ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

zo 14. mája 2009 *

Vo veci T-165/06,

Elio Fiorucci, bydliskom v Miláne (Taliansko), v zastúpení: A. Vanzetti, G. Sironi a F. Rossi, advokáti,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: O. Montalto a L. Rampini, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa:

* Jazyk konania: taliančina

Edwin Co. Ltd, so sídlom v Tokiu (Japonsko), v zastúpení: D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro a M. Balestriero, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 6. apríla 2006 (vec R 238/2005-1), týkajúcemu sa konania vo veci vyhlásenia neplatnosti a výmazu, ktorého účastníkmi sú Elio Fiorucci a Edwin Co. Ltd,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (piata komora),

v zložení: predseda komory M. Vilaras, sudcovia M. Prek a V. M. Ciucă (spravodajca),

tajomník: J. Palacio González, hlavný referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 19. júna 2006,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 1. decembra 2006,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 6. decembra 2006,

po pojednávaní z 5. novembra 2008,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Žalobca, módny návrhár Elio Fiorucci, sa v 70. rokoch v Taliansku stal všeobecne známym. V nadväznosti na finančné ťažkosti v 80. rokoch jeho spoločnosť Fiorucci SpA bola predmetom vyrovnacieho konania.

2 Dňa 21. decembra 1990 Fiorucci previedol zmluvou na vedľajšieho účastníka, Edwin Co. Ltd, nadnárodný japonský podnik, súhrn svojho „kreatívneho dedičstva“. Článok 1 Zmluvy uvádzal:

„Spoločnosť Fiorucci postupuje, predáva a prevádza na spoločnosť Edwin…, ktorá na svoje strane nadobúda:

i) ochranné známky zapísané kdekoľvek, alebo ochranné známky, ktoré sú predmetom návrhov na zápis kdekoľvek vo svete a všetky patenty, ornamentálne a úžitkové vzory a všetky iné rozlišujúce označenia, ktoré patria spoločnosti Fiorucci, ako aj vymenované v prílohe tejto zmluvy pod písmenom A, A1- A2 a A3 (kde v zozname sú zapísané pod A ochranné známky zapísané v Taliansku, pod A1 ochranné známky zapísané v cudzine, pod A2 talianske patenty a pod A3 zahraničné patenty);

ii) všetky existujúce zmluvy, ktorých predmetom sú ochranné známky a prípadne iné rozlišujúce označenia, vrátane licenčných zmlúv umožňujúcich používanie týchto ochranných známok;

iii) všetky archívy modelov Fiorucci na papieri, farebných plagátov, kolekcií, vzoriek látok, výkladových plagátov, reklamných nosičov, vzoriek kolekcií oblečenia vytvorených spoločnosťou Fiorucci, fotografií (‚know-how‘);

iv) všetky práva používať výhradne označenie ‚FIORUCCI‘, výhradne vyrábať a predávať oblečenie a iné výrobky označené ‚FIORUCCI‘.“

3 Počas niekoľkých rokov žalobca udržiaval spoluprácu s vedľajším účastníkom konania.

4 Dňa 23. decembra 1997 podal vedľajší účastník konania na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku slovnej ochrannej známky ELIO FIORUCCI ako ochrannej známky Spoločenstva pre rad výrobkov patriacich do tried 3, 18 a 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

5 Dňa 6. apríla 1999 bola slovná ochranná známka ELIO FIORUCCI zapísaná ÚHVT a uverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 39/1999 zo 17. mája 1999.

6 Dňa 3. februára 2003 žalobca podal návrh na výmaz a vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky podľa článku 50 ods. 1 písm. c) a článku 52 ods. 2, písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).

7 Rozhodnutím z 23. decembra 2001 výmazové oddelenie ÚHVT vyhovelo návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky ELIO FIORUCCI pre porušenie článku 52 ods. 2 nariadenia č. 40/94 bez toho, aby považovalo za potrebné vysloviť sa k návrhu na výmaz tejto ochrannej známky.

8 Výmazové oddelenie zastávalo názor, že článok 21 ods. 3 Legge Marchi (taliansky zákon o ochranných známkach) [teraz článok 8 ods. 3 Codice della Proprietà Industriale (taliansky zákonník priemyselného vlastníctva)] bol uplatniteľný a zrušil zápis predmetnej ochrannej známky, pretože bola preukázaná všeobecná známosť mena Elio Fiorucci, a že dôkaz o výslovnom súhlase, jasný a bez pochybností, pre zápis tohto mena ako ochrannej známky Spoločenstva chýbal. Zastávajúc názor, že samotný tento dôvod by mal za následok neplatnosť ochrannej známky, výmazové oddelenie prijalo záver, že nie je potrebné skúmať dôvody pre výmaz uvádzané žalobcom.

9 Vedľajší účastník konania teda podal odvolanie pred odvolacím senátom ÚHVT smerujúce k tomu, aby zmenou napadnutého rozhodnutia bol návrh na vyhlásenie neplatnosti predmetnej ochrannej známky zamietnutý a zápis bol zachovaný.

10 Rozhodnutím zo 6. apríla 2006 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát ÚHVT vyhovel odvolaniu vedľajšieho účastníka konania a zrušil rozhodnutie výmazového oddelenia, zastávajúc názor, že dôvod relatívnej neplatnosti uvedený v článku 52 ods. 2 nariadenia č. 40/94 sa na prejednávaný prípad, ktorý nepatrí medzi prípady uvádzané vnútroštátnou právnou úpravou (článok 8 ods. 3 Codice della Proprietà Industriale) neuplatňoval. Návrh na výmaz predmetnej ochrannej známky, založený na porušení článku 50 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, podaný žalobcom bol rovnako odvolacím senátom zamietnutý.

11 Odvolací senát najmä upresnil, že dôvodom existencie článku 8 ods. 3 Codice della Proprietà Industriale je zabrániť využívaniu mena všeobecne známej osoby tretími osobami na komerčné účely. Podľa odvolacieho senátu toto ustanovenie bolo vytvorené na ochranu komerčného potenciálu mena, ktoré sa stalo všeobecne známym v iných odvetviach, než je samotné komerčné odvetvie (napríklad v odvetví umenia, politiky, športu, atď.). Odvolací senát poznamenal, že podľa jeho znalostí neexistuje judikatúra k tejto otázke, ale že „najvýznamnejšie názory talianskej právnej vedy" zdá sa potvrdzujú, že dôvod existencie citovaného ustanovenia zaniká v prípadoch, kde tento komerčný potenciál bol v plnom rozsahu využitý. Odvolací senát uviedol, že v danom prípade všeobecná známosť mena Elio Fiorucci talianskej verejnosti sa určite nemôže definovať ako výsledok skoršieho používania v nekomerčnom odvetví. Naopak, podľa názoru odvolacieho senátu vzhľadom na procesné písomnosti a tvrdenia samotného žalobcu všeobecná známosť Elia Fiorucci ako muža z odvetvia kultúry je priamym dôsledkom všeobecnej známosti Elia Fiorucci ako módneho návrhára, a teda dôsledkom jeho komerčnej činnosti. Z vyššie uvedených dôvodov sa odvolací senát domnieval, že zápis mena Elio Fiorucci ako ochrannej známky Spoločenstva zo strany majiteľa nepatrí medzi prípady uvádzané citovaným vnútroštátnym ustanovením, a teda že podmienka neplatnosti článku 52 ods. 2 nariadenia č. 40/94 nebola splnená.

12 Pokiaľ ide o návrh na výmaz predložený podľa článku 50 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, odvolací senát upresnil, že dôvod existencie tohto ustanovenia je ochrániť dôveru verejnosti, pokiaľ ide o zhodu výrobku s odkazom, ktorý ochranná známka po svojom zápise obsahuje. V dôsledku toho podľa odvolacieho senátu na to, aby toto ustanovenie bolo uplatniteľné, museli byť splnené dve podmienky:

— prvou je to, aby ochranná známka obsahovala odkaz o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode alebo, v osobitnom prípade, o štylistickom autorstve výrobku,

— druhou je to, že pri používaní ochrannej známky musí byť dodržaný kontrast medzi uvedeným odkazom a vlastnosťami výrobku označeného ochrannou známkou, ktorá je predkladaná verejnosti.

13 V prejednávanom prípade sa odvolací senát domnieval, že prvá z dvoch podmienok nebola splnená, čo bol dôvod, pre ktorý bolo nemožné overiť splnenie druhej. Odvolací senát v skutočnosti konštatoval, že predmetná ochranná známka bola zbavená akéhokoľvek odkazu, ktorý by sa týkal zemepisného pôvodu, povahy, kvality alebo štylistického autorstva predmetných výrobkov. Odvolací senát zdôraznil, že verejnosť nevyhnutne nespojí výrobky označované ochrannou známkou, ktorá spočíva v priezvisku, so zodpovedajúcou fyzickou osobou. Upresnil, že to je z dôvodu skutočnosti, že verejnosť si je vedomá používania, predmetom ktorého sú často priezviská ako ochranné známky, bez toho, že by to znamenalo, že uvedené priezviská zodpovedajú skutočnej osobe. Okrem toho odvolací senát poznamenal, že žalobca sa prevodom z roku 1990 zriekol všetkých práv na používanie, ktoré zodpovedajú ochrannej známke FIORUCCI, ako aj ochrannej známke ELIO FIORUCCI. Zastával názor, že rozlišovanie medzi dvomi ochrannými známkami bolo umelé a že medzi ochrannou známkou FIORUCCI a priezviskom, rozlišujúcim označením, existovala úplná zhoda.

14 Pokiaľ ide o druhý dôvod výmazu uvedený žalobcom, a to kvalitatívny úpadok výroby označovanej ochrannou známkou ELIO FIORUCCI, odvolací senát vylúčil uplatnenie dôvodu výmazu uvedeného v článku 50 ods. 1, písm. c) nariadenia č. 40/94. Odvolací senát poznamenal, že tým, čo je chránené týmto článkom, nie je kvalita výrobkov v abstraktnom zmysle, ale dôvera verejnosti, pokiaľ ide o presné charakteristiky výrobkov sľubované ochrannou známkou. V prejednávanom prípade sa odvolací senát domnieval, že keďže ochranná známka ELIO FIORUCCI predstavuje jednoducho meno osoby, neuvádza žiadny údaj o určitých kvalitatívnych hodnotách, a teda vo vzťahu k verejnosti nemôže ísť o žiadne klamanie.

Návrhy účastníkov konania

15 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie a vyhlásil neplatnosť ochrannej známky Spoločenstva ELIO FIORUCCI,

— subsidiárne vyhlásil výmaz ochrannej známky Spoločenstva ELIO FIORUCCI,

— zaviazal ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania.

16 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

17 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— v prvom rade vyhlásil za neprípustný:

a) návrh žalobcu smerujúci k dosiahnutiu zrušenia napadnutého rozhodnutia, v rozsahu v akom v ňom bol zamietnutý návrh na výmaz ochrannej známky Spoločenstva ELIO FIORUCCI;

b) návrh žalobcu týkajúci sa vyhlásenia výmazu kvôli klamlivému používaniu predmetnej ochrannej známky;

c) návrh žalobcu týkajúci sa vyhlásenia neplatnosti predmetnej ochrannej známky kvôli klamlivému charakteru v zmysle článku 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 40/94,

— zamietol všetky návrhy formulované žalobcom ako skutkovo a právne nedôvodné,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

O prípustnosti

18 Vedľajší účastník konania uvádza, že napádajúc časť napadnutého rozhodnutia, ktoré sa týka návrhu na výmaz, žalobca neuviedol, v čom spočíva údajné porušenie článku 50 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, ktorého sa mal dopustiť odvolací senát. Vedľajší účastník konania poznamenáva, že žalobca sa nedovoláva chyby vo výklade alebo v uplatnení tohto ustanovenia, ale skôr sa sťažuje na výsledok jeho uplatnenia v napadnutom rozhodnutí. Podľa vedľajšieho účastníka konania výlučným cieľom žaloby žalobcu je dosiahnuť nové preskúmanie skutkového stavu veci Súdom prvého stupňa, ktoré by nahradilo preskúmanie skutkového stavu veci vykonané odvolacím senátom ÚHVT. Táto žaloba je však adresovaná súdnemu orgánu, ktorý je podľa článku 63 ods. 1 nariadenia č. 40/94 príslušný iba na preskúmanie zákonnosti

napadnutého rozhodnutia. To postačuje na prijatie záveru, že návrh žalobcu týkajúci sa výmazu predmetnej ochrannej známky musí byť zamietnutý ako neprípustný.

19 Vedľajší účastník konania okrem toho uvádza, že žalobné dôvody spočívajúce v údajnej neplatnosti predmetnej ochrannej známky založené na absencii jej novosti, ako aj klamlivom charaktere v zmysle článku 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 40/94 a prihláška uvedenej ochrannej známky podaná v zmysle článku 51 ods. 1 nariadenia č. 40/94 v zlej viere, predstavujú nové dôvody, ktoré neboli predmetom konania pred ÚHVT, a teda musia byť vyhlásené za neprípustné.

20 Vedľajší účastník na záver zastáva názor, že mnohé dokumenty predložené žalobcom spolu so žalobou z 19. júna 2006 sa zdajú byť nové, keďže neboli nikdy predložené v priebehu konania pred ÚHVT, najmä prílohy A36, A37, A39 až A59, A74 až A94, A103 až A106, A116 a A117. Vedľajší účastník konania pripomína, že podľa ustálenej judikatúry účastníci konania nemôžu pred Súdom prvého stupňa predkladať nové dôkazy, ktoré sú ako také neprípustné.

21 Je potrebné pripomenúť, že cieľom žaloby podanej Súdu prvého stupňa je preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94 [rozsudky Súdu prvého stupňa zo 6. marca 2003, DaimlerChrysler/ÚHVT (Calandre), T-128/01, Zb. s. II-701, bod 18; z 3. júla 2003, Alejandro/ÚHVT — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb. s. II-2251, bod 67, a z 22. októbra 2003, Éditions Albert René/ÚHVT — Trucco (Starix), T-311/01, Zb. s. II-4625, bod 70]. Aj keď totiž podľa článku 63 ods. 3 nariadenia č. 40/94 Súd prvého stupňa „má právomoc napadnuté rozhodnutie anulovať [zrušiť — *neoficiálny preklad*] alebo zmeniť“, toto ustanovenie treba vykladať s prihliadnutím na predchádzajúci odsek, podľa ktorého „žalobu možno podať na základe kompetenčných nedostatkov [z dôvodu nedostatku právomoci — *neoficiálny preklad*], porušenia zásadnej procedurálnej požiadavky [porušenia podstatných formálnych náležitostí — *neoficiálny preklad*], porušenia zmluvy, tohto nariadenia alebo akéhokoľvek právneho pravidla [právneho predpisu — *neoficiálny preklad*] týkajúceho sa ich uplatňovania alebo zneužitia právomoci“, a v súvislosti s článkami 229 ES a 230 ES. Súd prvého stupňa musí z tohto dôvodu uskutočňovať preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho senátu so zreteľom na právne otázky, ktoré boli uplatnené pred odvolacím senátom [rozsudok Súdu prvého stupňa z 31. mája 2005, Solo Italia/ÚHVT - Nuova Sala (PARMITALIA), T-373/03, Zb. s. II-1881, bod 25].

22 Preto nie je úlohou Súdu prvého stupňa preskúmavať nové dôvody predložené pred ním, alebo opätovne preskúmavať skutkové okolnosti prípadu vo svetle dôkazov, ktoré sú prvýkrát predložené až jemu. Prijatie týchto dôkazov je totiž v rozpore s článkom 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, podľa ktorého účastníci konania nemôžu svojimi vyjadreniami meniť predmet konania pred odvolacím senátom. Preto sú dôvody uvedené a dôkazy predložené po prvýkrát pred Súdom prvého stupňa neprípustné a musia byť vyhlásené za neprípustné bez toho, že by bolo potrebné skúmať ich [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdneho dvora z 13. marca 2007, ÚHVT/Kaul, C-29/05 P, Zb. s. I-2213, bod 54, a Súdu prvého stupňa z 23. mája 2007, Henkel/ÚHVT — SERCA (COR), T-342/05, neuverejnený v Zbierke, bod 31].

23 V prejednávanej veci, pokiaľ ide o prvý dôvod neprípustnosti uvádzaný vedľajším účastníkom konania, je potrebné poznamenať, že žalobca sa jasne dovoláva porušenia článku 50 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 odvolacím senátom, a teda jedného z dôvodov uvedených v článku 63 ods. 2 nariadenia č. 40/94. V dôsledku toho návrh vedľajšieho účastníka konania týkajúci sa neprípustnosti druhého žalobného dôvodu musí byť zamietnutý.

24 Pokiaľ ide o ostatné dôvody neprípustnosti uvádzané vedľajším účastníkom konania, zo spisu vyplýva, že ako to správne uvádza vedľajší účastník konania, žalobné dôvody spočívajúce v údajnej neplatnosti predmetnej ochrannej známky založené na absencii jej novosti, ako aj na klamlivom charaktere v zmysle článku 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 40/94 a prihláške predmetnej ochrannej známky podanej v zlej viere, v zmysle článku 51 ods. 1 nariadenia č. 40/94 predstavujú nové dôvody, ktoré neboli predmetom konania pred odvolacím senátom ÚHVT, a preto musia byť vyhlásené za neprípustné.

25 V dôsledku toho jedinými dôvodmi, ktoré boli platne predložené Súdu prvého stupňa, sú dôvody založené na porušení článku 52 ods. 2 písm. a) a článku 50 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, a teda v uvedenom poradí neplatnosť pre porušenie práva na meno a výmaz pre klamlivé používanie.

26 Okrem toho je potrebné tiež poznamenať, že určité dokumenty predložené žalobcom v prílohe k jeho žalobe a to prílohy A36, A37, A39 až A59, A74 až A94, A103 až A106, A116 a A117, neboli predložené v priebehu konania pred ÚHVT a sú teda, podľa znenia judikatúry citovanej v bode 22 vyššie, tiež neprípustné.

O veci samej

27 Na podporu svojej žaloby sa žalobca dovoláva v podstate dvoch žalobných dôvodov založených, v uvedenom poradí, na porušení článku 52 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94 a porušení článku 50 ods. 1 písm. c) toho istého nariadenia. Súd prvého stupňa zastáva názor, že najprv je potrebné skúmať druhý žalobný dôvod.

O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 50 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94

28 Žalobca v podstate uvádza, že odvolací senát mylne prijal záver, že v danom prípade neboli splnené podmienky uplatnenia článku 50 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94. Podľa žalobcu na jednej strane je ochranná známka ELIO FIORUCCI sama osebe schopná uviesť verejnosť do omylu o štylistickom autorstve výrobkov označených touto ochrannou známkou. Na druhej strane používanie uvedenej ochrannej známky vedľajším účastníkom konania tiež môže uviesť verejnosť do omylu.

29 ÚHVT a vedľajší účastník konania podporujú stanovisko odvolacieho senátu a uvádzajú na jednej strane, že predmetná ochranná známka sama osebe nie je klamlivá, pretože spotrebitelia sú si vedomí, že oddelenie návrhára od rovnako znejúcej ochrannej známky je bežné a priemerný spotrebiteľ nemôže byť oklamaný zmenou vlastníka

ochrannej známky a, na druhej strane, že žalobca nikdy nepreukázal žiadne klamlivé používanie ochrannej známky, ktorej výmaz požaduje.

30 Pokiaľ ide v prvom rade o tvrdenie žalobcu založené na tom, že ochranná známka ELIO FIORUCCI je sama osebe schopná uviesť verejnosť do omylu, keďže výrobky, ktoré označuje, neboli navrhnuté žalobcom, je potrebné pripomenúť, že tento argument bol vyvrátený v bodoch 53 a 54 napadnutého rozhodnutia, keďže odvolací senát zastával názor, že zo samotnej zhody medzi ochrannou známkou a priezviskom nie je možné vyvodiť, že dotknutá verejnosť sa bude domnievať, že osoba, ktorej priezvisko tvorí ochrannú známku, navrhla výrobky, ktoré sú označené touto ochrannou známkou. Podľa odvolacieho senátu používanie ochranných známok tvorených priezviskom je rozšírenou praxou vo všetkých komerčných odvetviach a dotknutá verejnosť dobre vie, že za každou ochrannou známkou tvorenou priezviskom sa nevyhnutne neskrýva rovnomenný módny návrhár.

31 Tieto úvahy musia byť potvrdené.

32 V tejto súvislosti je potrebné hneď na úvod poznamenať, že Súdny dvor identifikoval základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je zabezpečiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi označenie pôvodu výrobku alebo služby označenej ochrannou známkou a umožniť mu tak odlíšiť bez akejkoľvek možnej zámeny tento výrobok alebo službu od tých, ktoré majú iný pôvod. Na to, aby ochranná známka mohla mať postavenie základného prvku systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorého zriadenie a udržanie je cieľom Zmluvy, musí zabezpečovať, že všetky výrobky alebo služby, ktoré sú ňou označené, boli vyrobené alebo poskytnuté pod kontrolou jediného podniku, ktorému možno pripísať zodpovednosť za ich kvalitu (rozsudok Súdneho dvora z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 48).

33 Okrem toho, pokiaľ ide o podmienky výmazu stanovené v článku 12 ods. 2 písm. b) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), ktorého normatívny obsah je v podstate zhodný s obsahom článku 50 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, Súdny dvor rozhodol, že majiteľa ochrannej známky zodpovedajúcej menu tvorcu a prvého výrobcu výrobkov označených touto ochrannou známkou nemožno pre túto jedinú osobitnosť pozbaviť jeho práv z dôvodu, že predmetná ochranná známka by zavádzala verejnosť, najmä ak klientela spojená s touto ochrannou známkou bola prevedená s podnikom vyrábajúcim výrobky, na ktoré sa vzťahuje (rozsudok Súdneho dvora z 30. marca 2006, Emanuel, C-259/04, Zb. s. I-3089, bod 53). Tento záver je odôvodnený absenciou skutočného klamania alebo dostatočne závažného nebezpečenstva klamania priemerného spotrebiteľa. Hoci priemerný spotrebiteľ môže byť pri akte nákupu predmetného výrobku ovplyvnený, domnievajúc sa, že osoba, ktorej meno zodpovedá ochrannej známke, sa zúčastňovala na jeho tvorbe, vlastnosti a kvalita predmetného výrobku zostávajú garantované podnikom — majiteľom ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudok Emanuel, už citovaný, body 47 a 48).

34 Rovnako je potrebné konštatovať, že majiteľa ochrannej známky zodpovedajúcej priezvisku a menu tvorcu a prvého výrobcu výrobkov označených touto ochrannou známkou nemožno pre túto jedinú osobitnosť pozbaviť jeho práv z dôvodu, že predmetná ochranná známka zavádza verejnosť, pokiaľ tento majiteľ legálne v rámci prevodu získal ochrannú známku tvorenú samotným priezviskom tvorcu, ako aj celý kreatívny majetok podniku vyrábajúceho výrobky, ktoré sú ním označené.

35 Keďže takým bol prípad v prejednávanej veci, je potrebné zamietnuť tvrdenie, podľa ktorého je ochranná známka ELIO FIORUCCI sama osebe schopná uviesť verejnosť do omylu o pôvode výrobku, ktorý označuje v zmysle článku 50 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

36 Po druhé, pokiaľ ide o tvrdenie založené na údajnom klamlivom používaní ochrannej známky ELIO FIORUCCI, ktorá mala uviesť verejnosť do omylu o štylistickom autorstve výrobkov, a mala tak predstavovať klamanie, ktoré malo mať za dôsledok

výmaz ochrannej známky ELIO FIORUCCI podľa článku 50 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, je potrebné poznamenať, že uplatniteľnosť tohto článku je podmienená klamlivým používaním ochrannej známky po jej zápise. Takéto klamlivé používanie musí byť žalobcom riadne preukázané.

37 Ako to ale dôvodne uvádza ÚHVT a vedľajší účastník konania, nebol predložený žiadny dôkaz akéhokoľvek používania ochrannej známky ELIO FIORUCCI po jej zápise vedľajším účastníkom konania. Pri absencii takého dôkazu nemôže vznikať otázka používania, ktoré by mohlo uviesť verejnosť do omylu v zmysle článku 50 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94. Za týchto okolností, keďže tento žalobný dôvod nemôže byť dôvodný, je potrebné ho zamietnuť.

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 52 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94

38 Žalobca na jednej strane uvádza, že odvolací senát si zamenil a prekryl otázku práv k ochrannej známke FIORUCCI, ktorá bola predmetom prevodu, a otázku práv k ochrannej známke tvorenej menom Elio Fiorucci, ktoré nebolo nikdy predmetom prevodu, a na druhej strane napáda tvrdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého článok 8 ods. 3 Codice della Proprietà Industriale, ktorý stanovuje, že zápis všeobecne známeho mena ako ochrannej známky je vyhradený jeho nositeľovi, je uplatniteľný iba v prípade, keď všeobecná známosť vznikla v mimokomerčnom odvetví. Žalobca uvádza, že toto tvrdenie nemá žiadnu oporu v talianskom zákone a že v každom prípade žalobca je všeobecne známy tiež v mimokomerčnom odvetví.

39 ÚHVT a vedľajší účastník konania zastávajú názor, že tento žalobný dôvod musí byť zamietnutý. Uvádzajú najmä, že uplatnenie článku 8 ods. 3 Codice della Proprietà Industriale musí byť vylúčené, keďže dôvodom existencie tohto ustanovenia je ochrana

komerčného potenciálu všeobecne známeho mena ako rozlišujúceho označenia, a nie mena už komerčne používaného, ktoré už v talianskom práve disponuje ochranou. Všeobecná známosť Elia Fiorucci vznikla najprv v komerčnom odvetví. Subsidiárne sa ÚHVT a vedľajší účastník konania domnievajú, že ak by tento spor mal byť rozhodnutý pri uplatnení článku 8 ods. 3 Codice della Proprietà Industriale, nie je možné vyvodzovať z toho neplatnosť ochrannej známky Spoločenstva ELIO FIORUCCI. V tejto súvislosti uvádzajú, že zo zmluvy o prevode vyplýva, že prevod sa týkal všetkých ochranných známok a všetkých rozlišujúcich označení a že sa teda zdá logické domnievať sa, že prevod sa týkal tiež faktickej ochrannej známky ELIO FIORUCCI.

40 Súd prvého stupňa pripomína, že podľa znenia článku 52 ods. 2 nariadenia č. 40/94:

„2. Ochranná známka spoločenstva sa vyhlási za neplatnú aj na základe žiadosti podanej na úrad alebo na základe protinároku v konaniach o porušení, ak používanie takejto ochrannej známky môže byť zakázané podľa iného staršieho práva, najmä:

a) práva na meno;

…

podľa právnych predpisov spoločenstva alebo vnútroštátneho práva upravujúceho ochranu.“

41 Podľa tohto ustanovenia ÚHVT teda môže vyhlásiť neplatnosť ochrannej známky Spoločenstva na žiadosť dotknutej osoby, ak jej používanie môže byť zakázané najmä podľa práva na meno chráneného vnútroštátnym právom.

42 Podľa znenia článku 8 ods. 3 Codice della Proprietà Industriale:

„Pokiaľ sú všeobecne známe, môžu byť zapísané ako ochranná známka iba nositeľom, alebo s jeho súhlasom, alebo ako predmety uvedené v odseku 1: mená osoby, označenia používané v umeleckom, literárnom, vedeckom, politickom alebo športovom odvetví, označenia a skratky výrazov a označenia a skratky právnických osôb a neziskových organizácií, ako aj ich charakteristické emblémy."

43 Je potrebné poznamenať, že odvolací senát v prejednávanej veci odmietol uplatnenie článku 8 ods. 3 Codice della Proprietà Industriale v podstate z dôvodu, že toto ustanovenie sa uplatňuje výlučne, ak všeobecná známosť mena osoby vyplýva zo „skoršieho používania v nekomerčnom odvetví", čo nie je prípad mena žalobcu (bod 44 napadnutého rozhodnutia).

44 Odvolací senát sa domnieval, že takýto výklad vyššie uvedeného ustanovenia je odôvodnený svojím cieľom, ktorým je zabrániť využívaniu mena všeobecne známej osoby na komerčné účely (bod 31 napadnutého rozhodnutia). Podľa odvolacieho senátu toto ustanovenie umožňuje kontrolovanú „migráciu" priezviska, teda migráciu podmienenú súhlasom dotknutej osoby, „z odvetvia (politiky, športu atď.), v ktorom bolo až doteraz všeobecne známe, do odvetvia čisto komerčného" (bod 32 napadnutého rozhodnutia).

45 Odvolací senát dodal, že ak, hoci ako všeobecne známa, osobnosť je už známa širokej verejnosti ako komerčná ochranná známka alebo „faktická rozlišovacia ochranná známka“, táto „migrácia“ sa už konkretizovala a, v dôsledku toho, sa článok 8 ods. 3 Codice della Proprietà Industriale neuplatní (bod 33 napadnutého rozhodnutia).

46 Konštatujúc úplnú absenciu judikatúry týkajúcej sa výkladu článku 8 ods. 3 Codice della Proprietà Industriale, odvolací senát konštatoval, že diela určitej časti talianskej právnej vedy, výňatky z ktorých citoval v bodoch 41 až 43 napadnutého rozhodnutia, podopierajú jeho výklad tohto ustanovenia.

47 V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že mená osôb môžu, v práve Spoločenstva, ako aj v talianskom práve, tvoriť ochranné známky [pozri, pokiaľ ide o ochranné známky Spoločenstva, článok 4 nariadenia č. 40/94 a článok 2 smernice 89/104 a, pokiaľ ide o talianske ochranné známky, článok 7 a článok 8 ods. 2 Codice della Proprietà Industriale].

48 Predsa však, ako údaj o obchodnom pôvode výrobkov alebo služieb, ktoré sú ňou označené, ochranná známka spočívajúca v mene osoby má funkciu odlišnú od funkcie mena osoby ako takej, ktorým je identifikovať určitú osobu.

49 Preto záver odvolacieho senátu, podľa ktorého meno osoby, ktorá získala všeobecnú známosť z dôvodu komerčnej činnosti, ktorú vykonáva, môže byť chránené iba ako všeobecne známa ochranná známka a nie z dôvodu práva na meno podľa článku 8 ods. 3 Codice della Proprietà Industriale musí byť zamietnutý.

50 Po prvé je potrebné konštatovať, že výklad článku 8 ods. 3 Codice della Proprietà Industriale, uvádzaný odvolacím senátom, nie je potvrdzovaný znením tohto ustanovenia, ktoré sa týka mien všeobecne známych osôb, bez toho, aby rozlišovalo podľa odvetvia, v ktorom bola táto všeobecná známosť získaná.

51 Navyše pri absencii definície v Codice della Proprietà Industriale, odvetví, ktoré môžu byť považované za „nekomerčné“, uplatnenie predmetného ustanovenia závisí od tohto presne nedefinovaného pojmu, čo by bolo zdrojom pochybností, až zmätenia a mohlo by viesť k uplatneniu veľmi sa rozchádzajúcej praxe.

52 Hoci určité odvetvia, ako politika alebo náboženstvo, nepochybne môžu byť považované za „nekomerčné“, odpoveď na otázku, či iné odvetvia patria, alebo nepatria medzi komerčné, je oveľa menej jasná. V tejto súvislosti postačuje poznamenať, že vo všeobecnosti, „slávny filmový režisér“, ako aj „populárny futbalista“, uvedení ako príklady v bode 32 napadnutého rozhodnutia za svoju činnosť v príslušných odvetviach získavajú značný finančný prospech. Je teda možné primerane tvrdiť, že tieto osoby získali svoju všeobecnú známosť v odvetví, ktoré nie je „nekomerčné“ a že v dôsledku toho, a v rozpore s tým, čo konštatoval odvolací senát, tiež sa ich netýka predmetné talianske ustanovenie.

53 Po druhé, v rozpore s tým, čo uvádza odvolací senát v bode 33 napadnutého rozhodnutia, dokonca za predpokladu, keď meno všeobecne známej osoby už bolo zapísané alebo používané ako faktická ochranná známka, ochrana udeľovaná článkom 8 ods. 3 Codice della Proprietà Industriale nie je nijako nadbytočná, alebo nezmyselná.

54 Je potrebné pripomenúť, že ochranné známky sú zapísané a chránené pre špecifické výrobky alebo služby. Hoci je pravda, že existujú ustanovenia, ako je článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, ako aj článok 4 ods. 3 smernice 89/104, umožňujúce majiteľovi skoršej ochrannej známky zabrániť zápisu inej zhodnej alebo podobnej ochrannej známky, dokonca aj pre výrobky alebo služby, ktoré nie sú zhodné alebo nevykazujú žiadnu podobu s výrobkami alebo službami označovanými touto skoršou ochrannou známkou, uplatnenie týchto ustanovení však podlieha sérii podmienok. Nemožno predpokladať, že tieto podmienky budú vždy splnené.

55 V dôsledku toho nie je vylúčené, že meno všeobecne známej osoby, zapísané alebo používané ako ochranná známka pre určité výrobky alebo služby, by mohlo byť predmetom nového zápisu pre odlišné výrobky alebo služby, ktoré nevykazujú žiadnu podobu s výrobkami a službami označovanými skorším zápisom. Odvolací senát sa teda mylne domnieval, že po tom, čo už raz bolo meno všeobecne známej osoby zapísané a používané ako ochranná známka, jeho „migrácia" do odvetvia ochranných známok sa už „konkretizovala".

56 Okrem toho je potrebné konštatovať, že článok 8 ods. 3 Codice della Proprietà Industriale nekladie pre svoje uplatnenie žiadnu inú podmienku než podmienku, ktorá sa týka všeobecnej známosti mena dotknutej osoby. Preto, keď toto ustanovenie udeľuje osobám, ktorých meno získalo všeobecnú známosť, širšiu ochranu za menej náročných podmienok, neexistuje žiadna príčina odôvodňujúca vylúčenie jeho uplatnenia za predpokladu mena všeobecne známej osoby, zapísaného alebo používaného ako ochranná známka.

57 Po tretie výňatky z diel časti právnej vedy citované v bodoch 41 až 43 napadnutého rozhodnutia tiež neumožňujú prijať záver, že výklad článku 8 ods. 3 Codice della Proprietà Industriale, uvádzaný odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí, je správny.

58 Pán Vanzetti, ktorý je spolu s pánom Di Cataldom spoluautorom diela citovaného v bode 41 napadnutého rozhodnutia, sa zúčastnil na pojednávaní ako advokát žalobcu a vyhlásil, že téza, ktorú zastával odvolací senát, nijako nevyplývala z toho, čo napísal v predmetnom diele, čo bolo zaznamenané do zápisnice z pojednávania.

59 Pokiaľ ide o pána Ricolfiho, citovaného v bode 42 napadnutého rozhodnutia, tento podľa odvolacieho senátu odkazuje na „všeobecnú známosť [mena osoby] vyplývajúcu zo skoršieho používania, často nepodnikateľskej povahy“, čo nijako nevylučuje všeobecnú známosť vyplývajúcu z „podnikateľského“ používania, hoci by toto používanie bolo menej časté.

60 Iba pán Ammendola, citovaný v bode 43 napadnutého rozhodnutia, uvádza používanie v „nekomerčnom odvetví“, ale bez toho, aby výslovne uvádzal záver, podľa ktorého článok 8 ods. 3 Codice della Proprietà Industriale nemôže byť uvádzaný na ochranu mena osoby, ktorej všeobecná známosť nebola získaná v takomto odvetví. V každom prípade vzhľadom na súhrn vyššie uvedených úvah Súd prvého stupňa nemôže iba na základe názoru tohto jediného autora podmieniť uplatnenie predmetného ustanovenia podmienkou, ktorá nevyplýva z jeho znenia.

61 Z toho vyplýva, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade článku 8 ods. 3 Codice della Proprietà Industriale. Toto nesprávne posúdenie malo za dôsledok mylné vylúčenie uplatnenia tohto ustanovenia v prípade mena žalobcu, hoci je nesporné, že ide o meno všeobecne známej osoby.

62 Okrem toho, dokonca za predpokladu, že výklad predmetného ustanovenia uvádzaný odvolacím senátom by bol správny, je rovnako nesporné, že žalobca požíva všeobecnú známosť tiež v „nekomerčnom“ odvetví, z dôvodu jeho činností v umeleckom odvetví, kultúrnom odvetví, sfére ochrany životného prostredia a v oblasti ochrany detí.

63 Hoci sa nekomerčná všeobecná známosť mena Elio Fiorucci považuje za následnú, alebo odvodenú z jeho všeobecnej známosti v komerčnom odvetví, samotná táto okolnosť nebráni tomu, aby táto nekomerčná všeobecná známosť bola chránená článkom 8 ods. 3 Codice della Proprietà Industriale.

64 Pokiaľ ide o tvrdenie uvedené subsidiárne zo strany ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania, podľa ktorého ochranná známka ELIO FIORUCCI bola v zásade zahrnutá do prevodu všetkých ochranných známok a všetkých rozlišujúcich označení žalobcom na vedľajšieho účastníka konania, postačuje poznamenať, že odvolací senát nezamietol návrh na neplatnosť z tohto dôvodu.

65 Ako to bolo pripomenuté v bode 21 vyššie, Súd prvého stupňa vykonáva preskúmanie zákonnosti rozhodnutí orgánov ÚHVT a v žiadnom prípade nemôže nahradiť svojím posúdením posúdenie príslušného orgánu ÚHVT, ktorý je autorom napadnutého aktu (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 27. januára 2000, DIR International Film a i./Komisia, C-164/98 P, Zb. s. I-447, bod 38). V dôsledku toho tvrdenie uvedené subsidiárne zo strany ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania musí byť zamietnuté ako neúčinné.

66 Z vyššie uvedeného vyplýva, že prvému žalobnému dôvodu je potrebné vyhovieť a v dôsledku toho musí byť napadnuté rozhodnutie zrušené.

67 Nakoniec, pokiaľ ide o návrh žalobcu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky ELIO FIORUCCI, je potrebné poznamenať, že žalobca v podstate žiada, aby Súd prvého stupňa prijal rozhodnutie, ktoré mal prijať ÚHVT, a to rozhodnutie vyhlasujúce predmetnú ochrannú známku za neplatnú. Je potrebné prijať záver, že touto časťou svojho prvého žalobného návrhu žalobca požaduje zmenu napadnutého rozhodnutia [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa zo 4. októbra 2006, Freixenet/ÚHVT (Tvar čiernej matnej vybrúsenej fľaše), T-188/04, neuverejnený v Zbierke, body 16 a 17]. Keďže sa však ÚHVT a vedľajší účastník konania proti návrhu žalobcu na neplatnosť predmetnej ochrannej známky dovolávali argumentácie, ktorá nebola odvolacím senátom preskúmaná (pozri bod 64 vyššie), nie je možné akceptovať návrh žalobcu na zmenu napadnutého rozhodnutia, keďže toto by v podstate predpokladalo výkon administratívnych funkcií a vyšetrovania, ktoré prislúchajú ÚHVT, a z toho dôvodu by bolo v rozpore s inštitucionálnou rovnováhou, ktorou sa inšpiruje princíp rozdelenia právomocí medzi ÚHVT a Súdom prvého stupňa (pozri v tomto zmysle rozsudok Tvar čiernej matnej vybrúsenej fľaše, už citovaný, bod 47).

O trovách

68 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Okrem toho, podľa znenia toho istého ustanovenia, ak je viac účastníkov konania, ktorí nemali úspech, Súd prvého stupňa medzi nich rozdelí náhradu trov konania.

69 Keďže ÚHVT a vedľajší účastník konania nemali vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ich na náhradu trov konania žalobcu v súlade s jeho návrhom.

70 Za týchto okolností je dôvodné rozhodnúť, že ÚHVT bude znášať okrem vlastných trov konania dve tretiny trov konania žalobcu a zaviazať vedľajšieho účastníka konania, aby znášal okrem vlastných trov konania, tretinu trov konania žalobcu.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 6. apríla 2006 (vec R 238/2005-1) sa zrušuje v rozsahu, v akom obsahuje nesprávne právne posúdenie vo výklade článku 8 ods. 3 Codice della Proprietà Industriale (taliansky zákonník priemyselného vlastníctva).**

2. **V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.**

3. **ÚHVT znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť dve tretiny trov konania, ktoré vznikli Elio Fioruccimu.**

4. Edwin Co. Ltd. znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť tretinu trov konania, ktoré vznikli Elio Fioruccimu.

Vilaras Prek Ciucă

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 14. mája 2009.

Podpisy