FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (femte avdelningen)

den 14 maj 2009 *

I mål T-165/06,

Elio Fiorucci, Milano (Italien), företrädd av advokaterna A. Vanzetti, G. Sironi och F. Rossi,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av O. Montalto och L. Rampini, båda i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid förstainstansrätten, var

* Rättegångsspråk: italienska.

Edwin Co. Ltd, Tokyo (Japan), företrätt av advokaterna D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro och M. Balestriero,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 6 april 2006 (ärende R 238/2005-1) om ett ogiltighets- och upphävandeförfarande mellan Elio Fiorucci och Edwin Co. Ltd,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Vilaras samt domarna M. Prek och V.M. Ciucă (referent),

justitiesekreterare: förste handläggaren J. Palacio González,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 19 juni 2006,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 1 december 2006,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 6 december 2006,

efter förhandlingen den 5 november 2008,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Sökanden, modedesignern Elio Fiorucci, blev välkänd i Italien på 1970-talet. Till följd av ekonomiska svårigheter under 1980-talet inleddes ett förenklat konkursförfarande mot sökandens bolag Fiorucci SpA.

2 Den 21 december 1990 överlät Fiorucci alla sina immateriella tillgångar till intervenienten Edwin Co. Ltd, som är ett multinationellt japanskt bolag. I artikel 1 i överlåtelseavtalet föreskrivs följande:

”Bolaget Fiorucci överlåter, säljer och överför till bolaget Edwin … som, å sin sida, förvärvar:

i) alla registrerade varumärken och varumärkesansökningar i hela världen, alla patent, mönster och bruksmodeller samt alla andra särskiljande kännetecken som tillhör bolaget Fiorucci, vilka uppräknas under A, A1-A2 och A3 i bilagan till detta avtal (varvid de varumärken som registrerats i Italien återfinns under A, de varumärken som registrerats i utlandet under A1, de italienska patenten under A2 och de utländska patenten under A3),

ii) alla befintliga avtal avseende varumärken och, i förekommande fall, andra särskiljande kännetecken, såsom licensavtal som reglerar rätten att använda dessa varumärken,

iii) alla Fioruccis arkiv innehållande modeller på papper, affischer i färg, kollektioner, tygprover, affischer för skyltning, marknadsföringsmaterial, kollektionsprover som skapats av bolaget Fiorucci och fotografier (’know.how’), och

iv) alla exklusiva rättigheter att använda namnet ’FIORUCCI’ och att tillverka och sälja kläder och andra produkter under märket ’FIORUCCI’.”

3 Sökanden upprätthöll i några år ett samarbete med intervenienten.

4 Intervenienten ingav den 23 december 1997 en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ELIO FIORUCCI till harmoniseringsbyrån. Registreringsansökan avsåg en rad varor vilka omfattas av klasserna 3, 18 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

5 Ordmärket ELIO FIORUCCI registrerades av harmoniseringsbyrån den 6 april 1999 och offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 39/1999 av den 17 maj 1999.

6 Den 3 februari 2003 ingav sökanden en ansökan om upphävande och ogiltighetsförklaring av varumärket med stöd av artiklarna 50.1 c och 52.2 a i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse.

7 Genom beslut av den 23 december 2004 biföll harmoniseringsbyråns annulleringsenhet ansökan om ogiltighetsförklaring av varumärket ELIO FIORUCCI, med motiveringen att artikel 52.2 i förordning nr 40/94 hade åsidosatts. Annulleringsenheten fann inte skäl att pröva ansökan om upphävande av varumärket.

8 Annulleringsenheten fann att artikel 21.3 i Legge Marchi (den italienska lagen om varumärken) (nu artikel 8.3 i Codice della Proprietà Industriale (den italienska lagen om industriell och immateriell äganderätt) var tillämplig och ogiltigförklarade registreringen av det aktuella varumärket, eftersom det hade visats att namnet Elio Fiorucci var välkänt och eftersom det inte hade visats föreligga något uttryckligt, klart och otvetydigt samtycke till att detta namn registrerades som gemenskapsvarumärke. Eftersom detta skäl i sig medförde att varumärket skulle förklaras ogiltigt, fann annulleringsenheten att det saknades skäl att pröva de grunder för upphävande som sökanden hade anfört.

9 Intervenienten överklagade därför beslutet till harmoniseringsbyråns överklagandenämnd med yrkande om att nämnden, med ändring av det överklagade beslutet, skulle avslå ansökan om ogiltighetsförklaring av det aktuella varumärket och upprätthålla registreringen.

10 Genom beslut av den 6 april 2006 (nedan kallat det angripna beslutet) biföll första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån intervenientens överklagande och upphävde annulleringsenhetens beslut, med motiveringen att den relativa ogiltighetsgrund som avses i artikel 52.2 i förordning nr 40/94 inte var tillämplig i det föreliggande fallet, vilket inte var ett sådant fall som omfattades av den nationella lagstiftningen (artikel 8.3 i Codice della Proprietà Industriale). Sökandens ansökan om upphävande av det aktuella varumärket på den grunden att artikel 50.1 c i förordning nr 40/94 hade åsidosatts avslogs likaledes av överklagandenämnden.

11 Överklagandenämnden framhöll särskilt att själva syftet med artikel 8.3 i Codice della Proprietà Industriale är att en berömd persons namn inte ska kunna användas av andra i kommersiellt syfte. Enligt överklagandenämnden infördes denna bestämmelse för att skydda den marknadspotential som tillkommer ett namn som blivit berömt i andra branscher än rent kommersiella branscher (exempelvis inom områdena konst, politik, sport, etcetera). Överklagandenämnden angav att, såvitt nämnden känner till, denna frågeställning inte avgjorts i rättspraxis, men att ”de mest auktoritativa författarna inom den italienska juridiska doktrinen” synes bekräfta att denna bestämmelse förlorar sitt syfte i de fall då denna marknadspotential redan i hög grad har utnyttjats. Överklagandenämnden angav att det förhållandet att namnet Elio Fiorucci i det föreliggande fallet var välkänt i Italien förvisso inte kunde följa av att namnet ursprungligen hade använts i icke kommersiella sammanhang. Enligt överklagandenämnden var däremot det faktum att Elio Fiorucci var välkänd som en kulturpersonlighet, med beaktande av inlagorna och sökandens egen argumentation, en direkt följd av att han blivit välkänd som modedesigner och, således, av hans kommersiella verksamhet. Av ovannämnda skäl fann överklagandenämnden att innehavarens registrering av namnet Elio Fiorucci som gemenskapsvarumärke inte var ett sådant fall som omfattades av den nämnda nationella bestämmelsen och att villkoren för att varumärket skulle förklaras ogiltigt enligt artikel 52.2 i förordning nr 40/94 således inte var uppfyllda.

12 När det gäller ansökan om upphävande enligt artikel 50.1 c i förordning nr 40/94 angav överklagandenämnden närmare att själva syftet med denna bestämmelse är att skydda allmänhetens förväntningar vad avser varans överensstämmelse med det budskap som förmedlas genom varumärket efter det att registrering skett. Enligt överklagandenämnden ska således följande två villkor vara uppfyllda, för att denna bestämmelse ska kunna tillämpas:

— För det första ska varumärket förmedla ett budskap avseende varans art, kvalitet, geografiska ursprung eller, i förevarande fall, vem som har designat varan.

— För det andra ska det vid användning av varumärket kunna konstateras att det föreligger en motsättning mellan detta budskap och egenskaperna hos den vara som det för allmänheten uppvisade varumärket avser.

13 I förevarande fall fann överklagandenämnden att det första av dessa två villkor inte var uppfyllt, vilket innebar att det inte var möjligt att pröva huruvida det andra villkoret var uppfyllt. Den konstaterade nämligen att det aktuella varumärket inte förmedlade något budskap alls avseende de berörda varornas geografiska ursprung, art, kvalitet eller ens vem som hade designat dem. Enligt överklagandenämnden förbinder allmänheten inte nödvändigtvis de varor som avses med ett varumärke bestående av ett efternamn med motsvarande fysiska person. Detta beror på att allmänheten är medveten om att efternamn ofta används som varumärken i kommersiellt syfte, utan att detta innebär att nämnda efternamn motsvarar en verklig person. Dessutom hade sökanden, genom den överlåtelse som genomfördes år 1990, avsagt sig alla rättigheter att använda såväl varumärket FIORUCCI som varumärket ELIO FIORUCCI. Överklagandenämnden fann att skillnaden mellan de två märkena var artificiell och att varumärket FIORUCCI och efternamnet, vilket i praktiken utgör ett särskiljande kännetecken, till fullo kunde identifieras med varandra.

14 När det gäller sökandens andra grund för upphävande, det vill säga försämringen av kvaliteten på de varor som avses med varumärket ELIO FIORUCCI, fann överklagandenämnden att den grund för upphävande som anges i artikel 50.1 c i förordning nr 40/94 inte kunde tillämpas. Överklagandenämnden påpekade att det intresse som skyddas genom denna artikel inte är varornas kvalitet i abstrakt mening utan allmänhetens förväntningar med avseende på de närmare egenskaper hos varorna som varumärket utlovar. I förevarande fall fann överklagandenämnden att varumärket ELIO FIORUCCI, vilket endast återger namnet på en person, inte förmedlar några uppgifter om bestämda goda kvalitativa egenskaper och att det således inte kunde vilseleda allmänheten.

Parternas yrkanden

15 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten ska

— i första hand, ogiltigförklara det angripna beslutet och förklara gemenskapsvarumärket ELIO FIORUCCI ogiltigt,

— i andra hand, förklara gemenskapsvarumärket ELIO FIORUCCI upphävt, och

— förplikta harmoniseringsbyrån och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

16 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

17 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten ska

— i första hand, avvisa

a) sökandens yrkande om att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras, i den del ansökan om att upphävande av gemenskapsvarumärket ELIO FIORUCCI härigenom avslås,

b) sökandens yrkande att det aktuella varumärket ska förklaras upphävt på grund av vilseledande användning, och

c) sökandens yrkande att det aktuella varumärket ska förklaras ogiltigt på grund av att det är vilseledande i den mening som avses i artikel 7.1 g i förordning nr 40/94,

— ogilla alla de yrkanden som framställts av sökanden såsom ogrundade i faktisk och rättslig mening, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Upptagande till sakprövning

18 Intervenienten har gjort gällande att sökanden, till stöd för sin talan mot den del av det angripna beslutet som avser ansökan om upphävande, inte har angett på vilket sätt överklagandenämnden åsidosatte artikel 50.1 c i förordning nr 40/94. Intervenienten har nämligen påpekat att sökanden inte har gjort gällande att denna bestämmelse har tolkats eller tillämpats på ett felaktigt sätt, utan snarare ifrågasatt resultatet av bestämmelsens tillämpning i det angripna beslutet. Enligt intervenienten syftar sökandens talan endast till att förstainstansrätten ska företa en ny prövning av de faktiska omständigheterna i ärendet, som ska ersätta den prövning som överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån har företagit. Denna talan har emellertid väckts vid en domstol som, enligt artikel 63.1 i förordning nr 40/94, endast är behörig att

kontrollera lagenligheten av det angripna beslutet. Detta är, enligt intervenienten, tillräckligt för att konstatera att sökandens yrkande om upphävande av det aktuella varumärket ska avvisas.

19 Intervenienten har dessutom hävdat att grunderna för sökandens yrkande att det aktuella varumärket ska förklaras ogiltigt, varigenom det har gjorts gällande att varumärket inte är nytt, att det är vilseledande i den mening som avses i artikel 7.1 g i förordning nr 40/94 och att ansökan om registrering av varumärket ingetts i ond tro, i den mening som avses i artikel 51.1 i förordning nr 40/94, utgör nya grunder som inte var föremål för prövning vid harmoniseringsbyrån. Talan kan därmed inte tas upp till sakprövning såvitt avser dessa grunder.

20 Intervenienten anser slutligen att flera av de handlingar som sökanden har bifogat ansökan av den 19 juni 2006 synes vara nya, eftersom de aldrig har åberopats under förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Detta gäller bland annat bilagorna A36, A37, A39–A59, A74–A94, A103–A106, A116 och A117. Intervenienten har erinrat om att parterna, enligt fast rättspraxis, inte kan åberopa nya handlingar vid förstainstansrätten och att dessa handlingar därmed inte kan tillåtas som bevisning.

21 Förstainstansrätten gör följande bedömning. En talan vid förstainstansrätten syftar till att rätten ska pröva lagenligheten av överklagandenämndernas beslut i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94 (förstainstansrättens dom av den 6 mars 2003 i mål T-128/01, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (kylargaller), REG 2003, s. II-701, punkt 18, av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrån – Anheuer-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. II-2251, punkt 67, och av den 22 oktober 2003 i mål T-311/01, Éditions Albert René mot harmoniseringsbyrån – Trucco (Starix), REG 2003, s. II-4625, punkt 70). Även om det i artikel 63.3 i förordning nr 40/94 föreskrivs att förstainstansrätten ”skall vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut” ska denna punkt läsas mot bakgrund av föregående punkt, i vilken det stadgas att ett ”överklagande får grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget, av denna förordning eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk”, inom ramen för artiklarna 229 EG och 230 EG. Den prövning som förstainstansrätten gör av lagenligheten av överklagandenämndens beslut ska således göras med beaktande av de rättsfrågor som tagits upp inför överklagandenämnden (förstainstansrättens dom av den 31 maj 2005 i mål T-373/03, Solo Italia mot harmoniseringsbyrån - Nuova Sala (PARMITALIA), REG 2005, s. II-1881, punkt 25).

22 Förstainstansrättens uppgift är således inte att pröva nya grunder som åberopats inför rätten eller att pröva de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av bevisning som har åberopats för första gången vid denna. Att pröva sådana nya grunder och att tillåta sådan bevisning skulle nämligen strida mot artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler, enligt vilken parternas inlagor inte kan ändra föremålet för tvisten vid överklagandenämnden. Nya grunder och bevisning som åberopats för första gången vid förstainstansrätten ska därför avvisas, utan att det är nödvändigt att företa någon prövning härav (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 13 mars 2007 i mål C-29/05 P, harmoniseringsbyrån mot Kaul, REG 2007, s. I-2213, punkt 54, och förstainstansrättens dom av den 23 maj 2007 i mål T-342/05, Henkel mot harmoniseringsbyrån – SERCA (COR), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 31).

23 I förevarande fall påpekar förstainstansrätten, beträffande invervenientens första grund för avvisning, att sökanden klart och tydligt har gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte artikel 50.1 c i förordning nr 40/94 och således har åberopat en av de grunder som anges i artikel 63.2 i förordning nr 40/94. Intervenientens yrkande att talan ska avvisas såvitt avser den andra grunden kan således inte vinna bifall.

24 När det gäller intervenientens övriga grunder för avvisning framgår det av handlingarna i målet att, som intervenienten har anfört, grunderna för sökandens yrkande att det aktuella varumärket ska förklaras ogiltigt, varigenom det har gjorts gällande att varumärket inte är nytt, att det är vilseledande i den mening som avses i artikel 7.1 g i förordning nr 40/94 och att ansökan om registrering av varumärket ingetts i ond tro, i den mening som avses i artikel 51.1 i förordning nr 40/94, utgör nya grunder som inte var föremål för prövning vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd. Talan såvitt avser dessa grunder kan därmed inte tas upp till sakprövning.

25 De enda grunder som kan prövas är följaktligen grunderna om att överklagandenämnden åsidosatte artiklarna 52.2 a och 50.1 c i förordning nr 40/94, det vill säga de grunder som avser ogiltighet på grund av intrång i namnrätten och upphävande på grund av vilseledande användning.

26 Dessutom ska det påpekas att vissa av de handlingar som sökanden bifogat ansökan, det vill säga bilagorna A36, A37, A39–A59, A74–A94, A103–A106, A116 och A117, inte har åberopats under förfarandet vid harmoniseringsbyrån och därmed, mot bakgrund av den rättspraxis som nämnts i punkt 22 ovan, inte kan tillåtas som bevisning.

Prövning i sak

27 Sökanden har till stöd för sin talan åberopat två grunder, varigenom det har gjorts gällande att överklagandenämnden åsidosatte dels artikel 52.2 a i förordning nr 40/94, dels artikel 50.1 c i samma förordning. Förstainstansrätten kommer först att pröva den andra grunden.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 50.1 c i förordning nr 40/94

28 Sökanden har i huvudsak gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den fann att villkoren för tillämpning av artikel 50.1 c i förordning nr 40/94 inte var uppfyllda i det föreliggande fallet. Enligt sökanden kan varumärket ELIO FIORUCCI, för det första, i sig vilseleda allmänheten i fråga om vem som har designat de varor som omfattas av varumärket. För det andra är intervenientens användning av varumärket också ägnad att vilseleda allmänheten.

29 Harmoniseringsbyrån och intervenienten delar överklagandenämndens uppfattning. De har för det första gjort gällande att det aktuella varumärket inte är vilseledande i sig, eftersom konsumenterna är medvetna om att det är vanligt förekommande att ett varumärke som är homonymt med namnet på en designer inte kan kopplas till denna designer och eftersom en genomsnittskonsument inte kan bli vilseledd genom att varumärkesinnehavaren byts ut. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har för det

andra gjort gällande att sökanden aldrig har styrkt att det varumärke som yrkandet om upphävande avser har använts på ett vilseledande sätt.

30 Förstainstansrätten gör följande bedömning. Sökandens argument att varumärket ELIO FIORUCCI i sig kan vilseleda allmänheten, eftersom de varor som avses med varumärket inte har designats av sökanden, förkastades i punkterna 53 och 54 i det angripna beslutet. Överklagandenämnden fann nämligen att den omständigheten att ett varumärke och ett efternamn är identiska inte i sig innebär att omsättningskretsen tror att den person vars efternamn varumärket består av har designat de varor som bär varumärket. Enligt överklagandenämnden är det i alla kommersiella branscher vedertagen praxis att använda varumärken som utgörs av efternamn, och omsättningskretsen är väl medveten om att det bakom varje varumärke som utgörs av ett efternamn inte nödvändigtvis står en modedesigner med samma namn.

31 Dessa överväganden måste godtas.

32 Domstolen har slagit fast att ett varumärkes grundläggande funktion är att, i fråga om en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket, garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung. För att varumärket ska kunna vara ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla måste det nämligen utgöra en garanti för att alla varor eller tjänster som varumärket avser har framställts eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet (domstolens dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273, punkt 48).

33 När det gäller förutsättningarna för upphävande i artikel 12.2 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, volym 13, område 17, s. 178), vars normativa innehåll i huvudsak är identiskt med det i artikel 50.1 c i förordning nr 40/94, har domstolen dessutom slagit fast att ett varumärke som motsvarar namnet på den som utformat och först tillverkat de varor som försetts med detta varumärke inte av denna anledning kan bli föremål för upphävande på den grunden att varumärket skulle vara vilseledande, bland annat när den goodwill som är knuten till varumärket har överlåtits tillsammans med det företag som tillverkar de varor som försetts med detta varumärke (domstolens dom av den 30 mars 2006 i mål C-259/04, Emanuel, REG 2006, s. I-3089, punkt 53). Denna slutsats grundar sig på att det inte finns något faktiskt vilseledande eller någon tillräckligt allvarlig risk för att genomsnittskonsumenten ska vilseledas. En sådan konsument kan visserligen påverkas vid sitt köp av den aktuella varan och tro att den person vars namn varumärket motsvarar har deltagit i utformningen av varan. Det är emellertid det företag som innehar varumärket som säkerställer denna varas egenskaper och kvalitet (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Emanuel, punkterna 47 och 48).

34 Det ska även slås fast att ett varumärke som motsvarar förnamnet och efternamnet på den som utformat och först tillverkat de varor som försetts med detta varumärke inte endast av denna anledning kan bli föremål för upphävande på den grunden att varumärket skulle vara vilseledande, när innehavaren lagligen genom överlåtelse har förvärvat ett varumärke som endast består av efternamnet på den som utformat varorna såväl som samtliga övriga immateriella tillgångar från det företag som tillverkar de varor som försetts med detta varumärke.

35 Eftersom detta faktiskt är fallet i förevarande mål kan förstainstansrätten inte godta argumentet att varumärket ELIO FIORUCCI i sig är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om ursprunget för de varor som det avser i den mening som avses i artikel 50.1 c i förordning nr 40/94.

36 Sökanden har vidare påstått att varumärket ELIO FIORUCCI använts på ett vilseledande sätt, vilket har vilselett allmänheten i fråga om vem som designat varorna och således har utgjort ett sådant vilseledande som medför att varumärket

ELIO FIORUCCI ska upphävas enligt artikel 50.1 c i förordning nr 40/94. Vad beträffar detta påstående påpekar förstainstansrätten att det för att denna artikel ska vara tillämplig krävs att den vilseledande användningen av varumärket har ägt rum efter dess registrering. Sökanden ska vederbörligen styrka att det har varit fråga om sådan vilseledande användning.

37 Som harmoniseringsbyrån och intervenienten har anfört har sökanden emellertid inte förebringat någon bevisning för en sådan användning av varumärket ELIO FIORUCCI från intervenientens sida efter det att varumärket registrerats. I avsaknad av sådan bevisning kan det inte vara fråga om en användning som är ägnad att vilseleda allmänheten i den mening som avses i artikel 50.1 c i förordning nr 40/94. Talan kan därmed inte vinna bifall på denna grund.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 52.2 a i förordning nr 40/94

38 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden förväxlade och sammanförde frågan om rättigheterna till varumärket FIORUCCI, som har varit föremål för en överlåtelse, och frågan om rättigheterna till det varumärke som utgörs av namnet Elio Fiorucci, som aldrig har varit föremål för någon överlåtelse. Sökanden har även bestritt överklagandenämndens påstående att artikel 8.3 i Codice della Proprietà Industriale, där det föreskrivs att registrering av ett välkänt namn som varumärke är förbehållen dess innehavare, endast är tillämplig i de fall då namnet blivit välkänt i icke kommersiella sammanhang. Sökanden har gjort gällande att detta påstående saknar grund i italiensk rätt och att sökanden under alla förhållanden även är mycket välkänd i icke kommersiella sammanhang.

39 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har hävdat att talan inte kan vinna bifall på denna grund. De har bland annat gjort gällande att artikel 8.3 i Codice della Proprietà Industriale inte kan tillämpas, eftersom själva syftet med denna bestämmelse är att

skydda den marknadspotential som tillkommer ett berömt namn i dess egenskap av särskiljande kännetecken och inte ett berömt namn som redan har använts i kommersiellt syfte, vilket redan åtnjuter skydd enligt italiensk rätt. Elio Fiorucci blev emellertid först välkänd i kommersiella sammanhang. I andra hand har harmoniseringsbyrån och intervenienten hävdat att även om denna tvist skulle avgöras med tillämpning av artikel 8.3 i Codice della Proprietà Industriale, så kan gemenskapsvarumärket ELIO FIORUCCI inte anses ogiltigt enligt denna bestämmelse. De har i detta avseende påstått att det framgår av överlåtelseavtalet att överlåtelsen omfattade alla varumärken och alla andra särskiljande kännetecken och att det därmed framstår som logiskt att anta att överlåtelsen även omfattade de facto-varumärket ELIO FIORUCCI.

40 Förstainstansrätten gör följande bedömning. I artikel 52.2 i förordning nr 40/94 föreskrivs följande:

”2. Efter ansökan till byrån eller på grund av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång skall ett gemenskapsvarumärke också förklaras ogiltigt om användningen av ett sådant varumärke kan förbjudas på grund av en annan äldre rättighet, särskilt

a) rätten till namn,

…

enligt gemenskapslagstiftningen eller enligt den nationella rätt som ger detta skydd.”

41 Enligt denna bestämmelse kan harmoniseringsbyrån således, efter ansökan från en berörd person, förklara ett gemenskapsvarumärke ogiltigt om användningen av detta varumärke kan förbjudas exempelvis på grund av en sådan rätt till namn som är skyddad enligt nationell rätt.

42 I artikel 8.3 i Codice della Proprietà Industriale föreskrivs följande:

”Följande kännetecken kan, om de är välkända, registreras som varumärke endast av innehavaren eller med samtycke från innehavaren eller från de personer som nämns i punkt 1: Personnamn, kännetecken som används inom områdena konst, litteratur, vetenskap, politik eller sport, namn och akronymer avseende evenemang eller ideella organisationer, inklusive deras karakteristiska emblem.”

43 Överklagandenämnden fann att artikel 8.3 i Codice della Proprietà Industriale inte var tillämplig i förevarande fall. Som skäl härför anfördes i huvudsak att denna bestämmelse endast är tillämplig när det förhållandet att ett personnamn är välkänt följer av att det ”ursprungligen har använts utanför den kommersiella sfären”, vilket inte är fallet med avseende på sökandens namn (punkt 44 i det angripna beslutet).

44 Överklagandenämnden fann att en sådan tolkning av den ovannämnda bestämmelsen var motiverad mot bakgrund av bestämmelsens syfte, vilket är att en berömd persons namn inte ska kunna användas av andra i kommersiellt syfte (punkt 31 i det angripna beslutet). Enligt överklagandenämnden är det enligt bestämmelsen möjligt att under kontrollerade former (det vill säga med samtycke från den berörda personen) ”föra över” ett efternamn ”som hittills har varit välkänt inom ett område (politik, sport, etcetera), till ett rent kommersiellt område” (punkt 32 i det angripna beslutet).

45 Överklagandenämnden tillade att om en berömd person trots allt redan uppfattas av den stora allmänheten som ett kommersiellt varumärke eller ett ”varumärke som de facto är särskiljande” har denna ”överföring” redan blivit ett faktum, och artikel 8.3 i Codice della Proprietà Industriale är följaktligen inte tillämplig (punkt 33 i det angripna beslutet).

46 Överklagandenämnden konstaterade att det helt saknas rättspraxis avseende tolkningen av artikel 8.3 i Codice della Proprietà Industriale, men fann att dess tolkning av bestämmelsen vinner stöd hos vissa författare inom den italienska juridiska doktrinen, vilka delvis har citerats i punkterna 41–43 i det angripna beslutet.

47 I detta hänseende framhåller förstainstansrätten att personnamn, enligt gemenskapsrätten såväl som enligt italiensk rätt, kan utgöra varumärken (se, beträffande gemenskapsvarumärken, artikel 4 i förordning nr 40/94 och artikel 2 i direktiv 89/104 samt, beträffande italienska varumärken, artiklarna 7 och 8.2 i Codice della Proprietà Industriale).

48 Ett varumärke som består av ett personnamn har emellertid, i sin egenskap av upplysning om det kommersiella ursprunget för de varor eller tjänster som det avser, en funktion som skiljer sig från funktionen hos ett personnamn som sådant, vilken är att identifiera en bestämd person.

49 Förstainstansrätten kan således inte godta överklagandenämndens slutsats att ett namn på en person som har blivit välkänt på grund av den kommersiella verksamhet som personen i fråga bedriver endast kan skyddas som ett välkänt varumärke, och inte med stöd av en rätt till namnet enligt artikel 8.3 i Codice della Proprietà Industriale.

50 Överklagandenämndens tolkning av artikel 8.3 i Codice della Proprietà Industriale vinner inte stöd i denna bestämmelses ordalydelse. Enligt denna ordalydelse avses namn på välkända personer, utan att det görs någon skillnad beroende på inom vilket område de har blivit välkända.

51 Med hänsyn till att det inte finns någon definition av de områden som skulle kunna anses ligga ”utanför den kommersiella sfären” i Codice della Proprietà Industriale, skulle det förhållandet att tillämpningen av den aktuella bestämmelsen gjordes beroende av detta begrepp, vilket inte är klart definierat, leda till tvetydighet eller till och med förvirring och kunna medföra att bestämmelsen tillämpades på mycket olika sätt i praktiken.

52 Vissa områden, såsom politik och religion, kan nämligen obestridligen anses ligga ”utanför den kommersiella sfären”, medan det är betydligt svårare att besvara frågan huruvida andra områden ingår i denna sfär eller inte. I detta hänseende är det tillräckligt att påpeka att en ”berömd filmregissör” och en ”populär fotbollsspelare”, vilka nämnts som exempel i punkt 32 i det angripna beslutet, som regel uppbär en betydande ekonomisk förtjänst genom sin verksamhet inom respektive områden. Det kan således rimligen hävdas att dessa personer har blivit välkända inom ett område som inte kan anses ligga ”utanför den kommersiella sfären” och att de, i motsättning till vad överklagandenämnden angett, följaktligen inte heller omfattas av den aktuella italienska bestämmelsen.

53 Även om ett välkänt personnamn redan hade registrerats eller använts som de facto-varumärke, skulle det skydd som följer av artikel 8.3 i Codice della Proprietà Industriale, i motsats till vad överklagandenämnden har antytt i punkt 33 i det angripna beslutet, på intet sätt vara överflödigt eller utan mening.

54 Varumärkesregistrering och varumärkesskydd omfattar nämligen specifika varor eller tjänster. Det är visserligen riktigt att det finns bestämmelser, som till exempel artikel 8.5 i förordning nr 40/94 och artikel 4.3 i direktiv 89/104, enligt vilka en innehavare av ett äldre varumärke kan hindra registrering av ett annat identiskt eller liknande varumärke, till och med för varor eller tjänster som inte är identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjänster som omfattas av det äldre varumärket. Det krävs emellertid att ett antal villkor är uppfyllda för att dessa bestämmelser ska kunna tillämpas. Det kan inte förutsättas att dessa villkor alltid är uppfyllda.

55 Det är följaktligen inte uteslutet att ett namn på en välkänd person, som har registrerats eller använts som varumärke för vissa varor eller tjänster, kan bli föremål för en ny registrering för andra varor eller tjänster, vilka inte är av liknande slag som de varor eller tjänster som omfattas av den äldre registreringen. Överklagandenämnden gjorde således en felaktig bedömning när den slog fast att en ”överföring” av ett namn på en välkänd person till varumärkesområdet ”blir ett faktum” redan då detta namn registreras eller används som varumärke.

56 Det kan dessutom konstateras att det för att artikel 8.3 i Codice della Proprietà Industriale ska kunna tillämpas inte ställs andra villkor än att det aktuella personnamnet ska vara välkänt. Eftersom en person med ett välkänt namn genom denna bestämmelse får ett mer vidsträckt skydd på mindre betungande villkor, saknas skäl för att bestämmelsen inte skulle var tillämplig i ett sådant fall då ett välkänt personnamn har registrerats eller använts som varumärke.

57 Det kan inte heller med stöd av den del av doktrinen som har citerats i punkterna 41–43 i det angripna beslutet dras slutsatsen att överklagandenämndens tolkning av artikel 8.3 i Codice della Proprietà Industriale är korrekt.

58 Adriano Vanzetti, som tillsammans med Vincenzo Di Cataldo är författare till det verk som citerats i punkt 41 i det angripna beslutet, deltog nämligen vid förhandlingen i egenskap av sökandens advokat. Han uppgav därvid att den ståndpunkt som intagits av överklagandenämnden på intet sätt följer av innehållet i det aktuella verket. Detta har antecknats i förhandlingsprotokollet.

59 Marco Ricolfi, som har citerats i punkt 42 i det angripna beslutet, hänvisar, enligt överklagandenämnden, till ”[personnamn] som blivit välkända till följd av att de ursprungligen har använts på ett sätt som ofta inte kan karakteriseras som näringsverksamhet”. Detta innebär på intet sätt ett uteslutande av personnamn som blivit välkända till följd av att de har använts ”inom näringsverksamhet”, även om detta är mindre vanligt.

60 Maurizio Ammendola, som har citerats i punkt 43 i det angripna beslutet, är den ende som talar om en användning ”utanför den kommersiella sfären”, utan att för den skull uttryckligen dra slutsatsen att artikel 8.3 i Codice della Proprietà Industriale inte kan åberopas till skydd för ett personnamn som inte har blivit välkänt inom denna sfär. Under alla omständigheter kan förstainstansrätten inte, med hänsyn till vad som ovan anförts, endast på grundval av denna enda författares inställning uppställa ett villkor för tillämpningen av den aktuella bestämmelsen som inte framgår av dess ordalydelse.

61 Härav följer att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 8.3 i Codice della Proprietà Industriale. Denna felaktiga rättstillämpning medförde att bestämmelsen med orätt inte ansågs tillämplig på sökandens namn, trots att det är utrett att det rör sig om ett känt personnamn.

62 Även om det antogs att överklagandenämndens tolkning av den aktuella bestämmelsen är korrekt, är det likaledes utrett att sökanden är välkänd även utanför ”den kommersiella sfären” till följd av att han har varit aktiv inom den konstnärliga, kulturella och ekologiska sektorn samt på barnskyddsområdet.

63 Även om det anses att namnet Elio Fiorucci först senare har blivit välkänt i icke kommersiella sammanhang, eller om det förhållandet att namnet är välkänt i sådana sammanhang anses följa av att det är välkänt inom det kommersiella området, utgör detta i sig inget hinder för att namnet, såsom välkänt i icke kommersiella sammanhang, skyddas av artikel 8.3 i Codice della Proprietà Industriale.

64 När det gäller den argumentation som harmoniseringsbyrån och intervenienten har åberopat i andra hand, och varigenom de i huvudsak har gjort gällande att varumärket ELIO FIORUCCI omfattades av överlåtelsen från sökanden till intervenienten av alla varumärken och alla andra särskiljande kännetecken, är det tillräckligt att påpeka att överklagandenämnden inte avslog ansökan om ogiltighetsförklaring av detta skäl.

65 Enligt vad som har angetts ovan i punkt 21 ska förstainstansrätten pröva lagenligheten av de beslut som fattas vid harmoniseringsbyråns instanser. Förstainstansrätten kan inte i något fall ersätta den motivering som den behöriga instansen vid harmoniseringsbyrån, som är upphovsmannen till den angripna rättsakten, lämnat med en egen motivering (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 27 januari 2000 i mål C-164/98 P, DIR International Film m.fl. mot kommissionen, REG 2000, s. I-447, punkt 38). Den argumentation som harmoniseringsbyrån och intervenienten har åberopat i andra hand är således verkningslös och kan inte godtas.

66 Av samtliga ovanstående överväganden följer att talan ska bifallas på den första grunden. Det angripna beslutet ska följaktligen ogiltigförklaras.

67 När det slutligen gäller sökandens yrkande att förstainstansrätten ska förklara varumärket ELIO FIORUCCI ogiltigt, ska det påpekas att sökanden i huvudsak har yrkat att förstainstansrätten ska fatta det beslut som harmoniseringsbyrån borde ha fattat, det vill säga ett beslut varigenom det aktuella varumärket förklaras ogiltigt. Det kan således konstateras att sökanden, i denna del av det första yrkandet, har begärt att det angripna beslutet ska ändras (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 4 oktober 2006 i mål T-188/04, Freixenet mot harmoniseringsbyrån (formen på en svart matt blästrad flaska), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkterna 16 och 17). Harmoniseringsbyrån och intervenienten har, till bestridande av sökandens yrkande att förstainstansrätten ska förklara det aktuella varumärket ogiltigt, emellertid åberopat argument som inte har prövats av överklagandenämnden (se punkt 64 ovan). Mot bakgrund härav kan sökandens begäran om ändring av det angripna beslutet inte bifallas, eftersom detta i princip skulle innebära att förstainstansrätten utförde sådana administrativa uppgifter och utredningsuppgifter som ankommer på harmoniseringsbyrån och därmed skulle strida mot den institutionella jämvikten, vilken har legat till grund för principen om fördelning av behörighet mellan harmoniseringsbyrån och förstainstansrätten (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Formen på en svart matt blästrad flaska, punkt 47).

Rättegångskostnader

68 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Finns det flera tappande parter, ska rätten enligt samma bestämmelse besluta om fördelningen av rättegångskostnaderna.

69 Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån och intervenienten ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån och intervenienten har tappat målet, ska sökandens yrkande bifallas.

70 Mot denna bakgrund ska harmoniseringsbyrån bära sin rättegångskostnad och förpliktas att ersätta två tredjedelar av sökandens rättegångskostnad. Intervenienten ska bära sin rättegångskostnad och förpliktas att ersätta en tredjedel av sökandens rättegångskostnad.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

följande:

1) **Det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 6 april 2006 (ärende R 238/2005-1) ogiltigförklaras, eftersom artikel 8.3 i Codice della Proprietà Industriale (den italienska lagen om industriell och immateriell äganderätt) i beslutet har tolkats på ett sådant sätt att det föreligger felaktig rättstillämpning.**

2) **Talan ogillas i övrigt.**

3) **Harmoniseringsbyrån ska bära sin rättegångskostnad och ersätta två tredjedelar av den rättegångskostnad som Elio Fiorucci åsamkats.**

4) Edwin Co. Ltd ska bära sin rättegångskostnad och ersätta en tredjedel av den rättegångskostnad som Elio Fiorucci åsamkats.

Vilaras Prek Ciucă

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 14 maj 2009.

Underskrifter