

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu)

5. července 2011 *

Ve věci C-263/09 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora, podaný dne 14. července 2009,

Edwin Co. Ltd, se sídlem v Tokiu (Japonsko), zastoupená D. Rigattim, M. Bertanim, S. Vereou, K. Murarem a M. Balestrierem, avvocati,

účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka),

příčemž dalšími účastníky řízení jsou:

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupený O. Montaltem, L. Rampinim a J. Crespo Carrillem, jako zmocněnci,

žalovaný v prvním stupni,

Elio Fiorucci, s bydlištěm v Miláně (Itálie), zastoupený A. Vanzettim a A. Colmanem, avvocati,

žalobce v prvním stupni,

* Jednací jazyk: italština.

SOUDNÍ DVŮR (velký senát),

ve složení V. Skouris, předseda, A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann a D. Šváby, předsedové senátů, A. Rosas, E. Juhász, T. von Danwitz, M. Berger (zpravodajka), A. Prechal a E. Jarašiūnas, soudci,

generální advokátka: J. Kokott,
vedoucí soudní kanceláře: M. Ferreira, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 23. listopadu 2010,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 27. ledna 2011,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Svým kasačním opravným prostředkem se společnost Edwin Co. Ltd domáhá zrušení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství (nyní Tribunál) ze dne 14. května 2009, Fiorucci v. OHIM – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06, Sb. rozh. s. II-1375, dále jen „napadený rozsudek“), kterým bylo částečně vyhověno žalobě E. Fiorucciho na zrušení rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro

harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 6. dubna 2006 (věc R 238/2005-1) týkajícího se řízení o prohlášení neplatnosti a o zrušení mezi E. Fioruccim a společností Edwin (dále jen „sporné rozhodnutí“).

Právní rámec

Právo Unie

Statut Soudního dvora

- 2 Článek 58 statutu Soudního dvora stanoví:

„Opravné prostředky k Soudnímu dvoru jsou omezeny na právní otázky. Jsou přípustné pro nepříslušnost Tribunálu, pro nedostatky řízení před Tribunálem, které poškozují zájmy účastníka řízení podávajícího opravný prostředek, či pro porušení právních předpisů Unie Tribunálem.

Opravný prostředek jen proti určení výše náhrady nákladů řízení nebo proti rozhodnutí, který z účastníků řízení je má platit, není přípustný.“

Jednací řád Tribunálu

- 3 Podle čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Tribunálu nesmí spisy účastníků řízení změnit předmět řízení před odvolacím senátem.

Nařízení (ES) č. 40/94

- 4 Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1) bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, p. 1). Na projednávaný spor se nicméně nadále použije prvně uvedené nařízení, ve znění nařízení Rady (ES) č. 422/2004 ze dne 19. února 2004 (Úř. věst. L 70, s. 1, dále jen „nařízení č. 40/94“).
- 5 Článek 50 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, nadepsaný „Důvody zrušení“, stanovil:

„Ke zrušení práv majitele ochranné známky Společenství dojde na základě návrhu podaného u [OHIM] nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

[...]

c) pokud by v důsledku užívání majitelem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, ochranná známka mohla klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.“

6 Článek 52 odst. 2 uvedeného nařízení, nadepsaný „Relativní důvody neplatnosti“, stanovil:

„Ochranná známka Společenství se rovněž prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u [OHIM] nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení, může-li být její užívání podle právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních předpisů, kterými se ochrana řídí, zakázáno na základě jiného staršího práva, zejména:

a) práva na jméno;

b) práva k vlastnímu portrétu;

c) práva autorského;

d) práva k průmyslovému vlastnictví.“

7 Článek 63 nařízení č. 40/94 týkající se žalob podávaných k Soudnímu dvoru stanovil:

„1. Proti rozhodnutí odvolacího senátu o odvolání lze podat žalobu k Soudnímu dvoru.

2. Žalobu lze podat pro nepříslušnost, podstatné porušení procesních ustanovení, porušení Smlouvy, tohoto nařízení nebo prováděcích předpisů nebo zneužití pravomoci.

3. Soudní dvůr má pravomoc napadené rozhodnutí zrušit nebo je změnit.

[...]

6. [OHIM] je povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozhodnutí Soudního dvora.“

Nařízení (ES) č. 2868/95

- 8 Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1), ve znění nařízení Komise (ES) č. 1041/2005 ze dne 29. června 2005 (Úř. věst. L 172, s. 4, dále jen „prováděcí nařízení“), upravuje zejména pravidla použitelná na průběh řízení o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství před OHIM.
- 9 Pravidlo 37 písm. b) bod iii) prováděcího nařízení v původním znění, které zůstalo nezměněno, v tomto ohledu stanoví:

„Žádost o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti [...], která se předkládá [OHIM], musí obsahovat:

[...]

b) pokud jde o důvody, o které se žádost opírá:

[...]

- iii) v případě návrhu podle čl. 52 odst. 2 nařízení, údaje o právu, o které se žádost o zrušení nebo prohlášení neplatnosti [žádost o prohlášení neplatnosti] opírá, a údaje svědčící o tom, že žadatel je majitelem staršího práva uvedeného v čl. 52 odst. 2 nařízení nebo že je podle příslušných vnitrostátních právních předpisů oprávněn uplatnit nárok k tomuto právu.“

Vnitrostátní právo

- ¹⁰ Článek 8 odst. 3 italského zákoníku průmyslového vlastnictví (Codice della Proprietà Industriale, dále jen „CPI“), ve znění účinném ke dni vydání rozhodnutí odvolacího senátu, stanovil:

„Jsou-li proslulé, smějí být jména osob, označení používaná v umělecké, literární, vědecké, polické nebo sportovní oblasti, názvy a zkratky pořádaných akcí a neziskových subjektů a sdružení, jakož i jejich charakteristické symboly zapsány jako ochranné známky pouze držitelem práva nebo s jeho souhlasem či souhlasem subjektů uvedených v odstavci 1“.

Skutečnosti předcházející sporu a sporné rozhodnutí

- 11 Fiorucci SpA, společnost podle italského práva založená módním návrhářem E. Fioruccim, který v 70. letech získal v Itálii určitou proslulost, převedla dne 21. prosince 1990 na navrhovatelku veškerý svůj „majetek související s tvůrčí činností“, včetně veškerých ochranných známek, jejichž byla majitelkou a mezi nimiž bylo i mnoho ochranných známek obsahujících prvek „FIORUCCI“.
- 12 Na žádost navrhovatelky zapsal OHIM dne 6. dubna 1999 slovní ochrannou známku ELIO FIORUCCI pro řadu výrobků zařazených do tříd 3, 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.
- 13 Dne 3. února 2003 podal E. Fiorucci návrh na zrušení této ochranné známky a návrh na její prohlášení za neplatnou, z nichž první se zakládal na čl. 50 odst. 1 písm. c) a druhý na čl. 52 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94.
- 14 Rozhodnutím ze dne 23. prosince 2004 zrušovací oddělení OHIM návrhu na prohlášení neplatnosti vyhovělo z důvodu, že podle čl. 8 odst. 3 CPI byl pro zápis jména E. Fiorucciho jako ochranné známky Společenství vyžadován jeho souhlas a že tento souhlas udělen nebyl. Uvedené oddělení mělo za to, že za těchto podmínek se není třeba vyjadřovat k návrhu na zrušení.
- 15 Navrhovatelka podala proti tomuto rozhodnutí odvolání. Sporným rozhodnutím první odvolací senát OHIM tomuto odvolání vyhověl a rozhodnutí zrušovacího oddělení zrušil. Pokud jde zaprvé o návrh na prohlášení neplatnosti podaný E. Fioruccim, odvolací senát rozhodl, že případ E. Fiorucciho nespadá do působnosti čl. 8 odst. 3 CPI, jehož cílem je podle odvolacího senátu zabránit tomu, aby třetí osoby využívaly

pro obchodní účely jméno osoby, která se stala slavnou v neobchodní oblasti, a že tedy E. Fiorucci nemůže uplatňovat právo na jméno na základě tohoto ustanovení. Pokud jde zadruhé o návrh na zrušení podaný E. Fioruccim, odvolací senát nejprve připomněl, že čl. 50 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 má za cíl chránit důvěru veřejnosti, načež rozhodl, že ani předmětná ochranná známka jako taková ani její užívání nemohly klamat veřejnost.

Žaloba k Tribunálu a napadený rozsudek

- ¹⁶ Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 19. června 2006 podal E. Fiorucci žalobu na zrušení sporného rozhodnutí.
- ¹⁷ Napadeným rozsudkem Tribunál této žalobě částečně vyhověl.
- ¹⁸ Tribunál nejprve v bodech 21 až 25 napadeného rozsudku vyloučil některé žalobní důvody jako nepřípustné, neboť se jednalo o nové důvody, a následně v bodě 27 uvedeného rozsudku konstatoval, že E. Fiorucci uplatňuje v podstatě dva žalobní důvody, z nichž jeden vychází z porušení čl. 52 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94 a druhý z porušení čl. 50 odst. 1 písm. c) téhož nařízení.
- ¹⁹ Tribunál nejprve zkoumal druhý žalobní důvod týkající se návrhu na zrušení a potvrdil posouzení odvolacího senátu, když v bodech 33 až 35 napadeného rozsudku určil, že ochranná známka ELIO FIORUCCI nemůže sama o sobě klamat veřejnost ohledně původu zboží, které označuje, ve smyslu čl. 50 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.

V bodech 36 a 37 uvedeného rozsudku dále konstatoval, že jelikož neexistuje důkaz jakéhokoliv užívání předmětné ochranné známky, nelze mít za to, že je užívání způsobilé klamat veřejnost. Tribunál tedy tento žalobní důvod zamítl.

- 20 Tribunál dále zkoumal první žalobní důvod týkající se návrhu na prohlášení neplatnosti a v bodě 41 napadeného rozsudku potvrdil, že v souladu s čl. 52 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94 může OHIM prohlásit ochrannou známku Společenství za neplatnou na základě návrhu dotyčné osoby v případě, že její užívání může být zakázáno na základě zejména práva na jméno chráněného vnitrostátním právem. Pokud jde o výklad čl. 8 odst. 3 CPI, Tribunál naproti tomu analýzu provedenou odvolacím senátem odmítl. Tribunál v tomto ohledu určil:

„50 Zprv je třeba uvést, že výklad čl. 8 odst. 3 [CPI] přijatý odvolacím senátem není potvrzen zněním tohoto ustanovení, které se týká jmen proslulých osob, aniž by činil rozdíl mezi oblastmi, v nichž byla tato proslulost získána.

[...]

- 53 Zadruhé, na rozdíl od toho, co uvádí odvolací senát [...], i v případě, že jméno proslulé osoby by již bylo zapsáno nebo používáno jako faktická ochranná známka, ochrana poskytovaná čl. 8 odst. 3 [CPI] není nijak nadbytečná nebo nepostrádá svůj smysl.

[...]

55 [...] [N]ení [totiž] vyloučeno, že jméno proslulé osoby zapsané nebo používané jako ochranná známka pro určité výrobky nebo služby může být předmětem nového zápisu s ohledem na jiné výrobky či služby, které s výrobky či službami, na které se vztahuje starší zápis, nevykazují žádnou podobnost. [...]

[...]

57 Zatřetí, ani výňatky z písemných prací části právní nauky citované v bodech 41 až 43 [sporného] rozhodnutí neumožňují učinit závěr, že takový výklad čl. 8 odst. 3 [CPI], jaký přijal odvolací senát v[e sporném] rozhodnutí, je správný.

58 A. Vanzetti, který je [...] autorem díla uvedeného v bodě 41 [sporného] rozhodnutí, se tak zúčastnil jednání jako advokát [E. Fiorucciho] a prohlásil, že teze přijatá odvolacím senátem nijak nevyplývá z toho, co publikoval v dotčeném díle [...].

59 Pokud jde o p. Ricolfiho [...], odkazuje podle odvolacího senátu na „proslulost [jména osoby] vycházející z prvotního užívání, které má velmi často charakter užívání v nepodnikatelském prostředí“, což nijak nevylučuje proslulost pocházející z užívání „v podnikatelském prostředí“, třebaže je toto užívání méně časté.

60 Pouze p. Ammendola [...] poukazuje na použití v „netržní oblasti“, aniž by ovšem výslovně uvedl závěr, že čl. 8 odst. 3 [CPI] nemůže být uplatněn na ochranu jména osoby, jejíž proslulost nebyla získána v takové oblasti. V každém případě s ohledem na všechny výše uvedené úvahy nemůže Soud pouze na základě názoru

tohoto jediného autora vázat použití dotčeného ustanovení podmínkou, která nevyplývá z jeho znění.“

21 V bodě 61 napadeného rozsudku dospěl Tribunál k závěru, že se odvolací senát při výkladu čl. 8 odst. 3 CPI dopustil nesprávného právního posouzení a neprávem vyloučil použití tohoto ustanovení v případě E. Fiorucciho.

22 Pokud jde konečně o argumentaci, kterou žalobkyně a OHIM uplatnili podpůrně a podle které byla ochranná známka ELIO FIORUCCI zahrnuta do převodu veškerých ochranných známek E. Fioruccim na navrhovatelku, Tribunál uvedl, že odvolací senát tuto argumentaci nezkoumal a že v rámci přezkumu legality, který Tribunálu přísluší, nemůže nahradit odůvodnění odvolacího senátu svým vlastním odůvodněním. Z tohoto důvodu v bodech 64 a 65 napadeného rozsudku tuto argumentaci odmítl jako irelevantní.

23 Ze stejného důvodu Tribunál zamítl návrh E. Fiorucciho na prohlášení ochranné známky ELIO FIORUCCI za neplatnou. Tribunál nevyužil své pravomoci rozhodnutí změnit a v bodě 67 napadeného rozsudku rozhodnutí odvolacího senátu toliko zrušil.

24 Výrok napadeného rozsudku zní:

„1) [Sporné r]ozhodnutí [...] se zrušuje v rozsahu, v němž obsahuje nesprávné právní posouzení při výkladu čl. 8 odst. 3 [CPI].

2) Ve zbývajících částech se žaloba zamítá.

- 3) OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí dvě třetiny nákladů řízení vynaložených Eliem Fioruccim.
- 4) Společnost Edwin Co. Ltd ponese vlastní náklady řízení a nahradí jednu třetinu nákladů řízení vynaložených Eliem Fioruccim.“

Návrhová žádání účastníků řízení

25 Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

- zrušil bod 1 výroku napadeného rozsudku na základě všech důvodů uvedených v jejím kasačním opravném prostředku,
- podpůrně zrušil bod 1 výroku napadeného rozsudku pro nedostatek odůvodnění,
- podpůrněji zrušil napadený rozsudek pro odepření spravedlnosti nebo pro porušení článku 63 nařízení č. 40/94,
- nařídil odvolacímu senátu OHIM, aby zkoumal argumentaci uplatněnou v rámci podpůrných důvodů pro zrušení, a konečně
- nařídil, aby jí byly v plné výši nahrazeny náklady vynaložené v řízení v prvním stupni i v řízení o kasačním opravném prostředku, nebo alespoň rozhodl, že každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

26 OHIM navrhuje, aby Soudní dvůr:

- zrušil napadený rozsudek,
- podpůrně vrátil věc zpět Tribunálu k dalšímu zkoumání sporných bodů, které nebyly zkoumány, ačkoli správně být zkoumány měly, a
- uložil E. Fioruccimu náhradu nákladů řízení.

27 Elio Fiorucci navrhuje, aby Soudní dvůr:

- zamítl kasační opravný prostředek a potvrdil tak body 1, 3 a 4 výroku napadeného rozsudku,
- změnil body 33 až 35 napadeného rozsudku a
- nařídil náhradu nákladů řízení vynaložených v řízení o kasačním opravném prostředku.

Ke kasačnímu opravnému prostředku

28 Na podporu svého kasačního opravného prostředku uplatňuje navrhovatelka čtyři meritorní důvody a jeden důvod týkající se rozdělení nákladů řízení.

- 29 Pokud jde o meritorní důvody, je třeba zkoumat na prvním místě druhou část prvního důvodu kasačního opravného prostředku vycházející z pochybení, jehož se Tribunál dopustil při výkladu a použití čl. 52 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94, a na druhém místě pak první část prvního důvodu kasačního opravného prostředku spolu s druhým důvodem kasačního opravného prostředku, jimiž navrhovatelka Tribunálu vytýká, že nesprávně vyložil a použil čl. 8 odst. 3 CPI, což je podle ní porušením čl. 52 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94. Konečně na třetím a posledním místě budou společně posuzovány třetí a čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku, jimiž navrhovatelka Tribunálu vytýká, že porušil svou povinnost uvést odůvodnění a dopustil se odepření spravedlnosti.

Ke druhé části prvního důvodu kasačního opravného prostředku vycházející z porušení čl. 52 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94

Argumentace účastníků řízení

- 30 V rámci druhé části prvního důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že tam, kde se čl. 52 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94 zmiňuje o „právu na jméno“, má tím na mysli atribut osobnosti. Právo upravené v čl. 8 odst. 3 CPI však podle ní není určeno na ochranu určitého atributu osobnosti, nýbrž ryze majetkových zájmů na hospodářském využívání proslulosti získané mimo obchodní oblast. Určením, že podmínka pro použití čl. 52 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94 byla splněna, tedy Tribunál podle navrhovatelky toto ustanovení porušil.
- 31 Podle E. Fiorucciho je tato argumentace neopodstatněná.

Závěry Soudního dvora

- 32 Jde-li o posouzení opodstatněnosti výkladu, který zastává navrhovatelka, je třeba vzít v úvahu znění a strukturu čl. 52 odst. 2 nařízení č. 40/94.
- 33 Pokud jde o znění tohoto ustanovení, je třeba poukázat na skutečnost, že výraz „právo na jméno“ neposkytuje žádnou oporu pro restriktivní výklad, který navrhla navrhovatelka a podle kterého se toto ustanovení týká tohoto práva pouze jako atributu osobnosti, nikoli však majetkového využití jména.
- 34 Struktura čl. 52 odst. 2 nařízení č. 40/94 hovoří proti takovému výkladu. Podle tohoto ustanovení totiž může být ochranná známka Společenství prohlášena za neplatnou na základě návrhu dotyčné osoby, která uplatní „jiné starší právo“. K upřesnění charakteru takového staršího práva vyjmenovává uvedené ustanovení čtyři práva, pomocí příslovce „zejména“ přitom upozorňuje na skutečnost, že tento výčet není taxativní. Mezi uvedenými příklady je vedle práva na jméno a práva k vlastnímu portrétu zmíněno také autorské právo a právo k průmyslovému vlastnictví.
- 35 Z tohoto demonstrativního výčtu vyplývá, že příkladmo uvedená práva mají chránit zájmy různého druhu. Je třeba poukázat na skutečnost, že u některých z nich, jako je autorské právo a právo k průmyslovému vlastnictví, jsou hospodářské aspekty chráněny před porušením v obchodní oblasti jak vnitrostátními právními řády, tak právem Unie [viz zejména směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. L 157, s. 45)].

- 36 Na rozdíl od toho, co tvrdí navrhovatelka, z toho plyne, že v případě, kdy je uplatněno právo na jméno, znění a struktura čl. 52 odst. 2 nařízení č. 40/94 nedovolují, aby se použití tohoto ustanovení omezovalo jen na případy, kdy zápis ochranné známky Společenství koliduje s právem, jehož výlučným účelem je ochrana jména jakožto atributu osobnosti dotýčné osoby.
- 37 Za těchto podmínek nelze Tribunálu vytýkat, že se při výkladu čl. 52 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94 dopustil nesprávného právního posouzení.
- 38 Z toho vyplývá, že druhá část prvního důvodu kasačního opravného prostředku musí být zamítnuta jako neopodstatněná.

K první části prvního důvodu kasačního opravného prostředku a k druhému důvodu kasačního opravného prostředku vycházejícím z porušení čl. 52 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94 a čl. 8 odst. 3 CPI

Argumentace účastníků řízení

- 39 V rámci první části prvního důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že Tribunál nesprávně vycházel z toho, že podmínky pro použití čl. 52 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94 jsou splněny. Podle navrhovatelky čl. 8 odst. 3 CPI nepřiznává E. Fioruccimu právo zakázat užívání jeho jména jako ochranné známky jen proto, že se jedná o jeho vlastní příjmení, nýbrž mu pouze dává právo žádat o jeho zápis jako

ochranné známky. Podle navrhovatelky již však E. Fiorucci nemůže toto právo uplatnit, neboť dal dříve zapsat ochranné známky obsahující prvek „FIORUCCI“ a později je na ni převedl.

- 40 V rámci druhého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka zaprvé tvrdí, že Tribunál zjevně nesprávně vyložil čl. 8 odst. 3 CPI, který se podle ní použije jen na jména, která získala proslulost mimo obchodní oblast. Tím, že Tribunál v bodě 50 napadeného rozsudku určil, že se čl. 8 odst. 3 CPI týká jmen proslulých osob a nerozlišoval přitom podle oblasti, v níž byla proslulost získána, se tak podle navrhovatelky dostal do rozporu se zněním tohoto ustanovení.
- 41 Zadruhé navrhovatelka tvrdí, že když Tribunál v bodech 53 a 55 napadeného rozsudku uvedl, že ochrana poskytovaná článkem 8 odst. 3 CPI jménu proslulé osoby by mohla být rozsáhlejší než ochrana poskytovaná zápisem proslulé ochranné známky, protože by se mohla vztahovat i na jiné výrobky a služby, rovněž tím nerespektoval působnost tohoto ustanovení. Navrhovatelka Tribunálu vytýká, že v tomto ohledu zcela opomněl či zjevně nesprávně vyložil písemné práce právní nauky k tomuto ustanovení, které mu byly předloženy.
- 42 OHIM Tribunálu vytýká, že při výkladu a použití čl. 8 odst. 3 CPI nezohlednil skutečnost, že se právo upravené tímto ustanovením mohlo vyčerpat, což v projednávané věci vyplývá z toho, že E. Fiorucci dal zapsat ochranné známky obsahující prvek „FIORUCCI“ a převedl je na navrhovatelku. Vzhledem k tomu, že čl. 52 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94 odkazuje na vnitrostátní právo, nesprávné použití italského ustanovení může být porušením uvedeného článku 52. OHIM se však domnívá, že v rámci řízení o kasačním opravném prostředku by se měl přezkum Soudního dvora ohledně použití vnitrostátního práva Tribunálem omezit na ověření, zda se Tribunál nedopus-til zjevného pochybení na základě dokumentů a údajů, které měl k dispozici.

- 43 Elio Fiorucci tvrdí, že výklad a použití čl. 8 odst. 3 CPI Tribunálem jsou v souladu jak se zněním tohoto ustanovení, tak s jeho výkladem italskou právní naukou. Navíc odkaz na normu vnitrostátního práva obsažený v ustanovení práva Unie nemůže mít za následek to, že by norma vnitrostátního práva měla být považována za včleněnou do práva Unie.

Závěry Soudního dvora

- 44 Z argumentace účastníků řízení vyplývá, že se neshodují v tom, zda se Tribunál dopustil porušení vnitrostátní normy použité na meritum sporu, a v tom, zda má Soudní dvůr pravomoc takové porušení zkoumat.
- 45 Proto je třeba ověřit, zda je Soudní dvůr takovou pravomocí skutečně nadán.
- 46 Pravomoc Soudního dvora při rozhodování o kasačním opravném prostředku podaném proti rozhodnutí Tribunálu je vymezena v čl. 256 odst. 1 druhém pododstavci SFEU. V tomto ustanovení se uvádí, že se kasační opravný prostředek musí omezovat na právní otázky a musí být podán „za podmínek a v mezích stanovených statutem“. V demonstrativním výčtu důvodů, které lze v tomto rámci uplatnit, se v čl. 58 prvním pododstavci statutu Soudního dvora upřesňuje, že kasační opravný prostředek je přípustný pro porušení právních předpisů Unie Tribunálem.
- 47 Normou, jejíž porušení navrhovatelka v projednávané věci namítá, je norma vnitrostátního práva, která se na spor použije na základě odkazu obsaženého v ustanovení práva Unie.

- 48 Ze znění čl. 52 odst. 2 nařízení č. 40/94 vyplývá, že tam, kde tento článek hovoří o situaci, kdy starší právo dovoluje zakázat užívání ochranné známky Společenství, jasně rozlišuje dva případy podle toho, zda je starší právo chráněno právními předpisy Společenství, „nebo“ předpisy vnitrostátními.
- 49 Pokud jde o procesní úpravu obsaženou v prováděcím nařízení v případě návrhu podaného podle čl. 52 odst. 2 nařízení č. 40/94 na základě staršího práva chráněného v rámci vnitrostátního práva, pravidlo 37 prováděcího nařízení stanoví, že v takové situaci, jako je situace v projednávané věci, musí žadatel poskytnout údaje svědčící o tom, že je podle příslušných vnitrostátních právních předpisů oprávněn uplatnit nárok k tomuto právu.
- 50 Toto pravidlo ukládá žadateli povinnost předložit OHIM nejen údaje svědčící o tom, že splňuje podmínky požadované podle vnitrostátních právních předpisů, o jejichž použití žádá, aby mohl dát zakázat užívání ochranné známky Společenství na základě staršího práva, ale také údaje dokládající, co je obsahem těchto právních předpisů.
- 51 V případě, kdy je stejně jako v projednávané věci žádost o prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství založena na starším právu chráněném normou vnitrostátního práva, je v první řadě na příslušných odděleních OHIM, aby posoudila, zda jsou údaje předložené žadatelem k doložení obsahu uvedené normy rozhodné a nakolik jsou významné.
- 52 Zadruhé může být v souladu s čl. 63 odst. 2 nařízení č. 40/94 podána proti rozhodnutí odvolacího senátu žaloba k Tribunálu pro porušení Smlouvy, nařízení č. 40/94 nebo prováděcích předpisů. Z toho vyplývá, jak uvedla generální advokátka v bodech 61 až 67 svého stanoviska, že Tribunál má pravomoc plně přezkoumat legalitu posouzení,

které OHIM provedl ohledně údajů předložených žadatelem k doložení obsahu vnitrostátních právních předpisů, jejichž ochrany se dovolává.

- 53 Zkoumá-li Soudní dvůr v rámci řízení o kasačním opravném prostředku zjištění učiněná Tribunálem ohledně uvedených právních předpisů, má pravomoc přezkoumat nejprve to, zda Tribunál na základě dokumentů a ostatních písemností, které mu byly předloženy, nezkreslil znění předmětných vnitrostátních právních předpisů nebo s nimi související vnitrostátní judikaturu nebo také písemné práce právní nauky, které se jich týkají, dále zda Tribunál neučinil z hlediska těchto údajů zjištění, která by byla zjevně v rozporu s jejich obsahem, a konečně, zda Tribunál při zkoumání veškerých údajů nepřisoudil některému z nich – při zjišťování obsahu vnitrostátních právních předpisů – takový význam, který mu s ohledem na ostatní údaje nepřisluší, pakliže to zjevně vyplývá z písemností ve spise.
- 54 V projednávané věci navrhovatelka tvrdila, že Tribunál podal takový výklad čl. 8 odst. 3 CPI, který je neslučitelný jak se zněním tohoto ustanovení, tak s písemnými pracemi právní nauky, které se ho týkají a které byly Tribunálu předloženy. Je třeba posoudit, zda se její argumentace týká pochybení, kterých se měl Tribunál dopustit v rámci svých zjištění týkajících se předmětných vnitrostátních právních předpisů, jež by Soudní dvůr mohl na základě úvah uvedených v předchozím bodě tohoto rozsudku přezkoumat.
- 55 Pokud jde zaprvé o tvrzení, že když Tribunál určil, že čl. 8 odst. 3 CPI přiznává nositeli jména právo dát zakázat užívání tohoto jména jako ochranné známky, podal takový výklad tohoto ustanovení, který je neslučitelný s jeho zněním, je třeba připomenout, že podle znění tohoto ustanovení mohou být jména proslulých osob zapsána jako ochranná známka „pouze držitelem práva nebo s jeho souhlasem“. Vzhledem k tomu, že znění čl. 8 odst. 3 CPI podmiňuje zápis jmen proslulých osob jako ochranných známek souhlasem nositele jména, Tribunál z toho mohl dovodit, aniž tím znění tohoto

ustanovení zkrslil, že nositel proslulého jména má právo bránit užívání tohoto jména jako ochranné známky, tvrdí-li, že k zápisu uvedené ochranné známky nedal souhlas.

⁵⁶ Pokud jde zadruhé o výtku, podle níž Tribunál tím, že určil, že čl. 8 odst. 3 CPI platí bez ohledu na oblast, v níž byla proslulost daného jména získána, podal takový výklad tohoto ustanovení, který je neslučitelný se zněním tohoto ustanovení, je třeba konstatovat, jak uvedl Tribunál v bodě 50 napadeného rozsudku, že potud, pokud se znění tohoto ustanovení týká jmen proslulých osob, nečiní rozdíl mezi oblastmi, v nichž byla tato proslulost získána. Tribunál stejně tak nezkreslil obsah tohoto ustanovení, když v bodě 56 napadeného rozsudku určil, že neexistuje žádná skutečnost odůvodňující, že bude použití čl. 8 odst. 3 CPI vyloučeno v případě, že jméno proslulé osoby již bylo zapsáno nebo používáno jako ochranná známka. Jak uvedl Tribunál, posledně uvedené ustanovení totiž neukládá žádnou jinou podmínku, než je podmínka vztahující se k proslulosti dotčeného osobního jména.

⁵⁷ Pokud jde o písemné práce právní nauky, Tribunál v rámci přezkumu legality ověřil posouzení provedené odvolacím senátem. Z bodů 58 až 60 napadeného rozsudku vyplývá, že Tribunál nepřehlédl skutečnost, že některá vyjádření, o něž se odvolací senát opíral, mohla podporovat tezi navrhovatelky. Tribunál však v bodě 58 uvedeného rozsudku poukázal na to, že názor, který odvolací senát připisoval A. Vanzettimu, autorovi jisté odborné práce, byl samotným autorem zpochybněn na jednání před Tribunálem, jehož se zúčastnil jako advokát E. Fiorucciho. Tribunál dále v bodě 59 téhož rozsudku konstatoval, že slova použitá p. Ricolfim v jeho písemných pracích, a zejména zmínka o „proslulosti [jména osoby] vycházející z prvotního užívání, které má velmi často charakter užívání v nepodnikatelském prostředí“, nejsou dostatečně jednoznačná na to, aby mohla být podkladem pro restriktivní výklad čl. 8 odst. 3 CPI. V případě p. Ammendoly, o němž se hovoří v bodě 60 uvedeného rozsudku, měl Tribunál za to, že názor tohoto autora nemá sám o sobě dostatečnou autoritu, aby

na jeho základě mohlo použití čl. 8 odst. 3 CPI podléhat podmínce, která nevyplývá ze samotného znění tohoto ustanovení. Za těchto podmínek rovněž nelze Tribunálu vytýkat, že by tyto údaje, které mu byly předloženy, zkreslil.

- 58 První část prvního důvodu kasačního opravného prostředku a druhý důvod kasačního opravného prostředku je proto třeba zamítnout jako neopodstatněné.

Ke třetímu důvodu kasačního opravného prostředku vycházejícímu z nedostatku odůvodnění a ke čtvrtému důvodu kasačního opravného prostředku vycházejícímu z porušení článku 63 nařízení č. 40/94 a z odeprání spravedlnosti

Argumentace účastníků řízení

- 59 V rámci třetího důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka připomíná, že ve svém spise vedlejší účastnice před Tribunálem tvrdila, že je na E. Fioruccim, aby prokázal, že neudělil souhlas se zápisem ochranné známky ELIO FIORUCCI. Tím, že Tribunál opomněl na tento důvod odpovědět, podle ní porušil svou povinnost odůvodnit své rozhodnutí.
- 60 Elio Fiorucci se v tomto ohledu domnívá, že odůvodnění obsažené v bodě 64 napadeného rozsudku je dostatečné. Předmětný důvod kasačního opravného prostředku je podle něj navíc zcela neopodstatněný.
- 61 V rámci čtvrtého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka Tribunálu vytýká, že nezkoumal argumentaci, kterou uplatnila podpůrně a podle které byla ochranná známka ELIO FIORUCCI zahrnuta do převodu všech ochranných známek

E. Fioruccim na navrhovatelku, a že v tomto ohledu pouze konstatoval, že se odvolací senát k této otázce nevyjádřil. Tribunál měl podle ní využít své pravomoci změnit rozhodnutí, a to po posouzení a přijetí této argumentace, na základě čehož měl potvrdit výrok sporného rozhodnutí a zároveň změnit jeho odůvodnění. Tribunál měl alespoň výslovně vrátit věc odvolacímu senátu k posouzení této argumentace. Tím, že Tribunál takto nerozhodl, porušil podle navrhovatelky čl. 63 odst. 3 nařízení č. 40/94 a dopustil se odeprání spravedlnosti.

- ⁶² Elio Fiorucci podotýká, že jednací řád odvolacích senátů stanoví, že pokud opatření nezbytná k tomu, aby se vyhovělo rozsudku Soudního dvora rušícímu rozhodnutí odvolacího senátu, zahrnují nové přezkoumání případu, případ se automaticky přidělí některému odvolacímu senátu.

Závěry Soudního dvora

- ⁶³ Otázka, kterou nastoluje třetí důvod kasačního opravného prostředku, a sice zda je odůvodnění rozsudku Tribunálu nedostatečné, je právní otázkou, kterou je jako takovou možno uplatnit v rámci kasačního opravného prostředku (viz zejména rozsudky ze dne 9. září 2008, FIAMM a FIAMM Technologies v. Rada a Komise, C-120/06 P a C-121/06 P, Sb. rozh. s. I-6513, bod 90, jakož i ze dne 16. prosince 2008, Masdar (UK) v. Komise, C-47/07 P, Sb. rozh. s. I-9761, bod 76).
- ⁶⁴ Podle ustálené judikatury platí, že povinnost uvést odůvodnění, která přísluší Tribunálu v souladu s článkem 36 statutu Soudního dvora, který se na Tribunál použije na základě čl. 53 prvního pododstavce téhož statutu, a s článkem 81 jednacího řádu Tribunálu, mu neukládá, aby poskytl vysvětlení, ve kterém by se vyčerpávajícím způsobem postupně zabýval každou z úvah uvedených účastníky sporu, a že odůvodnění Tribunálu tedy může být implicitní za podmínky, že umožní zúčastněným osobám seznámit se s důvody, proč Tribunál nepřijal jejich argumenty, a Soudnímu dvoru

disponovat poznatky dostatečnými k tomu, aby mohl vykonat svůj soudní přezkum (viz zejména rozsudky FIAMM a FIAMM Technologies v. Rada a Komise, uvedený výše, bod 91, a ze dne 16. července 2009, Komise v. Schneider Electric, C-440/07 P, Sb. rozh. s. I-6413, bod 135).

⁶⁵ Ze spisu vedlejší účastnice, který navrhovatelka předložila Tribunálu, vyplývá, že navrhovatelka podpůrně uplatnila argumentaci, jejíž podstatou bylo, jak Tribunál shrnul v bodě 64 napadeného rozsudku, že ochranná známka ELIO FIORUCCI byla zahrnuta do převodu veškerých ochranných známek a rozlišovacích označení E. Fioruccim na navrhovatelku. Mezi argumenty uplatněnými v rámci této podpůrné argumentace navrhovatelka mimo jiné uvedla, jak také připomíná ve třetím důvodu svého kasačního opravného prostředku, že bylo na E. Fioruccim, aby prokázal, že neudělil souhlas se zápisem ochranné známky ELIO FIORUCCI.

⁶⁶ Je pravda, že celá podpůrně uplatněná argumentace byla Tribunálem odmítnuta jako irelevantní bez zkoumání její meritorní stránky.

⁶⁷ K jejímu odmítnutí však došlo na základě úvah zahrnujících dvě etapy. V bodě 64 napadeného rozsudku Tribunál uvedl, že odvolací senát své rozhodnutí zamítnout návrh na prohlášení neplatnosti podaný E. Fioruccim nezaložil na podpůrně uplatněných důvodech navrhovatelky. V bodě 65 uvedeného rozsudku Tribunál dodal, že provádí-li přezkum legality rozhodnutí vydaných odděleními OHIM, nemůže v žádném případě nahradit odůvodnění příslušného oddělení OHIM, které je autorem napadeného aktu, svým vlastním odůvodněním.

- 68 Tribunál tak poskytl dostatečné odůvodnění, které umožňuje navrhovatelce seznámit se s důvody, proč Tribunál nepřijal její argumenty, a Soudnímu dvoru vykonat svůj soudní přezkum.
- 69 Z toho vyplývá, že třetí důvod kasačního opravného prostředku musí být zamítnut jako neopodstatněný.
- 70 V rámci čtvrtého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka zpochybňuje opodstatněnost odůvodnění poskytnutého Tribunálem, přičemž tvrdí, že jelikož Tribunál odmítl posoudit její podpůrně uplatněnou argumentaci a nezměnil odůvodnění sporného rozhodnutí, dopustil se tím porušení čl. 63 odst. 3 nařízení č. 40/94 a odepření spravedlnosti.
- 71 Na úvod je třeba uvést, že Tribunál správně připomněl, že přezkum, který provádí v souladu s článkem 63 nařízení č. 40/94, je přezkumem legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM a že rozhodnutí, které je předmětem žaloby, může zrušit nebo změnit pouze tehdy, když v okamžiku, kdy bylo rozhodnutí vydáno, zde existoval některý z důvodů pro zrušení nebo změnu uvedených v čl. 63 odst. 2 tohoto nařízení (rozsudek ze dne 18. prosince 2008, *Les Éditions Albert René v. OHIM*, C-16/06 P, Sb. rozh. s. I-10053, bod 123).
- 72 Z toho vyplývá, že pravomoc změnit rozhodnutí přiznaná Tribunálu neznamená, že by měl pravomoc nahradit posouzení odvolacího senátu svým vlastním posouzením, natož provést posouzení v otázce, ke které se odvolací senát ještě nevyjádřil. Výkon pravomoci změnit rozhodnutí se proto musí v zásadě omezovat na situace, kdy je Tribunál po přezkumu posouzení provedeného odvolacím senátem schopen určit na základě prokázaných skutkových a právních okolností, jaké rozhodnutí měl odvolací senát přijmout.

- 73 V projednávané věci zrušil odvolací senát rozhodnutí zrušovacího oddělení pouze na základě zjištění, že E. Fiorucci – podle výkladu čl. 8 odst. 3 CPI podaného odvolacím senátem – nemohl uplatňovat právo na jméno ve smyslu čl. 52 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94. Odvolací senát se tedy nevyjádřil k tomu, jaký dopad mohl mít na platnost sporné ochranné známky její tvrzený smluvní převod na navrhovatelku.
- 74 Za těchto podmínek Tribunál tuto část podpůrně uplatněné argumentace navrhovatelky právem nezkoumal.
- 75 V rozsahu, v němž navrhovatelka Tribunálu vytýká, že výslovně nevrátil věc odvolacímu senátu k posouzení této argumentace, stačí uvést, že v rámci řízení o žalobě podané Soudnímu dvoru proti rozhodnutí odvolacího senátu je OHIM povinen v souladu s čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozhodnutí Soudního dvora. Tribunál tím, že v bodě 67 napadeného rozhodnutí zdůraznil pomocí výslovného odkazu na bod 64 uvedeného rozsudku, že tato argumentace nebyla odvolacím senátem zkoumána, navíc odvolacímu senátu poskytl jasné vodítko ohledně opatření, která má provést.
- 76 Z výše uvedeného vyplývá, že čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku musí být zamítnut jako neopodstatněný.

K pátému důvodu kasačního opravného prostředku týkajícímu se uložení náhrady nákladů řízení

- 77 Navrhovatelka tvrdí, že uložení náhrady nákladů řízení Tribunálem k její tíži, které je nespravedlivé, musí být v důsledku zrušení napadeného rozsudku zrušeno. V případě zamítnutí kasačního opravného prostředku mají být podle ní náklady řízení přinejmenším rozděleny mezi účastníky řízení.

- 78 V tomto ohledu stačí připomenout, že je ustálenou judikaturou, že v případě, že všechny ostatní důvody kasačního opravného prostředku byly zamítnuty, musí být návrhová žádání týkající se namítané protiprávnosti rozhodnutí Tribunálu o náhradě nákladů řízení odmítnuta jako nepřipustná podle čl. 58 druhého pododstavce statutu Soudního dvora, podle kterého kasační opravný prostředek jen proti určení výše náhrady nákladů řízení nebo proti rozhodnutí, který z účastníků řízení je má platit, není přípustný (viz zejména rozsudky ze dne 12. července 2001, Komise a Francie v. TF1, C-302/99 P a C-308/99 P, Recueil, s. I-5603, bod 31, jakož i ze dne 15. dubna 2010, Gualtieri v. Komise, C-485/08 P, Sb. rozh. s. I-03009, bod 111).
- 79 Z toho vyplývá, že jelikož se všechny ostatní důvody kasačního opravného prostředku podaného navrhovatelkou zamítají, poslední důvod kasačního opravného prostředku týkající se rozdělení nákladů řízení musí být prohlášen za nepřipustný.
- 80 Ze všech předchozích úvah vyplývá, že kasační opravný prostředek navrhovatelky musí být zamítnut.

K návrhu E. Fiorucciho na změnu napadeného rozsudku

Argumentace účastníků řízení

- 81 Elio Fiorucci žádá v kasační odpovědi Soudní dvůr, aby změnil body 33 až 35 napadeného rozsudku. Podle něj Tribunál při zkoumání návrhu na zrušení nesprávně určil, že ochranná známka ELIO FIORUCCI nemůže sama o sobě klamat veřejnost ohledně původu zboží, které označuje.

- 82 Navrhovatelka namítá, že tento návrh na změnu nesplňuje požadavky stanovené v článku 116 jednacího řádu Soudního dvora, a musí být proto prohlášen za nepřijatelný.

Závěry Soudního dvora

- 83 Podle článku 116 jednacího řádu Soudního dvora musí návrhové žádání v kasační odpovědi směřovat k úplnému nebo částečnému zamítnutí kasačního opravného prostředku nebo úplnému či částečnému zrušení rozhodnutí Tribunálu nebo k vyhovění návrhovému žádání, které bylo vzneseno v prvním stupni. Článek 113 jednacího řádu Soudního dvora uvádí stejné požadavky ohledně návrhového žádání v kasačním opravném prostředku.
- 84 V projednávané věci však návrh E. Fiorucciho nesměřuje ke zrušení napadeného rozsudku, byť jen částečnému, nýbrž ke změně zjištění učiněného Tribunálem v rámci zkoumání druhého žalobního důvodu uplatněného E. Fioruccim, který byl ostatně Tribunálem zamítnut.
- 85 Takový návrh proto musí být odmítnut jako nepřijatelný.

K nákladům řízení

- 86 Podle čl. 69 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora, jenž se na řízení o kasačním opravném prostředku použije na základě článku 118 téhož jednacího řádu, se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Soudní dvůr však může podle čl. 69

odst. 3 prvního pododstavce téhož jednacího řádu rozhodnout, že každý z účastníků řízení nese vlastní náklady, pokud každý účastník měl ve věci částečně úspěch i neúspěch.

⁸⁷ V projednávané věci navrhovatelka neuspěla v žádném ze svých důvodů kasačního opravného prostředku kromě odmítnutí návrhu na změnu rozsudku podaného E. Fioruccim. OHIM neuspěl s žádným ze svých důvodů. Návrhovým žádáním E. Fiorucciho se vyhovuje kromě jeho návrhu na změnu rozsudku.

⁸⁸ Za těchto podmínek je třeba rozhodnout, že navrhovatelka a OHIM ponesou vlastní náklady řízení a společně a nerozdílně nahradí tři čtvrtiny nákladů řízení E. Fiorucciho. Elio Fiorucci ponese čtvrtinu vlastních nákladů řízení.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (velký senát) rozhodl takto:

- 1) Kasační opravný prostředek se zamítá.**
- 2) Návrh na změnu rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 14. května 2009, Fiorucci v. OHIM – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06), podaný Eliem Fioruccim se odmítá.**
- 3) Společnost Edwin Co. Ltd a Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ponesou vlastní náklady řízení a společně a nerozdílně nahradí tři čtvrtiny nákladů řízení Elia Fiorucciho.**
- 4) Elio Fiorucci ponese čtvrtinu vlastních nákladů řízení.**

Podpisy.