YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(viides jaosto)

14 päivänä toukokuuta 2009 *

Asiassa T-165/06,

Elio Fiorucci, kotipaikka Milano (Italia), edustajinaan asianajajat A. Vanzetti, G. Sironi ja F. Rossi,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään O. Montalto ja L. Rampini,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkäyntikieli: italia.

Edwin Co. Ltd, kotipaikka Tokio (Japani), edustajinaan asianajajat D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro ja M. Balestriero,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 6.4.2006 tekemästä päätöksestä (asia R 238/2005-1), joka koskee Elio Fioruccin ja Edwin Co. Ltd:n välistä mitättömyys- ja menettämismenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit M. Prek ja V. M. Ciucă (esittelevä tuomari),

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 19.6.2006 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 1.12.2006 toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 6.12.2006 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 5.11.2008 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantajana oleva muotisuunnittelija Elio Fiorucci oli Italiassa 1970-luvulla varsin tunnettu. Sittemmin 1980-luvulla ilmenneiden taloudellisten vaikeuksien johdosta hänen Fiorucci SpA -niminen yhtiönsä asetettiin yrityssaneerausmenettelyyn.

2 Fiorucci luovutti 21.12.1990 sopimuksella koko ”luovan omaisuutensa” väliintulijana olevalle Edwin Co. Ltd -nimiselle japanilaiselle monikansalliselle yhtiölle. Sopimuksen 1 artiklassa todetaan seuraavaa:

”Fiorucci luovuttaa, myy ja siirtää luovutuksensaajana olevalle – – Edwinille:

i) rekisteröidyt tavaramerkit niiden rekisteröintipaikasta riippumatta ja tavaramerkit, joiden rekisteröintiä on jossain päin maailmaa haettu, sekä kaikki patentit, mallit, hyödyllisyysmallit ja kaikki muut Fiorucci-yhtiölle kuuluvat erottavat tunnukset tämän sopimuksen liitteessä kohdissa A, A1, A2 ja A3 esitettyjen luetteloiden mukaisesti (Italiassa rekisteröidyt tavaramerkit on luetteloitu kohdassa A, ulkomailla rekisteröidyt tavaramerkit kohdassa A1, italialaiset patentit kohdassa A2 ja ulkomaiset patentit kohdassa A3);

ii) kaikki olemassa olevat sopimukset, joiden kohteena on tavaramerkkejä tai muita mahdollisia erottavia tunnuksia, mukaan luettuna lisenssisopimukset, joilla luovutetaan oikeus kyseisten tavaramerkkien käyttöön;

iii) kaikki Fioruccin arkistot paperilla olevista malleista, väriesitteistä, kokoelmista, kangasnäytteistä, ikkunajulisteista, mainosvälineistä, Fiorucci-yhtiön luomien vaatemallistojen näytteistä, valokuvista (’tietotaito’);

iv) täysi yksinoikeus nimityksen ’FIORUCCI’ käyttämiseen ja oikeus valmistaa ja myydä yksinoikeudella vaatteita ja muita tuotteita, joissa on merkki ’FIORUCCI’.”

3 Muutamien vuosien ajan kantaja toimi yhteistyössä väliintulijan kanssa.

4 Väliintulija esitti 23.12.1997 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) hakemuksen sanamerkin ELIO FIORUCCI rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten.

5 SMHV rekisteröi 6.4.1999 sanamerkin ELIO FIORUCCI ja julkaisi sen 17.5.1999 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 39/1999.

6 Kantaja teki tästä tavaramerkistä 3.2.2003 menettämis- ja mitättömyyshakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

7 SMHV:n mitättömyysosasto hyväksyi 23.12.2004 tekemällään päätöksellä tavaramerkkiä ELIO FIORUCCI koskevan mitättömyyshakemuksen asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan rikkomisen johdosta, eikä se katsonut tarpeelliseksi ottaa kantaa kyseisen tavaramerkin menettämishakemukseen.

8 Mitättömyysosasto katsoi, että asiaan sovellettiin Italian tavaramerkkilain (Legge Marchi) 21 §:n 3 momenttia (josta on tullut teollisoikeuslain (Codice della Proprietà Industriale) 8 §:n 3 momentti), ja kumosi kyseessä olevan tavaramerkin rekisteröinnin, koska Elio Fioruccin nimen tunnettuus oli näytetty toteen ja koska nimenomaista, varmaa ja yksiselitteistä suostumusta kyseisen nimen rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi ei ollut annettu. Koska mitättömyysosasto katsoi, että tämä peruste jo yksinään johti tavaramerkin mitättömyyteen, se ei pitänyt tarpeellisena tutkia kantajan esittämiä menettämisperusteita.

9 Väliintulija valitti tämän jälkeen SMHV:n valituslautakuntaan ja vaati mitättömyysosaston päätöstä muutettavaksi siten, että kyseessä olevan tavaramerkin mitättömyysvaatimus hylätään ja rekisteröinti pidetään voimassa.

10 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi 6.4.2006 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) väliintulijan valituksen ja kumosi mitättömyysosaston päätöksen sillä perusteella, että asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua suhteellista mitättömyysperustetta ei sovellettu esillä olevaan asiaan, jossa ei ollut kyse kansallisessa lainsäädännössä säädetyistä tilanteista (Codice della Proprietà Industrialen 8 §:n 3 momentti). Valituslautakunta hylkäsi myös kantajan esittämän asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomiseen perustuvan kyseessä olevaa tavaramerkkiä koskevan menettämishakemuksen.

11 Valituslautakunta täsmensi erityisesti, että Codice della Proprietà Industrialen 8 §:n 3 momentin perimmäinen tarkoitus oli estää se, että kolmas osapuoli käyttää taloudellisesti hyväkseen tunnetun henkilön nimeä. Valituslautakunnan mukaan tämä säännös on otettu käyttöön sellaisen nimen kaupallisen potentiaalin suojelemiseksi, joka on tullut tunnetuksi muilla kuin varsinaisesti kaupallisilla aloilla (esim. taiteen, politiikan tai urheilun alalla). Valituslautakunta totesi, ettei tämän asian osalta sen tietääkseen ollut olemassa oikeuskäytäntöä mutta että ”parhaassa italialaisessa oikeuskirjallisuudessa” vaikutetaan vahvistettavan, että mainitun säännöksen perimmäisen tarkoituksen on väistyttävä tilanteissa, joissa tätä kaupallista potentiaalia jo käytetään laajasti hyväksi. Valituslautakunta totesi, että esillä olevassa asiassa Elio Fioruccin nimen laajaa tunnettuutta italialaisen yleisön keskuudessa ei epäilemättäkään voida määritellä siten, että se olisi seurausta sen alkuperäisestä käyttämisestä ei-kaupallisessa yhteydessä. Päinvastoin valituslautakunta katsoi esitettyjen asiakirjojen ja kantajan omien väitteiden valossa, että Elio Fioruccin tunnettuus kulttuurihenkilönä oli välitön seuraus Elio Fioruccin tunnettuudesta muotisuunnittelijana ja täten hänen kaupallisesta toiminnastaan. Näiden syiden perusteella valituslautakunta katsoi, että se, että tavaramerkin haltija rekisteröi Elio Fioruccin nimen yhteisön tavaramerkkinä, ei kuulunut mainitussa kansallisessa säännöksessä säädettyjen tilanteiden piiriin ja että täten asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan mukainen mitättömyysedellytys ei täyttynyt.

12 Asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla esitetyn menettämisvaatimuksen osalta valituslautakunta täsmensi, että tämän säännöksen perimmäisenä tarkoituksena oli suojella yleisön luottamusta siihen, että tuote vastaa tavaramerkin sisältämää viestiä kyseisen tavaramerkin tultua rekisteröidyksi. Valituslautakunnan mukaan kyseisen säännöksen soveltaminen edellyttää täten kahden edellytyksen täyttymistä:

– ensinnäkin tavaramerkin on sisällettävä viesti tavaran luonteen, laadun, maantieteellisen alkuperän tai, kuten nyt esillä olevassa asiassa, sen suunnittelijana olevan henkilön osalta

– toiseksi tavaramerkkiä käytettäessä on ilmettävä ristiriita mainitun viestin ja yleisölle esitetyllä tavaramerkillä yksilöidyn tavaran ominaispiirteiden välillä.

13 Nyt esillä olevassa asiassa valituslautakunta katsoi, että ensimmäinen näistä edellytyksistä ei täyttynyt ja että tästä syystä toisen edellytyksen täyttymistä oli mahdotonta tutkia. Se totesi, että kyseessä oleva tavaramerkki ei sisältänyt mitään viestiä kyseessä olevien tavaroiden maantieteellisestä alkuperästä, luonteesta, laadusta tai edes niiden suunnittelijana olevasta henkilöstä. Valituslautakunta korosti, että yleisö ei välttämättä yhdistä tuotteita, joiden tunnuksena käytetään nimestä koostuvaa tavaramerkkiä, tätä nimeä vastaavaan luonnolliseen henkilöön. Se täsmensi tämän johtuvan siitä, että yleisö on tietoinen nimien yleisestä käytöstä kaupallisina merkkeinä ilman, että tämä merkitsisi sitä, että mainitut nimet vastaavat todellista henkilöä. Lisäksi valituslautakunta totesi, että kantaja oli vuoden 1990 luovutuksella luopunut kaikista oikeuksista käyttää sekä FIORUCCI että ELIO FIORUCCI tavaramerkkejä. Valituslautakunta katsoi, että näiden kahden tavaramerkin välinen erottelu oli keinotekoinen ja että tavaramerkki FIORUCCI ja henkilön nimi – joka oli tosiasiassa erottava tunnus – olivat täysin samamerkityksisiä.

14 Valituslautakunta katsoi, että asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua menettämisperustetta ei voida soveltaa kantajan esittämään toiseen menettämisperusteeseen eli tavaramerkillä ELIO FIORUCCI yksilöityjen tavaroiden laadun heikentymiseen. Valituslautakunta totesi, että mainitulla artiklalla suojeltu seikka ei ollut tuotteiden laatu abstraktisti arvioituna, vaan yleisön luottamus siihen, että tuotteella on tavaramerkin lupaamat täsmälliset ominaispiirteet. Esillä olevassa asiassa valituslautakunta katsoi, että koska tavaramerkki ELIO FIORUCCI vastasi ainoastaan erään henkilön nimeä, sillä ei annettu mitään viitteitä määrätynlaisista laadullisista ominaisuuksista, ja että täten yleisöä ei voitu mitenkään johtaa harhaan.

Asianosaisten vaatimukset

15 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– ensisijaisesti kumoaa riidanalaisen päätöksen ja toteaa yhteisön tavaramerkin ELIO FIORUCCI mitättömäksi

– toissijaisesti toteaa yhteisön tavaramerkin ELIO FIORUCCI menetetyksi

– velvoittaa SMHV:n ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

16 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

17 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– heti alkuunsa jättää tutkimatta

a) kantajan vaatimuksen, jolla pyritään riidanalaisen päätöksen kumoamiseen sikäli kuin mainitussa päätöksessä hylätään yhteisön tavaramerkin ELIO FIORUCCI menettämispyyntö

b) kantajan vaatimuksen, joka koskee menetetyksi julistamista kyseessä olevan tavaramerkin harhaanjohtavan käytön johdosta

c) kantajan vaatimuksen, joka koskee kyseessä olevan tavaramerkin julistamista mitättömäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetun harhaanjohtavan luonteen johdosta

– hylkää kaikki kantajan vaatimukset sekä tosiseikkojen että oikeudellisten seikkojen osalta perusteettomina

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Tutkittavaksi ottaminen

18 Väliintulija väittää, että riitauttaessaan riidanalaisen päätöksen menettämisvaatimusta koskevan osan kantaja ei ole maininnut, mistä valituslautakunnan väitetty asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkominen muodostuu. Väliintulija toteaa, että kantaja ei ole vedonnut virheeseen kyseisen säännöksen tulkinnassa tai soveltamisessa vaan että se on paremminkin moittinut lopputulosta, johon kyseisen säännöksen soveltamisessa on riidanalaisessa päätöksessä päädytty. Väliintulijan mukaan kanteen kohteena on ainoastaan se, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutkisi uudestaan asian tosiseikat ja että tällä tutkinnalla korvattaisiin SMHV:n valituslautakunnan tutkinta. Esillä oleva kanne on kuitenkin esitetty tuomioistuimelle, joka asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 1 kohdan mukaan on toimivaltainen ainoastaan valvomaan riidanalaisen päätöksen laillisuutta. Väliintulijan

mukaan tämä riittää sen toteamiseen, että kantajan vaatimus kyseessä olevan tavaramerkin menettämiseksi on jätettävä tutkimatta.

19 Lisäksi väliintulija katsoo, että kanneperusteet, joissa vedotaan kyseessä olevan tavaramerkin mitättömyyteen sillä perusteella, että kyse ei ole uudesta tavaramerkistä, että tavaramerkki on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla luonteeltaan harhaanjohtava ja että kyseistä tavaramerkkiä koskeva hakemus on jätetty mainitun asetuksen 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla vilpillisessä mielessä, ovat uusia perusteita, joita ei ole käsitelty SMHV:ssa käydyssä menettelyssä ja jotka on täten jätettävä tutkimatta.

20 Väliintulija katsoo lopuksi, että useat asiakirjat, jotka kantaja jätti kannekirjelmän yhteydessä 19.6.2006, vaikuttavat olevan uusia asiakirjoja, koska niitä ei ole esitetty SMHV:ssa käydyssä menettelyssä, kuten esimerkiksi liitteet A36, A37, A39–A59, A74–A94, A103–A106, A116 ja A117. Väliintulija muistuttaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan osapuolet eivät voi esittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa uusia asiakirjoja ja että tällaiset asiakirjat on jätettävä tutkimatta.

21 On muistutettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla (asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV (Calandre), tuomio 6.3.2003, Kok., s. II-701, 18 kohta; asia T-129/01, Alejandro v. SMHV – Anheuser Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok., s. II-2251, 67 kohta ja asia T-311/01, Éditions Albert René v. SMHV – Trucco (Starix), tuomio 22.10.2003, Kok., s. II-4625, 70 kohta). Vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan mukaan ”toimivalta sekä kumota kiistetty päätös että muuttaa sitä”, tämä kohta on ymmärrettävä edellisen kohdan valossa, jonka mukaan ”kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, tämän asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö”, ja sitä on myös tutkittava yhdessä EY 229 ja EY 230 artiklan kanssa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittama valituslautakunnan päätöksen laillisuuden valvonta on näin ollen tehtävä valituslautakunnalle esitettyjen oikeuskysymysten osalta (asia T-373/03, Solo Italia v. SMHV – Nuova Sala (PARMITALIA), tuomio 31.5.2005, Kok., s. II-1881, 25 kohta).

22 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia sille esitettyjä uusia perusteita eikä tutkia uudelleen tosiseikkoja sellaisten todisteiden perusteella, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa. Näiden todisteiden hyväksyminen olisi näet vastoin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa, jonka mukaan asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa. Niinpä perusteet ja todisteet, jotka esitetään ensimmäisen kerran ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, on jätettävä tutkimatta ilman, että niihin on tarpeen perehtyä (ks. vastaavasti asia C-29/05 P, SMHV v. Kaul, tuomio 13.3.2007, Kok., s. I-2213, 54 kohta ja asia T-342/05, Henkel v. SMHV – SERCA (COR), tuomio 23.5.2007, 31 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

23 Esillä olevassa asiassa väliintulijan esittämän ensimmäisen tutkimatta jättämistä koskevan perusteen osalta on todettava, että kantaja vetoaa selvästi siihen, että valituslautakunta on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, ja täten erääseen kyseisen asetuksen 63 artiklan 2 kohdassa säädetyistä kanneperusteista. Näin ollen väliintulijan esittämä vaatimus toisen kanneperusteen tutkimatta jättämiseksi on hylättävä.

24 Väliintulijan esittämien tutkimatta jättämistä koskevien muiden perusteiden osalta oikeudenkäyntiaineistosta ilmenee – kuten väliintulija perustellusti väittää – että kanneperusteet, joissa vedotaan kyseessä olevan tavaramerkin mitättömyyteen sillä perusteella, että kyse ei ole uudesta tavaramerkistä, että tavaramerkki on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla luonteeltaan harhaanjohtava ja että kyseistä tavaramerkkiä koskeva hakemus on jätetty mainitun asetuksen 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla vilpillisessä mielessä, ovat uusia perusteita, joita ei ole käsitelty SMHV:ssa käydyssä menettelyssä ja jotka on täten jätettävä tutkimatta.

25 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tutkittavaksi on pätevästi saatettu ainoastaan kanneperusteet, jotka perustuvat asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheelliseen soveltamiseen, eli mitättömäksi julistamiseen nimeä koskevan oikeuden loukkaamisen johdosta ja tavaramerkin menettämiseen harhaanjohtavan käytön johdosta.

26 Lisäksi on todettava, että eräitä kantajan kannekirjelmänsä liitteenä esittämiä asiakirjoja, eli liitteitä A36, A37, A39–A59, A74–A94, A103–A106, A116 ja A117 ei ole esitetty SMHV:ssa käydyssä menettelyssä ja ne on täten edellä 22 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti jätettävä niin ikään tutkimatta.

Asiakysymys

27 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka perustuvat asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheelliseen soveltamiseen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että viimeksi mainittu kanneperuste on syytä tutkia ensin.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista

28 Kantaja väittää, että valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisedellytykset eivät esillä olevassa asiassa täyttyneet. Kantajan mukaan tavaramerkki ELIO FIORUCCI on ensinnäkin itsessään omiaan johtamaan yleisöä harhaan kyseisellä tavaramerkillä yksilöityjen tavaroiden suunnittelijana olevan henkilön osalta. Toiseksi se, että väliintulija käyttää kyseistä tavaramerkkiä, voi niin ikään johtaa yleisöä harhaan.

29 SMHV ja väliintulija tukevat valituslautakunnan kantaa ja väittävät yhtäältä, että kyseessä oleva tavaramerkki ei ole itsessään harhaanjohtava, koska kuluttajat ovat tietoisia siitä, että on yleistä, että suunnittelija ei ole sama kuin nimestä muodostuva tavaramerkki, ja tavaramerkin haltijan vaihdoksella ei näin voida johtaa harhaan

keskivertokuluttajaa, ja toisaalta, että kantaja ei ole koskaan näyttänyt toteen menetettäväksi vaatimansa tavaramerkin minkäänlaista harhaanjohtavaa käyttöä.

30 Ensinnäkin sen kantajan väitteen osalta, jonka mukaan tavaramerkki ELIO FIORUCCI on itsessään omiaan johtamaan yleisöä harhaan, koska kantaja ei ole suunnitellut kyseisellä tavaramerkillä yksilöityjä tuotteita, on todettava, että tämä väite on hylätty riidanalaisen päätöksen 53 ja 54 perustelukappaleessa, koska valituslautakunta katsoi, ettei pelkästään tavaramerkin ja nimen samanlaisuudesta voida päätellä, että kohdeyleisö ajattelee, että henkilö, jonka nimestä tavaramerkki muodostuu, on suunnitellut kyseisellä tavaramerkillä varustetut tuotteet. Valituslautakunnan mukaan nimestä muodostuvien tavaramerkkien käyttö on kaikilla kaupallisilla aloilla esiintyvä toimintatapa ja kohdeyleisö on hyvin tietoinen siitä, että kaikkien nimestä koostuvien tavaramerkkien taustalla ei välttämättä ole samanniminen suunnittelija.

31 Nämä väitteet on hyväksyttävä.

32 Tältä osin on aluksi todettava, että yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä. Tavaramerkin on nimittäin oltava takeena siitä, että kaikki tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, jotta tavaramerkki voisi täyttää keskeisen tehtävänsä siinä vääristymättömän kilpailun järjestelmässä, jonka luominen ja ylläpitäminen on perustamissopimuksen tavoitteena (asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok., s. I-10273, 48 kohta).

33 Tavaramerkin menettämistä koskevista edellytyksistä, joista säädetään jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, jonka säännössisältö on pääpiirteittäin sama kuin asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan, yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että tavaramerkin, joka vastaa sen henkilön nimeä, joka on suunnitellut tällä tavaramerkillä varustetut tavarat ja valmistanut niitä ensimmäisenä, haltijan ei voida julistaa menettäneen tavaramerkkiä ainoastaan tämän erityispiirteen vuoksi sillä perusteella, että kyseinen tavaramerkki johtaa yleisöä harhaan, etenkään kun tähän tavaramerkkiin liittyvä goodwill-arvo on luovutettu tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen kanssa (asia C-259/04, Emanuel, tuomio 30.3.2006, Kok., s. I-3089, 53 kohta). Tämä johtopäätös perustuu siihen, ettei ole olemassa vaaraa siitä, että tavaramerkki on tosiasiallisesti keskivertokuluttajan kannalta harhaanjohtava, eikä riittävän vakavaa vaaraa siitä, että keskivertokuluttajaa johdetaan harhaan. Vaikka keskivertokuluttajan päätökseen ostaa kyseessä oleva tuote voi vaikuttaa se, että hän kuvittelee, että henkilö, jonka nimeä tavaramerkki vastaa, on osallistunut tuotteen luomiseen, kyseisen tuotteen ominaispiirteistä ja ominaisuuksista vastaa tavaramerkin haltijana oleva yritys (ks. vastaavasti em. asia Emanuel, tuomion 47 ja 48 kohta).

34 Vastaavasti on katsottava, että tavaramerkin, joka vastaa sen henkilön etu- ja sukunimeä, joka on suunnitellut tällä tavaramerkillä varustetut tavarat ja valmistanut niitä ensimmäisenä, haltijan ei voida julistaa menettäneen tavaramerkkiä ainoastaan tämän erityispiirteen vuoksi sillä perusteella, että kyseinen tavaramerkki johtaa yleisöä harhaan, kun tämä tavaramerkin haltija on luovutuksen kautta laillisesti hankkinut tavaramerkin, joka muodostuu pelkästä suunnittelijan sukunimestä, ja kyseisellä tavaramerkillä yksilöityjä tuotteita valmistavan yrityksen koko luovan omaisuuden.

35 Koska nyt esillä olevassa asiassa tilanne on juuri näin, väite, jonka mukaan tavaramerkki ELIO FIORUCCI olisi itsessään omiaan johtamaan yleisöä harhaan sillä yksilöityjen tavaroiden alkuperän osalta asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, on hylättävä.

36 Toiseksi väitteestä, joka perustuu tavaramerkin ELIO FIORUCCI harhaanjohtavaan käyttöön, jolla on väitetysti johdettu yleisöä harhaan tavaroiden suunnittelijana olevan henkilön osalta ja joka on näin muodostanut sellaisen harhaanjohtavuuden, jonka on

asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla johdettava tavaramerkin ELIO FIORUCCI menettämiseen, on todettava, että mainitun artiklan soveltaminen edellyttää tavaramerkin harhaanjohtavaa käyttöä sen rekisteröinnin jälkeen. Kantajan on näytettävä asianmukaisesti toteen tällainen harhaanjohtava käyttö.

37 Kuten SMHV ja väliintulija kuitenkin perustellusti toteavat, asiassa ei ole esitetty mitään todisteita siitä, että väliintulija olisi käyttänyt mitenkään tavaramerkkiä ELIO FIORUCCI sen rekisteröinnin jälkeen. Tällaisen näytön puuttuessa kyse ei voi olla asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta käytöstä, jolla voidaan johtaa yleisöä harhaan. Tässä tilanteessa esillä olevan kanneperusteen on katsottava olevan perusteeton, ja se on hylättävä.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista

38 Kantaja yhtäältä väittää, että valituslautakunta on sekoittanut luovutuksen kohteena olleeseen tavaramerkkiin FIORUCCI liittyviä oikeuksia koskevan kysymyksen nimestä Elio Fiorucci muodostuvaan tavaramerkkiin – jota ei ole missään vaiheessa luovutettu – liittyviä oikeuksia koskevan kysymyksen kanssa ja käsitellyt näitä kysymyksiä päällekkäin, ja toisaalta riitauttaa valituslautakunnan toteamuksen, jonka mukaan Codice della Proprietà Industrialen 8 §:n 3 momenttia, jossa säädetään, että ainoastaan se henkilö, jonka nimi on kyseessä, voi rekisteröidä laajalti tunnetun nimen tavaramerkiksi, sovelletaan vain siinä tilanteessa, että tunnettuus on syntynyt ei-kaupallisessa yhteydessä. Kantaja väittää, että tälle väitteelle ei löydy mitään perustetta Italian lainsäädännöstä ja että joka tapauksessa kantaja on erittäin tunnettu myös ei-kaupallisessa yhteydessä.

39 SMHV ja väliintulija katsovat, että tämä kanneperuste on hylättävä. Ne väittävät muun muassa, että Codice della Proprietà Industrialen 8 §:n 3 momentin soveltaminen ei ole mahdollista, koska tämän säännöksen perimmäinen tarkoitus on suojella kaupallista

potentiaalia, joka liittyy kuuluisaan nimeen erottavana tunnuksena, eikä jo kaupallisesti käytettyä nimeä, joka saa jo suojaa Italian oikeuden mukaan. Elio Fiorucci on tullut tunnetuksi ensimmäiseksi kaupallisessa yhteydessä. Toissijaisesti SMHV ja väliintulija katsovat, että vaikka esillä oleva oikeudenkäynti olisikin ratkaistava Codice della Proprietà Industrialen 8 §:n 3 momenttia soveltamalla, siitä ei voida johtaa yhteisön tavaramerkin ELIO FIORUCCI mitättömyyttä. SMHV ja väliintulija väittävät tältä osin, että luovutussopimuksesta ilmenee, että kyseinen sopimus koski kaikkia tavaramerkkejä ja erottavia tunnuksia, ja että näin ollen on johdonmukaista katsoa, että mainittu sopimus koski myös tosiasiallista tavaramerkkiä ELIO FIORUCCI.

40 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa, että asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”2. Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella myös, jos sen käyttö voidaan kieltää muun aikaisemman oikeuden perusteella ja erityisesti

a) nimeä koskevan oikeuden,

– –

perusteella yhteisön lainsäädännön tai suojaa sääntelevän kansallisen oikeuden mukaisesti.”

41 Tämän säännöksen mukaisesti SMHV voi siis julistaa yhteisön tavaramerkin mitättömäksi asianosaisen hakemuksesta, jos tavaramerkin käyttö voidaan kieltää muun muassa kansallisessa oikeudessa suojellun nimeä koskevan oikeuden perusteella.

42 Codice della Proprietà Industrialen 8 §:n 3 momentissa säädetään seuraavaa:

”Mikäli henkilöiden nimet, taiteellisessa, kirjallisessa, tieteellisessä, poliittisessa tai urheilullisessa yhteydessä käytetyt merkit, tapahtumien sekä voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja yhdistysten nimitykset ja merkit ja niille ominaisten tunnuskuvien erityispiirteet ovat laajalti tunnettuja, niiden rekisteröinti tavaramerkkinä on mahdollista ainoastaan niiden haltijalle tai tämän haltijan taikka 1 momentissa mainittujen henkilöiden suostumuksen saaneelle.”

43 On huomattava, että esillä olevassa asiassa valituslautakunta on jättänyt soveltamatta Codice della Proprietà Industrialen 8 §:n 3 momenttia siitä syystä, että tätä säännöstä sovelletaan ainoastaan, kun henkilön nimen laaja tunnettuus johtuu ”alkuperäisestä käytöstä ei-kaupallisella alalla”, mistä kantajan nimen osalta ei ole kyse (riidanalaisen päätöksen 44 perustelukappale).

44 Valituslautakunta on katsonut, että edellä mainitun säännöksen tällainen tulkinta on perusteltua säännöksen päämäärän johdosta, sillä säännöksellä pyritään estämään se, että kolmannet osapuolet käyttävät kaupallisessa tarkoituksessa hyväkseen kuuluisan henkilön nimeä (riidanalaisen päätöksen 31 perustelukappale). Valituslautakunnan mukaan tässä säännöksessä sallitaan se, että nimi ”siirtyy” valvotusti eli kyseessä olevan henkilön suostumuksella ”käytettäväksi puhtaasti kaupallisella alalla, kun se oli aiemmin tunnettu muulla alalla (politiikka, urheilu jne.)” (riidanalaisen päätöksen 32 perustelukappale).

45 Valituslautakunta lisäsi, että jos henkilö – siitä huolimatta, että hän oli kuuluisa – oli suurelle yleisölle tuttu kaupallisena tavaramerkkinä tai ”tosiasiallisesti erottavana tunnuksena”, tämä ”siirtyminen” oli jo tapahtunut ja täten Codice della Proprietà Industrialen 8 §:n 3 momenttia ei voitu soveltaa (riidanalaisen päätöksen 33 perustelukappale).

46 Valituslautakunta totesi, että Codice della Proprietà Industrialen 8 §:n 3 momentin tulkintaa koskevaa oikeuskäytäntöä ei ollut olemassa, ja katsoi, että osassa italialaista oikeuskirjallisuutta esitetyt kannanotot, jotka se esittää riidanalaisen päätöksen 41–43 perustelukappaleessa, tukivat sen tulkintaa kyseisestä säännöksestä.

47 Tältä osin on todettava, että henkilöiden nimiä voidaan sekä yhteisön oikeudessa että Italian oikeudessa käyttää tavaramerkkeinä (ks. yhteisön tavaramerkkien osalta asetuksen N:o 40/94 4 artikla ja direktiivin 89/104 2 artikla ja italialaisten tavaramerkkien osalta Codice della Proprietà Industrialen 7 § ja 8 §:n 2 momentti).

48 Henkilön nimestä muodostuvalla tavaramerkillä, jota käytetään osoituksena sillä yksilöityjen tavaroiden tai palvelujen kaupallisesta alkuperästä, on kuitenkin erilainen tehtävä kuin henkilön nimellä sellaisenaan, sillä tämän tarkoituksena on yksilöidä tietty henkilö.

49 Niinpä valituslautakunnan johtopäätös siitä, että sellaista henkilön nimeä, joka on tullut laajalti tunnetuksi henkilön harjoittaman kaupallisen toiminnan johdosta, voidaan suojata ainoastaan laajalti tunnettuna tavaramerkkinä eikä Codice della Proprietà Industrialen 8 §:n 3 momentin mukaisesti nimeä koskevan oikeuden perusteella, on hylättävä.

50 Ensinnäkin on todettava, että Codice della Proprietà Industrialen 8 §:n 3 momentin sanamuoto ei tue valituslautakunnan tapaa tulkita kyseistä säännöstä, joka koskee laajalti tunnettujen henkilöiden nimiä ilman, että siinä erotellaan mitenkään sitä, millä alalla tämä tunnettuus on hankittu.

51 Koska täten Codice della Proprietà Industrialessa ei ole määritelmää aloista, joiden voidaan katsoa olevan ”ei-kaupallisia”, tämän täsmällisesti määrittelemättömän käsitteen käyttäminen edellä mainitun säännöksen soveltamisen edellytyksenä merkitsisi epäselvää tilannetta tai jopa sekaannusta ja voisi johtaa varsin erilaisiin käytännön soveltamistapauksiin.

52 Vaikka tiettyjen alojen kuten politiikan tai uskonnon voidaan nimittäin kiistatta katsoa olevan ”ei-kaupallisia”, vastauksen antaminen siihen, ovatko eräät muut alat kaupallisia vai eivät, on paljon epäselvempää. Tältä osin riittää, kun todetaan, että riidanalaisen päätöksen 32 perustelukappaleessa esimerkkeinä mainitut ”kuuluisa elokuvaohjaaja” ja ”suosittu jalkapalloilija” saavat yleensä huomattavaa taloudellista hyötyä toiminnastaan omilla aloillaan. Täten olisi perusteltua väittää, että nämä henkilöt ovat tulleet laajalti tunnetuiksi alalla, joka ei ollut ”ei-kaupallinen” ja että näin ollen – ja vastoin valituslautakunnan näkemystä – myöskään he eivät kuulu kyseessä olevan italialaisen säännöksen soveltamisalaan.

53 Toisin kuin valituslautakunta antaa ymmärtää riidanalaisen päätöksen 33 perustelukappaleessa, toiseksi myös siinä tilanteessa, että laajalti tunnetun henkilön nimi olisi jo rekisteröity tai sitä käytettäisiin jo tosiasiallisena tavaramerkkinä, Codice della Proprietà Industrialen 8 §:n 3 momentilla myönnetty suojelu ei olisi mitenkään turhaa tai merkityksetöntä.

54 On muistutettava, että tavaramerkit rekisteröidään tiettyjä tavaroita tai palveluja varten ja tavaramerkkejä suojellaan näiden tavaroiden ja palvelujen osalta. Vaikka pitääkin paikkansa, että on olemassa säännöksiä – kuten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta ja direktiivin 89/104 4 artiklan 3 kohta – joilla sallitaan aikaisemman tavaramerkin haltijan estävän toisen saman tai samankaltaisen tavaramerkin rekisteröiminen myös sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samoja tai joilla ei ole mitään samankaltaisuutta tämän aikaisemman tavaramerkin kattamiin tavaroihin tai palveluihin nähden, näiden säännösten soveltaminen edellyttää kuitenkin tiettyjen edellytysten täyttymistä. Olettamana ei voida pitää sitä, että nämä edellytykset täyttyvät kaikissa tilanteissa.

55 Tämän johdosta ei ole mahdotonta, että laajalti tunnetun henkilön nimi, joka on rekisteröity tai jota käytetään tavaramerkkinä tiettyjä tavaroita tai palveluja varten, voidaan rekisteröidä uudestaan sellaisia muita tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole mitenkään samankaltaisia aikaisemman rekisteröinnin kattamien tavaroiden tai palvelujen kanssa. Valituslautakunta on täten virheellisesti katsonut, että heti, kun laajalti tunnetun henkilön nimi on rekisteröity tai kun sitä käytetään tavaramerkkinä, nimen ”siirtyminen” käytettäväksi tavaramerkkien alalla on jo ”toteutunut”.

56 Lisäksi on todettava, että Codice della Proprietà Industrialen 8 §:n 3 momentissa ei aseteta sen soveltamiselle mitään muita edellytyksiä kuin se, että kyseessä olevan henkilön nimen on oltava laajalti tunnettu. Koska tällä säännöksellä myönnetään henkilöille, joiden nimi on tullut laajalti tunnetuksi, laajempaa suojaa edullisemmin edellytyksin, mitkään syyt eivät oikeuta sen soveltamisen epäämistä tilanteessa, jossa laajalti tunnetun henkilön nimi on rekisteröity tai sitä käytetään tavaramerkkinä.

57 Kolmanneksi on todettava, että myöskään riidanalaisen päätöksen 41–43 perustelukappaleessa mainituista oikeuskirjallisuuden eräistä kirjoituksista olevien otteiden perusteella ei voida katsoa, että tapa, jolla valituslautakunta on riidanalaisessa päätöksessä tulkinnut Codice della Proprietà Industrialen 8 §:n 3 momenttia, olisi oikea.

58 A. Vanzetti, joka on V. Di Cataldon kanssa riidanalaisen päätöksen 41 perustelukappaleessa mainitun teoksen tekijä, on osallistunut istuntoon kantajan asianajajana ja – kuten istunnon pöytäkirjasta ilmenee – todennut, että valituslautakunnan omaksumaa kantaa ei voida mitenkään johtaa hänen kirjoituksestaan kyseessä olevassa teoksessa.

59 Riidanalaisen päätöksen 42 perustelukappaleessa mainittu M. Ricolfi viittaa valituslautakunnan mukaan ”[henkilön nimen] tunnettuuteen, joka johtuu sen alkuperäisestä käytöstä useimmiten yritystoimintaan liittymättömässä yhteydessä”, mikä ei mitenkään tee mahdottomaksi tunnettuutta, joka johtuu ”yritystoimintaan” liittyvästä käytöstä, vaikkakin tällainen tunnettuus on harvinaisempaa.

60 Ainoastaan riidanalaisen päätöksen 43 perustelukappaleessa mainittu M. Amendola viittaa käyttöön ”ei-kaupallisella alalla”, mutta hänkään ei nimenomaisesti tuo esiin päätelmää, jonka mukaan Codice della Proprietà Industrialen 8 §:n 3 momenttiin ei voitaisi vedota sellaisen henkilön nimen suojelemiseksi, joka ei ole tullut laajalti tunnetuksi tällaisella alalla. Kaiken edellä esitetyn valossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei kuitenkaan missään tapauksessa voi ainoastaan tämän yhden kirjoittajan mielipiteen perusteella asettaa mainitun säännöksen soveltamiselle edellytystä, joka ei perustu sen sanamuotoon.

61 Tämän johdosta valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen tulkitessaan Codice della Proprietà Industrialen 8 §:n 3 momenttia. Tämän virheen johdosta kyseistä säännöstä on virheellisesti jätetty soveltamatta kantajan nimeä koskevaan tilanteeseen, vaikka on kiistatonta, että kyse on laajalti tunnetun henkilön nimestä.

62 Vaikka lisäksi oletettaisiin, että valituslautakunnan tapa soveltaa kyseessä olevaa säännöstä on oikea, on niin ikään kiistatonta, että kantaja on tunnettu myös ”ei-kaupallisessa” yhteydessä hänen taiteen, kulttuurin, ympäristönsuojelun ja lastensuojelun piirissä harjoittamiensa toimintojen johdosta.

63 Vaikka Elio Fioruccin nimen ei-kaupallista tunnettuutta pidetään hänen kaupallisen alan tunnettuuttaan myöhäisempänä tai tästä johtuvana, yksinään tämä seikka ei estä tällaisen ei-kaupallisen tunnettuuden suojelemista Codice della Proprietà Industrialen 8 §:n 3 momentilla.

64 Sen SMHV:n ja väliintulijan toissijaisesti esittämän väitteen osalta, jonka mukaan tavaramerkki ELIO FIORUCCI sisältyi luovutukseen, jolla kantaja luovutti väliintulijalle kaikki tavaramerkit ja erottavat tunnukset, riittää, kun todetaan, ettei valituslautakunta ole hylännyt mitättömyysvaatimusta tällä perusteella.

65 Kuten edellä 21 kohdassa todetaan, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin valvoo SMHV:n elinten päätösten laillisuutta eikä se voi missään tapauksessa korvata SMHV:n toimivaltaisen elimen perusteluja omilla perusteluillaan (ks. vastaavasti asia C-164/98 P, DIR International Film ym. v. komissio, tuomio 27.1.2000, Kok., s. I-447, 38 kohta). Näin ollen SMHV:n ja väliintulijan toissijaisesti esittämä väite on hylättävä perusteettomana.

66 Kaiken edellä esitetyn perusteella ensimmäinen kanneperuste on hyväksyttävä ja riidanalainen päätös täten kumottava.

67 Lopuksi kantajan vaatimuksesta tavaramerkin ELIO FIORUCCI julistamisesta mitättömäksi on todettava, että kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta tekemään päätöksen, joka SMHV:n olisi tullut tehdä, eli päätöksen, jolla kyseessä oleva tavaramerkki julistetaan mitättömäksi. Täten on katsottava, että tällä osalla ensimmäistä vaatimustaan kantaja vaatii riidanalaista päätöstä muutettavaksi (ks. asia T-188/04, Freixenet v. SMHV (Hiotun mattamustan pullon muoto), tuomio 4.10.2006, 16 ja 17 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Koska SMHV ja väliintulija ovat kuitenkin vedonneet kantajan kyseessä olevan tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen osalta perusteluihin, joita valituslautakunta ei ole tutkinut (ks. edellä 64 kohta), kantajan pyyntöön riidanalaisen päätöksen muuttamisesta ei ole suostuttava, koska tämä merkitsisi käytännössä yksinomaan SMHV:lle kuuluvien hallinnollisten ja tutkinnallisten tehtävien suorittamista ja olisi tästä syystä ristiriidassa sen toimielinten välisen tasapainon kanssa, johon SMHV:n ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivaltojen välinen jako perustuu (ks. vastaavasti em. asia Hiotun mattamustan pullon muoto, tuomion 47 kohta).

Oikeudenkäyntikulut

68 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Lisäksi saman artiklan mukaan jos hävinneitä asianosaisia on useita, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ratkaisee, miten kulut on jaettava näiden asianosaisten kesken.

69 Koska SMHV ja väliintulija ovat hävinneet asian ja koska kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, SMHV ja väliintulija on velvoitettava korvaamaan tämän oikeudenkäyntikulut.

70 Tässä tilanteessa SMHV:n on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se on velvoitettava korvaamaan kaksi kolmasosaa kantajan oikeudenkäyntikuluista, ja väliintulijan on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se on velvoitettava korvaamaan yksi kolmasosa kantajan oikeudenkäyntikuluista.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 6.4.2006 tekemä päätös (asia R 238/2005-1) kumotaan, koska siinä on oikeudellinen virhe Italian teollisoikeuslain (Codice della Proprietà Industriale) 8 §:n 3 momentin tulkinnan osalta.

2) Kanne hylätään muilta osin.

3) SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kaksi kolmasosaa Elio Fioruccin oikeudenkäyntikuluista.

4) Edwin Co. Ltd vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan yksi kolmasosa Elio Fioruccin oikeudenkäyntikuluista.

Vilaras Prek Ciucă

Julistettiin Luxemburgissa 14 päivänä toukokuuta 2009.

Allekirjoitukset