ROZSUDEK SOUDU (pátého senátu)

14. května 2009 *

Ve věci T-165/06,

Elio Fiorucci, s bydlištěm v Miláně (Itálie), zastoupený A. Vanzettim, G. Sironim a F. Rossim, advokáty,

žalobce,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému O. Montaltem a L. Rampinim, jako zmocněnci,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Soudem, je

* Jednací jazyk: italština

Edwin Co. Ltd, se sídlem v Tokiu (Japonsko), zastoupená D. Rigattim, M. Bertani, S. Vereou, K. Muraro a M. Balestriero, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 6. dubna 2006 (věc R 238/2005-1), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti a o zrušení mezi Eliem Fioruccim a společností Edwin Co. Ltd,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (pátý senát),

ve složení M. Vilaras, předseda, M. Prek a V. M. Ciucă (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: J. Palacio González, vrchní rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 19. června 2006,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 1. prosince 2006,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 6. prosince 2006,

po jednání konaném dne 5. listopadu 2008,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Návrhář Elio Fiorucci, který je žalobcem v projednávané věci, získal v sedmdesátých letech v Itálii určitou proslulost. V návaznosti na finanční obtíže v osmdesátých letech byla jeho společnost Fiorucci SpA předmětem insolvenčního řízení.

2 Dne 21. prosince 1990 převedla společnost Fiorucci na základě smlouvy na společnost Edwin Co. Ltd, nadnárodní japonskou společnost, která je vedlejší účastnicí tohoto řízení, veškerý svůj „majetek související s tvůrčí činností". Článek 1 smlouvy stanovil:

„Společnost Fiorucci postupuje, prodává a převádí na společnost Edwin […], která nabývá:

i) veškeré zapsané ochranné známky nebo přihlášky ochranných známek kdekoliv na světě, a všechny patenty a ornamentální a užitné vzory a všechna ostatní rozlišovací označení ve vlastnictví společnosti Fiorucci, jak jsou vyjmenovány v příloze této smlouvy pod písmeny A, A1, A2 a A3 (ochranné známky zapsané v Itálii jsou uvedeny pod písmenem A; ochranné známky zapsané v zahraničí jsou uvedeny pod písmenem A1; italské patenty jsou uvedeny pod písmenem A2, a zahraniční patenty jsou uvedeny pod písmenem A3);

ii) veškeré existující smlouvy, jejichž předmětem jsou ochranné známky a případné jiná rozlišovací označení, včetně licenčních smluv poskytujících právo na užívání těchto ochranných známek;

iii) veškeré archivy společnosti Fiorucci obsahující vzory na papíře, barevné plakáty, kolekce, vzorky látek, plakáty do výkladních skříní, reklamní podklady, vzorky kolekcí oděvů vytvořených společností Fiorucci, fotografie (‚know-how‘);

iv) veškerá práva k výhradnímu užívání označení ‚FIORUCCI‘ a výhradní výrobě a prodeji oděvů a jiných výrobků s označením ‚FIORUCCI‘.“

3 Žalobce po několik let spolupracoval s vedlejší účastnicí řízení.

4 Dne 23. prosince 1997 podala vedlejší účastnice u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku slovní ochranné známky ELIO FIORUCCI jako ochranné známky Společenství pro řadu výrobků zařazených do tříd 3, 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

5 Dne 6. dubna 1999 byla slovní ochranná známka ELIO FIORUCCI zapsána OHIM a zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 39/1999 ze dne 17. května 1999.

6 Dne 3. února 2003 podal žalobce návrh na zrušení a prohlášení neplatnosti této ochranné známky v souladu s čl. 50 odst. 1 písm. c) a čl. 52 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.

7 Rozhodnutím ze dne 23. prosince 2004 zrušovací oddělení OHIM návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky ELIO FIORUCCI vyhovělo pro porušení čl. 52 odst. 2 nařízení č. 40/94, aniž považovalo za nezbytné vyjadřovat se k návrhu na zrušení této ochranné známky.

8 Zrušovací oddělení mělo za to, že je použitelný čl. 21 odst. 3 Legge Marchi (italský zákon o ochranných známkách) [nyní čl. 8 odst. 3 Codice della Proprietà Industriale (italský zákoník průmyslového vlastnictví)] a zápis předmětné ochranné známky prohlásilo za neplatný z důvodu, že byla prokázána proslulost jména Elio Fiorucci a nebyl předložen důkaz týkající se výslovného, určitého a jednoznačného souhlasu se zápisem tohoto jména jako ochranné známky Společenství. Jelikož mělo zrušovací oddělení za to, že tento důvod sám o sobě způsobuje neplatnost ochranné známky, dospělo k závěru, že není nutné zabývat se důvody zrušení uplatňovanými žalobcem.

9 Vedlejší účastnice tedy k odvolacímu senátu OHIM podala odvolání domáhající se toho, aby změnou napadeného rozhodnutí byl návrh na prohlášení neplatnosti dotčené ochranné známky zamítnut a zápis ponechán v platnosti.

10 Rozhodnutím ze dne 6. dubna 2006 (dále jen „napadené rozhodnutí“) vyhověl první odvolací senát OHIM odvolání vedlejší účastnice a rozhodnutí zrušovacího oddělení zrušil, když dospěl k závěru, že důvod relativní neplatnosti uvedený v čl. 52 odst. 2 nařízení č. 40/94 se nepoužije na projednávaný případ, který nespadá mezi případy, na které se vztahuje vnitrostátní právní úprava (čl. 8 odst. 3 Codice della Proprietà Industriale). Odvolací senát zamítl rovněž žalobcem podaný návrh na zrušení dotčené ochranné známky, založený na porušení čl. 50 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.

11 Konkrétně odvolací senát uvedl, že důvodem existence čl. 8. odst. 3 Codice della Proprietà Industriale je zabránit využití jména slavné osoby třetími osobami k obchodním účelům. Podle názoru odvolacího senátu bylo toto ustanovení vytvořeno za účelem ochrany obchodního potenciálu jména, které se stalo slavným v jiných odvětvích, než je odvětví čistě komerční (například v oblasti umělecké, politické, sportovní atd.). Odvolací senát uvedl, že na základě toho, co je mu známo, k této otázce neexistuje judikatura, ale že se zdá, že „nejlepší italská právní nauka" potvrzuje, že důvod existence uvedeného ustanovení zaniká v případě, kdy obchodní potenciál byl již v širokém rozsahu využit. Odvolací senát uvedl, že v projednávaném případě proslulost jména Elio Fiorucci u italské veřejnosti nemůže být ovšem definována jako výsledek prvotního využívání v nekomerční oblasti. Naopak, podle názoru odvolacího senátu s ohledem na procesní písemnosti a samotné argumenty žalobce byla proslulost Elia Fiorucciho jakožto kulturní osobnosti přímým důsledkem jeho proslulosti jako návrháře, tedy jeho obchodní činnosti. Z výše uvedených důvodů měl odvolací senát za to, že zápis jména Elio Fiorucci jako ochranné známky Společenství ze strany majitelky nespadá mezi případy upravené uvedeným vnitrostátním ustanovením, a že tedy podmínka prohlášení neplatnosti podle čl. 52 odst. 2 nařízení č. 40/94 splněna není.

12 Pokud jde o návrh na zrušení podaný na základě čl. 50 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, odvolací senát upřesnil, že důvodem existence tohoto ustanovení je chránit důvěru veřejnosti v to, že výrobek odpovídá sdělení, které je obsaženo v ochranné známce po jejím zápisu. V důsledku toho by podle odvolacího senátu pro to, aby bylo možné toto ustanovení použít, musely být splněny dvě podmínky:

– zaprvé, že ochranná známka obsahuje sdělení o povaze, jakosti, zeměpisném původu nebo v projednávaném případě o tom, který návrhář je tvůrcem výrobku;

– zadruhé, že při používání ochranné známky musí být pozorován rozpor mezi uvedeným sdělením a vlastnostmi výrobku označeného ochrannou známkou, která je prezentována veřejnosti.

13 V projednávaném případě měl odvolací senát za to, že první ze dvou podmínek splněna není, přičemž z tohoto důvodu nebylo možné ověřit splnění podmínky druhé. Odvolací senát totiž konstatoval, že dotčená ochranná známka postrádá jakékoliv sdělení týkající se zeměpisného původu, povahy, jakosti dotyčných výrobků nebo i toho, který návrhář je jejich tvůrcem. Odvolací senát zdůraznil, že veřejnost nutně nespojí výrobky označené ochrannou známkou, která je tvořena příjmením, s příslušnou fyzickou osobou. Upřesnil, že je to tím, že veřejnost si je vědoma běžného užívání příjmení jako obchodních značek, aniž by to znamenalo, že uvedená příjmení odpovídají reálné osobě. Mimoto odvolací senát poukázal na to, že žalobce se převodem z roku 1990 vzdal veškerých užívacích práv jak k ochranné známce FIORUCCI, tak k ochranné známce ELIO FIORUCCI. Měl za to, že rozlišení mezi oběma ochrannými známkami je vykonstruované a že ochranná známka FIORUCCI a příjmení, které je faktickým rozlišovacím označením, jsou naprosto totožné.

14 Co se týče druhého důvodu zrušení uplatňovaného žalobcem, tedy kvalitativního zhoršení výrobků označených ochrannou známkou ELIO FIORUCCI, odvolací senát vyloučil použití důvodu zrušení uvedeného v čl. 50 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94. Uvedl, že to, co je tímto ustanovením chráněno, není jakost výrobků v abstraktním smyslu, ale důvěra veřejnosti ve specifické vlastnosti výrobků, které jsou ochrannou známkou přislíbeny. V projednávaném případě měl odvolací senát za to, že ochranná známka ELIO FIORUCCI, která představuje pouze jméno osoby, neposkytuje žádnou informaci o určitých kvalitativních vlastnostech, a nemůže tedy docházet k žádnému klamání veřejnosti.

Návrhová žádání účastníků řízení

15 Žalobce navrhuje, aby Soud:

– zrušil napadené rozhodnutí a ochrannou známku Společenství ELIO FIORUCCI prohlásil za neplatnou;

– podpůrně zrušil ochrannou známku Společenství ELIO FIORUCCI;

– uložil OHIM a vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení.

16 OHIM navrhuje, aby Soud:

– zamítl žalobu;

– uložil žalobci náhradu nákladů řízení.

17 Vedlejší účastnice navrhuje, aby Soud:

– nejprve prohlásil za nepřípustné:

a) návrh žalobce domáhající se zrušení napadeného rozhodnutí v rozsahu, v jakém byl v něm zamítnut návrh na zrušení ochranné známky Společenství ELIO FIORUCCI,

b) návrh žalobce na zrušení dotčené ochranné známky z důvodu klamavého užívání,

c) návrh žalobce na prohlášení dotčené ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího klamavého charakteru ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 40/94,

– zamítl všechny návrhy předložené žalobcem jako skutkově a právně neopodstatněné;

– uložil žalobci náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

K přípustnosti

18 Vedlejší účastnice tvrdí, že žalobce, když napadl část napadeného rozhodnutí vztahující se k návrhu na zrušení, neuvedl, v čem spočívá údajné porušení čl. 50 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 odvolacím senátem. Vedlejší účastnice totiž uvádí, že se žalobce nedovolával nesprávného výkladu nebo nesprávného použití tohoto ustanovení, ale stěžoval si spíše na výsledek jeho použití v napadeném rozhodnutí. Podle vedlejší účastnice jediným účelem žaloby žalobce je dosáhnout nového přezkumu skutkových okolností Soudem, který by nahradil přezkum provedený odvolacím senátem OHIM. Tato žaloba je však podána u soudu, který je podle čl. 63 odst. 1 nařízení

č. 40/94 příslušný pouze k tomu, aby přezkoumal legalitu napadeného rozhodnutí. To dostačuje k přijetí závěru, že návrh žalobce na zrušení dotčené ochranné známky musí být odmítnut jako nepřípustný.

19 Vedlejší účastnice má mimoto za to, že žalobní důvody týkající se údajné neplatnosti předmětné ochranné známky vycházející z absence její novosti, jakož i z jejího klamavého charakteru ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 40/94, a z toho, že přihlašovatel uvedené ochranné známky nebyl v době podání přihlášky v dobré víře ve smyslu čl. 51 odst. 1 nařízení č. 40/94, jsou novými žalobními důvody, které nebyly předmětem řízení před OHIM, a musí být tedy prohlášeny za nepřípustné.

20 Vedlejší účastnice se konečně domnívá, že se zdá, že četné dokumenty předložené žalobcem společně s žalobou dne 19. června 2006 jsou nové, vzhledem k tomu, že nikdy v průběhu řízení před OHIM nebyly předloženy, zejména přílohy A36, A37, A39 až A59, A74 až A94, A103 až A106, A116 a A117. Vedlejší účastnice připomíná, že podle ustálené judikatury účastníci řízení nemohou před Soudem předkládat nové důkazy, které jsou jako takové nepřípustné.

21 Je třeba připomenout, že žaloba podaná k Soudu má za cíl přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94 [rozsudky Soudu ze dne 6. března 2003, DaimlerChrysler v. OHIM (Maska chladiče), T-128/01, Recueil, s. II-701, bod 18; ze dne 3. července 2003, Alejandro v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, s. II-2251, bod 67, a ze dne 22. října 2003, Éditions Albert René v. OHIM – Trucco (Starix), T-311/01, Recueil, s. II-4625, bod 70]. Ačkoli Soud podle čl. 63 odst. 3 nařízení č. 40/94 „má pravomoc napadené rozhodnutí zrušit nebo je změnit“, musí být tento odstavec vykládán ve světle předchozího odstavce, podle něhož „žalobu lze podat pro nepříslušnost, podstatné porušení procesních ustanovení, porušení Smlouvy, tohoto nařízení nebo prováděcích předpisů nebo zneužití pravomoci“, a to v rámci článků 229 ES a 230 ES. Přezkum legality vykonávaný Soudem nad rozhodnutím odvolacího senátu musí tedy být prováděn s ohledem na právní otázky, které byly předneseny před odvolacím senátem [rozsudek Soudu ze dne 31. května 2005, Solo Italia v. OHIM - Nuova Sala (PARMITALIA), T-373/03, Sb. rozh. s. II-1881, bod 25].

22 Úlohou Soudu tedy není přezkoumávat nové žalobní důvody před ním uplatněné nebo znovu přezkoumávat skutkové okolnosti ve světle důkazů, které byly poprvé předloženy až před ním. Přezkum těchto nových žalobních důvodů a přijetí těchto důkazů jsou totiž v rozporu s čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu, podle kterého spisy účastníků řízení nesmí změnit předmět řízení před odvolacím senátem. Žalobní důvody uplatněné a důkazy předložené poprvé před Soudem musí být tudíž prohlášeny za nepřípustné, aniž by bylo třeba je přezkoumávat [viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 13. března 2007, OHIM v. Kaul, C-29/05 P, Sb. rozh. s. I-2213, bod 54, a rozsudek Soudu ze dne 23. května 2007, Henkel v. OHIM – SERCA (COR), T-342/05, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 31].

23 Co se týče prvního důvodu nepřípustnosti vzneseného vedlejší účastnicí v projednávaném případě, je třeba uvést, že žalobce se jasně odvolává na to, že odvolací senát porušil čl. 50 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, tedy na jeden z žalobních důvodů uvedených v čl. 63 odst. 2 nařízení č. 40/94. V důsledku toho návrh vedlejší účastnice týkající se nepřípustnosti druhého žalobního důvodu musí být zamítnut.

24 Pokud jde o ostatní důvody nepřípustnosti vznesené vedlejší účastnicí, ze spisu vyplývá, jak správně tvrdí vedlejší účastnice, že žalobní důvody týkající se údajné neplatnosti předmětné ochranné známky vycházející z absence její novosti, jakož i z jejího klamavého charakteru ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 40/94, a z toho, že přihlašovatel uvedené ochranné známky nebyl v době podání přihlášky v dobré víře ve smyslu čl. 51 odst. 1 nařízení č. 40/94, jsou novými žalobními důvody, které nebyly předmětem řízení před odvolacím senátem OHIM, a musí tudíž být prohlášeny za nepřípustné.

25 V důsledku toho jedinými žalobními důvody, které byly Soudu platně předloženy, jsou žalobní důvody vycházející z porušení čl. 52 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94, tedy neplatnost z důvodu zásahu do práva na jméno a čl. 50 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, tedy zrušení z důvodu klamavého užívání.

26 Mimoto je třeba také uvést, že některé dokumenty přeložené žalobcem v příloze k jeho žalobě, a to přílohy A36, A37, A39 až A59, A74 až A94, A103 až A106, A116 a A117, nebyly předloženy v průběhu řízení před OHIM, a jsou tedy v souladu s judikaturou citovanou v bodě 22 výše rovněž nepřípustné.

K věci samé

27 Na podporu své žaloby žalobce uplatňuje v podstatě dva žalobní důvody vycházející z porušení čl. 52 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94 a z porušení čl. 50 odst. 1 písm. c) téhož nařízení. Soud má za to, že je třeba přezkoumat nejprve druhý žalobní důvod.

Ke druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 50 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94

28 Žalobce v podstatě tvrdí, že odvolací senát nesprávně dospěl k závěru, že podmínky použití čl. 50 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 nebyly v projednávaném případě splněny. Podle žalobce je jednak ochranná známka ELIO FIORUCCI jako taková způsobilá klamat veřejnost ohledně toho, který návrhář je tvůrcem výrobků označených touto ochrannou známkou. Dále pak je užívání uvedené ochranné známky vedlejší účastnicí rovněž způsobilé klamat veřejnost.

29 OHIM a vedlejší účastnice podporují stanovisko odvolacího senátu a uvádějí jednak to, že dotčená ochranná známka není sama o sobě klamavá, neboť spotřebitelé si jsou vědomi toho, že oddělení designéra od ochranné známky stejného znění jsou běžná,

a průměrný spotřebitel nemůže být klamán změnou majitele ochranné známky, a jednak to, že žalobce nikdy neprokázal klamavé užívání ochranné známky, jejíž zrušení požaduje.

30 Pokud jde zaprvé o argument žalobce vycházející z toho, že ochranná známka ELIO FIORUCCI je sama o sobě způsobilá klamat veřejnost vzhledem k tomu, že výrobky, které označuje, nebyly navrženy žalobcem, je třeba uvést, že tento argument byl odmítnut v bodech 53 a 54 napadeného rozhodnutí, přičemž odvolací senát měl za to, že z pouhé totožnosti mezi ochrannou známkou a příjmením nelze vyvodit, že se dotčená veřejnost bude domnívat, že osoba, jejíž příjmení tvoří ochrannou známku, navrhla výrobky, které jsou touto ochrannou známkou označeny. Podle názoru odvolacího senátu je používání ochranných známek tvořených příjmením rozšířenou praxí ve všech obchodních odvětvích a dotčená veřejnost si je dobře vědoma toho, že za každou ochrannou známkou tvořenou příjmením se nutně neskrývá návrhář stejného jména.

31 S těmito úvahami je nutno souhlasit.

32 V tomto ohledu je třeba nejprve uvést, že Soudní dvůr identifikoval základní funkci ochranné známky, kterou je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že je mu umožněno odlišit bez možné záměny tento výrobek nebo službu od výrobků či služeb jiného původu. Aby totiž ochranná známka mohla hrát svou roli základního prvku v systému nenarušené hospodářské soutěže, který má Smlouva za cíl zavést a zachovat, musí představovat záruku, že všechny výrobky nebo služby, které označuje, byly vyrobeny nebo dodány pod kontrolou jediného podniku, kterému může být přiznána odpovědnost za jejich jakost (rozsudek Soudního dvora ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, s. I-10273, bod 48).

33 Mimoto, pokud jde o podmínky zrušení uvedené v čl. 12 odst. 2 písm. b) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s.1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), jehož normativní obsah je v podstatě totožný s obsahem čl. 50 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, Soudní dvůr rozhodl, že majitel ochranné známky odpovídající jménu tvůrce a prvního výrobce zboží nesoucího tuto ochrannou známku nemůže být na základě této jediné zvláštnosti zbaven svých práv z důvodu, že by uvedená ochranná známka mohla klamat veřejnost, zejména když klientela spojená s touto ochrannou známkou byla převedena společně s podnikem vyrábějícím zboží, na které se ochranná známka vztahuje (rozsudek Soudního dvora ze dne 30. března 2006, Emanuel, C-259/04, Sb. rozh. s. I-3089, bod 53). Tento závěr je odůvodněn tím, že neexistuje skutečné klamání nebo dostatečně vážné nebezpečí klamání průměrného spotřebitele. I pokud by průměrný spotřebitel mohl být ovlivněn při koupi dotčeného výrobku tím, že by si představoval, že osoba, jejímuž jménu ochranná známka odpovídá, se podílela na tvorbě tohoto výrobku, zůstávají vlastnosti a jakost uvedeného výrobku zaručeny podnikem, který je majitelem ochranné známky (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Emanuel, body 47 a 48).

34 Stejně tak je třeba konstatovat, že majitel ochranné známky odpovídající jménu a příjmení tvůrce a prvního výrobce zboží nesoucího tuto ochrannou známku nemůže být na základě této jediné zvláštnosti zbaven svých práv z důvodu, že by uvedená ochranná známka mohla klamat veřejnost, když tento majitel v rámci převodu legálně nabyl ochrannou známku tvořenou pouze příjmením tvůrce, jakož i veškerý majetek související s tvůrčí činností podniku vyrábějícího zboží, na které se ochranná známka vztahuje.

35 Vzhledem k tomu, že tomu tak v projednávaném případě skutečně bylo, je třeba odmítnout argument, podle kterého ochranná známka ELIO FIORUCCI sama o sobě může klamat veřejnost ohledně původu zboží, které označuje ve smyslu čl. 50 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.

36 Co se týče, zadruhé, argumentace vycházející z údajného klamavého užívání ochranné známky ELIO FIORUCCI, jež mělo klamat veřejnost ohledně toho, který návrhář je

tvůrcem výrobků, a představovat tak klamání, které je důvodem zrušení ochranné známky ELIO FIORUCCI na základě čl. 50 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, je třeba uvést, že použitelnost tohoto článku je podmíněna klamavým užíváním ochranné známky po jejím zápisu. Takové klamavé užívání musí být náležitě prokázáno žalobcem.

37 Jak však správně tvrdí OHIM a vedlejší účastnice, žádný důkaz jakéhokoliv užívání ochranné známky ELIO FIORUCCI vedlejší účastnicí po jejím zápisu předložen nebyl. Vzhledem k tomu, že takový důkaz neexistuje, nelze mít za to, že je užívání způsobilé klamat veřejnost ve smyslu čl. 50 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94. Za těchto okolností je třeba projednávaný žalobní důvod zamítnout jako neopodstatněný.

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 52 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94

38 Žalobce jednak uvádí, že odvolací senát zaměnil a překryl otázku práv z ochranné známky FIORUCCI, která byla předmětem převodu, a otázku práv z ochranné známky tvořené jménem Elio Fiorucci, která nikdy převedena nebyla, a jednak zpochybňuje tvrzení odvolacího senátu, podle kterého čl. 8 odst. 3 Codice della Proprietà Industriale, který stanoví, že zápis jména proslulé osoby jako ochranné známky je vyhrazen jeho nositeli, se uplatní pouze tehdy, pochází-li proslulost z nekomerční oblasti. Žalobce uvádí, že toto tvrzení nemá žádný základ v italském právu a že v každém případě žalobce požívá značné proslulosti taktéž v nekomerční oblasti.

39 OHIM a vedlejší účastnice mají za to, že tento žalobní důvod je třeba zamítnout. Uvádějí zejména, že použití čl. 8 odst. 3 Codice della Proprietà Industriale musí být

vyloučeno z toho důvodu, že důvodem existence tohoto ustanovení je chránit obchodní potenciál slavného jména jako rozlišovacího označení, a nikoliv jména, které již bylo obchodně využíváno a již je mu italským právem poskytována ochrana. Proslulost Elia Fiorucciho má přitom původ v obchodní oblasti. Podpůrně OHIM a vedlejší účastnice mají za to, že i kdyby projednávaný spor měl být rozhodnut podle čl. 8 odst. 3 Codice della Proprietà Industriale, nebylo by z něj možné vyvodit neplatnost ochranné známky ELIO FIORUCCI. V této souvislosti tvrdí, že ze smlouvy o převodu vyplývá, že se převod týkal všech ochranných známek a všech rozlišovacích označení, a že se tedy zdá být logické, že se týkal též faktické ochranné známky ELIO FIORUCCI.

40 Soud připomíná, že v souladu s čl. 52 odst. 2 nařízení č. 40/94:

„2. Ochranná známka Společenství se rovněž prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení, může-li být její užívání podle právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních předpisů, kterými se ochrana řídí, zakázáno na základě jiného staršího práva, zejména:

a) práva na jméno;

[…]“

41 V souladu s tímto ustanovením může tedy OHIM prohlásit ochrannou známku Společenství za neplatnou na základě návrhu dotyčné osoby v případě, že její užívání může být zakázáno na základě zejména práva na jméno chráněného vnitrostátním právem.

42 Podle čl. 8 odst. 3 Codice della Proprietà Industriale:

„Jsou-li proslulé, mohou být pouze držitelem či nositelem nebo s jeho souhlasem či souhlasem subjektů uvedených v odst. 1 jako ochranné známky zapsány: jména osob, označení používaná v umělecké, literární, vědecké, polické nebo sportovní oblasti, názvy a zkratky manifestací a neziskových sdružení a asociací, jakož i jejich symbolické znaky."

43 Je třeba uvést, že v projednávaném případě odvolací senát čl. 8 odst. 3 Codice della Proprietà Industriale nepoužil v podstatě z důvodu, že se toto ustanovení použije pouze v případě, že proslulost jména osoby je výsledkem „prvotního užívání v netržní oblasti", čemuž tak není, pokud jde o jméno žalobce (bod 44 napadeného rozhodnutí).

44 Odvolací senát měl za to, že je takový výklad výše uvedeného ustanovení odůvodněný jeho účelem, kterým je zabránit využívání jména slavné osoby třetími osobami pro komerční účely (bod 31 napadeného rozhodnutí). Podle odvolacího senátu toto ustanovení umožňuje kontrolovaný „přesun" příjmení, to znamená podléhající souhlasu dotyčné osoby, „z oblasti (politické, sportovní atd.), ve které bylo doposud slavné, do oblasti čistě komerční" (bod 32 napadeného rozhodnutí).

45 Odvolací senát dodal, že jestliže je osobnost, třebaže je slavná, již známá široké veřejnosti jako obchodní značka nebo „faktická rozlišovací ochranná známka“, tento „přesun“ se již konkretizoval, a v důsledku toho se čl. 8 odst. 3 Codice della Proprietà Industriale nepoužije (bod 33 napadeného rozhodnutí).

46 Odvolací senát, který konstatoval, že judikatura týkající se výkladu čl. 8 odst. 3 Codice della Proprietà Industriale neexistuje, měl za to, že písemné práce části italské právní nauky, z nichž citoval výňatky v bodech 41 až 43 napadeného rozhodnutí, podporují jeho výklad tohoto ustanovení.

47 V tomto ohledu je třeba uvést, že jak podle práva Společenství, tak podle práva italského mohou být jména osob ochrannými známkami [viz pokud jde o ochranné známky Společenství, článek 4 nařízení č. 40/94 a článek 2 směrnice 89/104, a co se týče italských ochranných známek, článek 7 a čl. 8 odst. 2 Codice della Proprietà Industriale].

48 Ochranná známka tvořená jménem osoby má však jako údaj o obchodním původu výrobků nebo služeb jí označených funkci odlišnou od funkce, kterou má jméno osoby jako takové, které slouží k identifikaci určité osoby.

49 Závěr odvolacího senátu OHIM, podle kterého jméno osoby, která získala proslulost v důsledku obchodní činnosti, kterou vykonává, může být chráněno pouze jako obecně známá ochranná známka, a nikoliv na základě práva na jméno na základě s čl. 8 odst. 3 Codice della Proprietà Industriale, tedy musí být odmítnut.

50 Zaprvé je třeba uvést, že výklad čl. 8 odst. 3 Codice della Proprietà Industriale přijatý odvolacím senátem není potvrzen zněním tohoto ustanovení, které se týká jmen proslulých osob, aniž by činil rozdíl mezi oblastmi, v nichž byla tato proslulost získána.

51 Ostatně, vzhledem k tomu, že Codice della Proprietà Industriale neobsahuje definici oblastí, které by mohly být považovány za „netržní“, by to, že by použití dotčeného ustanovení záviselo na tomto pojmu, který není přesně definován, bylo zdrojem nejasností, případně i zmatení, a mohlo by to vést k velmi rozdílným použitím v praxi.

52 Ačkoli některé oblasti, jako je politika nebo náboženství, mohou nezpochybnitelně být považovány za „netržní“, odpověď na otázku, zda jiné oblasti spadají do oblasti tržní, či nikoliv, je mnohem méně jasná. K tomuto stačí uvést, že „známý režisér“, jakož i „oblíbený fotbalista“, kteří jsou uvedeni jako příklad v bodě 32 napadeného rozhodnutí, zpravidla mají z činnosti ve svých příslušných oblastech působnosti značný finanční prospěch. Bylo by tedy možné odůvodněně tvrdit, že tyto osoby získaly svou proslulost v oblasti, která není oblastí „netržní“, a že v důsledku toho a na rozdíl od toho, co tvrdil odvolací senát, se na tyto osoby již nevztahuje dotčené ustanovení italského práva.

53 Zadruhé, na rozdíl od toho, co uvádí odvolací senát v bodě 33 napadeného rozhodnutí, i v případě, že jméno proslulé osoby by již bylo zapsáno nebo používáno jako faktická ochranná známka, ochrana poskytovaná čl. 8 odst. 3 Codice della Proprietà Industriale není nijak nadbytečná nebo nepostrádá svůj smysl.

54 Je totiž třeba připomenout, že ochranné známky jsou zapisovány a chráněny v souvislosti se specifickými výrobky či službami. Ačkoliv je sice pravda, že existují taková ustanovení, jako čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, jakož i čl. 4 odst. 3 směrnice 89/104, která umožňují majiteli starší ochranné známky zabránit zápisu jiné totožné nebo podobné ochranné známky i pro výrobky nebo služby, které nejsou totožné nebo s výrobky nebo službami označenými touto starší ochrannou známkou nevykazují žádnou podobnost, přesto použití těchto ustanovení podléhá řadě podmínek. Nelze předpokládat, že tyto podmínky budou vždy splněny.

55 V důsledku toho není vyloučeno, že jméno proslulé osoby zapsané nebo používané jako ochranná známka pro určité výrobky nebo služby, může být předmětem nového zápisu s ohledem na jiné výrobky či služby, které s výrobky či službami, na které se vztahuje starší zápis, nevykazují žádnou podobnost. Odvolací senát měl tedy nesprávně za to, že jakmile bylo jednou jméno proslulé osoby zapsáno nebo používáno jako ochranná známka, jeho „přesun" do oblasti ochranných známek se tím již „konkretizoval".

56 Je třeba krom toho uvést, že čl. 8 odst. 3 Codice della Proprietà Industriale neukládá pro své použití žádnou jinou podmínku, než je podmínka vztahující se k proslulosti jména dotčené osoby. Jelikož toto ustanovení přiznává osobám, jejichž jméno získalo proslulost, rozsáhlejší ochranu za méně náročných podmínek, neexistuje žádná skutečnost odůvodňující to, aby bylo jeho použití vyloučeno v případě, že jméno proslulé osoby je zapsáno nebo používáno jako ochranná známka.

57 Zatřetí, ani výňatky z písemných prací části právní nauky citované v bodech 41 až 43 napadeného rozhodnutí neumožňují učinit závěr, že takový výklad čl. 8 odst. 3 Codice della Proprietà Industriale, jaký přijal odvolací senát v napadeném rozhodnutí, je správný.

58 A. Vanzetti, který je společně s p. Di Cataldem autorem díla uvedeného v bodě 41 napadeného rozhodnutí, se tak zúčastnil jednání jako advokát žalobce a prohlásil, že teze přijatá odvolacím senátem nijak nevyplývá z toho, co publikoval v dotčeném díle, což bylo zaneseno do protokolu o jednání.

59 Pokud jde o p. Ricolfiho, který je zmíněn v bodě 42 napadeného rozhodnutí, odkazuje podle odvolacího senátu na „proslulost [jména osoby] vycházející z prvotního užívání, které má velmi často charakter užívání v nepodnikatelském prostředí“, což nijak nevylučuje proslulost pocházející z užívání „v podnikatelském prostředí“, třebaže je toto užívání méně časté.

60 Pouze p. Ammendola, který je zmíněn v bodě 43 napadeného rozhodnutí, poukazuje na použití v „netržní oblasti“, aniž by ovšem výslovně uvedl závěr, že čl. 8 odst. 3 Codice della Proprietà Industriale nemůže být uplatněn na ochranu jména osoby, jejíž proslulost nebyla získána v takové oblasti. V každém případě s ohledem na všechny výše uvedené úvahy nemůže Soud pouze na základě názoru tohoto jediného autora vázat použití dotčeného ustanovení podmínkou, která nevyplývá z jeho znění.

61 Z toho vyplývá, že odvolací senát se při výkladu čl. 8 odst. 3 Codice della Proprietà Industriale dopustil nesprávného právního posouzení. Následkem tohoto nesprávného právního posouzení bylo to, že použití tohoto ustanovení bylo neprávem vyloučeno v případě jména žalobce, přestože je nesporné, že se jedná o jméno proslulé osoby.

62 Mimoto i za předpokladu, že by výklad dotčeného ustanovení odvolacím senátem byl správný, je taktéž nesporné, že žalobce požívá proslulosti také v „netržní oblasti" z důvodu jeho činnosti v umělecké a kulturní oblasti, v oblasti ekologie a ochrany dětí.

63 Přestože se má za to, že proslulost jména Elio Fiorucci v nekomerční oblasti časově následuje či je odvozená od jeho proslulosti v komerční oblasti, pouze tato okolnost nebrání tomu, aby tato nekomerční proslulost byla chráněna čl. 8 odst. 3 Codice della Proprietà Industriale.

64 Co se týče argumentace uplatňované podpůrně OHIM a vedlejší účastnicí, podle které byla ochranná známka ELIO FIORUCCI v podstatě zahrnuta do převodu veškerých ochranných známek a rozlišovacích označení žalobcem na vedlejší účastnici, stačí uvést, že odvolací senát návrh na prohlášení neplatnosti nezamítl z tohoto důvodu.

65 Jak bylo připomenuto v bodě 21 výše, Soud provádí přezkum legality rozhodnutí oddělení OHIM a nemůže v žádném případě nahradit odůvodnění příslušného oddělení OHIM, které je autorem napadeného aktu, svým vlastním odůvodněním (viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 27. ledna 2000, DIR International Film a další v. Komise, C-164/98 P, Recueil, s. I-447, bod 38). V důsledku toho argumentace podpůrně uplatňovaná OHIM a vedlejší účastnicí musí být odmítnuta jako irelevantní.

66 Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že první žalobní důvod musí být přijat, a v důsledku toho napadené rozhodnutí musí být zrušeno.

67 Konečně, co se týče návrhu žalobce na prohlášení neplatnosti ochranné známky ELIO FIORUCCI, je třeba uvést, že žalobce se v podstatě domáhá toho, aby Soud přijal rozhodnutí, které měl přijmout OHIM, tedy rozhodnutí o prohlášení dotčené ochranné známky za neplatnou. Je tedy třeba dospět k závěru, že touto částí svého prvního bodu návrhových žádání žalobce navrhuje změnu napadeného rozhodnutí [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 4. října 2006, Freixenet v. OHIM (Tvar smirkované černé matné lahve), T-188/04, Sb. rozh. s. II-78, zveřejněné shrnutí, body 16 a 17]. Jelikož však OHIM a vedlejší účastnice proti návrhu žalobce na prohlášení dotčené ochranné známky za neplatnou uplatnily argumentaci, která nebyla přezkoumána odvolacím senátem (viz bod 64 výše), nelze návrhu žalobce na změnu napadeného rozhodnutí vyhovět, protože by to v podstatě znamenalo výkon správní a vyšetřovací činnosti příslušející OHIM, a v důsledku toho by to bylo v rozporu s institucionální rovnováhou, z které vychází zásada rozdělení pravomocí mezi OHIM a Soudem (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Tvar smirkované černé matné lahve, bod 47).

K nákladům řízení

68 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Krom toho totéž ustanovení stanoví, že je-li neúspěšných účastníků řízení více, rozhodne Soud o rozdělení nákladů.

69 Vzhledem k tomu, že v projednávané věci žalobce požadoval náhradu nákladů řízení a OHIM a vedlejší účastnice neměly ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedeným uložit náhradu nákladů řízení žalobce.

70 Za těchto okolností je důvodné rozhodnout, že OHIM ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu rovněž náhrada dvou třetin nákladů řízení žalobce a že vedlejší účastnice ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí rovněž náhrada jedné třetiny nákladů řízení žalobce.

Z těchto důvodů

SOUD (pátý senát)

rozhodl takto:

1) **Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 6. dubna 2006 (věc R 238/2005-1) se zrušuje v rozsahu, v němž obsahuje nesprávné právní posouzení při výkladu čl. 8 odst. 3 Codice della Proprietà Industriale (italského zákoníku průmyslového vlastnictví).**

2) **Ve zbývající části se žaloba zamítá.**

3) **OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí dvě třetiny nákladů řízení vynaložených Eliem Fioruccim.**

4) Společnost Edwin Co. Ltd ponese vlastní náklady řízení a nahradí jednu třetinu nákladů řízení vynaložených Eliem Fioruccim.

Vilaras Prek Ciucă

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 14. května 2009.

Podpisy.