AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (ötödik tanács)

2009. május 14.*

A T-165/06. sz. ügyben,

Elio Fiorucci (lakóhelye: Milánó [Olaszország], képviselik: A. Vanzetti, G. Sironi és F. Rossi ügyvédek)

felperesnek

a **Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)** (képviselik: O. Montalto és L. Rampini, meghatalmazotti minőségben)

alperes ellen,

a másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban:

* Az eljárás nyelve: olasz.

az **Edwin Co. Ltd** (székhelye: Tokió (Japán), képviselik: D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro és M. Balestriero ügyvédek),

az OHIM első fellebbezési tanácsa által az Elio Fiorucci és az Edwin Co. Ltd között folyamatban levő, a védjegyoltalom megszűnésének megállapítására és a védjegy törlésére irányuló eljárás ügyében 2006. április 6-án hozott határozat (R 238/2005-1. sz. ügy) ellen benyújtott keresete tárgyában,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK
ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA (ötödik tanács),

tagjai: M. Vilaras elnök, M. Prek és V. M. Ciucă (előadó) bírák,

hivatalvezető: J. Palacio González főtanácsnok,

tekintettel az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2006. június 19-én benyújtott keresetlevélre,

tekintettel az OHIM által az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2006. december 1-jén benyújtott válaszbeadványra,

tekintettel a beavatkozónak az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2006. december 6-án benyújtott válaszbeadványára,

a 2008. november 5-i tárgyalást követően,

meghozta a következő

Ítéletet

A jogvita előzményei

1 A felperesként eljáró Elio Fiorucci divattervező az 1970-es években Olaszországban bizonyos fokú ismertségre tett szert. Az 1980-as években felmerült pénzügyi nehézségek következtében a Fiorucci SpA társaság ellen fizetőképesség helyreállítása iránti eljárás volt folyamatban.

2 1990. december 21-én E. Fiorucci szerződéses úton átruházta teljes „alkotói vagyonát" a beavatkozóként eljáró Edwin Co. Ltd japán multinacionális társaság részére. A szerződés 1. cikke az alábbiak szerint rendelkezett:

„A Fiorucci társaság engedményezi, eladja és átruházza az Edwin társaság részére […], aki megszerzi:

i. a Fiorucci társaságot megillető, bárhol lajstromozott vagy a világ bármely pontján lajstromozás iránti kérelem tárgyát képező védjegyeket, valamennyi szabadalmat, formatervezési és használati mintát, valamint egyéb megkülönböztető megjelölést, amelyek a jelen szerződés mellékletében az A., az A1., az A2. és az A3. pontban kerülnek felsorolásra (az Olaszországban lajstromozott védjegyek az A. pontban, a külföldön lajstromozott védjegyek az A1. pontban, az olasz szabadalmak az A2. pontban, a külföldi szabadalmak pedig az A3. pontban szerepelnek);

ii. valamennyi védjegyekre és adott esetben más megkülönböztető megjelölésekre vonatkozó szerződést, az említett védjegyek használatát engedélyező védjegyhasználati szerződéseket is beleértve;

iii. a Fiorucci valamennyi papíron szereplő modelljének, színes plakátjainak, kollekcióinak, szövetmintáinak, kirakati plakátjainak, reklámhordozóinak archívumát, a Fiorucci társaság által alkotott ruházati kollekciók mintadarabjait, fényképeket (a »know-how«);

iv. a »FIORUCCI« elnevezés kizárólagos használatára, a »FIORUCCI« névvel ellátott ruházati cikkek és egyéb termékek kizárólagos előállítására és értékesítésére vonatkozó valamennyi jogot.”

3 A felperes néhány évig együttműködött a beavatkozóval.

4 1997. december 23-án a beavatkozó a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) előtt az ELIO FIORUCCI közösségi szóvédjegy lajstromozását kérte a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás szerinti 3., 18. és 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

5 1999. április 6-án az OHIM lajstromozta az ELIO FIORUCCI szóvédjegyet, és meghirdette a *Közösségi Védjegyértesítő* 1999. május 17-i 39/1999. számában.

6 2003. február 3-án a felperes a fenti védjegy vonatkozásában a védjegyoltalom megszűnésének megállapítására és a védjegy törlésére irányuló kérelmet nyújtott be a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i módosított 40/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.) 50. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 52. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján.

7 2004. december 23-i határozatával az OHIM törlési osztálya a 40/94 rendelet 52. cikke (2) bekezdésének megsértése alapján helyt adott a ELIO FIORUCCI védjegyre vonatkozó törlési kérelemnek, az említett védjegy oltalma megszűnésének megállapítására irányuló kérelem tekintetében való határozathozatalt pedig nem tartotta szükségesnek.

8 A törlési osztály úgy ítélte, hogy a Legge Marchi (az olasz védjegytörvény) 21. cikkének (3) bekezdése (később a Codice della Proprietà Industriale [az ipari tulajdon törvénykönyve] 8. cikkének (3) bekezdése) alkalmazandó volt, és törölte a szóban forgó védjegyet, mivel bizonyítást nyert, hogy az Elio Fiorucci név jó hírnevet élvez, és hiányzott a kifejezett, határozott és egyértelmű hozzájárulás e név közösségi védjegyként történő lajstromozásához. Tekintettel arra, hogy a fenti indok önmagában a védjegy törlését eredményezi, a törlési osztály arra a következtetésre jutott, hogy a felperes által előterjesztett, a védjegyoltalom megszűnésével kapcsolatos indokokat nem szükséges megvizsgálni.

9 A beavatkozó ekkor fellebbezést nyújtott be az OHIM fellebbezési tanácsa előtt annak érdekében, hogy a megtámadott határozat megváltoztatásával utasítsa el a szóban forgó védjegy törlésére vonatkozó kérelmet, és tartsa fenn annak lajstromozását.

10 Az OHIM első fellebbezési tanácsa 2006. április 6-i határozatával (a továbbiakban: megtámadott határozat) helyt adott a beavatkozó fellebbezésének, és hatályon kívül helyezte a törlési osztály határozatát azon az alapon, hogy a 40/94 rendelet 52. cikkének (2) bekezdésében szereplő törlési ok nem alkalmazható a jelen ügyben, amely nem tartozik a nemzeti szabályozásban (a Codice della Proprietà Industriale 8. cikkének (3) bekezdése) leírt esetek körébe. A fellebbezési tanács szintén elutasította a 40/94 rendelet 50. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértésén alapuló, a felperes által a szóban forgó védjegy oltalma megszűnésének megállapítása iránt benyújtott kérelmet.

11 A fellebbezési tanács különösen arra tért ki, hogy a Codice della Proprietà Industriale 8. cikke (3) bekezdésének célja annak megakadályozása, hogy harmadik személyek híres személyek nevét kereskedelmi célokra hasznosítsák. A fellebbezési tanács szerint e rendelkezés azért került megalkotásra, hogy megvédje a tisztán kereskedelmi ágazattól eltérő ágazatokban (például a művészet, a politika, a sport stb. terén) ismertté vált nevek kereskedelmi potenciálját. A fellebbezési tanács említést tett arról, hogy tudomása szerint e kérdésben nem áll rendelkezésre ítélkezési gyakorlat, viszont az uralkodó olasz jogirodalmi álláspont megerősíteni látszik, hogy az idézett rendelkezés nem érheti el célját, amennyiben az említett kereskedelmi potenciált már teljes körűen kihasználják. A fellebbezési tanács rámutatott, hogy a jelen esetben az Elio Fiorucci név ismertsége az olasz vásárlóközönség körében bizonyosan nem határozható meg oly módon, hogy az elsődlegesen kereskedelmen kívüli használat eredménye. Ellenkezőleg, álláspontja szerint – tekintettel az eljárási cselekményekre és magukra a felperes érveire – Elio Fioruccinak a kulturális életben való ismertté válása közvetlen következménye volt Elio Fiorucci divattervezőként szerzett ismertségének, tehát kereskedelmi tevékenységének. A fent említett indokok alapján a fellebbezési tanács úgy vélte, hogy az Elio Fiorucci név közösségi védjegyként történő lajstromozása a jogosult esetében nem merítette ki az idézett nemzeti rendelkezésben szereplő eseteket, és ily módon a 40/94 rendelet 52. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kizáró feltétel nem teljesül.

12 A 40/94 rendelet 50. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján előterjesztett, a védjegyoltalom megszűnésének megállapítására irányuló kérelmet illetően a fellebbezési tanács rámutatott, hogy e rendelkezés célja a vásárlóközönség bizalmának védelme a tekintetben, hogy a védjegy lajstromozását követően az áru megfelel-e a védjegy által hordozott üzenetnek. Következésképpen a fellebbezési tanács szerint az említett rendelkezés alkalmazásához az alábbi két feltételnek kell teljesülnie:

– az első szerint a védjegynek üzenetet kell hordoznia az áru jellegéről, minőségéről, földrajzi származásáról, vagy a jelen esethez hasonlóan dizájnjának eredetéről;

– a második szerint a védjegy használata során a fenti üzenetnek és a vásárlóközönségnek bemutatott védjeggyel megjelölt áru tulajdonságainak kontrasztban kell állniuk egymással.

13 A jelen esetben a fellebbezési tanács úgy vélte, hogy a fenti két feltétel közül az első nem teljesült, ezért lehetetlen megállapítani, hogy a második teljesült-e. Megállapította ugyanis, hogy a szóban forgó védjegy nem hordoz semmilyen üzenetet az érintett áruk földrajzi származásáról, jellegéről, minőségéről, vagy akár a dizájnjának eredetéről. A fellebbezési tanács hangsúlyozta, hogy a vásárlóközönség a személynévből álló védjegygyel megjelölt árukat nem feltétlenül köti a megfelelő természetes személyhez. Pontosította, hogy ennek oka, hogy a vásárlóközönség tudatában van annak, hogy a személyneveket gyakran használják kereskedelmi védjegyként anélkül, hogy mindez azt jelentené, hogy az említett személynevek valós személyeknek felelnek meg. Ezenkívül a fellebbezési tanács említést tett arról, hogy a felperes az 1990-es átruházással lemondott mind a FIORUCCI, mind az ELIO FIORUCCI védjegyekkel kapcsolatos minden használati jogról. Úgy vélte, hogy a két védjegy közötti különbségtétel mesterséges, és hogy a FIORUCCI védjegy és a ténylegesen megkülönböztető megjelölésként használt személynév teljes mértékben megegyezik.

14 A felperes által előterjesztett második megszűnési ok, azaz az ELIO FIORUCCI védjeggyel megjelölt áruk minőségének romlása kapcsán a fellebbezési tanács kizárta a 40/94 rendelet 50. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett megszűnési ok alkalmazását. Kifejtette, hogy az említett cikk által védett jogtárgy nem az áruk elvont értelemben vett minősége, hanem a vásárlóközönség bizalma a termékeknek a védjegy által sugallt pontos jellemzőit illetően. A jelen ügyben a fellebbezési tanács úgy vélte, hogy az ELIO FIORUCCI védjegy csupán valamely személy nevéből áll, és semmilyen módon nem utal meghatározott minőségi tulajdonságokra, így a vásárlóközönség irányában nem lehet megtévesztő.

A felek kereseti kérelmei

15 A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– elsődlegesen helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, és törölje az ELIO FIORUCCI közösségi védjegyet;

– másodlagosan állapítsa meg az ELIO FIORUCCI közösségi védjegy oltalmának megszűnését;

– az OHIM-ot és a beavatkozót kötelezze a költségek viselésére.

16 Az OHIM azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– utasítsa el a keresetet;

– a felperest kötelezze a költségek viselésére.

17 A beavatkozó azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– elsősorban nyilvánítsa elfogadhatatlannak:

a) a felperes által – az ELIO FIORUCCI közösségi védjegy oltalma megszűnésének megállapítása iránti kérelmet elutasító részében – a megtámadott határozat hatályon kívül helyezése iránt benyújtott kérelmet,

b) a felperesnek a szóban forgó védjegy megtévesztő használatán alapuló, a védjegyoltalom megszűnésének megállapítása iránti kérelmét,

c) a felperesnek a szóban forgó védjegyre vonatkozó, a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése g) pontjának értelmében vett megtévesztő jellegre hivatkozó törlési kérelmét,

– a felperes valamennyi kérelmét – mint ténybelileg és jogilag megalapozatlant – utasítsa el,

– a felperest kötelezze a költségek viselésére.

A jogkérdésről

Az elfogadhatóságról

18 A beavatkozó arra hivatkozik, hogy amikor a felperes vitatta a megtámadott határozatnak a megszűnési kérelemre vonatkozó részét, nem jelölte meg, miben áll a 40/94 rendelet 50. cikke (1) bekezdése c) pontjának a fellebbezési tanács általi állítólagos megsértése. A beavatkozó ugyanis megemlíti, hogy a felperes nem e rendelkezés téves értelmezésére vagy alkalmazására hivatkozott, hanem a megtámadott határozat esetében történő alkalmazásának eredményét kifogásolta. A beavatkozó szerint a felperes keresetének kizárólagos célja az volt, hogy az OHIM fellebbezési tanácsának helyébe lépő Elsőfokú Bíróság újból vizsgálja meg az ügy tényállását. E kereset azonban olyan bíróság elé került, amely a 40/94 rendelet 63. cikkének (1) bekezdése alapján csupán a megtámadott határozat jogszerűségének vizsgálatára jogosult. Mindez elegendő annak a következtetésnek a levonásához, hogy a felperesnek

a szóban forgó védjegy megszűnésének megállapítására vonatkozó kérelmét – mint elfogadhatatlant – el kell utasítani.

19 A beavatkozó a fentieken kívül úgy véli, hogy a szóban forgó védjegy törlésére irányuló kérelmet állítólagosan alátámasztó – az említett védjegy újdonságának hiányán, a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében vett megtévesztő jellegén, valamint a 40/94 rendelet 51. cikkének (1) bekezdése értelmében vett rosszhiszemű bejelentésén alapuló – kereseti jogalapok olyan új jogalapoknak minősülnek, amelyek nem képezték tárgyát az OHIM előtt folyó eljárásnak, ezért azokat elfogadhatatlannak kell nyilvánítani.

20 A beavatkozó végül úgy véli, hogy a felperes által a 2006. június 19-i keresettel együtt benyújtott számos dokumentum újnak tűnt, mivel azokat az OHIM előtti eljárás során soha nem mutatták be, különösen az A36., az A37., az A39–A59., az A74–A94., az A103–A106., az A116. és az A117. mellékletet. A beavatkozó emlékeztet arra, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a felek nem terjeszthetnek új bizonyítékokat az Elsőfokú Bíróság elé, amelyek már ezen okból is elfogadhatatlanok.

21 Emlékeztetni kell arra, hogy a 40/94 rendelet 63. cikke alapján az Elsőfokú Bíróság előtt indított eljárások célja a fellebbezési tanács által hozott határozatok jogszerűségének a vizsgálata (az Elsőfokú Bíróság T-128/01. sz., DaimlerChrysler kontra OHIM [Calandre] ügyben 2003. március 6-án hozott ítéletének [EBHT 2003., II-701. o.] 18. pontja; a T-129/01. sz., Alejandro kontra OHIM – Anheuser-Busch [BUDMEN] ügyben 2003. július 3-án hozott ítéletének [EBHT 2003., II-2251. o.] 67. pontja, és a T-311/01. sz., Éditions Albert René kontra OHIM – Trucco [Starix] ügyben 2003. október 22-én hozott ítélet [EBHT 2003., II-4625. o.] 70. pontja). Ugyanis bár a 40/94 rendelet 63. cikkének (3) bekezdése szerint az Elsőfokú Bíróság a fellebbezési tanácsok határozatait „megsemmisítheti [hatályon kívül helyezheti] vagy megváltoztathatja", e bekezdést az azt megelőző bekezdésre tekintettel kell értelmezni, amely szerint „kereset hatáskör hiányára, lényeges eljárási szabálysértésre, a Szerződés vagy e rendelet, illetve ezek alkalmazásával kapcsolatos bármely jogszabály megsértésére vagy hatáskörrel való visszaélésre alapítva indítható", és mindez az EK 229. és 230. cikk keretében valósulhat meg. A fellebbezési tanács valamely határozata jogszerűségének az Elsőfokú Bíróság általi vizsgálatát tehát azon jogi kérdések tekintetében kell elvégezni, amelyeket a fellebbezési tanács elé terjesztettek (az Elsőfokú Bíróság T-373/03. sz., Solo Italia kontra OHIM – Nuova Sala [PARMITALIA] ügyben 2005. május 31-én hozott ítéletének [EBHT 2005., II-1881. o.] 25. pontja).

22 Az Elsőfokú Bíróságnak ugyanis nem feladata, hogy megvizsgálja az elé terjesztett új jogalapokat, vagy újból megvizsgálja a tényállást azoknak a bizonyítékoknak a fényében, amelyeket első ízben előtte terjesztettek elő. Ugyanis ezen jogalapok megvizsgálása és ezen bizonyítékok elfogadása az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 135. cikkének 4. §-ába ütközne, miszerint a felek beadványai nem változtathatják meg a fellebbezési tanács előtti eljárás tárgyát. Ezért az Elsőfokú Bíróság előtt először előterjesztett jogalapokat és először bemutatott bizonyítékokat elfogadhatatlannak kell nyilvánítani, anélkül hogy azok vizsgálata szükséges lenne (a C-29/05. sz., OHIM kontra Kaul ügyben 2007. március 13-án hozott ítélet [EBHT 2007., I-2213. o.] 54. pontja és az Elsőfokú Bíróság T-342/05. sz., Henkel kontra OHIM – SERCA [COR] ügyben 2007. május 23-án hozott ítélet [az EBHT-ban nem tették közzé] 31. pontja).

23 A jelen ügyben a beavatkozó által hivatkozott első elfogadhatatlansági jogalappal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a felperes egyértelműen a 40/94 rendelet 50. cikke (1) bekezdése c) pontjának a fellebbezési tanács általi megsértésére, tehát a 40/94 rendelet 63. cikkének (2) bekezdésében szereplő egyik jogalapra hivatkozott. Következésképpen a beavatkozónak a kereset második jogalapjára vonatkozó elfogadhatatlansági kérelmét el kell utasítani.

24 A beavatkozó által hivatkozott további elfogadhatatlansági jogalapokat illetően az ügy irataiból kitűnik, hogy – ahogyan azt a beavatkozó is helyesen állítja – az említett védjegy újdonságának hiányán, a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében vett megtévesztő jellegén, valamint a 40/94 rendelet 51. cikkének (1) bekezdése értelmében vett rosszhiszemű bejelentésén alapuló, a törlési kérelmet állítólagosan alátámasztó kereseti jogalapok olyan új jogalapoknak minősülnek, amelyek nem képezték tárgyát az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásnak, ezért azokat elfogadhatatlannak kell nyilvánítani.

25 Következésképpen kizárólag a 40/94 rendelet 52. cikke (2) bekezdésének a) pontján és 50. cikke (1) bekezdésének c) pontján, azaz a névhez fűződő jog megsértésén alapuló törlési jogalapot és a használat folytán megtévesztővé váláson alapuló megszűnési jogalapot terjesztették érvényesen az Elsőfokú Bíróság elé.

26 A fentieken kívül szintén meg kell említeni, hogy a felperes által keresete mellékleteként benyújtott bizonyos dokumentumok, azaz az A36., az A37., az A39–A59., az A74–A94., az A103–A106., az A116. és az A117. melléklet az OHIM előtti eljárás során nem került bemutatásra, tehát azok a fenti 22. pontban hivatkozott ítélkezési gyakorlat értelmében szintén elfogadhatatlanok.

Az ügy érdeméről

27 Keresete alátámasztására a felperes lényegében két – külön-külön a 40/94 rendelet 52. cikke (2) bekezdése a) pontjának megsértésén és az ugyanazon rendelet 50. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértésén alapuló – jogalapra hivatkozik. Az Elsőfokú Bíróság megítélése szerint elsőként a második jogalapot kell megvizsgálni.

A 40/94 rendelet 50. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértésén alapuló második jogalapról

28 A felperes lényegében arra hivatkozik, hogy a fellebbezési tanács tévesen jutott arra a következtetésre, hogy a jelen esetben nem teljesültek a 40/94 rendelet 50. cikke (1) bekezdése c) pontja alkalmazásának feltételei. A felperes álláspontja szerint egyrészről az ELIO FIORUCCI védjegy önmagában alkalmas arra, hogy a vásárlóközönséget megtévessze az említett védjeggyel megjelölt áruk dizájnjának eredetét illetően. Másrészről az említett védjegynek a beavatkozó általi használata szintén megtéveszthet a vásárlóközönséget.

29 Az OHIM és a beavatkozó támogatják a fellebbezési tanács álláspontját, és egyrészről arra hivatkoznak, hogy a szóban forgó védjegy önmagában nem megtévesztő, mivel a fogyasztók tudatában vannak annak, hogy a tervező és a nevével azonos védjegy gyakran elválik egymástól, és az átlagos fogyasztó nem téveszthető meg valamely

védjegy jogosultjának megváltozása útján, másrészről pedig arra, hogy a felperes soha nem bizonyította a védjegyoltalom megszűnésének megállapítása iránti kérelemmel érintett védjegy megtévesztő használatát.

30 Elsőként rátérve a felperes azon érvére, amely azon alapul, hogy az ELIO FIORUCCI védjegy önmagában alkalmas a vásárlóközönség megtévesztésére, ha az általa megjelölt árukat nem a felperes tervezte, meg kell említeni, hogy a fenti érvet a fellebbezési tanács a megtámadott határozat 53. és 54. pontjában azért utasította el, mert úgy vélte, hogy valamely védjegy és valamely személynév puszta egyezéséből nem vonható le az a következtetés, hogy a védjeggyel megjelölt árukat az a személy tervezte, akinek a neve a védjegyet alkotja. A fellebbezési tanács szerint a személynevekből álló védjegyek használata valamennyi kereskedelmi ágazatban elterjedt gyakorlat, és az érintett vásárlóközönség előtt ismeretes, hogy nem minden személynévből álló védjegy mögött rejtőzik feltétlenül az azonos nevet viselő tervező.

31 Ezen megállapításoknak helyt kell adni.

32 E vonatkozásban először is meg kell említeni, hogy a Bíróság megállapította a védjegy alapvető rendeltetését, amely abban áll, hogy tanúsítsa a fogyasztó vagy a végső felhasználó számára a védjeggyel megjelölt áru vagy szolgáltatás származását, lehetővé téve számukra, hogy az összetévesztés lehetősége nélkül megkülönböztethessék azokat más eredetű áruktól vagy szolgáltatásoktól. Ugyanis ahhoz, hogy a védjegy betölthesse alapvető szerepét a torzulásmentes verseny azon rendszerében, amelyet a Szerződés létrehozni és fenntartani szándékozott, a védjegynek garantálnia kell, hogy a vele jelölt valamennyi árut és szolgáltatást azon egyetlen vállalkozás ellenőrzése mellett állították elő, illetve nyújtották, amely ezek minőségéért felel (a C-206/01. sz. Arsenal Football Club ügyben 2002. november 12-én hozott ítélet [EBHT 2002., I-10273. o.] 48. pontja).

33 Egyébiránt a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv (HL 1989. L 40., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 17. fejezet, 1. kötet, 92. o.) 12. cikke (2) bekezdésének b) pontjában – amelynek normatív tartalma lényegében megegyezik a 40/94 rendelet 50. cikke (1) bekezdése c) pontjáéval – szereplő megszűnési okokat illetően a Bíróság úgy határozott, hogy a védjegyekkel megjelölt áruk tervezőjének és első előállítójának nevével megegyező védjegy jogosultja a védjegy e különös jellemzője miatt nem foszthető meg a védjegyhez fűződő jogaitól azzal az indokkal, hogy a védjegy megtéveszti a vásárlóközönséget, különösen akkor, ha a védjeggyel ellátott árukat gyártó vállalkozás átruházásával az említett védjegyhez hű ügyfélkört is átengedték (a C-259/04. sz., Emanuel-ügyben 2006. március 30-án hozott ítélet [EBHT 2006., I-3089. o.] 53. pontja). E következtetést indokolja az átlagos fogyasztó tényleges megtévesztésének vagy megtévesztése kellően súlyos veszélyének hiánya. Jóllehet az utóbbit az érintett áru megvásárlása során befolyásolhatja, hogy azt hiszi, a védjeggyel megegyező nevet viselő személy részt vett annak megalkotásában, a védjegyjogosult vállalkozás továbbra is garantálja az említett áru jellemzőit és tulajdonságait (lásd ebben az értelemben a fent hivatkozott Emanuel-ügyben hozott ítélet 47. és 48. pontját).

34 A fentieknek megfelelően úgy kell határozni, hogy az említett védjeggyel megjelölt áruk tervezőjének és első előállítójának nevével megegyező védjegy jogosultja csupán a védjegy e különös jellemzője miatt nem foszthető meg a védjegyhez fűződő jogaitól azzal az indokkal, hogy a védjegy megtéveszti a vásárlóközönséget, amennyiben az említett jogosult átruházás keretében jogszerűen megszerezte a kizárólag a tervező családnevéből álló védjegyet, valamint a védjeggyel ellátott árukat gyártó vállalkozás teljes alkotói vagyonát.

35 Mivel a jelen ügyben valóban a fentihez hasonló eset áll fenn, el kell utasítani azt az érvet, amely szerint az ELIO FIORUCCI védjegy önmagában olyan jellegű, hogy a vele megjelölt áruk származása tekintetében – a 40/94 rendelet 50. cikke (1) bekezdése c) pontjának értelmében – alkalmas a vásárlóközönség megtévesztésére.

36 Másodsorban az ELIO FIORUCCI védjegy állítólagos megtévesztő használatán – amely az áruk tervezője tekintetében félrevezette a vásárlóközönséget, és amely a 40/94

rendelet 50. cikke (1) bekezdése c) pontjának értelmében az ELIO FIORUCCI védjegy megszűnését szükségessé tevő megtévesztést valósított meg – alapuló érvelést illetően meg kell jegyezni, hogy az említett cikk alkalmazhatóságának feltétele, hogy a védjegyet a lajstromozását követően megtévesztő módon használják. E megtévesztő használatot a felperes köteles megfelelően bizonyítani.

37 Ahogyan azonban arra az OHIM és a beavatkozó helyesen hivatkozik, semmilyen bizonyítékot nem terjesztettek elő arra vonatkozóan, hogy az ELIO FIORUCCI védjegyet annak lajstromozását követően a beavatkozó bármilyen módon használta volna. Ilyen bizonyíték hiányában nem lehet a 40/94 rendelet 50. cikke (1) bekezdése c) pontjának értelmében vett, a vásárlóközönség megtévesztésére alkalmas használatról beszélni. A fenti körülmények között, mivel a jelen jogalap nem megalapozott, azt el kell utasítani.

A 40/94 rendelet 52. cikke (2) bekezdése a) pontjának megsértésén alapuló első jogalapról

38 A felperes egyrészről azt állítja, hogy a fellebbezési tanács összetévesztette és összemosta az átruházott FIORUCCI védjegyre vonatkozó jogok és az Elio Fiorucci névből álló – korábban soha át nem ruházott – védjegyre vonatkozó jogok kérdését, másrészről vitatja a fellebbezési tanács azon állítását, amely szerint a Codice della Proprietà Industriale 8. cikkének (3) bekezdése – amely kimondja, hogy valamely közismert név védjegyként történő lajstromozása a név viselője részére van fenntartva – csak azon esetekben alkalmazható, ha a jó hírnév kereskedelmen kívüli területen keletkezett. Arra hivatkozik, hogy a fenti állítást az olasz jog nem alapozza meg, és még ha így is lenne, a felperes a kereskedelmen kívüli területen szintén nagyon jól ismert.

39 Az OHIM és a beavatkozó úgy véli, hogy a fenti jogalapot el kell utasítani. Különösen arra hivatkoznak, hogy a Codice della Proprietà Industriale 8. cikke (3) bekezdésének

alkalmazását ki kell zárni, mivel e rendelkezés célja valamely híres név mint megkülönböztető megjelölés kereskedelmi potenciáljának védelme, és nem az olyan, kereskedelemben már hasznosított névé, amely az olasz jog szerint már védelmet élvez. Márpedig Elio Fiorucci elsőként a kereskedelem területén tett szert ismertségre. Másodlagosan az OHIM és a beavatkozó álláspontja szerint még ha a jelen jogvitában a Codice della Proprietà Industriale 8. cikke (3) bekezdésének alkalmazásával is kell dönteni, abból nem lehet az ELIO FIORUCCI védjegy törlésére következtetni. E vonatkozásban azt állítják, az átruházási szerződésből kitűnik, hogy az utóbbi valamennyi védjegyre és valamennyi megkülönböztető megjelölésre vonatkozott, így logikusnak tűnik az a megállapítás, hogy az a szóban forgó ELIO FIORUCCI védjegyet is érintette.

40 Az Elsőfokú Bíróság emlékeztet arra, hogy a 40/94 rendelet 52. cikkének (2) bekezdése értelmében:

„(2) A közösségi védjegyet a Hivatalhoz [az OHIM-hoz] benyújtott kérelem vagy a védjegybitorlási perben előterjesztett viszontkereset alapján törölni kell, továbbá akkor is, ha a megjelölés használata különösen a következő korábbi jogok oltalmára irányadó nemzeti vagy közösségi jogszabályok alapján megtiltható:

a) névhez fűződő jog;

[…]”

41 A fenti rendelkezésnek megfelelően tehát az OHIM az érdekelt kérelmére törölheti a közösségi védjegyet, ha használata többek között valamely nemzeti jogszabállyal védett névhez fűződő jog alapján megtiltható.

42 A Codice della Proprietà Industriale 8. cikkének (3) bekezdése értelmében:

„Amennyiben jó hírnevet élveznek, kizárólag a jogosult kérelmére, vagy az utóbbi, illetve az (1) bekezdésben említett jogalanyok engedélyével lajstromozhatók védjegyként: a személynevek, a művészet, az irodalom, a tudomány, a politika és a sport területén használt jelek, rendezvények, nonprofit szervezetek és egyesületek elnevezései és betűszavai, valamint az utóbbiakat jellemző emblémák.”

43 Meg kell említeni, hogy a fellebbezési tanács a jelen ügyben lényegében azzal az indokkal utasította el a Codice della Proprietà Industriale 8. cikke (3) bekezdésének alkalmazását, hogy e rendelkezés kizárólag akkor alkalmazandó, ha valamely személynév ismertsége „elsődlegesen piacon kívüli területen történő használat” eredménye, amely a felperes neve vonatkozásában nem valósul meg.

44 A fellebbezési tanács úgy vélte, hogy a fent említett rendelkezés ilyen értelmezését annak célja igazolja, amely annak megakadályozására irányul, hogy a híres személyneveket harmadik személyek kereskedelmi célokra hasznosítsák. A fellebbezési tanács szerint e rendelkezés lehetővé teszi a nevek ellenőrzött, azaz az érintett személy hozzájárulásától függő „elmozdulását az adott személy eddigi ismertségének területéről (politika, sport stb.) a tisztán kereskedelmi terület felé”.

45 A fellebbezési tanács hozzátette, hogy amennyiben a – jóllehet már híres – személy nevét a széles vásárlóközönség már kereskedelmi védjegyként vagy „ténylegesen használt megkülönböztető védjegyként” ismeri, az említett „elmozdulás” már megtörtént, és következésképpen a Codice della Proprietà Industriale 8. cikkének (3) bekezdése nem alkalmazható.

46 Miután megállapította, hogy a Proprietà Industriale 8. cikke (3) bekezdésének értelmezésére vonatkozóan nem áll rendelkezésre ítélkezési gyakorlat, a fellebbezési tanács úgy ítélte, hogy az olasz jogirodalom egyes nézeteire vonatkozó iratok – amelyekből a megtámadott határozat 41–43. pontjában kivonatokat idézett – alátámasztják az említett rendelkezésre vonatkozó értelmezését.

47 E vonatkozásban meg kell említeni, hogy a személynevek mind a közösségi jog, mind az olasz jog alapján védjegyoltalom tárgyai lehetnek (a közösségi védjegyek vonatkozásában lásd a 40/94 rendelet 2. cikkét, az olasz védjegyek vonatkozásában pedig lásd a Codice della Proprietà Industriale 7. cikkét és 8. cikkének (2) bekezdését).

48 Mindazonáltal a személynévből álló védjegynek – úgy is mint a vele ellátott áruk vagy szolgáltatások kereskedelmi származása jelzésének – eltér a funkciója az önmagában vett személynév funkciójától, mely utóbbi valamely meghatározott személy azonosítására szolgál.

49 A fentiek alapján jutott a fellebbezési tanács arra a következtetése, amely szerint az általa végzett kereskedelmi tevékenység folytán jó hírnevet szerzett személy neve kizárólag jó hírnevet élvező védjegyként részesülhet oltalomban, és nem a névhez fűződő jog címén a Codice della Proprietà Industriale 8. cikkének (3) bekezdése alapján.

50 Először is meg kell állapítani, hogy a Codice della Proprietà Industriale 8. cikke (3) bekezdésének a fellebbezési tanács által elfogadott értelmezését e rendelkezés szövege nem támasztja alá, amely jó hírnevet élvező személynevekre utal anélkül, hogy különbséget tenne köztük aszerint, hogy ezen jó hírnévre milyen területen tettek szert.

51 Egyébiránt, mivel a Codice della Proprietà Industriale nem tartalmazza azon területek meghatározását, amelyek „piacon kívülinek" tekinthetők, a szóban forgó rendelkezés alkalmazásának e pontosan meg nem határozott fogalomtól való függővé tétele bizonytalanság, sőt tévedés forrása lehet, és egymástól rendkívül eltérő gyakorlati alkalmazásokhoz vezethet.

52 Ha ugyanis egyes területek – mint a politika vagy a vallás – kétségtelenül „piacon kívülinek" is tekinthetők, egyéb területek esetében sokkal kevésbé világosan megválaszolható az a kérdés, hogy azok piac területét érintik-e. Elegendő e tekintetben megemlíteni, hogy a megtámadott határozat 32. cikkében példaként említett „híres filmrendező" vagy „népszerű labdarúgó" a saját területén általában jelentős pénzügyi hasznot húz tevékenységéből. Ésszerűen állítható tehát, hogy e személyek nem „piacon kívüli" területen szereztek jó hírnevet, és ebből következően, továbbá a fellebbezési tanács megállapításával ellentétben, a szóban forgó olasz rendelkezés rájuk sem vonatkozik.

53 Másodszor, ellentétben azzal, amit a fellebbezési tanács a megtámadott határozat 33. pontjában sugall, még ha a jó hírnevet élvező személynevet korábban már védjegyként lajstromozták, vagy ténylegesen használt védjegyként használták is, a Codice della Proprietà Industriale 8. cikkének (3) bekezdése által biztosított védelem akkor sem fölösleges vagy értelmetlen.

54 Emlékeztetni kell ugyanis arra, hogy a védjegyeket meghatározott áruk és szolgáltatások vonatkozásában lajstromozzák és részesítik oltalomban. Ha kétségkívül pontos is az a megállapítás, hogy léteznek a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdéséhez és a 89/104 irányelv 4. cikkének (3) bekezdéséhez hasonló rendelkezések, amelyek lehetővé teszik a korábbi védjegy jogosultja számára, hogy akár olyan áruk és szolgáltatások vonatkozásában is megakadályozza az azonos vagy hasonló védjegy lajstromozását, amelyek nem azonosak vagy semmilyen tekintetben nem mutatnak hasonlóságot az említett korábbi védjeggyel ellátott árukkal és szolgáltatásokkal, e rendelkezések alkalmazásának több feltétele is van. Nem vélelmezhető, hogy e feltételek minden esetben teljesülni fognak.

55 Következésképpen nem zárható ki, hogy valamely személy jó hírnevet élvező – bizonyos áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában védjegyként lajstromozott vagy használt – neve a korábban lajstromozott védjeggyel ellátottaktól eltérő, azokkal semmilyen hasonlóságot nem mutató áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában újabb lajstromozás tárgya legyen. A fellebbezési tanács tehát tévesen vélte úgy, hogy ha valamely jó hírnevet élvező személynevet egyszer már védjegyként lajstromozták vagy használták, annak a védjegyek területe felé történő „elmozdulása" már „konkretizálódott".

56 Ezenkívül meg kell állapítani, hogy a Codice della Proprietà Industriale 8. cikke (3) bekezdésének alkalmazása tekintetében nem támaszt egyéb feltételt, mint hogy az érintett személy neve jó hírnevet élvezzen. Mivel e rendelkezés kiterjedtebb védelmet biztosít kevésbé költséges feltételek mellett azon személyek számára, akiknek a neve jó hírnevet szerzett, semmilyen indok nem igazolja alkalmazásának kizárását a védjegyként lajstromozott vagy használt, jó hírnevet élvező személynevek esetében.

57 Harmadszor az olasz jogirodalom egyes nézeteire vonatkozó iratoknak a megtámadott határozat 41–43. pontjában idézett kivonatai sem engednek arra következtetni, hogy helyes a Codice della Proprietà Industriale 8. cikke (3) bekezdésének a fellebbezési tanács által a megtámadott határozatban elfogadott értelmezése.

58 A. Vanzetti – aki V. di Cataldo mellett a megtámadott határozat 41. pontjában idézett mű szerzője – a felperes ügyvédjeként jelen volt a tárgyaláson, ahol kijelentette, hogy a fellebbezési tanács által elfogadott elmélet az általa az említett műben leírtakból semmilyen módon nem következik, és ő arról a tárgyalás jegyzőkönyvéből szerzett tudomást.

59 A megtámadott határozat 42. pontjában idézett M. Ricolfit illetően a fellebbezési tanács szerint az utóbbi szerző „a nagyon gyakran nem vállalkozási jellegű elsődleges használatból következő[,] [személynevet érintő] jó hírnévre" utal, ami semmiképpen nem zárja ki, hogy a „vállalkozási jellegű" használatból jó hírnév származzon, még ha az utóbbi kevésbé gyakran fordul is elő.

60 Kizárólag a megtámadott határozat 43. pontjában idézett M. Ammendola említi a „piacon kívüli" használatot, anélkül azonban, hogy kifejezetten levonná azt a következtetést, hogy a Codice della Proprietà Industriale 8. cikkének (3) bekezdésére nem lehet hivatkozni olyan személynév védelme céljából, amelynek jó hírnevét nem a fenti területen szerezték meg. Mindenesetre a fenti megállapítások összességére figyelemmel az Elsőfokú Bíróság ezen egyetlen szerző álláspontja alapján a szóban forgó rendelkezés alkalmazását nem teheti olyan feltételtől függővé, amely annak szövegéből nem következik.

61 A fentiekből következik, hogy a fellebbezési tanács a Codice della Proprietà Industriale 8. cikke (3) bekezdésének értelmezése során jogi hibát követett el. E hiba azzal a következménnyel járt, hogy tévesen kizárta e rendelkezésnek a felperes neve esetében történő alkalmazását, holott nyilvánvaló, hogy közismert személynévről van szó.

62 A fentieken kívül, még annak feltételezése esetén is, hogy helyes a kérdéses rendelkezésnek a fellebbezési tanács által elfogadott értelmezése, tény, hogy a felperes a „piacon kívüli" területen is jó hírnevet élvez, köszönhetően a művészet, a kultúra, az ökológia és a gyermekvédelem területén végzett tevékenységének.

63 Még abban az esetben is, ha az Elio Fiorucci név kereskedelmen kívüli jó hírneve a kereskedelmi ágazatban szerzett jó hírnévnél későbbi vagy annak folyománya, e körülmény önmagában nem akadálya annak, hogy e kereskedelmen kívüli jó hírnév a Codice della Proprietà Industriale 8. cikkének (3) bekezdése értelmében védelemben részesüljön.

64 Az OHIM és a beavatkozó által másodlagosan előterjesztett azon érvelést illetően, amely szerint lényegében az ELIO FIORUCCI védjegy a felperes és a beavatkozó között megvalósult, valamennyi védjegyre és egyéb megkülönböztető megjelölésre vonatkozó átruházás körébe tartozott, elegendő megemlíteni, hogy a fellebbezési tanács a törlési kérelmet e jogalapon nem utasította el.

65 Ahogyan arra a fenti 21. pontban is emlékeztetett, az Elsőfokú Bíróság az OHIM eljáró fórumai határozatai jogszerűségének felülvizsgálatát végzi, és az OHIM illetékes – a megtámadott határozatot elfogadó – eljáró fórumának indokolását semmiképpen nem helyettesítheti a saját indokolásával (lásd ebben az értelemben a C-164/98. P. sz., DIR International Film és társai kontra Bizottság ügyben 2000. január 27-én hozott ítélet [EBHT 2000., I-447. o.] 38. pontját). Következésképpen az OHIM és a beavatkozó által másodlagosan előterjesztett érvelést – mint hatástalant – el kell utasítani.

66 Az előzőekből következik, hogy az első jogalapnak helyt kell adni, és a megtámadott határozatot hatályon kívül kell helyezni.

67 Végül a felperesnek az ELIO FIORUCCI védjegy törlése iránti kérelmét illetően meg kell említeni, hogy a felperes lényegében azt kéri az Elsőfokú Bíróságtól, hogy hozza meg azt a határozatot, amelyet az OHIM-nak kellett volna meghoznia, azaz törölje a szóban forgó védjegyet. Azt a következtetést kell tehát levonni, hogy a felperes első kereseti kérelmének fent említett részében a megtámadott határozat megváltoztatását kéri (lásd ebben az értelemben az Elsőfokú Bíróság T-188/04. sz., Freixenet kontra OHIM [„mattfeketére csiszolt üveg formája”-] ügyben 2006. október 4-én hozott ítéletének [az EBHT-ban nem tették közzé] 16. és 17. pontját). Mindazonáltal, mivel az OHIM és a beavatkozó a felperesnek a szóban forgó védjegy törlésére irányuló kérelmével szemben olyan érvelést terjesztett elő, amelyet a fellebbezési tanács nem vizsgált meg (lásd a fenti 64. pontot), nem lehet helyet adni a felperesnek a megtámadott határozat megváltoztatására irányuló kérelmének, mivel ez lényegében az OHIM saját adminisztratív és vizsgálati hatásköreinek gyakorlásával jár, és ezért ellentétes az OHIM és az Elsőfokú Bíróság közötti hatáskörmegosztás elvén alapuló intézményi egyensúllyal (lásd ebben az értelemben a fent hivatkozott „mattfeketére csiszolt üveg formája”-ügyben hozott ítélet 47. pontját).

A költségekről

68 Az eljárási szabályzat 87. cikkének 2. §-a alapján az Elsőfokú Bíróság a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Továbbá ugyanezen cikk alapján több pervesztes fél esetén az Elsőfokú Bíróság határoz a költségek megosztásáról.

69 Mivel a jelen ügyben az OHIM és a beavatkozó pervesztes lett, a felperes kérelmének megfelelően őket ez utóbbi költségeinek viselésére kell kötelezni.

70 Ilyen körülmények között az OHIM-ot a saját költségein kívül a felperes költségei kétharmadának a viselésére és a beavatkozót a saját költségein kívül a felperes költségei egyharmadának a viselésére kell kötelezni.

A fenti indokok alapján

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG (ötödik tanács)

a következőképpen határozott:

1) Az Elsőfokú Bíróság hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2006. április 6-i határozatát (R 238/2005-1. sz. ügy) annyiban, amennyiben tévesen értelmezi a Codice della Proprietà Industriale (az ipari tulajdon olasz törvénykönyve) 8. cikkének (3) bekezdését.

2) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3) Az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezi a saját költségeinek és az Elio Fiorucci részéről felmerült költségek kétharmadának viselésére.

4) Az Edwin Co. Ltd maga viseli saját költségeit, valamint az Elio Fiorucci részéről felmerült költségek egyharmadát.

Vilaras Prek Ciucă

Kihirdetve Luxembourgban, a 2009. május 14-i nyilvános ülésen.

Aláírások