PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. gegužės 14 d.*

Byloje T-165/06

Elio Fiorucci, gyvenantis Milane (Italija), atstovaujamas advokatų A. Vanzetti, G. Sironi ir F. Rossi,

ieškovas,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą O. Montalto ir L. Rampini

atsakovę,

dalyvaujant kitai procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šaliai, įstojusiai į bylą Pirmosios instancijos teisme,

* Proceso kalba: italų.

Edwin Co. Ltd, įsteigtai Tokijuje (Japonija), atstovaujamai advokatų D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro ir M. Balestriero,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2006 m. balandžio 6 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 238/2005-1), susijusio su prekių ženklo paskelbimo negaliojančiu ir panaikinimo procedūra tarp Elio Fiorucci ir *Edwin Co. Ltd*,

EUROPOS BENDRIJŲ
PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (penktoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Vilaras, teisėjai M. Prek ir V. M. Ciucă (pranešėjas),

posėdžio sekretorius J. Palacio González, vyriausiasis administratorius,

susipažinęs su 2006 m. birželio 19 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2006 m. gruodžio 1 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu VRDT atsakymu į ieškinį,

susipažinęs su 2006 m. gruodžio 6 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį,

įvykus 2008 m. lapkričio 5 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 Stilistas Elio Fiorucci, ieškovas, aštuntajame dešimtmetyje tapo žinomas Italijoje. Dėl devintajame dešimtmetyje patirtų finansinių sunkumų jo bendrovė *Fiorucci SpA* bankrutavo.

2 1990 m. gruodžio 21 d. E. Fiorucci visą savo „kūrybinį palikimą“ sutartimi perleido įstojusiai į bylą šaliai *Edwin Co. Ltd*, kuri yra Japonijos bendrovė, veikianti keliose valstybėse. Sutarties 1 straipsnyje numatyta:

„Bendrovė *Fiorucci* perleidžia, parduoda ir perduoda bendrovei *Edwin* <…>, o pastaroji įgyja:

i) *Fiorucci* priklausančius visus pasaulyje įregistruotus arba prašomus įregistruoti prekių ženklus, patentus, pramoninį dizainą ir naudinguosius modelius bei visus kitus skiriamuosius žymenis, kurie atskirai nurodomi šios sutarties prieduose A, A1, A2 ir A3 (priedas A susijęs su Italijoje registruotais prekių ženklais, priedas A1 susijęs su užsienyje registruotais prekių ženklais, priedas A2 susijęs su itališkais patentais, o priedas A3 – su užsienio patentais);

ii) visas egzistuojančias sutartis dėl prekių ženklų ir galimų kitokių skiriamųjų žymenų, įskaitant licencines sutartis, kuriomis suteikiama teisė šiuos prekių ženklus naudoti;

iii) visus *Fiorucci* archyvus su modeliais ant popieriaus, spalvotas afišas, kolekcijas, audinių pavyzdžius, vitrinų afišas, reklaminę medžiagą, bendrovės *Fiorucci* sukurtų drabužių kolekcijų pavyzdžius, fotografijas („know-how“);

iv) visas teises išimties tvarka naudoti pavadinimą FIORUCCI, gaminti ir išimties tvarka prekiauti drabužiais bei kitomis FIORUCCI pažymėtomis prekėmis.“

3 Keletą metų ieškovas bendradarbiavo su įstojusia į bylą šalimi.

4 1997 m. gruodžio 23 d. įstojusi į bylą šalis pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti žodinį prekių ženklą ELIO FIORUCCI kaip Bendrijos prekių ženklą tam tikroms peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 3, 18 ir 25 klasių prekėms.

5 1999 m. balandžio 6 d. VRDT įregistravo žodinį prekių ženklą ELIO FIORUCCI ir apie tai paskelbė 1999 m. gegužės 17 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 39/1999.

6 2003 m. vasario 3 d. ieškovas, remdamasis iš dalies pakeisto 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) 50 straipsnio 1 dalies c punktu ir 52 straipsnio 2 dalies a punktu, pateikė prašymą pripažinti šio prekių ženklo registraciją negaliojančia ir prašymą panaikinti šio prekių ženklo registraciją.

7 2004 m. gruodžio 23 d. Sprendimu VRDT anuliavimo skyrius patenkino prašymą pripažinti prekių ženklo ELIO FIORUCCI registraciją negaliojančia dėl Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 2 dalies pažeidimo nurodydamas, kad nėra būtinybės priimti sprendimo dėl prašymo panaikinti šio prekių ženklo registraciją.

8 Anuliavimo skyrius manė, kad *Legge Marchi* (Italijos prekių ženklų įstatymas) 21 straipsnio 3 dalis (tapusi *Codice della Proprietà Industriale* (Italijos intelektinės nuosavybės kodeksas) 8 straipsnio 3 dalimi) yra taikytinas, ir panaikino nagrinėjamo prekių ženklo registraciją dėl to, kad buvo įrodytas vardo Elio Fiorucci žinomumas ir nebuvo pateikta įrodymų dėl aiškaus, neabejotino ir nedviprasmiško sutikimo įregistruoti šį vardą kaip Bendrijos prekių ženklą. Manydamas, kad vien šis pagrindas sąlygoja prekių ženklo negaliojimą, Anuliavimo skyrius nusprendė, jog nebūtina nagrinėti ieškovo pateiktų panaikinimo pagrindų.

9 Taigi įstojusi į bylą šalis pateikė apeliaciją VRDT apeliacinei tarybai siekdama, kad pakeičiant skundžiamą sprendimą būtų atmestas prašymas pripažinti nagrinėjamo prekių ženklo registraciją negaliojančia, o registracija būtų palikta galioti.

10 2006 m. balandžio 6 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas), VRDT pirmoji apeliacinė taryba patenkino įstojusios į bylą šalies apeliaciją ir panaikino Anuliavimo skyriaus sprendimą nuspręsdama, kad Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 2 dalyje nurodytas santykinis negaliojimo pagrindas netaikytinas šiai bylai, nes ji nepriskirtina nacionalinėje teisėje numatytiems atvejams (*Codice della Proprietà Industriale* 8 straipsnio 3 dalis). Apeliacinė taryba atmetė ir ieškovo pateiktą prašymą panaikinti nagrinėjamo prekių ženklo registraciją dėl Reglamento Nr. 40/94 50 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimo.

11 Apeliacinė taryba paaiškino, kad *Codice della Proprietà Industriale* 8 straipsnio 3 dalies tikslas yra sutrukdyti tretiesiems asmenims prekybiniais tikslais naudoti garsaus asmens vardą. Apeliacinės tarybos nuomone, ši nuostata buvo sukurta siekiant apsaugoti vardo, kuris tapo garsiu kituose sektoriuose, o ne prekybiniame sektoriuje tiesiogine prasme (pavyzdžiui, meno, politikos, sporto ir kitose srityse), prekybinį potencialą. Apeliacinė taryba nurodė, kad, jos turimomis žiniomis, nėra teismų praktikos šiuo klausimu, tačiau „geriausia Italijos doktrina“ patvirtina, jog apie minėtos nuostatos tikslą nekalbama tuo atveju, kai šis prekybinis potencialas jau yra plačiai naudojamas. Apeliacinė taryba nurodė, kad šiuo atveju vardo Elio Fiorucci žinomumas Italijos visuomenei negali būti apibrėžiamas kaip pirminio naudojimo ne prekybos srityje rezultatas. Atvirkščiai, jos nuomone, atsižvelgiant į procedūros dokumentus ir paties ieškovo argumentus, Elio Fiorucci, kaip kultūros veikėjo, žinomumas yra tiesioginė Elio Fiorucci, kaip stilisto, žinomumo ir jo prekybinės veiklos pasekmė. Dėl nurodytų priežasčių Apeliacinė taryba manė, kad tai, jog savininkas registruoja vardą Elio Fiorucci kaip Bendrijos prekių ženklą, nepriklauso minėtoje nacionalinės teisės nuostatoje numatytiems atvejams ir todėl Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta negaliojimo sąlyga nėra patenkinta.

12 Dėl pagal Reglamento Nr. 40/94 50 straipsnio 1 dalies c punktą pateikto prašymo panaikinti registraciją Apeliacinė taryba paaiškino, jog šios nuostatos paskirtis yra apsaugoti visuomenės pasitikėjimą tuo, kad prekė atitinka informaciją, kuri prekių ženklu pateikiama šį įregistravus. Todėl, Apeliacinės tarybos nuomone, tam, kad ši nuostata būtų taikytina, reikia įvykdyti dvi sąlygas:

— pirma, prekių ženklas turi apimti informaciją apie prekės pobūdį, kokybę, geografinę kilmę arba, kaip šiuo atveju, stilistinę autorystę,

— antra, naudojant prekių ženklą, turi būti pastebimas kontrastas tarp minėtos informacijos ir prekės, žymimos visuomenei pateiktu prekių ženklu, savybių.

13 Šiuo atveju Apeliacinė taryba manė, kad pirmoji iš dviejų sąlygų nebuvo įvykdyta, todėl buvo neįmanoma patikrinti, ar įvykdyta antroji sąlyga. Iš tikrųjų ji konstatavo, jog nagrinėjamas prekių ženklas nepateikia jokios informacijos apie susijusių prekių geografinę kilmę, pobūdį, kokybę arba stilistinę autorystę. Apeliacinė taryba pažymėjo, kad visuomenė prekes, žymimas prekių ženklu, kurį sudaro patronimas, nebūtinai priskirs atitinkamam fiziniam asmeniui. Ji paaiškino, kad taip yra dėl to, jog visuomenei žinomas dažnas patronimų, kaip prekybinių prekių ženklų, naudojimas, kuris nereiškia, jog minėti patronimai atitinka realius asmenis. Be to, Apeliacinė taryba nurodė, kad ieškovas 1990 m. perleidimu atsisakė visų teisių naudoti prekių ženklą FIORUCCI ir prekių ženklą ELIO FIORUCCI. Ji manė, jog dviejų prekių ženklų atskyrimas yra dirbtinis ir kad prekių ženklas FIORUCCI bei patronimas, kuris yra faktinis skiriamasis žymuo, visiškai sutampa.

14 Kalbant apie antrąjį ieškovo nurodytą panaikinimo pagrindą, t. y. prekių ženklu ELIO FIORUCCI žymimų prekių kokybės blogėjimą, pažymėtina, kad Apeliacinė taryba atsisakė taikyti Reglamento Nr. 40/94 50 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą panaikinimo pagrindą. Ji nurodė, kad šiuo straipsniu saugomas turtas yra ne abstrakti prekių kokybė, o visuomenės pasitikėjimas, jog prekėms būdingos konkrečios su prekių ženklu siejamos savybes. Šiuo atveju Apeliacinė taryba manė, kad prekių ženklas ELIO FIORUCCI, tiesiog nurodantis asmens vardą, neduoda jokios nuorodos į konkrečias kokybines savybes, todėl visiškai negali klaidinti visuomenės.

Šalių reikalavimai

15 Ieškovas Pirmosios instancijos teismo prašo:

— pirmiausia panaikinti ginčijamą sprendimą ir pripažinti negaliojančia Bendrijos prekių ženklo ELIO FIORUCCI registraciją,

— nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti Bendrijos prekių ženklo ELIO FIORUCCI registraciją,

— priteisti iš VRDT ir įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas.

16 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

17 Įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

— pirmiausia pripažinti nepriimtinais:

a) ieškovo prašymą panaikinti ginčijamą sprendimą dėl to, kad juo buvo atmestas prašymas panaikinti Bendrijos prekių ženklo ELIO FIORUCCI registraciją;

b) ieškovo prašymą panaikinti registraciją dėl klaidinančio nagrinėjamo prekių ženklo naudojimo;

c) ieškovo prašymą pripažinti nagrinėjamo prekių ženklo registraciją negaliojančia dėl jo klaidinančio pobūdžio Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies g punkto prasme;

— visus ieškovo pateiktus prašymus atmesti kaip faktiniu ir teisiniu požiūriu nepagrįstus.

— priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

Dėl priimtinumo

18 Įstojusi į bylą šalis nurodo, kad prieštaraudamas ginčijamo sprendimo daliai, susijusiai su prašymu panaikinti registraciją, ieškovas nenurodė, kas sudaro Reglamento Nr. 40/94 50 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimą. Iš tikrųjų įstojusi į bylą šalis pažymi, kad ieškovas nurodė ne šios nuostatos klaidingą aiškinimą ar taikymą, o greičiau skundė minėtos nuostatos taikymo ginčijamame sprendime rezultatą. Įstojusios į bylą šalies nuomone, ieškovo ieškinio vienintelis tikslas yra tai, kad Pirmosios instancijos teismas iš naujo išnagrinėtų bylos faktines aplinkybes, t. y. kad VRDT apeliacinės tarybos atliktą nagrinėjimą pakeistų savuoju. Tačiau šis ieškinys skirtas teismui, kuris pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 1 dalį yra

kompetentingas tik patikrinti skundžiamo sprendimo teisėtumą. To pakanka padaryti išvadą, kad ieškovo prašymas panaikinti nagrinėjamo prekių ženklo registraciją turi būti atmestas kaip nepriimtinas.

19 Be to, įstojusi į bylą šalis mano, kad ieškinio pagrindai dėl nagrinėjamo prekių ženklo tariamo negaliojimo, susiję su tuo, kad šis prekių ženklas ne naujas bei klaidinantis Reglamento Nr. 40/94 7styraipnsio 1 dalies g punkto prasme, o minėto prekių ženklo paraiška buvo pateikta nesąžiningai Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies prasme, yra nauji pagrindai, kurie nebuvo nagrinėti per procedūrą VRDT apeliacinėje taryboje, ir todėl turi būti pripažinti nepriimtinais.

20 Įstojusi į bylą šalis mano, kad daug dokumentų, t. y. priedai A36, A37, A39–A59, A74–A94, A103–A106, A116 ir A117, kuriuos ieškovas pateikė kartu su 2006 m. birželio 19 d. ieškiniu, yra nauji, nes jie niekada nebuvo pateikti per procedūrą VRDT. Įstojusi į bylą šalis primena, kad pagal nusistovėjusią teismų praktiką Pirmosios instancijos teismui šalys negali pateikti naujų dokumentų, kurie, kaip tokie, yra nepriimtini.

21 Būtina priminti, kad Pirmosios instancijos teismui pateiktu ieškiniu siekiama patikrinti VRDT apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumą Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio prasme (2003 m. kovo 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *DaimlerChrysler prieš VRDT (Calandre)*, T-128/01, Rink. p. II-701, 18 punktas; 2003 m. liepos 3 d. Sprendimo *Alejandro prieš VRDT – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Rink. p. II-2251, 67 punktas ir 2003 m. spalio 22 d. Sprendimo *Éditions Albert René prieš VRDT – Trucco (Starix)*, T-311/01, Rink. p. II-4625, 70 punktas). Iš tikrųjų, nors pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 3 dalį Pirmosios instancijos teismas „turi teisę panaikinti arba pakeisti ginčijamą sprendimą“, ši dalis turi būti skaitoma atsižvelgiant į ankstesnę šio straipsnio dalį, pagal kurią „ieškinį galima pateikti dėl kompetencijos stokos, dėl esminio procedūros reikalavimo pažeidimo, dėl Sutarties, šio reglamento arba bet kurios su jų taikymu susijusios teisės normos pažeidimo ar piktnaudžiavimo įgaliojimais“, ir tai daryti pagal EB 229 ir 230 straipsnius. Taigi Pirmosios instancijos teismo vykdoma Apeliacinės tarybos sprendimo teisėtumo priežiūra turi būti atliekama atsižvelgiant į Apeliacinei tarybai pateiktus teisės klausimus (2005 m. gegužės 31 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Solo Italia prieš VRDT – Nuova Sala (PARMITALIA)*, T-373/03, Rink. p. II-1881, 25 punktas).

22 Taigi Pirmosios instancijos teismo kompetencijai nepriklauso nagrinėti jam pateiktų naujų pagrindų arba peržiūrėti faktinių aplinkybių, atsižvelgiant į pirmą kartą jame pateiktus įrodymus. Iš tikrųjų šių naujų pagrindų nagrinėjimas ir šių įrodymų priėmimas prieštarauja Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 135 straipsnio 4 daliai, pagal kurią šalių pareiškimais negalima pakeisti Apeliacinės tarybos nagrinėtos bylos dalyko. Taigi pirmą kartą Pirmosios instancijos teisme nurodyti pagrindai ir pateikti įrodymai turi būti pripažinti nepriimtinais, nesant būtinybės jų nagrinėti (šiuo klausimu žr. 2007 m. kovo 13d. Teisingumo Teismo sprendimo *VRDT prieš Kaul*, C-29/05 P, Rink. p. I-2213, 54 punktą ir 2007 m. gegužės 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Henkel prieš VRDT – SERCA (COR)*, T-342/05, nepaskelbta Rinkinyje, 31 punktą).

23 Šiuo atveju dėl pirmojo įstojusios į bylą šalies nurodyto nepriimtinumo pagrindo reikia nurodyti, kad ieškovas aiškiai remiasi Apeliacinės tarybos padarytu Reglamento Nr. 40/94 50 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimu, taigi vienu iš Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 2 dalyje numatytų pagrindų. Todėl įstojusios į bylą šalies prašymas, susijęs su antrojo ieškinio pagrindo nepriimtinumu, turi būti atmestas.

24 Kalbant apie kitus įstojusios į bylą šalies nurodytus nepriimtinumo pagrindus, iš bylos dokumentų matyti, kad ieškinio pagrindai, kaip teisingai nurodė įstojusi į bylą šalis, dėl nagrinėjamo prekių ženklo tariamo negaliojimo, susiję su tuo, kad šis prekių ženklas yra ne naujas bei klaidinantis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies g punkto prasme, o minėto prekių ženklo paraiška buvo pateikta nesąžiningai Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies prasme, yra nauji pagrindai, kurie nebuvo nagrinėti per procedūrą VRDT apeliacinėje taryboje, ir todėl turi būti pripažinti nepriimtinais.

25 Todėl pagrindai, dėl kurių buvo teisėtai kreiptasi į Pirmosios instancijos teismą, yra pagrindai, susiję su Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 2 dalies a punkto ir 50 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimu, t. y. atitinkamai prekių ženklo pripažinimas negaliojančiu dėl teisės į vardą pažeidimo ir panaikinimas dėl klaidinančio naudojimo.

26 Be to, reikia nurodyti, kad kai kurie iš prie ieškinio pateiktų dokumentų, t. y. priedai A36, A37, A39–A59, A74–A94, A103–A106, A116 ir A117, nebuvo pateikti per procedūrą VRDT ir todėl, remiantis šio sprendimo 22 punkte minėta teismų praktika, taip pat yra nepriimtini.

Dėl esmės

27 Savo ieškiniui paremti ieškovas iš esmės nurodo du pagrindus, susijusius su Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 2 dalies a punkto ir to paties reglamento 50 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimu. Pirmosios instancijos teismas mano, kad pirmiausia reikia nagrinėti antrąjį pagrindą.

Dėl antrojo (ieškinio) pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 50 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimu

28 Ieškovas iš esmės nurodo, kad Apeliacinė taryba klaidingai nusprendė, jog Reglamento Nr. 40/94 50 straipsnio 1 dalies c punkto taikymo sąlygos šiuo atveju nėra tenkinamos. Ieškovo nuomone, viena vertus, pats prekių ženklas ELIO FIORUCCI gali suklaidinti visuomenę dėl juo žymimų prekių stilistinės autorystės. Kita vertus, tai, kad įstojusi į bylą šalis naudoja minėtą prekių ženklą, taip pat gali suklaidinti visuomenę.

29 VRDT ir įstojusi į bylą šalis palaiko Apeliacinės tarybos poziciją ir nurodo, viena vertus, kad nagrinėjamas prekių ženklas pats savaime nėra klaidinantis, nes vartotojai žino, jog dizainerio ir homoniminio prekių ženklo atskyrimas yra įprastas, o paprastas vartotojas

negalėtų būti suklaidintas pasikeitus prekių ženklo savininkui, ir, antra vertus, kad ieškovas niekada neįrodė klaidinamo prekių ženklo, kurio registraciją prašo panaikinti, naudojimo.

30 Kalbant, pirma, apie ieškovo argumentą, susijusį su tuo, jog prekių ženklas ELIO FIORUCCI pats savaime gali suklaidinti visuomenę, nes juo žymimas prekes sukūrė ne ieškovas, reikia nurodyti, kad šis argumentas buvo atmestas ginčijamo sprendimo 53 ir 54 punktuose, nes Apeliacinė taryba manė, jog atsižvelgiant vien į prekių ženklo ir patronimo tapatumą negalima daryti išvados, jog suinteresuotoji visuomenė manys, kad asmuo, kurio patronimas sudaro prekių ženklą, sukūrė šiuo prekių ženklu žymimas prekes. Apeliacinės tarybos nuomone, prekių ženklus, kuriuos sudaro patronimas, įprasta naudoti visuose prekybos sektoriuose, o suinteresuotoji visuomenė gerai žino, kad nebūtinai kiekvienas iš patronimo sudarytas prekių ženklas rodo tokio paties vardo stilistą.

31 Šiems paaiškinimams reikia pritarti.

32 Šiuo atžvilgiu visų pirma reikia nurodyti, kad Teisingumo Teismas nustatė esminę prekių ženklo paskirtį, kuri yra garantuoti vartotojui ar galutiniam naudotojui ženklu pažymėtos prekės ar paslaugos kilmės tapatybę, leidžiant jam nesunkiai atskirti šią prekę ir paslaugą nuo kitos kilmės prekės ar paslaugos. Iš tikrųjų tam, kad prekių ženklas galėtų atlikti savo, kaip esminio neiškreiptos konkurencijos sistemos, kurią Sutartimi siekiama įtvirtinti ir išlaikyti, elemento vaidmenį, jis turi užtikrinti, kad juo pažymėtos prekės ir paslaugos buvo pagamintos ar suteiktos kontroliuojant vienai įmonei, atsakingai už jų kokybę (2002 m. lapkričio 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Arsenal Football Club*, C-206/01, Rink. p. I-10273, 48 punktas).

33 Kalbant apie 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1) 12 straipsnio 2 dalies b punkte, kurio norminis turinys iš esmės sutampa su Reglamento Nr. 40/94 50 straipsnio 1 dalies c punkto norminiu turiniu, įtvirtintus panaikinimo pagrindus, pažymėtina, jog Teisingumo Teismas nusprendė, kad negalima panaikinti prekių ženklo, atitinkančio juo žymimų prekių kūrėjo ir pirmojo gamintojo vardą, savininko teisių dėl šios vienintelės ypatybės, remiantis tuo, kad minėtas prekių ženklas gali suklaidinti visuomenę, būtent kai geras vardas, susijęs su šiuo prekių ženklu, buvo perleistas kartu su įmone, gaminančia juo žymimas prekes (2006 m. kovo 30 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Emanuel*, C-259/04, Rink. p. I-3089, 53 punktas). Ši išvada motyvuojama realaus suklaidinimo nebuvimu arba pakankamai rimtos galimybės suklaidinti paprastą vartotoją nebuvimu. Net jeigu pastarajam, perkančiam atitinkamą prekę, galėtų daryti įtaką įsivaizdavimas, jog asmuo, kurio vardą atitinka prekių ženklas, dalyvavo ją kuriant, įmonė, kuri yra prekių ženklo savininkė, atsako už minėtų drabužių savybes ir kokybę (šiuo klausimu žr. minėto sprendimo *Emanuel* 47 ir 48 punktus).

34 Taip pat turi būti nuspręsta, kad prekių ženklo, kuris atitinka šiuo prekių ženklu pažymėtų prekių kūrėjo ir pirmojo gamintojo vardą ir pavardę, savininkas vien dėl šios priežasties negali netekti savo teisių remiantis tuo, kad minėtas prekių ženklas gali suklaidinti visuomenę, jeigu šis savininkas teisėtai perleidimo sutartimi įgijo prekių ženklą, kurį sudaro tik kūrėjo patronimas, ir visą įmonės, gaminančios šiuo prekių ženklu pažymėtas prekes, kūrybinį palikimą.

35 Kadangi būtent taip yra šiuo atveju, reikia atmesti argumentą, kad pats prekių ženklas ELIO FIORUCCI gali suklaidinti visuomenę dėl prekių, kurios juo žymimos, kilmės Reglamento Nr. 40/94 50 straipsnio 1 dalies c punkto prasme.

36 Kalbant apie argumentus, susijusius su tariamu klaidinančiu prekių ženklo ELIO FIORUCCI naudojimu, kuris suklaidintų visuomenę dėl prekių stilistinės autorystės ir

būtų apgavystė, dėl kurios prekių ženklo ELIO FIORUCCI registracija turėtų būti panaikinta pagal Reglamento Nr. 40/94 50 straipsnio 1 dalies c punktą, reikia nurodyti, kad šio straipsnio taikymas priklauso nuo klaidinančio prekių ženklo naudojimo po jo įregistravimo. Tokį klaidinantį naudojimą ieškovas turi tinkamai įrodyti.

37 Tačiau, kaip teisingai nurodo VRDT ir įstojusi į bylą šalis, nebuvo pateikta įrodymų, kad įstojusi į bylą šalis naudojo prekių ženklą ELIO FIORUCCI po jo įregistravimo. Nesant tokių įrodymų neturėtų kilti klausimas dėl naudojimo, galinčio suklaidinti visuomenę Reglamento Nr. 40/94 50 straipsnio 1 dalies c punkto prasme. Tokiomis aplinkybėmis, kadangi šis pagrindas yra nepagrįstas, jį reikia atmesti.

Dėl pirmojo (ieškinio) pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 2 dalies a punkto pažeidimu

38 Pirma, ieškovas nurodo, kad Apeliacinė taryba supainiojo klausimą dėl teisių į prekių ženklą FIORUCCI, kuris buvo perleistas, ir klausimą dėl teisių į prekių ženklą, kurį sudaro vardas Elio Fiorucci, kuris niekada nebuvo perleistas, ir, antra, ginčija Apeliacinės tarybos tvirtinimą, kad *Codice della Proprietà Industriale* 8 straipsnio 3 dalis, kurioje numatyta, jog žinomą vardą kaip prekių ženklą gali registruoti tik jo savininkas, taikoma tik tuo atveju, kai žinomumas buvo įgytas ne prekyboje. Jis nurodo, kad tokio tvirtinimo nepagrindžia Italijos įstatymas ir kad bet kuriuo atveju ieškovas yra labai žinomas ir ne prekybos srityje.

39 VRDT ir įstojusi į bylą šalis mano, kad šis pagrindas turi būti atmestas. Visų pirma jos nurodo, kad *Codice della Proprietà Industriale* 8 straipsnio 3 dalies negalima taikyti dėl to, kad šios nuostatos paskirtis yra saugoti žinomo vardo kaip skiriamojo žymens, o ne

kaip žymens, kuris prekyboje jau naudojamas ir kuriam jau suteikta apsauga pagal Italijos teisę, prekybinį potencialą. Taigi Elio Fiorucci žinomu pirmiausia tapo prekybos srityje. Be to, VRDT ir įstojusi į byla šalis mano, kad net jeigu šis ginčas turėtų būti sprendžiamas taikant 8 straipsnio 3 dalį, remiantis tuo negalima padaryti išvados, kad Bendrijos prekių ženklo ELIO FIORUCCI registracija yra negaliojanti. Šiuo atžvilgiu jos tvirtina, kad iš perleidimo sutarties išplaukia, jog pastaroji susijusi su visais prekių ženklais ir visais skiriamaisiais žymenimis, ir todėl logiška manyti, jog ji susijusi ir su faktiniu prekių ženklu ELIO FIORUCCI.

40 Pirmosios instancijos teismas primena, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 2 dalį:

„2. Bendrijos prekių ženklas taip pat gali būti paskelbiamas negaliojančiu padavus prašymą Tarnybai arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje, jeigu tokio prekių ženklo naudojimas gali būti uždraustas vadovaujantis nacionaliniais įstatymais, reglamentuojančiais bet kokių ankstesnių teisių naudojimą, ypač prie tokių teisių priskiriamos:

a) teisė į vardą;

<…>“.

41 Taigi pagal šią nuostatą VRDT gali pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia suinteresuotojo asmens prašymu, jeigu jo naudojimą galima uždrausti remiantis nacionalinės teisės saugoma teise į vardą.

42 Pagal *Codice della Proprietà Industriale* 8 straipsnio 3 dalį:

„Asmenų vardus, meno, literatūros, politikos arba sporto srityse naudojamus žymenis, renginių, pelno nesiekiančių organizacijų ir asociacijų pavadinimus ir simbolius, taip pat pastarosioms būdingas emblemas, jeigu jie yra žinomi, kaip prekių ženklus registruoti gali tik savininkas arba jie gali būti registruojami jo arba pirmoje dalyje nurodytų subjektų sutikimu.“

43 Reikia nurodyti, kad Apeliacinė taryba šiuo atveju atsisakė taikyti *Codice della Proprietà Industriale* 8 straipsnio 3 dalį iš esmės dėl to, kad ši nuostata taikoma tik tuomet, kai asmens vardo žinomumas išplaukia iš „pirminio naudojimo ne prekybos srityje“, tačiau taip nėra ieškovo vardo atveju (ginčijamo sprendimo 44 punktas).

44 Apeliacinė taryba manė, kad tokį nurodytos nuostatos aiškinimą pateisina jos tikslas, kuris yra sutrukdyti tretiesiems asmenims naudoti žymaus asmens vardą prekybos tikslais (ginčijamo sprendimo 31 punktas). Apeliacinės tarybos nuomone, ši nuostata leidžia kontroliuojamą, t. y. tokį, kuriam reikalingas atitinkamo asmens sutikimas, patronimo „migravimą“ „iš (politikos, sporto ir t. t.) srities, kurioje iki šiol jis buvo garsus, į visiškai prekybinę sritį“ (ginčijamo sprendimo 32 punktas).

45 Apeliacinė taryba pridūrė, kad jeigu garsus asmuo jau yra žinomas plačiajai visuomenei kaip komercinis prekių ženklas arba „faktiškai skiriamasis prekių ženklas“, šis „migravimas“, vadinasi, jau įgijo konkretų pavidalą ir todėl *Codice della Proprietà Industriale* 8 straipsnio 3 dalis neturi būti taikoma (ginčijamo sprendimo 33 punktas).

46 Konstatuodama, kad nėra teismų praktikos dėl *Codice della Proprietà Industriale* 8 straipsnio 3 dalies aiškinimo, Apeliacinė taryba manė, jog Italijos doktrina, kurios ištraukas ji citavo ginčijamo sprendimo 41–43 punktuose, pagrindžia jos pateiktą šios nuostatos aiškinimą.

47 Šiuo atžvilgiu reikia nurodyti, kad pagal Bendrijos ir Italijos teisę asmenų vardai gali sudaryti prekių ženklus (kalbant apie Bendrijos prekių ženklus, žr. Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnį ir Direktyvos 89/104 2 straipsnį, o kalbant apie itališkus prekių ženklus – *Codice della Proprietà Industriale* 7 straipsnį ir 8 straipsnio 2 dalį).

48 Tačiau iš asmens vardo sudaryto prekių ženklo, kaip prekių ar paslaugų, kurioms jis yra skirtas, komercinės kilmės nuorodos funkcija skiriasi nuo asmens vardo funkcijos, kuri skirta konkrečiam asmeniui identifikuoti.

49 Todėl Apeliacinės tarybos išvada, kad asmens, tapusio žinomu dėl jo vykdomos prekybinės veiklos, vardas turi būti saugomas tik kaip žinomas prekių ženklas, o ne remiantis teise į vardą pagal *Codice della Proprietà Industriale* 8 straipsnio 3 dalį, turi būti atmesta.

50 Pirma, reikia konstatuoti, kad Apeliacinės tarybos pateikto *Codice della Proprietà Industriale* 8 straipsnio 3 dalies aiškinimo nepatvirtina šios nuostatos formuluotė, kurioje žinomų asmenų vardai nurodomi jų neskirstant pagal sritis, kuriose žinomumas įgytas.

51 Be kita ko, kadangi *Codice della Proprietà Industriale* nepateikia sričių, galinčių būti laikomomis „ne rinkos“ sritimis, apibrėžimo, nagrinėjamos nuostatos taikymo padarymas priklausomo nuo šios neapibrėžtos sąvokos taptų dviprasmybių ar painiavos šaltinis ir lemtų labai skirtingą praktinį taikymą.

52 Iš tikrųjų, jeigu sritys, kaip antai politika ar religija, gali neginčijamai būti laikomos „ne rinkos“ sritimis, atsakymas į klausimą, ar kitos sritys priklauso rinkai, yra ne toks aiškus. Šiuo atžvilgiu reikia nurodyti, kad paprastai „garsus kino režisierius“ bei „populiarus futbolininkas“, kurie kaip pavyzdžiai nurodomi ginčijamo sprendimo 32 punkte, gauną didelę finansinę naudą iš jų atitinkamų sričių. Taigi gali būti pagrįstai tvirtinama, kad šie asmenys tapo žinomi srityje, kuri nėra „ne rinkos“ sritis, ir kad todėl, priešingai nei tvirtino Apeliacinė taryba, jiems netaikytina nagrinėjama Italijos teisės nuostata.

53 Antra, priešingai nei ginčijamo sprendimo 33 punkte nurodė Apeliacinė taryba, net darant prielaidą, kad žinomo asmens vardas jau buvo faktiškai įregistruotas arba naudotas kaip prekių ženklas, *Codice della Proprietà Industriale* 8 straipsnio 3 dali suteikta apsauga nėra perteklinė ar beprasmė.

54 Iš tikrųjų reikia priminti, kad prekių ženklai registruojami ir saugomi konkrečių prekių ar paslaugų atžvilgiu. Nors egzistuoja tokios nuostatos kaip Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis bei Direktyvos 89/104 4 straipsnio 3 dalis, leidžiančios ankstesnio prekių ženklo savininkui sutrukdyti registruoti kitą tapatų arba panašų prekių ženklą net prekėms ar paslaugoms, kurios nėra tapačios arba panašios į prekes ar paslaugas, kurioms skirtas šis ankstesnis prekių ženklas, šios nuostatos bet kuriuo atveju taikomos tam tikromis sąlygomis. Neturi būti preziumuojama, kad šios sąlygos visada bus įvykdytos.

55 Todėl negalima atmesti, kad žinomo asmens vardas, įregistruotas arba naudojamas kaip prekių ženklas tam tikroms prekėms ar paslaugoms, gali būti iš naujo registruojamas kitokioms prekėms ar paslaugoms, visiškai nepanašioms į prekes ar paslaugas, kurioms skirta ankstesnė registracija. Taigi Apeliacinė taryba klaidingai tvirtino, kad jeigu žinomo asmens vardas jau buvo įregistruotas arba naudojamas kaip prekių ženklas, jo „migravimas“ į prekių ženklų sritį jau „įgijo konkretų pavidalą“.

56 Be kita ko, reikia konstatuoti, jog *Codice della Proprietà Industriale* 8 straipsnio 3 dalis taikoma tik su viena sąlyga, kad atitinkamo asmens vardas yra žinomas. Kadangi ši nuostata suteikia asmenims, kurių vardas yra žinomas, didesnę apsaugą mažiau griežtomis sąlygomis, nėra jokios priežasties, kuri pateisintų jos netaikymą tuo atveju, kai žinomo asmens vardas įregistruojamas arba naudojamas kaip prekių ženklas.

57 Trečia, ginčijamo sprendimo 41–43 punktuose cituotos doktrinos ištraukos neleidžia daryti išvados, kad ginčijamame sprendime Apeliacinės tarybos pateiktas *Codice della Proprietà Industriale* 8 straipsnio 3 dalies aiškinimas yra teisingas.

58 Taigi Vanzetti, kuris kartu su Di Cataldo yra ginčijamo sprendimo 41 punkte cituoto veikalo autorius, dalyvavo posėdyje kaip ieškovo advokatas ir patvirtino, kad Apeliacinės tarybos teiginys visiškai neišplaukia iš to, ką jis parašė aptariamame veikale, ir apie tai buvo pažymėta posėdžio protokole.

59 Kalbant apie ginčijamo sprendimo 42 punkte cituotą Ricolfi, pažymėtina, kad pastarasis remiasi, Apeliacinės tarybos nuomone, „asmens vardo žinomumu, atsiradusiu dėl dažno pirminio naudojimo ne verslo tikslais“, o tai nepaneigia žinomumo, atsiradusio dėl naudojimo „verslo tikslais“, net jeigu toks naudojimas būtų retesnis.

60 Tik Ammendola, kuris cituojamas ginčijamo sprendimo 43 punkte, nurodo naudojimą „ne rinkos srityje“, tačiau aiškiai nepateikia išvados, kad *Codice della Proprietà Industriale* 8 straipsnio 3 dalimi neturėtų būti remiamasi siekiant apsaugoti asmens, kuris nėra žinomas tokioje srityje, vardą. Bet kuriuo atveju, atsižvelgiant į visus pateiktus paaiškinimus, Pirmosios instancijos teismas neturėtų, remdamasis tik šio autoriaus nuomone, nurodyti taikyti nagrinėjamą nuostatą iš jos formuluotės neišplaukiančiai sąlygai.

61 Iš to išplaukia, kad Apeliacinė taryba padarė teisės klaidą aiškindama *Codice della Proprietà Industriale* 8 straipsnio 3 dalį. Dėl šios klaidos buvo klaidingai atsisakyta taikyti minėtą nuostatą ieškovo vardui, kai yra žinoma, kad tai žinomo asmens vardas.

62 Be to, net darant prielaidą, kad Apeliacinės tarybos pateiktas aptariamos nuostatos aiškinimas teisingas, yra žinoma, jog ieškovas žinomas „ne rinkos“ srityje dėl jo veiklos meno, kultūros, ekologijos ir vaikų apsaugos srityse.

63 Net jeigu vardo Elio Fiorucci žinomumas ne prekyboje laikytinas vėlesniu arba kilusiu iš jo žinomumo prekyboje, vien ši aplinkybė nesudaro kliūčių taikyti šiam žinomumui ne prekyboje apsaugą pagal *Codice della Proprietà Industriale* 8 straipsnio 3 dalį.

64 Dėl VRDT ir įstojusios į bylą šalies papildomai pateiktų argumentų, kad iš esmės ieškovui perleidžiant įstojusiai į bylą šaliai visus prekių ženklus ir visus skiriamuosius žymenis buvo perleistas ir prekių ženklas ELIO FIORUCCI, pakanka nurodyti, kad Apeliacinė taryba neatmetė prašymo pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia dėl šio motyvo.

65 Kaip jau buvo minėta šio sprendimo 21 punkte, Pirmosios instancijos teismas vykdo VRDT instancijų sprendimų teisėtumo priežiūrą ir bet kuriuo atveju negali pakeisti kompetentingos VRDT instancijos, kuri yra ginčijamo akto autorė, motyvų savo paties motyvais (šiuo klausimu žr. 2000 m. sausio 27 d. Sprendimo *DIR International Film ir kt. prieš Komisiją*, C-164/98 P, Rink. p. I-447, 38 punktą). Todėl argumentus, kuriuos papildomai pateikė VRDT ir įstojusi į bylą šalis, reikia atmesti kaip netinkamus.

66 Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad pirmasis pagrindas turi būti priimtas, o ginčijamas sprendimas – panaikintas.

67 Kalbant apie ieškovo prašymą pripažinti prašomo prekių ženklo ELIO FIORUCCI registraciją negaliojančia, reikia nurodyti, kad ieškovas Pirmosios instancijos teismo prašo priimti sprendimą, kurį turėtų priimti VRDT, t. y. sprendimą, kuriuo nagrinėjamo prekių ženklo registracija pripažįstama negaliojančia. Todėl reikia daryti išvadą, jog šia pirmojo reikalavimo dalimi ieškovas prašo pakeisti ginčijamą sprendimą (šiuo klausimu žr. 2006 m. spalio 4 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Freixenet prieš VRDT (Matinio juodo šiurkštaus paviršiaus butelio forma)*, T-188/04, nepaskelbta Rinkinyje, 16 ir 17 punktus). Tačiau kadangi VRDT ir įstojusi į bylą šalis ieškovo prašymo pripažinti nagrinėjamo prekių ženklo registraciją negaliojančia atžvilgiu rėmėsi argumentais, kurių nenagrinėjo Apeliacinė taryba (žr. šio sprendimo 64 punktą), nereikia patenkinti ieškovo prašymo pakeisti ginčijamą sprendimą, nes tai iš esmės reikštų VRDT administracinių ir tyrimo funkcijų vykdymą ir todėl prieštarautų institucinei pusiausvyrai, iš kurios išplaukia kompetencijos pasidalijimo tarp VRDT ir Pirmosios instancijos teismo principas (šiuo klausimu žr. minėto sprendimo *Matinio juodo šiurkštaus paviršiaus butelio forma* 47 punktą).

Dėl bylinėjimosi išlaidų

68 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo. Pagal tą pačią nuostatą, jeigu byloje yra kelios pralaimėjusios šalys, Pirmosios instancijos teismas nusprendžia, kaip turi būti paskirstytos išlaidos.

69 Kadangi šiuo atveju VRDT ir įstojusi į bylą šalis pralaimėjo bylą, jos turi padengti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal pastarojo pateiktus reikalavimus.

70 Tokiomis aplinkybėmis reikia nurodyti VRDT padengti savo pačios bylinėjimosi išlaidas ir du trečdalius ieškovo bylinėjimosi išlaidų, o įstojusiai į bylą šaliai – savo pačios bylinėjimosi išlaidas ir trečdalį ieškovo bylinėjimosi išlaidų.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (penktoji kolegija)

nusprendžia:

1. **Panaikinti 2006 m. balandžio 6 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 238/2005-1) dėl teisės klaidos aiškinant *Codice della Proprietà Industriale* (Italijos pramoninės nuosavybės kodeksas) 8 straipsnio 3 dalį.**

2. **Atmesti likusią ieškinio dalį.**

3. **VRDT padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir du trečdalius Elio Fiorucci bylinėjimosi išlaidų.**

4. ***Edwin Co. Ltd*** **padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir trečdalį Elio Fiorucci bylinėjimosi išlaidų.**

Vilaras Prek Ciucă

Paskelbta 2009 m. gegužės 14 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.