribunal de Primera Instancia, al alegar que la negativa del Tribunal a examinar su alegación subsidiaria y a reformar la motivación de la resolución controvertida es constitutiva de una infracción del artículo 63, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 y de una denegación de justicia.

71 Con carácter preliminar, procede destacar que el Tribunal de Primera Instancia recordó justificadamente que el control que ejerce de conformidad con el artículo 63 del Reglamento nº 40/94 consiste en un control de legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI y que sólo puede anular o reformar la resolución objeto del recurso si, en el momento en que se adoptó, estaba viciada por alguno de los motivos de anulación o de reforma establecidos en el artículo 63, apartado 2, de dicho Reglamento (sentencia de 18 de diciembre de 2008, Les Éditions Albert René/OAMI, C-16/06 P, Rec. p. I-10053, apartado 123).

72 De ello se deriva que la facultad de reforma reconocida al Tribunal General no tiene por efecto conferir a éste la facultad de sustituir la apreciación de la Sala de Recurso por la suya propia y, tampoco, de proceder a una apreciación sobre la que dicha Sala todavía no se ha pronunciado. Por consiguiente, el ejercicio de la facultad de reforma debe limitarse, en principio, a las situaciones en las que el Tribunal General, tras controlar la apreciación efectuada por la Sala de Recurso, está en condiciones de determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho tal como han sido establecidos, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar.

73 En el caso de autos, la Sala de Recurso sólo basó la anulación de la resolución de la División de Anulación en la constatación de que el Sr. Fiorucci, según la interpretación que dicha Sala hizo del artículo 8, apartado 3, del CPI, no podía invocar un derecho al nombre con arreglo al artículo 52, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94. Por lo tanto, la Sala de Recurso no se pronunció sobre la incidencia que podría tener, por lo que respecta a la validez de la marca controvertida, la supuesta cesión de ésta a la recurrente por vía contractual.

74 En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia no procedió, justificadamente, al examen de esta parte de la argumentación desarrollada por la recurrente con carácter subsidiario.

75 Aunque la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia no haber remitido expresamente el examen de esta alegación a la Sala de Recurso, basta señalar que, en el marco de un recurso interpuesto ante el Tribunal de Justicia contra la resolución de una Sala de Recurso, la OAMI está obligada, conforme al artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94, a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia. Asimismo, al señalar en el apartado 67 de la sentencia recurrida, mediante una remisión expresa al apartado 64 de dicha sentencia, que dicha alegación no fue examinada por la Sala de Recurso, el Tribunal de Primera Instancia dio a esta última una indicación clara respecto a las medidas que le corresponde adoptar.

76 De lo que precede se deriva que el cuarto motivo debe desestimarse por infundado.

Sobre el quinto motivo, relativo a la condena en costas

77 La recurrente alega que su condena en costas por parte del Tribunal de Primera Instancia, que considera injusta, debe anularse como consecuencia de la anulación de la sentencia recurrida. En caso de desestimación del recurso de casación, las costas deberían, por lo menos, repartirse entre las partes.

78 A este respecto, basta recordar que es jurisprudencia reiterada que, en el supuesto de que se hayan desestimado todos los demás motivos de un recurso de casación, procede declarar la inadmisibilidad de las pretensiones relativas a la supuesta irregularidad de la decisión del Tribunal General sobre las costas, con arreglo al artículo 58, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, según el cual la imposición y la cuantía de las costas no constituyen por sí mismas un motivo de interposición del recurso de casación (véanse, en particular, las sentencias de 12 de julio de 2001, Comisión y Francia/TF1, C-302/99 P y C-308/99 P, Rec. p. I-5603, apartado 31, y de 15 de abril de 2010, Gualtieri/Comisión, C-485/08 P, Rec. p. I-3009, apartado 111).

79 De lo anterior se sigue que, en la medida en que se desestiman todos los demás motivos del recurso de casación interpuesto por la recurrente, procede declarar inadmisible el último motivo relativo al reparto de las costas.

80 Del conjunto de consideraciones anteriores se deriva que debe desestimarse el recurso de casación de la recurrente.

Sobre la pretensión formulada por el Sr. Fiorucci de que se modifique la sentencia recurrida

Alegaciones de las partes

81 En su escrito de contestación, el Sr. Fiorucci insta al Tribunal de Justicia a modificar los apartados 33 a 35 de la sentencia recurrida. A su juicio, el Tribunal de Primera Instancia declaró indebidamente, al examinar la solicitud de declaración de caducidad, que la marca «ELIO FIORUCCI», por sí misma, no puede inducir al público a error sobre la procedencia de la mercancía que designa.

82 La recurrente objeta que dicha pretensión de modificación no cumple los requisitos del artículo 116 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y debe, por consiguiente, declararse inadmisible.

Apreciación del Tribunal de Justicia

83 A tenor del artículo 116 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, las pretensiones del escrito de contestación deberán tener por objeto la desestimación, total o parcial, del recurso de casación o la anulación, total o parcial, de la resolución del Tribunal General o que se estimen, total o parcialmente, las pretensiones aducidas en primera instancia. El artículo 113 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia establece los mismos requisitos por lo que respecta a las pretensiones de un recurso de casación.

84 Ahora bien, en el caso de autos, la pretensión del Sr. Fiorucci no es la de que se anule, aunque sea parcialmente, la sentencia recurrida, sino la de que se modifique una declaración efectuada por el Tribunal de Primera Instancia con ocasión del examen del segundo motivo alegado por el Sr. Fiorucci, motivo que por lo demás dicho Tribunal desestimó.

85 En consecuencia, una pretensión como la formulada sólo puede desestimarse por inadmisible.

Costas

86 En virtud del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 118, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. No obstante, conforme al artículo 69, apartado 3, párrafo primero, del mismo

Reglamento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de Justicia podrá decidir que cada parte abone sus propias costas.

87 En el caso de autos, se han desestimado todas las pretensiones de la recurrente, salvo la pretensión de modificación de la sentencia formulada por el Sr. Fiorucci. Se han desestimado todas las pretensiones de la OAMI. Se han estimado las pretensiones del Sr. Fiorucci, salvo su pretensión de modificación de la sentencia.

88 En estas circunstancias, procede resolver que la recurrente y la OAMI cargarán, respectivamente, con sus propias costas y, con carácter solidario, con tres cuartas partes de las costas del Sr. Fiorucci. El Sr. Fiorucci cargará con una cuarta parte de sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Desestimar la pretensión del Sr. Fiorucci de que se modifique la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 14 de mayo de 2009, Fiorucci/OAMI – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06).

3) Edwin Co. Ltd y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) cargarán, respectivamente, con sus propias costas y, con carácter solidario, con tres cuartas partes de las costas del Sr. Fiorucci.

4) El Sr. Fiorucci cargará con una cuarta parte de sus propias costas.

Firmas