



Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA nº 67/11
Luxemburgo, 5 de julio de 2011

Sentencia en el asunto C-263/09 P
Edwin Co. Ltd / OAMI

El titular de un nombre tiene derecho a oponerse a su uso como marca comunitaria, cuando el Derecho nacional se lo permite

El derecho al nombre también puede ser protegido en sus aspectos económicos

El Reglamento sobre la marca comunitaria ¹ establece la nulidad de una marca si su uso puede prohibirse en virtud de un derecho anterior, en particular en virtud de un derecho al nombre, definido con arreglo al Derecho de la Unión o al Derecho nacional.

Fiorucci SpA es una sociedad italiana constituida por el diseñador Elio Fiorucci en los años 70. En 1990, cedió a la sociedad japonesa Edwin Co. Ltd la totalidad de su patrimonio creativo, que incluía todas las marcas de las que era titular.

En 1999, a petición de la sociedad Edwin, la OAMI registró la marca denominativa «ELIO FIORUCCI» para una serie de productos, a saber, productos de perfumería, de cuero y de equipaje, así como prendas de vestir. El Sr. Fiorucci –basándose en la aplicación del Reglamento sobre la marca en relación con la legislación italiana ²– impugnó dicho registro alegando que su nombre gozaba en Italia de una protección particular, en virtud de la cual los nombres de personas notorias sólo pueden registrarse como marca por parte de su titular o con el consentimiento de éste, consentimiento que faltaba en el presente caso.

No obstante, la OAMI consideró que la legislación italiana no era aplicable en el presente caso, ya que la notoriedad del nombre Elio Fiorucci se había adquirido en el marco de la actividad comercial de éste. La OAMI estimó por lo tanto la solicitud de registro.

A raíz del recurso interpuesto por el Sr. Fiorucci, el Tribunal General de la Unión Europea anuló, en 2009, dicha resolución por comportar un error de Derecho en la interpretación del Derecho nacional ³. El Tribunal General confirmó así que la OAMI puede declarar la nulidad de una marca comunitaria, a petición del interesado, si su uso puede prohibirse en virtud, en particular, de un derecho anterior al nombre protegido por la legislación nacional. Señaló, no obstante, que la OAMI había descartado erróneamente la aplicación del Derecho nacional al caso del Sr. Fiorucci.

A continuación, Edwin interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia. La sociedad japonesa sostuvo que el Reglamento sobre la marca comunitaria se refiere al «derecho al nombre» únicamente como atributo de la personalidad. De este modo, a su juicio, el Tribunal General no aplicó correctamente el Reglamento sobre la marca.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia interpreta el concepto de «derecho al nombre» –que puede invocarse para solicitar la nulidad de una marca– en el sentido del Reglamento sobre la marca comunitaria. El Tribunal de Justicia debe aclarar si este concepto sólo se refiere a un atributo de la personalidad o si también se refiere a su explotación patrimonial.

¹ Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), artículo 52, apartado 2, letra a).

² El Código de la Propiedad Industrial italiano (Codice della Proprietà Industriale, CPI) establece la posibilidad de registrar el nombre de la persona, si goza de notoriedad, por parte del titular o con el consentimiento de éste (artículo 8, apartado 3).

³ Sentencia de 14 de mayo de 2009, Fiorucci/OAMI – Edwin (Elio Fiorucci), asunto [T-165/06](#).

El Tribunal de Justicia señala, en primer lugar, que **el tenor y la estructura del Reglamento sobre la marca comunitaria no permite limitar el concepto de «derecho al nombre» a un aspecto de atributo de la personalidad. Por el contrario, este concepto también puede amparar la explotación patrimonial del nombre.**

En efecto, el Reglamento establece la nulidad de una marca comunitaria cuando un interesado invoca *otro derecho anterior* y, a título de ejemplo, enumera, con carácter no exhaustivo, cuatro derechos: el derecho al nombre, el derecho a la imagen, el derecho de autor y el derecho de propiedad industrial. Algunos de estos derechos están protegidos en sus aspectos económicos tanto por los Derechos nacionales como por el Derecho de la Unión. Por consiguiente, no existe razón para no conferir la misma protección al «derecho al nombre».

De este modo, el Tribunal General, justificadamente, no limitó la protección que proporciona el Reglamento sobre la marca comunitaria sólo a los supuestos en que el registro de una marca comunitaria se encuentre en conflicto con un derecho dirigido a proteger exclusivamente el nombre en tanto atributo de la personalidad del interesado. En otros términos, el derecho al nombre puede invocarse no sólo para proteger el nombre como atributo de la personalidad, sino también en sus aspectos económicos.

El Tribunal de Justicia confirma, a continuación, la competencia del Tribunal General para controlar la legalidad de la apreciación de la OAMI sobre la legislación nacional invocada. A este respecto, precisa que, en el marco de un recurso de casación, el propio Tribunal de Justicia es competente para examinar que el Tribunal General, basándose en documentos y otros elementos que le han sido sometidos, no ha alterado el tenor de las disposiciones nacionales, de la jurisprudencia nacional o de los escritos de doctrina que se refieran a ellas, y que no ha emitido consideraciones que van manifiestamente en contra de su contenido o de su alcance.

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia estima que el Tribunal General, sin desvirtuar la legislación nacional,⁴ pudo justificadamente deducir de ésta que **el titular de un patronímico notorio** –con independencia del ámbito en el que se haya adquirido dicha notoriedad y aunque el nombre de la persona notoria ya se haya registrado o utilizado como marca– **tiene derecho a oponerse al uso de dicho nombre como marca, cuando no haya prestado su consentimiento al registro.**

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El [texto íntegro](#) de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Agnès López Gay ☎ (+352) 4303 3667

⁴ Codice della Proprietà Industriale, véase nota 2.