ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

14 mei 2009 *

In zaak T-165/06,

Elio Fiorucci, wonende te Milaan (Italië), vertegenwoordigd door A. Vanzetti, G. Sironi en F. Rossi, advocaten,

verzoeker,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door O. Montalto en L. Rampini als gemachtigden,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënt voor het Gerecht:

* Procestaal: Italiaans

Edwin Co. Ltd, gevestigd te Tokio (Japan), vertegenwoordigd door D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro en M. Balestriero, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 6 april 2006 (zaak R 238/2005-1), inzake een procedure inzake nietigverklaring en vervallenverklaring tussen Elio Fiorucci en Edwin Co. Ltd,

wijst

HET GERECHT
VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, M. Prek en V. M. Ciucă (rapporteur), rechters,

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien het op 19 juni 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 1 december 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 6 december 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 5 november 2008,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Verzoeker, de designer Elio Fiorucci, heeft in de jaren 70 in Italië een zekere algemene bekendheid verworven. Na financiële moeilijkheden in de jaren 80 is zijn vennootschap, Fiorucci SpA, geliquideerd.

2 Op 21 december 1990 heeft Fiorucci bij overeenkomst zijn gehele „creatieve vermogen" overgedragen aan interveniënte, Edwin Co. Ltd, een Japanse multinational. Artikel 1 van de overeenkomst luidde:

„De vennootschap Fiorucci draagt over en verkoopt aan de vennootschap Edwin […] die verkrijgt:

i) de merken die overal zijn ingeschreven, of die het voorwerp zijn van inschrijvingsaanvragen waar ook ter wereld, en alle octrooien, sier- en gebruiksmodellen en alle andere onderscheidende tekens die toebehoren aan de vennootschap Fiorucci, zoals deze zijn opgesomd in de bijlage bij de onderhavige overeenkomst sub A, A1-A2 en A3 (de in Italië ingeschreven merken zijn geïnventariseerd sub A; de in het buitenland ingeschreven merken sub B; de Italiaanse octrooien sub A2 en de buitenlandse octrooien sub A3);

ii) alle bestaande overeenkomsten inzake de merken en eventuele andere onderscheidende tekens, daaronder begrepen de licentieovereenkomsten waarbij het gebruik van die merken wordt overgedragen;

iii) alle Fiorucci-archieven van de modellen op papier, affiches in kleur, verzamelingen, stalen van stoffen, affiches voor etalages, reclamemiddelen, stalen van de door de vennootschap Fiorucci ontworpen kledingcollecties, foto's (de ‚know-how');

iv) alle rechten op het exclusieve gebruik van de benaming ‚FIORUCCI' en op de exclusieve vervaardiging en verkoop van de kleding en andere waren gesigneerd ‚FIORUCCI'".

3 Verzoeker is gedurende enkele jaren blijven samenwerken met interveniënte.

4 Op 23 december 1997 heeft interveniënte bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), een aanvraag voor het gemeenschapswoordmerk ELIO FIORUCCI ingediend voor een reeks waren van de klassen 3, 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

5 Op 6 april 1999 is het woordmerk ELIO FIORUCCI door het BHIM ingeschreven en gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 39/1999 van 17 mei 1999.

6 Op 3 februari 2003 heeft verzoeker een vordering tot vervallenverklaring en tot nietigverklaring van dit merk ingediend overeenkomstig artikel 50, lid 1, sub c, en artikel 52, lid 2, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

7 Bij beslissing van 23 december 2004 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM de vordering tot nietigverklaring van het merk ELIO FIORUCCI toegewezen op grond dat artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 was geschonden, zonder dat zij het noodzakelijk achtte om uitspraak te doen over de vordering tot vervallenverklaring van dit merk.

8 De nietigheidsafdeling heeft geoordeeld dat artikel 21, lid 3, van de Legge Marchi (Italiaanse merkenwet) [thans artikel 8, lid 3, van de Codice delle Proprietà Industriale (Italiaanse wet op de industriële eigendom)] van toepassing was en heeft de inschrijving van het aan de orde zijnde merk nietig verklaard omdat was bewezen dat de naam Elio Fiorucci algemeen bekend was en dat niet uitdrukkelijk, zeker en ondubbelzinnig was aangetoond dat toestemming was gegeven voor de inschrijving van deze naam als gemeenschapsmerk. Van oordeel dat dit op zich de nietigheid van het merk meebracht, heeft de nietigheidsafdeling geconcludeerd dat het niet noodzakelijk was om de door verzoeker aangevoerde gronden voor vervallenverklaring te onderzoeken.

9 Interveniënte heeft daarop bij de kamer van beroep van het BHIM beroep ingesteld met het oog op herziening van de bestreden beslissing. Daarbij wenste zij te verkrijgen dat de vordering tot nietigverklaring van het aan de orde zijnde merk zou worden afgewezen en dat de inschrijving zou worden gehandhaafd.

10 Bij beslissing van 6 april 2006 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep van interveniënte toegewezen en de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd, op grond dat de in artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 bedoelde relatieve nietigheidsgrond niet van toepassing was op de onderhavige zaak, die niet viel onder de in de nationale regelgeving bedoelde gevallen (artikel 8, lid 3, van de Codice della Proprietà Industriale). Ook de kamer van beroep heeft verzoekers vordering tot vervallenverklaring van het aan de orde zijnde merk, ontleend aan schending van artikel 50, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, afgewezen.

11 In het bijzonder heeft de kamer van beroep gepreciseerd dat de ratio legis van artikel 8, lid 3, van de Codice della Proprietà Industriale was, te voorkomen dat derden de naam van een beroemdheid voor commerciële doeleinden zouden exploiteren. Volgens de kamer van beroep is deze bepaling ingevoerd ter bescherming van het handelspotentieel van een naam die beroemd is geworden in andere sectoren dan de eigenlijke commerciële sector (bijvoorbeeld op artistiek, politiek, sportief gebied etc.). De kamer van beroep heeft opgemerkt dat er voor zover zij wist geen rechtspraak op dit punt was, maar dat de „beste Italiaanse rechtsleer" leek te bevestigen dat de ratio legis van de aangehaalde bepaling zou verdwijnen indien dit handelspotentieel reeds ruim werd geëxploiteerd. De kamer van beroep heeft te kennen gegeven dat de algemene bekendheid van de naam Elio Fiorucci bij het Italiaanse publiek in casu zeker niet kon worden omschreven als het resultaat van een primair gebruik op niet-commercieel gebied. Integendeel, volgens haar was, gelet op de procedurehandelingen en verzoekers argumenten, de algemene bekendheid van Elio Fiorucci als „homme de culture" het rechtstreekse gevolg van de algemene bekendheid van Elio Fiorucci als designer en dus van zijn handelsactiviteit. Om bovenvermelde redenen heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de inschrijving van de naam van Elio Fiorucci als gemeenschapsmerk in casu niet viel onder een van de in de aangehaalde nationale bepaling bedoelde gevallen, zodat niet was voldaan aan de in artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 neergelegde voorwaarde voor nietigverklaring.

12 Met betrekking tot de op basis van artikel 50, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 ingediende vordering tot vervallenverklaring heeft de kamer van beroep gepreciseerd dat de ratio legis van deze bepaling was, het vertrouwen van het publiek te beschermen ter zake van de overeenstemming van de waar met de in het merk vervatte boodschap na de inschrijving daarvan. Bijgevolg dienden volgens de kamer van beroep twee voorwaarden te zijn vervuld opdat deze bepaling van toepassing zou zijn:

— in de eerste plaats moet het merk een boodschap bevatten over de soort, de kwaliteit, de plaats van herkomst of, in casu, het stilistische auteurschap van de waar;

— in de tweede plaats moet er bij het gebruik van het merk een tegenstelling zijn tussen die boodschap en de kenmerken van de waar die door het aan het publiek voorgestelde merk wordt aangeduid.

13 In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de eerste van de twee voorwaarden niet was vervuld, zodat niet kon worden nagegaan of aan de tweede voorwaarde was voldaan. Zij heeft immers vastgesteld dat het aan de orde zijnde merk geen boodschap betreffende de plaats van herkomst, de soort, de kwaliteit of zelfs het stilistische auteurschap van de betrokken waren bevatte. De kamer van beroep heeft benadrukt dat het publiek de waren die worden aangeduid door een uit een familienaam bestaand merk, niet per se toeschrijft aan de desbetreffende fysieke persoon. Zij heeft gepreciseerd dat dit te wijten is aan het feit dat het publiek zich bewust is van het gebruik dat algemeen wordt gemaakt van familienamen als handelsmerken, zonder dat dit betekent dat die familienamen met een reële persoon overeenstemmen. Bovendien heeft de kamer van beroep opgemerkt dat verzoeker door de overdracht in 1990 afstand had gedaan van alle exploitatierechten op het merk FIORUCCI en op het merk ELIO FIORUCCI. Zij heeft geoordeeld dat het onderscheid tussen de twee merken kunstmatig was en dat het merk FIORUCCI volledig werd gelijkgesteld met de familienaam, feitelijk onderscheidend teken.

14 Met betrekking tot de tweede door verzoeker aangevoerde grond voor vervallenverklaring, namelijk de kwalitatieve achteruitgang van de door het merk ELIO FIORUCCI aangeduide waar, heeft de kamer van beroep de toepassing van de in artikel 50, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 bedoelde grond voor vervallenverklaring uitgesloten. Zij heeft opgemerkt dat het door deze bepaling beschermde goed niet de kwaliteit van de waren in abstracto was, maar het vertrouwen van het publiek ter zake van de precieze kenmerken van de door het merk aangeprezen waren. In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het merk ELIO FIORUCCI, dat enkel de naam van een persoon was, geen enkele aanduiding over bepaalde kwalitatieve waarden gaf, zodat het publiek niet kon worden misleid.

Conclusies van partijen

15 Verzoeker concludeert dat het het Gerecht behage:

— primair, de bestreden beslissing te vernietigen en het gemeenschapsmerk ELIO FIORUCCI nietig te verklaren;

— subsidiair, het gemeenschapsmerk ELIO FIORUCCI vervallen te verklaren;

— het BHIM en interveniënte te verwijzen in de kosten.

16 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoeker te verwijzen in de kosten.

17 Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage:

— preliminair, niet-ontvankelijk te verklaren:

a) verzoekers vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing voor zover de vordering tot vervallenverklaring van het gemeenschapsmerk ELIO FIORUCCI daarin wordt afgewezen,

b) verzoekers vordering tot vervallenverklaring op grond van het misleidende gebruik van het aan de orde zijnde merk,

c) verzoekers vordering tot nietigverklaring van het aan de orde zijnde merk op grond van het misleidende karakter daarvan in de zin van artikel 7, lid 1, sub g, van verordening nr. 40/94;

— alle door verzoeker geformuleerde vorderingen rechtens en feitelijk ongegrond te verklaren;

— verzoeker te verwijzen in de kosten.

In rechte

Ontvankelijkheid

18 Interveniënte betoogt dat verzoeker bij de betwisting van het onderdeel van de bestreden beslissing inzake de vordering tot vervallenverklaring, niet te kennen heeft gegeven hoe de kamer van beroep artikel 50, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 zou hebben geschonden. Verzoeker heeft zich immers niet beroepen op een onjuiste uitlegging of toepassing van deze bepaling, maar heeft veeleer geklaagd over het resultaat van de toepassing die daarvan in de bestreden beslissing is gemaakt. Volgens interveniënte beoogt verzoekers beroep enkel een nieuw onderzoek van de feiten van de zaak door het Gerecht, dat in de plaats zou komen van dat van de kamer van beroep van het BHIM. Dit beroep zou echter gericht zijn tot een rechter die volgens artikel 63, lid 1, van verordening nr. 40/94 enkel bevoegd is om toe te zien op de rechtmatigheid van de

bestreden beslissing. Dit volstaat om te concluderen dat verzoekers vordering tot vervallenverklaring van het aan de orde zijnde merk niet-ontvankelijk is.

19 Interveniënte is bovendien van mening dat de middelen inzake de vermeende nietigheid van het aan de orde zijnde merk volgens welke dit merk niet nieuw is en misleidend is in de in zin van artikel 7, lid 1, sub g, van verordening nr. 40/94 en de aanvraag te kwader trouw is ingediend in de zin van artikel 51, lid 1, van verordening nr. 40/94, nieuwe middelen zijn waarop de procedure voor het BHIM geen betrekking had, zodat zij niet-ontvankelijk zijn.

20 Interveniënte meent tot slot dat talrijke stukken die verzoeker samen met het verzoekschrift heeft ingediend op 19 juni 2006, nieuw lijken te zijn, aangezien zij nooit zijn overgelegd in de procedure voor het BHIM, met name de bijlagen A36, A37, A39–A59, A74–A94, A103–A106, A116 en A117. Interveniënte herinnert eraan dat het vaste rechtspraak is dat partijen voor het Gerecht geen nieuwe stukken mogen overleggen. Deze zijn als zodanig niet-ontvankelijk.

21 Het beroep voor het Gerecht is gericht op toetsing van de rechtmatigheid van beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94 [arresten Gerecht van 6 maart 2003, DaimlerChrysler/BHIM (grille), T-128/01, Jurispr. blz. II-701, punt 18; 3 juli 2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 67, en 22 oktober 2003, Éditions Albert René/BHIM — Trucco (Starix), T-311/01, Jurispr. blz. II-4625, punt 70]. Volgens artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 kan het Gerecht immers „de bestreden beslissing vernietigen of herzien", maar dit lid moet worden gelezen in samenhang met het voorgaande lid, volgens hetwelk „[b]eroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid", en met inachtneming van de artikelen 229 EG en 230 EG. De rechtmatigheid van een beslissing van de kamer van beroep moet door het Gerecht dus worden getoetst aan de hand van de rechtsvragen die voor de kamer van beroep zijn gebracht [arrest Gerecht van 31 mei 2005, Solo Italia/BHIM — Nuova Sala (PARMITALIA), T-373/03, Jurispr. blz. II-1881, punt 25].

22 Het Gerecht heeft derhalve niet tot taak bij hem ingediende nieuwe middelen te onderzoeken of de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. Het onderzoek van deze nieuwe middelen en het toelaten van deze bewijzen is immers in strijd met artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, volgens hetwelk de memories van partijen geen wijziging kunnen brengen in het voorwerp van het geschil voor de kamer van beroep. Derhalve moeten voor het eerst voor het Gerecht ingediende middelen en aangevoerde bewijzen niet-ontvankelijk worden verklaard zonder dat zij hoeven te worden onderzocht [zie in die zin arrest Hof van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C-29/05 P, Jurispr. blz. I-2213, punt 54, en arrest Gerecht van 23 mei 2007, Henkel/BHIM — SERCA (COR), T-342/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 31].

23 Wat in casu de eerste door interveniënte aangevoerde grond voor niet-ontvankelijkheid betreft, voert verzoeker duidelijk schending door de kamer van beroep van artikel 50, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 en dus een van de in artikel 63, lid 2, van verordening nr. 40/94 bedoelde middelen aan. Interveniëntes vordering inzake de niet-ontvankelijkheid van het tweede middel moet dus worden afgewezen.

24 Met betrekking tot de overige door interveniënte aangevoerde gronden voor niet-ontvankelijkheid blijkt uit het dossier dat, zoals interveniënte terecht betoogt, de middelen inzake de vermeende nietigheid van het aan de orde zijnde merk volgens welke dit merk niet nieuw is en misleidend is in de zin van artikel 7, lid 1, sub g, van verordening nr. 40/94 en dit merk te kwader trouw is ingediend in de zin van artikel 51, lid 1, van verordening nr. 40/94, nieuwe middelen zijn waarop de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM geen betrekking had, zodat zij niet-ontvankelijk zijn.

25 Bijgevolg zijn de enige middelen waarvan het Gerecht kennis kan nemen de middelen inzake schending van artikel 52, lid 2, sub a, en artikel 50, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, te weten, respectievelijk, nietigheid wegens schending van het recht op de naam en verval wegens misleidend gebruik.

26 Bovendien zijn bepaalde stukken die verzoeker in bijlage bij zijn verzoekschrift heeft overgelegd, namelijk in de bijlagen A36, A37, A39–A59, A74–A94, A103–A106, A116 en A117, niet overgelegd in de procedure voor het BHIM, zodat volgens de in punt 22 hierboven aangehaalde rechtspraak ook zij niet-ontvankelijk zijn.

Ten gronde

27 Ter onderbouwing van zijn beroep voert verzoeker in wezen twee middelen aan die respectievelijk ontleend zijn aan schending van artikel 52, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 50, lid 1, sub c, van deze verordening. Eerst moet het tweede middel worden onderzocht.

Tweede middel, inzake schending van artikel 50, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94

28 Verzoeker betoogt in wezen dat de kamer van beroep ten onrechte heeft vastgesteld dat in casu niet was voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 50, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. Volgens verzoeker kan het merk ELIO FIORUCCI op zich het publiek misleiden over het stilistische auteurschap van de waren waarop dit merk betrekking heeft. Bovendien kan het gebruik van dit merk door interveniënte ook het publiek misleiden.

29 Het BHIM en interveniënte steunen het standpunt van de kamer van beroep en betogen dat het aan de orde zijnde merk op zich niet misleidend is omdat de consument zich ervan bewust is dat de designer en het gelijkluidende merk vaak gescheiden zijn en een gemiddelde consument niet kan worden misleid door de verandering van eigenaar van

een merk, alsmede dat verzoeker nooit heeft bewezen dat het merk waarvan hij de vervallenverklaring vordert, misleidend is gebruikt.

30 Wat in de eerste plaats verzoekers argument betreft dat het merk ELIO FIORUCCI op zich het publiek kan misleiden omdat de waren die het aanduidt, niet zijn ontworpen door verzoeker, zij opgemerkt dat dit argument is afgewezen in de punten 53 en 54 van de bestreden beslissing. Daarbij heeft de kamer van beroep geoordeeld dat uit de enkele overeenstemming tussen een merk en een familienaam niet kan worden afgeleid dat het betrokken publiek zal denken dat de persoon van wie de familienaam het merk vormt, de ontwerper is van de waren die dit merk dragen. Volgens de kamer van beroep is het gebruik van merken die uit een familienaam bestaan, een praktijk die in alle commerciële sectoren voorkomt en het betrokken publiek weet goed dat niet noodzakelijkerwijs achter elk merk dat in een familienaam bestaat, een designer met dezelfde naam schuil gaat.

31 Dit standpunt moet worden aanvaard.

32 Om te beginnen heeft het Hof reeds geoordeeld dat de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar voor verwarring. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag tot stand wil brengen en behouden te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (arrest Hof van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 48).

33 Met betrekking tot de voorwaarden voor vervallenverklaring die zijn neergelegd in artikel 12, lid 2, sub b, van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), die in wezen dezelfde zijn als die van artikel 50, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, heeft het Hof bovendien geoordeeld dat de rechten van een houder van een merk dat overeenkomt met de naam van de ontwerper en eerste producent van de waren waarop dit merk is aangebracht, wegens deze bijzonderheid alleen niet vervallen kunnen worden verklaard op grond dat dit merk het publiek zou misleiden, met name wanneer de aan het betrokken merk verbonden clientèle is overgedragen samen met de onderneming die de waren produceert waarop het merk betrekking heeft (arrest Hof van 30 maart 2006, Emanuel, C-259/04, Jurispr. blz. I-3089, punt 53). Deze conclusie is ingegeven door het ontbreken van daadwerkelijke misleiding of van een voldoende ernstig risico van misleiding van de gemiddelde consument. De gemiddelde consument kan weliswaar bij zijn aankoop van het betrokken product worden beïnvloed doordat hij ervan uitgaat dat de persoon met wiens naam het merk overeenstemt, aan de creatie daarvan heeft deelgenomen, maar de kenmerken en de kwaliteiten van dit product blijven gewaarborgd door de onderneming die houder is van het merk (zie in die zin arrest Emanuel, reeds aangehaald, punten 47 en 48).

34 Evenzo moet worden geoordeeld dat de houder van een merk dat overeenkomt met de voornaam en de naam van de ontwerper en eerste producent van de waren waarop dit merk is aangebracht, wegens deze bijzonderheid alleen niet vervallen kunnen worden verklaard op grond dat dit merk het publiek zou misleiden, wanneer de houder van dit merk een merk dat enkel in de familienaam van de ontwerper bestaat en het gehele creatieve vermogen van de onderneming die de waren die dit merk dragen produceert, in het kader van een overdracht rechtmatig heeft verkregen.

35 Aangezien dit in casu inderdaad het geval is geweest, dient te worden afgewezen het argument dat het merk ELIO FIORUCCI op zich het publiek kan misleiden over de herkomst van de waren die het aanduidt in de zin van artikel 50, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

36 Wat in de tweede plaats het argument betreft inzake het vermeende misleidende gebruik van het merk ELIO FIORUCCI, dat het publiek zou hebben misleid over het stilistische auteurschap van de waren, zodat sprake zou zijn geweest van misleiding die

tot vervallenverklaring van het merk ELIO FIORUCCI moest leiden in de zin van artikel 50, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, hangt de toepassing van dit artikel af van het misleidende gebruik van het merk na de inschrijving daarvan. Verzoeker moet dat misleidende gebruik aantonen.

37 Zoals het BHIM en interveniënte terecht betogen, is echter niet aangetoond dat interveniënte het merk ELIO FIORUCCI na de inschrijving daarvan heeft gebruikt. Er kan dus geen sprake zijn van een gebruik dat het publiek kan misleiden in de zin van artikel 50, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. In deze omstandigheden moet het onderhavige middel ongegrond worden verklaard.

Eerste middel, inzake schending van artikel 52, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94

38 Verzoeker betoogt dat de kamer van beroep het vraagstuk van de rechten op het merk FIORUCCI, dat is overgedragen, en het vraagstuk van de rechten op het merk dat uit de naam Elio Fiorucci bestaat, dat nooit is overgedragen, heeft verward. Bovendien betwist hij de stelling van de kamer van beroep dat artikel 8, lid 3, van de Codice della Proprietà Industriale, volgens hetwelk alleen de houder een algemeen bekende naam als merk kan inschrijven, enkel geldt voor gevallen waarin de naam op niet-commercieel gebied algemeen bekend is geworden. Deze stelling vindt volgens hem geen grondslag in de Italiaanse wet en verzoeker geniet hoe dan ook tevens op niet-commercieel gebied een grote algemene bekendheid.

39 Volgens het BHIM en interveniënte moet dit middel worden afgewezen. Zij betogen met name dat de toepassing van artikel 8, lid 3, van de Codice della Proprietà Industriale moet worden uitgesloten, aangezien de ratio legis van deze bepaling is, het

handelspotentieel van een beroemde naam als onderscheidend teken te beschermen en niet het potentieel dat reeds commercieel wordt geëxploiteerd en reeds naar Italiaans recht bescherming geniet. Elio Fiorucci is eerst op commercieel gebied algemeen bekend geworden. Subsidiair zijn het BHIM en interveniënte van mening dat zelfs indien het onderhavige geschil op basis van artikel 8, lid 3, van de Codice della Proprietà Industriale moet worden beslecht, daaruit niet kan worden afgeleid dat het gemeenschapsmerk ELIO FIORUCCI nietig is. In dit verband betogen zij dat uit de overeenkomst inzake de overdracht blijkt dat deze overdracht alle merken en alle onderscheidende tekens betrof, zodat het logisch lijkt te oordelen dat zij ook betrekking had op het feitelijke merk ELIO FIORUCCI.

40 Artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 luidt:

„Het gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het Bureau of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure tevens nietig verklaard wanneer het gebruik ervan verboden kan worden op grond van het gemeenschapsrecht of van het nationaal recht inzake de bescherming van een ander ouder recht, met name van een

a) recht op de naam,

[…]”

41 Volgens deze bepaling kan het BHIM dus een gemeenschapsmerk op verzoek van de belanghebbende nietig verklaren indien het gebruik ervan kan worden verboden op grond van onder meer een door een nationaal recht beschermd recht op de naam.

42 Artikel 8, lid 3, van de Codice della Proprietà Industriale bepaalt:

„Indien zij algemeen bekend zijn, kunnen enkel als merk worden ingeschreven door de houder, of met de toestemming van deze laatste of van de in lid 1 vermelde personen: namen van personen, tekens die worden gebruikt op artistiek, literair, wetenschappelijk, politiek of sportief gebied, benamingen en afkortingen van evenementen en van lichamen en verenigingen zonder winstoogmerk, alsmede de kenmerkende emblemen daarvan."

43 De kamer van beroep heeft in casu de toepassing van artikel 8, lid 3, van de Codice della Proprietà Industriale afgewezen, in wezen op grond dat deze bepaling enkel geldt wanneer de algemene bekendheid van de naam van een persoon het resultaat is van een „eerste gebruik op niet-commercieel gebied", hetgeen niet het geval is voor de naam van verzoeker (punt 44 van de bestreden beslissing).

44 De kamer van beroep heeft geoordeeld dat die uitlegging van bovenvermelde bepaling gerechtvaardigd was door de doelstelling van deze bepaling, namelijk te voorkomen dat derden de naam van een beroemd persoon exploiteren voor handelsdoeleinden (punt 31 van de bestreden beslissing). Volgens de kamer van beroep maakt deze bepaling een gecontroleerde „migratie" mogelijk, dat wil zeggen een migratie waarvoor de toestemming van de betrokkene noodzakelijk is, van een familienaam „op het (politiek, sportief,...) gebied waarop hij tot nu toe beroemd was naar zuiver commercieel gebied" (punt 32 van de bestreden beslissing).

45 De kamer van beroep heeft toegevoegd dat indien de persoonlijkheid, hoewel beroemd, reeds bij het grote publiek bekend is als commercieel merk of „feitelijk onderscheidend merk", deze „migratie" reeds is verwezenlijkt, zodat artikel 8, lid 3, van de Codice della Proprietà Industriale geen toepassing vindt (punt 33 van de bestreden beslissing).

46 De kamer van beroep, die heeft vastgesteld dat er geen rechtspraak over de uitlegging van artikel 8, lid 3, van de Codice della Proprietà Industriale was, heeft geoordeeld dat de werken van een deel van de Italiaanse rechtsleer, waaruit zij uittreksels heeft aangehaald in de punten 41 tot en met 43 van de bestreden beslissing, haar uitlegging van deze bepaling onderbouwden.

47 In dit verband kunnen namen van personen zowel naar gemeenschapsrecht als naar Italiaans recht merken vormen [zie, met betrekking tot gemeenschapsmerken, artikel 4 van verordening nr. 40/94 en artikel 2 van richtlijn 89/104 en, met betrekking tot Italiaanse merken, artikel 7 en artikel 8, lid 2, van de Codice della Proprietà Industriale].

48 Als aanduiding van de commerciële herkomst van de waren of diensten die erdoor worden aangeduid, heeft een merk dat in een naam van een persoon bestaat, echter een andere functie dan een naam van een persoon als zodanig, die wordt gebruikt om een bepaalde persoon te identificeren.

49 Bijgevolg moet worden afgewezen de conclusie van de kamer van beroep dat de naam van een persoon die algemene bekendheid heeft verworven door de handelsactiviteit van deze persoon, slechts kan worden beschermd als algemeen bekend merk en niet als een recht op de naam krachtens artikel 8, lid 3, van de Codice della Proprietà Industriale.

50 Ten eerste wordt de uitlegging die de kamer van beroep aan artikel 8, lid 3, van de Codice della Proprietà Industriale heeft gegeven, niet bevestigd door de bewoordingen van deze bepaling, die betrekking heeft op algemeen bekende persoonsnamen, zonder een onderscheid te maken naar het gebied waarop deze algemene bekendheid is verworven.

51 Bovendien bevat de Codice della Proprietà Industriale geen definitie van „niet-commerciële" gebieden, zodat, wanneer de toepassing van de aan de orde zijnde bepaling van dit niet nauwkeurig gedefinieerd begrip zou afhangen, dubbelzinnigheid en zelfs verwarring zou ontstaan en er in de praktijk zeer uiteenlopende toepassingen zouden zijn.

52 Bepaalde gebieden, zoals politiek of godsdienst, zijn immers ontegenzeglijk „niet-commercieel", maar het antwoord op de vraag of andere gebieden al dan niet commercieel zijn, is veel minder duidelijk. In dit verband volstaat het op te merken dat een „beroemd cineast" en een „populaire voetballer", die in punt 32 van de bestreden beslissing als voorbeelden zijn aangehaald, een aanzienlijk financieel voordeel halen uit hun activiteiten op hun respectieve gebieden. Er zou dus redelijkerwijs kunnen worden betoogd dat deze personen hun algemene bekendheid hebben verworven op een gebied dat niet „niet-commercieel" was en dat zij dus, anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, evenmin onder de aan de orde zijnde Italiaanse bepaling vallen.

53 Ten tweede is, anders dan de kamer van beroep in punt 33 van de bestreden beslissing laat verstaan, de door artikel 8, lid 3, van de Codice della Proprietà Industriale verleende bescherming zelfs niet overbodig of zinloos wanneer een algemeen bekende persoonsnaam reeds als feitelijk merk is ingeschreven of gebruikt.

54 Merken worden immers ingeschreven en beschermd voor specifieke waren of diensten. Weliswaar bestaan er bepalingen, zoals artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 en artikel 4, lid 3, van richtlijn 89/104, op basis waarvan de houder van een ouder merk kan voorkomen dat een ander merk dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk wordt ingeschreven, zelfs voor waren of diensten die niet gelijk zijn aan of geen enkele gelijkenis vertonen met de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, maar voor de toepassing van deze bepalingen gelden enkele voorwaarden. Er kan niet worden verondersteld dat altijd aan deze voorwaarden zal zijn voldaan.

55 Bijgevolg is niet uitgesloten dat een algemeen bekende naam van een persoon, die als merk is ingeschreven of gebruikt voor bepaalde waren of diensten, het voorwerp van een nieuwe inschrijving kan zijn voor andere waren of diensten die geen enkele gelijkenis vertonen met die waarvoor het oudere merk is ingeschreven. De kamer van beroep heeft dus ten onrechte geoordeeld dat wanneer een algemeen bekende persoonsnaam als merk is ingeschreven of gebruikt, de „migratie" daarvan naar het gebied van de merken reeds „verwezenlijkt" is.

56 Bovendien stelt artikel 8, lid 3, van de Codice della Proprietà Industriale voor de toepassing ervan geen andere voorwaarde dan die inzake de algemene bekendheid van de naam van de betrokkene. Aangezien deze bepaling personen van wie de naam algemeen bekend is geworden, ruimere bescherming biedt in minder bezwarende omstandigheden, is er geen rechtvaardiging om de toepassing ervan uit te sluiten wanneer een algemeen bekende persoonsnaam als merk is ingeschreven of gebruikt.

57 Ten derde kan uit de in de punten 41 tot en met 43 van de bestreden beslissing aangehaalde uittreksels uit de werken van een deel van de rechtsleer evenmin worden afgeleid dat de uitlegging die de kamer van beroep in de bestreden beslissing aan artikel 8, lid 3, van de Codice della Proprietà Industriale heeft gegeven, juist is.

58 Zo heeft Vanzetti, die samen met Di Cataldo de auteur van het in punt 41 van de bestreden beslissing aangehaalde werk is, als advocaat van verzoeker deelgenomen aan de terechtzitting en verklaard dat de stelling van de kamer van beroep helemaal niet voortvloeide uit hetgeen hij in het betrokken werk had geschreven. Dit is in het procesverbaal van terechtzitting genoteerd.

59 Ricolfi, die in punt 42 van de bestreden beslissing is aangehaald, verwijst volgens de kamer van beroep naar „de algemene bekendheid [van een naam van een persoon] die het resultaat is van een eerste gebruik dat zeer vaak niet-commercieel is". Dit sluit een algemene bekendheid die het resultaat is van een „commercieel" gebruik niet uit, ook al zou dit minder vaak voorkomen.

60 Alleen Ammendola, die in punt 43 van de bestreden beslissing wordt aangehaald, vermeldt een gebruik op „niet-commercieel gebied", zonder evenwel uitdrukkelijk te concluderen dat artikel 8, lid 3, van de Codice della Proprietà Industriale niet kan worden ingeroepen ter bescherming van een naam van een persoon waarvan de algemene bekendheid niet op dat gebied is verworven. Gelet op het voorgaande kan de toepassing van de aan de orde zijnde bepaling hoe dan ook niet enkel op basis van de mening van deze auteur alleen afhankelijk worden gesteld van een voorwaarde die niet uit de bewoordingen ervan voortvloeit.

61 Bijgevolg heeft de kamer van beroep bij de uitlegging van artikel 8, lid 3, van de Codice della Proprietà Industriale blijk gegeven van een onjuiste opvatting van het recht. Deze onjuiste opvatting heeft er ten onrechte toe geleid dat de toepassing van deze bepaling is uitgesloten in het geval van de naam van verzoeker, ook al staat vast dat het om een algemeen bekende persoonsnaam gaat.

62 Gesteld al dat de uitlegging die de kamer van beroep aan de aan de orde zijnde bepaling heeft gegeven, juist is, staat tevens vast dat verzoeker ook op „niet-commercieel" gebied algemene bekendheid geniet door zijn activiteiten in de artistieke, de culturele en de ecologische sector en op het gebied van de bescherming van het kind.

63 Zelfs indien de niet-commerciële algemene bekendheid van de naam Elio Fiorucci van na zijn algemene bekendheid in de commerciële sector dateert of daarvan is afgeleid, kan dit op zich niet beletten dat deze niet-commerciële algemene bekendheid wordt beschermd door artikel 8, lid 3, van de Codice della Proprietà Industriale.

64 Met betrekking tot het subsidiaire betoog van het BHIM en interveniënte volgens hetwelk in wezen het merk ELIO FIORUCCI was opgenomen in de overdracht door verzoeker aan interveniënte van alle merken en alle onderscheidende tekens, volstaat het op te merken dat de kamer van beroep de vordering tot nietigverklaring niet op die grond heeft afgewezen.

65 Zoals in punt 21 hierboven in herinnering is gebracht, oefent het Gerecht toezicht uit op de rechtmatigheid van de beslissingen van de instanties van het BHIM en kan het zijn eigen motivering in geen geval in de plaats stellen van die van de bevoegde instantie van het BHIM, die de auteur van de bestreden handeling is (zie in die zin arrest Hof van 27 januari 2000, DIR International Film e.a./Commissie, C-164/98 P, Jurispr. blz. I-447, punt 38). Bijgevolg treft het subsidiair door het BHIM en interveniënte gehouden betoog geen doel.

66 Uit het voorgaande volgt dat het eerste middel moet worden aanvaard en dat de bestreden beslissing dus moet worden vernietigd.

67 Wat tot slot verzoekers vordering tot nietigverklaring van het merk ELIO FIORUCCI betreft, vraagt verzoeker het Gerecht in wezen om de beslissing te geven die het BHIM had moeten geven, te weten een beslissing waarbij het aan de orde zijnde merk nietig wordt verklaard. Met dit deel van het eerste onderdeel van haar conclusies vordert verzoeker dus de herziening van de bestreden beslissing [zie in die zin arrest Gerecht van 4 oktober 2006, Freixenet/BHIM (Vorm van zwarte gematteerde fles), T-188/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 16 en 17]. Aangezien het BHIM en interveniënte tegen verzoekers vordering tot nietigverklaring van het aan de orde zijnde merk een betoog hebben gehouden dat door de kamer van beroep niet is onderzocht (zie punt 64 hierboven), dient geen gevolg te worden gegeven aan verzoekers vordering tot herziening van de bestreden beslissing, aangezien dit in wezen zou betekenen dat administratieve en onderzoekstaken van het BHIM worden uitgeoefend, hetgeen in strijd zou zijn met het institutionele evenwicht waardoor het beginsel van verdeling van de bevoegdheden tussen het BHIM en het Gerecht is ingegeven (zie in die zin arrest Vorm van zwarte gematteerde fles, reeds aangehaald, punt 47).

Kosten

68 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Indien meerdere partijen in het ongelijk zijn gesteld, bepaalt het Gerecht volgens ditzelfde artikel het door elk hunner te dragen deel van de proceskosten.

69 Aangezien het BHIM en interveniënte in casu in het ongelijk zijn gesteld, dienen zij overeenkomstig verzoekers vordering te worden verwezen in de kosten van deze laatste.

70 In die omstandigheden moet het BHIM, naast zijn eigen kosten, in twee derde van de kosten van verzoeker worden verwezen, en interveniënte, naast haar eigen kosten, in een derde van de kosten van verzoeker.

rechtdoende, verklaart:

1) **De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 6 april 2006 (zaak R 238/2005-1) wordt vernietigd omdat zij blijk geeft van een onjuiste opvatting van het recht bij de uitlegging van artikel 8, lid 3, van de Codice della Proprietà Industriale (Italiaanse wet op de industriële eigendom).**

2) **Het beroep wordt verworpen voor het overige.**

3) **Het BHIM wordt verwezen in zijn eigen kosten en in twee derde van die van Elio Fiorucci.**

4) Edwin Co. Ltd zal haar eigen kosten en een derde van de kosten van Elio Fiorucci dragen.

Vilaras Prek Ciucă

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 14 mei 2009.

ondertekeningen