URTEIL DES GERICHTS (Fünfte Kammer)

14. Mai 2009 *

In der Rechtssache T-165/06

Elio Fiorucci, wohnhaft in Mailand (Italien), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte A. Vanzetti, G. Sironi und F. Rossi,

Kläger,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch O. Montalto und L. Rampini als Bevollmächtigte,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelferin vor dem Gericht:

* Verfahrenssprache: Italienisch.

Edwin Co. Ltd mit Sitz in Tokio (Japan), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro und M. Balestriero,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 6. April 2006 (Sache R 238/2005-1) zu einem Verfahren der Nichtigkeits- und Verfallserklärung zwischen Herrn Elio Fiorucci und der Edwin Co. Ltd

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Fünfte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten M. Vilaras sowie der Richter M. Prek und V. M. Ciucă (Berichterstatter),

Kanzler: J. Palacio González, Hauptverwaltungsrat,

aufgrund der am 19. Juni 2006 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 1. Dezember 2006 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

aufgrund der am 6. Dezember 2006 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

auf die mündliche Verhandlung vom 5. November 2008

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Der Kläger, der Modeschöpfer Elio Fiorucci, erlangte in den siebziger Jahren in Italien eine gewisse öffentliche Bekanntheit. Infolge finanzieller Schwierigkeiten in den achtziger Jahren wurde über sein Unternehmen, die Fiorucci SpA, ein gerichtliches Ausgleichsverfahren eröffnet.

2 Am 21. Dezember 1990 veräußerte Herr Fiorucci vertraglich seinen gesamten „schöpferischen Besitzstand" an die Streithelferin, das japanische multinationale Unternehmen Edwin Co. Ltd. In Art. 1 des Vertrags hieß es:

„Die Firma Fiorucci überführt und verkauft an die Firma Edwin … sowie überträgt auf diese, die ihrerseits erwirbt:

i) alle weltweit eingetragenen oder angemeldeten Marken, ferner die Fiorucci gehörenden Patente, Geschmacks- und Gebrauchsmuster und alle sonstigen Kennzeichen, die in den Anlagen ‚A, A1, A2 und A3' zu diesem Vertrag im Einzelnen aufgeführt sind, wobei sich die Anlage ‚A' auf die in Italien eingetragenen Marken, die Anlage ‚A1' auf die im Ausland eingetragenen Marken, die Anlage ‚A2' auf die italienischen Patente und die Anlage ‚A3' auf die ausländischen Patente bezieht;

ii) alle bestehenden Vertragsverhältnisse, die Marken und etwaige andere Kennzeichen zum Gegenstand haben, einschließlich Lizenzverträge über die Benutzung von Marken;

iii) sämtliche Archive von Fiorucci mit Modellen auf Papier, Farbmappen, Kollektionen, Stoffmustern, Schaufensterplakaten, Werbeträgern, Mustern der von der Firma Fiorucci kreierten Bekleidungskollektionen, Fotos (das ‚Know-how'),

iv) alle Rechte, die Bezeichnung ‚Fiorucci' exklusiv zu benutzen sowie Kleidungsstücke und andere Erzeugnisse mit der Signatur ‚Fiorucci' exklusiv herzustellen und zu verkaufen".

3 Einige Jahre lang erhielten der Kläger und die Streithelferin eine Zusammenarbeit aufrecht.

4 Am 23. Dezember 1997 meldete die Streithelferin beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) die Gemeinschaftswortmarke ELIO FIORUCCI für eine Reihe von Waren der Klassen 3, 18 und 25 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung an.

5 Am 6. April 1999 wurde die Wortmarke ELIO FIORUCCI vom HABM eingetragen und im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 39/1999 vom 17. Mai 1999 veröffentlicht.

6 Am 3. Februar 2003 beantragte der Kläger, die Marke gemäß Art. 50 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung für verfallen und nach Art. 52 Abs. 2 Buchst. a dieser Verordnung für nichtig zu erklären.

7 Mit Entscheidung vom 23. Dezember 2004 gab die Nichtigkeitsabteilung des HABM dem Antrag auf Nichtigerklärung der Marke ELIO FIORUCCI gemäß Art. 52 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 statt, wobei es ihr nicht erforderlich schien, auch über den Antrag auf Verfallserklärung zu entscheiden.

8 Nach Ansicht der Nichtigkeitsabteilung war Art. 21 Abs. 3 der Legge Marchi (italienisches Markengesetz) (jetzt Art. 8 Abs. 3 des Codice della Proprietà Industriale [italienisches Gesetzbuch über gewerbliches Eigentum]) anwendbar. Sie erklärte die Marke für nichtig, da nachgewiesen worden sei, dass der Name Elio Fiorucci öffentlich bekannt sei, und es andererseits am Nachweis dafür fehle, dass der Eintragung dieses Namens als Gemeinschaftsmarke ausdrücklich, mit Gewissheit und unzweideutig zugestimmt worden sei. Da dies allein die Nichtigkeit der Marke nach sich ziehe, sei eine Prüfung der vom Kläger angeführten Verfallsgründe nicht erforderlich.

9 Die Streithelferin erhob daraufhin bei der Beschwerdekammer des HABM eine Beschwerde mit dem Antrag, unter Abänderung der angefochtenen Entscheidung den Antrag auf Nichtigerklärung der Marke zurückzuweisen und die Eintragung aufrechtzuerhalten.

10 Mit Entscheidung vom 6. April 2006 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) gab die Erste Beschwerdekammer des HABM der Beschwerde der Streithelferin statt und hob die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung mit der Begründung auf, der relative Nichtigkeitsgrund des Art. 52 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 liege nicht vor, da keiner der Tatbestände des nationalen Rechts (Art. 8 Abs. 3 des Codice della Proprietà Industriale) erfüllt sei. Die Beschwerdekammer wies ferner den Antrag des Klägers zurück, die Marke nach Art. 50 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 für verfallen zu erklären.

11 Zur Begründung führte die Beschwerdekammer aus, der Normzweck von Art. 8 Abs. 3 des Codice della Proprietà Industriale sei es, die gewerbliche Nutzung des Namens einer berühmten Person durch Dritte zu verhindern. Die Vorschrift sei geschaffen worden, um das gewerbliche Potenzial eines Namens zu schützen, der in anderen Bereichen als dem im engeren Sinne gewerblichen Bereich (etwa auf den Gebieten der Kunst, der Politik, des Sports usw.) berühmt geworden sei. Die Beschwerdekammer wies darauf hin, dass es ihrer Kenntnis nach zu dieser Frage keine Rechtsprechung gebe, es aber in der „besten italienischen Lehre" eine Bestätigung finde, dass der Normzweck der Bestimmung nicht mehr erfüllt werden könne, wenn dieses gewerbliche Potenzial schon umfassend genutzt werde. Im vorliegenden Fall könne die Bekanntheit des Namens Elio Fiorucci in der italienischen Öffentlichkeit keinesfalls als Ergebnis einer primär im außergewerblichen Bereich angesiedelten Nutzung betrachtet werden. Vielmehr sei ausweislich der Verfahrensakten und des eigenen Vorbringens des Klägers die Bekanntheit von Elio Fiorucci als Person des öffentlichen Lebens unmittelbare Folge seiner Bekanntheit als Modeschöpfer und damit seiner gewerblichen Tätigkeit. Aus diesen Gründen gelangte die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass die Eintragung des Namens Elio Fiorucci als Gemeinschaftsmarke durch die Streithelferin die Tatbestände der genannten nationalen Vorschrift nicht erfülle und dass damit die Voraussetzungen für eine Nichtigerklärung nach Art. 52 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 nicht vorlägen.

12 Zum Antrag auf Erklärung des Verfalls nach Art. 50 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 führte die Beschwerdekammer aus, der Normzweck dieser Vorschrift sei der Schutz des vom Publikum gehegten Vertrauens, dass die Ware mit dem Aussagegehalt, den die Marke vermittele, nach deren Eintragung in Einklang stehe. Für die Anwendung dieser Vorschrift müssten daher zwei Voraussetzungen erfüllt sein:

— Erstens müsse die Marke eine Aussage über die Art, die Beschaffenheit, die geografische Herkunft oder, im vorliegenden Fall, die modeschöpferische Herkunft der Ware enthalten;

— zweitens müsse die Benutzung der Marke einen Gegensatz zwischen dieser Aussage und den Merkmalen der mit der Marke gekennzeichneten und dem Publikum angebotenen Ware erkennen lassen.

13 Im vorliegenden Fall war nach Auffassung der Beschwerdekammer die erste dieser beiden Voraussetzungen nicht erfüllt, weshalb nicht geprüft werden könne, ob die zweite erfüllt sei. Die Marke enthalte nämlich keine Aussage über die geografische Herkunft, die Art, die Beschaffenheit oder selbst die modeschöpferische Herkunft der fraglichen Waren. Das Publikum ordne Erzeugnisse, die mit einer aus einem Personennamen bestehenden Marke gekennzeichnet seien, nicht zwangsläufig der entsprechenden natürlichen Person zu. Dem Publikum sei nämlich bekannt, dass die Benutzung von Personennamen als Handelsmarken üblich sei, ohne dass dies bedeute, dass dem Namen eine reale Person entspreche. Überdies habe der Kläger mit der Veräußerung im Jahr 1990 auf alle Nutzungsrechte sowohl an der Marke FIORUCCI als auch an der Marke ELIO FIORUCCI verzichtet. Eine Unterscheidung zwischen beiden Marken erscheine gekünstelt; die Marke FIORUCCI und der Personenname, der faktisch ein Kennzeichen sei, fielen vollständig zusammen.

14 Auch hinsichtlich des zweiten vom Kläger angeführten Verfallsgrundes, des Qualitätsverlustes der mit der Marke ELIO FIORUCCI gekennzeichneten Erzeugnisse, hielt die Beschwerdekammer Art. 50 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 nicht für anwendbar. Das durch diesen Artikel geschützte Rechtsgut sei nicht die Produktqualität im abstrakten Sinne, sondern das Vertrauen des Publikums, dass die Waren präzise Merkmale aufwiesen, die durch die Marke angekündigt würden. Im vorliegenden Fall weise die Marke ELIO FIORUCCI, da sie bloß ein Personenname sei, jedoch nicht auf bestimmte qualitative Vorzüge hin und könne daher das Publikum nicht irreführen.

Anträge der Verfahrensbeteiligten

15 Der Kläger beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Gemeinschaftsmarke ELIO FIORUCCI für nichtig zu erklären;

— hilfsweise, die Gemeinschaftsmarke ELIO FIORUCCI für verfallen zu erklären;

— dem HABM und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

16 Das HABM beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— dem Kläger die Kosten aufzuerlegen.

17 Die Streithelferin beantragt,

— vorab folgende Anträge des Klägers für unzulässig zu erklären:

a) den Antrag, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, soweit darin der Antrag zurückgewiesen worden ist, die Gemeinschaftsmarke ELIO FIORUCCI für verfallen zu erklären,

b) den Antrag, die Marke wegen irreführender Benutzung für verfallen zu erklären,

c) den Antrag, die Marke wegen ihrer Eignung zur Täuschung im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung Nr. 40/94 für nichtig zu erklären;

— sämtliche Anträge des Klägers als in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht unbegründet zurückzuweisen;

— dem Kläger die Kosten aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe

Zur Zulässigkeit

18 Die Streithelferin macht geltend, der Kläger habe, soweit er den Teil der angefochtenen Entscheidung anfechte, der den Antrag auf Verfallserklärung betreffe, nicht dargelegt, worin der angebliche Verstoß der Beschwerdekammer gegen Art. 50 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 liegen solle. Der Kläger habe nämlich keinen Fehler bei der Auslegung oder Anwendung dieser Vorschrift gerügt, sondern bemängele das in der angefochtenen Entscheidung erreichte Ergebnis ihrer Anwendung. Mit der Klage werde allein bezweckt, eine erneute Prüfung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Gericht herbeizuführen, das sich damit an die Stelle der Beschwerdekammer des HABM setzen würde. Die Klage sei aber bei einem Gericht erhoben worden, das nach Art. 63 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 nur für die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der

angefochtenen Entscheidung zuständig sei. Schon aus diesem Grund sei der Antrag des Klägers, die Marke für verfallen zu erklären, als unzulässig zurückzuweisen.

19 Nach Auffassung der Streithelferin sind ferner die Klagegründe der Nichtigkeit der Marke wegen ihrer fehlenden Neuheit, ihres täuschenden Charakters im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung Nr. 40/94 und ihrer bösgläubigen Anmeldung im Sinne von Art. 51 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 neue Klagegründe, die nicht Gegenstand des Verfahrens vor dem HABM gewesen und daher für unzulässig zu erklären seien.

20 Schließlich handele es sich bei zahlreichen Unterlagen, die der Kläger mit seiner Klageschrift am 19. Juni 2006 eingereicht habe, offenbar um neue Unterlagen, da sie im Verfahren vor dem HABM nie vorgelegt worden seien, so insbesondere die Anlagen A36, A37, A39 bis A59, A74 bis A94, A103 bis A106, A116 und A117. Nach ständiger Rechtsprechung dürften die Parteien beim Gericht keine neuen Schriftstücke einreichen, die vielmehr unzulässig seien.

21 Insoweit ist daran zu erinnern, dass die Klage beim Gericht auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern des HABM im Sinne von Art. 63 der Verordnung Nr. 40/94 gerichtet ist (Urteile des Gerichts vom 6. März 2003, DaimlerChrysler/HABM [Kühlergrill], T-128/01, Slg. 2003, II-701, Randnr. 18, vom 3. Juli 2003, Alejandro/HABM — Anheuser Busch [BUDMEN], T-129/01, Slg. 2003, II-2251, Randnr. 67, und vom 22. Oktober 2003, Éditions Albert René/HABM — Trucco [Starix], T-311/01, Slg. 2003, II-4625, Randnr. 70). Soweit es nämlich in Art. 63 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 heißt, dass das Gericht „die angefochtene Entscheidung aufheben oder abändern" kann, ist dieser Abs. 3 im Licht des Abs. 2, wonach „[d]ie Klage … wegen Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung des Vertrages, dieser Verordnung oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmissbrauchs [zulässig ist]", und im Rahmen der Art. 229 EG und 230 EG zu sehen. Das Gericht hat die Rechtmäßigkeit einer Entscheidung der Beschwerdekammer daher anhand der Rechtsfragen zu kontrollieren, mit denen die Beschwerdekammer befasst wurde (Urteil des Gerichts vom 31. Mai 2005, Solo Italia/HABM — Nuova Sala [PARMITALIA], T-373/03, Slg. 2005, II-1881, Randnr. 25).

22 Es ist darum nicht Sache des Gerichts, bei ihm geltend gemachte neue Klagegründe zu prüfen oder den Sachverhalt im Licht von erstmals ihm vorgelegten Beweisen zu überprüfen. Der Prüfung solcher neuen Klagegründe und der Zulassung solcher Beweismittel steht nämlich Art. 135 § 4 der Verfahrensordnung des Gerichts entgegen, wonach die Schriftsätze der Parteien den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand nicht ändern können. Erstmals vor dem Gericht vorgebrachte Klagegründe und Beweise sind daher zurückzuweisen, ohne dass sie geprüft zu werden brauchen (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichtshofs vom 13. März 2007, HABM/Kaul, C-29/05 P, Slg. 2007, I-2213, Randnr. 54, und des Gerichts vom 23. Mai 2007, Henkel/HABM — SERCA [COR], T-342/05, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 31).

23 Im vorliegenden Fall ist zur ersten Unzulässigkeitseinrede der Streithelferin festzustellen, dass der Kläger eindeutig einen Verstoß der Beschwerdekammer gegen Art. 50 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 und damit einen der in Art. 63 Abs. 2 dieser Verordnung vorgesehenen Klagegründe geltend macht. Der Antrag der Streithelferin, den zweiten Klagegrund für unzulässig zu erklären, ist daher zurückzuweisen.

24 Hinsichtlich der übrigen Unzulässigkeitseinreden der Streithelferin ergibt sich aus den Akten, dass — wie die Streithelferin zu Recht geltend macht — die Klagegründe einer Nichtigkeit der Marke wegen ihrer fehlenden Neuheit, ihres täuschenden Charakters im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung Nr. 40/94 und ihrer bösgläubigen Anmeldung im Sinne von Art. 51 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 neue Klagegründe sind, die nicht Gegenstand des Verfahrens vor der Beschwerdekammer des HABM waren und die deshalb für unzulässig zu erklären sind.

25 Folglich sind die einzigen Klagegründe, mit denen das Gericht in zulässiger Weise befasst worden ist, der Klagegrund eines Verstoßes gegen Art. 52 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 und der eines Verstoßes gegen Art. 50 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung, die sich auf die Nichtigkeit der Marke wegen Verletzung des Namensrechts und ihren Verfall wegen irreführender Benutzung beziehen.

26 Ferner ist darauf hinzuweisen, dass bestimmte Schriftstücke, die der Kläger als Anlagen zu seiner Klageschrift eingereicht hat, nämlich die Anlagen A36, A37, A39 bis A59, A74 bis A94, A103 bis A106, A116 und A117, im Verfahren vor dem HABM nicht vorgelegt wurden und deshalb nach der oben in Randnr. 22 angeführten Rechtsprechung ebenfalls unzulässig sind.

Zur Begründetheit

27 Der Kläger macht im Wesentlichen zwei Klagegründe geltend, mit denen er einen Verstoß gegen Art. 52 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 und einen Verstoß gegen Art. 50 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung rügt. Nach Auffassung des Gerichts ist zunächst der zweite Klagegrund zu prüfen.

Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 50 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94

28 Der Kläger macht im Wesentlichen geltend, dass die Beschwerdekammer die Erfüllung des Tatbestands des Art. 50 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 im vorliegenden Fall zu Unrecht verneint habe. Der Kläger meint zum einen, dass die Marke ELIO FIORUCCI als solche geeignet sei, das Publikum über die modeschöpferische Herkunft der von ihr erfassten Waren irrezuführen. Zum anderen sei auch die Benutzung der Marke durch die Streithelferin geeignet, das Publikum irrezuführen.

29 Das HABM und die Streithelferin verteidigen die Position der Beschwerdekammer und machen zum einen geltend, dass die Marke nicht als solche irreführend sei, da die Verbraucher wüssten, dass eine Trennung von Designer und gleichlautender Marke üblich sei, und ein Durchschnittsverbraucher nicht durch einen Wechsel des

Markeninhabers getäuscht werden könne. Zum anderen habe der Kläger niemals eine irreführende Benutzung der Marke, deren Verfallserklärung er begehre, nachgewiesen.

30 Was erstens das Vorbringen des Klägers angeht, dass die Marke ELIO FIORUCCI als solche geeignet sei, das Publikum irrezuführen, da die mit ihr gekennzeichneten Waren nicht vom Kläger entworfen worden seien, ist darauf hinzuweisen, dass dieses Vorbringen in den Randnrn. 53 und 54 der angefochtenen Entscheidung von der Beschwerdekammer mit der Begründung zurückgewiesen worden ist, es könne nicht allein aus der Identität einer Marke mit einem Personennamen geschlossen werden, dass die betroffenen Verkehrskreise annähmen, die Person, deren Name die Marke bilde, habe die mit dieser gekennzeichneten Waren entworfen. Die Beschwerdekammer führte dazu aus, dass die Benutzung von Marken, die aus einem Personennamen bestünden, eine in allen Branchen verbreitete Praxis sei und dass sich die betroffenen Verkehrskreise durchaus darüber im Klaren seien, dass sich nicht hinter jeder aus einem Personennamen gebildeten Marke zwangsläufig ein Designer gleichen Namens verberge.

31 Diesen Erwägungen ist zuzustimmen.

32 Insoweit ist zunächst zu beachten, dass nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs die Hauptfunktion der Marke darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Damit die Marke nämlich ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, das der Vertrag errichten und erhalten will, erfüllen kann, muss sie die Gewähr bieten, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die sie kennzeichnet, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (Urteil des Gerichtshofs vom 12. November 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Slg. 2002, I-10273, Randnr. 48).

33 Im Übrigen hat der Gerichtshof hinsichtlich der Voraussetzungen für den Verfall gemäß Art. 12 Abs. 2 Buchst. b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1), dessen Regelungsgehalt mit dem von Art. 50 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 im Wesentlichen übereinstimmt, entschieden, dass eine Marke, die aus dem Namen des Designers und ersten Herstellers der mit dieser Marke versehenen Waren besteht, nicht schon aufgrund dieser Besonderheit mit der Begründung für verfallen erklärt werden darf, dass sie das Publikum irreführe. Dies gilt insbesondere dann, wenn der mit dieser Marke verbundene Goodwill zusammen mit dem Geschäftsbetrieb der Herstellung der Waren, auf die sich die Marke bezieht, übertragen worden ist (Urteil des Gerichtshofs vom 30. März 2006, Emanuel, C-259/04, Slg. 2006, I-3089, Randnr. 53). Diese Feststellung beruht darauf, dass es an einer tatsächlichen Irreführung des Durchschnittsverbrauchers oder einer hinreichend schwerwiegenden Gefahr einer solchen Irreführung fehlt. Obwohl ein Durchschnittsverbraucher bei seinem Entschluss zum Kauf des in Frage stehenden Erzeugnisses von der Vorstellung beeinflusst sein könnte, dass die Person, deren Name die Marke entspricht, an der Schöpfung dieses Erzeugnisses mitgewirkt hat, werden die Merkmale und die Eigenschaften dieses Erzeugnisses von dem Unternehmen, das Inhaber der Marke ist, weiterhin garantiert (vgl. in diesem Sinne Urteil Emanuel, Randnrn. 47 und 48).

34 In gleichem Sinne ist zu entscheiden, dass eine Marke, die aus dem Vornamen und Namen des Designers und ersten Herstellers der mit dieser Marke versehenen Waren besteht, nicht schon aufgrund dieser Besonderheit mit der Begründung für verfallen erklärt werden darf, dass sie das Publikum irreführe, wenn ihr Inhaber im Rahmen einer Übertragung von Rechten eine Marke, die nur aus dem Familiennamen des Designers besteht, sowie den gesamten schöpferischen Besitzstand des Geschäftsbetriebs der Herstellung der Waren, auf die sich diese Marke bezieht, rechtmäßig erworben hat.

35 Da es sich im vorliegenden Fall ebenso verhält, ist das Vorbringen, dass die Marke ELIO FIORUCCI als solche geeignet sei, das Publikum über die Herkunft der mit ihr gekennzeichneten Waren im Sinne von Art. 50 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 irrezuführen, zurückzuweisen.

36 Soweit sich der Kläger zweitens auf eine Benutzung der Marke ELIO FIORUCCI beruft, die das Publikum über die modeschöpferische Herkunft der Erzeugnisse irregeführt

habe und damit eine nach Art. 50 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 den Verfall der Marke ELIO FIORUCCI bewirkende Täuschung sei, ist darauf hinzuweisen, dass die Anwendung dieses Artikels eine irreführende Benutzung der Marke nach ihrer Eintragung voraussetzt, die vom Kläger ordnungsgemäß nachzuweisen ist.

37 Wie das HABM und die Streithelferin zu Recht geltend machen, ist jedoch kein Nachweis über irgendeine von der Streithelferin vorgenommene Benutzung der Marke ELIO FIORUCCI nach deren Eintragung beigebracht worden. Mangels eines solchen Nachweises kann die Bejahung einer Benutzung, die das Publikum im Sinne von Art. 50 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 irrezuführen geeignet wäre, nicht in Betracht kommen. Unter diesen Umständen ist der vorliegende Klagegrund als unbegründet zurückzuweisen.

Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 52 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94

38 Der Kläger macht zum einen geltend, dass die Beschwerdekammer die Frage der Rechte an der Marke FIORUCCI, die übertragen worden sei, verwechselt und vermengt habe mit der Frage der Rechte an der aus dem Namen Elio Fiorucci bestehenden Marke, die niemals übertragen worden sei. Zum anderen wendet sich der Kläger gegen die Aussage der Beschwerdekammer, dass Art. 8 Abs. 3 des Codice della Proprietà Industriale, der die Eintragung eines öffentlich bekannten Namens als Marke seinem Inhaber vorbehalte, nur in Fällen anwendbar sei, in denen die öffentliche Bekanntheit im außergewerblichen Bereich entstanden sei. Der Kläger rügt, dass diese Aussage keinerlei Grundlage im italienischen Gesetz finde und dass er selbst jedenfalls große Bekanntheit auch im außergewerblichen Bereich genieße.

39 Nach Ansicht des HABM und der Streithelferin ist dieser Klagegrund zurückzuweisen. Sie tragen insbesondere vor, dass eine Anwendung des Art. 8 Abs. 3 des Codice della Proprietà Industriale ausscheiden müsse, weil dessen Normzweck darin liege, das

gewerbliche Potenzial eines berühmten Namens als Kennzeichen zu schützen und nicht ein bereits gewerblich genutztes Potenzial, für das es im italienischen Recht schon einen Schutz gebe. Die Bekanntheit von Elio Fiorucci sei aber zuerst im gewerblichen Bereich entstanden. Hilfsweise machen das HABM und die Streithelferin geltend, dass selbst dann, wenn der vorliegende Rechtsstreit unter Anwendung von Art. 8 Abs. 3 des Codice della Proprietà Industriale zu entscheiden wäre, daraus nicht die Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke ELIO FIORUCCI hergeleitet werden könnte. Aus dem über die Übertragung der Rechte geschlossenen Vertrag ergebe sich nämlich, dass diese Übertragung sämtliche Marken und Kennzeichen umfasst habe, und es erscheine darum logisch, dass sie auch die faktische Marke ELIO FIORUCCI erfasst habe.

40 Das Gericht erinnert daran, dass es in Art. 52 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 heißt:

„Die Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren ebenfalls für nichtig erklärt, wenn ihre Benutzung aufgrund der nationalen Rechtsvorschriften über den Schutz eines sonstigen älteren Rechts und insbesondere eines

a) Namensrechts

…

gemäß dem für dessen Schutz maßgebenden nationalen Recht untersagt werden kann."

41 Nach dieser Bestimmung kann das HABM somit eine Gemeinschaftsmarke auf Antrag des Betroffenen u. a. dann für nichtig erklären, wenn ihre Benutzung kraft eines durch ein nationales Recht geschützten Namensrechts untersagt werden kann.

42 Art. 8 Abs. 3 des Codice della Proprietà Industriale lautet:

„Nur durch den Rechtsinhaber oder nur mit seiner Zustimmung oder mit Zustimmung der in Abs. 1 genannten Personen dürfen als Marke eingetragen werden, wenn sie öffentlich bekannt sind: Personennamen, Zeichen, die auf den Gebieten von Kunst, Literatur, Wissenschaft, Politik oder Sport benutzt werden, Bezeichnungen und Abkürzungen von Veranstaltungen sowie von Einrichtungen und Vereinigungen ohne Gewinnerzielungsabsicht und deren charakteristische Embleme."

43 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer die Anwendung von Art. 8 Abs. 3 des Codice della Proprietà Industriale im Wesentlichen mit der Begründung ausgeschlossen, dass diese Vorschrift nur anwendbar sei, wenn die öffentliche Bekanntheit eines Personennamens Ergebnis „einer primären Benutzung auf einem Gebiet außerhalb des Marktes" sei, was für den Namen des Klägers nicht gelte (Randnr. 44 der angefochtenen Entscheidung).

44 Nach Ansicht der Beschwerdekammer wird diese Auslegung der Vorschrift durch ihren Normzweck gerechtfertigt, der darin liege, die Nutzung eines berühmten Personennamens zu gewerblichen Zwecken durch Dritte zu verhindern (Randnr. 31 der angefochtenen Entscheidung). Die Beschwerdekammer hat dazu ausgeführt, dass die Vorschrift eine kontrollierte, d. h. von der Zustimmung des Betroffenen abhängige „Überführung" eines Personennamens „aus dem Bereich (der Politik, des Sports usw.), in dem er bisher berühmt war, in den rein gewerblichen Bereich" erlaube (Randnr. 32 der angefochtenen Entscheidung).

45 Die Beschwerdekammer fügte hinzu, dass dann, wenn die fragliche Persönlichkeit, obgleich sie berühmt sei, der allgemeinen Öffentlichkeit bereits als Handelsmarke oder „faktische Marke" bekannt sei, diese „Überführung" schon stattgefunden habe und folglich Art. 8 Abs. 3 des Codice della Proprietà Industriale nicht eingreife (Randnr. 33 der angefochtenen Entscheidung).

46 Die Beschwerdekammer stellte fest, dass zur Auslegung von Art. 8 Abs. 3 des Codice della Proprietà Industriale zwar keinerlei Rechtsprechung vorliege, die von ihr gewählte Auslegung aber durch die Ausführungen eines Teils der italienischen Lehre gestützt werde, die sie in den Randnrn. 41 bis 43 der angefochtenen Entscheidung auszugsweise zitierte.

47 Insoweit ist zu beachten, dass Personennamen sowohl nach dem Gemeinschaftsrecht als auch nach italienischem Recht Marken sein können (vgl. zur Gemeinschaftsmarke Art. 4 der Verordnung Nr. 40/94 sowie Art. 2 der Richtlinie 89/104 und zu italienischen Marken die Art. 7 und 8 Abs. 2 des Codice della Proprietà Industriale).

48 Als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der von ihr erfassten Waren oder Dienstleistungen hat eine Marke, die aus einem Personennamen besteht, jedoch eine andere Funktion als ein Personenname als solcher, der der Identifizierung einer bestimmten Person dient.

49 Deshalb kann der Auffassung der Beschwerdekammer, dass der Name einer durch ihre gewerbliche Tätigkeit bekannt gewordenen Person nur als bekannte Marke und nicht durch ein Namensrecht nach Art. 8 Abs. 3 des Codice della Proprietà Industriale geschützt werden könne, nicht gefolgt werden.

50 Erstens ist festzustellen, dass die von der Beschwerdekammer vorgenommene Auslegung des Art. 8 Abs. 3 des Codice della Proprietà Industriale keine Bestätigung im Wortlaut der Vorschrift findet, die sich auf die Namen öffentlich bekannter Personen bezieht, ohne nach dem Bereich zu unterscheiden, in dem diese Bekanntheit erworben wurde.

51 Da der Codice della Proprietà Industriale keine Definition der Bereiche enthält, die als „außerhalb des Marktes" liegend angesehen werden können, wäre es im Übrigen eine Quelle von Unklarheit und sogar Verwirrung, die Anwendung der Vorschrift von diesem nicht genau definierten Begriff abhängig zu machen, und dies könnte zu einer sehr uneinheitlichen praktischen Anwendung führen.

52 Auch wenn nämlich bestimmte Gebiete, wie Politik oder Religion, unbestreitbar als „außerhalb des Marktes" liegend angesehen werden können, ist die Antwort auf die Frage, ob andere Bereiche zum Bereich des Marktes gehören oder nicht, wesentlich weniger eindeutig. Insoweit genügt der Hinweis, dass ein „berühmter Filmregisseur" und ein „populärer Fußballspieler", die in Randnr. 32 der angefochtenen Entscheidung als Beispiele angeführt werden, aus ihrer Tätigkeit in ihren jeweiligen Bereichen in der Regel einen beträchtlichen finanziellen Gewinn erzielen. Es ließe sich daher mit guten Argumenten vertreten, dass diese Personen ihre öffentliche Bekanntheit in einem Bereich erworben haben, der nicht „außerhalb des Marktes" angesiedelt ist, und dass sie deshalb, entgegen der Auffassung der Beschwerdekammer, auch nicht unter die fragliche italienische Vorschrift fallen.

53 Zweitens ist, anders als die Beschwerdekammer in Randnr. 33 der angefochtenen Entscheidung andeutet, selbst in einem Fall, in dem der Name einer bekannten Person bereits als Marke eingetragen oder faktisch benutzt worden ist, der durch Art. 8 Abs. 3 des Codice della Proprietà Industriale gewährte Schutz keineswegs überflüssig oder sinnlos.

54 Es ist nämlich daran zu erinnern, dass Marken für bestimmte Waren oder Dienstleistungen eingetragen und geschützt werden. Auch wenn es Vorschriften wie Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 und Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 89/104 gibt, die es dem Inhaber einer älteren Marke ermöglichen, die Eintragung einer identischen oder ähnlichen anderen Marke auch für Waren oder Dienstleistungen zu verhindern, die nicht mit den von der älteren Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen identisch oder ihnen ähnlich sind, hängt doch die Anwendung dieser Vorschriften von einer Reihe von Voraussetzungen ab. Es kann nicht angenommen werden, dass diese Voraussetzungen stets erfüllt sein werden.

55 Folglich ist nicht ausgeschlossen, dass ein öffentlich bekannter Personenname, der als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist oder benutzt wird, Gegenstand einer neuen Eintragung für andere Waren oder Dienstleistungen sein kann, die mit denen der älteren Eintragung keine Ähnlichkeit aufweisen. Die Beschwerdekammer hat daher zu Unrecht angenommen, dass bereits dann, wenn ein öffentlich bekannter Personenname einmal als Marke eingetragen ist oder benutzt wird, seine „Überführung" in den Bereich der Marken „stattgefunden" habe.

56 Ferner ist festzustellen, dass Art. 8 Abs. 3 des Codice della Proprietà Industriale für seine Anwendung keine andere Voraussetzung aufstellt als die, dass der in Frage stehende Personenname öffentlich bekannt ist. Da diese Vorschrift Personen, deren Name öffentliche Bekanntheit erlangt hat, umfassenderen Schutz unter leichter zu erfüllenden Voraussetzungen gewährt, gibt es keinen Grund, der es rechtfertigen könnte, seine Anwendung in einem Fall auszuschließen, in dem ein öffentlich bekannter Personenname als Marke eingetragen ist oder benutzt wird.

57 Drittens lassen auch die Auszüge aus der juristischen Literatur, die in den Randnrn. 41 bis 43 der angefochtenen Entscheidung angeführt werden, nicht den Schluss zu, dass die von der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung gewählte Auslegung des Art. 8 Abs. 3 des Codice della Proprietà Industriale richtig wäre.

58 So hat Herr Vanzetti, der gemeinsam mit Herrn Di Cataldo das in Randnr. 41 der angefochtenen Entscheidung angeführte Werk verfasst hat, an der mündlichen Verhandlung als Anwalt des Klägers teilgenommen und erklärt, dass sich die von der Beschwerdekammer vertretene These keineswegs aus seinen Ausführungen in dem fraglichen Werk ergebe, was im Sitzungsprotokoll vermerkt worden ist.

59 Herr Ricolfi, der in Randnr. 42 der angefochtenen Entscheidung zitiert wird, bezieht sich laut der Beschwerdekammer auf die „Bekanntheit [eines Personennamens] infolge einer primären Benutzung, die häufig keinen unternehmerischen Charakter hat“, was keineswegs die Bekanntheit infolge einer „unternehmerischen“ Benutzung ausschließt, auch wenn eine solche seltener sein sollte.

60 Nur Herr Ammendola, der in Randnr. 43 der angefochtenen Entscheidung angeführt wird, spricht von einer Benutzung in einem „Bereich außerhalb des Marktes“, ohne allerdings ausdrücklich die Meinung zu vertreten, dass Art. 8 Abs. 3 des Codice della Proprietà Industriale für den Schutz eines Personennamens, der nicht in einem derartigen Bereich bekannt geworden ist, nicht geltend gemacht werden könne. Jedenfalls kann das Gericht angesichts der gesamten vorstehenden Erwägungen nicht auf der alleinigen Grundlage der Auffassung nur dieses Autors die Anwendung der fraglichen Vorschrift von einer Voraussetzung abhängig machen, die sich nicht aus ihrem Wortlaut ergibt.

61 Folglich hat die Beschwerdekammer Art. 8 Abs. 3 des Codice della Proprietà Industriale rechtsfehlerhaft ausgelegt. Dieser Rechtsfehler hat sich dahin ausgewirkt, dass die Anwendung dieser Vorschrift auf den Fall des Namens des Klägers zu Unrecht verneint wurde, obgleich unstreitig ist, dass es sich um den Namen einer öffentlich bekannten Person handelt.

62 Auch wenn im Übrigen die von der Beschwerdekammer gewählte Auslegung der Vorschrift richtig wäre, ist ebenfalls unstreitig, dass der Kläger infolge seiner Aktivitäten auf den Gebieten der Kunst, Kultur, Ökologie und Kinderfürsorge Bekanntheit auch in einem Bereich „außerhalb des Marktes“ genießt.

63 Selbst wenn angenommen würde, dass die außergewerbliche Bekanntheit des Namens Elio Fiorucci erst nach oder infolge seiner Bekanntheit im gewerblichen Bereich entstanden ist, stünde dies allein dem Schutz dieser außergewerblichen Bekanntheit durch Art. 8 Abs. 3 des Codice della Proprietà Industriale nicht entgegen.

64 Soweit sich das HABM und die Streithelferin hilfsweise im Wesentlichen darauf berufen, dass die Marke ELIO FIORUCCI in die Übertragung aller Marken und Kennzeichen durch den Kläger auf die Streithelferin eingeschlossen gewesen sei, genügt der Hinweis, dass die Beschwerdekammer den Antrag auf Nichtigerklärung nicht aus diesem Grund zurückgewiesen hat.

65 Wie oben in Randnr. 21 in Erinnerung gebracht, übt das Gericht eine Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Stellen des HABM aus und darf somit in keinem Fall die von der zuständigen Stelle des HABM, die den angefochtenen Rechtsakt verfasst hat, gegebene Begründung durch seine eigene ersetzen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 27. Januar 2000, DIR International Film u. a./Kommission, C-164/98 P, Slg. 2000, I-447, Randnr. 38). Dieses Hilfsvorbringen des HABM und der Streithelferin ist daher als ins Leere gehend zurückzuweisen.

66 Nach alledem greift der erste Klagegrund durch, so dass die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist.

67 Zu dem Antrag des Klägers schließlich, die Marke ELIO FIORUCCI für nichtig zu erklären, ist zu bemerken, dass der Kläger im Wesentlichen den Erlass der Entscheidung durch das Gericht begehrt, die das HABM hätte erlassen müssen, nämlich eine Entscheidung, mit der die in Frage stehende Marke für nichtig erklärt würde. Folglich beantragt der Kläger mit diesem Teil seines ersten Antrags eine Abänderung der angefochtenen Entscheidung (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 4. Oktober 2006, Freixenet/HABM [Form einer mattierten mattschwarzen Flasche], T-188/04, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 16 und 17). Da jedoch das HABM und die Streithelferin auf den Antrag des Klägers auf Nichtigerklärung der fraglichen Marke mit einem Vorbringen entgegnet haben, das von der Beschwerdekammer nicht geprüft worden ist (vgl. oben, Randnr. 64), ist dem Antrag des Klägers auf Abänderung der angefochtenen Entscheidung nicht stattzugeben, da dies in der Sache eine Wahrnehmung von Verwaltungs- und Ermittlungsaufgaben bedeutete, die dem HABM obliegen, und damit dem institutionellen Gleichgewicht zuwiderliefe, das dem Grundsatz der Zuständigkeitsverteilung zwischen dem HABM und dem Gericht zugrunde liegt (vgl. in diesem Sinne Urteil Form einer mattierten mattschwarzen Flasche, Randnr. 47).

Kosten

68 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Besteht der unterliegende Teil aus mehreren Personen, so entscheidet nach dieser Vorschrift das Gericht über die Verteilung der Kosten.

69 Da im vorliegenden Fall das HABM und die Streithelferin unterlegen sind, sind ihnen, wie vom Kläger beantragt, dessen Kosten aufzuerlegen.

70 Unter diesen Umständen sind dem HABM außer seinen eigenen Kosten zwei Drittel der Kosten des Klägers und der Streithelferin außer ihren eigenen Kosten ein Drittel der Kosten des Klägers aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Fünfte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. **Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 6. April 2006 (Sache R 238/2005-1) wird aufgehoben, soweit sie eine rechtsfehlerhafte Auslegung von Art. 8 Abs. 3 des Codice della Proprietà Industriale (italienisches Gesetzbuch über das gewerbliche Eigentum) enthält.**

2. **Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.**

3. **Das HABM trägt seine eigenen Kosten und zwei Drittel der Kosten von Herrn Elio Fiorucci.**

4. Die Edwin Co. Ltd trägt ihre eigenen Kosten und ein Drittel der Kosten von Herrn Elio Fiorucci.

Vilaras Prek Ciucă

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 14. Mai 2009.

Unterschriften