WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (piąta izba)

z dnia 14 maja 2009 r.*

W sprawie T-165/06

Elio Fiorucci, zamieszkały w Mediolanie (Włochy), reprezentowany przez adwokatów A. Vanzettiego, G. Sironiego oraz F. Rossiego,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez O. Montalta i L. Rampiniego, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

* Język postępowania: włoski.

Edwin Co. Ltd, z siedzibą w Tokio (Japonia), reprezentowana przez adwokatów D. Rigattiego, M. Bertani, S. Vereę, K. Muraro oraz M. Balestriero,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sprawa R 238/2005-1) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia i stwierdzenia wygaśnięcia między Eliem Fioruccim a Edwin Co. Ltd,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (piąta izba),

w składzie: M. Vilaras, prezes, M. Prek i V.M. Ciucă (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: J. Palacio González, główny administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 19 czerwca 2006 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 1 grudnia 2006 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 6 grudnia 2006 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 5 listopada 2008 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności postania sporu

1 Skarżący, projektant mody Elio Fiorucci, zdobył we Włoszech w latach siedemdziesiątych pewną popularność. W następstwie trudności finansowych w latach osiemdziesiątych w stosunku do jego spółki Fiorucci SpA wszczęto postępowanie upadłościowe.

2 W dniu 21 grudnia 1990 r. Fiorucci przeniósł w drodze umowy na interwenienta, Edwin Co. Ltd, japoński koncern, całość swego „dorobku twórczego". Artykuł 1 umowy stanowił:

„Spółka Fiorucci przenosi, sprzedaje i przekazuje na rzecz spółki Edwin […], która ze swej strony nabywa:

i) gdziekolwiek zarejestrowane znaki towarowe lub znaki będące przedmiotem zgłoszenia w którejkolwiek części świata oraz wszystkie patenty, wzory ornamentalne i użytkowe, jak również wszystkie inne oznaczenia odróżniające należące do spółki Fiorucci wymienione w pkt A, A1, A2 i A3 załącznika do niniejszej umowy (pkt A obejmuje znaki towarowe zarejestrowane we Włoszech; pkt A1 — znaki towarowe zarejestrowane za granicą; pkt A2 — patenty włoskie; pkt A3 — patenty zagraniczne);

ii) wszystkie istniejące umowy, których przedmiotem są znaki towarowe lub ewentualnie inne oznaczenia odróżniające, w tym umowy licencyjne zezwalające na używanie tych znaków;

iii) wszystkie posiadane przez Fiorucci archiwa dotyczące wzorów zachowanych na papierze, kolorowych plakatów, kolekcji, próbek materiałów, planszy wystawowych, pomocy reklamowych, próbek kolekcji odzieżowych zaprojektowanych przez spółkę Fiorucci, fotografii („know-how");

iv) wszystkie wyłączne prawa do używania nazwy „FIORUCCI", do wytwarzania i sprzedaży na zasadach wyłączności odzieży i innych towarów oznaczonych „FIORUCCI"".

3 Przez kilka lat skarżący utrzymywał współpracę z interwenientem.

4 W dniu 23 grudnia 1997 r. interwenient zgłosił w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) słowny znak towarowy ELIO FIORUCCI jako wspólnotowy znak towarowy dla szeregu towarów należących do klas 3, 18 i 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

5 W dniu 6 kwietnia 1999 r. słowny znak towarowy ELIO FIORUCCI został zarejestrowany przez OHIM i opublikowany w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 39/1999 z dnia 17 maja 1999 r.

6 W dniu 3 lutego 2003 r. skarżący złożył wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia i unieważnienie tego znaku towarowego na podstawie art. 50 ust. 1 lit. c) i art. 52 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami.

7 Decyzją z dnia 23 grudnia 2004 r. Wydział Unieważnień OHIM uwzględnił wniosek o unieważnienie znaku towarowego ELIO FIORUCCI ze względu na naruszenie art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 i uznał orzekanie w przedmiocie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do tego znaku za zbędne.

8 Wydział Unieważnień stwierdził, że w tym przypadku znajdował zastosowanie art. 21 ust. 3 Legge Marchi (włoskiej ustawy o znakach towarowych) [obecnie art. 8 ust. 3 Codice della Proprietà Industriale (włoskiego kodeksu własności przemysłowej)] i unieważnił rejestrację, ponieważ powszechna znajomość nazwiska Elia Fiorucciego została dowiedziona i brakowało wyraźnego, jasnego i jednoznacznego upoważnienia do zarejestrowania go jako wspólnotowego znaku towarowego. Uznając, że już sama ta okoliczność wystarczała do unieważnienia znaku towarowego, Wydział Unieważnień stwierdził, że rozpoznanie podniesionych przez skarżącego podstaw wygaśnięcia nie było konieczne.

9 Interwenient wniósł następnie odwołanie do izby odwoławczej OHIM, wnosząc o oddalenie, poprzez zmianę zaskarżonej decyzji, wniosku o unieważnienie spornego znaku towarowego i utrzymanie prawa z rejestracji w mocy.

10 Decyzją z dnia 6 kwietnia 2006 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Pierwsza Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie interwenienta i uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień, stwierdzając, że względna podstawa unieważnienia ustanowiona w art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 nie miała zastosowania w niniejszej sprawie, której okoliczności nie stanowiły jednego z przypadków przewidzianych w prawie krajowym (art. 8 ust. 3 Codice della Proprietà Industriale). Izba Odwoławcza oddaliła również złożony przez skarżącego i oparty na naruszeniu art. 50 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do spornego znaku towarowego.

11 Izba Odwoławcza wyjaśniła w szczególności, że racją bytu art. 8 ust. 3 Codice della Proprietà Industriale jest zapobieganie wykorzystywaniu nazwiska osoby znanej do celów handlowych przez osoby trzecie. Zdaniem Izby Odwoławczej przepis ten został ustanowiony, aby chronić potencjał handlowy nazwiska, które stało się znane w innych sferach niż sfera ściśle handlowa (na przykład w sferach artystycznej, politycznej, sportowej itp.). Izba Odwoławcza wskazała, iż w jej przekonaniu nie istniało orzecznictwo dotyczące tego zagadnienia, jednak „najbardziej uznana doktryna włoska" wydawała się potwierdzać, że przepis ten traci rację bytu, gdy ten potencjał handlowy został już wcześniej w dużej mierze wykorzystany. Izba Odwoławcza wskazała, że w kontekście niniejszej sprawy fakt powszechnej znajomości nazwiska Elia Fiorucciego wśród odbiorców włoskich nie mógł być raczej postrzegany jako rezultat pierwotnego wykorzystania w sferze pozahandlowej. Przeciwnie, jej zdaniem — w świetle akt sprawy i argumentów wysuniętych przez samego skarżącego — okoliczność, że Elio Fiorucci był powszechnie znany jako człowiek kultury, stanowiła bezpośrednią konsekwencję faktu, że Elio Fiorucci był powszechnie znany jako projektant mody, a zatem była wynikiem jego działalności handlowej. Z wyżej wskazanych względów Izba Odwoławcza uznała, że wystąpienie przez właściciela znaku o rejestrację nazwiska Elia Fiorucciego jako wspólnotowego znaku towarowego nie należało do przypadków przewidzianych w przepisie krajowym, w związku z czym przesłanka unieważnienia określona w art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 nie została spełniona.

12 W odniesieniu do wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku złożonego na podstawie art. 50 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 Izba Odwoławcza sprecyzowała, że przepis ten ma na celu ochronę uzasadnionych oczekiwań odbiorców co do zgodności towaru z informacją zawartą w znaku towarowym po jego rejestracji. W konsekwencji, zdaniem Izby Odwoławczej, aby przepis ten mógł zostać zastosowany, muszą zostać spełnione dwie przesłanki:

— pierwsza, aby znak towarowy zawierał informację na temat charakteru, jakości, pochodzenia geograficznego lub — w przypadku niniejszej sprawy — autorstwa stylistycznego towaru;

— druga, aby w wyniku używania danego znaku można było dostrzec kontrast między wspomnianą informacją a właściwościami towaru opatrzonego znakiem prezentowanym odbiorcom.

13 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza uznała, że pierwsza z tych dwóch przesłanek nie została spełniona, co uniemożliwiło weryfikację spełnienia drugiej z nich. Stwierdziła ona bowiem, że rozpatrywany znak towarowy nie zawiera żadnej informacji na temat pochodzenia geograficznego, charakteru, jakości czy też nawet autorstwa stylistycznego omawianych towarów. Izba Odwoławcza podkreśliła, że odbiorcy nie zawsze przypisują towary oznaczone znakiem towarowym utworzonym z nazwiska rodowego osobie noszącej to nazwisko. Wyjaśniła ona, że wynika to z faktu, iż odbiorcy są świadomi często spotykanego zabiegu polegającego na używaniu nazwisk jako znaków handlowych i wiedzą, że nazwiska te nie zawsze odpowiadają konkretnym osobom. Ponadto Izba Odwoławcza wskazała, że skarżący, dokonując przeniesienia praw w 1990 r., zrzekł się wszystkich praw do korzystania związanych zarówno ze znakiem towarowym FIORUCCI, jak i ze znakiem towarowym ELIO FIORUCCI. Uznała ona, że dokonywanie rozróżnienia między tymi dwoma znakami jest sztuczne oraz że między znakiem towarowym FIORUCCI a nazwiskiem rodowym, faktycznie używanym jako oznaczenie odróżniające, nie można dostrzec żadnej różnicy.

14 Jeżeli chodzi o drugi wskazany przez skarżącego powód do stwierdzenia wygaśnięcia prawa ze znaku, a mianowicie jakościową degradację towarów oznaczonych znakiem towarowym ELIO FIORUCCI, Izba Odwoławcza wykluczyła zastosowanie podstawy wygaśnięcia określonej w art. 50 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94. Wskazała ona, że dobrem chronionym przez ten przepis nie jest jakość towarów jako taka, ale ochrona uzasadnionych oczekiwań odbiorców co do konkretnych właściwości towarów obiecywanych przez znak towarowy. W kontekście niniejszej sprawy Izba Odwoławcza uznała, że znak towarowy ELIO FIORUCCI, przedstawiając jedynie nazwisko osoby, w żaden sposób nie wskazuje na określone przymioty jakościowe, a zatem w tym względzie nie może dojść do wprowadzenia odbiorców w błąd.

Żądania stron

15 Skarżący wnosi do Sądu o:

— tytułem żądania głównego — stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego ELIO FIORUCCI;

— posiłkowo — stwierdzenie wygaśnięcia prawa do wspólnotowego znaku towarowego ELIO FIORUCCI;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

16 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącego kosztami postępowania.

17 Interwenient wnosi do Sądu o:

— na wstępie — stwierdzenie niedopuszczalności:

a) żądania skarżącego mającego na celu stwierdzenie zaskarżonej decyzji w części dotyczącej oddalenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do wspólnotowego znaku towarowego ELIO FIORUCCI,

b) żądania skarżącego dotyczącego stwierdzenia wygaśnięcia z uwagi na wprowadzające w błąd używanie spornego znaku towarowego,

c) żądania skarżącego dotyczącego unieważnienia spornego znaku towarowego z uwagi na to, że ze względu na swój charakter może wprowadzać w błąd w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 40/94;

— oddalenie wszystkich wysuniętych przez skarżącego żądań jako bezzasadnych zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym;

— obciążenie skarżącego kosztami postępowania.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalności

18 Interwenient zwraca uwagę, że skarżący, kwestionując zaskarżoną decyzję w części dotyczącej wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia, nie wskazał, na czym polegało zarzucane Izbie Odwoławczej naruszenie art. 50 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94. Interwenient podnosi bowiem, że skarżący nie wskazał błędu w wykładni lub w zastosowaniu tego przepisu, a jedynie skarżył się na rezultat jego zastosowania w zaskarżonej decyzji. Zdaniem interwenienta wniesiona przez skarżącego skarga ma na celu jedynie ponowne rozpatrzenie przez Sąd okoliczności faktycznych, mające zastąpić ocenę dokonaną przez Izbę Odwoławczą. Skarga ta została jednak wniesiona do sądu, który zgodnie z art. 63 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 jest właściwy jedynie w kwestiach związanych ze zgodnością zaskarżonej decyzji z prawem. Okoliczność ta

wystarczy zdaniem interwenienta, by stwierdzić, że żądanie skarżącego dotyczące stwierdzenia wygaśnięcia prawa do spornego znaku winno zostać odrzucone jako niedopuszczalne.

19 Interwenient uważa ponadto, że zarzuty skargi dotyczące rzekomej nieważności spornego znaku towarowego wynikającej z braku nowości tego znaku, jego charakteru, ze względu na który może on wprowadzać w błąd w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 40/94, oraz z dokonania zgłoszenia tego znaku w złej wierze w rozumieniu art. 51 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 stanowią nowe zarzuty, które nie były przedmiotem postępowania przed OHIM i winny zostać uznane za niedopuszczalne.

20 Interwenient twierdzi wreszcie, że liczne dokumenty przedłożone przez skarżącego wraz ze skargą w dniu 19 czerwca 2006 r. wydają się nowe, ponieważ nigdy nie zostały przedstawione w toku postępowania przed OHIM. Dotyczy to zwłaszcza załączników A36, A37, A39–A59, A74–A94, A103–A106, A116 i A117. Interwenient przypomina, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem strony nie mogą przedstawiać przed Sądem nowych dowodów, które są jako takie niedopuszczalne.

21 Należy przypomnieć, że skarga do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94 [wyroki Sądu: z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 Daimler Chrysler przeciwko OHIM (Calandre), Rec. s. II-701, pkt 18; z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. s. II-2251, pkt 67; z dnia 22 października 2003 r. w sprawie T-311/01 Éditions Albert René przeciwko OHIM — Trucco (Starix), Rec. s. II-4625, pkt 70]. W istocie o ile zgodnie z art. 63 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 Sąd „ma właściwość w sprawie stwierdzenia nieważności lub zmiany zaskarżonej decyzji", o tyle ustęp ten powinien być czytany w związku z poprzedzającym go ustępem, zgodnie z którym „skarga może być wniesiona na podstawie braku właściwości, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naruszenia traktatu, niniejszego rozporządzenia lub każdego przepisu prawnego dotyczącego ich stosowania lub nadużycia władzy" oraz w świetle art. 229 WE i 230 WE. Kontrola zgodności z prawem dokonywana przez Sąd w przypadku decyzji izby odwoławczej winna być zatem przeprowadzana w odniesieniu do kwestii prawnych, które zostały podniesione przed izbą odwoławczą [wyrok Sądu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie T-373/03 Solo Italia przeciwko OHIM — Nuova Sala (PARMITALIA), Zb.Orz. s. II-1881, pkt 25].

22 W związku z powyższym zadaniem Sądu nie jest rozpoznanie nowych zarzutów podniesionych w postępowaniu przed nim lub ponowne badanie stanu faktycznego w świetle dowodów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed nim. Rozpoznanie takich zarzutów i dopuszczenie takich dowodów byłoby niezgodne z art. 135 § 4 regulaminu Sądu, który stanowi, że pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą. W konsekwencji przedstawione po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem zarzuty i dowody należy uznać za niedopuszczalne, bez konieczności badania ich zasadności [zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C-29/05 P OHIM przeciwko Kaul, Zb.Orz. s. I-2213, pkt 54; wyrok Sądu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie T-342/05 Henkel przeciwko OHIM — SERCA (COR), pkt 31].

23 W niniejszej sprawie w odniesieniu do pierwszego zarzutu niedopuszczalności wysuniętego przez interwenienta należy wskazać, że skarżący wyraźnie podnosi naruszenie przez Izbę Odwoławczą art. 50 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, a zatem jeden z zarzutów wymienionych w art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94. W konsekwencji żądanie interwenienta dotyczące stwierdzenia niedopuszczalności drugiego zarzutu skargi należy oddalić.

24 Co się tyczy pozostałych zarzutów niedopuszczalności podniesionych przez interwenienta, z akt sprawy wynika, że — jak na to słusznie wskazuje interwenient — zarzuty skargi mające za cel unieważnienie spornego znaku towarowego z powodu braku nowości tego znaku, jego charakteru, ze względu na który może wprowadzać w błąd w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 40/94, i dokonania zgłoszenia tego znaku w złej wierze w rozumieniu art. 51 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 stanowią nowe zarzuty, które nie były przedmiotem postępowania przed OHIM i winny zostać uznane za niedopuszczalne.

25 W konsekwencji jedynymi zarzutami, do których rozpoznania Sąd jest właściwy, są zarzuty dotyczące naruszenia art. 52 ust. 2 lit. a) i art. 50 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, czyli odnoszące się odpowiednio do unieważnienia spornego znaku towarowego z uwagi na naruszenie prawa do nazwiska i stwierdzenie wygaśnięcia prawa do tego znaku z uwagi na używanie wprowadzające w błąd.

26 Ponadto należy również wskazać, że niektóre z dokumentów załączonych przez skarżącego do skargi, a mianowicie dokumenty zawarte w załącznikach A36, A37, A39–A59, A74–A94, A103–A106, A116 i A117, nie zostały przedłożone w toku postępowania przed OHIM, a zatem są, zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w pkt 22, także niedopuszczalne.

Co do istoty

27 Na poparcie skargi skarżący podnosi zasadniczo dwa zarzuty dotyczące odpowiednio naruszenia art. 52 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 i naruszenia art. 50 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia. W opinii Sądu badanie należy rozpocząć od zarzutu drugiego.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 50 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94

28 Skarżący podnosi w istocie, że Izba Odwoławcza doszła do nieprawidłowego wniosku, iż w niniejszej sprawie nie zostały spełnione przesłanki zastosowania art. 50 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94. Zdaniem skarżącego, po pierwsze, znak towarowy ELIO FIORUCCI może sam w sobie wprowadzać odbiorców w błąd co do autorstwa stylistycznego towarów nim opatrzonych. Po drugie, również używanie wspomnianego znaku przez interwenienta może, zdaniem skarżącego, wprowadzać odbiorców w błąd.

29 OHIM i interwenient popierają stanowisko Izby Odwoławczej i podnoszą, po pierwsze, że sporny znak towarowy sam w sobie nie wprowadza nikogo w błąd, ponieważ konsumenci są świadomi tego, że często ma miejsce rozdział między projektantem a znakiem towarowym stanowiącym homonim jego nazwiska, a zatem zmiana

właściciela znaku nie może wprowadzić przeciętnego konsumenta w błąd, oraz po drugie, że skarżący nigdy nie dowiódł, iż używanie znaku towarowego, którego dotyczy złożony przez niego wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia, wprowadza w błąd.

30 Jeżeli chodzi, w pierwszej kolejności, o argument skarżącego dotyczący tego, że znak towarowy ELIO FIORUCCI może sam w sobie wprowadzać odbiorców w błąd, ponieważ oznaczone nim towary nie zostały zaprojektowane przez skarżącego, należy wskazać, że argument ten został oddalony w pkt 53 i 54 zaskarżonej decyzji, gdyż Izba Odwoławcza uznała, iż sam fakt identyczności znaku towarowego z nazwiskiem rodowym nie oznacza, że dany krąg odbiorców będzie sądził, iż osoba, której nazwisko stanowi znak towarowy, zaprojektowała towary opatrzone tym znakiem. Zdaniem Izby Odwoławczej używanie znaków towarowych stanowiących nazwisko rodowe jest praktyką rozpowszechnioną we wszystkich dziedzinach handlu i dany krąg odbiorców doskonale wie o tym, że za znakiem stanowiącym nazwisko nie zawsze kryje się projektant mody noszący to samo nazwisko.

31 Należy przychylić się do tych stwierdzeń.

32 W tym zakresie należy przede wszystkim wskazać, że Trybunał określił w swym orzecznictwie podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentowi czy końcowemu odbiorcy, że towar lub usługa oznaczone znakiem towarowym pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, umożliwiając mu — bez ryzyka wprowadzenia w błąd — odróżnienie tego towaru lub tej usługi od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw. Aby znak towarowy mógł bowiem pełnić swoją rolę podstawowego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu, musi on stanowić gwarancję, że wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wyprodukowane lub są świadczone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość (wyrok Trybunału z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, pkt 48).

33 Ponadto, jeżeli chodzi o przesłanki wygaśnięcia przewidziane w art. 12 ust. 2 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), którego treść normatywna jest w istocie identyczna z art. 50 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, Trybunał stanął na stanowisku, że prawo właściciela znaku towarowego nie może wygasnąć na tej podstawie, że znak ten wprowadza odbiorców w błąd, z tej tylko przyczyny, że odpowiada on nazwisku projektanta i pierwszego producenta towarów nim oznaczanych, w szczególności jeśli klientela przywiązana do tego znaku była przedmiotem przeniesienia wraz z przedsiębiorstwem wytwarzającym towary oznaczane tym znakiem (wyrok Trybunału z dnia 30 marca 2006 w sprawie C-259/04 Emanuel, Zb.Orz. s. I-3089, pkt 53). Wniosek ten jest uzasadniony brakiem faktycznego celowego wprowadzenia w błąd lub brakiem dostatecznie poważnego prawdopodobieństwa celowego wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta. Nawet gdyby na decyzję przeciętnego konsumenta o zakupie omawianych towarów mogło wpływać jego wyobrażenie, że osoba, której nazwisku odpowiada znak towarowy, uczestniczyła w ich projektowaniu, określone właściwości i cechy tych towarów gwarantowane są przez przedsiębiorstwo będące właścicielem tego znaku towarowego (zob. podobnie ww. wyrok Emanuel, pkt 47, 48).

34 Równocześnie należy orzec, że prawo właściciela znaku towarowego nie może wygasnąć na tej podstawie, że znak ten wprowadza odbiorców w błąd, z tej tylko przyczyny, że odpowiada on nazwisku projektanta i pierwszego producenta towarów nim oznaczanych, jeżeli właściciel tego znaku zgodnie z prawem nabył w drodze przeniesienia praw znak towarowy składający się z samego nazwiska rodowego projektanta i całość dorobku twórczego przedsiębiorstwa wytwarzającego towary nim opatrzone.

35 Ponieważ w niniejszej sprawie ma to właśnie miejsce, argument, że znak towarowy ELIO FIORUCCI może sam w sobie wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia oznaczonych nim towarów w rozumieniu art. 50 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, należy odrzucić.

36 Co się tyczy, w drugiej kolejności, wysuniętego przez skarżącego argumentu, że używanie znaku towarowego ELIO FIORUCCI wprowadza odbiorców w błąd co do

autorstwa stylistycznego towarów i stanowi w związku z tym oszustwo, które musi prowadzić do stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego ELIO FIORUCCI na podstawie art. 50 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, należy wskazać, że zastosowanie tego artykułu jest możliwe jedynie wówczas, gdy używanie znaku towarowego, które wprowadza w błąd, ma miejsce po dokonaniu rejestracji tego znaku. Taka forma używania musi zostać należycie dowiedziona przez skarżącego.

37 Jak słusznie zauważają OHIM i interwenient, w niniejszej sprawie nie został jednak przedstawiony żaden dowód na okoliczność, że interwenient w jakikolwiek sposób używał znaku towarowego ELIO FIORUCCI po jego rejestracji. Wobec braku takiego dowodu nie może być mowy o używaniu mogącym wprowadzać odbiorców w błąd w rozumieniu art. 50 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94. W tych okolicznościach niniejszy zarzut należy oddalić jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 52 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94

38 Skarżący, po pierwsze, podnosi, że Izba Odwoławcza pomyliła i pomieszała kwestie praw do znaku towarowego FIORUCCI, który był przedmiotem przeniesienia praw, i praw do znaku stanowiącego nazwisko Elia Fiorucciego, który nigdy nie był przedmiotem przeniesienia praw, oraz po drugie, kwestionuje postawioną przez Izbę Odwoławczą tezę, zgodnie z którą art. 8 ust. 3 Codice della Proprietà Industriale, przewidujący, że możliwość dokonania rejestracji powszechnie znanego nazwiska w charakterze znaku towarowego jest zastrzeżona dla jego właściciela, znajduje zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy osoba nosząca je stała się powszechnie znana w sferze pozahandlowej. Zauważa on, że twierdzenie to nie znajduje żadnych podstaw w prawie włoskim oraz że tak czy inaczej skarżący jest powszechnie znany również w sferze pozahandlowej.

39 OHIM i interwenient uważają, że zarzut ten należy oddalić. Podnoszą oni w szczególności, że zastosowanie art. 8 ust. 3 Codice della Proprietà Industriale

należy wykluczyć z uwagi na to, że racją bytu tego przepisu jest ochrona potencjału handlowego nazwiska osoby znanej jako oznaczenia odróżniającego, a nie nazwiska wykorzystywanego już do celów handlowych, które cieszy się już ochroną w prawie włoskim. Wszak powszechna znajomość nazwiska Elia Fiorucciego zrodziła się najpierw w sferze handlowej. Posiłkowo OHIM i interwenient twierdzą, że nawet gdyby niniejszy spór należało rozstrzygnąć przy zastosowaniu art. 8 ust. 3 Codice della Proprietà Industriale, w żaden sposób nie można z niego wywieść konieczności unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego ELIO FIORUCCI. W tym względzie utrzymują oni, że z umowy przeniesienia praw wynika, iż dotyczyła ona wszystkich znaków towarowych i wszystkich oznaczeń odróżniających oraz że należy zatem logicznie przyjąć, iż odnosiła się ona również do faktycznie używanego znaku towarowego ELIO FIORUCCI.

40 Sąd przypomina, że zgodnie z art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94:

„2. Nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się również na podstawie wniosku złożonego do Urzędu lub na podstawie powództwa wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy używanie tego znaku towarowego może zostać zabronione z uwagi na inne, wcześniej nabyte prawo na mocy ustawodawstwa wspólnotowego lub prawa krajowego, które zapewniają taką ochronę, w szczególności:

a) prawo do nazwy (nazwiska);

[…]”.

41 Zgodnie z tym przepisem OHIM może zatem na wniosek zainteresowanego unieważnić wspólnotowy znak towarowy, jeżeli jego używanie może zostać zakazane z uwagi na prawo do nazwiska, którego ochronę zapewnia prawo krajowe.

42 Zgodnie z art. 8 ust. 3 Codice della Proprietà Industriale:

„Nazwiska osób, oznaczenia używane w sferach artystycznej, literackiej, naukowej, politycznej lub sportowej, nazwy i skróty ruchów społecznych oraz organizacji i stowarzyszeń niemających celu zarobkowego, jak również charakteryzujące je symbole, pod warunkiem że są powszechnie znane, mogą być rejestrowane jako znaki towarowe wyłącznie przez właściciela lub za jego zgodą tudzież przez podmioty wymienione w ust. 1".

43 Należy wskazać, że Izba Odwoławcza wykluczyła w niniejszej sprawie możliwość zastosowania art. 8 ust. 3 Codice della Proprietà Industriale głównie z uwagi na to, że przepis ten znajduje zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy powszechna znajomość nazwiska danej osoby wynika z „pierwotnego wykorzystania [go] w sferze niemającej nic wspólnego z rynkiem", co nie miało akurat miejsca w przypadku nazwiska skarżącego (pkt 44 zaskarżonej decyzji).

44 Izba Odwoławcza uznała, że taką wykładnię wspomnianego powyżej przepisu uzasadniał jego cel, jakim jest zapobieżenie wykorzystywaniu nazwiska osoby znanej do celów handlowych przez osoby trzecie (pkt 31 zaskarżonej decyzji). Zdaniem Izby Odwoławczej przepis ten umożliwia kontrolowane, czyli uzależnione od zgody danej osoby, „przemieszczenie się" nazwiska „z jednej sfery (świata polityki, sportu itp.), w której było ono znane dotychczas, do sfery czysto handlowej" (pkt 32 zaskarżonej decyzji).

45 Izba Odwoławcza dodała, że jeżeli nazwisko nawet sławnej osobistości jest już znane ogółowi odbiorców jako znak handlowy lub „faktycznie używany znak odróżniający", to „przemieszczenie się" już się skonkretyzowało, a w konsekwencji art. 8 ust. 3 Codice della Proprietà Industriale nie znajduje zastosowania (pkt 33 zaskarżonej decyzji).

46 Stwierdzając brak jakiegokolwiek orzecznictwa dotyczącego wykładni art. 8 ust. 3 Codice della Proprietà Industriale, Izba Odwoławcza uznała, że publikacje części doktryny włoskiej, których fragmenty przytoczyła w pkt 41–43 zaskarżonej decyzji, potwierdzały dokonaną przez nią wykładnię tego przepisu.

47 W tym zakresie należy wskazać, że zarówno w prawie wspólnotowym, jak i w prawie włoskim nazwiska osób mogą stanowić znaki towarowe [zob. w przypadku wspólnotowych znaków towarowych art. 4 rozporządzenia nr 40/94 i art. 2 dyrektywy 89/104 oraz w przypadku włoskich znaków towarowych art. 7 i art. 8 ust. 2 Codice della Proprietà Industriale].

48 Znak towarowy stanowiący nazwisko osoby pełni jednak, jako wskazówka pochodzenia handlowego towarów lub usług nim oznaczonych, inną funkcję niż nazwisko osoby jako takie, które służy identyfikacji określonej osoby.

49 W rezultacie nie można przychylić się do wniosku Izby Odwoławczej, zgodnie z którym nazwisko osoby, która stała się powszechnie znana ze względu na prowadzoną przez nią działalność handlową, może być chronione wyłącznie jako powszechnie znany znak towarowy, a nie z tytułu prawa do nazwy (nazwiska) na podstawie art. 8 ust. 3 Codice della Proprietà Industriale.

50 Po pierwsze, należy stwierdzić, że dokonana przez Izbę Odwoławczą wykładnia art. 8 ust. 3 Codice della Proprietà Industriale nie znajduje potwierdzenia w treści tego przepisu, który odnosi się do nazwisk osób powszechnie znanych, bez dokonywania rozróżnienia, w jakiej sferze zdobyły one popularność.

51 Zresztą wobec tego, że w Codice della Proprietà Industriale nie zawarto definicji poszczególnych sfer życia, które można by uznać za „niemające nic wspólnego z rynkiem", uzależnienie stosowania rozpatrywanego przepisu od tego niezdefiniowanego precyzyjnie pojęcia stanowiłoby źródło dwuznaczności, a nawet konfuzji, i mogłoby prowadzić do bardzo odmiennych praktycznych zastosowań.

52 O ile bowiem niektóre dziedziny, takie jak polityka czy religia, niezaprzeczalnie mogą zostać uznane za „niemające nic wspólnego z rynkiem", o tyle odpowiedź na pytanie, czy inne dziedziny należą do sfery powiązanej z rynkiem, jest już dużo mniej jasna. Wystarczy wskazać w tym względzie, że co do zasady „znany reżyser filmowy" oraz „popularny piłkarz", przywołani jako przykład w pkt 32 zaskarżonej decyzji, odnoszą z tytułu działalności w swych dziedzinach znaczne korzyści finansowe. Można by było zatem zasadnie utrzymywać, że osoby te stały się powszechnie znane w sferze, której nie można uznać za „niemającą nic wspólnego z rynkiem", oraz że w konsekwencji i wbrew twierdzeniu Izby Odwoławczej również nie są objęte rozpatrywanym przepisem prawa włoskiego.

53 Po drugie, wbrew temu, co wydaje się twierdzić Izba Odwoławcza w pkt 33 zaskarżonej decyzji, nawet jeżeli nazwisko osoby powszechnie znanej zostało już wcześniej zarejestrowane lub było faktycznie używane jako znak towarowy, ochrona przyznana w art. 8 ust. 3 Codice della Proprietà Industriale nie jest w żadnym razie zbyteczna lub pozbawiona sensu.

54 Należy bowiem przypomnieć, że znaki towarowe są rejestrowane i chronione w odniesieniu do konkretnych towarów i usług. O ile prawdą jest, że istnieją przepisy takie jak art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 czy art. 4 ust. 3 dyrektywy 89/104, pozwalające właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego sprzeciwić się rejestracji innego, identycznego lub podobnego znaku towarowego, i to nawet dla towarów, które nie są identyczne lub nie wykazują żadnego podobieństwa z towarami lub usługami oznaczonymi znakiem wcześniejszym, o tyle stosowanie tych przepisów uzależnione jest od spełnienia szeregu przesłanek. Nie można zakładać, że w każdym przypadku przesłanki te będą spełnione.

55 W konsekwencji nie można wykluczyć, że nazwisko osoby powszechnie znanej, zarejestrowane lub używane jako znak towarowy dla określonych towarów lub usług, będzie mogło być przedmiotem nowej rejestracji dla innych towarów lub usług, niewykazujących żadnych podobieństw z towarami objętymi wcześniejszą rejestracją. A zatem Izba Odwoławcza błędnie uznała, że w przypadku gdy nazwisko osoby powszechnie znanej zostało już zarejestrowane lub było używane jako znak towarowy, jego „przemieszczenie się" do sfery znaków towarowych już się „skonkretyzowało".

56 Należy stwierdzić ponadto, że art. 8 ust. 3 Codice della Proprietà Industriale nie przewiduje do celów swego stosowania żadnej innej przesłanki poza tą wymagającą, by nazwisko danej osoby było powszechnie znane. Skoro przepis ten przyznaje osobom, których nazwisko stało się powszechnie znane, bardziej rozszerzoną ochronę w mniej uciążliwych okolicznościach, nie ma powodów, by wykluczyć jego zastosowanie, gdy nazwisko osoby powszechnie znanej zostało zarejestrowane lub było używane jako znak towarowy.

57 Po trzecie, również fragmenty publikacji części doktryny przytoczone w pkt 41–43 zaskarżonej decyzji nie pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że przyjęta przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji wykładnia art. 8 ust. 3 Codice della Proprietà Industriale jest prawidłowa.

58 Adriano Vanzetti, który wraz z Vincenzem Di Cataldem jest autorem pozycji cytowanej w pkt 41 zaskarżonej decyzji, brał udział w rozprawie jako adwokat skarżącego i oświadczył, że przyjęta przez Izbę Odwoławczą teza w żaden sposób nie wynikała z tego, co napisał we wspomnianej pozycji, co też zostało odnotowane w protokole z rozprawy.

59 Jeżeli chodzi o Marca Ricolfiego, cytowanego w pkt 42 zaskarżonej decyzji, zdaniem Izby Odwoławczej odnosi się on do sytuacji, gdy „powszechna znajomość [nazwiska danej osoby] wynika z pierwotnego wykorzystania bardzo często w sferze niemającej nic wspólnego z działalnością gospodarczą", co w żadnym razie nie wyklucza powszechnej znajomości wynikającej z wykorzystania związanego z „działalnością gospodarczą", nawet jeśli nie jest to nazbyt częste.

60 Jedynie Maurizio Ammendola, cytowany w pkt 43 zaskarżonej decyzji, wspomniał używanie w „sferze niemającej nic wspólnego z rynkiem", nie opowiadając się jednak wyraźnie za tym, by na art. 8 ust. 3 Codice della Proprietà Industriale nie można było się powoływać w celu uzyskania ochrony nazwiska osoby, która stała się powszechnie znana w sferze związanej z rynkiem. Tak czy inaczej w świetle ogółu powyższych rozważań Sąd nie może, wyłącznie w oparciu o stanowisko tego jednego autora, uzależnić stosowania rozpatrywanego przepisu od spełnienia przesłanki, która nie wynika z jego brzmienia.

61 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza dopuściła się błędu w wykładni art. 8 ust. 3 Codice della Proprietà Industriale. Konsekwencją tego błędu było nieprawidłowe wykluczenie stosowania tego przepisu w przypadku nazwiska skarżącego, chociaż bezsporne jest, że chodzi tutaj o nazwisko osoby powszechnie znanej.

62 Ponadto gdyby nawet założyć, że przyjęta przez Izbę Odwoławczą wykładnia rozpatrywanego przepisu jest prawidłowa, równie bezsporne jest to, że skarżący jest powszechnie znany również w sferze „niemającej nic wspólnego z rynkiem" z uwagi na swe dokonania artystyczne i kulturalne oraz swą działalność na rzecz ochrony środowiska i ochrony praw dziecka.

63 Nawet jeśli nazwisko Elia Fiorucciego stało się powszechnie znane w sferze pozahandlowej później niż w sektorze handlowym lub w następstwie tego, sama ta okoliczność nie stoi na przeszkodzie temu, by taka powszechna znajomość w sferze pozahandlowej była chroniona przez art. 8 ust. 3 Codice della Proprietà Industriale.

64 Co do wysuniętej posiłkowo przez OHIM i interwenienta argumentacji, zgodnie z którą — najogólniej rzecz ujmując — znak towarowy ELIO FIORUCCI był przedmiotem przeniesienia ze skarżącego na interwenienta praw do wszystkich znaków towarowych i wszystkich oznaczeń odróżniających, wystarczy wskazać, że Izba Odwoławcza nie oddaliła wniosku o unieważnienie na tej podstawie.

65 Jak zostało przypomniane w pkt 21 powyżej, Sąd dokonuje kontroli zgodności z prawem decyzji poszczególnych instancji OHIM i w żadnym razie nie może zastąpić własnymi rozważaniami oceny dokonanej przez właściwą instancję OHIM, która jest autorem zaskarżonego aktu (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie C-164/98 P DIR International Film i in. przeciwko Komisji, Rec. s. I-447, pkt 38). W konsekwencji przedstawiona posiłkowo przez OHIM i interwenienta argumentacja musi zostać odrzucona jako nieistotna dla sprawy.

66 Z powyższego wynika, że zarzut pierwszy należy uwzględnić, a w konsekwencji należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.

67 Wreszcie w odniesieniu do żądania skarżącego mającego na celu unieważnienie znaku towarowego ELIO FIORUCCI należy wskazać, że skarżący wnosi w istocie do Sądu o wydanie decyzji, która powinna była zostać wydana przez OHIM, a mianowicie decyzji unieważniającej sporny znak towarowy. Można zatem uznać, że w tej części pierwszego żądania skarżący wnosi o zmianę zaskarżonej decyzji [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 4 października 2006 r. w sprawie T-188/04 Freixenet przeciwko OHIM (Kształt czarnej matowej wygładzanej butelki), pkt 16, 17]. Ponieważ jednak OHIM i interwenient, ustosunkowując się do żądania skarżącego mającego na celu unieważnienie spornego znaku towarowego, wysunęli argumenty, które nie zostały rozpatrzone przez Izbę Odwoławczą (zob. pkt 64 powyżej), żądanie skarżącego dotyczące zmiany zaskarżonej decyzji należy pozostawić bez rozstrzygnięcia, gdyż w przeciwnym wypadku stanowiłoby to wykonywanie funkcji administracyjnych i rozpoznawczych właściwych OHIM i z tego względu byłoby sprzeczne z równowagą instytucjonalną, na której opiera się zasada rozdziału kompetencji między OHIM a Sąd (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Kształt czarnej matowej wygładzanej butelki, pkt 47).

W przedmiocie kosztów

68 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponadto zgodnie z tym przepisem jeżeli więcej niż jedna strona przegrała sprawę, Sąd rozstrzyga o rozdziale kosztów.

69 W niniejszej sprawie wobec tego, że OHIM i interwenient przegrali sprawę, należy — zgodnie z żądaniem skarżącego — obciążyć ich poniesionymi przez niego kosztami postępowania.

70 W tych okolicznościach OHIM pokrywa, poza własnymi kosztami, dwie trzecie kosztów poniesionych przez skarżącego, natomiast interwenient, poza własnymi kosztami, pokrywa jedną trzecią kosztów poniesionych przez skarżącego.

Z powyższych względów

SĄD (piąta izba)

orzeka, co następuje:

1) **Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sprawa R 238/2005-1) w części dotyczącej błędu w wykładni art. 8 ust. 3 Codice della Proprietà Industriale (włoskiego kodeksu własności przemysłowej).**

2) **W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.**

3) **OHIM pokrywa własne koszty oraz dwie trzecie kosztów poniesionych przez Elia Fiorucciego.**

4) Edwin Co. Ltd pokrywa własne koszty oraz jedną trzecią kosztów poniesionych przez Elia Fiorucciego.

Vilaras Prek Ciucă

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 14 maja 2009 r.

Podpisy