

HOTĂRÂREA CURȚII (Marea Cameră)

5 iulie 2011 \*

În cauza C-263/09 P,

având ca obiect un recurs formulat în temeiul articolului 56 din Statutul Curții de Justiție, introdus la 14 iulie 2009,

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

recurentă,

celelalte părți în proces fiind:

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

pârât în primă instanță,

**Elio Fiorucci**, cu domiciliul în Milano (Italia), reprezentat de A. Vanzetti și de A. Colmano, avvocati,

reclamant în primă instanță,

\* Limba de procedură: italiana.

CURTEA (Marea Cameră),

compusă din domnul V. Skouris, președinte, domnii A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann și D. Šváby, președinți de cameră, domnii A. Rosas, E. Juhász și T. von Danwitz, doamnele M. Berger (raportor) și A. Prechal și domnul E. Jarašiūnas, judecători,

avocat general: doamna J. Kokott,  
grefier: doamna M. Ferreira, administrator principal,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 23 noiembrie 2010,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 27 ianuarie 2011,

pronunță prezenta

### Hotărâre

- 1 Prin recursul formulat, Edwin Co. Ltd solicită anularea Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene din 14 mai 2009, Fiorucci/OAPI – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06, Rep., p. II-1375, denumită în continuare „hotărârea atacată”), prin care acesta a admis în parte acțiunea introdusă de domnul Fiorucci în anularea Deciziei Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul

Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 6 aprilie 2006 (cauza R 238/2005-1) privind o procedură în nulitate și de decădere între domnul Fiorucci și Edwin (denumită în continuare „decizia în litigiu”).

## **Cadrul juridic**

### *Dreptul Uniunii*

#### Statutul Curții de Justiție

- 2 Articolul 58 din Statutul Curții de Justiție prevede:

„Recursul înaintat Curții de Justiție se limitează la chestiuni de drept. Acesta poate fi întemeiat pe motive care privesc lipsa de competență a Tribunalului, neregularități ale procedurii în fața Tribunalului care aduc atingere intereselor recurentului, precum și încălcarea dreptului Uniunii de către Tribunal.

Recursul nu poate privi exclusiv taxele și cheltuielile de judecată.”

## Regulamentul de procedură al Tribunalului

- 3 Articolul 135 alineatul (4) din Regulamentul de procedură al Tribunalului prevede că memoriile părților nu pot modifica obiectul litigiului care s-a aflat pe rolul camerei de recurs.

## Regulamentul (CE) nr. 40/94

- 4 Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146) a fost abrogat și înlocuit de Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1). Cu toate acestea, în prezentul litigiu rămâne aplicabil primul regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 422/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 (JO L 70, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 27, denumit în continuare „Regulamentul nr. 40/94”).
- 5 Articolul 50 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 prevedea, sub titlul „Cauze de decădere”:

„Titularul mărcii comunitare este declarat decăzut din drepturi ca urmare a unei cereri prezentate la [OAPI] sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere:

[...]

(c) în cazul în care, în urma utilizării de către titularul mărcii sau cu consimțământul acestuia pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată, marca poate induce în eroare publicul, în special în ceea ce privește natura, calitatea sau proveniența geografică a acestor produse sau servicii.”

- 6 Articolul 52 alineatul (2) din regulamentul respectiv, intitulat „Cauze de nulitate relativă”, prevedea:

„Marca comunitară este, de asemenea, declarată nulă pe baza unei cereri prezentate [OAPI] sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere, în cazul în care utilizarea ei poate fi interzisă în temeiul unui alt drept anterior, în special:

(a) al unui drept la nume;

(b) al unui drept la imagine;

(c) al unui drept de autor;

(d) al unui drept de proprietate industrială,

în conformitate cu legislația comunitară sau cu dreptul intern care îi reglementează protecția.”

- 7 Articolul 63 din Regulamentul nr. 40/94, referitor la acțiunile în fața Curții, prevedea:

„(1) Hotărârile camerelor de recurs prin care se pronunță asupra unei căi de atac pot forma obiectul unei acțiuni în fața Curții de Justiție.

(2) Acțiunea se înaintează pe motive de necompetență, încălcarea unor norme fundamentale de procedură, nerespectarea tratatului, nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament sau a oricărei norme de drept privind aplicarea acestuia sau abuzul de putere.

(3) Curtea de Justiție are competența atât de a anula, cât și de a modifica hotărârea atacată.

[...]

(6) [OAPI] are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru executarea hotărârii Curții de Justiție.”

Regulamentul (CE) nr. 2868/95

- 8 Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 (JO L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1041/2005 al Comisiei din 29 iunie 2005 (JO L 172, p. 4, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 71, denumit în continuare „regulamentul de aplicare”), stabilește în special normele aplicabile desfășurării în fața OAPI a procedurilor de decădere sau în nulitatea unei mărci comunitare.
- 9 În această privință, norma 37 litera (b) punctul (iii) din regulamentul de aplicare, în versiunea inițială, rămasă neschimbată, prevede:

„O cerere de decădere sau în nulitatea mărcii comunitare, introdusă în fața [OAPI] [...], cuprinde următoarele informații:

[...]

(b) în ceea ce privește motivele invocate în cerere:

[...]

(iii) în cazul unei cereri prezentate în conformitate cu articolul 52 alineatul (2) din regulament, precizări privind dreptul pe care se întemeiază cererea de declarare a nulității, precum și elemente care să demonstreze că solicitantul este titularul unuia dintre drepturile anterioare prevăzute la articolul 52 alineatul (2) din regulament sau că este abilitat, în temeiul legislației interne aplicabile, să se prevaleze de acest drept.”

### *Dreptul național*

<sup>10</sup> În versiunea aplicabilă la data deciziei camerei de recurs, articolul 8 alineatul 3 din Codul proprietății industriale italian (Codice della Proprietà Industriale, denumit în continuare „CPI”) prevedea:

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

## Istoricul cauzei și decizia în litigiu

- 11 Fiorucci SpA, societate de drept italian constituită de domnul Fiorucci, un stilist care dobândise în anii '70 o anumită notorietate în Italia, a cedat recurenteii, la 21 decembrie 1990, întregul său „patrimoniu creativ”, inclusiv toate mărcile al căror titular era, printre care numeroase mărci care cuprindeau elementul „FIORUCCI”.
- 12 La 6 aprilie 1999, la cererea recurenteii, OAPI a înregistrat marca verbală ELIO FIORUCCI pentru o serie de produse din clasele 3, 18 și 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare.
- 13 La 3 februarie 2003, domnul Fiorucci a prezentat o cerere de decădere și de declarare a nulității acestei mărci în temeiul articolului 50 alineatul (1) litera (c) și al articolului 52 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94.
- 14 Prin Decizia din 23 decembrie 2004, divizia de anulare a OAPI a admis cererea de declarare a nulității pentru motivul că, pe de o parte, potrivit articolului 8 alineatul 3 din CPI, consimțământul domnului Fiorucci era cerut pentru înregistrarea numelui său ca marcă comunitară, iar, pe de altă parte, acest consimțământ lipsea. Divizia respectivă a considerat că, în aceste condiții, nu era necesar să se pronunțe cu privire la cererea de decădere.
- 15 Recurenta a formulat o cale de atac împotriva acestei decizii. Prin decizia în litigiu, Camera întâi de recurs a OAPI a admis calea de atac și a anulat decizia diviziei de anulare. În primul rând, cu privire la cererea de declarare a nulității introdusă de domnul Fiorucci, camera de recurs a statuat că situația acestuia din urmă nu intra în domeniul de aplicare al articolului 8 alineatul 3 din CPI, al cărui obiectiv era împiedicarea

exploatării în scopuri comerciale, de către terți, a numelui unei persoane devenite celebre într-un sector necomercial și că, prin urmare, domnul Fiorucci nu se putea prevala de un drept la nume în temeiul acestei dispoziții. În al doilea rând, în ceea ce privește cererea de decădere formulată de domnul Fiorucci, camera de recurs, după ce a amintit că articolul 50 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 are ca obiectiv protejarea încrederii publicului, a statuat că nici marca în cauză, prin ea însăși, nici utilizarea dată acesteia nu erau de natură să inducă publicul în eroare.

### **Acțiunea în fața Tribunalului și hotărârea atacată**

- 16 Prin cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 19 iunie 2006, domnul Fiorucci a formulat o acțiune având ca obiect anularea deciziei în litigiu.
- 17 Prin hotărârea atacată, Tribunalul a admis în parte acțiunea.
- 18 După ce a respins, la punctele 21-25 din hotărârea atacată, mai multe motive ca inadmisibile întrucât erau motive noi, Tribunalul a constatat, la punctul 27 din hotărârea respectivă, că domnul Fiorucci invoca în esență două motive, întemeiate pe încălcarea articolului 52 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 și, respectiv, a articolului 50 alineatul (1) litera (c) din același regulament.
- 19 Analizând mai întâi cel de al doilea motiv, referitor la cererea de decădere, Tribunalul a confirmat aprecierea făcută de camera de recurs, statuând, la punctele 33-35 din hotărârea atacată, că marca ELIO FIORUCCI nu este, prin ea însăși, de natură să inducă publicul în eroare cu privire la proveniența mărfii pe care o desemnează, în sensul articolului 50 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94. Pe de altă parte, s-a

constatat, la punctele 36 și 37 din hotărârea respectivă, că, în lipsa unei probe care să demonstreze vreo utilizare a mărcii în cauză, nu putea fi vorba despre o utilizare susceptibilă să inducă publicul în eroare. Tribunalul a respins, aşadar, acest motiv.

- 20 Procedând în continuare la examinarea primului motiv, referitor la cererea de declarare a nulităţii, Tribunalul a confirmat, la punctul 41 din hotărârea atacată, că, în conformitate cu articolul 52 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94, OAPI poate să declare nulitatea unei mărci comunitare, la cererea părţii interesate, în cazul în care utilizarea ei poate fi interzisă în temeiul, printre altele, al unui drept la nume protejat de un drept naţional. În ceea ce priveşte interpretarea articolului 8 alineatul 3 din CPI, Tribunalul a respins, în schimb, analiza efectuată de camera de recurs. În acest sens, Tribunalul a statuat:

„50 În primul rând, trebuie să se constate că interpretarea articolului 8 alineatul 3 din [CPI], astfel cum a fost reţinută de camera de recurs, nu este confirmată de cuprinsul acestei dispoziţii, care vizează numele de persoane notorii, fără a face o distincţie în funcţie de domeniul în care a fost dobândită această notorietate.

[...]

- 53 În al doilea rând, contrar a ceea ce camera de recurs lasă să se înţeleagă [...], chiar în ipoteza în care un nume de persoană notoriu ar fi fost deja înregistrat sau utilizat ca marcă de fapt, protecţia acordată prin articolul 8 alineatul 3 din [CPI] nu este nicidecum superfluă sau lipsită de sens.

[...]

55 [Astfel], nu este exclus ca un nume de persoană notoriu, înregistrat sau utilizat ca marcă pentru anumite produse sau servicii, să poată face obiectul unei noi înregistrări, pentru produse sau servicii diferite, care nu prezintă nicio asemănare cu cele care fac obiectul înregistrării anterioare. [...]

[...]

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

58 Astfel, domnul Vanzetti, autor [...] al lucrării citate la punctul 41 din decizia [în litigiu], a participat la ședință ca avocat al [domnului Fiorucci] și a declarat că teza adoptată de camera de recurs nu decurge în niciun fel din ceea ce scrisese acesta în lucrarea respectivă [...].

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

60 Numai domnul Amendola [...] evocă o utilizare într-un «domeniu din afara pieței», fără a enunța însă în mod expres concluzia potrivit căreia articolul 8 alineatul 3 din [CPI] nu poate fi invocat pentru a proteja un nume de persoană a cărei notorietate nu a fost dobândită într-un astfel de domeniu. În orice caz, având în vedere ansamblul considerațiilor de mai sus, Tribunalul nu poate, numai pe

baza opiniei acestui singur autor, să supună aplicarea dispoziției în cauză unei condiții care nu decurge din cuprinsul acesteia.”

- 21 La punctul 61 din hotărârea atacată, Tribunalul a concluzionat că, în interpretarea articolului 8 alineatul 3 din CPI, camera de recurs comisese o eroare de drept și înlăturase în mod greșit aplicarea acestei dispoziții în cazul domnului Fiorucci.
- 22 În sfârșit, în ceea ce privește argumentul, prezentat în subsidiar de recurentă și de OAPI, potrivit căruia marca ELIO FIORUCCI ar fi fost inclusă în cesiunea, făcută de domnul Fiorucci recurentei, a tuturor mărcilor acestuia din urmă, Tribunalul a subliniat că respectiva cameră de recurs nu examinase acest argument și că, în cadrul controlului de legalitate care îi revine, Tribunalul nu poate substitui propria sa moti-vare celei a camerei de recurs. Pentru acest motiv, la punctele 64 și 65 din hotărârea atacată, Tribunalul a înlăturat acest argument ca inoperant.
- 23 Pentru același motiv, Tribunalul a respins cererea domnului Fiorucci prin care se urmărește declararea nulității mărcii ELIO FIORUCCI. Fără a-și exercita competența de modificare, la punctul 67 din hotărârea atacată, Tribunalul s-a limitat să anuleze decizia camerei de recurs.
- 24 Dispozitivul hotărârii atacate este redactat după cum urmează:

„1) Anulează [decizia în litigiu], în măsura în care conține o eroare de drept în interpretarea articolului 8 alineatul 3 din [CPI].

2) Respinge acțiunea cu privire la restul motivelor.

- 3) OAPI suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și două treimi din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Elio Fiorucci.
  
- 4) Edwin Co. Ltd suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și o treime din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Elio Fiorucci.”

### **Concluziile părților**

25 Recurenta solicită Curții:

- cu titlu principal, anularea punctului 1 din dispozitivul hotărârii atacate, pentru toate motivele dezvoltate în cererea sa de recurs;
  
- cu titlu subsidiar, anularea punctului 1 din dispozitivul hotărârii atacate, întrucât nu este motivat corespunzător;
  
- cu titlu mai subsidiar, anularea hotărârii atacate pentru denegare de dreptate sau pentru încălcarea articolului 63 din Regulamentul nr. 40/94;
  
- obligarea camerei de recurs a OAPI să analizeze argumentul susținut în ipotezele de anulare cu titlu subsidiar și, în sfârșit,
  
- obligarea la restituirea integrală a cheltuielilor aferente procedurilor atât în primă instanță, cât și în recurs sau cel puțin compensarea integrală a cheltuielilor.

26 OAPI solicită Curții:

- anularea hotărârii atacate;
- cu titlu subsidiar, trimiterea cauzei la Tribunal pentru o analiză ulterioară a elementelor în litigiu care în mod greșit nu au fost examinate și
- obligarea domnului Fiorucci la plata cheltuielilor.

27 Domnul Fiorucci solicită Curții:

- respingerea recursului și menținerea, pe cale de consecință, a punctelor 1, 3 și 4 din dispozitivul hotărârii atacate;
- modificarea punctelor 33-35 din hotărârea atacată și
- dispunerea rambursării cheltuielilor de judecată efectuate în procedura de recurs.

### **Cu privire la recurs**

28 În susținerea recursului, recurenta invocă patru motive de fond, precum și un al cincilea motiv, referitor la repartizarea cheltuielilor de judecată.

- 29 În ceea ce privește motivele de fond, trebuie examinat, în primul rând, al doilea aspect al primului motiv, întemeiat pe eroarea pe care ar fi comis-o Tribunalul în interpretarea și aplicarea articolului 52 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94, apoi, în al doilea rând, primul aspect al primului motiv împreună cu al doilea motiv, prin care recurenta impută Tribunalului că a interpretat și a aplicat în mod eronat articolul 8 alineatul 3 din CPI, ceea ce, în opinia sa, constituie o încălcare a articolului 52 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94. În sfârșit, în al treilea și ultimul rând, vor fi examinate împreună al treilea și al patrulea motiv, prin care recurenta impută Tribunalului că a încălcat obligația de motivare care îi revine și că a comis o denegare de dreptate.

*Cu privire la al doilea aspect al primului motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 52 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94*

### Argumentele părților

- 30 Prin intermediul celui de al doilea aspect al primului motiv, recurenta arată că articolul 52 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94, atunci când se referă la „dreptul la nume”, vizează un atribut al personalității. Or, dreptul prevăzut la articolul 8 alineatul 3 din CPI nu ar fi un drept destinat să protejeze un atribut al personalității, ci interese pur patrimoniale legate de exploatarea economică a unei notorietăți dobândite în afara domeniului comercial. Considerând că era îndeplinită condiția cerută pentru aplicarea articolului 52 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94, Tribunalul ar fi încălcat astfel această dispoziție.
- 31 În opinia domnului Fiorucci, acest argument este neîntemeiat.

## Aprecierea Curții

- 32 În ceea ce privește aprecierea caracterului întemeiat al interpretării susținute de recurentă, trebuie avute în vedere textul și structura articolului 52 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94.
- 33 Cu privire la textul acestei dispoziții, trebuie subliniat că termenii „drept la nume” nu sprijină în niciun fel interpretarea restrictivă propusă de recurentă, potrivit căreia dispoziția menționată nu ar privi acest drept decât ca atribut al personalității și nu ar acoperi exploatarea patrimonială a numelui.
- 34 În ceea ce privește structura articolului 52 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, aceasta pledează împotriva unei asemenea interpretări. Astfel, potrivit acestei dispoziții, nulitatea unei mărci comunitare poate fi pronunțată la cererea unei persoane interesate care invocă „un alt drept anterior”. Pentru a preciza natura unui astfel de drept anterior, dispoziția respectivă enumeră patru drepturi, indicând totodată, prin folosirea adverbului „în special”, că această listă nu este exhaustivă. Printre exemplele date, figurează, pe lângă dreptul la nume și dreptul la imagine, dreptul de autor și dreptul de proprietate industrială.
- 35 Din această enumerare nelimitativă rezultă că drepturile citate cu titlu de exemplu vizează protejerea unor interese de natură diferită. Trebuie subliniat că, pentru unele dintre acestea, cum sunt dreptul de autor și dreptul de proprietate industrială, aspectele economice sunt protejate împotriva atingerilor comerciale atât prin ordinile juridice naționale, cât și prin dreptul Uniunii [a se vedea în special Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO L 157, p. 45, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56)].

- 36 Rezultă că, contrar celor susținute de recurentă, textul și structura articolului 52 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 nu permit, în cazul în care este invocat un drept la nume, să se limiteze aplicarea acestei dispoziții numai la ipotezele în care înregistrarea unei mărci comunitare se află în conflict cu un drept care vizează în mod exclusiv protecția numelui ca atribut al personalității persoanei interesate.
- 37 În aceste condiții, nu se poate imputa Tribunalului că a comis o eroare de drept în interpretarea articolului 52 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94.
- 38 Rezultă că al doilea aspect al primului motiv trebuie respins ca neîntemeiat.

*Cu privire la primul aspect al primului motiv și la al doilea motiv, întemeiate pe încălcarea articolului 52 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 și a articolului 8 alineatul 3 din CPI*

#### Argumentele părților

- 39 Prin intermediul primului aspect al primului motiv, recurenta susține că în mod greșit Tribunalul a considerat că erau îndeplinite condițiile de aplicare a articolului 52 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94. În opinia sa, articolul 8 alineatul 3 din CPI nu îi conferă domnului Fiorucci, prin simplul fapt că este vorba despre propriul nume de familie, dreptul de a obține interzicerea utilizării numelui său ca marcă,

ci îi rezervă doar dreptul de a solicita înregistrarea acestuia ca marcă. Or, potrivit recurenței, domnul Fiorucci nu mai poate exercita acest drept, din moment ce a înregistrat deja mărci care conțin elementul „FIORUCCI” și ulterior i le-a cedat acestea.

- 40 Prin intermediul celui de al doilea motiv, recurenta susține, în primul rând, că Tribunalul a procedat la o interpretare vădit eronată a articolului 8 alineatul 3 din CPI, care nu s-ar aplica decât numelor care au dobândit o notorietate în afara domeniului comercial. Statuând, la punctul 50 din hotărârea atacată, că articolul 8 alineatul 3 din CPI vizează numele de persoane notorii, fără a face o distincție în funcție de domeniul în care a fost dobândită această notorietate, Tribunalul ar fi încălcat astfel textul dispoziției menționate.
- 41 În al doilea rând, recurenta susține că, statuând, la punctele 53 și 55 din hotărârea atacată, că protecția acordată prin articolul 8 alineatul 3 din CPI numelui de persoană notoriu ar putea fi mai extinsă decât protecția acordată prin înregistrarea unei mărci notorii, în sensul că aceasta s-ar aplica unor produse și servicii diferite, Tribunalul a încălcat de asemenea conținutul acestei dispoziții. Recurenta impută Tribunalului că, în această privință, a ignorat în totalitate sau a dat o interpretare vădit inexactă lucrărilor din doctrină referitoare la această dispoziție, astfel cum acestea îi fuseseră prezentate.
- 42 OAPI impută Tribunalului că nu a luat în considerare, în interpretarea și în aplicarea articolului 8 alineatul 3 din CPI, o eventuală epuizare a dreptului prevăzut de această dispoziție, epuizare care rezultă în speță din înregistrarea de către domnul Fiorucci și din cedarea de către acesta recurenței a mărcilor ce conțineau elementul „FIORUCCI”. În măsura în care articolul 52 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 face trimitere la dreptul național, o aplicare eronată a dispoziției italiene ar putea constitui o încălcare a respectivului articol 52. Cu toate acestea, OAPI consideră că, în cadrul unui recurs, controlul Curții asupra aplicării dreptului național făcute de Tribunal ar trebui să se limiteze la a verifica dacă Tribunalul nu a comis o eroare vădită pe baza înscrisurilor și a elementelor de care acesta dispunea.

- 43 Domnul Fiorucci susține că interpretarea și aplicarea date de Tribunal articolului 8 alineatul 3 din CPI sunt conforme atât cu textul acestei dispoziții, cât și cu interpretarea care îi este dată în doctrina italiană. În plus, trimiterea făcută de o dispoziție a Uniunii la o normă de drept național nu poate avea drept consecință că aceasta din urmă ar trebui considerată ca fiind încorporată în dreptul Uniunii.

### Aprecierea Curții

- 44 Din argumentele părților rezultă că acestea au puncte de vedere diferite atât cu privire la existența unei încălcări de către Tribunal a normei naționale aplicate fondului litigiului, cât și cu privire la existența unei competențe a Curții pentru a examina o astfel de încălcare.
- 45 Trebuie, prin urmare, să se verifice dacă Curtea dispune efectiv de o astfel de competență.
- 46 Competența Curții în cazul în care se pronunță asupra unui recurs introdus împotriva unei hotărâri pronunțate de Tribunal este definită la articolul 256 alineatul (1) al doilea paragraf TFUE. Acesta arată că recursul trebuie să fie limitat la chestiuni de drept și să se încadreze „în condițiile și limitele prevăzute de statut”. Într-o listă enumerativă a motivelor care pot fi invocate în acest cadru, articolul 58 primul alineat din Statutul Curții de Justiție precizează că recursul se poate întemeia pe încălcarea dreptului Uniunii de către Tribunal.
- 47 În speță, norma a cărei încălcare este invocată de recurentă este o normă de drept național devenită aplicabilă litigiului prin trimiterea făcută de o dispoziție a dreptului Uniunii.

- 48 Din textul articolului 52 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 rezultă că acesta, atunci când face trimitere la situația în care un drept anterior permite interzicerea utilizării unei mărci comunitare, distinge în mod clar două ipoteze, după cum dreptul anterior este protejat de reglementarea comunitară „sau” de dreptul național.
- 49 În ceea ce privește regimul procedural definit de regulamentul de aplicare, în cazul unei cereri formulate potrivit articolului 52 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, în temeiul unui drept anterior protejat în cadrul juridic național, norma 37 din regulamentul de aplicare prevede, într-o situație cum este cea din speță, că revine solicitantului să prezinte elemente care să demonstreze că este abilitat, în temeiul legislației naționale aplicabile, să se prevaleze de acest drept.
- 50 Această normă impune solicitantului sarcina de a prezenta OAPI nu numai elemente care demonstrează că îndeplinește condițiile cerute, în conformitate cu legislația națională a cărei aplicare o solicită, pentru a putea obține interzicerea utilizării unei mărci comunitare în temeiul unui drept anterior, ci și elemente care dovedesc conținutul acestei legislații.
- 51 În cazul în care, ca în speță, o cerere de declarare a nulității unei mărci comunitare se întemeiază pe un drept anterior protejat de o normă de drept național, revine, în primul rând, organelor competente ale OAPI obligația să aprecieze relevanța și sfera elementelor prezentate de solicitant pentru a stabili conținutul normei respective.
- 52 În al doilea rând, în conformitate cu articolul 63 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, acțiunea împotriva deciziilor camerelor de recurs se înaintează Tribunalului pentru nerespectarea tratatului, a Regulamentului nr. 40/94 sau a oricărei norme de drept referitoare la aplicarea lor. Rezultă de aici, astfel cum a subliniat avocatul general la punctele 61-67 din concluzii, că Tribunalul este competent pentru a exercita un control deplin de legalitate cu privire la aprecierea făcută de OAPI asupra

elementelor prezentate de solicitant pentru a stabili conținutul legislației naționale a cărei protecție o invocă.

- 53 În ceea ce privește examinarea, în cadrul recursului, a constatărilor făcute de Tribunal cu privire la respectiva legislație națională, Curtea este competentă să analizeze, mai întâi, dacă Tribunalul, pe baza documentelor și a celorlalte înscrisuri care i-au fost prezentate, nu a denaturat textul dispozițiilor naționale în cauză sau al jurisprudenței naționale aferente sau, în sfârșit, al lucrărilor din doctrină referitoare la acestea, apoi, dacă Tribunalul nu a procedat, în ceea ce privește aceste elemente, la constatări care contravin în mod vădit conținutului lor și, în sfârșit, dacă Tribunalul, în cadrul examinării tuturor elementelor, nu a conferit vreunui dintre acestea, în scopul de a constata conținutul legislației naționale în cauză, un înțeles care nu îi revine în raport cu celelalte elemente, în măsura în care acest lucru rezultă în mod evident din înscrisurile din dosar.
- 54 În speță, recurenta a susținut că Tribunalul a procedat la o interpretare a articolului 8 alineatul 3 din CPI inconciliabilă atât cu termenii acestei dispoziții, cât și cu lucrările din doctrină referitoare la aceasta care îi fuseseră prezentate. Trebuie examinat dacă argumentul său vizează erori pe care le-ar fi comis Tribunalul în cadrul constatărilor sale cu privire la legislația națională în cauză și care ar putea fi supuse unui control al Curții pe baza celor expuse la punctul precedent din prezenta hotărâre.
- 55 În primul rând, în ceea ce privește afirmația potrivit căreia, statuând că articolul 8 alineatul 3 din CPI conferă titularului unui nume dreptul de a obține interzicerea utilizării acestui nume ca marcă, Tribunalul ar fi procedat la o interpretare a acestei dispoziții inconciliabilă cu textul său, trebuie amintit că, potrivit acesteia din urmă, numele de persoane notorii pot fi înregistrate ca marcă „numai de către titular sau cu consimțământul acestuia”. Din moment ce textul articolului 8 alineatul 3 din CPI condiționează înregistrarea ca marcă a numelor de persoane notorii de consimțământul titularului numelui, Tribunalul a putut, fără a denatura textul, să deducă de aici că titularul unui nume notoriu are dreptul de a se opune utilizării

acestui nume ca marcă atunci când susține că nu și-a dat consimțământul la înregistrarea mărcii respective.

56 În al doilea rând, în ceea ce privește critica potrivit căreia, statuând că articolul 8 alineatul 3 din CPI se aplică oricare ar fi domeniul în care a fost dobândită notorietatea numelui în cauză, Tribunalul ar fi procedat la o interpretare a acestei dispoziții inconciliabilă cu termenii săi, trebuie constatat, astfel cum a observat Tribunalul la punctul 50 din hotărârea atacată, că textul acestei dispoziții, în măsura în care vizează numele de persoane notorii, nu distinge în funcție de domeniul în care a fost dobândită notorietatea. De asemenea, statuând, la punctul 56 din hotărârea atacată, că nu există niciun motiv care să justifice excluderea aplicării articolului 8 alineatul 3 din CPI în ipoteza în care numele de persoană notoriu a fost deja înregistrat sau utilizat ca marcă, Tribunalul nu a denaturat nici conținutul acestei dispoziții. Astfel, aceasta din urmă, după cum a observat Tribunalul, nu impune o altă condiție decât cea referitoare la caracterul notoriu al numelui de persoană în cauză.

57 În ceea ce privește lucrările din doctrină, Tribunalul, în cadrul controlului său de legalitate, a verificat aprecierea făcută de camera de recurs. Din cuprinsul punctelor 58-60 din hotărârea atacată rezultă că Tribunalul nu a nesocotit faptul că anumite opinii pe care s-a întemeiat camera de recurs puteau pleda în susținerea tezei recurente. Tribunalul a subliniat totuși, la punctul 58 din hotărârea respectivă, că opinia atribuită de camera de recurs domnului Vanzetti, ca autor al unei lucrări, a fost contestată de autorul însuși în timpul ședinței în fața Tribunalului, la care a asistat în calitate de avocat al domnului Fiorucci. Tribunalul a constatat, pe de altă parte, de altfel, la punctul 59 din aceeași hotărâre, că termenii utilizați de domnul Ricolfi în lucrările sale, în special referirea la „notorietatea [unui nume de persoană] ce rezultă dintr-o utilizare primară foarte adesea fără caracter antreprenorial”, nu prezintă o claritate suficientă pentru a susține o interpretare restrictivă a articolului 8 alineatul 3 din CPI. În cazul domnului Amendola, menționat la punctul 60 din hotărârea respectivă, Tribunalul a considerat că opinia exprimată de acest autor nu avea, doar ea singură, o autoritate

suficientă pentru a supune aplicarea articolului 8 alineatul 3 din CPI unei condiții care nu decurge din însuși textul acestei dispoziții. În aceste condiții, nu se poate imputa Tribunalului nici că a denaturat aceste elemente care i-au fost prezentate.

58 În consecință, primul aspect al primului motiv și al doilea motiv trebuie respinse ca neîntemeiate.

*Cu privire la al treilea și la al patrulea motiv, întemeiate pe nemotivarea corespunzătoare și, respectiv, pe încălcarea articolului 63 din Regulamentul nr. 40/94 și pe denegarea de dreptate*

#### Argumentele părților

59 Prin intermediul celui de al treilea motiv, recurenta amintește că, în memoriul său în intervenție în fața Tribunalului, a susținut că revenea domnului Fiorucci obligația să dovedească faptul că refuzase să își dea consimțământul la înregistrarea mărcii ELIO FIORUCCI. Prin omisiunea de a răspunde acestui motiv, Tribunalul ar fi încălcat obligația care îi revenea de a-și motiva decizia.

60 În această privință, domnul Fiorucci consideră că motivarea indicată la punctul 64 din hotărârea atacată este suficientă. În plus, motivul ar fi în totalitate neîntemeiat.

61 Prin intermediul celui de al patrulea motiv, recurenta impută Tribunalului că nu a examinat argumentul pe care îl prezentase în subsidiar, potrivit căruia marca ELIO FIORUCCI ar fi fost inclusă în cesiunea, făcută de domnul Fiorucci recurentei, a

tuturor mărcilor sale, și că s-a limitat să constate în această privință că, asupra acestui aspect, camera de recurs nu se pronunțase. Tribunalul ar fi trebuit să își exercite competența sa de modificare, examinând și admitând acest argument, ceea ce ar fi trebuit să determine confirmarea dispozitivului deciziei în litigiu, cu modificarea în același timp a motivării acesteia. Tribunalul ar fi trebuit cel puțin să trimită în mod expres acest argument camerei de recurs pentru reexaminare. Prin omisiunea de a proceda astfel, Tribunalul ar fi încălcat articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94 și ar fi comis o denegare de dreptate.

- 62 Domnul Fiorucci observă că, în temeiul Regulamentului de procedură al camerelor de recurs, dacă măsurile necesare pentru a executa o hotărâre a Curții de anulare a unei decizii a unei camere de recurs includ reexaminarea cauzei, aceasta din urmă este în mod automat trimisă unei camere de recurs spre soluționare.

#### Aprecierea Curții

- 63 Problema, ridicată în cadrul celui de al treilea motiv, de a stabili dacă motivarea unei hotărâri a Tribunalului este insuficientă reprezintă o problemă de drept care poate fi invocată, ca atare, în cadrul unui recurs [a se vedea în special Hotărârea din 9 septembrie 2008, FIAMM și FIAMM Technologies/Consiliul și Comisia, C-120/06 P și C-121/06 P, Rep., p. I-6513, punctul 90, precum și Hotărârea din 16 decembrie 2008, Masdar (UK)/Comisia, C-47/07 P, Rep., p. I-9761, punctul 76].
- 64 Dintr-o jurisprudență constantă rezultă că obligația de motivare ce revine Tribunalului în conformitate cu articolul 36 din Statutul Curții de Justiție, aplicabil Tribunalului în temeiul articolului 53 primul paragraf din același statut, și cu articolul 81 din Regulamentul de procedură al Tribunalului nu impune acestuia să facă o expunere care să urmeze în mod exhaustiv și unul câte unul toate argumentele prezentate de părțile în litigiu și că motivarea Tribunalului poate fi, așadar, implicită, cu condiția de a permite persoanelor interesate să cunoască motivele pentru care Tribunalul nu a admis

argumentele lor, iar Curtții să dispună de elemente suficiente pentru a-și exercita controlul (a se vedea în special Hotărârea FIAMM și FIAMM Technologies/Consiliul și Comisia, citată anterior, punctul 91, și Hotărârea din 16 iulie 2009, Comisia/Schneider Electric, C-440/07 P, Rep., p. I-6413, punctul 135).

<sup>65</sup> Rezultă din memoriul în intervenție depus de recurentă în fața Tribunalului că aceasta a prezentat, în subsidiar, un argument întemeiat în esență, astfel cum l-a sintetizat Tribunalul la punctul 64 din hotărârea atacată, pe afirmația potrivit căreia marca ELIO FIORUCCI ar fi fost inclusă în cesiunea, făcută de domnul Fiorucci recurente, a tuturor mărcilor sale și a tuturor semnelor sale distinctive. Printre argumentele expuse în cadrul acestei motivări subsidiare, recurenta a arătat, printre altele, astfel cum aceasta amintește prin intermediul celui de al treilea motiv, că revenea domnului Fiorucci să dovedească faptul că refuzase să își dea consimțământul la înregistrarea mărcii ELIO FIORUCCI.

<sup>66</sup> Este adevărat că Tribunalul a respins în integralitate, ca inoperant, argumentul prezentat în subsidiar, fără să îl examineze pe fond.

<sup>67</sup> Totuși, respingerea acestuia a intervenit în urma unui raționament în două etape. La punctul 64 din hotărârea atacată, Tribunalul a subliniat că decizia de respingere a cererii de anulare prezentate de domnul Fiorucci nu a fost întemeiată de camera de recurs pe motivele expuse în subsidiar de recurentă. La punctul 65 din hotărârea respectivă, Tribunalul a adăugat că, atunci când efectuează un control de legalitate al deciziilor organelor OAPI, nu poate, în nicio ipoteză, să substituie propria motivare celei a organului competent al OAPI care este autorul actului atacat.

- 68 Tribunalul a furnizat astfel o motivare suficientă, în măsura în care aceasta permite recurentei să cunoască motivele pentru care Tribunalul nu i-a admis argumentele, iar Curții, să exercite controlul.
- 69 Rezultă că al treilea motiv trebuie respins ca neîntemeiat.
- 70 Prin intermediul celui de al patrulea motiv, recurenta pune în discuție temeinicia motivării adoptate de Tribunal, în sensul că aceasta susține că refuzul Tribunalului de a examina argumentul său subsidiar și de a modifica decizia în litigiu constituie o încălcare a articolului 63 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94 și o denegare de dreptate.
- 71 Cu titlu introductiv, trebuie subliniat că în mod întemeiat Tribunalul a amintit că controlul pe care acesta îl exercită în conformitate cu articolul 63 din Regulamentul nr. 40/94 este un control al legalității deciziilor camerelor de recurs ale OAPI și că Tribunalul nu poate anula sau modifica decizia care face obiectul acțiunii decât dacă, la momentul adoptării deciziei, aceasta era afectată de unul dintre motivele de anulare sau de modificare prevăzute la articolul 63 alineatul (2) din acest regulament (Hotărârea din 18 decembrie 2008, *Les Éditions Albert René/OAPI*, C-16/06 P, Rep. p. I-10053, punctul 123).
- 72 Rezultă că competența de modificare recunoscută Tribunalului nu are ca efect să confere acestuia posibilitatea de a substitui propria apreciere celei a camerei de recurs și, cu atât mai puțin, de a proceda la o apreciere cu privire la care camera respectivă nu s-a pronunțat încă. Exercițarea competenței de modificare trebuie, așadar, în principiu, să fie limitată la situațiile în care Tribunalul, după ce a controlat aprecierea făcută de camera de recurs, este în măsură să determine, pe baza elementelor de fapt și de drept, astfel cum acestea sunt stabilite, care este decizia pe care camera de recurs era obligată să o adopte.

- 73 În speță, camera de recurs a întemeiat anularea deciziei diviziei de anulare pe simpla constatare că, potrivit interpretării pe care aceasta a dat-o articolului 8 alineatul 3 din CPI, domnul Fiorucci nu se putea prevala de un drept la nume în sensul articolului 52 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94. Camera de recurs nu s-a pronunțat, așadar, cu privire la incidența pe care ar putea să o aibă asupra validității mărcii în litigiu pretinsa cesiune a acesteia pe cale contractuală recurentei.
- 74 În aceste condiții, în mod întemeiat Tribunalul nu a procedat la examinarea acestei părți a argumentului prezentat de recurentă cu titlu subsidiar.
- 75 În măsura în care recurenta impută Tribunalului că nu a trimis în mod expres acest argument spre reexaminare camerei de recurs, este suficient să se sublinieze că, în cadrul unei acțiuni introduse în fața Curții împotriva unei decizii a unei camere de recurs, OAPI este obligat, în conformitate cu articolul 63 alineatul (6) din Regulamentul nr. 40/94, să ia măsurile necesare pentru a executa hotărârea Curții. Mai mult, subliniind la punctul 67 din hotărârea atacată, printr-o trimitere expresă la punctul 64 din respectiva hotărâre, că acest argument nu a fost examinat de camera de recurs, Tribunalul a dat acesteia din urmă o indicație clară cu privire la măsurile pe care trebuie să le adopte.
- 76 Din cele de mai sus rezultă că al patrulea motiv trebuie respins ca neîntemeiat.

*Cu privire la al cincilea motiv, referitor la obligarea la plata cheltuielilor de judecată*

- 77 Recurenta susține că obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată de către Tribunal, care este inechitabilă, trebuie anulată ca urmare a anulării hotărârii atacate. În cazul respingerii recursului, cheltuielile ar trebui, cel mult, să fie repartizate între părți.

- 78 În această privință, este suficient să se amintească faptul că, potrivit unei jurisprudențe constante, în ipoteza în care toate celelalte motive ale unui recurs au fost respinse, concluziile privind pretinsa neregularitate a deciziei Tribunalului cu privire la cheltuielile de judecată trebuie respinse ca inadmisibile, în temeiul articolului 58 al doilea paragraf din Statutul Curții de Justiție, potrivit căruia recursul nu poate privi exclusiv taxele și cheltuielile de judecată (a se vedea în special Hotărârea din 12 iulie 2001, Comisia și Franța/TF1, C-302/99 P și C-308/99 P, Rec., p. I-5603, punctul 31, precum și Hotărârea din 15 aprilie 2010, Gualtieri/Comisia, C-485/08 P, Rep., p. I-3009, punctul 111).
- 79 Rezultă că, în măsura în care toate celelalte motive ale recursului formulat de recurentă sunt respinse, ultimul motiv, privind repartizarea cheltuielilor de judecată, trebuie declarat inadmisibil.
- 80 Din toate cele de mai sus rezultă că recursul recurenteii trebuie respins.

### **Cu privire la cererea de modificare a hotărârii atacate prezentată de domnul Fiorucci**

#### *Argumentele părților*

- 81 În memoriul său în răspuns, domnul Fiorucci solicită Curții să modifice punctele 33-35 din hotărârea atacată. În opinia acestuia, în mod greșit Tribunalul a statuat, cu ocazia examinării cererii de decădere, că marca ELIO FIORUCCI nu este, prin ea însăși, de natură să inducă publicul în eroare cu privire la proveniența mărfii pe care o desemnează.

- 82 Recurența obiectează că această cerere de modificare nu îndeplinește exigențele articolului 116 din Regulamentul de procedură al Curții și trebuie, prin urmare, declarată inadmisibilă.

### *Aprecierea Curții*

- 83 Potrivit articolului 116 din Regulamentul de procedură al Curții, prin memoriul în răspuns se poate cere respingerea, în tot sau în parte, a recursului sau anularea, în tot sau în parte, a deciziei Tribunalului ori admiterea unei cereri formulate în primă instanță. Articolul 113 din Regulamentul de procedură al Curții prevede aceleași cerințe în ceea ce privește recursul.
- 84 Or, în speță, cererea domnului Fiorucci nu vizează obținerea anulării, fie ea și parțială, a hotărârii atacate, ci modificarea unei constatări făcute de Tribunal în cadrul examinării celui de al doilea motiv invocat de domnul Fiorucci, motiv care de altfel a fost respins.
- 85 O astfel de cerere nu poate fi, așadar, decât respinsă ca inadmisibilă.

### **Cu privire la cheltuielile de judecată**

- 86 Potrivit articolului 69 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții, aplicabil procedurii de recurs în temeiul articolului 118 din acesta, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Cu toate acestea, în temeiul articolului 69 alineatul (3) primul paragraf din același regulament, în cazul în care

părțile cad în pretenții cu privire la unul sau mai multe capete de cerere, Curtea poate decide ca fiecare parte să suporte propriile cheltuieli de judecată.

87 În speță, recurenta a căzut în pretenții, cu excepția cererii de modificare a hotărârii, formulată de domnul Fiorucci. OAPI a căzut în pretenții cu privire la toate capetele de cerere. Concluziile domnului Fiorucci se admit, cu excepția cererii sale de modificare a hotărârii.

88 În aceste condiții, este necesar să se decidă că recurenta și OAPI suportă fiecare propriile cheltuieli de judecată și, în solidar, trei părți din cheltuielile de judecată ale domnului Fiorucci. Domnul Fiorucci suportă o parte din propriile cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive, Curtea (Marea Cameră) declară și hotărăște:

- 1) **Respinge recursul.**
- 2) **Respinge cererea domnului Fiorucci privind modificarea hotărârii Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene din 14 mai 2009, Fiorucci/OAPI – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06).**
- 3) **Edwin Co. Ltd și Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) suportă fiecare propriile cheltuieli de judecată, precum și, în solidar, trei părți din cheltuielile de judecată ale domnului Fiorucci.**
- 4) **Domnul Fiorucci suportă o parte din propriile cheltuieli de judecată.**

Semnături