ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção)

5 de Julho de 2011 *

No processo C-263/09 P,

que tem por objecto um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância (actualmente Tribunal Geral), interposto ao abrigo do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça, entrado em 14 de Julho de 2009,

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

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

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

recorrido em primeira instância,

Elio Fiorucci, residente em Milão (Itália), representado por A. Vanzetti e A. Colmano, avvocati,

recorrente em primeira instância,

* Língua do processo: italiano.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção),

composto por: V. Skouris, presidente, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann e D. Šváby, presidentes de secção, A. Rosas, E. Juhász, T. von Danwitz, M. Berger (relatora), A. Prechal e E. Jarašiūnas, juízes,

advogado-geral: J. Kokott,
secretário: M. Ferreira, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 23 de Novembro de 2010,

ouvidas as conclusões da advogada-geral na audiência de 27 de Janeiro de 2011,

profere o presente

Acórdão

1 Através do seu recurso, a Edwin Co. Ltd pede a anulação do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 14 de Maio de 2009, Fiorucci/IHMI — Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06, Colect., p. II-1375, a seguir «acórdão recorrido»), que deu provimento parcial ao recurso interposto por E. Fiorucci, com vista à anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização

do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 6 de Abril de 2006 (processo R 238/2005-1), relativa a um processo de declaração de nulidade e de extinção entre E. Fiorucci e a Edwin (a seguir «decisão controvertida»).

Quadro jurídico

Direito da União

Estatuto do Tribunal de Justiça

2 O artigo 58.º do Estatuto do Tribunal de Justiça dispõe:

«O recurso para o Tribunal de Justiça é limitado às questões de direito e pode ter por fundamento a incompetência do Tribunal Geral, irregularidades processuais perante este Tribunal que prejudiquem os interesses do recorrente, bem como a violação do direito da União pelo Tribunal Geral.

Não pode ser interposto recurso que tenha por único fundamento o montante das despesas ou a determinação da parte que as deve suportar.»

Regulamento de Processo do Tribunal Geral

3 O artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral dispõe que as respostas das partes não podem alterar o objecto do litígio perante a instância de recurso [do IHMI].

Regulamento (CE) n.º 40/94

4 O Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), foi revogado e substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1). Todavia, esse primeiro regulamento, conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 422/2004 do Conselho, de 19 de Fevereiro de 2004 (JO L 70, p. 1, a seguir «Regulamento n.º 40/94»), continua a ser aplicável ao presente litígio.

5 O artigo 50.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 dispunha, sob o título «Causas de extinção»:

«Será declarada a perda dos direitos do titular da marca comunitária, na sequência de pedido apresentado ao [IHMI] ou de pedido reconvencional em acção de contrafacção:

[…]

c) Se, na sequência da utilização feita pelo titular da marca ou com o seu consentimento em relação aos produtos ou serviços para que foi registada, a marca puder induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, da qualidade ou da proveniência geográfica desses produtos ou serviços.»

6 Sob o título «Causas de nulidade relativa», o artigo 52.º, n.º 2, do referido regulamento previa:

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

a) De um direito ao nome;

b) De um direito à imagem;

c) De um direito de autor;

d) De um direito de propriedade industrial,

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

7 O artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94, relativo aos recursos para o Tribunal de Justiça, dispunha:

«1. As decisões das Câmaras de Recurso sobre recursos são susceptíveis de recurso para o Tribunal de Justiça.

2. O recurso terá por fundamento incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado, do presente regulamento ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação, ou desvio de poder.

3. O Tribunal de Justiça é competente para anular e para reformar a decisão impugnada.

[…]

6. O [IHMI] deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal de Justiça.»

Regulamento (CE) n.º 2868/95

8 O Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 (JO L 303, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1041/2005 da Comissão, de 29 de Junho de 2005 (JO L 172, p. 4, a seguir «regulamento de execução»), fixa designadamente as regras aplicáveis à tramitação no IHMI dos processos de extinção ou de declaração de nulidade de uma marca comunitária.

9 A este respeito, a regra 37, alínea b), iii), do regulamento de execução, na sua versão original que se manteve inalterada, dispõe:

«O pedido de anulação ou de declaração de extinção ou nulidade apresentado ao [IHMI] deve incluir:

[…]

b) No que se refere aos fundamentos do pedido:

[…]

iii) no caso de pedido apresentado nos termos do n.º 2 do artigo 52.º do regulamento, indicações relativas ao direito em que o pedido de anulação se baseia, bem como indicações que comprovem que o requerente é o titular de um direito anterior referido no n.º 2 do artigo 52.º do regulamento ou que está habilitado a invocar esse direito nos termos da lei nacional aplicável».

Direito nacional

10 Na sua versão aplicável à data da decisão da Câmara de Recurso, o artigo 8.º, n.º 3, do Código da Propriedade Industrial italiano (Codice della Proprietà Industriale, a seguir «CPI») previa:

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

Antecedentes do litígio e decisão controvertida

11 A Fiorucci SpA, sociedade de direito italiano constituída por E. Fiorucci, um estilista que tinha adquirido nos anos 70 uma certa notoriedade em Itália, cedeu em 21 de Dezembro de 1990 à recorrente a totalidade do seu «património criativo», incluindo todas as marcas de que era titular, entre as quais várias marcas com o elemento «FIORUCCI».

12 Em 6 de Abril de 1999, a pedido da recorrente, o IHMI registou a marca nominativa ELIO FIORUCCI para uma série de produtos das classes 3, 18 e 25, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado.

13 Em 3 de Fevereiro de 2003, E. Fiorucci apresentou um pedido de extinção e um pedido de declaração de nulidade dessa marca, baseados, respectivamente, nos artigos 50.º, n.º 1, alínea c), e 52.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94.

14 Por decisão de 23 de Dezembro de 2004, a Divisão de Anulação do IHMI deferiu o pedido de declaração de nulidade, com fundamento, por um lado, no facto de, nos termos do artigo 8.º, n.º 3, do CPI, ser necessário o consentimento de E. Fiorucci para o registo do seu nome como marca comunitária e, por outro, no facto de esse consentimento não existir. A referida Divisão considerou que, nestas condições, não havia necessidade de proferir decisão sobre o pedido de declaração de extinção.

15 A recorrente interpôs recurso dessa decisão. Através da decisão controvertida, a Primeira Câmara de Recurso do IHMI deu provimento a esse recurso e anulou a decisão da Divisão de Anulação. No que se refere, em primeiro lugar, ao pedido de declaração de nulidade apresentado por E. Fiorucci, a Câmara de Recurso decidiu que o caso deste último não estava abrangido pelo âmbito de aplicação do artigo 8.º, n.º 3, do CPI, cujo objectivo consiste em impedir a exploração com fins comerciais por parte de

terceiros do nome de uma pessoa que se tornou célebre num sector não comercial e que, consequentemente, E. Fiorucci não podia invocar um direito ao nome ao abrigo dessa disposição. No que se refere, em segundo lugar, ao pedido de extinção apresentado por E. Fiorucci, a Câmara de Recurso, após ter recordado que o artigo 50.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 tem por objectivo proteger a confiança do público, decidiu que nem a própria marca em causa nem a utilização que dela era feita eram de natureza a induzir o público em erro.

Recurso para o Tribunal de Primeira Instância e acórdão recorrido

16 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 19 de Junho de 2006, E. Fiorucci interpôs recurso de anulação da decisão controvertida.

17 Através do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância deu provimento parcial a esse recurso.

18 Depois de, nos n.os 21 a 25 do acórdão recorrido, ter declarado vários fundamentos inadmissíveis por serem novos, o Tribunal de Primeira Instância observou, no n.º 27 do referido acórdão, que E. Fiorucci invocava no essencial dois fundamentos, relativos, respectivamente, à violação do artigo 52.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 e do artigo 50.º, n.º 1, alínea c), do mesmo regulamento.

19 Examinando, em primeiro lugar, o segundo fundamento, relativo ao pedido de extinção, o Tribunal de Primeira Instância confirmou a apreciação feita pela Câmara de Recurso, declarando, nos n.os 33 a 35 do acórdão recorrido, que a marca ELIO FIORUCCI não é, em si mesma, susceptível de induzir o público em erro sobre a proveniência da mercadoria que designa, na acepção do artigo 50.º, n.º 1, alínea c), do

Regulamento n.º 40/94. Por outro lado, declarou, nos n.ºs 36 e 37 do referido acórdão, que, na falta de prova de uma qualquer utilização da marca em questão, não podia estar em causa uma utilização susceptível de induzir o público em erro. Consequentemente, o Tribunal de Primeira Instância rejeitou este fundamento.

20 Procedendo, em seguida, ao exame do primeiro fundamento, relativo ao pedido de declaração de nulidade, o Tribunal de Primeira Instância confirmou, no n.º 41 do acórdão recorrido, que, de acordo com o artigo 52.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, o IHMI pode declarar a nulidade de uma marca comunitária, a pedido do interessado, se a sua utilização puder ser proibida por força, nomeadamente, de um direito ao nome protegido por um direito nacional. No que diz respeito à interpretação do artigo 8.º, n.º 3, do CPI, o Tribunal de Primeira Instância, em contrapartida, rejeitou a análise efectuada pela Câmara de Recurso. A este respeito, declarou:

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

[…]

53 Em segundo lugar, contrariamente ao que deixa entender a Câmara de Recurso […], mesmo na hipótese de um nome de pessoa notório ter sido já registado ou utilizado como marca de facto, a protecção concedida pelo artigo 8.º, n.º 3, do [CPI] não é de modo nenhum supérflua ou desprovida de sentido.

[…]

55 [Com efeito], não se exclui que um nome de pessoa notório, registado ou utilizado como marca para certos produtos ou serviços, possa ser objecto de um novo registo, para produtos ou serviços diferentes, que não apresentem semelhança alguma com os abrangidos pelo registo anterior. […]

[…]

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

58 Assim, A. Vanzetti, autor […] da obra citada no n.º 41 da decisão [controvertida], participou na audiência, na qualidade de advogado [de E. Fiorucci], e declarou que a tese adoptada pela Câmara de Recurso de modo nenhum resultava do que tinha escrito na obra em questão […].

59 Segundo a Câmara de Recurso, M. Ricolfi […] refere-se à "notoriedade [de um nome de pessoa] resultante de uma utilização primária que, muito frequentemente, é de carácter não empresarial", o que de modo nenhum exclui a notoriedade resultante de uma utilização "empresarial", ainda que esta seja menos frequente.

60 Só M. Ammendola […] evoca uma utilização num "domínio fora do mercado", sem no entanto enunciar expressamente a conclusão segundo a qual o artigo 8.º, n.º 3, do [CPI] não pode ser invocado para proteger um nome de pessoa cuja notoriedade não foi adquirida nesse domínio. De qualquer modo, tendo em conta todas as considerações expostas, o Tribunal não pode, apenas com base na

opinião deste único autor, sujeitar a aplicação da disposição em questão a uma condição que não resulta da sua redacção.»

21 No n.º 61 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância concluiu que a Câmara de Recurso tinha cometido um erro de direito na interpretação do artigo 8.º, n.º 3, do CPI e tinha afastado erradamente a aplicação dessa disposição no caso de E. Fiorucci.

22 Por último, no que se refere à argumentação apresentada a título subsidiário pela recorrente e pelo IHMI, segundo a qual a marca ELIO FIORUCCI tinha sido incluída na cessão, feita por E. Fiorucci à recorrente, de todas as marcas deste último, o Tribunal de Primeira Instância observou que a Câmara de Recurso não tinha examinado esta argumentação e que, no âmbito da fiscalização da legalidade que lhe incumbe, não pode substituir a fundamentação da Câmara de Recurso pela sua própria fundamentação. Por este motivo, nos n.os 64 e 65 do acórdão recorrido, julgou esta argumentação inoperante.

23 Pelo mesmo motivo, o Tribunal de Primeira Instância julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da marca ELIO FIORUCCI apresentado por E. Fiorucci. Abstendo-se de exercer o seu poder de reforma, aquele Tribunal limitou-se a anular a decisão da Câmara de Recurso no n.º 67 do acórdão recorrido.

24 A parte decisória do acórdão recorrido tem a seguinte redacção:

«1) A decisão [controvertida] é anulada na medida em que contém um erro de direito na interpretação do artigo 8.º, n.º 3, do [CPI].

2) É negado provimento ao recurso quanto ao restante.

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

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

Pedidos das partes

25 A recorrente pede ao Tribunal que se digne:

— a título principal, anular o n.º 1 da parte decisória do acórdão recorrido, por todos os fundamentos desenvolvidos no presente recurso;

— a título subsidiário, anular o n.º 1 da parte decisória do acórdão recorrido, por falta de fundamentação;

— a título mais subsidiário, anular o acórdão recorrido por denegação de justiça ou violação do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94;

— incumbir a Câmara de Recurso do IHMI de examinar a argumentação defendida nas hipóteses de anulação a título subsidiário e, por último;

— ordenar que lhe sejam integralmente reembolsadas as despesas referentes aos processos tanto da primeira como da presente instância, ou, pelo menos, que seja ordenada a compensação integral das despesas.

26 O IHMI pede ao Tribunal que se digne:

— anular o acórdão recorrido;

— a título subsidiário, reenviar o processo ao Tribunal Geral para um exame ulterior dos elementos controvertidos que, erradamente, não foram examinados; e

— condenar E. Fiorucci nas despesas.

27 E. Fiorucci pede ao Tribunal que se digne:

— negar provimento ao recurso e, assim, confirmar os n.os 1, 3 e 4 da parte decisória do acórdão recorrido;

— alterar os n.os 33 a 35 do acórdão recorrido; e

— ordenar o reembolso das despesas suportadas com a presente instância de recurso.

Quanto ao presente recurso

28 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca quatro fundamentos de mérito e um quinto fundamento relativo à repartição das despesas.

29 No que se refere aos fundamentos de mérito, há que examinar, em primeiro lugar, a segunda parte do primeiro fundamento, relativa a um erro pretensamente cometido pelo Tribunal de Primeira Instância na interpretação e na aplicação do artigo 52.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, em seguida, em segundo lugar e conjuntamente, a primeira parte do primeiro fundamento e o segundo fundamento, através dos quais a recorrente critica o Tribunal de Primeira Instância de ter interpretado e aplicado de forma errada o artigo 8.º, n.º 3, do CPI, o que, em seu entender, constitui uma violação do artigo 52.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94. Em terceiro e último lugar, serão examinados conjuntamente o terceiro e quarto fundamentos, através dos quais a recorrente critica o Tribunal de Primeira Instância de ter violado o dever de fundamentação que lhe compete e de ter cometido uma denegação de justiça.

Quanto à segunda parte do primeiro fundamento, relativa a uma violação do artigo 52.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

30 Através da segunda parte do primeiro fundamento, a recorrente alega que o artigo 52.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, quando refere o «direito ao nome», visa um atributo da personalidade. Ora, o direito previsto no artigo 8.º, n.º 3, do CPI não é um direito destinado a proteger um atributo da personalidade, mas interesses puramente patrimoniais na exploração económica de uma notoriedade adquirida fora do domínio comercial. Consequentemente, tendo decidido que a condição exigida para a aplicação do artigo 52.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 estava preenchida, o Tribunal de Primeira Instância violou essa disposição.

31 Segundo E. Fiorucci, esta argumentação é desprovida de fundamento.

Apreciação do Tribunal

32 Na apreciação da justeza da interpretação defendida pela recorrente, há que tomar em consideração a redacção e a estrutura do artigo 52.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94.

33 No que se refere ao teor dessa disposição, há que salientar que os termos «direito ao nome» não servem de forma alguma de apoio à interpretação restritiva proposta pela recorrente, segundo a qual a dita disposição só diz respeito a esse direito enquanto atributo da personalidade, não cobrindo a exploração patrimonial do nome.

34 Por seu turno, a estrutura do artigo 52.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 contraria essa interpretação. Com efeito, segundo esta disposição, a nulidade de uma marca comunitária pode ser declarada a pedido de um interessado que alegue «outro direito anterior». A fim de precisar a natureza desse direito anterior, a referida disposição enumera quatro direitos, indicando contudo, pela utilização do advérbio «nomeadamente», que essa lista não é exaustiva. Entre os exemplos fornecidos, figuram, além do direito ao nome e do direito à imagem, o direito de autor e o direito de propriedade industrial.

35 Resulta desta enumeração não limitativa que os direitos referidos a título de exemplo têm como objectivo proteger interesses de natureza diversa. Há que salientar que, para alguns deles, como o direito de autor e o direito de propriedade industrial, os aspectos económicos são protegidos tanto pelas ordens jurídicas nacionais como pelo direito da União contra as violações comerciais [v., designadamente, Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO L 157, p. 45)].

36 Daqui resulta que, contrariamente ao que a recorrente defende, o teor e a estrutura do artigo 52.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 não permitem, caso seja invocado um direito ao nome, limitar a aplicação dessa disposição unicamente às hipóteses em que o registo de uma marca comunitária está em conflito com um direito que visa exclusivamente proteger o nome enquanto atributo da personalidade do interessado.

37 Nestas condições, não se pode criticar o Tribunal de Primeira Instância de ter cometido um erro de direito na interpretação do artigo 52.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94.

38 Por conseguinte, a segunda parte do primeiro fundamento deve ser julgada improcedente.

Quanto à primeira parte do primeiro fundamento e quanto ao segundo fundamento, relativos à violação dos artigos 52.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 e 8.º, n.º 3, do CPI

Argumentos das partes

39 Através da primeira parte do primeiro fundamento, a recorrente alega que foi erradamente que o Tribunal de Primeira Instância considerou que as condições de aplicação do artigo 52.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 estavam preenchidas. Em seu entender, o artigo 8.º, n.º 3, do CPI não confere a E. Fiorucci, pelo simples facto de se tratar do seu próprio nome patronímico, o direito de fazer proibir a utilização do seu nome como marca, reservando-lhe apenas o direito de pedir o respectivo registo

como marca. Ora, segundo a recorrente, E. Fiorucci já não pode exercer esse direito, uma vez que já registou marcas com o elemento «FIORUCCI» e que posteriormente as cedeu à recorrente.

40 Através do seu segundo fundamento, a recorrente sustenta, em primeiro lugar, que o Tribunal de Primeira Instância procedeu a uma leitura manifestamente errada do artigo 8.º, n.º 3, do CPI, que só deve ser aplicado aos nomes que adquiriram notoriedade fora do domínio comercial. Tendo declarado, no n.º 50 do acórdão recorrido, que o artigo 8.º, n.º 3, do CPI se refere aos nomes de pessoas notórias, sem distinguir consoante o domínio em que essa notoriedade foi adquirida, a recorrente considera que aquele Tribunal interpretou de forma incorrecta o teor dessa disposição.

41 Em segundo lugar, a recorrente alega que, tendo declarado, nos n.os 53 e 55 do acórdão recorrido, que a protecção conferida pelo artigo 8.º, n.º 3, do CPI ao nome de um pessoa notória poderia ser mais ampla do que a concedida pelo registo de uma marca notória, na medida em que se poderia aplicar a produtos ou serviços diferentes, o Tribunal de Primeira Instância também não interpretou correctamente o alcance dessa disposição. A recorrente critica o Tribunal de Primeira Instância de ter, deste modo, ignorado completamente ou feito uma leitura manifestamente errada dos textos da doutrina relativos a essa disposição, tal como lhe foram apresentados.

42 O IHMI critica o Tribunal de Primeira Instância de não ter tido em consideração, na sua interpretação e aplicação do artigo 8.º, n.º 3, do CPI, um eventual esgotamento do direito previsto nessa disposição, resultante no presente caso do registo feito por E. Fiorucci e da cessão por este à recorrente de marcas com o elemento «FIORUCCI». Na medida em que o artigo 52.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 remete para o direito nacional, uma aplicação errada da disposição italiana poderia constituir uma violação do referido artigo 52.º No entanto, o IHMI considera que, no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal Geral, a fiscalização do Tribunal de Justiça sobre a aplicação do direito nacional feita pelo Tribunal Geral se deve limitar a verificar se este não cometeu um erro manifesto com base nos documentos e nos elementos de que dispunha.

43 E. Fiorucci sustenta que a interpretação e a aplicação do artigo 8.º, n.º 3, do CPI feitas pelo Tribunal de Primeira Instância são conformes tanto com a redacção desta disposição como com a leitura que dela é feita pela doutrina italiana. Além disso, a remissão feita por uma disposição de direito da União para uma regra de direito nacional não deve ter como consequência que esta passe a ser considerada incorporada no direito da União.

Apreciação do Tribunal

44 Resulta da argumentação das partes que estas se opõem tanto no que respeita à existência de uma violação pelo Tribunal de Primeira Instância da regra nacional aplicada à questão de mérito do litígio como em relação à competência do Tribunal de Justiça para examinar essa violação.

45 Por conseguinte, há que verificar se o Tribunal de Justiça dispõe efectivamente dessa competência.

46 A competência do Tribunal de Justiça em sede de recurso de uma decisão proferida pelo Tribunal Geral é definida pelo artigo 256.º, n.º 1, segundo parágrafo, TFUE. Este indica que o recurso deve ser limitado às questões de direito e enquadrar-se nas «condições e [nos] limites previstos no Estatuto». Numa lista que enumera os fundamentos que podem ser invocados nesse âmbito, o artigo 58.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça precisa que o recurso para o Tribunal de Justiça pode ter por fundamento a violação do direito da União pelo Tribunal Geral.

47 No presente caso, a regra cuja violação é invocada pela recorrente é uma regra de direito nacional tornada aplicável ao litígio através da remissão feita por uma disposição do direito da União.

48 Resulta do teor do artigo 52.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 que este artigo, quando faz referência à situação em que um direito anterior permite que a utilização de uma marca comunitária seja proibida, distingue claramente duas hipóteses, consoante o direito anterior seja protegido pela legislação comunitária «ou» pelo direito nacional.

49 No que se refere ao regime processual definido pelo regulamento de execução no caso de um pedido apresentado nos termos do n.º 2 do artigo 52.º do Regulamento n.º 40/94, com base num direito anterior protegido no quadro jurídico nacional, a regra 37 do regulamento de execução prevê, numa situação como a do presente caso, que compete ao requerente fornecer indicações que comprovem que está habilitado a invocar esse direito nos termos da lei nacional aplicável.

50 Esta regra faz recair sobre o requerente o ónus de apresentar ao IHMI não apenas os elementos que comprovem que preenche as condições exigidas, de acordo com a lei nacional cuja aplicação requer, para poder obter a proibição da utilização de uma marca comunitária ao abrigo de um direito anterior, mas também os elementos que comprovem o conteúdo dessa lei.

51 Num caso, como o presente, em que o pedido de declaração de nulidade de uma marca comunitária se baseia num direito anterior protegido por uma regra de direito nacional, compete, em primeiro lugar, às instâncias competentes do IHMI apreciar a autoridade e o alcance dos elementos apresentados pelo requerente para demonstrar o conteúdo da referida regra.

52 Em segundo lugar, em conformidade com o artigo 63.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, um recurso das decisões das Câmaras de Recurso para o Tribunal Geral pode ter por fundamento a violação do Tratado, do Regulamento n.º 40/94 ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação. Daqui resulta, como observou a advogada-geral nos n.os 61 a 67 das suas conclusões, que o Tribunal Geral é competente para exercer uma fiscalização plena da legalidade da apreciação realizada pelo IHMI

dos elementos apresentados pelo requerente para demonstrar o conteúdo da legislação nacional cuja protecção invoca.

53 No que diz respeito ao exame, no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal Geral, das conclusões a que aquele Tribunal chegou relativamente à referida legislação nacional, o Tribunal de Justiça é competente para examinar, em primeiro lugar, se o referido Tribunal, com base nos documentos e nas outras peças dos autos que lhe foram submetidas, não desvirtuou o teor das disposições nacionais em causa ou da jurisprudência nacional a elas relativa ou ainda dos textos da doutrina que lhes dizem respeito, em segundo lugar, se o mesmo Tribunal não chegou, à luz desses elementos, a conclusões que são manifestamente contrárias ao seu conteúdo e, por último, se aquele Tribunal, no exame de todos os elementos, não atribuiu a um deles, para efeitos de determinar o conteúdo da legislação nacional em causa, um alcance que não lhe é devido tendo em conta os outros elementos, se isso resultar de forma manifesta das peças dos autos.

54 No presente caso, a recorrente alegou que o Tribunal de Primeira Instância procedeu a uma leitura do artigo 8.º, n.º 3, do CPI inconciliável tanto com os termos dessa disposição como com os textos da doutrina relativa à mesma que lhe foram apresentados. Importa examinar se a sua argumentação tem por objecto erros cometidos por aquele Tribunal na sua apreciação relativa à legislação nacional em causa, susceptíveis de fiscalização pelo Tribunal de Justiça com base nas considerações enunciadas no número precedente do presente acórdão.

55 No que se refere, em primeiro lugar, à alegação de que o Tribunal de Primeira Instância, ao decidir que o artigo 8.º, n.º 3, do CPI confere ao titular de um nome o direito de fazer proibir a utilização desse nome como marca, procedeu a uma leitura dessa disposição inconciliável com o teor da mesma, há que recordar que, segundo os termos de tal disposição, os nomes das pessoas notórias podem ser registados como marca «apenas pelo titular, ou com o consentimento deste último». Uma vez que o teor do artigo 8.º, n.º 3, do CPI sujeita o registo como marca dos nomes de pessoas notórias ao consentimento do titular do nome, o Tribunal de Primeira Instância, sem desvirtuar esse texto, deduziu acertadamente do mesmo que o titular de um nome notório tem

o direito de se opor à utilização desse nome como marca quando afirma que não deu o seu consentimento ao registo da dita marca.

56 No que se refere, em segundo lugar, à crítica segundo a qual, ao decidir que o artigo 8.º, n.º 3, do CPI se aplica seja qual for o domínio em que a notoriedade do nome em causa foi adquirida, o Tribunal de Primeira Instância procedeu a uma leitura dessa disposição inconciliável com os termos da mesma, há que assinalar, como aquele Tribunal observou no n.º 50 do acórdão recorrido, que o teor dessa disposição, na parte que refere os nomes de pessoas notórias, não distingue consoante o domínio em que essa notoriedade foi adquirida. De igual modo, ao decidir, no n.º 56 do acórdão recorrido, que não há nenhuma razão que justifique a exclusão da aplicação do artigo 8.º, n.º 3, do CPI na hipótese de o nome de uma pessoa notória já ter sido registado ou utilizado como marca, o Tribunal de Primeira Instância também não desvirtuou o conteúdo dessa decisão. Com efeito, como observou aquele Tribunal, esta última não estabelece nenhuma outra condição além da relativa ao carácter notório do nome de pessoa em causa.

57 Quanto aos textos da doutrina, o Tribunal de Primeira Instância, no âmbito da sua fiscalização da legalidade, verificou a apreciação feita pela Câmara de Recurso. Resulta dos n.ºs 58 a 60 do acórdão recorrido que o Tribunal de Primeira Instância não ignorou que algumas tomadas de posição em que a Câmara de Recurso se baseou podiam vir em apoio da tese da recorrente. No entanto, aquele Tribunal salientou, no n.º 58 do referido acórdão, que a opinião atribuída pela Câmara de Recurso a A. Vanzetti, na qualidade de autor de uma obra, foi contestada pelo próprio autor na audiência no Tribunal de Primeira Instância, à qual o mesmo assistiu na qualidade de advogado de E. Fiorucci. Além disso, o mesmo Tribunal declarou, no n.º 59 do dito acórdão, que os termos utilizados por M. Ricolfi nos seus textos, designadamente a referência à «notoriedade [de um nome de pessoa] resultante de uma utilização primária que, muito frequentemente, é de carácter não empresarial», não eram suficientemente claros para sustentar uma interpretação restritiva do artigo 8.º, n.º 3, do CPI. No caso de M. Ammendola, referido no n.º 60 do referido acórdão, o Tribunal de Primeira Instância considerou que a opinião emitida por esse autor não tinha, por si só, autoridade suficiente para sujeitar a aplicação do artigo 8.º, n.º 3, do CPI a uma

condição que não resulta do próprio teor dessa disposição. Nestas condições, o Tribunal de Primeira Instância também não pode ser criticado de ter desvirtuado estes elementos que lhe foram submetidos.

58 Por conseguinte, a primeira parte do primeiro fundamento e o segundo fundamento devem ser julgados improcedentes.

Quanto ao terceiro e quarto fundamentos, relativos, respectivamente, à falta de fundamentação e à violação do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94 e à denegação de justiça

Argumentos das partes

59 Através do seu terceiro fundamento, a recorrente recorda que, nas suas alegações de intervenção apresentadas no Tribunal de Primeira Instância, defendeu que incumbia a E. Fiorucci provar que tinha recusado o seu consentimento para o registo da marca ELIO FIORUCCI. Considera que, ao não responder a este fundamento, o Tribunal de Primeira Instância violou o dever que lhe incumbia de fundamentar a sua decisão.

60 A este respeito, E. Fiorucci considera que a fundamentação indicada no n.º 64 do acórdão recorrido é suficiente. Além disso, o fundamento é totalmente infundado.

61 Através do seu quarto fundamento, a recorrente critica o Tribunal de Primeira Instância de não ter examinado a argumentação que tinha apresentado a título subsidiário, segundo a qual a marca ELIO FIORUCCI foi incluída na cessão, que lhe foi feita

por E. Fiorucci, de todas as suas marcas, e de se ter limitado a este respeito a declarar que a Câmara de Recurso não se tinha pronunciado sobre esta questão. Aquele Tribunal deveria ter feito uso do seu poder de reforma, examinando e acolhendo essa argumentação, o que deveria tê-lo levado a confirmar o dispositivo da decisão controvertida, modificando a fundamentação da mesma. No mínimo, o Tribunal de Primeira Instância deveria ter reenviado expressamente o exame dessa argumentação à Câmara de Recurso. A recorrente considera que, não se tendo pronunciado desta forma, aquele Tribunal violou o artigo 63.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 e cometeu uma denegação de justiça.

62 E. Fiorucci observa que, nos termos do regulamento processual das Câmaras de Recurso, se as medidas necessárias à execução de um acórdão do Tribunal de Justiça que anule uma decisão da Câmara de Recurso incluírem uma nova apreciação do processo, este é automaticamente distribuído a uma Câmara de Recurso.

Apreciação do Tribunal

63 A questão, suscitada no âmbito do terceiro fundamento, de saber se a fundamentação de um acórdão do Tribunal Geral é insuficiente constitui uma questão de direito que pode ser, enquanto tal, invocada no âmbito de um recurso de uma decisão daquele Tribunal [v., designadamente, acórdãos de 9 de Setembro de 2008, FIAMM e FIAMM Technologies/Conselho e Comissão, C-120/06 P e C-121/06 P, Colect., p. I-6513, n.º 90, e de 16 de Dezembro de 2008, Masdar (UK)/Comissão, C-47/07 P, Colect., p. I-9761, n.º 76].

64 Segundo jurisprudência assente, o dever de fundamentação, que incumbe ao Tribunal Geral em conformidade com o artigo 36.º do Estatuto do Tribunal de Justiça, aplicável ao Tribunal Geral por força do artigo 53.º, primeiro parágrafo, do mesmo estatuto, e com o artigo 81.º do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, não lhe impõe uma exposição que acompanhe exaustiva e individualmente todos os passos do raciocínio articulado pelas partes no litígio e a fundamentação do Tribunal Geral pode, portanto, ser implícita, na condição de permitir aos interessados conhecerem

as razões por que o Tribunal Geral não acolheu os respectivos argumentos e ao Tribunal de Justiça dispor dos elementos suficientes para exercer a sua fiscalização (v., designadamente, acórdãos FIAMM e FIAMM Technologies/Conselho e Comissão, já referido, n.º 91, e de 16 de Julho de 2009, Comissão/Schneider Electric, C-440/07 P, Colect., p. I-6413, n.º 135).

65 Resulta das alegações de intervenção apresentadas pela recorrente no Tribunal de Primeira Instância que a mesma desenvolveu, a título subsidiário, uma argumentação que assenta, no essencial, como o Tribunal de Primeira Instância resumiu no n.º 64 do acórdão recorrido, na afirmação de que a marca ELIO FIORUCCI estava incluída na cessão, por E. Fiorucci à recorrente, de todas as suas marcas e de todos os seus sinais distintivos. Entre os argumentos expostos no âmbito dessa argumentação subsidiária, a recorrente alegou, designadamente, como recorda no seu terceiro fundamento, que competia a E. Fiorucci provar que tinha recusado o seu consentimento para o registo da marca ELIO FIORUCCI.

66 É verdade que o Tribunal de Primeira Instância julgou inoperante toda a argumentação apresentada a título subsidiário, sem a examinar quanto ao mérito.

67 No entanto, esta rejeição ocorreu no fim de um raciocínio que continha duas etapas. No n.º 64 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância observou que a Câmara de Recurso não tinha baseado a sua decisão de rejeitar o pedido de anulação apresentado por E. Fiorucci nos fundamentos apresentados a título subsidiário pela recorrente. No n.º 65 do referido acórdão, o Tribunal de Primeira Instância acrescentou que, quando efectua uma fiscalização da legalidade das decisões das instâncias do IHMI, não pode, em caso algum, substituir a fundamentação da instância competente do IHMI, que é o autor do acto impugnado, pela sua própria fundamentação.

68 Assim, o Tribunal de Primeira Instância forneceu uma fundamentação suficiente, na medida em que permite à recorrente conhecer as razões pelas quais aquele Tribunal não acolheu os seus argumentos e ao Tribunal de Justiça exercer a sua fiscalização.

69 Daqui resulta que o terceiro fundamento deve ser julgado improcedente.

70 Através do seu quarto fundamento, a recorrente põe em causa a justeza da fundamentação fornecida pelo Tribunal de Primeira Instância, na medida em que alega que a recusa desse Tribunal em examinar a sua argumentação subsidiária e de reformar a fundamentação da decisão controvertida constitui uma violação do artigo 63.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 e uma denegação de justiça.

71 A título preliminar, há que recordar que foi com razão que o Tribunal Geral recordou que a fiscalização que efectua nos termos do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94 consiste numa fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI e que só pode anular ou reformar a decisão objecto de recurso se, no momento em que foi adoptada, esta contivesse um dos motivos de anulação ou de reforma enunciados no artigo 63.º, n.º 2, desse regulamento (acórdão de 18 de Dezembro de 2008, Les Éditions Albert René/IHMI, C-16/06 P, Colect., p. I-10053, n.º 123).

72 Daqui resulta que o poder de reforma reconhecido ao Tribunal Geral não tem por efeito conferir-lhe o poder de substituir a apreciação da Câmara de Recurso pela sua própria apreciação nem de proceder a uma apreciação sobre a qual a referida Câmara ainda não tomou posição. Por conseguinte, o exercício do poder de reforma deve, em princípio, ser limitado às situações em que o Tribunal Geral, após ter fiscalizado a apreciação realizada pela Câmara de Recurso, está em condições de determinar, com base nos elementos de facto e de direito dados como provados, a decisão que a Câmara de Recurso devia ter tomado.

73 No presente caso, a Câmara de Recurso baseou a anulação da decisão da Divisão de Anulação apenas no facto de E. Fiorucci, segundo a interpretação que a Câmara fez do artigo 8.º, n.º 3, do CPI, não poder invocar um direito ao nome na acepção do artigo 52.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94. Assim, a Câmara de Recurso não se pronunciou sobre a incidência que poderia ter, relativamente à validade da marca controvertida, a alegada cessão desta última à recorrente por via contratual.

74 Nestas condições, foi acertadamente que o Tribunal de Primeira Instância não procedeu ao exame dessa parte da argumentação desenvolvida pela recorrente a título subsidiário.

75 Na medida em que a recorrente critica o Tribunal de Primeira Instância de não ter reenviado expressamente o exame dessa argumentação à Câmara de Recurso, basta observar que, no âmbito de um recurso interposto para o Tribunal de Justiça da decisão de uma Câmara de Recurso, o IHMI deve, nos termos do artigo 63.º, n.º 6, do Regulamento n.º 40/94, tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal de Justiça. Além disso, ao salientar, no n.º 67 do acórdão recorrido, através de uma remissão expressa para o n.º 64 do referido acórdão, que essa argumentação não foi examinada pela Câmara de Recurso, o Tribunal de Primeira Instância deu a esta uma indicação quanto às medidas que lhe incumbe tomar.

76 Resulta do exposto que o quarto fundamento deve ser julgado improcedente.

Quanto ao quinto fundamento, relativo à condenação nas despesas

77 A recorrente alega que a sua condenação nas despesas pelo Tribunal de Primeira Instância, contrária à equidade, deve ser anulada em consequência da anulação do acórdão recorrido. No caso de ser negado provimento ao recurso do acórdão do Tribunal de Primeira Instância, as despesas deveriam, pelo menos, ser repartidas entre as partes.

78 A este respeito, basta recordar que constitui jurisprudência assente que, no caso de improcederem todos os outros fundamentos de um recurso de uma decisão do Tribunal Geral, os pedidos relativos à alegada irregularidade da decisão do referido Tribunal sobre as despesas devem ser julgados inadmissíveis, em aplicação do artigo 58.º, segundo parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça, nos termos do qual não pode ser interposto um recurso que tenha por único fundamento o montante das despesas ou a determinação da parte que as deve suportar (v., designadamente, acórdãos de 12 de Julho de 2001, Comissão e França/TF1, C-302/99 P e C-308/99 P, Colect., p. I-5603, n.º 31, e de 15 de Abril de 2010, Gualtieri/Comissão, C-485/08 P, Colect., p. I-3009, n.º 111).

79 Daqui resulta que, na medida em que todos os outros fundamentos do recurso do acórdão do Tribunal de Primeira Instância foram julgados improcedentes, o último fundamento relativo à repartição das despesas deve ser declarado inadmissível.

80 Resulta de todas as considerações precedentes que deve ser negado provimento ao recurso da recorrente.

Quanto ao pedido de alteração do acórdão recorrido apresentado por E. Fiorucci

Argumentos das partes

81 Na sua resposta, E. Fiorucci convida o Tribunal de Justiça a alterar os n.os 33 a 35 do acórdão recorrido. Em seu entender, foi sem razão que o Tribunal de Primeira Instância decidiu, no âmbito do exame do pedido de declaração de extinção, que a marca ELIO FIORUCCI não é, em si mesma, susceptível de induzir o público em erro quanto à proveniência da mercadoria que designa.

82 A recorrente objecta que esse pedido de alteração não satisfaz as exigências do artigo 116.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, devendo por conseguinte ser declarado inadmissível.

Apreciação do Tribunal

83 Nos termos do artigo 116.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, as conclusões da resposta devem ter como objecto o indeferimento, total ou parcial, do recurso ou a anulação, total ou parcial, da decisão do Tribunal Geral ou o provimento dos pedidos apresentados em primeira instância. O artigo 113.º do Regulamento de Processo formula as mesmas exigências no que se refere às conclusões de um recurso de decisão do Tribunal Geral.

84 Ora, no presente caso, o pedido de E. Fiorucci não tem por objecto a anulação, ainda que parcial, do acórdão recorrido, mas a alteração de uma declaração feita pelo Tribunal de Primeira Instância no âmbito do seu exame do segundo fundamento invocado por E. Fiorucci, o qual, de resto, não acolheu.

85 Consequentemente, esse pedido só pode ser declarado inadmissível.

Quanto às despesas

86 Por força do disposto no artigo 69.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, aplicável ao presente recurso nos termos do artigo 118.º desse regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Todavia, por força do artigo 69.º, n.º 3, primeiro parágrafo, do mesmo regulamento,

se cada parte obtiver vencimento parcial, o Tribunal de Justiça pode determinar que cada uma das partes suporte as suas próprias despesas.

87 No presente caso, a recorrente foi vencida em todos os seus fundamentos, com excepção do pedido de alteração do acórdão apresentado por E. Fiorucci. O IHMI foi vencido em todos os seus pedidos. Os pedidos de E. Fiorucci foram julgados procedentes, com excepção do seu pedido de alteração do acórdão.

88 Nestas condições, há que decidir que a recorrente e o IHMI suportarão as respectivas despesas, bem como, solidariamente, três quartos das despesas de E. Fiorucci. E. Fiorucci suportará um quarto das suas despesas.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Grande Secção) decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) O pedido de alteração do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 14 de Maio de 2009, Fiorucci/IHMI — Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06), apresentado por E. Fiorucci é indeferido.

3) A Edwin Co. Ltd e o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) suportarão as respectivas despesas, bem como, solidariamente, três quartos das despesas de E. Fiorucci.

4) E. Fiorucci suportará um quarto das suas próprias despesas.

Assinaturas