



Presse et Information

Cour de justice de l'Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 67 /11
Luxembourg, le 5 juillet 2011

Arrêt dans l'affaire C-263/09 P
Edwin Co. Ltd / OHMI

Le titulaire d'un nom a le droit de s'opposer à son usage en tant que marque communautaire, lorsque le droit national le lui permet

Le droit au nom peut également être protégé dans ses aspects économiques

Le règlement sur la marque communautaire¹ prévoit la nullité d'une marque, si son usage peut être interdit en vertu d'un droit antérieur, notamment un droit au nom, tel que défini par le droit de l'Union ou le droit national.

Fiorucci SpA est une société italienne constituée par le styliste Elio Fiorucci dans les années 70. En 1990, elle a cédé à la société japonaise Edwin Co. Ltd l'intégralité de son patrimoine créatif, comprenant toutes les marques dont elle était titulaire.

En 1999, à la demande la société Edwin, l'OHMI a enregistré la marque verbale « ELIO FIORUCCI » pour une série de produits, à savoir des articles de parfumerie, de cuir et de bagages, ainsi que d'habillement. M. Fiorucci – se fondant sur l'application combinée du règlement sur les marques et de la législation italienne² – a contesté cet enregistrement en faisant valoir que son nom bénéficiait en Italie d'une protection particulière, en vertu de laquelle les noms de personnes notoires ne peuvent être enregistrés comme marque que par le titulaire ou avec le consentement de ce dernier, qui en l'occurrence faisait défaut.

En revanche, l'OHMI a considéré que la législation italienne n'était pas applicable en l'espèce, car la notoriété du nom Elio Fiorucci avait été acquise dans le cadre de l'activité commerciale de ce dernier. L'OHMI a donc fait droit à la demande d'enregistrement.

Suite au recours introduit par M. Fiorucci, le Tribunal de l'Union européenne a annulé³, en 2009, cette dernière décision en ce qu'elle comportait une erreur de droit dans l'interprétation du droit national. Le Tribunal a confirmé que l'OHMI peut déclarer la nullité d'une marque communautaire, à la demande de l'intéressé, si son usage peut être interdit en vertu, notamment, d'un droit antérieur au nom protégé par la législation nationale. Il a toutefois jugé que l'OHMI avait écarté à tort l'application du droit national au cas de M. Fiorucci.

Par la suite, Edwin a introduit un pourvoi devant la Cour de justice. La société japonaise a soutenu que le règlement sur les marques vise le « droit au nom » uniquement en tant qu'attribut de la personnalité. Pour cette raison, le Tribunal n'aurait pas correctement appliqué le règlement sur les marques.

Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour interprète la notion de « droit au nom » – susceptible d'être invoquée pour demander la nullité d'une marque – au sens du règlement sur les marques. Elle est appelée à clarifier si cette notion ne vise qu'un attribut de la personnalité ou concerne également son exploitation patrimoniale.

¹ Règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) article 52, paragraphe 2, sous a).

² Le code de la propriété industrielle italien prévoit la possibilité d'enregistrer, s'il est notoire, le nom de la personne, de la part de son titulaire ou avec son consentement (article 8, paragraphe 3).

³ Arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (Elio Fiorucci), [T-165/06](#).

La Cour constate tout d'abord que **le libellé et la structure du règlement sur les marques ne permettent pas de limiter la notion de « droit au nom » à un aspect d'attribut de la personnalité. Au contraire, cette notion peut recouvrir également l'exploitation patrimoniale du nom.**

En effet, le règlement prévoit la nullité d'une marque communautaire quand un intéressé fait valoir « *un autre droit antérieur* » et, à titre d'exemple, énumère, de façon non exhaustive, quatre droits : le droit au nom, le droit à l'image, le droit d'auteur et le droit de propriété industrielle. Certains de ces droits sont protégés dans leurs aspects économiques tant par les droits nationaux que par le droit de l'Union. Dès lors, il n'y a pas de raison de ne pas accorder la même protection au « droit au nom ».

Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas limité la protection fournie par le règlement sur les marques aux seules hypothèses où l'enregistrement d'une marque communautaire se trouve en conflit avec un droit visant à protéger le nom exclusivement en tant qu'attribut de la personnalité de l'intéressé. En d'autres termes, le droit au nom peut être invoqué non seulement pour protéger le nom en tant qu'attribut de la personnalité, mais également dans ses aspects économiques.

La Cour confirme ensuite la compétence du Tribunal pour contrôler la légalité de l'appréciation portée par l'OHMI sur la législation nationale invoquée. Elle précise que, dans le cadre d'un pourvoi, elle est elle-même compétente pour examiner si le Tribunal, sur le fondement des documents et autres pièces qui lui ont été soumis, n'a pas dénaturé le libellé des dispositions nationales ou de la jurisprudence nationale ou, encore, des écrits de doctrine qui les concernent, et s'il ne s'est pas livré à des constatations manifestement contraires à leur contenu ou à leur portée.

Par conséquent, la Cour répond que le Tribunal, sans dénaturer la législation nationale⁴ a pu à bon droit en déduire que **le titulaire d'un nom patronymique notoire** – indépendamment du domaine dans lequel cette notoriété a été acquise et même si le nom de la personne notoire a déjà été enregistré ou utilisé comme marque – **a le droit de s'opposer à l'usage de ce nom en tant que marque, lorsqu'il n'a pas donné son consentement à l'enregistrement.**

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Le [texte intégral](#) de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse: Marie-Christine Lecerf ☎ (+352) 4303 3205

⁴ CPI, voir note 2.