RETTENS DOM (Femte Afdeling)

14. maj 2009 *

I sag T-165/06,

Elio Fiorucci, Milano (Italien), ved avocats A. Vanzetti, G. Sironi og F. Rossi,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved O. Montalto og L. Rampini, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten:

* Processprog: italiensk.

Edwin Co. Ltd, Tokyo (Japan), ved avocats D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro og M. Balestriero,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 6. april 2006 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 238/2005-1) vedrørende en ugyldigheds- og fortabelsessag mellem Elio Fiorucci og Edwin Co. Ltd,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Femte Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Vilaras, og dommerne M. Prek og V.M. Ciucă (refererende dommer),

justitssekretær: ekspeditionssekretær J. Palacio González,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 19. juni 2006,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 1. december 2006,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 6. december 2006,

og efter retsmødet den 5. november 2008,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Sagsøgeren, designeren Elio Fiorucci, fik i 1970'erne et vist omdømme i Italien. Efter finansielle problemer i 1980'erne gik dennes selskab, Fiorucci SpA, i betalingsstandsning.

2 Den 21. december 1990 overdrog Fiorucci ved kontrakt alle sine »kreative rettigheder« til det multinationale japanske selskab, Edwin Co. Ltd. Kontraktens artikel 1 fastslog:

»Selskabet Fiorucci overdrager, sælger og overfører til selskabet Edwin […], som for sin del erhverver:

— i) alle registrerede varemærker og varemærkeansøgninger, uanset hvor i verden, og alle patenter, mønster- og brugsmodeller samt alle andre tegn med særpræg tilhørende selskabet Fiorucci, således som opført i bilaget til denne kontrakt under bogstav A, A1-A2 og A3 (idet de i Italien registrede varemærker er opført under A, de i udlandet registrerede varemærker under A1, de italienske patenter under A2 og de udenlandske patenter under A3)

— ii) alle eksisterende kontrakter, der vedrører varemærker og eventuelle andre tegn med særpræg, herunder licensaftaler, der overdrager brugen af disse varemærker

— iii) alle Fioruccis arkiver med modeller på papir, plakater i farver, kollektioner, stofprøver, plakater til udstillingsvinduer, reklamemateriale, kollektionsprøver skabt af selskabet Fiorucci, fotografier (»knowhow«)

— iv) alle enerettigheder til at anvende navnet »FIORUCCI« og enerettigheder til at fremstille og sælge tøj og andre varer med navnet »FIORUCCI«.«

3 Sagsøgeren opretholdt i flere år et samarbejde med intervenienten.

4 Den 23. december 1997 indgav intervenienten til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) en ansøgning om registrering af ordmærket ELIO FIORUCCI som EF-varemærke for en række varer, der henhører under klasse 3, 18 og 25 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

5 Den 6. april 1999 blev varemærket ELIO FIORUCCI registreret ved Harmoniseringskontoret og offentliggjort i *EF-varemærketidende* nr. 39/1999 af 17. maj 1999.

6 Den 3. februar 2003 indgav sagsøgeren en begæring om fortabelsen af retten til og om ugyldigheden af dette varemærke i henhold til artikel 50, stk. 1, litra c), og artikel 52, stk. 2, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret.

7 Ved afgørelse af 23. december 2004 tog Annullationsafdelingen ved Harmoniseringskontoret begæringen om ugyldighed af varemærket ELIO FIORUCCI til følge på grund af tilsidesættelse af artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 40/94, uden at den fandt det nødvendigt at tage stilling til begæringen om fortabelsen af retten til dette varemærke.

8 Annullationsafdelingen mente, at artikel 21, stk. 3, i Legge Marchi (den italienske varemærkelov) (nu artikel 8, stk. 3, i Codice delle Proprietà Industriale (den italienske lov om industriel ejendomsret)) fandt anvendelse, og annullerede registreringen af det omhandlede varemærke, fordi omdømmet af navnet Elio Fiorucci var blevet godtgjort, og fordi der ikke var bevist at foreligge et udtrykkeligt, klart og utvetydigt samtykke til at registrere dette navn som EF-varemærke. Henset til, at denne begrundelse i sig selv indebar, at varemærket var ugyldigt, konkluderede Annullationsafdelingen, at det ikke var nødvendigt at tage stilling til de af sagsøgeren fremførte fortabelsesgrunde.

9 Intervenienten påklagede derfor afgørelsen til Harmoniseringskontorets appelkammer med påstand om under ændring af den anfægtede afgørelse at give afslag på begæringen om at få erklæret det omhandlede varemærke ugyldigt og om opretholdelse af registreringen.

10 Ved afgørelse af 6. april 2006 (herefter »den anfægtede afgørelse«) tog Harmoniseringskontorets Første Appelkammer intervenientens klage til følge og annullerede Annullationsafdelingens afgørelse, idet det konkluderede, at den i artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 40/94 omhandlede relative ugyldighedsgrund ikke fandt anvendelse i det foreliggende tilfælde, som ikke faldt ind under de i national lov regulerede tilfælde (artikel 8, stk. 3, i Codice delle Proprietà Industriale). Appelkammeret afslog også den af sagsøgeren fremsatte begæring om fortabelsen af retten til det omhandlede varemærke, fordi artikel 50, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 ifølge sagsøgeren var blevet tilsidesat.

11 Appelkammeret præciserede navnlig, at selve formålet med artikel 8, stk. 3, i Codice delle Proprietà Industriale var at forhindre tredjemands udnyttelse af en kendt persons navn i kommercielt øjemed. Ifølge appelkammeret blev denne bestemmelse indført for at beskytte markedsføringspotentialet i et navn, som er blevet kendt i andre brancher end rent kommercielle brancher (eksempelvis inden for kunst, politik, sport osv.). Appelkammeret påpegede, at der ikke, så vidt det var underrettet, fandtes nogen retspraksis på dette punkt, men at den »mest dækkende italienske retsvidenskabelige litteratur« syntes at bekræfte, at formålet med den nævnte bestemmelse ville forsvinde, hvis dette markedsføringspotentiale allerede var fuldt udnyttet. Appelkammeret anførte, at i det foreliggende tilfælde kunne navnet Elio Fioruccis omdømme i den italienske offentlighed bestemt ikke anses for resultatet af en oprindelig ikke-kommerciel brug. Henset til sagsakterne og sagsøgerens egne argumenter, var Elio Fioruccis omdømme som kulturperson tværtimod ifølge appelkammeret den direkte følge af Elio Fioruccis omdømme som designer og dermed af dennes kommercielle virksomhed. Af de ovennævnte grunde mente appelkammeret ikke, at indehaverens registrering af Elio Fiorucci som EF-varemærke faldt ind under de i den nævnte nationale bestemmelse omhandlede tilfælde, og dermed heller ikke, at ugyldighedsbetingelsen i artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 40/94 var opfyldt.

12 Hvad angår begæringen om fortabelse i henhold til artikel 50, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 præciserede appelkammeret, at formålet med denne bestemmelse er at beskytte offentlighedens tillid til, at varen svarer til budskabet, som varemærket formidler efter dettes registrering. Ifølge appelkammeret skulle to betingelser følgelig være opfyldt, for at denne bestemmelse kunne finde anvendelse:

— Første betingelse er, at varemærket formidler et budskab om varens beskaffenhed, kvalitet, geografiske oprindelse eller — i det foreliggende tilfælde — om den, der har designet varen.

— Anden betingelse er, at der ved brugen af varemærket skal kunne konstateres et misforhold mellem dette budskab og kendetegnene ved den vare, som det varemærke, der præsenteres for offentligheden, omfatter.

13 I det foreliggende tilfælde mente appelkammeret ikke, at den første af disse to betingelser var opfyldt, hvorfor det ikke var muligt at efterprøve, hvorvidt den anden betingelse var opfyldt. Appelkammeret konstaterede nemlig, at det omhandlede varemærke ikke formidlede noget budskab vedrørende de omhandlede varers geografiske oprindelse, beskaffenhed og kvalitet og heller ikke om den, der havde designet dem. Appelkammeret understregede, at offentligheden ikke nødvendigvis forbinder de varer, der er omfattet af et varemærke, som består af et efternavn, med den tilsvarende fysiske person. Appelkammeret præciserede, at dette skyldtes, at offentligheden er bevidst om, at efternavne ofte bruges som varemærker, uden at dette betyder, at disse efternavne svarer til virkelige personer. Desuden påpegede appelkammeret, at sagsøgeren ved overdragelsen i 1990 havde afstået alle rettigheder til at bruge såvel varemærket FIORUCCI som varemærket ELIO FIORUCCI. Appelkammeret mente, at sondringen mellem de to varemærker var artificiel, og at varemærket FIORUCCI og efternavnet, som reelt er et tegn med særpræg, er helt identiske.

14 Hvad angår den anden fortabelsesgrund, som sagsøgeren har fremført, nemlig kvalitetssænkningen i den produktion, som er omfattet af varemærket ELIO FIORUCCI, udelukkede appelkammeret at anvende den i artikel 50, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 omhandlede fortabelsesgrund. Appelkammeret påpegede, at den i denne artikel beskyttede interesse ikke er kvaliteten på varer i abstrakt forstand, men offentlighedens tillid til de specifikke kendetegn ved varerne, som varemærket lover. I det foreliggende tilfælde mente appelkammeret ikke, at varemærket ELIO FIORUCCI, som blot gengiver navnet på en person, giver nogen indikation om særlige kvalitetsmæssige dyder, og det kan derfor ikke have vildledt offentligheden.

Parternes påstande

15 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Principalt annulleres den anfægtede afgørelse, og varemærket ELIO FIORUCCI erklæres ugyldigt.

— Subsidiært fastslås det, at retten til varemærket ELIO FIORUCCI er fortabt.

— Harmoniseringskontoret og intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

16 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

17 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Før det første afvises følgende:

a) sagsøgerens påstand om annullation af den anfægtede afgørelse, for så vidt som der heri gives afslag på begæringen om fortabelse af retten til EF-varemærket ELIO FIORUCCI

b) sagsøgerens begæring om, at det omhandlede varemærke erklæres fortabt på grund af vildledende brug heraf

c) sagsøgerens begæring om, at det omhandlede varemærke erklæres ugyldigt for at være vildledende som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 40/94.

— Alle de af sagsøgeren nedlagte påstande afvises som faktisk og retligt ugrundede.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

Formaliteten

18 Intervenienten har gjort gældende, at sagsøgeren, da denne anfægtede den del af den anfægtede afgørelse, som vedrører begæringen om fortabelse, ikke anførte, hvori den påståede tilsidesættelse af artikel 50, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, som appelkammeret skulle have gjort sig skyldig i, bestod. Intervenienten har herved anført, at sagsøgeren ikke har påberåbt sig en fejl ved fortolkningen eller anvendelsen af denne bestemmelse, men snarere har beklaget sig over resultatet af den anvendelse, der i den anfægtede afgørelse er gjort heraf. Ifølge intervenienten har sagsøgerens søgsmål kun til formål at opnå, at Retten skal foretage en ny efterprøvelse af de faktiske omstændigheder i sagen, som skal erstatte Harmoniseringskontorets appelkammers efterprøvelse. Imidlertid er søgsmålet anlagt ved en instans, som i henhold til artikel 63, stk. 1, i forordning nr. 40/94 kun er kompetent til at efterprøve lovligheden af den anfægtede afgørelse. Dette er ifølge intervenienten tilstrækkeligt til at konkludere, at

sagsøgerens begæring om fortabelse af retten til det omhandlede varemærke ikke bør antages til realitetsbehandling.

19 Desuden mener intervenienten, at søgsmålsanbringenderne vedrørende det omhandlede varemærkes påståede ugyldighed, fordi det ikke er nyt, samt fordi det er vildledende, som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 40/94, og vedrørende indgivelsen af ansøgningen om dette varemærke i ond tro som omhandlet i artikel 51, stk. 1, i forordning nr. 40/94, er nye anbringender, som ikke var genstand for sagen ved Harmoniseringskontoret og derfor bør afvises.

20 Endelig mener intervenienten, at mange dokumenter, som sagsøgeren indgav i forbindelse med stævningen den 19. juni 2006, forekommer at være nye, eftersom de aldrig blev fremlagt under sagen for Harmoniseringskontoret, navnlig bilag A36, A37, A39-A59, A74-A94, A103-A106, A116 og A117. Intervenienten har henvist til, at det af fast retspraksis følger, at parterne ikke må fremlægge nye beviser for Retten, der som sådanne ikke kan antages til realitetsbehandling.

21 Det bemærkes, at sagen for Retten har til formål at efterprøve lovligheden af afgørelser fra Harmoniseringskontorets appelkamre i henhold til artikel 63 i forordning nr. 40/94 (Rettens dom af 6.3.2003, sag T-128/01, DaimlerChrysler mod KHIM (Kølergitter), Sml. II, s. 701, præmis 18, af 3.7.2003, sag T-129/01, José Alejandro mod KHIM — Anheuser Busch (BUDMEN), Sml. II, s. 2251, præmis 67, og af 22.10.2003, sag T-311/03, Éditions Albert René mod KHIM — Trucco (Starix), Sml. II, s. 4625, præmis 70). Ifølge artikel 63, stk. 3, i forordning nr. 40/94 har Retten ganske vist »kompetence til at ophæve eller omgøre [appelkamrenes afgørelser]«, men denne bestemmelse skal læses i lyset af artikel 63, stk. 2, hvorefter »indbringelse af klager kan ske under påberåbelse af inkompetence, væsentlige formmangler eller overtrædelse af traktaten, af denne forordning eller af retsregler vedrørende deres gennemførelse eller under påberåbelse af magtfordrejning«, og på baggrund af artikel 229 EF og 230 EF. Rettens kontrol af lovligheden af appelkammerets afgørelse skal således foretages med hensyn til de retsspørgsmål, der er blevet fremført for appelkammeret (Rettens dom af 31.5.2005, sag T-373/03, Solo Italia mod KHIM — Nouva Sala (PARMITALIA), Sml. II, s. 1881, præmis 25).

22 Det er således ikke Rettens opgave at efterprøve nye anbringender, der fremsættes for Retten, eller at foretage en ny undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af beviser, der først fremlægges for Retten. Endvidere ville det være i strid med artikel 135, stk. 4, i Rettens procesreglement, hvorefter der ikke i parternes processkrifter må foretages nogen ændring af sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret, at efterprøve disse nye anbringender eller tillade disse beviser. Følgelig skal der ses bort fra de anbringender og de beviser, som er fremsat og forelagt for første gang for Retten, og det er ufornødent at efterprøve dem (jf. i denne retning Domstolens dom af 13.3.2007, sag C-29/05 P, KHIM mod Kaul, Sml. I, s. 2213, præmis 54, og Rettens dom af 23.5.2007, sag T-342/05, Henkel mod KHIM — SERCA (COR), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 31).

23 Hvad angår intervenientens første formalitetsindsigelse skal det fastslås, at sagsøgeren klart påberåber sig appelkammerets tilsidesættelse af artikel 50, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, og dermed en af de grunde, som er anført i artikel 63, stk. 2, i forordning nr. 40/94. Følgelig skal intervenientens påstand om ikke at antage det andet søgsmålsanbringende til realitetsbehandling forkastes.

24 Hvad angår intervenientens øvrige formalitetsindsigelser følger det af sagsakten — sådan som intervenienten med rette har gjort gældende — at søgsmålsanbringenderne vedrørende det omhandlede varemærkes påståede ugyldighed, fordi det ikke er nyt, samt fordi det er vildledende, som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 40/94, og vedrørende indgivelsen af ansøgningen om dette varemærke i ond tro som omhandlet i artikel 51, stk. 1, i forordning nr. 40/94, er nye anbringender, som ikke var genstand for sagen ved Harmoniseringskontorets appelkammer, og de bør følgelig afvises.

25 Herefter er de eneste anbringender, som Retten med føje kan træffe afgørelse om, anbringenderne om tilsidesættelse af artikel 52, stk. 2, litra a), og af artikel 50, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, nemlig vedrørende ugyldighed som følge af krænkelse af navneretten og fortabelse som følge af vildledende brug.

26 Det skal desuden også fastslås, at visse dokumenter, som sagsøgeren har fremlagt som bilag til sin stævning — nemlig bilag A36, A37, A39-A59, A74-A94, A103-A106, A116 og A117 — ikke er blevet fremlagt under sagen for Harmoniseringskontoret, og at de derfor i henhold til den i præmis 22 ovenfor nævnte retspraksis også må afvises.

Om realiteten

27 Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren i det væsentlige gjort to anbringender gældende vedrørende tilsidesættelsen af henholdsvis artikel 52, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94 og af samme forordnings artikel 50, stk. 1, litra c). Retten mener, at det andet anbringende skal efterprøves først.

Det andet anbringende om tilsidesættelse af artikel 50, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94

28 Sagsøgeren har i det væsentlige gjort gældende, at appelkammeret med urette konkluderede, at betingelserne for at anvende artikel 50, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 ikke i det foreliggende tilfælde var opfyldt. Ifølge sagsøgeren kan varemærket ELIO FIORUCCI for det første i sig selv vildlede offentligheden i spørgsmålet om, hvem der har designet de af dette varemærke omfattede varer. For det andet kan intervenientens brug af det nævnte varemærke også vildlede offentligheden.

29 Harmoniseringskontoret og intervenienten støtter appelkammerets afgørelse og har gjort gældende, dels at det omhandlede varemærke ikke er vildledende i sig selv, eftersom forbrugerne er bevidste om, at der ofte skelnes mellem designeren og varemærket af samme navn som designeren, og fordi en gennemsnitsforbruger ikke kan

vildledes af et varemærkes ejerskifte, dels at sagsøgeren aldrig har bevist nogen vildledende brug af det varemærke, der begæres erklæret fortabt.

30 Hvad for det første angår sagsøgerens argument om, at varemærket ELIO FIORUCCI i sig selv kan vildlede offentligheden i det omfang, de heraf omfattede varer ikke var blevet designet af sagsøgeren, bemærkes, at dette argument er blevet forkastet i den anfægtede afgørelses punkt 53 og 54, idet appelkammeret ikke mente, at det alene af det forhold, at et varemærke og et efternavn er identiske, kan udledes, at den relevante kundekreds vil tænke, at den person, hvis navn varemærket udgøres af, har designet de varer, som bærer dette mærke. Ifølge appelkammeret er brugen af varemærker, der udgøres af et efternavn, en udbredt praksis i alle erhvervsbrancher, og den relevante kundekreds ved nok, at der ikke nødvendigvis gemmer sig en designer af samme navn bag hvert varemærke bestående af et efternavn.

31 Denne opfattelse må tiltrædes.

32 I denne forbindelse bemærkes indledningsvis, at Domstolen har fastslået varemærkets afgørende funktion, som er at garantere den identiske oprindelse af den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse. For at varemærket kan udøve sin funktion som en væsentlig bestanddel af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter traktaten, skal det således udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet (jf. Domstolens dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 48).

33 Hvad i øvrigt angår betingelserne for fortabelse som fastsat i artikel 12, stk. 2, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), hvis retlige indhold i det væsentlige er identisk med indholdet af artikel 50, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, har Domstolen fastslået, at indehaveren af et varemærke, der er identisk med navnet på designeren og den første producent af varerne, der er forsynet med dette mærke, ikke alene på grund af denne særlige omstændighed kan fortabe sine rettigheder med den begrundelse, at mærket er egnet til at vildlede offentligheden, bl.a. når den goodwill, der er knyttet til varemærket, er blevet overdraget sammen med den virksomhed, der fremstiller de varer, som er forsynet med varemærket (Domstolens dom af 30.3.2006, sag C-259/04, Emanuel, Sml. I, s. 3089, præmis 53). Denne konklusion er begrundet med, at der ikke er nogen risiko for en effektiv vildledning eller en tilstrækkeligt alvorlig risiko for vildledning af gennemsnitsforbrugeren. Selv om gennemsnitsforbrugeren kan påvirkes i sit køb af den omhandlede vare, da vedkommende forestiller sig, at den person, hvis navn svarer til mærket, har medvirket i fremstillingen af varen, er det den virksomhed, der er indehaver af varemærket, som garanterer varens egenskaber og kvalitet (jf. i denne retning Emanuel-dommen, præmis 47 og 48).

34 Tilsvarende skal det fastslås, at indehaveren af et varemærke, der er identisk med navnet på designeren og den første producent af varerne, der er forsynet med dette mærke, ikke alene på grund af denne særlige omstændighed kan fortabe sine rettigheder med den begrundelse, at mærket er egnet til at vildlede offentligheden, når denne indehaver lovligt i forbindelse med en overdragelse har erhvervet et varemærke, der alene består af designerens efternavn, samt alle kreative rettigheder fra den virksomhed, som fremstiller de varer, der bærer mærket.

35 Eftersom dette reelt er tilfældet i den foreliggende sag, skal argumentet om, at ELIO FIORUCCI i sig selv er egnet til at vildlede offentligheden i spørgsmålet om oprindelsen af den varer, som varemærket omfatter, som omhandlet i artikel 50, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, forkastes.

36 Hvad for det andet angår argumentet om den påståede vildledende brug af varemærket ELIO FIORUCCI, som skulle have vildledt offentligheden i spørgsmålet om, hvem der havde designet varerne, og som således var en vildledning, som bør indebære, at retten

til varemærket ELIO FIORUCCI i henhold til artikiel 50, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 fortabes, skal det fastslås, at anvendelsen af denne artikel er betinget af den vildledende brug af varemærket efter dets registrering. En sådan vildledende brug skal være behørigt bevist af sagsøgeren.

37 Som Harmoniseringskontoret og intervenienten med rette har gjort gældende, er der imidlertid ikke blevet fremlagt nogen form for bevis for, at intervenienten skulle have brugt varemærket ELIO FIORUCCI på nogen som helst måde efter dets registrering. I mangel på et sådant bevis kan en brug, der kan vildlede offentligheden som omhandlet i artikel 50, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, ikke komme på tale. Under disse omstændigheder er nærværende anbringende ugrundet og skal forkastes.

Det første anbringende om tilsidesættelse af artikel 52, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94

38 Sagsøgeren har for det første gjort gældende, at appelkammeret har forvekslet og sammenblandet spørgsmålet om rettighederne til varemærket FIORUCCI, som var genstand for en overdragelse, og rettighederne til varemærket, der består af navnet Elio Fiorucci, som aldrig har været genstand for en overdragelse. Sagsøgeren har for det andet bestridt appelkammerets påstand om, at artikel 8, stk. 3, i Codice delle Proprietà Industriale — som bestemmer, at registreringen af et kendt navn som varemærke er forbeholdt dets indehaver — kun finder anvendelse i tilfælde, hvor omdømmet er skabt i en ikke-kommerciel sammenhæng. Sagsøgeren har gjort gældende, at denne påstand ikke finder nogen støtte i italiensk ret, og at sagsøgeren under alle omstændigheder også har et anseeligt omdømme i ikke-kommerciel sammenhæng.

39 Harmoniseringskontoret og intervenienten mener, at dette anbringende bør forkastes. De har navnlig gjort gældende, at anvendelsen af artikel 8, stk. 3, i Codice delle Proprietà Industriale bør udelukkes, eftersom formålet med denne bestemmelse er at beskytte et

kendt navns markedsføringspotentiale som tegn med adskillelsesevne, men ikke at beskytte et kendt navn, der allerede har været udnyttet kommercielt, og som allerede er beskyttet i italiensk ret. Elio Fioruccis omdømme blev dog først skabt i en kommerciel sammenhæng. Subsidiært mener Harmoniseringskontoret og intervenienten, at uanset at den nærværende tvist skulle blive afgjort under anvendelse af artikel 8, stk. 3, i Codice delle Proprietà Industriale, vil det ikke heraf være muligt at udlede, at EF-varemærket ELIO FIORUCCI er ugyldigt. Harmoniseringskontoret og intervenienten har i denne forbindelse gjort gældende, at det af overdragelseskontrakten fremgår, at denne kontrakt vedrører alle varemærker og alle tegn med særpræg, og det forekommer derfor logisk at mene, at den også ved vedrører det faktiske varemærke ELIO FIORUCCI.

40 Retten gør opmærksom på, at artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 40/94 har følgende ordlyd:

»2. EF-varemærket erklæres ligeledes ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse, hvis der i henhold til fællesskabslovgivningen eller gældende nationale retsregler om varemærkebeskyttelse kan rejses forbud mod brug af mærket på grundlag af en anden ældre ret, herunder navnlig:

a) retten til et navn

[…]«

41 I henhold til denne bestemmelse kan Harmoniseringskontoret dermed erklære et EF-varemærke ugyldigt på den berørte parts begæring, bl.a. hvis der i henhold til nationale retsregler om beskyttelse af navneretten kan rejses forbud mod brug af mærket.

42 Artikel 8, stk. 3, i Codice delle Proprietà Industriale har følgende ordlyd:

»Som varemærke kan følgende — hvis de har et omdømme — kun registreres af indehaveren eller med samtykke fra indehaveren eller fra de i stk. 1 nævnte personer: personnavne, tegn, der bruges i kunstnerisk, litterær, videnskabelig, politisk eller sportslig sammenhæng, benævnelser og forkortelser for arrangementer og for ikke-erhvervsdrivende foreninger og sammenslutninger, samt disses karakteristiske emblemer.«

43 Det skal fastslås, at appelkammeret i det foreliggende tilfælde udelukkede anvendelsen af artikel 8, stk. 3, i Codice delle Proprietà Industriale, i det væsentlige med den begrundelse, at denne bestemmelse kun finder anvendelse, når omdømmet af et personnavn er resultatet af en »oprindelig ikke-markedsrelateret brug«, hvilket ifølge appelkammeret ikke var tilfældet for sagsøgerens navn (punkt 44 i den anfægtede afgørelse).

44 Appelkammeret mente, at en sådan fortolkning af den ovennævnte bestemmelse var begrundet i dens formål, som er at forhindre tredjemands udnyttelse af en kendt persons navn i kommercielt øjemed (punkt 31 i den anfægtede afgørelse). Denne bestemmelse muliggør ifølge appelkammeret en kontrolleret »migration« — dvs. betinget af den pågældende persons samtykke — af et efternavn »fra en given sammenhæng (politik, sport osv.), hvor det er blevet kendt, til en rent kommerciel sammenhæng« (punkt 32 i den anfægtede afgørelse).

45 Appelkammeret tilføjede, at hvis personen — om end kendt — af den brede offentlighed allerede er kendt som varemærke eller »faktisk varemærke«, er denne »migration« allerede sket, og følgelig finder artikel 8, stk. 3, i Codice delle Proprietà Industriale ikke anvendelse (punkt 33 i den anfægtede afgørelse).

46 Samtidig med at appelkammeret konstaterede, at der overhovedet ikke fandtes nogen retspraksis vedrørende fortolkningen af artikel 8, stk. 3, i Codice delle Proprietà Industriale, mente det, at uddrag af den italienske retsvidenskabelige litteratur — som det citerede fra i den anfægtede afgørelses punkt 41 og 43 — støttede dets fortolkning af denne bestemmelse.

47 Det skal i denne forbindelse fastslås, at varemærker både i henhold til fællesskabsretten og italiensk ret kan bestå af personnavne (jf. hvad angår EF-varemærker artikel 4 i forordning nr. 40/94 og artikel 2 i direktiv 89/104, og hvad angår italienske varemærker artikel 7 og artikel 8, stk. 2, i Codice delle Proprietà Industriale).

48 Et varemærke, som består af et personnavn, har imidlertid som angivelse af den handelsmæssige oprindelse af de heraf omfattede varer eller tjenesteydelser en anden funktion end den, et personnavn har, idet personnavnet tjener til at identificere en bestemt person.

49 Appelkammerets konklusion, hvorefter navnet på en person, der har opnået et omdømme som følge af handelsmæssig virksomhed, som denne udøver, kun kan beskyttes som velkendt varemærke og ikke i medfør af retten til et navn i henhold til artikel 8, stk. 3, i Codice delle Proprietà Industriale, skal således forkastes.

50 For det første skal det fastslås, at den af appelkammeret anlagte fortolkning af artikel 8, stk. 3, i Codice delle Proprietà Industriale ikke bekræftes af denne bestemmelses ordlyd, som omhandler kendte personers navne uden at opstille nogen sondring i forhold til den sammenhæng, i hvilken de er blevet kendt.

51 I mangel af en definition i Codice delle Proprietà Industriale på sammenhænge, som kan anses for at være »ikke-markedsrelaterede«, ville det være en kilde til tvivl, eller til forvirring, at lade anvendelsen af den omhandlede bestemmelse afhænge af dette begreb, som ikke er klart defineret, og det ville i praksis kunne føre til en meget forskelligartet anvendelse.

52 Selv om visse sammenhænge såsom politik eller religion nemlig utvivlsomt kan anses for at være »ikke-markedsrelaterede«, er svaret på spørgsmålet, om andre sammenhænge er markedsrelaterede, langt mindre klart. Det er i denne forbindelse tilstrækkeligt at påpege, at en »kendt filminstruktør« samt en »populær fodboldspiller«, der i den anfægtede afgørelses punkt 32 er nævnt som eksempler, som regel har en betydelig indkomst fra den sammenhæng, de agerer i. Det ville derfor være rimeligt at hævde, at disse personer har skabt deres omdømme i en sammenhæng, som ikke er »ikke-markedsrelateret«, og at de følgelig — i modsætning til, hvad appelkammeret mener — heller ikke er omfattet af den omhandlede italienske bestemmelse.

53 For det andet er den beskyttelse, som følger af artikel 8, stk. 3, i Codice delle Proprietà Industriale — i modsætning til, hvad appelkammeret har antydet i den anfægtede afgørelses punkt 33 — på ingen måde overflødig eller uden indhold, selv ikke i tilfælde af, at en kendt persons navn allerede er blevet registreret eller anvendt som faktisk varemærke.

54 Det skal nemlig påpeges, at varemærkerne registreres og beskyttes for specifikke varer eller tjenesteydelser. Selv om der ganske vist eksisterer bestemmelser som artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 og artikel 4, stk. 3, i direktiv 89/104, som gør det muligt for indehaveren af et ældre varemærke at forhindre registreringen af et andet varemærke, hvis det er identisk med eller ligner det ældre varemærke — også selv om det er for varer eller tjenesteydelser, som ikke er af samme eller lignende art som de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af det ældre varemærke — er anvendelsen af disse bestemmelser imidlertid underlagt en række betingelser. Det vil ikke kunne antages, at disse betingelser altid er opfyldt.

55 Det er følgelig ikke udelukket, at et navn på en kendt person, som er registreret eller brugt som varemærke for visse varer eller tjenesteydelser, vil kunne være genstand for en ny registrering for andre varer eller tjenesteydelser, som er af anden art end dem, der er omfattet af den ældre registrering. Det var således med urette, at appelkammeret mente, at »migrationen« til en varemærkesammenhæng allerede er »sket«, når en kendt persons navn først er blevet registreret eller anvendt som varemærke.

56 Det skal desuden fastslås, at artikel 8, stk. 3, i Codice delle Proprietà Industriale ikke opstiller nogen betingelse for dens anvendelse ud over den, at den pågældende persons navn skal have et omdømme. Eftersom denne bestemmelse giver personer, hvis navn har fået et omdømme, en videre beskyttelse på mindre bebyrdende vilkår, er der intet, der begrunder, at dens anvendelse udelukkes i tilfælde af, at et navn på en kendt person er registreret eller anvendt som varemærke.

57 For det tredje gør heller ikke uddragene fra den retsvidenskabelige litteratur, som er citeret i den anfægtede afgørelses punkt 41-43, det muligt at konkludere, at den af appelkammeret anlagte fortolkning af artikel 8, stk. 3, i Codice delle Proprietà Industriale er korrekt.

58 Adriano Vanzetti, som sammen med Vincenzo Di Cataldo har forfattet det i den anfægtede afgørelses punkt 41 citerede værk, har således været til stede under retsmødet i sin egenskab af advokat for sagsøgeren og har anført, at det af appelkammeret indtagne synspunkt på ingen måde fulgte af det, han havde skrevet i det omhandlede værk, hvilket er blevet tilført protokollatet for retsmødet.

59 Hvad angår Marco Ricolfi, som citeres i den anfægtede afgørelses punkt 42, henviser denne ifølge appelkammeret til »omdømmet [af en persons navn] som følge af en oprindelig brug, der meget ofte ikke er erhvervsmæssig«, hvilket på ingen måde udelukker omdømme som følge af en »erhvervsmæssig« brug, uanset at dette måtte være mindre hyppigt.

60 Maurizio Ammendola, som citeres i den anfægtede afgørelses punkt 43, er den eneste, som nævner en brug i en »ikke-markedsrelateret sammenhæng« uden af den grund udtrykkeligt at konkludere, at artikel 8, stk. 3, i Codice delle Proprietà Industriale ikke kan påberåbes for at beskytte et personnavn, der ikke har opnået et omdømme i en sådan sammenhæng. Henset til de ovenstående betragtninger kan Retten under alle omstændigheder ikke alene på grundlag af en enkelt forfatters opfattelse underlægge den omhandlede bestemmelses anvendelse en betingelse, som ikke følger af bestemmelsens ordlyd.

61 Heraf følger, at appelkammeret har begået en retlig fejl i fortolkningen af artikel 8, stk. 3, i Codice delle Proprietà Industriale. Denne fejl har haft den konsekvens, at anvendelsen af denne bestemmelse på sagsøgerens navn med urette blev afvist, uanset at det er ubestridt, at det drejer sig om et navn på en kendt person.

62 Hertil kommer, at selv om det antages, at den af appelkammeret anlagte fortolkning af den omhandlede bestemmelse er korrekt, er det i øvrigt også ubestridt, at sagsøgeren også er kendt i en »ikke-markedsrelateret« sammenhæng i kraft af hans aktiviteter på kunst-, kultur-, miljø- og børneværnsområdet.

63 Uanset at Elio Fioruccis ikke-kommercielle omdømme anses for at ligge efter eller være afledt af hans kommercielle omdømme, er alene denne omstændighed ikke til hinder for, at dette ikke-kommercielle omdømme beskyttes af artikel 8, stk. 3, i Codice delle Proprietà Industriale.

64 Hvad angår Harmoniseringskontorets og intervenientens subsidiære argumentation, som i det væsentlige går ud på, at varemærket ELIO FIORUCCI havde været omfattet af sagsøgerens overdragelse af alle varemærker og alle tegn med særpræg til intervenienten, er det tilstrækkeligt at fastslå, at appelkammeret ikke afslog ugyldighedsbegæringen af denne grund.

65 Som allerede påpeget i præmis 21 ovenfor, efterprøver Retten lovligheden af afgørelser fra Harmoniseringskontorets instanser og kan under ingen omstændigheder sætte sin egen begrundelse i stedet for den, den kompetente instans ved Harmoniseringskontoret, som er udstederen af den anfægtede retsakt, har angivet (jf. i denne retning Domstolens dom af 27.1.2000, sag C-164/98 P, DIR International Film m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 447, præmis 38). Følgelig skal Harmoniseringskontorets og intervenientens subsidiære argumentation forkastes som irrelevant.

66 Det følger af det anførte, at det første anbringende bør tages til følge og den anfægtede afgørelse annulleres.

67 Hvad endelig angår sagsøgerens begæring om at få det ansøgte varemærke erklæret ugyldigt skal det fastslås, at sagsøgeren i det væsentlige har anmodet Retten om at træffe den afgørelse, som Harmoniseringskontoret ifølge sagsøgeren burde have truffet, nemlig en afgørelse om, at det omhandlede varemærke erklæres ugyldigt. Det skal derfor fastslås, at sagsøgeren med denne del af sin første påstand har nedlagt påstand om, at den anfægtede afgørelse omgøres (jf. i denne retning Rettens dom af 4.10.2006, sag T-188/04, Freixenet mod KHIM (Form af en matslebet sort flaske), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 16 og 17). Eftersom Harmoniseringskontoret og intervenienten i forhold til sagsøgerens begæring om at få det omhandlede varemærke erklæret ugyldigt har påberåbt sig en argumentation, som appelkammeret ikke har undersøgt (jf. præmis 64 ovenfor), er der ikke grund til at imødekomme sagsøgerens påstand om at omgøre den anfægtede afgørelse, eftersom dette i det væsentlige ville indebære, at Retten skulle påtage sig opgaver af administrativ og udredende karakter, som retteligt tilkommer Harmoniseringskontoret, og derfor ville være i strid med den institutionelle ligevægt, som ligger til grund for princippet om kompetencefordelingen mellem Harmoniseringskontoret og Retten (jf. i denne retning dommen i sagen om formen af en matslebet sort flaske, præmis 47).

Sagens omkostninger

68 Ifølge procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Det følger endvidere af samme artikel, at hvis der er flere tabende parter, træffer Retten afgørelse om omkostningernes fordeling.

69 Harmoniseringskontoret og intervenienten har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagsøgerens omkostninger i overensstemmelse med sagsøgerens påstand herom.

70 Under disse omstændigheder bør Harmoniseringskontoret pålægges, ud over at bære sine egne omkostninger, at betale to tredjedele af sagsøgerens omkostninger, og intervenienten pålægges, ud over at bære sine egne omkostninger, at betale en tredjedel af sagsøgerens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Femte Afdeling):

1) **Afgørelsen truffet den 6. april 2006 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 238/2005-1) annulleres i det omfang, den indeholder en retlig fejl i fortolkningen af artikel 8, stk. 3, i Codice delle Proprietà Industriale (den italienske lov om industriel ejendomsret).**

2) **I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.**

3) **Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler to tredjedele af Elio Fioruccis omkostninger.**

4) Edwin Co. Ltd bærer sine egne omkostninger og betaler en tredjedel af Elio Fioruccis omkostninger.

Vilaras Prek Ciucă

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 14. maj 2009.

Underskrifter