РЕШЕНИЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД (пети състав)

14 май 2009 година *

По дело T-165/06

Elio Fiorucci, с местожителство в Милано (Италия), за който се явяват адв. A. Vanzetti, адв. G. Sironi и адв. F. Rossi, avocats,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явяват г-н O. Montalto и г-н L. Rampini, в качеството на представители,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Първоинстанционния съд, е

* Език на производството: италиански.

Edwin Co. Ltd, установено в Tokyo (Япония), за което се явяват адв. D. Rigatti, адв. M. Bertani, адв. S. Verea, адв. K. Muraro и адв. M. Balestriero, avocats,

с предмет жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 6 април 2006 г. (преписка R 238/2005-1) относно процедура за обявяване на недействителност и за отмяна между г-н Elio Fiorucci и Edwin Co. Ltd,

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ (пети състав),

състоящ се от: г-н M. Vilaras, председател, г-н M. Prek и г-н V. M. Ciucă (докладчик), съдии,

секретар: г-н J. Palacio González, главен администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Първоинстанционния съд на 19 юни 2006 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Първоинстанционния съд на 1 декември 2006 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Първоинстанционния съд на 6 декември 2006 г.,

след съдебното заседание от 5 ноември 2008 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1 Жалбоподателят, дизайнерът Elio Fiorucci, придобива известна слава в Италия през 70-те години. Вследствие на финансови затруднения през 80-те години дружеството му Fiorucci SpA е обект на производство по несъстоятелност.

2 На 21 декември 1990 г. Fiorucci прехвърля чрез договор на встъпилата страна Edwin Co. Ltd, японска мултинационална компания, цялото свое „творческо наследство“. Член 1 от договора гласи:

„Дружеството Fiorucci цедира, продава и прехвърля на дружеството Edwin […], което от своя страна придобива:

i) марките, които са регистрирани навсякъде или са предмет на заявки, подадени в която и да е част на света, и всички патенти, модели с орнаменти и полезни модели и всички други отличителни знаци, които принадлежат на дружеството Fiorucci, както са изброени в приложението към настоящия договор под буква A, A1—A2 и A3 (регистрирани марки в Италия, които са описани под A; регистрираните марки в чужбина — под A1; италианските патенти — под A2; и патентите в чужбина — под A3);

ii) всички съществуващи договори, които имат за предмет марките или евентуално други отличителни знаци, включително договори за лицензия, с които се отстъпва ползването на тези марки;

iii) всички архиви на Fiorucci от модели върху хартия, цветни плакати, колекции, мостри от плат, афиши за витрина, рекламни стойки, мостри от колекции на облекла, създадени от дружеството Fiorucci, фотографии („ноу-хау“);

iv) всички права за изключително ползване на названието „FIORUCCI“, за изключително производство и продажба на облекла и други стоки, обозначени със знака „FIORUCCI““.

3 В продължение на няколко години жалбоподателят поддържа сътрудничество с встъпилата страна.

4 На 23 декември 1997 г. встъпилата страна подава до Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) заявка за регистрация на словната марка „ELIO FIORUCCI“ като марка на Общността за серия от стоки от класове 3, 18 и 25 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г.

5 На 6 април 1999 г. словната марка „ELIO FIORUCCI“ е регистрирана от СХВП и публикувана в *Бюлетин на марките на Общността* под № 39/1999 от 17 май 1999 г.

6 На 3 февруари 2003 г. жалбоподателят подава искане за отмяна и обявяване на недействителността на тази марка съгласно член 50, параграф 1, буква в) и член 52, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен.

7 С решение от 23 декември 2004 г. отделът по заличаването на СХВП уважава искането за обявяване на недействителност на марката „ELIO FIORUCCI“ поради нарушение на член 52, параграф 2 от Регламент № 40/94, без да счита за необходимо да се произнася по искането за отмяна на тази марка.

8 Отделът по заличаването приема, че член 21, параграф 3 от Legge Marchi (италиански Закон за марките) (понастоящем член 8, параграф 3 от Codice della Proprietà Industriale (италиански Кодекс на индустриалната собственост) е приложим и отменя регистрацията на разглежданата марка, защото общоизвестността на името Elio Fiorucci е доказана и защото липсва доказателството за изрично, сигурно и недвусмислено съгласие за регистрацията на това име като марка на Общността. Като приема, че това основание само по себе си води до недействителност на марката, отделът по заличаването достига до извода, че не е необходимо да се изследват изложените от жалбоподателя основания за отмяна.

9 Тогава встъпилата страна подава жалба пред апелативния състав на СХВП, с която се иска да се промени обжалваното решение, като се отхвърли искането за обявяване на недействителността на разглежданата марка и се остави в сила регистрацията.

10 С решение от 6 април 2006 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) първи апелативен състав на СХВП уважава жалбата на встъпилата страна и отменя решението на отдела по заличаването, като приема, че посоченото в член 52, параграф 2 от Регламент № 40/94 относително основание за недействителност не се прилага в конкретния случай, който не попада в предвидените в националното законодателство случаи (член 8, параграф 3 от Codice della Proprietà Industriale). Апелативният състав също отхвърля направеното от жалбоподателя искане за отмяна на разглежданата марка, изведено от нарушението на член 50, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94.

11 Апелативният състав уточнява по-специално, че основанието за съществуването на член 8, параграф 3 от Codice della Proprietà Industriale е да се възпрепятства използването от трети лица за търговски цели на името на известно лице. Според апелативния състав тази разпоредба била създадена, за да защити търговския потенциал на име, станало известно в сектори, различни от този, който е чисто търговски (например в областта на изкуството, политиката, спорта и др.). Апелативният състав изтъква, че доколкото му е известно, не съществува съдебна практика по този въпрос, но „най-добрата италианска доктрина“ изглежда потвърждава, че основанието за съществуването на цитираната разпоредба би отпаднало в случая, при който този търговски потенциал вече е бил широко използван. Апелативният състав посочва, че в конкретния случай общоизвестността на името Elio Fiorucci сред италианската общественост със сигурност не може да се определи като резултат от първоначална употреба в извънтърговската сфера. Напротив, според него предвид процедурните действия и самите доводи на жалбоподателя, общоизвестността на Elio Fiorucci като човек на изкуството била пряка последица от общоизвестността на Elio Fiorucci като дизайнер и следователно от неговата търговска дейност. Поради гореизложените мотиви апелативният състав приема, че регистрацията на името Elio Fiorucci като марка на Общността от страна на притежателя не попада в предвидените от цитираната национална разпоредба случаи и следователно, че не е изпълнено условието за недействителност по член 52, параграф 2 от Регламент № 40/94.

12 Що се отнася до предявеното искане за отмяна по силата на член 50, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 апелативният състав уточнява, че основанието за съществуването на тази разпоредба е да защити доверието на потребителя по отношение на съответствието на стоката във връзка със съобщението, съдържащо се в марката след регистрацията ѝ. Следователно според апелативния състав трябва да бъдат изпълнени две условия, за да бъде приложима тази разпоредба:

— първото е марката да съдържа съобщение относно естеството, качеството, географския произход или в конкретния случай за дизайнерския произход на стоката;

— второто е при употребата на марката да се забелязва контраст между посоченото съобщение и характеристиките на обозначената с марката стока, която е представена на обществеността.

13 В настоящия случай апелативният състав счита, че първото от двете условия не е изпълнено, поради което е невъзможно да се установи дали второто е изпълнено. Всъщност той установява, че разглежданата марка е лишена от всякакво съобщение, отнасящо се до географския произход, естеството, качеството или дори дизайнерския произход на съответните стоки. Апелативният състав подчертава, че обществеността не свързва задължително стоките, обозначени с дадена марка, която се състои от фамилно име, със съответното физическо лице. Той уточнява, че това се дължи на факта, че обществеността съзнава употребата, която обикновено се прави с фамилните имена като търговски марки, без това да означава, че посочените фамилни имена отговарят на действително лице. Освен това апелативният състав изтъква, че с прехвърлянето през 1990 г. жалбоподателят се е отказал от всички права по използване, съответстващи както на марката „FIORUCCI“, така и на марката „ELIO FIORUCCI“. Той приема, че разграничението между двете марки е изкуствено и че между марката „FIORUCCI“ и фамилното име — отличителен знак във фактическо отношение, имало пълна идентичност.

14 Що се отнася до второто изложено от жалбоподателя основание за отмяна, а именно намаляването на качеството на продукцията, обозначена с марката „ELIO FIORUCCI“, апелативният състав изключва прилагането на основанието за отмяна, посочено в член 50, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94. Той изтъква, че благото, защитено от този член, не е качеството на стоките в абстрактен смисъл, а доверието на обществеността по отношение на точните характеристики на обещаните с марката стоки. В настоящия случай апелативният състав счита, че марката „ELIO FIORUCCI“, която представлява просто името на дадено лице, не дава никаква индикация за определени качествени свойства и че следователно не може да има никаква заблуда на обществеността.

Искания на страните

15 Жалбоподателят иска Първоинстанционният съд:

— да отмени обжалваното решение и да обяви недействителността на марката на Общността „ELIO FIORUCCI“ като главно искане;

— при условията на евентуалност да обяви отмяната на марката на Общността „ELIO FIORUCCI“;

— да осъди СХВП и встъпилата страна да заплатят съдебните разноски.

16 СХВП иска Първоинстанционният съд:

— да отхвърли жалбата;

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

17 Встъпилата страна иска Първоинстанционният съд:

— да обяви най-напред за недопустими:

а) искането на жалбоподателя, насочено към отмяната на обжалваното решение, доколкото в него искането за отмяна на марката на Общността „ELIO FIORUCCI“ е отхвърлено,

б) искането на жалбоподателя относно обявяването на отмяната за заблуждаваща употреба на разглежданата марка,

в) искането на жалбоподателя относно обявяването на недействителността на разглежданата марка поради заблуждаващ характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент № 40/94,

— да отхвърли всички формулирани от жалбоподателя искания като неоснователни от фактическа и правна страна,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

По допустимостта

18 Встъпилата страна твърди, че като обжалва частта от обжалваното решение, която се отнася до искането за отмяна, жалбоподателят не е посочил в какво се състои допуснатото от апелативния състав твърдяно нарушение на член 50, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94. Всъщност встъпилата страна изтъква, че жалбоподателят не се е позовал на грешка при тълкуването или при прилагането на тази разпоредба, а по-скоро се оплаква от постигнатия при обжалваното решение резултат от прилагането ѝ. Според встъпилата страна жалбата на жалбоподателя имала за единствена цел да постигне ново разглеждане на фактите по делото от Първоинстанционния съд, което да замести това на апелативния състав на СХВП. Жалбата обаче била адресирана до юрисдикция, която съгласно член 63, параграф 1 от Регламент № 40/94 била компетентна само да упражнява контрол за законосъобразност върху обжалваното решение. Това било достатъчно, за да се достигне до извода, че искането на

жалбоподателя за отмяна на разглежданата марка трябва да се отхвърли като недопустимо.

19 Освен това встъпилата страна приема, че основанията за обжалване, които са свързани с твърдяната недействителност на разглежданата марка — изведени от липсата на новост на марката, както и от заблуждаващия характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент № 40/94 и извършеното недобросъвестно подаване на заявката за посочената марка по смисъла на член 51, параграф 1 от Регламент № 40/94, представляват нови правни основания, които не са били предмет на процедурата пред СХВП и следователно трябва да бъдат обявени за недопустими.

20 Накрая, встъпилата страна счита, че представените от жалбоподателя многобройни документи в приложение към жалбата от 19 юни 2006 г. изглеждат нови, при положение че никога не са били представяни по време на процедурата пред СХВП, по-конкретно приложенията A36, A37, A39—A59, A74—A94, A103—A106, A116 и A117. Встъпилата страна припомня, че според постоянната съдебна практика страните не могат да представят нови доказателства пред Първоинстанционния съд, които като такива са недопустими.

21 Следва да се припомни, че жалбата пред Първоинстанционния съд цели да се упражни контрол за законосъобразност на решенията на апелативния състав на СХВП по смисъла на член 63 от Регламент № 40/94 (Решение на Първоинстанционния съд от 6 март 2003 г. по дело DaimlerChrysler/СХВП (Calandre), T-128/01, Recueil, стр. II-701, точка 18, Решение на Първоинстанционния съд от 3 юли 2003 г. по дело Alejandro/СХВП — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, стр. II-2251, точка 67 и Решение от 22 октомври 2003 г. по дело Éditions Albert René/СХВП — Trucco (Starix), T-311/01, Recueil, стр. II-4625, точка 70). Всъщност, макар съгласно член 63, параграф 3 от Регламент № 40/94 Първоинстанционният съд да „може както да отмени, така и да измени решенията на апелативните състави“, този параграф трябва да се разглежда в светлината на предходния параграф, съгласно който „основанията за обжалване могат да бъдат липса на компетентност, нарушаване на съществени процедурни изисквания, нарушаване на договора, на настоящия регламент или на всяка правна норма отнасяща се до тяхното прилагане или злоупотреба с власт“ и това в рамките на членове 229 ЕО и 230 ЕО. Следователно осъществяваният от Първоинстанционния съд контрол за законосъобразност върху решението на апелативния състав трябва да се извърши с оглед на изложените пред него правни въпроси (Решение на Първоинстанционния съд от 31 май 2005 г. по дело Solo Italia/СХВП — Nuova Sala (PARMITALIA), T-373/03, Recueil, стр. II-1881, точка 25).

22 При това положение задачата на Първоинстанционния съд не е да разгледа представените пред него нови правни основания или да преразгледа фактическите обстоятелства от гледна точка на доказателствата, представени за първи път пред него. Всъщност разглеждането на тези нови правни основания и допускането на тези доказателства е в противоречие с член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, според който с писмените становища на страните не може да се изменя предметът на спора пред апелативния състав. Следователно посочените и представените за първи път пред Първоинстанционния съд правни основания и доказателства трябва да се обявят за недопустими, без да е необходимо да бъдат изследвани (вж. в този смисъл Решение на Съда от 13 март 2007 г. по дело СХВП/Kaul, C-29/05 P, Сборник, стр. I-2213, точка 54 и Решение на Първоинстанционния съд от 23 май 2007 г. по дело Henkel/СХВП — SERCA (COR), T-342/05, непубликувано в Сборника, точка 31).

23 Що се отнася до първото основание за недопустимост, повдигнато от встъпилата страна, в настоящия случай следва да се изтъкне, че жалбоподателят ясно се позовава на нарушение на член 50, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 от страна на апелативния състав и следователно — на едно от предвидените в член 63, параграф 2 от Регламент № 40/94 правни основания. Следователно искането на встъпилата страна за недопустимост на второто правно основание на жалбата трябва да се отхвърли.

24 Що се отнася до другите повдигнати от встъпилата страна основания за недопустимост, от преписката е видно, че както правилно твърди встъпилата страна, правните основания на жалбата, насочена към твърдяната недействителност на разглежданата марка, които правни основания са изведени от липсата на новост на марката, както и от заблуждаващия характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент № 40/94, и от извършеното недобросъвестно подаване на заявката за посочената марка по смисъла на член 51, параграф 1 от Регламент № 40/94, представляват нови правни основания, които не са предмет на процедурата пред апелативния състав на СХВП и следователно трябва да се обявят за недопустими.

25 Следователно единствените правни основания, с които Първоинстанционният съд е действително сезиран, са основанията, изведени от нарушението на член 52, параграф 2, буква а) и на член 50, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, т.е. съответно недействителността поради нарушаване на правото на име и отмяната поради заблуждаваща употреба.

26 Освен това следва да се изтъкне също, че някои представени от жалбоподателя документи като приложение към неговата жалба, а именно като приложения A36, A37, A39—A59, A74—A94, A103—A106, A116 и A117 не са били представени по време на процедурата пред СХВП и следователно също са недопустими съгласно цитираната в точка 22 по-горе съдебна практика.

По съществото на спора

27 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят се позовава по същество на две правни основания, изведени съответно от нарушението на член 52, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94 и от нарушението на член 50, параграф 1, буква в) от същия регламент. Първоинстанционният съд счита, че първо следва да се разгледа второто правно основание.

По второто правно основание, изведено от нарушението на член 50, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94

28 Жалбоподателят твърди по същество, че апелативният състав неправилно е достигнал до извода, че в настоящия случай не са изпълнени условията за прилагане на член 50, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94. Според жалбоподателя, от една страна, марката „ELIO FIORUCCI“ сама по себе си е в състояние да въведе потребителя в заблуждение относно дизайнерския произход на стоките, обхванати от тази марка. От друга страна, употребата на посочената марка от встъпилата страна можела също да въведе в заблуждение обществеността.

29 СХВП и встъпилата страна поддържат позицията на апелативния състав и твърдят, от една страна, че разглежданата марка сама по себе си не е заблуждаваща, защото потребителите осъзнавали, че обичайно се прави разграничение между дизайнера и марката, която съдържа неговото име, и средният потребител не би могъл да се заблуди от промяната на притежателя

на марката, и от друга страна, че жалбоподателят никога не е доказал заблуждаващата употреба на марката, чиято отмяна той иска.

30 Що се отнася на първо място до довода на жалбоподателя, изведен от това, че марката „ELIO FIORUCCI“ била сама по себе си в състояние да въведе в заблуждение обществеността, доколкото дизайнът на стоките, които тя обозначава, не е бил направен от жалбоподателя, следва да се изтъкне, че този довод е отхвърлен в точки 53 и 54 от обжалваното решение, тъй като апелативният състав е приел, че единствено от идентичността между дадена марка и фамилно име не може да се заключи, че съответният потребител ще мисли, че лицето, чието фамилно име съставлява марката, е направило дизайна на стоките, носещи тази марка. Според апелативния състав употребата на марките, съставени от фамилно име, е практика, която се разпростира във всички търговски сектори и съответният потребител знае добре, че зад всяка марка, представляваща фамилно име, не е задължително да се крие дизайнер, който носи същото име.

31 Тези съображения трябва да бъдат уважени.

32 В това отношение следва да се изтъкне, на първо място, че Съдът е определил основната функция на марката, която е да гарантира на потребителя или на крайния потребител какъв е произходът на обозначената с марката стока или услуга, като му се позволява без вероятност от объркване да отличи тази стока или услуга от такива с друг произход. Всъщност, за да може марката да играе своята роля на съществен елемент в системата на ненарушена конкуренция, която Договорът иска да създаде и да запази, тя трябва да представлява гаранцията, че всички стоки или услуги, които обозначава, са били произведени или доставени под контрола на едно-единствено дружество, което може да носи отговорността за тяхното качество (Решение на Съда от 12 ноември 2002 г. по дело Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, стр. I-10273, точка 48).

33 Освен това, що се отнася до условията за отмяна, предвидени в член 12, параграф 2, буква б) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92), чието нормативно съдържание по същество е идентично с това на член 50, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, Съдът приема, че притежателят на дадена марка, съответстваща на името на създателя и на първия производител на стоките, които носят тази марка, не може поради тази единствена особеност да бъде лишен от правата му с мотив, че посочената марка въвежда в заблуждение обществеността, по-конкретно когато свързаната с тази марка клиентела е била прехвърлена с предприятието, произвеждащо обозначените с нея стоки (Решение на Съда от 30 март 2006 г. по дело Emanuel, C-259/04, Recueil, стр. I-3089, точка 53). Този извод е обоснован от липсата на ефективна заблуда или на достатъчно сериозна вероятност за заблуда на средния потребител. Макар той да би могъл да се повлияе при покупката си на съответната стока, представяйки си, че лицето, на чието име съответства марката, е участвало в създаването ѝ, характеристиките и качествата на посочената стока остават гарантирани от предприятието, притежател на марката (вж. в този смисъл Решение по дело Emanuel, посочено по-горе, точки 47 и 48).

34 Също така следва да се постанови, че притежателят на марката, съответстваща на личното и фамилното име на създателя и първия производител на стоките, носещи тази марка, не може поради тази единствена особеност да бъде лишен от правата си с мотив, че посочената марка въвеждала в заблуждение обществеността, когато този притежател е придобил законосъобразно в рамките на прехвърляне марка, състояща се единствено от фамилното име на създателя, както и цялото творческо наследство на предприятието — производител на стоките, които са обозначени с нея.

35 Тъй като настоящият случай е действително такъв, следва да се отхвърли доводът, че марката „ELIO FIORUCCI“ била сама по себе си от естество да въведе в заблуждение обществеността относно произхода на стоките, които тя обозначава по смисъла на член 50, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94.

36 На второ място, що се отнася до довода, изведен от твърдяната заблуждаваща употреба на марката „ELIO FIORUCCI“, която въвеждала в заблуждение обществеността относно дизайнерския произход на стоките и така съставлявала

заблуждение, което трябва да доведе до отмяната на марката „ELIO FIORUCCI“ на основание член 50, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, следва да се изтъкне, че приложимостта на този член е поставена в зависимост от заблуждаващата употреба на марката след нейната регистрация. Такава заблуждаваща употреба трябва да се докаже надлежно от жалбоподателя.

37 Както обаче правилно твърдят СХВП и встъпилата страна, не е представено никакво доказателство за каквато и да е употреба от встъпилата страна на марката „ELIO FIORUCCI“ след нейната регистрация. При липсата на такова доказателство не може да става въпрос за употреба, която може да въведе в заблуждение обществеността по смисъла на член 50, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94. При тези обстоятелства настоящото правно основание не е основателно и следва да се отхвърли.

По първото правно основание, изведено от нарушението на член 52, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94

38 Жалбоподателят твърди, че от една страна, апелативният състав е смесил и е насложил един върху друг въпроса за правата върху марката „FIORUCCI“, която е предмет на прехвърляне, и въпроса за правата върху марката, съставена от името Elio Fiorucci, която никога не е била предмет на прехвърляне, и от друга страна, оспорва твърдението на апелативния състав, че член 8, параграф 3 от Codice della Proprietà Industriale, който предвижда, че регистрацията на известно име като марка е запазено за неговия притежател, е приложимо само в случая, при който общоизвестността се е породила в извънтърговската сфера. Той посочва също, че това твърдение не намира никакво основание в италианския закон и че във всеки случай жалбоподателят се ползва също с голяма известност в извънтърговската сфера.

39 СХВП и встъпилата страна считат, че това правно основание трябва да се отхвърли. Те твърдят по-конкретно, че прилагането на член 8, параграф 3 от Codice della Proprietà Industriale трябва да се изключи, при положение че

основанието за съществуването на тази разпоредба е защитата на търговския потенциал на известно име като отличителен знак, а не това, което вече се използва в търговията, което вече разполага със защита по италианското право. Общоизвестността на Elio Fiorucci обаче се е зародила най-напред в търговската сфера. При условията на евентуалност СХВП и встъпилата страна считат, че макар настоящият правен спор да трябва да се реши въз основа на член 8, параграф 3 от Codice della Proprietà Industriale, от това не може да се достигне до извода за недействителност на марката на Общността „ELIO FIORUCCI“. Те поддържат във връзка с това, че от договора за прехвърляне е видно, че прехвърлянето се отнасяло до всички марки и до всички отличителни знаци и че следователно било логично да се приеме, че то се отнасяло също и до фактическата марка „ELIO FIORUCCI“.

40 Първоинстанционният съд припомня, че съгласно член 52, параграф 2 от Регламент № 40/94:

„2. Марката на Общността също така се обявява за недействителна при подаване на искане пред службата или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение, тогава когато използването на тази марка може да бъде забранено по силата на друго по-ранно право, и по-специално:

а) на право на име;

[…]

съгласно законодателството на Общността или съгласно националното законодателство, регламентиращо защитата.“

41 Следователно съгласно тази разпоредба СХВП може да обяви недействителността на дадена марка на Общността по искане на заинтересованото лице, ако нейната употреба може да се забрани по силата по-специално на правото на име, защитено от дадено национално право.

42 Съгласно член 8, параграф 3 от Codice della Proprietà Industriale:

„Ако са общоизвестни, могат да се регистрират като марка единствено от притежателя или с негово съгласие или със съгласието на посочените в параграф 1 субекти: имената на лице, знаци, които са използвани в сферата на изкуството, литературата, науката, политиката или спорта, названията и буквените съкращения на прояви и на организации и сдружения с нестопанска цел, както и характеризиращите ги емблеми."

43 Следва да се изтъкне, че в настоящия случай апелативният състав отхвърля прилагането на член 8, параграф 3 от Codice della Proprietà Industriale по същество с мотив, че тази разпоредба се прилага само когато общоизвестността на име на лице следва от „първоначална употреба в извънпазарна сфера", какъвто не бил случаят, що се отнася до името на жалбоподателя (точка 44 от обжалваното решение).

44 Апелативният състав приема, че такова тълкуване на посочената по-горе разпоредба е оправдано от нейната цел, която е да възпрепятства използването на името на известно лице от трети лица за търговски цели (точка 31 от обжалваното решение). Според апелативния състав тази разпоредба позволява контролирана „миграция", т.е. поставена в зависимост от одобрението на съответното лице, на фамилно име „в сферата на (политиката, спорта и др.), в която той е бил известен до този момент, към чисто търговска сфера" (точка 32 от обжалваното решение).

45 Апелативният състав добавя, че макар и известна, личността вече е позната на широката общественост като търговска марка или като „отличителна във фактическо отношение марка“, тази „миграция“ вече се е конкретизирала и следователно член 8, параграф 3 от Codice della Proprietà Industriale не намира приложение (точка 33 от обжалваното решение).

46 Установявайки пълната липса на съдебна практика относно тълкуването на член 8, параграф 3 от Codice della Proprietà Industriale, апелативният състав приема, че част от италианската доктрина, която е цитирана в откъси от точки 41—43 от обжалваното решение, подкрепят нейното тълкуване на тази разпоредба.

47 В това отношение следва да се изтъкне, че имената на лицата могат както по общностното право, така и по италианското право, да съставляват марки (вж. що се отнася до марките на Общността, член 4 от Регламент № 40/94 и член 2 от Директива 89/104, и що се отнася до италианските марки, член 7 и член 8, параграф 2 от Codice della Proprietà Industriale).

48 Като указание за търговския произход обаче на стоките или на услугите, обхванати от нея, дадена марка, състояща се от име на лице, има различна функция от тази на име на лице като такова, което служи да се идентифицира определено лице.

49 Ето защо трябва да се отхвърли изводът на апелативния състав, според който името на лице, което е придобило общоизвестност поради търговската дейност, която то упражнява, може да бъде защитено само като общоизвестна марка, а не въз основа на правото на име по силата на член 8, параграф 3 от Codice della Proprietà Industriale.

50 Първо, следва да се отбележи, че тълкуването на член 8, параграф 3 от Codice della Proprietà Industriale, както е възприето от апелативния състав, не се потвърждава от текста на тази разпоредба, която посочва имената на общоизвестните лица, без да прави разграничение според сферата, в която е придобита тази общоизвестност.

51 Впрочем при липсата на определение в Codice della Proprietà Industriale на сферите, които могат да се считат като „извънпазарни“, да се постави прилагането на въпросната разпоредба в зависимост от това неточно определено понятие, би било източник на двусмислие, дори объркване, и би довело до прилагането на много противоречиви практики.

52 Всъщност, ако определени сфери като политиката или религията могат неоспоримо да се считат като „извънпазарни“, отговорът на въпроса дали другите сфери попадат или не в пазарната сфера, е много по-неясен. Достатъчно е да се изтъкне в това отношение, че като общо правило „известен кинорежисьор“, както и „популярен футболист“, посочени като примери в точка 32 от обжалваното решение, извличат значителна финансова печалба от дейности в съответните им области. Следователно би могло разумно да се поддържа, че тези лица са придобили своята общоизвестност в сфера, която не е „извънпазарна“, и поради това, и в противоречие с приетото от апелативния състав, те също не са посочени от разглежданата италианска разпоредба.

53 Второ, в противоречие на това, което апелативният състав възприема в точка 33 от обжалваното решение, дори и в хипотезата, при която името на общоизвестното лице е било вече регистрирано или използвано като фактическа марка, защитата, предоставена от член 8, параграф 3 от Codice della Proprietà Industriale не е по никакъв начин излишна или лишена от смисъл.

54 Всъщност следва да се припомни, че марките са регистрирани и защитени за специални стоки или услуги. Макар наистина да е вярно, че съществуват разпоредби като член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, както и член 4, параграф 3 от Директива 89/104, които позволяват на притежателя на по-ранна марка да възпрепятства регистрацията на друга идентична или подобна марка, дори за стоки или услуги, които не са идентични или нямат никаква прилика със стоките или услугите, обхванати от по-ранната марка, прилагането на тези разпоредби обаче е поставено в зависимост от поредица от условия. Не може да се презумира, че тези условия винаги са изпълнени.

55 Следователно не е изключено име на общоизвестно лице, регистрирано или използвано като марка за определени стоки или услуги, да може да бъде предмет на нова регистрация за различни стоки или услуги, които нямат никаква прилика с тези, обхванати от по-ранната регистрация. Следователно неправилно апелативният състав приема, че след като веднъж име на общоизвестно лице е регистрирано или използвано като марка, неговата „миграция“ към сферата на марките вече се е „конкретизирала“.

56 Освен това следва да се отбележи, че член 8, параграф 3 от Codice della Proprietà Industriale не поставя за прилагането си никакво условие, различно от това, свързано с общоизвестния характер на името на съответното лице. Щом като тази разпоредба предоставя на лицата, чието име е придобило общоизвестност, по-всеобхватна защита при по-малко тежки условия, не съществува никаква причина, която да обоснове изключването на нейното прилагане в хипотезата на име на общоизвестно лице, регистрирано или използвано като марка.

57 Трето, откъсите от цитираната в точки 41—43 от обжалваното решение част от доктрината, също не позволяват да се заключи, че тълкуването на член 8, параграф 3 от Codice della Proprietà Industriale, както е възприето от апелативният състав в обжалваното решение, е правилно.

58 Така г-н Vanzetti, автор заедно с г-н Di Cataldo, на цитираното в точка 41 от обжалваното решение произведение участва в съдебното заседание като адвокат на жалбоподателя и посочва, че възприетата от апелативния състав теза по никакъв начин не произтича от написаното от него във въпросното произведение, което е отбелязано в протокола на съдебното заседание.

59 Що се отнася до г-н Ricolfi, цитиран в точка 42 от обжалваното решение, той се позовава според апелативния състав на „общоизвестността [на името на дадено лице], която е резултат на първоначална употреба много често с нетърговски характер“, което по никакъв начин не изключва общоизвестността, резултат на „търговска“ употреба, макар и същата да е по-малко честа.

60 Единствено г-н Ammendola, цитиран в точка 43 от обжалваното решение, посочва употреба в „извънпазарната сфера“, без обаче изрично да прави извода, че не може да има позоваване на член 8, параграф 3 от Codice della Proprietà Industriale, за да се защити име на лице, чиято общоизвестност не е била придобита в такава сфера. Във всеки случай с оглед на всичко гореизложено Първоинстанционният съд не може въз основа само на мнението на този единствен автор да постави прилагането на въпросната разпоредба в зависимост от условие, което не произтича от нейния текст.

61 От посоченото следва, че апелативният състав е допуснал грешка при прилагане на правото при тълкуването на член 8, параграф 3 от Codice della Proprietà Industriale. Тази грешка има за последица неправилното отхвърляне на прилагането на тази разпоредба в случая с името на жалбоподателя, макар да е установено, че става въпрос за име на общоизвестно лице.

62 Освен това, дори да предположим, че възприетото от апелативния състав тълкуване на въпросната разпоредба е правилно, безспорно е също, че жалбоподателят се ползва също от общоизвестност в „извънпазарна“ сфера поради неговата дейност в секторите на изкуството, културата, екологията и защита на детето.

63 Дори извънтърговската общоизвестност на името Elio Fiorucci да се приеме като последваща или произтичаща от неговата общоизвестност в търговския сектор, това единствено обстоятелство не е пречка извънтърговската общоизвестност да бъде защитена от член 8, параграф 3 от Codice della Proprietà Industriale.

64 Що се отнася до довода, изложен при условията на евентуалност от СХВП и встъпилата страна, според който по същество марката „ELIO FIORUCCI“ е била включена в прехвърлянето от жалбоподателя на встъпилата страна на всички марки и отличителни знаци, достатъчно е да се изтъкне, че апелативният състав не е отхвърлил искането за недействителност на това основание.

65 Както бе припомнено в точка 21 по-горе, Първоинстанционният съд извършва контрол за законосъобразност на решенията на инстанциите на СХВП и не може във всеки случай да замести собствената си обосновка с тази на компетентната инстанция на СХВП, която е автор на обжалвания акт (вж. в този смисъл Решение на Съда от 27 януари 2000 г. по дело DIR International Film и др./Комисия, C-164/98 P, Recueil, стр. I-447, точка 38). Следователно доводите, представени от СХВП и от встъпилата страна при условията на евентуалност, трябва да се отхвърлят като ирелевантни.

66 От всичко изложено по-горе следва, че първото правно основание следва да се уважи и следователно обжалваното решение трябва да се отмени.

67 Накрая, що се отнася до искането на жалбоподателя, насочено към обявяване на недействителността на марката „ELIO FIORUCCI“, следва да се изтъкне, че жалбоподателят иска по същество Първоинстанционният съд да приеме решението, което СХВП е трябвало да постанови, т.е. решение, с което се обявява недействителността на разглежданата марка. Следователно трябва да се направи изводът, че с тази част от първата точка от исканията си жалбоподателят иска изменение на обжалваното решение (вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 4 октомври 2006 г. по дело Freixenet/СХВП (форма на бутилка, покрита с матовочерен прах), Т-188/04, непубликувано в Recueil, точки 16 и 17). След като обаче срещу искането на жалбоподателя за обявяване на недействителността на разглежданата марка СХВП и встъпилата страна се позовават на довод, който не е разгледан от апелативния състав (вж. точка 64 по-горе), искането на жалбоподателя да се измени обжалваното решение не трябва да се уважава, тъй като това би означавало по същество упражняване на административните функции и функции по разследване, свойствени за СХВП, и поради този факт би било в противоречие с институционалното равновесие, което е вдъхновено от принципа за разделение на правомощията между СХВП и Първоинстанционния съд (вж. в този смисъл Решение по дело Форма на бутилка, покрита с матовочерен прах, посочено по-горе, точка 47).

По съдебните разноски

68 Съгласно член 87, параграф 2 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Освен това съгласно същия член, когато има няколко загубили делото страни, Първоинстанционният съд взема решение по разпределянето на съдебните разноски.

69 В настоящия случай, тъй като СХВП и встъпилата страна са загубили делото, същите следва да заплатят съдебните разноски съобразно с исканията на жалбоподателя.

70 При тези обстоятелства СХВП следва да се осъди да понесе наред с направените от нея съдебни разноски и две трети от съдебните разноски на жалбоподателя, а встъпилата страна — да се осъди да понесе наред с направените от нея съдебни разноски и една трета от съдебните разноски на жалбоподателя.

По изложените съображения

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД (пети състав)

реши:

1) **Отменя решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 6 април 2003 г. (преписка R 238/2005-1), доколкото съдържа грешка при прилагане на правото във връзка с тълкуването на член 8, параграф 3 от Codice della Proprietà Industriale (италиански К одекс на индустриалната собственост).**

2) **Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.**

3) **Наред с направените от нея съдебни разноски СХВП понася и две трети от съдебните разноски, направени от г-н Elio Fiorucci.**

4) **Edwin Co. Ltd понася направените от него съдебни разноски, както и една трета от направените от г-н Elio Fiorucci съдебни разноски.**

Vilaras Prek Ciucă

Постановено в открито съдебно заседание в Люксембург на 14 май 2009 година.

Подписи