ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda)

14. mai 2009 *

Kohtuasjas T-165/06,

Elio Fiorucci, elukoht Milano (Itaalia), esindajad: advokaadid A. Vanzetti, G. Sironi ja F. Rossi,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindajad: O. Montalto ja L. Rampini,

kostja,

teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus oli

* Kohtumenetluse keel: itaalia.

Edwin Co. Ltd, asukoht Tokyo (Jaapan), esindajad: advokaadid D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro ja M. Balestriero,

mille ese on hagi, mis on esitatud Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 6. aprilli 2006. aasta otsuse (asi R 238/2005-1) peale, mis käsitleb Elio Fiorucci ja Edwin Co. Ltd vahelist kehtetuks tunnistamise ja tühistamise menetlust,

EUROOPA ÜHENDUSTE
ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja esimees M. Vilaras, kohtunikud M. Prek ja V. M. Ciucă (ettekandja),

kohtusekretär: vanemametnik J. Palacio González,

arvestades 19. juunil 2006 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 1. detsembril 2006 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud Siseturu Ühtlustamise Ameti vastust,

arvestades 6. detsembril 2006 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja seisukohti,

arvestades 5. novembril 2008. aastal toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

1 Hageja, stilist Elio Fiorucci sai 1970-ndatel aastatel Itaalias üldtuntuks. 1980-ndate aastate finantsraskuste järel algatati talle kuuluva äriühingu Fiorucci SpA suhtes maksejõuetusmenetlus.

2 Elio Fiorucci loovutas 21. detsembri 1990. aasta lepinguga kogu oma „loomevara" menetlusse astujale, Jaapani rahvusvahelisele ettevõtjale Edwin Co. Ltd. Selle lepingu artikkel 1 sätestab:

„Äriühing loovutab, müüb ja annab äriühingule Edwin üle ning viimane omandab:

i) kõik kaubamärgid, mis on eri kohtades registreeritud või mille registreerimist on kuskil maailmas taotletud, kõik patendid, kaunistus- ja kasulikud mudelid ning muud eristavad tähised, mis kuuluvad äriühingule Fiorucci ning mis on märgitud käesoleva lepingu lisades A, A1–A2 ja A3 (A – Itaalias registreeritud kaubamärgid; A1 – välisriikides registreeritud kaubamärgid; A2 – Itaalias registreeritud patendid; A3 – välisriikides registreeritud patendid);

ii) kõik olemasolevad lepingud, mille esemeks on kaubamärgid või muud eristavad tähised, sh kaubamärkide kasutamise litsentsilepingud;

iii) kogu Fiorucci arhiiv, mis hõlmab paberil kujutatud mudeleid, värvitrükis plakateid, kollektsioone, kanganäidiseid, vitriinakende plakateid, reklaammaterjale, äriühingus Fiorucci loodud rõivakollektsioonide näidiseid, fotosid („oskusteave");

iv) kõik nimetuse „FIORUCCI" kasutamise ainuõigused ja tähist „FIORUCCI" kandvate rõivaste ning muude kaupade tootmise ja müügi ainuõigused."

3 Mõne aasta vältel tegi hageja menetlusse astujaga koostööd.

4 Menetlusse astuja esitas 23. detsembril 1997 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") ühenduse sõnamärgi ELIO FIORUCCI registreerimise taotluse 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 3, 18 ja 25 kuuluvate kaupade jaoks.

5 Ühtlustamisamet registreeris sõnamärgi ELIO FIORUCCI 6. aprillil 1999 ja avaldas selle 17. mai 1999. aasta väljaandes *Bulletin des marques communautaires* nr 39/1999.

6 Hageja esitas 3. veebruaril 2003 nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) artikli 50 lõike 1 punkti c ja artikli 52 lõike 2 punkti a alusel kõnealuse kaubamärgi tühistamise ja kehtetuks tunnistamise taotluse.

7 Ühtlustamisameti tühistamisosakonna 23. detsembri 2004. aasta otsusega rahuldati kaubamärgi ELIO FIORUCCI kehtetuks tunnistamise taotlus määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 2 rikkumise tõttu, ilma et selle kaubamärgi tühistamistaotluse üle otsustamist oleks peetud vajalikuks.

8 Tühistamisosakond leidis, et Legge Marchi (Itaalia kaubamärgiseadus) (nüüd Codice della Proprietà Industriale (Itaalia intellektuaalomandi seadustik) artikli 8 lõige 3) artikli 21 lõige 3 on kohaldatav ning tühistas asjaomase kaubamärgi registreeringu põhjusel, et nime Elio Fiorucci üldtuntus on tõendatud ning puudub tõend selle kohta, et asjaomase nime ühenduse kaubamärgina registreerimisele on antud sõnaselge, tegelik ja üheselt mõistetav nõusolek. Kuna juba ainuüksi sel alusel on kaubamärk kehtetu, järeldas tühistamisosakond, et hageja esitatud tühistamise põhjuseid ei ole vaja kontrollida.

9 Menetlusse astuja esitas seepeale ühtlustamisameti apellatsioonikojale kaebuse, milles taotles vaidlustatud otsuse muutmist seeläbi, et asjaomase kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotlus jäetakse rahuldamata ja registreering jäetakse jõusse.

10 Esimese apellatsioonikoja 6. aprilli 2006. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus”) rahuldati menetlusse astuja kaebus ja tühistati tühistamisosakonna otsus, sedastades, et määruse nr 40/94 artikli 52 lõikes 2 sätestatud suhteline kehtetuks tunnistamise põhjus ei ole käesolevas asjas kohaldatav, kuna see ei käsitle siseriiklikus õiguses (Codice della Proprietà Industriale artikli 8 lõige 3) reguleeritud olukordi. Apellatsioonikoda jättis rahuldamata ka hageja esitatud asjaomase kaubamärgi tühistamise taotluse, mis põhineb määruse nr 40/94 artikli 50 lõike 1 punkti c rikkumisel.

11 Apellatsioonikoda täpsustas muu hulgas seda, et Codice della Proprietà Industriale artikli 8 lõike 3 eesmärk on takistada kuulsa isiku nime ärilisel eesmärgil ärakasutamist kolmanda isiku poolt. Apellatsioonikoja sõnul loodi see säte sellise nime kaubandusliku potentsiaali kaitsmiseks, mis on saanud kuulsaks muudes sektorites (näiteks kunst, poliitika, sport jne) kui puhtalt ärisektor. Apellatsioonikoda märkis, et tema teada selles osas kohtupraktikat ei eksisteeri, kuid „tunnustatud Itaalia õigusdoktriin" näib kinnitavat seda, et viidatud sättel ei ole enam seda eesmärki olukorras, kus asjaomast kaubanduslikku potentsiaali juba laialt kasutatakse. Apellatsioonikoda märkis, et käesoleval juhul ei saa nime Elio Fiorucci üldtuntust Itaalia avalikkuse seas muidugi määratleda kui väljaspool ärisektorit toimunud esmakasutuse tulemust. Vastupidi, menetlusdokumentide ja ka hageja argumentide kohaselt tulenes Elio Fiorucci kui kultuurivaldkonnaga seotud isiku üldtuntus otseselt Elio Fiorucci kui stilisti, ning seega tema äritegevuse üldtuntusest. Eelnimetatud põhjustel leidis apellatsioonikoda, et nime Elio Fiorucci registreerimine selle omaniku taotlusel ühenduse kaubamärgina ei kuulu viidatud siseriiklikus sättes reguleeritud juhtumite alla ning seega ei ole määruse nr 40/94 artikli 52 lõikes 2 sätestatud kehtetuks tunnistamise tingimus täidetud.

12 Mis puutub määruse nr 40/94 artikli 50 lõike 1 punkti c alusel esitatud tühistamistaotlust, siis märkis apellatsioonikoda, et selle sätte eesmärk on kaitsta avalikkuse ootust seoses kauba vastavusega sõnumile, mida kaubamärk pärast registreerimist kannab. Seetõttu peab selle sätte kohaldamiseks olema apellatsioonikoja sõnul täidetud kaks tingimust:

– esiteks peab kaubamärk kandma kauba olemuse, kvaliteedi, geograafilise või käesoleval juhul stilistilise päritolu sõnumit;

– teiseks peab kaubamärgi kasutamisel ilmnema kontrast nimetatud sõnumi ja kauba nende omaduste vahel, mida avalikkusele tutvustatud kaubamärk tähistab.

13 Käesoleval juhul leidis apellatsioonikoda, et kahest tingimusest esimene ei ole täidetud, mistõttu seda, kas teine on täidetud, on võimatu kontrollida. Apellatsioonikoda tuvastas, et asjaomasel kaubamärgil puudub kauba geograafilise päritolu, olemuse, kvaliteedi või stilistilise päritolu sõnum. Apellatsioonikoda rõhutas, et avalikkus ei omista vastava füüsilise isiku patronüümist koosneva kaubamärgiga tähistatud kaupu ilmtingimata sellele isikule. Apellatsioonikoja sõnul tuleneb see asjaolust, et avalikkus teab, et patronüüme kasutatakse sageli kaubanduslike kaubamärkidena, ilma et patronüümid vastaksid reaalsele isikule. Apellatsioonikoda märkis ka seda, et hageja oli aastal 1990 toimunud loovutamisega loobunud nii kaubamärgi FIORUCCI kui kaubamärgi ELIO FIORUCCI kõigist vastavatest kasutusõigustest. Ta leidis, et nende kahe kaubamärgi eristamine on kunstlik ning et kaubamärk FIORUCCI ning asjaomane patronüüm – eristav registreerimata tähis – on täielikult identsed.

14 Mis puutub hageja esitatud tühistamise teise põhjusesse, s.o kaubamärgiga ELIO FIORUCCI tähistatud toodangu kvaliteedi allakäiku, siis välistas apellatsioonikoda määruse nr 40/94 artikli 50 lõike 1 punktis c käsitletud tühistamise põhjuse kohaldamise. Ta märkis, et selle artikliga kaitstud hüve ei ole kaubakvaliteet abstraktses tähenduses, vaid avalikkuse ootus seoses teatavate kaubamärgiga lubatud kaubaomadustega. Käesoleval juhul leidis apellatsioonikoda, et isikunimest koosnev kaubamärk ELIO FIORUCCI ei viita ühelegi kvalitatiivsele heale omadusele ning seega ei ole avalikkust selles osas eksitatud.

Poolte nõuded

15 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

– esimese võimalusena tühistada vaidlustatud otsus ning tunnistada ühenduse kaubamärk ELIO FIORUCCI kehtetuks;

– teise võimalusena tühistada ühenduse kaubamärk ELIO FIORUCCI;

– mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt ja menetlusse astujalt.

16 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

– jätta hagi rahuldamata;

– mõista kohtukulud välja hagejalt.

17 Menetlusse astuja palub Esimese Astme Kohtul:

– kõigepealt tunnistada vastuvõetamatuks:

a) hageja nõue vaidlustatud otsuse tühistamise kohta, kuivõrd selles jäeti ühenduse kaubamärgi ELIO FIORUCCI tühistamise taotlus rahuldamata,

b) hageja tühistamisnõue seoses asjaomase kaubamärgi eksitava kasutamisega,

c) hageja nõue tunnistada asjaomane kaubamärk määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti g tähenduses eksitava olemuse tõttu kehtetuks,

– jätta kõik hageja nõuded nii faktilise kui õigusliku põhjendamatuse tõttu rahuldamata;

– mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

Vastuvõetavus

18 Menetlusse astuja väidab, et hageja ei ole tühistamistaotlust käsitlevale vaidlustatud otsuse osale vastu vaieldes märkinud, millega on apellatsioonikoda määruse nr 40/94 artikli 50 lõike 1 punkti c väidetavalt rikkunud. Menetlusse astuja märgib, et hageja ei ole tuginenud selle sätte tõlgendamise või kohaldamise veale, vaid pigem kaevanud tulemuse peale, milleni vaidlustatud otsuses on selle kohaldamisel jõutud. Menetlusse astuja sõnul on hageja hagi ainus eesmärk see, et Esimese Astme Kohus kontrolliks vastavad asjaolud uuesti üle ning see kontroll asendaks ühtlustamisameti apellatsioonikoja läbiviidud kontrolli. Hagi on aga esitatud kohtule, kes määruse nr 40/94 artikli 63 lõike 1 kohaselt on pädev kontrollima üksnes vaidlustatud otsuse õiguspärasust. Sellest

piisab järeldamaks, et hageja nõue asjaomase kaubamärgi tühistamise kohta tuleb vastuvõetamatuse tõttu tagasi lükata.

19 Menetlusse astuja leiab lisaks, et hagis esitatud väited asjaomase kaubamärgi väidetava kehtetuse kohta, mis põhinevad kaubamärgi uudsuse puudumisel, sellel, et see kaubamärk on määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti g tähenduses ekslik ning taotluse esitaja tegutses kaubamärgi taotluse esitamisel määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 tähenduses pahauskselt, on uued väited, mis ei olnud ühtlustamisameti menetluse esemeks ning tuleb seega tunnistada vastuvõetamatuks.

20 Menetlusse astuja leiab lõpuks, et paljud 19. juuni 2006. aasta hagiavaldusele lisatud dokumendid – nimelt lisad A36, A37, A39–A59, A74–A94, A103–A106, A116 ja A117 – paistavad olevat uued, kuna ühtlustamisameti menetluses ei ole neid esitatud. Menetlusse astuja tuletab meelde, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei saa pooled esitada Esimese Astme Kohtus uusi tõendeid, mis on seetõttu vastuvõetamatud.

21 Tuleb meelde tuletada, et Esimese Astme Kohtule esitatud hagi eesmärk on ühtlustamisameti apellatsioonikodade otsuste õiguspärasuse kontrollimine määruse nr 40/94 artikli 63 mõttes (Esimese Astme Kohtu 6. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-128/01: DaimlerChrysler *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (iluvõre), EKL 2003, lk II-701, punkt 18; 3. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-129/01: Alejandro *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Anheuser-Busch (BUDMEN), EKL 2003, lk II-2251, punkt 67, ja 22. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-311/01: Éditions Albert René *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Trucco (Starix), EKL 2003, lk II-4625, punkt 70). Kuigi määruse nr 40/94 artikli 63 lõike 3 kohaselt on Esimese Astme Kohus „pädev vaidlustatud otsust tühistama või seda muutma", tuleb seda sätet lugeda eelnevat lõiget silmas pidades, mille kohaselt „[k]aebuse aluseks võib olla pädevuse puudumine, olulise menetlusnormi rikkumine, asutamislepingu, käesoleva määruse või nende rakendusnormide rikkumine või võimu kuritarvitamine" ning seejuures arvestades EÜ artikleid 229 ja 230. Järelikult ei tohi Esimese Astme Kohtu kontroll apellatsioonikoja otsuse õiguspärasuse üle väljuda apellatsioonikojas käsitletud õiguslikust raamistikust (Esimese Astme Kohtu 31. mai 2005. aasta otsus kohtuasjas T-373/03: Solo Italia *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet - Nuova Sala (PARMITALIA), EKL 2005, lk II-1881, punkt 25).

22 Seega ei ole Esimese Astme Kohtu ülesanne hinnata talle esitatud uusi väiteid või uuesti kontrollida faktilisi asjaolusid, arvestades esmakordselt alles nimetatud kohtus esitatud tõendeid. Nende tõendite läbivaatamine ja vastuvõtmine on vastuolus Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 lõikega 4, mille kohaselt ei või poolte avaldused muuta apellatsioonikoja menetluses oleva hagi eset. Järelikult on Esimese Astme Kohtule esimest korda esitatud väited ja tõendid vastuvõetamatud ning neid ei ole vaja uurida (vt selle kohta Euroopa Kohtu 13. märtsi 2007. aasta otsus kohtuasjas C-29/05 P: Siseturu Ühtlustamise Amet *vs*. Kaul, EKL 2007, lk I-2213, punkt 54, ja 23. mai 2007. aasta otsus kohtuasjas T-342/05: Henkel *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – SERCA (COR), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 31).

23 Käesoleval juhul tuleb menetlusse astuja esimese vastuvõetamatuse põhjenduse kohta märkida, et hageja tugineb selgesti määruse nr 40/94 artikli 50 lõike 1 punkti c rikkumisele apellatsioonikoja poolt ning seega väitele, mis on ette nähtud määruse nr 40/94 artikli 63 lõikes 2. Seega, menetlusse astuja esitatud taotlus – jätta hageja teine nõue vastu võtmata – tuleb jätta rahuldamata.

24 Nagu menetlusse astuja on õigesti märkinud, siis seoses teiste menetlusse astuja esitatud vastuvõetamatuse vastuväidetega tuleneb toimikust, et hagis esitatud väited asjaomase kaubamärgi väidetava kehtetuse kohta, mis põhinevad kaubamärgi uudsuse puudumisel ja määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti g tähenduses ekslikkusel ning sellel, et kaubamärgitaotluse esitamisel on määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 tähenduses tegutsetud pahauskselt, on uued väited, mis ei olnud ühtlustamisameti menetluse ese ning need tuleb seega tunnistada vastuvõetamatuks.

25 Seega on ainsad Esimese Astme Kohtule nõuetekohaselt esitatud väited need, mis põhinevad määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 2 punkti a ja artikli 50 lõike 1 punkti c rikkumisel, s.o kehtetuks tunnistamine seoses selle põhimõtte rikkumisega, mille kohaselt on õigus nimele, ja tühistamine seoses eksitava kasutamisega.

26 Lisaks tuleb märkida, et teatavaid hagiavalduse lisas esitatud dokumente, s.o lisasid A36, A37, A39–A59, A74–A94, A103–A106, A116 ja A117, ei ole ühtlustamisameti menetluses esitatud ning need on eespool punktis 22 viidatud kohtupraktika kohaselt seega samuti vastuvõetamatud.

Sisulised küsimused

27 Hageja esitab oma hagi toetuseks sisuliselt kaks väidet, mis põhinevad vastavalt määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 2 punkti a ning sama määruse artikli 50 lõike 1 punkti c rikkumisel. Esimese Astme Kohus leiab, et kõigepealt tuleb kontrollida teist väidet.

Teine väide, mis põhineb määruse nr 40/94 artikli 50 lõike 1 punkti c rikkumisel

28 Hageja väidab sisuliselt seda, et apellatsioonikoda järeldas vääralt, et käesoleval juhul ei ole määruse nr 40/94 artikli 50 lõike 1 punkti c kohaldamise tingimused täidetud. Hageja sõnul on esiteks kaubamärk ELIO FIORUCCI iseenesest selle kaubamärgiga hõlmatud kaupade stilistilise päritolu osas avalikkust eksitav. Teiseks on eksitav ka kõnealuse kaubamärgi kasutamine menetlusse astuja poolt.

29 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja toetavad apellatsioonikoja seisukohta ja väidavad esiteks, et asjaomane kaubamärk ei ole iseenesest eksitav, kuna tarbijad on teadlikud, et disaineri nimi ja isikunimest koosnev kaubamärk ei ole tihti teineteisega seotud ning

keskmist tarbijat ei saa kaubamärgi omaniku muutumisega eksitada, ning teiseks, et hageja ei ole selle kaubamärgi eksitavat kasutamist, mille tühistamist ta taotleb, tõendanud.

30 Esiteks seoses hageja argumendiga, mille kohaselt kaubamärk ELIO FIORUCCI on iseenesest avalikkust eksitav, kuna sellega tähistatavad kaubad ei ole disainitud hageja poolt, tuleb märkida, et see argument lükati vaidlustatud otsuse punktides 53 ja 54 tagasi, sest apellatsioonikoda leidis, et ainuüksi asjaolust, et kaubamärk ja patronüüm on identsed, ei saa järeldada, et asjaomane avalikkus arvaks, et isik, kelle patronüümist kaubamärk on moodustatud, on disaininud seda kaubamärki kandvad kaubad. Apellatsioonikoja sõnul on patronüümist koosnevate kaubamärkide kasutamine kõigis ärisektorites levinud praktika ning asjaomane avalikkus teab, et iga isikunimest koosneva kaubamärgi taga ei ole ilmtingimata seda nime kandev stilist.

31 Nende kaalutlustega tuleb nõustuda.

32 Selles osas tuleb esiteks märkida, et Euroopa Kohtu määratluse kohaselt on kaubamärgi peamine ülesanne tagada tarbijale või lõppkasutajale see, et kaubamärgiga tähistatud kaup või teenus on teatavat päritolu, nii et tarbija või lõppkasutaja saab kõnealust kaupa või teenust võimaliku segiajamiseta eristada muud päritolu kaupadest või teenustest. Et kaubamärk võiks seega täita olulist osa moonutamata konkurentsi süsteemis, mille loomine ja säilitamine on asutamislepingu eesmärk, peab kaubamärk tagama, et kõiki sellega tähistatud kaupu toodetakse või teenuseid osutatakse nende kvaliteedi eest vastutava konkreetse ettevõtja kontrolli all (Euroopa Kohtu 12. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-206/01: Arsenal Football Club, EKL 2002, lk I-10273, punkt 48).

33 Peale selle on Euroopa Kohus nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimene direktiivi kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 12 lõike 2 punkti b osas, mille normatiivne sisu on sisuliselt identne määruse nr 40/94 artikli 50 lõike 1 punkti c omaga, sedastanud, et sellist kaubamärki, mis kattub seda kaubamärki kandvaid kaupu loonud ja neid esimesena valmistanud isiku nimega, ei saa ainult selle asjaolu tõttu tühistada põhjendusel, et nimetatud kaubamärk on muutunud avalikkust eksitavaks, eelkõige juhul, kui selle kaubamärgiga seotud maineväärtus on üle antud koos selle kaubamärgiga tähistatud kaupu valmistava ettevõttega (Euroopa Kohtu 30. märtsi 2006. aasta otsus kohtuasjas C-259/04: Emanuel, EKL 2006, lk I-3089, punkt 53). Seda järeldust põhjendab keskmise tarbija tegeliku eksitamise või piisavalt tõsise eksitamise ohu puudumine. Kuigi keskmist tarbijat võib asjaomase kauba ostmisel mõjutada ettekujutus, et isik, kelle nimele kaubamärk vastab, on selle rõiva loomisel osalenud, tagab nimetatud rõiva omadused ja kvaliteedi kaubamärgi omanikuks olev ettevõtja (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Emanuel, punktid 47 ja 48).

34 Samuti tuleb sedastada, et sellist kaubamärki, mis kattub seda kaubamärki kandvaid kaupu loonud ja neid esimesena valmistanud isiku nimega, ei saa ainult selle asjaolu tõttu tühistada põhjendusel, et nimetatud kaubamärk on muutunud avalikkust eksitavaks, kui selle omanik on kaubamärgi loovutamise käigus selle looja perekonnanimest koosneva kaubamärgi ning seda kaubamärki kandvaid kaupu tootva ettevõtja kogu loomepärandi õiguspäraselt omandanud.

35 Kuna käesoleval juhul on olukord just selline, siis tuleb tagasi lükata argument, mille kohaselt kaubamärk ELIO FIORUCCI on iseenesest määruse nr 40/94 artikli 50 lõike 1 punkti c tähenduses tähistatavate kaupade päritolu osas avalikkust eksitav.

36 Teiseks, mis puutub argumenti, et kaubamärki ELIO FIORUCCI on väidetavalt kasutatud eksitavalt, juhtides avalikkust väärarvamusele kaupade stilistilise päritolu

osas ning vastates seega eksitamise mõistele, mis määruse nr 40/94 artikli 50 lõike 1 punkti c kohaselt on kaubamärgi ELIO FIORUCCI tühistamise alus, siis tuleb märkida, et seda artiklit saab kohaldada juhul, kui kaubamärki on kasutatud eksitavalt pärast selle registreerimist. Eksitavat kasutamist peab hageja nõuetekohaselt tõendama.

37 Nagu ühtlustamisamet ja menetlusse astuja õigesti väidavad, ei ole tõendatud, et menetlusse astuja on kaubamärki ELIO FIORUCCI registreerimise järel kasutanud. Sellise tõendi puudumisel ei saa tegemist olla võimaliku avalikkust eksitava kasutamisega määruse nr 40/94 artikli 50 lõike 1 punkti c tähenduses. Kuna käesolev väide ei ole neil asjaoludel põhjendatud, tuleb see tagasi lükata.

Esimene väide, mis põhineb määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 2 punkti a rikkumisel

38 Ühelt poolt väidab hageja, et apellatsioonikoda ajas segi ning kuhjas üksteise otsa küsimused loovutatud kaubamärgiga FIORUCCI seotud õiguste ja nimest Elio Fiorucci koosneva kaubamärgiga seotud õiguste kohta, mida ei ole kunagi loovutatud, ning teiselt poolt vaidlustab ta apellatsioonikoja järelduse, mille kohaselt Codice della Proprietà Industriale artikli 8 lõige 3, mille kohaselt üldtuntud nime kaubamärgina registreerimine on lubatud ainult selle omanikul, ei ole kohaldatav juhtudele, mil üldtuntus sai alguse väljaspool ärivaldkonda. Tuleb märkida, et see väide ei põhine Itaalia õigusel ning et igal juhul on hageja väga üldtuntud ka väljaspool ärivaldkonda.

39 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja leiavad, et see väide tuleb tagasi lükata. Nad märgivad eelkõige seda, et Codice della Proprietà Industriale artikli 8 lõike 3 kohaldatavus tuleb välistada, kuna selle sätte eesmärk on kaitsta kuulsa nime kui

eristava tähise äripotentsiaali, mitte sellise nime äripotentsiaali, mida äritegevuses juba kasutatakse ning mis on Itaalia õiguses kaitstud. Elio Fiorucci üldtuntus sai aga alguse ärivaldkonnas. Teise võimalusena leiavad ühtlustamisamet ja menetlusse astuja, et isegi kui käesoleva vaidluse lahendamisel tuleb kohaldada Codice della Proprietà Industriale artikli 8 lõiget 3, ei saa see säte olla ühenduse kaubamärgi ELIO FIORUCCI tühistamise aluseks. Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja väidavad selles osas, et loovutamislepingu kohaselt puudutab see leping kõiki kaubamärke ja eristavaid tähiseid, mistõttu on loogiline, et see hõlmab ka registreerimata kaubamärki ELIO FIORUCCI.

40 Esimese Astme Kohus tuletab meelde, et määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 2 kohaselt:

„2. Vastavalt nende kaitset käsitlevatele ühenduse või siseriiklikele õigusaktidele tunnistatakse ühenduse kaubamärk kehtetuks ka ametile esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui sellise kaubamärgi kasutamise võib keelata vastavalt muule varasemale õigusele, eelkõige:

a) õigus nimele;

[…].”

41 Vastavalt sellele sättele võib ühtlustamisamet huvitatud isiku taotlusel seega tunnistada ühenduse kaubamärgi kehtetuks, kui selle kasutamise võib keelata vastavalt siseriiklikus õiguses kaitstud põhimõttele, mille kohaselt on õigus nimele.

42 Codice della Proprietà Industriale artikli 8 lõike 3 kohaselt:

„Isikunimesid, kunsti-, kirjandus-, teadus- poliitika või spordivaldkonnas kasutatud tähiseid, liitude, mittetulundusühenduste ja -ühingute nimetusi ja lühendeid ning neile iseloomulikke embleeme võib nende üldtuntuse korral kaubamärgina registreerida üksnes omaniku taotlusel või viimase poolt selleks antud nõusolekul või lõikes 1 nimetatud isikute taotlusel."

43 Tuleb märkida, et käesoleval juhul välistas apellatsioonikoda Codice della Proprietà Industriale artikli 8 lõike 3 kohaldatavuse sisuliselt põhjusel, et see säte on kohaldatav üksnes siis, kui isikunime üldtuntus tuleneb „väljaspool turutingimusi toimunud esmasest kasutusest", mis hageja nime puhul ei ole nii (vaidlustatud otsuse punkt 44).

44 Apellatsioonikoda leidis, et sellist eespool nimetatud sätte tõlgendust põhjendab sätte eesmärk, milleks on takistada kuulsa isiku nime ärilisel eesmärgil ärakasutamist kolmanda isiku poolt (vaidlustatud otsuse punkt 31). Apellatsioonikoja sõnul võimaldab selline säte kontrollitud, st vastavast nõusolekust sõltuvat patronüümi „migratsiooni" „valdkonnast (poliitika, sport jne), milles see oli siiani kuulus, puhtalt ärilisse valdkonda" (vaidlustatud otsuse punkt 32).

45 Apellatsioonikoda lisas, et kui – olgugi et kuulsa – isiku nimi on üldsuse seas kaubandusliku kaubamärgina või „eristava registreerimata kaubamärgina" juba tuntud, siis on see „migratsioon" juba toimunud ning seetõttu ei saa Codice della Proprietà Industriale artikli 8 lõiget 3 enam kohaldada (vaidlustatud otsuse punkt 33).

46 Apellatsioonikoda tuvastas, et igasugune Codice della Proprietà Industriale artikli 8 lõiget 3 tõlgendav kohtupraktika puudub ning leidis samas, et Itaalia õigusdoktriini üht osa käsitlevad teosed, millest võetud tsitaadid on esitatud vaidlustatud otsuse punktides 41–43, toetavad tema sellekohast asjaomase sätte tõlgendust.

47 Selles osas tuleb märkida, et nii ühenduse kui ka Itaalia õiguses võivad kaubamärgi moodustada isikunimed (vt ühenduse kaubamärgi osas määruse nr 40/94 artikkel 4 ja direktiivi 89/104 artikkel 2 ning Itaalia kaubamärgi osas Codice della Proprietà Industriale artikkel 7 ja artikli 8 lõige 2).

48 Siiski on isikunimest koosneval kaubamärgil kui selle kaubamärgiga hõlmatud kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu tähisel teistsugune funktsioon kui isikunimel endal, mis identifitseerib konkreetset isikut.

49 Seetõttu tuleb ümber lükata apellatsioonikoja järeldus, et äritegevuse kaudu üldtuntuse omandanud isiku nime saab kaitsta üksnes üldtuntud kaubamärgina mitte vastavalt Codice della Proprietà Industriale artikli 8 lõikes 3 sätestatud põhimõttele, mille kohaselt on õigus nimele.

50 Esiteks tuleb sedastada, et Codice della Proprietà Industriale artikli 8 lõike 3 sellist tõlgendust, mida esitas apellatsioonikoda, ei kinnita kõnealuse sätte sõnastus, milles osutatakse üldtuntud isikunimedele, eristamata seejuures valdkondi, milles see üldtuntus on omandatud.

51 Lisaks, olukorras, kus Codice della Proprietà Industriales ei ole määratletud, millised valdkonnad on „väljaspool turutingimusi" ja kus asjaomase sätte kohaldamine sõltuks sellest täpselt määratlemata mõistest, muutuks kõnealune säte mitmetimõistetavuse või segaduste allikaks, mis võib viia selle väga erisugusele kohaldamisele praktikas.

52 Kui teatavad valdkonnad nagu poliitika ja religioon on vaieldamatult „väljaspool turutingimusi", siis vastus küsimusele, kas teised valdkonnad toimivad turutingimustes või mitte, on palju ebaselgem. Selles osas piisab üldreeglina märkimisest, et vaidlustatud otsuse punktis 32 näiteks toodud „kuulus filmirežissöör" ning „tuntud jalgpallur" teenivad oma vastavates valdkondades olulist rahalist tulu. Seega võib põhjendatult väita, et need inimesed on omandanud üldtuntuse valdkonnas, mis ei ole „väljaspool turutingimusi" ning seetõttu ei saaks vastupidi apellatsioonikoja arvamusele asjaomast Itaalia õigusnormi neile kohaldada.

53 Vastupidi sellele, mida annab vaidlustatud otsuse punktis 33 mõista apellatsioonikoda, ei ole Codice della Proprietà Industriale artikli 8 lõikega 3 antud kaitse – isegi juhul, kui üldtuntud isiku nimi on juba registreeritud või seda kasutatakse registreerimata kaubamärgina – sugugi liigne või mõttetu.

54 Tuleb meenutada, et kaubamärgid on registreeritud ja neid kaitstakse seoses konkreetsete kaupade ja teenusega. Kuigi vastab tõele, et leidub sätteid nagu määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 ning direktiivi 89/104 artikli 4 lõige 3, mis võimaldavad varasema kaubamärgi omanikul takistada teise identse või sarnase kaubamärgi registreerimist isegi kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole nende kaupade või teenustega, mida varasem kaubamärk hõlmab, identsed ega sugugi sarnased, siis sõltub nende sätete kohaldamine siiski mitmest tingimusest. Ei saa eeldada, et need tingimused on alati täidetud.

55 Seetõttu ei saa välistada, et üldtuntud isiku nime, mis on või ei ole teatavate kaupade või teenuste jaoks kaubamärgina registreeritud, võib uuesti registreerida teiste kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole varasema registreeringuga kaitstud kaupade ja teenustega sarnased. Seega järeldas apellatsioonikoda vääralt, et juhul kui üldtuntud isiku nimi on kaubamärgina juba registreeritud või seda kasutatakse kaubamärgina, on „migratsioon" kaubamärgivaldkonda juba „toimunud".

56 Lisaks tuleb sedastada, et Codice della Proprietà Industriale artikli 8 lõige 3 ei sea selle kohaldamise tingimuseks ühtki tingimust peale asjaomase isiku nime üldtuntuse. Kuna see säte annab üldtuntud nimega isikutele laiema kaitse vähem koormavatel tingimustel, ei ole põhjust, mis õigustaks jätma selle kohaldamisalast välja kaubamärgina registreeritud või registreerimata üldtuntud isiku nime.

57 Kolmandaks ei võimalda ka vaidlustatud otsuse punktides 41–43 esitatud tsitaadid asjaomase õigusdoktriini üht osa käsitlevatest teostest järeldada, et see, kuidas apellatsioonikoda on vaidlustatud otsuses Codice della Proprietà Industriale artikli 8 lõiget 3 tõlgendanud, on õige.

58 A. Vanzetti, kes on koos V. di Cataldo'ga vaidlustatud otsuse punktis 41 tsiteeritud teose autor, osales hageja advokaadina kohtuistungil ning märkis, et apellatsioonikoja asjaomane väide ei põhine sellel, mida tema kõnealuses teoses kirjutas, ning see märkus kanti kohtuistungi protokolli.

59 Mis puutub vaidlustatud otsuse punktis 42 tsiteeritud autorit M. Ricolfi, siis on ta apellatsioonikoja sõnul märkinud, et „[isikunime] üldtuntus tuleneb tihti selle esmasest ettevõtlusevälisest kasutamisest", mis aga ei välista „ettevõtluses" kasutamisest tulenevat üldtuntust, olgugi et see on harvem.

60 Ainult vaidlustatud otsuse punktis 43 tsiteeritud autor M. Ammendola käsitleb kasutamist valdkonnas, mis asub „väljaspool turutingimusi", kuid ta ei jõua otseselt järeldusele, et Codice della Proprietà Industriale artikli 8 lõikele 3 ei saa tugineda sellise isikunime kaitseks, mille üldtuntus ei ole omandatud valdkonnas, mis asub „väljaspool turutingimusi". Igal juhul ei saa kõiki eespool nimetatud kaalutlusi arvestades Esimese Astme Kohus seada ainult selle autori arvamuse põhjal kõnealuse sätte kohaldamist sõltuvaks tingimusest, mis selle sõnastusest ei tulene.

61 Sellest nähtub, et apellatsioonikoda rikkus Codice della Proprietà Industriale artikli 8 lõike 3 tõlgendamisel õigusnormi. Selle vea tõttu apellatsioonikoda eksis, kui välistas kõnealuse sätte kohaldamise hageja nime suhtes, kuigi vaidlus puudub osas, et tegemist on üldtuntud isiku nimega.

62 Isegi kui eeldada, et apellatsioonikoja poolt kõnealusele sättele antud tõlgendus on õige, on selge ka see, et hageja on oma tegevuste kaudu kunsti-, kultuuri-, ökoloogia- ja lastekaitse valdkonnas üldtuntud ka valdkonnas, mis asub „väljaspool turutingimusi".

63 Kuigi nime Elio Fiorucci üldtuntus väljaspool äritegevust on saavutatud hiljem või see on tuletatud ärivaldkonnas omandatud üldtuntusest, ei takista ainuüksi see asjaolu nimetatud väljaspool äritegevust saavutatud üldtuntuse kaitsmist Codice della Proprietà Industriale artikli 8 lõikega 3.

64 Mis puutub ühtlustamisameti ja menetlusse astuja poolt teise võimalusena esitatud argumentidesse, mille kohaselt sisuliselt hageja loovutas menetlusse astujale kõigi kaubamärkide ja eristavate tähiste seas ka kaubamärgi ELIO FIORUCCI, siis piisab, kui märkida, et apellatsioonikoda ei ole kehtetuks tunnistamise taotlust jätnud rahuldamata sel põhjendusel.

65 Nagu eespool punktis 21 märgitud, kontrollib Esimese Astme Kohus ühtlustamisameti üksuste otsuste õiguspärasust ega saa mingil juhul asendada vaidlustatud otsuse teinud ühtlustamisameti pädeva üksuse põhjendust enda omaga (vt selle kohta Euroopa Kohtu 27. jaanuari 2000. aasta otsus kohtuasjas C-164/98 P: DIR International Film jt *vs.* komisjon, EKL 2000, lk I-447, punkt 38). Seetõttu tuleb ühtlustamisameti ja menetlusse astuja poolt teise võimalusena esitatud argumendid ainetuse tõttu tagasi lükata.

66 Kõigest eeltoodust järeldub, et esimese väitega tuleb nõustuda ja seetõttu vaidlustatud otsus tühistada.

67 Lõpuks tuleb märkida seoses hageja taotlusega tunnistada kaubamärk ELIO FIORUCCI kehtetuks, et sisuliselt palub taotleja teha Esimese Astme Kohtul otsus, et ühtlustamisamet peab tegema otsuse, millega tunnistatakse asjaomane kaubamärk kehtetuks. Seega tuleb järeldada, et esimese nõude selle osaga palub hageja vaidlustatud otsuse muutmist (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 4. oktoobri 2006. aasta otsus kohtuasjas T-188/04: Freixenet *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (lihvitud musta mattpinnaga pudeli kuju), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punktid 16 ja 17). Kuna ühtlustamisamet ja menetlusse astuja on asjaomase kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotluse suhtes esitanud argumente, mida apellatsioonikoda ei ole uurinud (vt eespool punkt 64), siis ei ole vaja asuda hageja taotluse juurde vaidlustatud otsust muuta, kuna see tähendaks sisuliselt ühtlustamisameti haldus- ja uurimisülesannete täitmist ning oleks seetõttu vastuolus institutsionaalse tasakaaluga, millele ühtlustamisameti ja Esimese Astme Kohtu pädevuste jagamise põhimõte tugineb (vt selle kohta eespool viidatud lihvitud musta mattpinnaga pudeli kuju kohtuotsus, punkt 47).

Kohtukulud

68 Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Sama artikkel sätestab, et kui kaotanud poolel on mitu isikut, otsustab Esimese Astme Kohus kohtukulude jaotamise.

69 Kuna ühtlustamisamet ja menetlusse astuja on käesoleval juhul vaidluse kaotanud, mõistetakse kohtukulud vastavalt hageja nõudele välja ühtlustamisametilt ja menetlusse astujalt.

70 Neil asjaoludel kannab ühtlustamisamet oma kohtukulud ise ja lisaks mõistetakse talt välja kaks kolmandikku hageja kohtukuludest; menetlusse astuja kannab oma kohtukulud ise ja lisaks mõistetakse talt välja üks kolmandik hageja kohtukuludest.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda)

otsustab:

1. **Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 6. aprilli 2006. aasta otsus (asi R 238/2005-1) niivõrd, kuivõrd sellega rikutakse Codice della Proprietà Industriale (Itaalia intellektuaalomandi seadustik) artikli 8 lõike 3 tõlgendamisel õigusnormi.**

2. **Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.**

3. **Jätta ühtlustamisameti kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja kaks kolmandikku Elio Fiorucci kohtukuludest.**

4. Jätta Edwin Co. Ltd kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja üks kolmandik Elio Fiorucci kohtukuludest.

Vilaras Prek Ciucă

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 14. mail 2009 Luxembourgis.

Allkirjad