



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 67/11
Lussemburgo, 5 luglio 2011

Sentenza nella causa C-263/09 P
Edwin Co. Ltd / UAMI

Il titolare di un nome ha il diritto di opporsi all'uso dello stesso come marchio comunitario, qualora il diritto nazionale glielo consenta

Il diritto al nome può essere tutelato anche nei suoi aspetti economici

Il regolamento sul marchio comunitario ¹ prevede la nullità di un marchio qualora il suo uso possa essere vietato in virtù di un diritto anteriore, segnatamente di un diritto al nome, quale definito dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale.

La Fiorucci SpA è una società italiana costituita dallo stilista Elio Fiorucci negli anni '70. Nel 1990 essa ha ceduto alla società giapponese Edwin Co. Ltd tutto il suo patrimonio creativo, comprendente tutti i marchi di cui essa era titolare.

Nel 1999, su richiesta della società Edwin, l'UAMI ha registrato il marchio denominativo «ELIO FIORUCCI» per una serie di prodotti (articoli di profumeria, in cuoio, di valigeria e di abbigliamento). Il sig. Fiorucci, fondandosi sull'applicazione combinata del regolamento sui marchi e della legislazione italiana ², ha contestato tale registrazione, facendo valere che il suo nome godeva in Italia di una tutela particolare, in virtù della quale i nomi di persona notori possono essere registrati come marchio soltanto dal titolare o con il consenso di questi, consenso che nella fattispecie mancava.

Al contrario, l'UAMI ha ritenuto che la legislazione italiana non fosse applicabile nel caso di specie, in quanto la notorietà del nome Elio Fiorucci era stata acquisita nell'ambito dell'attività commerciale di quest'ultimo. L'UAMI ha pertanto accolto la domanda di registrazione.

A seguito del ricorso presentato dal sig. Fiorucci, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato, nel 2009³, quest'ultima decisione, in quanto contenente un errore di diritto nell'interpretazione del diritto nazionale. Il Tribunale ha confermato che l'UAMI può, su domanda dell'interessato, dichiarare la nullità di un marchio comunitario qualora l'uso di quest'ultimo possa essere vietato in virtù, in particolare, di un diritto anteriore al nome tutelato dalla legislazione nazionale. Il Tribunale ha però statuito che l'UAMI aveva erroneamente escluso l'applicazione del diritto nazionale al caso del sig. Fiorucci.

In seguito a ciò, la Edwin ha proposto un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia. La società giapponese ha sostenuto che il regolamento sui marchi considera il «diritto al nome» unicamente in quanto attributo della personalità. Per tale motivo, il Tribunale non avrebbe correttamente applicato il regolamento sui marchi.

Nella sentenza odierna, la Corte interpreta la nozione di «diritto al nome» – invocabile al fine di chiedere la declaratoria di nullità di un marchio – ai sensi del regolamento sui marchi. Essa è chiamata a chiarire se tale nozione riguardi soltanto un attributo della personalità o si riferisca anche allo sfruttamento patrimoniale del nome.

¹ Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), art. 52, n. 2, lett. a).

² Il Codice della proprietà industriale italiano («CPI») prevede che il nome di una persona, se notorio, possa essere registrato dal titolare del medesimo, ovvero con il consenso di questi (art. 8, n. 3).

³ [Sentenza T-165/06](#), Fiorucci / OHMI - Edwin (ELIO FIORUCCI) del 15 maggio 2009.

La Corte constata anzitutto che **il tenore letterale e la struttura del regolamento sui marchi non consentono di limitare la nozione di «diritto al nome» intendendo quest'ultimo soltanto come attributo della personalità. Al contrario, tale nozione può ricomprendere anche lo sfruttamento patrimoniale del nome.**

Infatti, il regolamento prevede la nullità di un marchio comunitario qualora un interessato faccia valere *un altro diritto anteriore*, ed elenca a titolo di esempio, in modo non esaustivo, quattro diritti: oltre al diritto al nome, il diritto all'immagine, il diritto d'autore e il diritto di proprietà industriale. Alcuni di questi diritti sono tutelati nei loro aspetti economici tanto dalle legislazioni nazionali quanto dalla normativa dell'Unione. Pertanto, non vi sono ragioni per non concedere la medesima tutela al «diritto al nome».

Di conseguenza, giustamente il Tribunale non ha limitato la tutela fornita dal regolamento sui marchi alle sole ipotesi in cui la registrazione di un marchio comunitario si trovi in conflitto con un diritto inteso esclusivamente a tutelare il nome in quanto attributo della personalità dell'interessato. In altri termini, il diritto al nome può essere invocato non soltanto per tutelare il nome in quanto attributo della personalità, ma anche per proteggerlo nei suoi aspetti economici.

La Corte conferma poi la competenza del Tribunale a verificare la legittimità della valutazione compiuta dall'UAMI in ordine alla legislazione nazionale invocata. La Corte precisa che, nell'ambito di un'impugnazione, essa stessa è competente a verificare se il Tribunale, sulla scorta dei documenti e delle altre prove sottopostegli, non abbia snaturato il tenore letterale delle disposizioni nazionali o della giurisprudenza nazionale od anche degli scritti della dottrina riguardanti tali disposizioni, nonché ad accertare se il Tribunale non abbia formulato constatazioni che si pongono manifestamente in contrasto con il loro contenuto o con la loro portata.

Di conseguenza, la Corte dichiara che il Tribunale, senza snaturare la legislazione nazionale⁴, ne ha giustamente dedotto che **il titolare di un patronimico notorio** – indipendentemente dal settore nel quale tale notorietà è stata acquisita ed anche se il nome della persona notoria è già stato registrato o utilizzato come marchio – **ha il diritto di opporsi all'uso di tale nome come marchio, qualora egli non abbia prestato il proprio consenso alla registrazione.**

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

⁴ CPI ; v. nota 2.