ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (πέμπτο τμήμα)

της 14ης Μαΐου 2009 *

Στην υπόθεση Τ-165/06,

Elio Fiorucci, κάτοικος Μιλάνο (Ιταλία), εκπροσωπούμενος από τους A. Vanzetti, G. Sironi και F. Rossi, δικηγόρους,

προσφεύγων,

κατά

Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ), εκπροσωπούμενου από τους O. Montalto και L. Rampini,

καθού,

αντίδικος κατά τη διαδικασία ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ και παρεμβαίνουσα ενώπιον του Πρωτοδικείου:

* Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική.

Edwin Co. Ltd, με έδρα το Τόκυο (Ιαπωνία), εκπροσωπούμενη από τους D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro και M. Balestriero, δικηγόρους,

με αντικείμενο προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 6ης Απριλίου 2006 (υπόθεση R 238/2005-1), σχετικά με διαδικασία κηρύξεως της ακυρότητας και εκπτώσεως από δικαίωμα, μεταξύ των Elio Fiorucci και Edwin Co. Ltd,

ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(πέμπτο τμήμα),

συγκείμενο από τους M. Βηλαρά, πρόεδρο, M. Prek και V. M. Ciucă (εισηγητή), δικαστές,

γραμματέας: J. Palacio González, κύριος υπάλληλος διοικήσεως,

έχοντας υπόψη το δικόγραφο της προσφυγής που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στις 19 Ιουνίου 2006,

έχοντας υπόψη το υπόμνημα αντικρούσεως του ΓΕΕΑ, το οποίο κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου την 1η Δεκεμβρίου 2006,

έχοντας υπόψη το υπόμνημα αντικρούσεως της παρεμβαίνουσας που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στις 6 Δεκεμβρίου 2006,

κατόπιν της συνεδριάσεως της 5ης Νοεμβρίου 2008,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

Ιστορικό της διαφοράς

1 Ο προσφεύγων, Elio Fiorucci, είναι σχεδιαστής που απέκτησε φήμη στην Ιταλία τη δεκαετία του 1970. Κατόπιν οικονομικών δυσχερειών που αντιμετώπισε κατά τη δεκαετία του 1980, η εταιρία του, Fiorucci SpA, τέθηκε υπό δικαστική εκκαθάριση.

2 Στις 21 Δεκεμβρίου 1990, ο E. Fiorucci εκχώρησε με σύμβαση, στην παρεμβαίνουσα πολυεθνική ιαπωνική εταιρία Edwin Co. Ltd το σύνολο της «πνευματικής περιουσίας» του. Το άρθρο 1 της συμβάσεως ορίζει:

«Η εταιρία Fiorucci εκχωρεί, πωλεί και μεταβιβάζει στην εταιρία Edwin […]:

i) όλα τα καταχωρισμένα σήματα ή τα σήματα για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση καταχωρίσεως οπουδήποτε στον κόσμο, όλες τις ευρεσιτεχνίες, διακοσμητικά και χρηστικά σχέδια και όλα τα λοιπά διακριτικά σημεία των οποίων δικαιούχος είναι η εταιρία Fiorucci και τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα της παρούσας συμβάσεως, υπό τα στοιχεία Α, Α1- Α2 και Α3 (τα καταχωρισμένα στην Ιταλία σήματα απαριθμούνται υπό το στοιχείο Α, τα καταχωρισμένα στην αλλοδαπή υπό το στοιχείο Α1, οι καταχωρισμένες στην Ιταλία ευρεσιτεχνίες υπό Α2 και οι καταχωρισμένες στην αλλοδαπή ευρεσιτεχνίες υπό Α3),

ii) όλες τις συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο σήματα ή άλλα διακριτικά σημεία, περιλαμβανομένων των συμβάσεων παραχωρήσεως του δικαιώματος χρήσεως των σημάτων αυτών,

iii) όλα αρχεία της Fiorucci με σχέδια ρούχων, έγχρωμες αφίσες, συλλογές, δείγματα υφασμάτων, αφίσες βιτρίνας, διαφημιστικά υποστηρίγματα, δείγματα συλλογών ρούχων δημιουργηθέντων από την εταιρία, φωτογραφίες (τεχνογνωσία),

iv) όλα τα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσεως της επωνυμίας "FIORUCCI", τα δικαιώματα αποκλειστικής κατασκευής και πωλήσεως ρούχων και άλλων προϊόντων με την επωνυμία "FIORUCCI".»

3 Ο προσφεύγων συνεργάστηκε με την παρεμβαίνουσα επί ορισμένα έτη.

4 Στις 23 Δεκεμβρίου 1997, η παρεμβαίνουσα υπέβαλε στο Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού κοινοτικού σήματος ELIO FIORUCCI για προϊόντα των κλάσεων 3, 18 και 25 κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση των προϊόντων και των υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί (στο εξής: Διακανονισμός της Νίκαιας).

5 Στις 6 Απριλίου 1999, το λεκτικό σήμα ELIO FIORUCCI καταχωρίστηκε από το ΓΕΕΑ και δημοσιεύθηκε στο τεύχος 39/1999 του *Δελτίου Κοινοτικών Σημάτων* της 17ης Μαΐου 1999.

6 Στις 3 Φεβρουαρίου 2003, ο προσφεύγων υπέβαλε αίτημα περί κηρύξεως της ακυρότητας του σήματος αυτού και αίτημα περί εκπτώσεως του δικαιούχου από το σχετικό δικαίωμα, δυνάμει των άρθρων 50, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, και 52, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994, L 11, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

7 Με απόφαση της 23ης Δεκεμβρίου 2004, το τμήμα ακυρώσεων του ΓΕΕΑ δέχθηκε το αίτημα περί κηρύξεως της ακυρότητας του σήματος ELIO FIORUCCI λόγω παραβάσεως του άρθρου 52, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94, κρίνοντας ότι παρέλκει η απόφαση επί του αιτήματος περί εκπτώσεως από το δικαίωμα.

8 Το τμήμα ακυρώσεων έκρινε εφαρμοστέο το άρθρο 21, παράγραφος 3, του Legge Marchi (ιταλικού νόμου περί σημάτων) [νυν άρθρο 8, παράγραφος 3, του Codice della Proprietà Industriale (ιταλικού κώδικα βιομηχανικής ιδιοκτησίας)] και ακύρωσε την καταχώριση του επίμαχου σήματος, με το αιτιολογικό ότι αποδείχθηκε η φήμη του ονόματος Elio Fiorucci, αλλά δεν αποδείχθηκε ότι υπήρχε ρητή, βέβαιη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση για την καταχώριση του ονόματος αυτού. Θεωρώντας ότι ο λόγος αυτός αρκεί για να κηρυχθεί η ακυρότητα του σήματος, το τμήμα ακυρώσεων κατέληξε ότι δεν απαιτείται να εξετάσει λόγους που επικαλέστηκε ο προσφεύγων σχετικά με την έκπτωση από το δικαίωμα.

9 Η παρεμβαίνουσα άσκησε, εν συνεχεία, προσφυγή ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, ζητώντας τη μεταρρύθμιση της αποφάσεως του τμήματος ακυρώσεων και, συγκεκριμένα, να απορριφθεί το αίτημα περί κηρύξεως της ακυρότητας και να διατηρηθεί η καταχώριση του επίμαχου σήματος.

10 Με απόφαση της 6ης Απριλίου 2006 (στο εξής: προσβαλλόμενη απόφαση), το πρώτο τμήμα προσφυγών δέχθηκε την προσφυγή της παρεμβαίνουσας και ακύρωσε την απόφαση του τμήματος ακυρώσεων, με το σκεπτικό ότι δεν συντρέχει εν προκειμένω ο σχετικός λόγος ακυρότητας του άρθρου 52, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94, διότι η εθνική νομοθεσία δεν προβλέπει τέτοια περίπτωση (άρθρο 8, παράγραφος 3, του Codice della Proprietà Industriale). Το τμήμα προσφυγών απέρριψε επίσης το αίτημα του προσφεύγοντος για έκπτωση του δικαιούχου από το δικαίωμα επί του σήματος, λόγω παραβάσεως του άρθρου 50, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του κανονισμού 40/94.

11 Ειδικότερα, το τμήμα προσφυγών διευκρίνισε ότι το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Codice della Proprietà Industriale θεσπίστηκε προς αποτροπή της εμπορικής εκμεταλλεύσεως του ονόματος διάσημου προσώπου από τρίτους. Κατά το τμήμα προσφυγών, η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην προστασία της εμπορικής αξίας ονόματος το οποίο είχε καταστεί διάσημο σε μη εμπορικής φύσεως τομείς (π.χ. στις τέχνες, στην πολιτική, στον αθλητισμό κ.λπ.). Το τμήμα προσφυγών επισήμανε ότι, καθ' όσον γνωρίζει, δεν υπάρχει σχετική νομολογία, πλην όμως «οι πλέον έγκριτοι Ιταλοί νομικοί» βεβαιώνουν ότι η διάταξη αυτή καθίσταται άνευ αντικειμένου σε περίπτωση ευρείας εκμεταλλεύσεως της προαναφερθείσας αξίας. Το τμήμα προσφυγών επισήμανε ότι, εν προκειμένω, είναι βέβαιον ότι η φήμη του ονόματος Elio Fiorucci για το ιταλικό κοινό δεν προέρχεται από την εκτός εμπορίου χρήση του ονόματος αυτού. Αντιθέτως, κατά το τμήμα προσφυγών, από τα δικόγραφα και από τα επιχειρήματα του προσφεύγοντος προκύπτει ότι η φήμη του Elio Fiorucci ως ανθρώπου των τεχνών απορρέει ευθέως από τη φήμη του Elio Fiorucci ως σχεδιαστή και, επομένως, από την εμπορική δραστηριότητά του. Για τους προαναφερθέντες λόγους, το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι η καταχώριση του ονόματος Elio Fiorucci ως κοινοτικού σήματος από τον δικαιούχο δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που προβλέπει η προαναφερθείσα διάταξη της εθνικής νομοθεσίας και, επομένως, δεν συντρέχει ο λόγος ακυρότητας του άρθρου 52, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94.

12 Όσον αφορά το υποβληθέν δυνάμει του άρθρου 50, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του κανονισμού 40/94 αίτημα περί κηρύξεως της εκπτώσεως, το τμήμα προσφυγών διευκρίνισε ότι η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην προστασία της εμπιστοσύνης του κοινού ότι το προϊόν είναι συμβατό με το μήνυμα που εμπεριέχει το καταχωρισθέν σήμα. Συνεπώς, κατά το τμήμα προσφυγών, δύο είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να εφαρμοστεί η διάταξη αυτή:

— η πρώτη είναι ότι το σήμα πρέπει να περιέχει ένα μήνυμα σχετικά με τη φύση, την ποιότητα, τη γεωγραφική προέλευση ή, εν προκειμένω, τον σχεδιαστή του προϊόντος

— η δεύτερη είναι ότι, κατά τη χρήση του σήματος, πρέπει να υφίσταται κάποια απόκλιση μεταξύ του μηνύματος και των χαρακτηριστικών του προσδιοριζόμενου με το σήμα προϊόντος.

13 Εν προκειμένω, το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι δεν πληρούται η πρώτη εκ των δύο αυτών προϋποθέσεων και, για τον λόγο αυτό, δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί αν πληρούται η δεύτερη. Συγκεκριμένα, διαπίστωσε ότι το επίμαχο σήμα δεν εμπεριέχει κανένα μήνυμα σχετικά με τη γεωγραφική προέλευση, τη φύση, την ποιότητα ή τον σχεδιαστή των οικείων προϊόντων. Το τμήμα προσφυγών τόνισε ότι το κοινό δεν συσχετίζει, οπωσδήποτε, τα προϊόντα με σήμα συνιστάμενο από το όνομα προσώπου με το πρόσωπο που φέρει το όνομα αυτό. Διευκρίνισε ότι τούτο οφείλεται στην επίγνωση του κοινού ότι είναι σύνηθες να χρησιμοποιούνται ως εμπορικά σήματα ονόματα προσώπων, τα οποία δεν αντιστοιχούν σε υπαρκτά πρόσωπα. Το τμήμα προσφυγών επισήμανε, ακόμη, ότι ο προσφεύγων, μετά τη σύμβαση εκχωρήσεως του 1990, αποξενώθηκε από όλα τα δικαιώματα εκμεταλλεύσεως των σημάτων FIORUCCI και ELIO FIORUCCI. Έκρινε ότι η διάκριση μεταξύ των δύο σημάτων είναι τεχνητή και ότι το σήμα FIORUCCI ταυτίζεται απολύτως με το όνομα, το οποίο αποτελεί εν τοις πράγμασι διακριτικό σημείο.

14 Όσον αφορά τον προβληθέντα από τον προσφεύγοντα δεύτερο λόγο εκπτώσεως από το δικαίωμα, δηλαδή την ποιοτική υποβάθμιση των προϊόντων με το σήμα ELIO FIORUCCI, το τμήμα προσφυγών θεώρησε ότι δεν συντρέχει ο λόγος εκπτώσεως του άρθρου 50, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του κανονισμού 40/94. Επισήμανε ότι το προστατευόμενο από το άρθρο αυτό έννομο αγαθό δεν είναι αφηρημένα η ποιότητα των προϊόντων, αλλά η εμπιστοσύνη του κοινού ως προς τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που υποτίθεται ότι έχουν τα προϊόντα με το συγκεκριμένο σήμα. Εν προκειμένω, το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι το σήμα ELIO FIORUCCI αποτελεί, απλώς, το όνομα ενός προσώπου και δεν παρέχει καμία ένδειξη ποιοτικών χαρακτηριστικών και, συνεπώς, δεν συντρέχει κίνδυνος εξαπατήσεως του κοινού.

Αιτήματα των διαδίκων

15 Ο προσφεύγων ζητεί από το Πρωτοδικείο:

— κυρίως, να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση και να κηρύξει την ακυρότητα του κοινοτικού σήματος ELIO FIORUCCI,

— επικουρικώς, να κηρύξει τον δικαιούχο έκπτωτο από τα δικαιώματά του επί του σήματος ELIO FIORUCCI,

— να καταδικάσει το ΓΕΕΑ στα δικαστικά έξοδα.

16 Το ΓΕΕΑ ζητεί από το Πρωτοδικείο:

— να απορρίψει την προσφυγή,

— να καταδικάσει τον προσφεύγοντα στα δικαστικά έξοδα.

17 Η παρεμβαίνουσα ζητεί από το Πρωτοδικείο:

— καταρχάς, να απορρίψει ως απαράδεκτα:

α) το αίτημα του προσφεύγοντος περί ακυρώσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως, κατά το μέρος που αφορά τη δια της αποφάσεως αυτής απόρριψη του αιτήματος περί κηρύξεως της εκπτώσεως του δικαιούχου του κοινοτικού σήματος ELIO FIORUCCI,

β) το αίτημα του προσφεύγοντος περί κηρύξεως της εκπτώσεως από δικαίωμα, λόγω παραπλανητικής χρήσεως του οικείου σήματος,

γ) το αίτημα του προσφεύγοντος περί κηρύξεως της ακυρότητας του επίμαχου σήματος ως έχοντος παραπλανητικό χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, του κανονισμού 40/94,

— να απορρίψει ως νόμω και ουσία αβάσιμα όλα τα αιτήματα του προσφεύγοντος,

— να καταδικάσει τον προσφεύγοντα στα δικαστικά έξοδα.

Σκεπτικό

Επί του παραδεκτού

18 Κατά την παρεμβαίνουσα, ο προσφεύγων προσβάλλει το τμήμα της προσβαλλομένης αποφάσεως σχετικά με το αίτημα κηρύξεως της εκπτώσεως χωρίς να εξηγεί σε τι συνίσταται η παράβαση του άρθρου 50, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του κανονισμού 40/94, στην οποία φέρεται να υπέπεσε το τμήμα προσφυγών. Η παρεμβαίνουσα επισημαίνει, συγκεκριμένα, ότι ο προσφεύγων δεν υποστήριξε ότι είναι εσφαλμένη η ερμηνεία ή η εφαρμογή της διατάξεως αυτής, αλλά παραπονείται για το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήγει η εφαρμογή της με την προσβαλλόμενη απόφαση. Κατά την παρεμβαίνουσα, ο προσφεύγων αποσκοπεί, με την προσφυγή του, αποκλειστικά στην επανεξέταση των περιστατικών της υποθέσεως από το Πρωτοδικείο, πράγμα που θα συνεπαγόταν υποκατάστασή του στην εξέταση στην οποία προέβη το τμήμα προσφυγών του ΓΕΕΑ. Πάντως, η προσφυγή ασκήθηκε ενώπιον δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 63, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94, είναι αρμόδιο να κρίνει μόνον τη νομιμότητα της προσβαλλομένης αποφάσεως. Τούτο

αρκεί για να απορριφθεί ως απαράδεκτο το αίτημα του προσφεύγοντος, σχετικά με την έκπτωση από το δικαίωμα επί του σήματος.

19 Η παρεμβαίνουσα φρονεί, ακόμη, ότι οι σχετικοί με την ακυρότητα του επίμαχου σήματος λόγοι της προσφυγής, οι οποίοι αντλούνται, αφενός, από αδυναμία χαρακτηρισμού του σήματος ως νέου και από τον παραπλανητικό χαρακτήρα του, κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, του κανονισμού 40/94, και, αφετέρου, από κακόπιστη υποβολή της αιτήσεως καταχωρίσεως του εν λόγω σήματος, κατά την έννοια του άρθρου 51, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94, αποτελούν νέους λόγους, οι οποίοι δεν εξετάστηκαν κατά τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ και είναι, συνεπώς, απορριπτέοι ως απαράδεκτοι.

20 Η παρεμβαίνουσα υποστηρίζει, τέλος, ότι πολλά από τα έγγραφα που κατέθεσε ο προσφεύγων με το δικόγραφο της προσφυγής της 19ης Ιουνίου 2006, ιδίως τα συνημμένα υπ' αριθ. Α36, Α37, Α39 έως Α59, Α74 έως Α94, Α103 έως Α106, Α116 και Α117 είναι νέα, διότι δεν προσκομίστηκαν κατά τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ. Η παρεμβαίνουσα υπενθυμίζει ότι, κατά πάγια νομολογία, οι διάδικοι δεν μπορούν να προσκομίζουν στο Πρωτοδικείο νέα έγγραφα, τα οποία, ως τέτοια, είναι απαράδεκτα.

21 Υπενθυμίζεται ότι η προσφυγή ενώπιον του Πρωτοδικείου αφορά τον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων των τμημάτων προσφυγών του ΓΕΕΑ υπό την έννοια του άρθρου 63 του κανονισμού 40/94 [αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 6ης Μαρτίου 2003, Τ-128/01, DaimlerChrysler κατά ΓΕΕΑ (Calandre), Συλλογή 2003, σ. II-701, σκέψη 18, της 3ης Ιουλίου 2003, Τ-129/01, Alejandro κατά ΓΕΕΑ — Anheuser-Busch (BUDMEN), Συλλογή 2003, σ. II-2251, σκέψη 67, και της 22ας Οκτωβρίου 2003, Τ-311/01, Éditions Albert René κατά ΓΕΕΑ — Trucco (Starix), Συλλογή 2003, σ. II-4625, σκέψη 70]. Συγκεκριμένα, κατά το άρθρο 63, παράγραφος 3, του κανονισμού 40/94, το Πρωτοδικείο «μπορεί όχι μόνο να ακυρώσει, αλλά και να μεταρρυθμίσει την προσβαλλόμενη απόφαση», πλην όμως η παράγραφος αυτή πρέπει να συνδυάζεται με την προηγούμενη, σύμφωνα με την οποία «προσφυγή επιτρέπεται για λόγους αναρμοδιότητας, παράβασης ουσιώδους τύπου, παραβίαση της Συνθήκης, του παρόντος κανονισμού ή οποιουδήποτε κανόνα δικαίου σχετικού με την εφαρμογή τους ή για κατάχρηση εξουσίας» και στο πλαίσιο των άρθρων 229 ΕΚ και 230 ΕΚ. Επομένως, ο έλεγχος της νομιμότητας αποφάσεως του τμήματος προσφυγών από το Πρωτοδικείο αφορά μόνον τα νομικά ζητήματα που τέθηκαν στην κρίση του τμήματος προσφυγών [απόφαση του Πρωτοδικείου της 31ης Μαΐου 2005, Τ-373/03, Solo Italia κατά ΓΕΕΑ — Nuova Sala (PARMITALIA), Συλλογή 2005, σ. II-1881, σκέψη 25].

22 Επομένως, το Πρωτοδικείο δεν μπορεί να εξετάζει νέους λόγους που προβάλλονται το πρώτον ενώπιόν του ή να επανεξετάζει πραγματικά περιστατικά βάσει αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίζονται το πρώτον ενώπιόν του. Συγκεκριμένα, η εξέταση αυτών των νέων λόγων και η συνεκτίμηση αυτών των αποδεικτικών στοιχείων αντιβαίνει στο άρθρο 135, παράγραφος 4, του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου, σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται τα υπομνήματα των διαδίκων να τροποποιούν το αντικείμενο της ενώπιον του τμήματος προσφυγών διαφοράς. Συνεπώς, οι λόγοι και τα αποδεικτικά στοιχεία των οποίων γίνεται επίκληση το πρώτον ενώπιον του Πρωτοδικείου πρέπει να απορρίπτονται ως απαράδεκτα, χωρίς να εξετάζονται [βλ. επ' αυτού αποφάσεις του Δικαστηρίου της 13ης Μαρτίου 2007, C-29/05 P, ΓΕΕΑ κατά Kaul, Συλλογή 2007, σ. I-2213, σκέψη 54, και του Πρωτοδικείου της 23ης Μαΐου 2007, T-342/05, Henkel κατά ΓΕΕΑ — SERCA (COR), που δεν δημοσιεύθηκε στη Συλλογή, σκέψη 31].

23 Εν προκειμένω, σχετικά με τον πρώτο λόγο απαραδέκτου που προβάλλει η παρεμβαίνουσα, τονίζεται ότι ο προσφεύγων προβάλλει προδήλως παράβαση του άρθρου 50, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του κανονισμού 40/94 από το τμήμα προσφυγών και, επομένως, έναν από τους λόγους που προβλέπει το άρθρο 63, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα της παρεμβαίνουσας για απόρριψη του δεύτερου λόγου της προσφυγής ως απαράδεκτου.

24 Όσον αφορά τους λοιπούς λόγους απαραδέκτου που προβάλλει η παρεμβαίνουσα, από τη δικογραφία προκύπτει ότι, όπως ορθώς αυτή επισημαίνει, οι σχετικοί με την ακυρότητα του επίμαχου σήματος λόγοι της προσφυγής, οι οποίοι αντλούνται, αφενός, από αδυναμία χαρακτηρισμού του σήματος ως νέου και από τον παραπλανητικό χαρακτήρα του, κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, του κανονισμού 40/94, και, αφετέρου, από κακόπιστη υποβολή της αιτήσεως καταχωρίσεως του εν λόγω σήματος, κατά την έννοια του άρθρου 51, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94, αποτελούν νέους λόγους, που δεν προβλήθηκαν κατά την ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ διαδικασία και, για τον λόγο αυτόν, κρίνονται απαράδεκτοι.

25 Κατά συνέπεια, οι μόνοι λόγοι που εγκύρως προβάλλονται ενώπιον του Πρωτοδικείου είναι οι αντλούμενοι από παράβαση του άρθρου 52, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, και του άρθρου 50, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του κανονισμού 40/94, οι οποίοι αφορούν, αντιστοίχως, ακυρότητα λόγω προσβολής του δικαιώματος στο όνομα και έκπτωση από το δικαίωμα επί του σήματος λόγω παραπλανητικής χρήσεώς του.

26 Επισημαίνεται, ακόμη, ότι ορισμένα από τα έγγραφα που προσκόμισε η προσφεύγουσα συνημμένα στο δικόγραφο της προσφυγής, συγκεκριμένα τα συνημμένα υπ' αριθ. Α36, Α37, Α39 έως Α59, Α74 έως Α94, Α103 έως Α106, Α116 και Α117, δεν προσκομίστηκαν κατά τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ και, επομένως, σύμφωνα με την παρατεθείσα στη σκέψη 22 νομολογία, κρίνονται επίσης απαράδεκτα.

Επί της ουσίας

27 Προς στήριξη της προσφυγής του, ο προσφεύγων επικαλείται, κατ' ουσίαν, δύο λόγους, οι οποίοι αντλούνται, αντιστοίχως, από παράβαση του άρθρου 52, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, του κανονισμού 40/94 και από παράβαση του άρθρου 50, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του ίδιου κανονισμού. Το Πρωτοδικείο κρίνει ότι πρέπει πρώτα να εξεταστεί ο δεύτερος λόγος.

Επί του δεύτερου λόγου, που αντλείται από παράβαση του άρθρου 50, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του κανονισμού 40/94

28 Ο προσφεύγων προβάλλει, κατ' ουσίαν, ότι το τμήμα προσφυγών έκρινε εσφαλμένως ότι δεν πληρούνται, εν προκειμένω, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 50, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του κανονισμού 40/94. Κατά τον προσφεύγοντα, αφενός, το σήμα ELIO FIORUCCI μπορεί να παραπλανήσει το κοινό σχετικά με το ποιος είναι ο σχεδιαστής των προϊόντων με το σήμα αυτό. Αφετέρου, το κοινό μπορεί να παραπλανηθεί και λόγω της χρήσεως του εν λόγω σήματος από την παρεμβαίνουσα.

29 Το ΓΕΕΑ και η παρεμβαίνουσα υποστηρίζουν την άποψη του τμήματος προσφυγών, προβάλλοντας, αφενός, ότι το επίμαχο σήμα αυτό καθαυτό δεν έχει παραπλανητικό χαρακτήρα, διότι οι καταναλωτές γνωρίζουν ότι είναι σύνηθες να μην ταυτίζεται ο σχεδιαστής με το ομώνυμο σήμα και ο μέσος καταναλωτής δεν είναι δυνατό να παραπλανηθεί λόγω της μεταβολής στο πρόσωπο του δικαιούχου του σήματος, και,

αφετέρου, ότι ο προσφεύγων δεν απέδειξε ότι γίνεται παραπλανητική χρήση του σήματος, ως προς το οποίο ζητεί έκπτωση από το σχετικό δικαίωμα.

30 Όσον αφορά, πρώτον, το επιχείρημα του προσφεύγοντος ότι το σήμα ELIO FIORUCCI μπορεί, από μόνο του, να παραπλανήσει το κοινό, στον βαθμό που τα προϊόντα με το σήμα αυτό δεν είναι σχεδιασμένα από τον προσφεύγοντα, επισημαίνεται ότι το επιχείρημα αυτό απορρίφθηκε με τα σημεία 53 και 54 της προσβαλλομένης αποφάσεως, με την οποία το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι η ταύτιση σήματος και ονόματος δεν συνεπάγεται ότι το οικείο κοινό θα θεωρήσει ότι το πρόσωπο του οποίου το όνομα αποτελεί το σήμα σχεδίασε τα προϊόντα που φέρουν το σήμα αυτό. Κατά το τμήμα προσφυγών, η χρήση σημάτων συνιστάμενων από όνομα προσώπου αποτελεί διαδεδομένη πρακτική σε όλους τους εμπορικούς κλάδους και το κοινό γνωρίζει καλά ότι πίσω από κάθε σήμα συνιστάμενο από όνομα δεν βρίσκεται οπωσδήποτε σχεδιαστής με το ίδιο όνομα.

31 Η άποψη αυτή πρέπει να γίνει δεκτή.

32 Επισημαίνεται, συναφώς, ότι, κατά το Δικαστήριο, η βασική λειτουργία του σήματος είναι να εγγυάται στον καταναλωτή ή στον τελικό χρήστη την ταυτότητα προελεύσεως του προϊόντος ή της υπηρεσίας για τα οποία χρησιμοποιείται το σήμα αυτό, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να διακρίνει, χωρίς κίνδυνο συγχύσεως, το εν λόγω προϊόν ή την υπηρεσία από αυτά που έχουν άλλη προέλευση. Συγκεκριμένα, το σήμα, για να λειτουργεί ως ουσιώδες στοιχείο του συστήματος ανόθευτου ανταγωνισμού, στην καθιέρωση και διατήρηση του οποίου αποσκοπεί η Συνθήκη, πρέπει να παρέχει την εγγύηση ότι κάθε προϊόν ή υπηρεσία με το σήμα αυτό έχει κατασκευαστεί ή παρέχεται υπό τον έλεγχο μιας και μόνον επιχειρήσεως, η οποία φέρει την ευθύνη για την ποιότητά τους (απόφαση του Δικαστηρίου της 12ης Νοεμβρίου 2002, C-206/01, Arsenal Football Club, Συλλογή 2002, σ. I-10273, σκέψη 48).

33 Σχετικά, εξάλλου, με τις προϋποθέσεις εκπτώσεως από το δικαίωμα του άρθρου 12, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1), το οποίο έχει περιεχόμενο πανομοιότυπο με το άρθρο 50, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του κανονισμού 40/94, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι ο δικαιούχος σήματος αντιστοιχούντος στο όνομα του δημιουργού και πρώτου κατασκευαστή προϊόντων με το εν λόγω σήμα δεν μπορεί, μόνον και μόνο λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής, να απολέσει τα δικαιώματά του, με το σκεπτικό ότι το σήμα αυτό ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό, ιδίως όταν η σχετική με το σήμα αυτό πελατεία έχει εκχωρηθεί μαζί με την επιχείρηση που κατασκευάζει τα προϊόντα που φέρουν το σήμα αυτό (απόφαση του Δικαστηρίου της 30ής Μαρτίου 2006, C-259/04, Emanuel, Συλλογή 2006, σ. I-3089, σκέψη 53). Η διαπίστωση αυτή δικαιολογείται εφόσον δεν συντρέχει παραπλάνηση ή αρκούντως σοβαρός κίνδυνος παραπλανήσεως του μέσου καταναλωτή. Μολονότι αυτός μπορεί να επηρεασθεί κατά την αγορά του οικείου προϊόντος, σκεπτόμενος ότι το πρόσωπο του οποίου το όνομα αντιστοιχεί στο σήμα μετέσχε στον σχεδιασμό του εν λόγω ενδύματος, η επιχείρηση που είναι δικαιούχος του σήματος εξακολουθεί να εγγυάται τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα του εν λόγω προϊόντος (βλ., συναφώς, προπαρατεθείσα απόφαση Emanuel, σκέψεις 47 και 48).

34 Ομοίως, ο δικαιούχος σήματος που αντιστοιχεί στο όνομα και στο επώνυμο του δημιουργού και πρώτου κατασκευαστή των προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό δεν μπορεί, μόνον και μόνο λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής, να απολέσει τα δικαιώματά του, με το σκεπτικό ότι το σήμα αυτό ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό, εφόσον ο εν λόγω δικαιούχος απέκτησε νομίμως, κατόπιν εκχωρήσεως, τα δικαιώματα επί του σήματος που συνίσταται μόνον από το όνομα του δημιουργού, καθώς και το σύνολο της «πνευματικής περιουσίας» της επιχειρήσεως που κατασκευάζει τα προϊόντα που φέρουν το σήμα αυτό.

35 Δεδομένου ότι αυτό συμβαίνει στην κρινόμενη περίπτωση, είναι απορριπτέο το επιχείρημα ότι αυτό καθαυτό το σήμα ELIO FIORUCCI ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό ως προς την προέλευση των προϊόντων με το συγκεκριμένο σήμα, κατά την έννοια του άρθρου 50, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του κανονισμού 40/94.

36 Όσον αφορά, δεύτερον, το επιχείρημα περί παραπλανητικής χρήσεως του σήματος ELIO FIORUCCI, λόγω της οποίας το κοινό ενδέχεται να παραπλανηθεί σχετικά με το ποιος είναι ο σχεδιαστής των προϊόντων με το σήμα αυτό, οπότε συντρέχει λόγος

εκπτώσεως από το δικαίωμα επί του σήματος ELIO FIORUCCI, κατά την έννοια του άρθρου 50, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του κανονισμού 40/94, τονίζεται ότι η εφαρμογή του άρθρου αυτού προϋποθέτει παραπλανητική χρήση του σήματος μετά την καταχώρισή του. Ο προσφεύγων οφείλει να αποδείξει ότι γίνεται τέτοια χρήση του σήματος.

37 Ωστόσο, όπως ορθώς επισημαίνουν το ΓΕΕΑ και η παρεμβαίνουσα, δεν προσκομίστηκε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει την εκ μέρους της παρεμβαίνουσας χρήση του σήματος ELIO FIORUCCI μετά την καταχώρισή του. Ελλείψει τέτοιων στοιχείων, δεν μπορεί να γίνει λόγος για χρήση του σήματος κατά τρόπο παραπλανητικό για το κοινό, κατά την έννοια του άρθρου 50, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του κανονισμού 40/94. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο κρινόμενος λόγος ακυρώσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.

Επί του πρώτου λόγου ακυρώσεως, που αντλείται από παράβαση του άρθρου 52, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, του κανονισμού 40/94

38 Ο προσφεύγων, αφενός, προβάλλει ότι το τμήμα προσφυγών συγχέει το ζήτημα των δικαιωμάτων επί του σήματος FIORUCCI, το οποίο εκχωρήθηκε, με το ζήτημα των δικαιωμάτων επί του σήματος που συνίσταται από το όνομα Elio Fiorucci, το οποίο ουδέποτε εκχωρήθηκε, και, αφετέρου, αμφισβητεί τη διαπίστωση του τμήματος προσφυγών ότι το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Codice della Proprietà Industriale, κατά το οποίο ένα φημισμένο όνομα προσώπου μπορεί να καταχωριστεί ως σήμα μόνον από το πρόσωπο που φέρει το όνομα αυτό, έχει εφαρμογή μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η φήμη αποκτήθηκε εκτός εμπορίου. Ο προσφεύγων προβάλλει ότι η διαπίστωση αυτή δεν έχει έρεισμα στην ιταλική νομοθεσία και ότι, εν πάση περιπτώσει, ο προσφεύγων απολαύει ευρείας φήμης και εκτός του εμπορίου.

39 Το ΓΕΕΑ και η παρεμβαίνουσα φρονούν ότι ο συγκεκριμένος λόγος είναι απορριπτέος. Προβάλλουν, μεταξύ άλλων, ότι η εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 3, του Codice della Proprietà Industriale αποκλείεται, δεδομένου ότι ο λόγος θεσπίσεως της

διατάξεως αυτής είναι η προστασία της εμπορικής αξίας ενός φημισμένου ονόματος ως διακριτικού σημείου και όχι η προστασία του διάσημου ονόματος που τυγχάνει εμπορικής εκμεταλλεύσεως και προστατεύεται από την ιταλική νομοθεσία. Πάντως, η φήμη του Elio Fiorucci προέρχεται από το εμπόριο. Επικουρικώς, το ΓΕΕΑ και η παρεμβαίνουσα φρονούν ότι, η εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 3, του Codice della Proprietà Industriale, ακόμη και αν γίνει εν προκειμένω δεκτή, εντούτοις δεν συνεπάγεται ακυρότητα του κοινοτικού σήματος ELIO FIORUCCI. Υποστηρίζουν, συναφώς, ότι από τη σύμβαση εκχωρήσεως προκύπτει ότι εκχωρήθηκαν όλα τα σήματα και όλα τα διακριτικά σημεία και, επομένως, το λογικό είναι ότι η σύμβαση αφορούσε και το εν τοις πράγμασι σήμα ELIO FIORUCCI.

40 Το Πρωτοδικείο υπενθυμίζει ότι κατά το άρθρο 52, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94:

«Το κοινοτικό σήμα κηρύσσεται επίσης άκυρο μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Γραφείο ή μετά από άσκηση ανταγωγής στα πλαίσια αγωγής για παραποίηση/απομίμηση, όταν η χρήση του μπορεί να απαγορευθεί, δυνάμει ενός άλλου προγενέστερου δικαιώματος, και ιδίως:

δικαιώματος στο όνομα

[…]

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο που διέπει την προστασία του.»

41 Επομένως, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, το ΓΕΕΑ κηρύσσει άκυρο κοινοτικό σήμα, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, εφόσον η χρήση του μπορεί να απαγορευθεί δυνάμει, μεταξύ άλλων, προστατευομένου από εθνική νομοθεσία δικαιώματος επί ονόματος.

42 Σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Codice della Proprietà Industriale:

«Εφόσον διαθέτουν φήμη, μπορούν να καταχωριστούν ως σήματα μόνον από τον δικαιούχο ή με τη συναίνεσή αυτού ή των διαλαμβανόμενων στην παράγραφο 1 προσώπων: τα ονόματα προσώπων, τα σημεία που χρησιμοποιούνται στις τέχνες, στη λογοτεχνία, στις επιστήμες, στην πολιτική ή στον αθλητισμό, οι ονομασίες και τα χαρακτηριστικά σημεία εκδηλώσεων και οργανισμών και ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και τα χαρακτηριστικά εμβλήματά τους.»

43 Σημειωτέον ότι το τμήμα προσφυγών δεν δέχθηκε, εν προκειμένω, την εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 3, του Codice della Proprietà Industriale, με το σκεπτικό, κατ' ουσίαν, ότι η διάταξη αυτή εφαρμόζεται μόνον οσάκις η φήμη του ονόματος προσώπου απορρέει από «την κατά κύριο λόγο εκτός εμπορίου χρήση του», πράγμα που δεν συμβαίνει εν προκειμένω όσον αφορά το όνομα του προσφεύγοντος (σημείο 44 της προσβαλλομένης αποφάσεως).

44 Το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι αυτή η ερμηνεία της προαναφερθείσας διατάξεως δικαιολογείται από τον σκοπό της, ο οποίος συνίσταται στην αποτροπή της εμπορικής εκμεταλλεύσεως διασήμου ονόματος προσώπου από τρίτους (σημείο 31 της προσβαλλομένης αποφάσεως). Κατά το τμήμα προσφυγών, η διάταξη αυτή επιτρέπει την ελεγχόμενη, δηλαδή την κατόπιν συναινέσεως του ενδιαφερομένου «μετάβαση» ενός ονόματος «από τον τομέα (πολιτική, αθλητισμός κ.λπ.) όπου το όνομα αυτό κατέστη διάσημο στον καθαρά εμπορικό τομέα» (σημείο 32 της προσβαλλομένης αποφάσεως).

45 Το τμήμα προσφυγών επισήμανε, ακόμη, ότι, οσάκις το όνομα ενός διάσημου προσώπου είναι γνωστό στο ευρύ κοινό ως εμπορικό σήμα ή ως «εν τοις πράγμασι διακριτικό σήμα», η προαναφερθείσα «μετάβαση» έχει ήδη συντελεσθεί και, συνεπώς, δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Codice della Proprietà Industriale (σημείο 33 της προσβαλλομένης αποφάσεως).

46 Το τμήμα προσφυγών, διαπιστώνοντας την παντελή έλλειψη σχετικής με την ερμηνεία του άρθρου 8, παράγραφος 3, του Codice della Proprietà Industriale νομολογίας, παραθέτει, στα σημεία 41 έως 43 της προσβαλλομένης αποφάσεως, αποσπάσματα κειμένων Ιταλών νομικών που θεωρεί ότι επιβεβαιώνουν την προαναφερθείσα ερμηνεία της εν λόγω διατάξεως.

47 Επισημαίνεται, συναφώς, ότι τα ονόματα προσώπων μπορούν, τόσο κατά την κοινοτική όσο και κατά την ιταλική νομοθεσία, να καταχωρίζονται ως σήματα [βλ., σχετικά με τα κοινοτικά σήματα, άρθρο 4 του κανονισμού 40/94 και άρθρο 2 της οδηγίας 89/104 και, σχετικά με τα ιταλικά σήματα, άρθρα 7 και 8, παράγραφος 2, του Codice della Proprietà Industriale].

48 Ωστόσο, το σήμα που συνίσταται από όνομα προσώπου επιτελεί διαφορετική λειτουργία, ως ένδειξη της εμπορικής προελεύσεως προϊόντων ή υπηρεσιών, απ' ό,τι το όνομα αυτό καθαυτό, το οποίο εξατομικεύει συγκεκριμένο πρόσωπο.

49 Είναι, συνεπώς, εσφαλμένο το συμπέρασμα του τμήματος προσφυγών ότι το όνομα προσώπου που απέκτησε φήμη λόγω της εμπορικής δραστηριότητας που ασκεί το πρόσωπο προστατεύεται μόνον ως σήμα με φήμη και όχι ως δικαίωμα επί ονόματος, δυνάμει του άρθρου 8, παράγραφος 3, του Codice della Proprietà Industriale.

50 Πρώτον, διαπιστώνεται ότι η ερμηνεία του άρθρου 8, παράγραφος 3, του Codice della Proprietà Industriale, στην οποία προέβη το τμήμα προσφυγών, δεν επιβεβαιώνεται από το γράμμα της διατάξεως αυτής, η οποία αφορά φημισμένα ονόματα προσώπων, ανεξαρτήτως του τομέα εντός του οποίου αποκτήθηκε η φήμη αυτή.

51 Κατά τα λοιπά, δεδομένου ότι ο Codice della Proprietà Industriale δεν ορίζει ποιοι τομείς θεωρούνται «εκτός εμπορίου», το να εξαρτάται η εφαρμογή της εν λόγω διατάξεως από μη επακριβώς ορισθείσα έννοια προκαλεί αμφιβολίες ή ακόμη και σύγχυση και μπορεί να έχει ως συνέπεια την εφαρμογή της διατάξεως αυτής κατά πολύ διαφορετικούς τρόπους.

52 Συγκεκριμένα, μολονότι ορισμένοι τομείς, όπως η πολιτική ή η θρησκεία, μπορούν αναμφισβήτητα να θεωρηθούν «εκτός εμπορίου», η απάντηση στο ερώτημα ποιοι άλλοι τομείς έχουν εμπορικό χαρακτήρα δεν είναι τόσο σαφής. Αρκεί να επισημανθεί, συναφώς, ότι, κατά κανόνα, ένας «διάσημος σκηνοθέτης κινηματογράφου», καθώς και ένας «δημοφιλής ποδοσφαιριστής», για τους οποίους γίνεται, ενδεικτικά, λόγος στο σημείο 33 της προσβαλλομένης αποφάσεως, πραγματοποιούν πολύ υψηλά έσοδα από τις δραστηριότητές τους στους αντίστοιχους τομείς. Επομένως, μπορεί εύλογα να υποστηριχθεί ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν αποκτήσει τη φήμη τους «εκτός εμπορίου» και, συνεπώς, αντιθέτως προς ό,τι έκρινε το τμήμα προσφυγών, η επίμαχη ιταλική διάταξη δεν έχει ούτε έναντι αυτών εφαρμογή.

53 Δεύτερον, αντιθέτως προς ό,τι αφήνει να εννοηθεί το τμήμα προσφυγών με το σημείο 33 της προσβαλλομένης αποφάσεως, ακόμη και αν το φημισμένο όνομα έχει καταχωριστεί ή χρησιμοποιηθεί ως σήμα εν τοις πράγμασι, η παρεχόμενη από το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Codice della Proprietà Industriale προστασία δεν είναι περιττή ή άνευ αντικειμένου.

54 Συγκεκριμένα, υπενθυμίζεται ότι τα σήματα καταχωρίζονται και προστατεύονται ως προς συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Βεβαίως, υπάρχουν διατάξεις, όπως αυτή του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94 και του άρθρου 4, παράγραφος 3, της οδηγίας 89/104, δυνάμει των οποίων ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος μπορεί να αντιταχθεί στην καταχώριση άλλου, πανομοιότυπου ή παρόμοιου σήματος, ακόμη και αν δεν πρόκειται για προϊόντα και υπηρεσίες πανομοιότυπες ή παρόμοιες με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ως προς τις οποίες έχει καταχωριστεί το προγενέστερο σήμα, πλην όμως η εφαρμογή των διατάξεων αυτών εξαρτάται από ορισμένες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να ληφθεί ως δεδομένο ότι οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται πάντοτε.

55 Κατά συνέπεια, δεν αποκλείεται ένα φημισμένο όνομα προσώπου, το οποίο έχει καταχωριστεί ή χρησιμοποιείται ως σήμα για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, να αποτελέσει αντικείμενο νέας καταχωρίσεως, για προϊόντα και υπηρεσίες που δεν παρουσιάζουν καμία ομοιότητα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την προγενέστερη καταχώριση. Συνεπώς, το τμήμα προσφυγών κακώς έκρινε ότι, άπαξ ένα φημισμένο όνομα καταχωριστεί ή χρησιμοποιηθεί ως σήμα, «συντελείται» η «μετάβασή» του στον τομέα των σημάτων.

56 Διαπιστώνεται, ακόμη, ότι το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Codice della Proprietà Industriale δεν εξαρτά την εφαρμογή του από οποιαδήποτε προϋπόθεση σχετική με τη φήμη του ονόματος. Εφόσον η διάταξη αυτή παρέχει στα πρόσωπα με φημισμένο όνομα ευρύτερη προστασία υπό λιγότερο επαχθείς προϋποθέσεις, δεν δικαιολογείται ο αποκλεισμός της εφαρμογής της διατάξεως αυτής σε περίπτωση που το φημισμένο όνομα έχει καταχωριστεί ή χρησιμοποιηθεί ως σήμα.

57 Τρίτον, ούτε τα παρατιθέμενα στα σημεία 41 έως 43 της προσβαλλομένης αποφάσεως αποσπάσματα κειμένων νομικών συγγραφέων οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι ορθή η ερμηνεία που έδωσε το τμήμα προσφυγών, με την προσβαλλόμενη απόφαση, στο άρθρο 8, παράγραφος 3, του Codice della Proprietà Industriale.

58 Συγκεκριμένα, ο A. Vanzetti, συγγραφέας, μαζί με τον V. Di Cataldo, του παρατιθέμενου στο σημείο 41 της προσβαλλομένης αποφάσεως συγγράμματος και μετέχων στη δίκη ως συνήγορος του προσφεύγοντος, δήλωσε ότι η άποψη του τμήματος προσφυγών δεν προκύπτει με κανένα τρόπο από το περιεχόμενο του εν λόγω έργου, πράγμα που σημειώθηκε στα πρακτικά της επ' ακροατηρίου συζητήσεως.

59 Ο M. Ricolfi, του οποίου η άποψη παρατίθεται στο σημείο 42 της προσβαλλομένης αποφάσεως, κάνει λόγο, σύμφωνα με το τμήμα προσφυγών, για τη φήμη [του ονόματος] που είναι συχνά απόρροια της «επιχειρηματικής», αρχικώς, χρήσεως του ονόματος, οπότε δεν αποκλείεται η φήμη αυτή να προέρχεται από «επιχειρηματική» χρήση του ονόματος, ακόμη και όταν η χρήση αυτή δεν είναι τόσο συχνή.

60 Μόνον ο M. Ammendola, του οποίου η άποψη παρατίθεται στο σημείο 43 της προσβαλλομένης αποφάσεως, κάνει λόγο για χρήση «εκτός εμπορίου», χωρίς, πάντως, να καταλήγει ρητώς στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατή η επίκληση του άρθρου 8, παράγραφος 3, του Codice della Proprietà Industriale για την προστασία ονόματος του οποίου η φήμη δεν αποκτήθηκε σε τομέα εμπορικής φύσεως. Σε κάθε περίπτωση, κατόπιν των προεκτεθέντων, το Πρωτοδικείο δεν είναι δυνατό, με βάση την άποψη αυτού μόνον του συγγραφέα, να δεχθεί ότι η εφαρμογή της επίμαχης διατάξεως εξαρτάται από προϋπόθεση που δεν συνάγεται από το κείμενό της.

61 Κατά συνέπεια, το τμήμα προσφυγών προέβη σε νομικώς εσφαλμένη ερμηνεία του άρθρου 8, παράγραφος 3, του Codice della Proprietà Industriale. Συνέπεια του σφάλματος αυτού ήταν ότι το τμήμα προσφυγών απέκλεισε, ως μη όφειλε, την εφαρμογή της διατάξεως αυτής ως προς το όνομα του προσφεύγοντος, παρά το γεγονός ότι πρόκειται αναμφισβήτητα για φημισμένο όνομα.

62 Εξάλλου, ακόμη και αν ήταν ορθή η ερμηνεία της επίμαχης διατάξεως που δέχθηκε το τμήμα προσφυγών, είναι επίσης αναμφισβήτητο ότι ο προσφεύγων χαίρει φήμης και «εκτός εμπορίου», λόγω των καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, οικολογικών και σχετικών με την προστασία των παιδιών δραστηριοτήτων του.

63 Ακόμη και αν θεωρηθεί ότι το όνομα Elio Fiorucci απέκτησε την εκτός εμπορίου φήμη του μετά τη φήμη ή λόγω της φήμης που απέκτησε στο εμπόριο, το γεγονός αυτό και μόνο δεν αποκλείει την προστασία της αποκτηθείσας εκτός εμπορίου φήμης δυνάμει του άρθρου 8, παράγραφος 3, του Codice della Proprietà Industriale.

64 Όσον αφορά τα επικουρικά επιχειρήματα του ΓΕΕΑ και της παρεμβαίνουσας ότι, κατ' ουσίαν, το σήμα ELIO FIORUCCI περιλαμβάνεται στα εκχωρηθέντα από τον προσφεύγοντα στην παρεμβαίνουσα σήματα και διακριτικά σημεία, αρκεί η παρατήρηση ότι το τμήμα προσφυγών δεν απέρριψε το αίτημα ακυρώσεως για τον λόγο αυτόν.

65 Όπως υπομνήστηκε στη σκέψη 21 ανωτέρω, το Πρωτοδικείο ασκεί έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων του ΓΕΕΑ και, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υποκαθιστά με τη δική του αιτιολογία την αιτιολογία του αρμοδίου δικαιοδοτικού οργάνου του ΓΕΕΑ, το οποίο είναι ο συντάκτης της προσβαλλομένης αποφάσεως (βλ., συναφώς, απόφαση του Δικαστηρίου της 27ης Ιανουαρίου 2000, C-164/98 P, DIR International Film κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 2000, σ. I-447, σκέψη 38). Κατά συνέπεια, τα επικουρικά επιχειρήματα του ΓΕΕΑ και της παρεμβαίνουσας είναι απορριπτέα ως αλυσιτελή.

66 Από όλα τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι ο πρώτος λόγος ακυρώσεως πρέπει να γίνει δεκτός και, συνεπώς, η προσβαλλόμενη απόφαση να ακυρωθεί.

67 Τέλος, σχετικά με το αίτημα του προσφεύγοντος για αναγνώριση της ακυρότητας του σήματος ELIO FIORUCCI, επισημαίνεται ότι ο προσφεύγων ζητεί, κατ' ουσίαν, από το Πρωτοδικείο να εκδώσει την απόφαση που έπρεπε να εκδώσει το ΓΕΕΑ, κηρύσσοντας το επίμαχο σήμα άκυρο. Επιβάλλεται, επομένως, η διαπίστωση ότι, με αυτό το τμήμα των αιτημάτων του, ο προσφεύγων ζητεί τη μεταρρύθμιση της προσβαλλομένης αποφάσεως [βλ., συναφώς, απόφαση του Πρωτοδικείου της 4ης Οκτωβρίου 2006, T-188/04, Freixenet κατά ΓΕΕΑ (Μορφή μαύρης θαμπής φιάλης της οποίας η επιφάνεια καλύπτεται με σμύριδα), που δεν έχει δημοσιευθεί στη Συλλογή, σκέψεις 16 και 17]. Ωστόσο, εφόσον το ΓΕΕΑ και η παρεμβαίνουσα επικαλέστηκαν, προς αντίκρουση του αιτήματος περί ακυρώσεως του προσφεύγοντος, επιχειρήματα μη εξετασθέντα από το τμήμα προσφυγών (βλ. σκέψη 64 ανωτέρω), παρέλκει η εξέταση του αιτήματος του προσφεύγοντος περί μεταρρυθμίσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως, καθώς τούτο θα συνεπαγόταν ουσιαστικά άσκηση διοικητικών και ερευνητικών αρμοδιοτήτων, οι οποίες ανήκουν στο ΓΕΕΑ, και, ως εκ τούτου, θα διαταρασσόταν η θεσμική ισορροπία, από την οποία απορρέει η αρχή της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ ΓΕΕΑ και Πρωτοδικείου (βλ., συναφώς, προπαρατεθείσα απόφαση Μορφή μαύρης θαμπής φιάλης της οποίας η επιφάνεια καλύπτεται με σμύριδα, σκέψη 47).

Επί των δικαστικών εξόδων

68 Κατά το άρθρο 87, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, εφόσον υπήρξε σχετικό αίτημα του αντιδίκου. Εξάλλου, κατά το ίδιο άρθρο, όταν οι ηττηθέντες διάδικοι είναι περισσότεροι του ενός, το Πρωτοδικείο αποφασίζει για την κατανομή των εξόδων.

69 Εν προκειμένω, δεδομένου ότι το ΓΕΕΑ και η παρεμβαίνουσα ηττήθηκαν, πρέπει να καταδικαστούν στα δικαστικά έξοδα του προσφεύγοντος, σύμφωνα με το σχετικό αίτημά του.

70 Υπό τις συνθήκες αυτές, το ΓΕΕΑ και η παρεμβαίνουσα πρέπει να φέρουν, εκτός των δικαστικών εξόδων τους, τα δύο τρίτα και το ένα τρίτο, αντιστοίχως, των εξόδων του προσφεύγοντος.

Για τους λόγους αυτούς,

ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (πέμπτο τμήμα)

αποφασίζει:

1) **Ακυρώνει την απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) της 6ης Απριλίου 2006 (υπόθεση R 238/2005-1), καθόσον εμπεριέχει νομικά εσφαλμένη ερμηνεία του άρθρου 8, παράγραφος 3, του Codice della Proprietà Industriale (ιταλικού κώδικα βιομηχανικής ιδιοκτησίας).**

2) **Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή.**

3) **Το ΓΕΕΑ φέρει τα δικαστικά του έξοδα, καθώς και τα δύο τρίτα των εξόδων του Elio Fiorucci.**

4) Η Edwin Co. Ltd φέρει τα δικαστικά της έξοδα, καθώς και το ένα τρίτο των εξόδων του Elio Fiorucci.

Βηλαράς Prek Ciucă

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 14 Μαΐου 2009.

(υπογραφές)