

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (peti senat)

z dne 14. maja 2009 *

V zadevi T-165/06,

Elio Fiorucci, stanujoč v Milanu (Italija), ki ga zastopajo A. Vanzetti, G. Sironi in F. Rossi, odvetniki,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata O. Montalto in L. Rampini, zastopnika,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Sodiščem prve stopnje, je

* Jezik postopka: italijanščina.

Edwin Co. Ltd, s sedežem v Tokiu (Japonska), ki jo zastopajo D. Rigatti, M. Bertani, S. Vereia, K. Muraro in M. Balestrierio, odvetniki,

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 6. aprila 2006 (zadeva R 238/2005-1) v zvezi s postopkom za razglasitev ničnosti znamke in razveljavitev med Eliom Fioruccijem in družbo Edwin Co. Ltd,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (peti senat),

v sestavi M. Vilaras, predsednik, M. Prek in V. M. Ciucă (poročevalec), sodnika,
sodni tajnik: J. Palacio González, glavni administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 19. junija 2006,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 1. decembra 2006,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 6. decembra 2006,

na podlagi obravnave z dne 5. novembra 2008

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- ¹ Tožeča stranka, modni oblikovalec Elio Fiorucci, je v sedemdesetih letih [prejšnjega stoletja] v Italiji dosegel prepoznavnost. Zaradi finančnih težav v osemdesetih letih je bil proti njegovi družbi, Fiorucci SpA, uveden stečajni postopek.
- ² E. Fiorucci je 21. decembra 1990 celotno „kreativno premoženje“ s pogodbo prenesel na intervenientko, japonsko multinacionalko Edwin Co. Ltd. Člen 1 te pogodbe določa:

„Družba Fiorucci prenese, proda in preda družbi Edwin [...], ki pridobi:

- i) znamke, kjer koli so bile registrirane, oziroma znamke, za katere je bila zahtevana registracija v katerem koli delu sveta, ter vse patente, okrasne in uporabne modele ter vse druge razlikovalne znake, ki pripadajo družbi Fiorucci in ki so navedeni v prilogah k tej pogodbi pod črko A, A1-A2 in A3 (znamke, registrirane v Italiji, so navedene pod A; znamke, registrirane v tujini, pod A1; italijanski patenti pod A2 in tuji patenti pod A3);

- ii) vse obstoječe pogodbe, katerih predmet so znamke in morebitni drugi razlikovalni znaki, vključno z licenčnimi pogodbami, s katerimi se dovoli uporaba teh znamk;
- iii) vse Fioruccijske arhive modelov na papirju, barvnih posterjev, zbirk, vzorcev tkanin, izložbenih posterjev, oglaševalske podpore, vzorcev zbirk oblačil, ki jih je oblikovala družba Fiorucci, fotografij („know-how“);
- iv) vse pravice za izključno uporabo oznake „FIORUCCI“ ter za izključno proizvodnjo in prodajo oblačil in drugih proizvodov z imenom „FIORUCCI“.

3 Tožea stranka je nekaj let sodelovala z intervenientko.

4 Intervenientka je 23. decembra 1997 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila zahtevo za registracijo besedne znamke ELIO FIORUCCI kot znamke Skupnosti za serijo proizvodov iz razredov 3, 18 in 25 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen.

5 UUNT je 6. aprila 1999 registriral besedno znamko ELIO FIORUCCI, ki je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 39/1999 z dne 17. maja 1999.

- 6 Tožeča stranka je 3. februarja 2003 vložila zahtevo za razveljavitev in razglasitev ničnosti te znamke, skladno s členoma 50(1)(c) in 52(2)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena.
- 7 UUNT je z odločbo oddelka za izbris z dne 23. decembra 2004 ugodil zahtevi za razglasitev ničnosti znamke ELIO FIORUCCI zaradi kršitve člena 52(2) Uredbe št. 40/94, pri čemer se mu ni zdelo potrebno odločiti o zahtevi za razveljavitev te znamke.
- 8 Oddelek za izbris je ugotovil, da se člen 21(3) Legge Marchi (zakon o italijanskih znamkah) (postal člen 8(3) Codice della Proprietà Industriale (italijanski zakonik o industrijski lastnini)) lahko uporabi, in je razglasil ničnost registracije zadevne znamke, ker je bilo dokazano, da je ime splošno znano, in ker ni bilo dokaza o izrecnem, jasnem in nedvoumnem soglasju k registraciji tega imena kot znamke Skupnosti. Glede na to, da že ta razlog povzroči ničnost znamke, je oddelek za izbris sklenil, da ni treba preizkusiti razlogov za razveljavitev, ki jih navaja tožeča stranka.
- 9 Intervenientka je zato pri odboru za pritožbe UUNT vložila pritožbo, na podlagi katere naj bi se s spremenjeno izpodbijano odločbo zavrnila zahteva za razglasitev ničnosti zadevne znamke in ohranila registracija.
- 10 Prvi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 6. aprila 2006 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) ugodil intervenientkini pritožbi in razveljavil odločbo oddelka za izbris z obrazložitvijo, da se relativni razlog za ničnost, naveden v členu 52(2) Uredbe št. 40/94, v obravnavanem primeru ne uporabi, ker ta primer ne spada med tiste, ki so predvideni z nacionalnimi predpisi (člen 8(3) Codice della Proprietà Industriale). Odbor za pritožbe je zavrnil tudi zahtevo za razveljavitev zadevne znamke zaradi kršitve člena 50(1)(c) Uredbe št. 40/94, ki jo je vložila tožeča stranka.

- 11 Odbor za pritožbe je še zlasti navedel, da je smisel obstoja člena 8(3) Codice della Proprietà Industriale preprečiti uporabo imena slavne osebe s strani tretjih za trgovske namene. Po mnenju odbora za pritožbe je bila ta določba zasnovana za zaščito trgovskega potenciala imena, ki je postalo slavno v sektorju, ki ni strogo trgovski (na primer na umetniškem, političnem, športnem itd. področju). Odbor za pritožbe je poudaril, da po njegovem vedenju o tem ne obstaja sodna praksa, vendar naj bi se zdelo, da „najbolj priznana italijanska doktrina“ potrjuje, da bi smisel obstoja navedene določbe izginil, če se ta trgovski potencial že obsežno izkorišča. Odbor za pritožbe je navedel, da v obravnavanem primeru splošnega poznavanja imena Elio Fiorucci pri italijanski javnosti ni mogoče brez dvoma opredeliti kot posledico prvotne rabe na netrgovskem področju. Nasprotno, meni, da je glede na procesne akte in same argumente tožeče stranke poznavanje Elia Fioruccija kot kulturnika neposredna posledica poznavanja Elia Fioruccija kot modnega oblikovalca, in torej posledica njegove poslovne dejavnosti. Iz zgoraj navedenih razlogov je odbor za pritožbe menil, da primer, ko je imetnik registriral ime Elio Fiorucci kot znamko Skupnosti, ne spada med primere, predvidene v navedeni nacionalni določbi, in torej da pogoj za ničnost iz člena 52(2) Uredbe št. 40/94 ni izpolnjen.
- 12 Odbor za pritožbe je glede zahteve za razveljavitev, vložene na podlagi člena 50(1)(c) Uredbe št. 40/94, navedel, da je smisel obstoja te določbe zaščita zaupanja javnosti glede skladnosti proizvoda, upoštevajoč sporočilo, ki ga vsebuje znamka po registraciji. Zato bi po mnenju odbora za pritožbe za uporabo te določbe morala biti izpolnjena dva pogoja:
 - prvi, da znamka vsebuje sporočilo o vrsti, kakovosti, geografskem poreklu oziroma v obravnavani zadevi oblikovalskemu avtorstvu proizvoda;
 - drugi, da mora biti pri uporabi znamke ugotovljena razlika med navedenim sporočilom in značilnostmi proizvoda, označenega z znamko, ki je predstavljena javnosti.

13 Odbor za pritožbe je v obravnavani zadevi ugotovil, da prvi od dveh pogojev ni izpolnjen, zaradi česar ni bilo mogoče preveriti, ali je izpolnjen drugi. Ugotovil je namreč, da zadevna znamka nima nobenega sporočila o geografskem poreklu, vrsti, kakovosti oziroma o samem oblikovalskem avtorstvu zadevnih proizvodov. Odbor za pritožbe je poudaril, da javnost ne bi nujno povezala proizvodov, ki so označeni z znamko, sestavljeno iz rodbinskega imena, s fizično osebo s tem imenom. Navedla je, da to izhaja iz dejstva, da se javnost zaveda običajne rabe rodbinskega imena za trgovske znamke, ne da bi to pomenilo, da navedena rodbinska imena ustrezajo resnični osebi. Odbor za pritožbe je poleg tega poudaril, da se je tožeča stranka s prenosom leta 1990 odpovedala vsem pravicam uporabe v zvezi z znamko FIORUCCI in znamko ELIO FIORUCCI. Menila je, da je razlikovanje med tema znamkama umetno in da sta znamka FIORUCCI in rodbinsko ime, ki je dejansko razlikovalni znak, povsem enaka.

14 Glede drugega razloga za razveljavitev, ki ga navaja tožeča stranka – namreč padec kakovosti proizvodov, označenih z znamko ELIO FIORUCCI – je odbor za pritožbe zavrnil uporabo razloga za razveljavitev, ki je naveden v členu 50(1)(c) Uredbe št. 40/94. Poudaril je, da se s tem členom ne ščiti kakovosti proizvodov v abstraktnem smislu, ampak zaupanje javnosti glede posebnih značilnosti proizvodov, ki se zagotavljajo z znamko. Odbor za pritožbe je v obravnavani zadevi ugotovil, da znamka ELIO FIORUCCI, ki pomeni zgolj ime neke osebe, ne daje nobene indikacije o določenih kakovostnih lastnostih in da torej ni mogoče govoriti o prevari javnosti.

Predlogi strank

15 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- primarno, razveljavi izpodbijano odločbo in razglasi ničnost znamke Skupnosti ELIO FIORUCCI;

- podredno, razveljavi znamko Skupnosti ELIO FIORUCCI;
- UUNT in intervenientki naloži plačilo stroškov.

16 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- tožbo zavrne;
- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

17 Intervenientka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- najprej razglasi nedopustnost:
 - a) zahteve tožeče stranke za razglasitev ničnosti izpodbijane odločbe v delu, v katerem je bila zavrnjena zahteva za razglasitev ničnosti znamke Skupnosti ELIO FIORUCCI,

- b) zahteve tožeče stranke za razveljavitev zaradi zavajajoče rabe zadevne znamke,
 - c) zahteve tožeče stranke za razglasitev ničnosti zadevne znamke zaradi njene zavajajoče narave v smislu člena 7(1)(g) Uredbe št. 40/94,
- zavrne vse zahteve, ki jih je vložila tožeča stranka, kot dejansko in pravno neutemeljene;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

Dopustnost

- ¹⁸ Intervenientka navaja, da tožeča stranka pri izpodbijanju dela izpodbijane odločbe, ki se nanaša na zahtevo za razveljavitev, ni navedla, kaj naj bi bila domnevna kršitev člena 50(1)(c) Uredbe št. 40/94, ki naj bi jo storil odbor za pritožbe. Intervenientka namreč poudarja, da se tožeča stranka ne sklicuje na napačno razlago ali uporabo te določbe, ampak se bolj pritožuje nad posledico uporabe te določbe v izpodbijani odločbi. Po intervenientkinem mnenju naj bi bil edini cilj tožbe tožeče stranke doseči, da bi Sodišče prve stopnje ponovno preizkusilo dejstva v tej zadevi in s tem nadomestilo preizkus odbora za pritožbe UUNT. Vendar je bila ta tožba naslovljena na Sodišče, ki je na podlagi člena 63(1) Uredbe št. 40/94 pristojno le za nadzor zakonitosti izpodbijane

odločbe. To naj bi zadoščalo za ugotovitev, da je treba zahtevo tožeče stranke za razveljavitev zadevne znamke zavreči kot nedopustno.

- 19 Intervenientka poleg tega meni, da so tožbeni razlogi v zvezi z domnevno ničnostjo zadevne znamke, ki temeljijo na tem, da ta znamka ni nova, da je zavajajoča v smislu člena 7(1)(g) Uredbe št. 40/94 in da prijavitelj ob vložitvi prijave znamke v smislu člena 51(1) Uredbe št.40/94 ni ravnal v dobri veri, novi tožbeni razlogi, ki niso bili predmet postopka pred UUNT in jih je torej treba razglasiti za nedopustne.
- 20 Intervenientka nazadnje meni, da se za več dokumentov, ki jih je tožeča stranka predložila skupaj z vlogo 19. junija 2006, zlasti za priloge A36, A37, od A39 do A59, od A74 do A94, od A103 do A106, A116 in A117, zdi, da so novi, ker niso bili nikoli predloženi med postopkom pred UUNT. Intervenientka opozarja, da v skladu z ustaljeno sodno prakso stranke Sodišču prve stopnje ne morejo predložiti novih dokumentov, ki so nedopustni.
- 21 Spomniti je treba, da je tožba pred Sodiščem prve stopnje usmerjena k nadzoru zakonitosti odločb odborov za pritožbe UUNT v smislu člena 63 Uredbe št. 40/94 (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 6. marca 2003 v zadevi DaimlerChrysler proti UUNT (Calandre), T-128/01, Recueil, str. II-701, točka 18; z dne 3. julija 2003 v zadevi Alejandro proti UUNT – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, str. II-2251, točka 67, in z dne 22. oktobra 2003 v zadevi Éditions Albert René proti UUNT – Trucco (Starix), T-311/01, Recueil, str. II-4625, točka 70). Ker je v členu 63(3) Uredbe št. 40/94 določeno, da je Sodišče prve stopnje „pristojno za razveljavitev ali spremembo izpodbijane odločbe“, je treba ta odstavek brati ob upoštevanju prejšnjega odstavka, ki določa, da se „tožba [...] lahko vloži zaradi kršitve pravil o pristojnosti, kršitve bistvenih določb postopka, kršitve Pogodbe, te uredbe ali katerega koli pravnega pravila v zvezi z njihovo uporabo ali zaradi zlorabe pooblastil“, in v okviru členov 229 ES in 230 ES. Sodišče prve stopnje mora zato preizkusiti zakonitost odločbe odbora za pritožbe glede na pravna vprašanja, s katerimi se odbor za pritožbe ukvarja (sodba Sodišča prve stopnje z dne 31. maja 2005 v zadevi Solo Italia proti UUNT - Nuova Sala (PARMITALIA), T-373/03, ZOdl., str. II-1881, točka 25).

22 Zato ni naloga Sodišča prve stopnje, da preizkusi nove tožbene razloge, ki so mu bili predloženi, oziroma da ponovno preizkusi dejansko stanje ob upoštevanju dokazov, ki so bili prvič predloženi pred njim. Preizkus teh novih tožbenih razlogov in dopustitev teh dokazov sta namreč v nasprotju s členom 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje, v skladu s katerim s pisnimi vlogami strank ni mogoče spremeniti predmeta postopka pred odborom za pritožbe. Vložena pravna sredstva in dokaze, ki so bili prvič predloženi Sodišču prve stopnje, je torej treba razglasiti za nedopustne, ne da bi jih bilo treba preizkusiti (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 13. marca 2007 v zadevi UUNT proti Kaul, C-29/05 P, ZOdl., str. I-2213, točka 54, in sodbo Sodišča prve stopnje z dne 23. maja 2007 v zadevi Henkel proti UUNT – SERCA (COR), T-342/05, neobjavljena v ZOdl., točka 31).

23 V obravnavani zadevi je torej treba glede prvega tožbenega razloga nedopustnosti, ki ga navaja intervenientka, poudariti, da se tožeča stranka jasno sklicuje na kršitev člena 50(1)(c) Uredbe št. 40/94 s strani odbora za pritožbe in s tem na enega od tožbenih razlogov, določenih v členu 63(2) Uredbe št. 40/94. Zato je treba intervenientkino zahtevo glede nedopustnosti drugega tožbenega razloga zavrniti.

24 Glede drugih razlogov za nedopustnost, ki jih navaja intervenientka, je iz spisa razvidno, da – kot je intervenientka pravilno navedla – so tožbeni razlogi v zvezi z domnevno ničnostjo zadevne znamke in ki temeljijo na tem, da znamka ni nova, da je zavajajoča v smislu člena 7(1)(g) Uredbe št. 40/94 in da prijavitelj ob vložitvi prijave znamke v smislu člena 51(1) Uredbe št. 40/94 ni ravnal v dobri veri, novi tožbeni razlogi, ki niso bili predmet postopka pred UUNT in jih je torej treba razglasiti za nedopustne.

25 Zato so bili pri Sodišču prve stopnje veljavno navedeni le tožbeni razlogi, ki se nanašajo na kršitev členov 52(2)(a) in 50(1)(c) Uredbe št. 40/94, in sicer zahteva za ničnost zaradi posega v pravico do osebnega imena in zahteva za razveljavitev zaradi zavajajoče rabe.

- 26 Poleg tega je treba tudi poudariti, da nekateri dokumenti, ki jih je predložila tožeča stranka kot prilogo k svoji vlogi, in sicer priloge A36, A37, od A39 do A59, od A74 do A94, od A103 do A106, A116 in A117, niso bili predloženi med postopkom pred UUNT in so torej v smislu sodne prakse, navedene zgoraj v točki 22, tudi nedopustni.

Utemeljenost

- 27 Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe navaja dva tožbena razloga, ki se nanašata na kršitev členov 52(2)(a) in 50(1)(c) Uredbe št. 40/94. Sodišče prve stopnje meni, da je treba najprej preizkusiti drugi tožbeni razlog.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 50(1)(c) Uredbe št. 40/94

- 28 Tožeča stranka navaja, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da pogoji za uporabo člena 50(1)(c) Uredbe št. 40/94 v obravnavani zadevi niso bili izpolnjeni. Po mnenju tožeče stranke lahko, po eni strani, že sama znamka ELIO FIORUCCI zavede javnost glede oblikovalskega avtorstva proizvodov, ki jih pokriva ta znamka. Po drugi strani pa bi tudi intervenientkina uporaba znamke lahko zavedla javnost.
- 29 UUNT in intervenientka podpirata stališče odbora za pritožbe in navajata, po eni strani, da zadevna znamka sama ni zavajajoča, ker naj bi se potrošniki zavedali, da so razločevanja med modnim oblikovalcem in enakozvočno znamko običajna, in povprečnega potrošnika ne bi bilo mogoče preslepiti z zamenjavo lastnika znamke,

ter, po drugi strani, da naj tožeča stranka ne bi dokazala nobene zavajajoče rabe znamke, za katero se zahteva razveljavitev.

30 Prvič, glede trditve tožeče stranke, da naj bi bilo že s samo znamko ELIO FIORUCCI mogoče zavesti javnost, če proizvodov, ki jih označuje, ne bi oblikovala tožeča stranka, je treba poudariti, da je bila ta trditev zavrnjena v točkah 53 in 54 izpodbijane odločbe, s tem da je odbor za pritožbe menil, da naj zgolj iz tega, da sta znamka in rodbinsko ime enaka, ne bi bilo mogoče sklepati, da bo zadevna javnost razumela, da je oseba, katere rodbinsko ime sestavlja znamko, oblikovala proizvode, označene s to znamko. Odbor za pritožbe meni, da je uporaba znamk, ki jih sestavlja rodbinsko ime, razširjena praksa v vseh trgovskih sektorjih in da zadevna javnost dobro ve, da se za vsako znamko v obliki rodbinskega imena ne skriva nujno modni oblikovalec z enakim imenom.

31 Z navedenimi ugotovitvami se je treba strinjati.

32 V zvezi s tem je treba najprej poudariti, da je Sodišče opredelilo, da je bistvena funkcija znamke ta, da končnim potrošnikom oziroma uporabnikom zagotavlja enakost izvora proizvoda ali storitve, ki jo znamka označuje, in jim tako omogoča, da brez morebitne zmede razlikujejo ta proizvod ali storitev od tistih, ki so drugačnega izvora. Da bi lahko znamka imela vlogo bistvenega elementa sistema neizkrivljene konkurence, ki ga Pogodba vzpostavlja in ohranja, mora jamčiti, da so bili vsi proizvodi oziroma storitve, ki jih označuje, proizvedeni oziroma opravljeni pod nadzorom enega podjetja, ki je odgovorno za njihovo kakovost (sodba Sodišča z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, str. I-10273, točka 48).

- 33 Poleg tega je Sodišče glede pogojev za razveljavitev, določenih v členu 12(2)(b) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1), ki so v bistvu enaki pogojem iz člena 50(1)(c) Uredbe št. 40/94, že presodilo, da se imetniku znamke, ki je enaka imenu oblikovalca in prvega izdelovalca proizvodov s to znamko, pravice ne morejo razveljaviti zgolj zato, ker naj bi ta znamka lahko zavedla javnost, zlasti ko se stranke te znamke prenesejo s podjetjem, ki izdeluje proizvode te znamke (sodba Sodišča z dne 30. marca 2006 v zadevi Emanuel, C-259/04, ZOdl., str. I-3089, točka 53). To ugotovitev je mogoče utemeljiti s tem, da ni tveganja glede dejanske prevare ali dovolj velike nevarnosti prevare povprečnega potrošnika. Čeprav bi nanj pri nakupu zadevnega proizvoda lahko vplivalo dejstvo, da si predstavlja, da je oseba, katere ime je enako kot znamka, sodelovala pri oblikovanju tega proizvoda, je podjetje, ki je imetnik znamke, tisto, ki zagotavlja značilnosti in kakovosti tega proizvoda (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Emanuel, točki 47 in 48).
- 34 Prav tako je treba presoditi, da se imetniku znamke, ki je enaka kot ime in priimek oblikovalca in prvega izdelovalca proizvodov s to znamko, pravice ne morejo razveljaviti zgolj zato, ker naj bi ta znamka lahko zavedla javnost, ko je ta imetnik v okviru prenosa zakonito pridobil znamko, ki vsebuje priimek oblikovalca ter celotno kreativno premoženje podjetja, ki izdeluje proizvode te znamke.
- 35 Ker gre v obravnavani zadevi dejansko za tak primer, je treba zavriniti trditev, da naj bi znamka ELIO FIORUCCI zavajala javnost glede izvora blaga, ki ga označuje, v smislu člena 50(1)(c) Uredbe št. 40/94.
- 36 Drugič, glede trditve, da naj bi domnevno zavajajoča uporaba znamke ELIO FIORUCCI – ki naj bi prevarala javnost glede oblikovalskega avtorstva

proizvodov in s tem pomenila zavajanje, zaradi česar naj bi bilo treba znamko ELIO FIORUCCI razveljaviti na podlagi člena 50(1)(c) Uredbe št. 40/94 – je treba poudariti, da uporaba tega člena prevlada nad zavajajočo uporabo znamke po njeni registraciji. Tožeča stranka mora tako zavajajočo uporabo ustrezno dokazati.

- 37 Vendar, kot pravilno navajata UUNT in intervenientka, ni bil predložen noben dokaz o kakršni koli intervenientkini uporabi znamke ELIO FIORUCCI po njeni registraciji. Ker ni takega dokaza, ni mogoče govoriti o zavajajoči uporabi v smislu člena 50(1)(c) Uredbe št. 40/94. Ker ta tožbeni razlog v teh okoliščinah ni bil utemeljen, ga je treba zavrniti.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 52(2)(a) Uredbe št. 40/94

- 38 Tožeča stranka po eni strani navaja, da naj bi odbor za pritožbe pomešal vprašanje pravic do znamke FIORUCCI, ki je bila prenesena, in vprašanje pravic do znamke, ki je sestavljena iz imena Elio Fiorucci, ki ni bila nikoli prenesena, ter po drugi strani izpodbija trditev odbora za pritožbe, da se člen 8(3) Codice della Proprietà Industriale – ki določa, da je registracija splošno znanega imena kot znamke pridržana imetniku tega imena – lahko uporabi le, če bi prepoznavnost nastala na netrgovskem področju. Navaja, da ta trditev nikakor nima temelja v italijanskem pravu in da naj bi bila tožeča stranka vsekakor zelo dobro znana tudi na netrgovskem področju.

- 39 UUNT in intervenientka menita, da je treba ta tožbeni razlog zavrniti. Med drugim navajata, da je treba uporabo člena 8(3) Codice della Proprietà Industriale zavrniti, ker

je smisel obstoja te določbe zaščititi trgovski potencial slavnega imena kot razlikovalnega znaka, in ne imena, ki se že trgovsko izkorišča in ki že ima zaščito v italijanskem pravu. Prepoznavnost Elia Fioruccija naj bi torej izhajala s trgovskega področja. UUNT in intervenientka podredno menita, da tudi če bi se pri obravnavi tega spora uporabil člen 8(3) Codice della Proprietà Industriale, iz tega ne bi bilo mogoče sklepati o ničnosti znamke Skupnosti ELIO FIORUCCI. V zvezi s tem zatrjujeta, da iz pogodbe o prenosu izhaja, da se ta prenos nanaša na vse znamke in vse razlikovalne znake, in da se torej zdi logično, da se nanaša tudi na *de facto* znamko ELIO FIORUCCI.

40 Sodišče prve stopnje opozarja, da člen 52(2) Uredbe št. 40/94 določa:

„2. Znamka Skupnosti se razglasi za nično tudi na podlagi zahteve Uradu ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic, če se uporaba takšne znamke lahko prepove v skladu z nacionalnim zakonom, ki ureja varstvo katerekoli druge prejšnje pravice, še zlasti:

a) pravice do imena;

[...]“

41 UUNT lahko torej v skladu s to določbo razglasi ničnost znamke Skupnosti na zahtevo zainteresirane stranke, če je mogoče njeno uporabo prepovedati zlasti na podlagi pravice do osebnega imena, ki je zaščiten z nacionalnim pravom.

42 Člen 8(3) Codice della Proprietà Industriale določa:

„Če so splošno znani, lahko osebna imena, znake, ki se uporabljajo na umetniškem, literarnem, znanstvenem, političnem ali športnem področju, poimenovanja in okrajšave prirediteljev in nepridobitnih organov in združenj ter njihove značilne embleme kot znamke registrira le njihov imetnik ali nekdo z njegovim soglasjem oziroma subjekti, navedeni v odstavku 1.“

43 Poudariti je treba, da je odbor za pritožbe v obravnavani zadevi zavrnil uporabo člena 8(3) Codice della Proprietà Industriale z obrazložitvijo, da se ta določba uporablja le, če prepoznavnost nekega imena izhaja iz „prvotne rabe na netržnem področju“, kar pa naj ne bi veljalo glede imena tožeče stranke (točka 44 izpodbijane odločbe).

44 Odbor za pritožbe je menil, da je taka razlaga zgoraj navedene določbe utemeljena z njenim ciljem, namreč preprečiti, da bi tretje osebe izkoriščale ime slavne osebe v trgovske namene (točka 31 izpodbijane odločbe). Odbor za pritožbe meni, da ta določba omogoča nadzorovan „prehod“ – s soglasjem zadevne osebe – rodbinskega imena „s področja (političnega, športnega itd.), na katerem je bilo do zdaj slavno, na povsem trgovsko področje“ (točka 32 izpodbijane odločbe).

⁴⁵ Odbor za pritožbe še navaja, da če je osebnost, čeprav slavna, že znana pri večjem delu javnosti kot trgovska znamka oziroma „*de facto* razlikovalna znamka“, se je ta „prehod“ že izvedel, zato se člen 8(3) Codice della Proprietà Industriale ne uporabi (točka 33 izpodbijane odločbe).

⁴⁶ Ker ni nobene sodne prakse glede razlage člena 8(3) Codice della Proprietà Industriale, se je odbor za pritožbe pri razlagi te določbe oprl na akademske razprave nekaterih italijanskih avtorjev, povzetke katerih je navedel v točkah od 41 do 43 izpodbijane odločbe.

⁴⁷ V zvezi s tem je treba poudariti, da lahko osebna imena tako v pravu Skupnosti kot v italijanskem pravu sestavljajo znamke (v zvezi z znamkami Skupnosti glej člen 4 Uredbe št. 40/94 in člen 2 Direktive 89/104, v zvezi z italijanskimi znamkami pa člena 7 in 8(2) Codice della Proprietà Industriale).

⁴⁸ Vendar ima znamka – kot oznaka trgovskega izvora proizvodov ali storitev, ki jih označuje – ki je sestavljena iz osebnega imena, drugačno funkcijo kot osebno ime, ki se uporablja za identifikacijo določene osebe.

⁴⁹ Zato je odbor za pritožbe ugotovil, da se ime osebe, ki je splošno znana zaradi svoje trgovske dejavnosti, lahko zaščiti le kot splošno znana znamka in ne iz naslova pravice do osebnega imena na podlagi člena 8(3) Codice della Proprietà Industriale.

50 Prvič, treba je ugotoviti, da razlaga člena 8(3) Codice della Proprietà Industriale, kot jo je uporabil odbor za pritožbe, ni potrjena z besedilom te določbe, ki se nanaša na splošno znana osebna imena brez razlikovanja glede na področje, na katerem je ta prepoznavnost pridobljena.

51 Ker v Codice della Proprietà Industriale ni opredelitve področij, ki lahko štejejo za „netržna“, bi uporaba zadevne določbe, ki je odvisna od koncepta, ki ni jasno določen, povzročila dvoumnost ali celo zmedo in bi lahko vodila k zelo različnim rabam v praksi.

52 Čeprav se nekatera področja, kot je politika ali religija, nesporno štejejo za „netržna“, je odgovor na vprašanje, ali druga področja spadajo na področje trga, dosti nejasnejše. V zvezi s tem zadošča poudariti, da imata na splošno „slaven filmski producent“ in „popularen nogometaš“, ki sta navedena kot primera v točki 32 izpodbijane odločbe, znaten finančni dobiček s področja svojih dejavnosti. Torej je utemeljeno reči, da sta ti osebi pridobili svojo prepoznavnost na področju, ki ni „netržno“, in da se zato in v nasprotju s tem, kar je ugotovil odbor za pritožbe, zadevne italijanske določbe ne nanašajo niti na njiju.

53 Drugič, v nasprotju s tem, kar navaja odbor za pritožbe v točki 33 izpodbijane odločbe, tudi če bi bilo osebno ime splošno znane osebe že registrirano ali uporabljeno kot znamka, zaščita, zagotovljena s členom 8(3) Codice della Proprietà Industriale, nikakor ni odveč ali brez smisla.

54 Treba je namreč opozoriti, da so znamke registrirane in zaščitene za posebne proizvode oziroma storitve. Čeprav je res, da obstajajo določbe, kot sta člen 8(5) Uredbe št. 40/94 in člen 4(3) Direktive 89/104, ki imetniku prejšnje znamke omogočajo, da prepreči registracijo druge znamke, ki je enaka ali podobna njegovi, tudi za proizvode ali storitve, ki niso enaki oziroma podobni proizvodom ali storitvam, za katere velja prejšnja znamka, je uporaba teh določb vendarle podrejena več pogojem. Ni pa mogoče predpostavljati, da bodo ti pogoji vedno izpolnjeni.

55 Zato ni izključeno, da je prepoznavno osebno ime, registrirano ali uporabljeno kot znamka za nekatere proizvode ali storitve, lahko predmet nove registracije za drugačne proizvode ali storitve, ki niso podobni tistim, ki jih pokriva prejšnja registracija. Odbor za pritožbe je torej napačno ugotovil, da je, ko je prepoznavno osebno ime enkrat registrirano ali uporabljeno kot znamka, njegov „prehod“ na področje znamk že „izveden“.

56 Poleg tega je treba ugotoviti, da člen 8(3) Codice della Proprietà Industriale za svojo uporabo določa le pogoj glede prepoznavnosti zadevnega osebnega imena. Ker ta določba daje osebam, katerih ime je splošno znano, širšo zaščito in pod manj težavnimi pogoji, ni razloga, ki bi utemeljeval izključitev njene uporabe v primeru splošno znanega osebnega imena, ki je registrirano ali uporabljeno kot znamka.

57 Tretjič, tudi na podlagi povzetkov akademskih razprav, navedenih v točkah od 41 do 43 izpodbijane odločbe, ni mogoče sklepati, da je razlaga člena 8(3) Codice della Proprietà Industriale, kot jo je uporabil odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi, pravilna.

- 58 A. Vanzetti, ki je skupaj z V. Di Cataldom avtor dela, navedenega v točki 41 izpodbijane odločbe, je sodeloval na obravnavi kot odvetnik tožeče stranke in je izjavil, da teza, ki jo je sprejel odbor za pritožbe, nikakor ne izhaja iz tega, kar je napisal v zadevnem delu, in to je bilo vneseno v zapisnik na ustni obravnavi.
- 59 M. Ricolfi, citiran v točki 42 izpodbijane odločbe, se po mnenju odbora za pritožbe sklicuje na „prepoznavnost [osebnega imena], ki je posledica prvotne uporabe, ki je pogosto nepodjetniška“, kar nikakor ne izključuje prepoznavnosti, ki je posledica „podjetniške“ uporabe, čeprav naj bi bila ta manj pogosta.
- 60 Le M. Ammendola, citiran v točki 43 izpodbijane odločbe, navaja uporabo na „netržnem področju“, ne da bi se izrecno izjasnil, da se glede zaščite osebnega imena, katerega prepoznavnost ni bila pridobljena na takem področju, ni mogoče sklicevati na člen 8(3) Codice della Proprietà Industriale. Vsekakor Sodišče prve stopnje glede na zgornje ugotovitve ne more zgolj na podlagi mnenja samo tega avtorja uporabe zadevne določbe podrediti pogoju, ki ne izhaja iz njenega besedila.
- 61 Iz tega je razvidno, da je odbor za pritožbe napačno uporabil pravo pri razlagi člena 8(3) Codice della Proprietà Industriale. Zaradi te napake ta določba zmotno ni bila uporabljena v primeru imena tožeče stranke, čeprav ni dvoma, da gre za prepoznavno osebno ime.

- 62 Poleg tega, tudi če bi odbor za pritožbe pravilno uporabil razlago zadevne določbe, ostaja nesporno, da je tožeča stranka zaradi svojih dejavnosti na umetniškem, kulturnem in okoljevarstvenem področju ter področju zaščite otrok splošno znana tudi na „netržnem“ področju.
- 63 Tudi če bi netrgovska prepoznavnost imena Elio Fiorucci štela za poznejšo ali pa bi izhajala iz njegove prepoznavnosti na trgovskem področju, zgolj ta okoliščina ne bi bila ovira, da se ta netrgovska prepoznavnost zaščiti s členom 8(3) Codice della Proprietà Industriale.
- 64 Glede trditve, ki sta jo podredno navedla UUNT in intervenientka, da naj bi bila znamka ELIO FIORUCCI v bistvu vključena v prenos vseh znamk in vseh razlikovalnih znakov s tožeče stranke na intervenientko, zadošča poudariti, da odbor za pritožbe ni zavrnil zahteve za razglasitev ničnosti iz tega razloga.
- 65 Kot je bilo opozorjeno zgoraj v točki 21, je Sodišče prve stopnje opravilo nadzor zakonitosti odločb organov UUNT in s svojo obrazložitvijo nikakor ne more nadomestiti obrazložitve pristojnega organa UUNT, ki je avtor izpodbijanega akta (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 27. januarja 2000 v zadevi DIR International Film in drugi proti Komisiji, C-164/98 P, Recueil, str. I-447, točka 38). Zato je treba utemeljitev, ki sta jo podredno navedla UUNT in intervenientka, zavrniti kot brezpredmetno.
- 66 Iz vsega navedenega je razvidno, da je treba prvemu tožbenemu razlogu ugoditi in zato izpodbijano odločbo razveljaviti.

- 67 Nazadnje je treba glede zahteve tožeče stranke za razglasitev ničnosti znamke ELIO FIORUCCI poudariti, da tožeča stranka v bistvu Sodišču prve stopnje predlaga, naj sprejme odločbo, ki bi jo moral sprejeti UUNT, in sicer odločbo o razglasitvi ničnosti zadevne znamke. Treba je torej ugotoviti, da tožeča stranka s tem delom svojega prvega predloga predlaga spremembo izpodbijane odločbe (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 4. oktobra 2006 v zadevi Freixenet proti UUNT (znak v obliki črne mat polirane steklenice), T-188/04, neobjavljena v ZOdl., točki 16 in 17). Vendar, ker sta se UUNT in intervenientka zoper zahtevo tožeče stranke za razglasitev ničnosti zadevne znamke sklicevali na utemeljitev, ki je odbor za pritožbe ni preizkusil (glej točko 64 zgoraj), ni treba ugoditi predlogu tožeče stranke za spremembo izpodbijane odločbe, ker bi se s tem poseglo v izvajanje administrativnih in preiskovalnih funkcij UUNT, kar bi bilo v nasprotju z institucionalnim ravnotežjem, na katerem temelji načelo delitve pristojnosti med UUNT in Sodiščem prve stopnje (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Znak v obliki črne mat polirane steklenice, točka 47).

Stroški

- 68 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ta člen poleg tega določa, da če več strank ne uspe, Sodišče prve stopnje odloči, da se stroški delijo.
- 69 Ker v obravnavani zadevi UUNT in intervenientka nista uspela, se jima naloži plačilo stroškov tožeče stranke, ki jih je ta priglasila.
- 70 V teh okoliščinah je treba UUNT poleg plačila njegovih stroškov naložiti še plačilo dveh tretjin stroškov tožeče stranke, intervenientki pa poleg plačila njenih stroškov še plačilo tretjine stroškov tožeče stranke.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (peti senat)

razsodilo:

- 1. Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 6. aprila 2006 (zadeva R 238/2005-1) se razveljavi v delu, v katerem je bilo napačno uporabljeno pravo pri razlagi člena 8(3) Codice della Proprietà Industriale (italijanski zakonik o industrijski lastnini).**
- 2. V preostalem se tožba zavrne.**
- 3. UUNT se naloži plačilo njegovih stroškov in dveh tretjin stroškov, ki jih je priglasil Elio Fiorucci.**

4. Družba Edwin Co. Ltd nosi svoje stroške in tretjino stroškov, ki jih je priglasil Elio Fiorucci.

Vilaras

Prek

Ciucă

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 14. maja 2009.

Podpisi