

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto)

5 päivänä heinäkuuta 2011 \*

Asiassa C-263/09 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 14.7.2009,

**Edwin Co. Ltd**, kotipaikka Tokio (Japani), edustajinaan avvocato D. Rigatti, avvocato M. Bertani, avvocato S. Vereja, avvocato K. Muraro ja avvocato M. Balestrieri,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolina ja muina osapuolina ovat

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**, asiamiehinään O. Montalto, L. Rampini ja J. Crespo Carrillo,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa, ja

**Elio Fiorucci**, kotipaikka Milano (Italia), edustajinaan avvocato A. Vanzetti ja avvocato A. Colmano,

kantajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

\* Oikeudenkäyntikieli: italia.

UNIONIN TUOMIOISTUIN (suuri jaosto),

toimien kokoonpanossa: presidentti V. Skouris, jaostojen puheenjohtajat A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann ja D. Šváby sekä tuomarit A. Rosas, E. Juhász, T. von Danwitz, M. Berger (esittelevä tuomari), A. Prechal ja E. Jarašiūnas,

julkisasiamies: J. Kokott,  
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 23.11.2010 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 27.1.2011 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

**tuomion**

- 1 Edwin Co. Ltd vaatii valituksellaan unionin tuomioistuinta kumoamaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-165/06, Fiorucci vastaan SMHV – Edwin (ELIO FIORUCCI), 14.5.2009 antaman tuomion (Kok., s. II-1375; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla kyseinen tuomioistuin hyväksyi osittain kanteen, jolla Elio Fiorucci vaati sitä kumoamaan sisämarkkinoiden

harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 6.4.2006 tekemän päätöksen (asia R 238/2005-1), joka koski Fioruccin ja Edwinin välistä mitättömyys- ja menettämismenettelyä (jäljempänä riidanalainen päätös).

## **Asiaa koskevat oikeussäännöt**

### *Unionin säännöstö*

#### Euroopan unionin tuomioistuimen perussääntö

- 2 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklassa määrätään seuraavaa:

”Unionin tuomioistuimelta voidaan hakea muutosta vain oikeuskysymysten osalta. Muutoksenhaun perusteena voi olla toimivallan puuttuminen unionin yleiseltä tuomioistuimelta, asian käsittelyssä unionin yleisessä tuomioistuimessa tapahtunut oikeudenkäyntivirhe, joka on hakijan edun vastainen, tai unionin yleisessä tuomioistuimessa tapahtunut unionin oikeuden rikkominen.

Muutosta ei voida hakea vain oikeudenkäyntikulujen määrän osalta tai siltä osin, joka vastaa oikeudenkäyntikuluista.”

## Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestys

- 3 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan mukaan asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa oikeudenkäynnin kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa.

### Asetus (EY) N:o 40/94

- 4 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) on kumottu ja korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1). Nyt käsiteltävään oikeusriitaan sovelletaan kuitenkin edelleen asetusta N:o 40/94, sellaisena kuin se on muutettuna 19.2.2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 422/2004 (EUVL L 70, s. 1; jäljempänä asetus N:o 40/94).
- 5 Asetuksen N:o 40/94 50 artiklan, jonka otsikkona oli ”Menettämisperusteet”, 1 kohdan c alakohdassa säädettiin seuraavaa:

”1. Yhteisön tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa [SMHV:lle] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

--

c) se on käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, niille tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity.”

6 Saman asetuksen 52 artiklan, jonka otsikkona oli ”Suhteelliset mitättömyysperusteet”, 2 kohdassa säädettiin seuraavaa:

”2. Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi [SMHV:lle] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauksanteeseen kohdistuvalla vastakanteella myös, jos sen käyttö voidaan kieltää muun aikaisemman oikeuden perusteella ja erityisesti

a) nimeä koskevan oikeuden,

b) kuvaa koskevan oikeuden,

c) tekijänoikeuden,

d) teollisoikeuden,

perusteella yhteisön lainsäädännön tai suojaa sääntelevän kansallisen oikeuden mukaisesti.”

7 Asian saattamista yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi koskevassa asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa säädettiin seuraavaa:

”1. Valituslautakuntien valitusta koskevat päätökset voidaan saattaa yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi.

2. Kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, tämän asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö.

3. Yhteisön tuomioistuimella on toimivalta sekä kumota kiistetty päätös että muuttaa sitä.

– –

6. [SMHV:n] on toteutettava yhteisön tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet.”

Asetus (EY) N:o 2868/95

- 8 Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 29.6.2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005 (EYVL L 172, s. 4; jäljempänä täytäntöönpanoasetus), säädetään muun muassa SMHV:ssa käytävien yhteisön tavaramerkkiä koskevien menettämis- ja mitättömyysmenettelyjen kulkuun sovellettavista säännöistä.
- 9 Täytäntöönpanoasetuksen 37 säännön b kohdan iii alakohdassa säädetään alkuperäisessä muodossaan, jota ei ole muutettu, seuraavaa:

”[SMHV:lle] tehtävässä hakemuksessa – – menettämis- tai mitättömyysvaatimukselta on oltava

– –

b) tiedot hakemuksen perusteista:

--

- iii) jos kyseessä on asetuksen (EY) N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan mukainen hakemus, tiedot oikeudesta, johon vaatimus mitättömyydestä perustuu, ja tiedot, jotka osoittavat, että hakija on mainitun asetuksen 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisemman oikeuden haltija tai että hän voi esittää mainittua oikeutta koskevan vaatimuksen sovellettavan kansallisen lain nojalla.”

### *Kansallinen säännöstö*

- <sup>10</sup> Italian teollisoikeuslain (Codice della Proprietà Industriale, jäljempänä CPI) 8 §:n 3 momentissa, siinä muodossa kuin sitä sovellettiin valituslautakunnan päätöksen teko-  
kohdetkellä, säädettiin seuraavaa:

”Mikäli henkilöiden nimet, taiteellisessa, kirjallisessa, tieteellisessä, poliittisessa tai urheilullisessa yhteydessä käytetyt merkit, tapahtumien sekä voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja yhdistysten nimitykset ja merkit ja niille ominaisten tunnuskuvien erityispiirteet ovat laajalti tunnettuja, niiden rekisteröinti tavaramerkiksi on mahdollista ainoastaan niiden haltijalle tai tämän haltijan taikka 1 momentissa mainittujen henkilöiden suostumuksen saaneelle.”

## Asian tausta ja riidanalainen päätös

- 11 Italian oikeuden mukaisen Fiorucci SpA -yhtiön perusti Elio Fiorucci, Italiassa 1970-luvulla varsin tunnettu muotisuunnittelija, joka 21.12.1990 luovutti valittajalle koko ”luovan omaisuutensa”, mukaan lukien tavaramerkit, joiden haltija hän oli ja joihin lukeutuu useita sanaosan ”FIORUCCI” sisältäviä tavaramerkkejä.
- 12 Valittajan hakemuksesta SMHV rekisteröi 6.4.1999 sanamerkin ELIO FIORUCCI yhteisön tavaramerkiksi tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten.
- 13 Fiorucci teki tästä tavaramerkistä 3.2.2003 menettämis- ja mitättömyyshakemuksen asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.
- 14 SMHV:n mitättömyysosasto hyväksyi 23.12.2004 tekemällään päätöksellä mitättömyyshakemuksen sillä perusteella, että CPI:n 8 §:n 3 momentin mukaan Fioruccin nimen rekisteröiminen yhteisön tavaramerkiksi edellytti hänen suostumustaan, mutta hän ei ollut antanut sitä. Mitättömyysosasto katsoi, ettei näin ollen ollut tarpeen lausua menettämishakemuksesta.
- 15 Valittaja valitti päätöksestä SMHV:n sisällä. SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi riidanalaisella päätöksellään valituksen ja kumosi mitättömyysosaston päätöksen. Valituslautakunta totesi ensinnäkin, ettei Fioruccin tekemä mitättömyyshakemus kuulunut CPI:n 8 §:n 3 momentin – jonka tarkoituksena valituslautakunnan mukaan on estää se, että kolmas osapuoli käyttää taloudellisesti hyväkseen muulla kuin

kaupallisella alalla tunnetuksi tulleen tunnetun henkilön nimeä – soveltamisalaan eikä Fiorucci siten voinut vedota nimeä koskevaan oikeuteen kyseisen säännöksen perusteella. Toiseksi Fioruccin tekemästä menettämishakemuksesta valituslautakunta totesi – muistutettuaan ensin, että asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan tarkoituksena on suojata yleisön luottamusta –, ettei kyseinen tavaramerkki itsessään tai käyttönsä perusteella ollut omiaan johtamaan yleisöä harhaan.

### **Kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio**

- 16 Fiorucci nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 19.6.2006 toimittamallaan kannekirjelmällä kanteen, jolla hän vaati riidanalaisen päätöksen kumoamista.
- 17 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi valituksenalaisella tuomiolla kanteen osittain.
- 18 Jätettyään ensin valituksenalaisen tuomion 21–25 kohdassa useita kanneperusteita ottamatta tutkittavaksi sillä perusteella, että ne olivat uusia, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi saman tuomion 27 kohdassa, että Fiorucci vetosi pääasiallisesti kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koski asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan rikkomista ja toinen saman asetuksen 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista.
- 19 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli ensiksi menettämishakemusta koskevaa toista kanneperustetta ja vahvisti valituslautakunnan arvioinnin toteamalla valituksenalaisen tuomion 33–35 kohdassa, ettei tavaramerkki ELIO FIORUCCI ole itsessään omiaan johtamaan yleisöä harhaan sillä yksilöityjen tavaroiden alkuperän osalta asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla.

Mainittu tuomioistuimien totesi lisäksi valituksenalaisen tuomion 36 ja 37 kohdassa, että koska kyseisen tavaramerkin käytöstä ei ollut esitetty lainkaan todisteita, kyse ei voinut olla käytöstä, joka olisi omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Näin ollen se hylkäsi toisen kanneperusteen.

- 20 Tämän jälkeen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien tarkasteli mitättömyyshakemusta koskevaa ensimmäistä kanneperustetta ja totesi valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa, että asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan SMHV voi julistaa yhteisön tavaramerkin mitättömäksi asianosaisen hakemuksesta, jos tavaramerkin käyttö voidaan kieltää muun muassa kansallisessa oikeudessa suojatun nimeä koskevan oikeuden perusteella. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien sitä vastoin hylkäsi valituslautakunnan analyysin CPI:n 8 §:n 3 momentin tulkinnasta. Se totesi tästä seuraavaa:

”50 Ensinnäkin on todettava, että [CPI:n] 8 §:n 3 momentin sanamuoto ei tue valituslautakunnan tapaa tulkita kyseistä säännöstä, joka koskee laajalti tunnettujen henkilöiden nimiä ilman, että siinä erotellaan mitenkään sitä, millä alalla tämä tunnettuus on hankittu.

--

- 53 Toisin kuin valituslautakunta antaa ymmärtää – toiseksi myös siinä tilanteessa, että laajalti tunnetun henkilön nimi olisi jo rekisteröity tai sitä käytettäisiin jo tosiasiallisena tavaramerkkinä, [CPI:n] 8 §:n 3 momentilla myönnetty suojelu ei olisi mitenkään turhaa tai merkityksetöntä.

--

55 [Ei näet] ole mahdotonta, että laajalti tunnetun henkilön nimi, joka on rekisteröity tai jota käytetään tavaramerkkinä tiettyjä tavaroita tai palveluja varten, voidaan rekisteröidä uudestaan sellaisia muita tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole mitenkään samankaltaisia aikaisemman rekisteröinnin kattamien tavaroiden tai palvelujen kanssa. --

--

57 Kolmanneksi on todettava, että myöskään riidanalaisen päätöksen 41–43 perustelukappaleessa mainituista oikeuskirjallisuuden eräistä kirjoituksista olevien otteiden perusteella ei voida katsoa, että tapa, jolla valituslautakunta on riidanalaisessa päätöksessä tulkinnut [CPI:n] 8 §:n 3 momenttia, olisi oikea.

58 A. Vanzetti, joka on -- riidanalaisen päätöksen 41 perustelukappaleessa mainitun teoksen tekijä, on osallistunut istuntoon [Fioruccin] asianajajana ja -- kuten istunnon pöytäkirjasta ilmenee -- todennut, että valituslautakunnan omaksumaa kantaa ei voida mitenkään johtaa hänen kirjoituksestaan kyseessä olevassa teoksessa --.

59 -- M. Ricolfi viittaa valituslautakunnan mukaan '[henkilön nimen] tunnettuuteen, joka johtuu sen alkuperäisestä käytöstä useimmiten yritystoimintaan liittymättömässä yhteydessä', mikä ei mitenkään tee mahdottomaksi tunnettuutta, joka johtuu 'yritystoimintaan' liittyvästä käytöstä, vaikkakin tällainen tunnettuus on harvinaisempaa.

60 Ainoastaan -- M. Amendola viittaa käyttöön 'ei-kaupallisella alalla', mutta hänkään ei nimenomaisesti tuo esiin päätelmää, jonka mukaan [CPI:n] 8 §:n 3 momenttiin ei voitaisi vedota sellaisen henkilön nimen suojelemiseksi, joka ei ole tullut laajalti tunnetuksi tällaisella alalla. Kaiken edellä esitetyn valossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei kuitenkaan missään tapauksessa voi ainoastaan

tämän yhden kirjoittajan mielipiteen perusteella asettaa mainitun säännöksen soveltamiselle edellytystä, joka ei perustu sen sanamuotoon.”

- 21 Valituksenalaisen tuomion 61 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että valituslautakunta teki oikeudellisen virheen tulkitessaan CPI:n 8 §:n 3 momenttia ja jätti virheellisesti soveltamatta kyseistä säännöstä Fioruccia koskevaan tilanteeseen.
- 22 Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettei valituslautakunta ollut tutkinut niitä valittajan ja SMHV:n toissijaisesti esittämiä väitteitä, joiden mukaan tavaramerkki ELIO FIORUCCI sisältyi luovutukseen, jolla Fiorucci luovutti valittajalle kaikki tavaramerkkinsä, ja ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi sille kuuluvan laillisuusvalvonnan yhteydessä korvata valituslautakunnan perusteluja omilla perusteluillaan. Mainittu tuomioistuin hylkäsi näin ollen valituksenalaisen tuomion 64 ja 65 kohdassa nämä väitteet tehottomina.
- 23 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi samasta syystä Fioruccin hakemuksen, joka koski tavaramerkin ELIO FIORUCCI mitättömäksi julistamista. Se kieltäytyi valituksenalaisen tuomion 67 kohdassa käyttämästä toimivaltaansa muuttaa päätöstä ja tyytyi ainoastaan kumoamaan valituslautakunnan päätöksen.
- 24 Valituksenalaisen tuomion tuomiolauselmassa todettiin seuraavaa:

”1) [Riidanalainen] päätös kumotaan, koska siinä on oikeudellinen virhe CPI:n 8 §:n 3 momentin tulkinnan osalta.

2) Kanne hylätään muilta osin.

- 3) SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kaksi kolmasosaa Elio Fioruccin oikeudenkäyntikuluista.
- 4) Edwin Co. Ltd vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan yksi kolmasosa Elio Fioruccin oikeudenkäyntikuluista.”

### **Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset**

- 25 Valittaja vaatii valituksessaan, että unionin tuomioistuin
- ensisijaisesti kumoaa valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman 1 kohdan kaikkien valitusperusteiden perusteella
  - toissijaisesti kumoaa valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman 1 kohdan sen vuoksi, ettei sitä ole perusteltu
  - toissijaisesti kumoaa valituksenalaisen tuomion oikeussuojan epäämisen tai asetuksen N:o 40/94 63 artiklan rikkomisen vuoksi
  - velvoittaa SMHV:n valituslautakunnan tutkimaan toissijaisesti esitettyjen kumoamisperusteiden yhteydessä esitetyt väitteet ja
  - velvoittaa korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan sekä ensimmäisessä oikeusasteessa käydyn menettelyn että tämän muutoksenhaku-menettelyn osalta tai vähintään toteaa, että valittajan oikeudenkäyntikulut on määrättävä kokonaisuudessaan korvattaviksi.

26 SMHV vaatii, että unionin tuomioistuin

- kumoaa valituksenalaisen tuomion
- toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä tutkii ne valituksenalaiset seikat, joita virheellisesti ei tutkittu
- velvoittaa Fioruccin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

27 Fiorucci vaatii, että unionin tuomioistuin

- hylkää valituksen ja pysyttää siten valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman 1, 3 ja 4 kohdan
- muuttaa valituksenalaisen tuomion 33–35 kohtaa
- määrää muutoksenhakumenettelystä aiheutuneet kulut korvattaviksi.

## **Valituksen tarkastelu**

28 Valittaja vetoaa valituksensa tueksi neljään aineelliseen valitusperusteeseen ja esittää lisäksi viidennen valitusperusteen, joka koskee oikeudenkäyntikulujen jakamista osapuolten kesken.

29 Aineellisista valitusperusteista on tarkasteltava ensiksi ensimmäisen valitusperusteen toista osaa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan rikkomista, ja seuraavaksi yhdessä ensimmäisen valitusperusteen ensimmäistä osaa ja toista valitusperustetta, joilla valittaja arvostelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta CPI:n 8 §:n 3 momentin virheellisestä tulkinnasta ja soveltamisesta, joilla sen mukaan rikottiin asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohtaa. Lopuksi tarkastellaan yhdessä kolmatta ja neljättä valitusperustetta, joilla valittaja väittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen laiminlyöneen perusteluvelvollisuutensa ja syyllistyneen oikeussuojan epäämiseen.

*Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan rikkomista koskeva ensimmäisen valitusperusteen toinen osa*

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

30 Valittaja väittää ensimmäisen valitusperusteen toisessa osassa, että asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdassa mainitulla ”nimeä koskevalla oikeudella” tarkoitetaan henkilöllisysoikeuden alaan kuuluvaa oikeutta. Valittajan mukaan CPI:n 8 §:n 3 momentissa tarkoitettulla oikeudella on kuitenkin tarkoitus suojata kaupallisen toiminnan ulkopuolella tunnetuiksi tulleiden merkkien taloudelliseen hyödyntämiseen liittyviä puhtaasti taloudellisia etuja eikä henkilöllisyyteen liittyviä oikeuksia. Valittaja katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohtaa todetessaan kyseisen säännöksen soveltamisedellytysten täyttyneen.

31 Fioruccin mukaan nämä väitteet ovat perusteettomia.

## Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

- 32 Sen arvioimiseksi, onko valittajan esittämä tulkinta perusteltu, on otettava huomioon asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan sanamuoto ja rakenne.
- 33 Kyseisen säännöksen sanamuodosta on todettava, ettei ilmaisu ”nimeä koskeva oikeus” millään tavoin tue valittajan esittämää suppeaa tulkintaa, jonka mukaan kyseinen ilmaisu koskee ainoastaan henkilöllisysoikeuden alaan kuuluvia oikeuksia eikä se kata oikeuden taloudellista hyödyntämistä.
- 34 Myöskään asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan rakenne ei tue valittajan tulkintaa. Kyseisen säännöksen mukaan yhteisön tavaramerkki voidaan nimittäin julistaa pätemättömäksi sellaisen tahon vaatimuksesta, joka vetoaa ”muuhun aikaisempaan oikeuteen”. Tällaisten aikaisempien oikeuksien luonteen tarkentamiseksi säännöksessä mainitaan neljä oikeutta ja samalla adverbii ”erityisesti” käyttämällä osoitetaan, ettei luettelo ole tyhjentävä. Kyseisessä säännöksessä esimerkkeinä mainittuihin oikeuksiin kuuluvat nimeä koskevan oikeuden lisäksi kuvaa koskeva oikeus, tekijänoikeus ja teollisoikeus.
- 35 Tästä ei-tyhjentävästä luettelosta ilmenee, että esimerkkeinä mainituilla oikeuksilla suojataan erityyppisiä etuja. Tiettyjen tällaisten oikeuksien, kuten tekijänoikeuksien ja teollisoikeuksien, osalta taloudellisia etuja suojataan sekä kansallisissa oikeusjärjestyksissä että unionin oikeudessa kaupallisia loukkauksia vastaan (ks. mm. teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY (EUVL L 157, s. 45)).

- 36 Tästä seuraa, että – toisin kuin valittaja väittää – asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan sanamuoto ja rakenne eivät salli sitä, että tilanteessa, jossa vedotaan nimeä koskevaan oikeuteen, kyseisen säännöksen soveltamisala rajattaisiin ainoastaan niihin tapauksiin, joissa yhteisön tavaramerkiksi rekisteröinti on ristiriidassa sellaisen oikeuden kanssa, jolla suojataan nimeä yksinomaan henkilöllisyysoikeuden alaan kuuluvana oikeutena.
- 37 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ei voida arvostella siitä, että se olisi tehnyt oikeudellisen virheen asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tulkittessaan.
- 38 Tästä seuraa, että ensimmäisen valitusperusteen toinen osa on hylättävä perusteettomana.

*Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja CPI:n 8 §:n 3 momentin rikkomista koskevat ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa ja toinen valitusperuste*

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 39 Valittaja väittää ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisessä osassa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki virheen katsoessaan, etteivät asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamisedellytykset täyttyneet. Valittajan mukaan CPI:n 8 §:n 3 momentissa ei anneta Fioruccille oikeutta kieltää nimensä käyttöä tavaramerkkinä yksinomaan sen seikan perusteella, että kyse on hänen sukunimestään, vaan ainoastaan varataan hänelle oikeus hakea nimensä rekisteröimistä

tavaramerkiksi. Valittaja katsoo, ettei Fiorucci kuitenkaan voi enää käyttää tätä oikeuttaan, koska hän on jo rekisteröinyt sanan FIORUCCI sisältäviä tavaramerkkejä, jotka hän sittemmin on luovuttanut valittajalle.

- 40 Toisessa valitusperusteessaan valittaja väittää ensinnäkin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi selvästi virheellisesti CPI:n 8 §:n 3 momenttia, jota valittajan mukaan sovelletaan ainoastaan sellaisiin nimiin, jotka ovat tulleet tunnetuiksi kaupallisen toiminnan alan ulkopuolella. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei sen mukaan ottanut huomioon CPI:n 8 §:n 3 momentin sanamuotoa todetessaan valituksenalaisen tuomion 50 kohdassa, että kyseinen säännös koskee laajalti tunnettujen henkilöiden nimiä ilman, että siinä erotellaan mitenkään sitä, millä alalla nimestä on tullut näin tunnettu.
- 41 Toiseksi valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti lisäksi ottamatta huomioon CPI:n 8 §:n 3 momentin soveltamisalan todetessaan valituksenalaisen tuomion 53 ja 55 kohdassa, että kyseisessä säännöksessä laajalti tunnettujen henkilöiden nimille annettu suoja voi olla laajempi kuin laajalti tunnetulle tavaramerkille rekisteröinnillä annettu suoja siten, että tällaisten nimien suoja voisi tulla sovellettavaksi myös sellaisiin tavaroihin tai palveluihin, jotka ovat täysin erilaisia kuin suojan lähtökohtaisesti kattamat tavarat ja palvelut. Valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että tämä joko jätti kokonaan ottamatta huomioon sille esitetyn, kyseistä säännöstä koskevan oikeuskirjallisuuden tai tulkitsi tätä kirjallisuutta ilmeisen virheellisesti.
- 42 SMHV arvostelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, ettei tämä ottanut CPI:n 8 §:n 3 momenttia tulkitessaan ja soveltaessaan huomioon mahdollista kyseisessä säännöksessä tarkoitettua oikeuksien sammumista, joka nyt käsiteltävässä asiassa seurasi Fioruccin tekemästä rekisteröinnistä ja sanan FIORUCCI sisältävien tavaramerkkien luovuttamisesta valittajalle. SMHV väittää, että koska asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdassa viitataan kansalliseen oikeuteen, Italian oikeuteen kuuluvan säännöksen virheellinen soveltaminen voi merkitä kyseisen 52 artiklan rikkomista. SMHV katsoo kuitenkin, että valituksen yhteydessä unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan, joka koskee kansallisen oikeuden soveltamista ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, on rajoitettava ainoastaan sen varmistamiseen, ettei viimeksi mainittu tuomioistuin ole tehnyt ilmeistä virhettä käytössään olleiden asiakirjojen ja tietojen perusteella.

- 43 Fiorucci väittää, että tapa, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitasi ja sovelsi CPI:n 8 §:n 3 momenttia, on sekä kyseisen säännöksen sanamuodon että siitä Italian oikeuskirjallisuudessa esitetyn tulkinnan mukainen. Myöskään se, että unionin oikeuden säännöksessä viitataan kansallisen oikeuden sääntöön, ei voi johtaa siihen, että viimeksi mainitun säännöksen katsottaisiin tulleen osaksi unionin oikeutta.

#### Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

- 44 Osapuolten väitteistä käy ilmi, että ne ovat eri mieltä sekä siitä, rikkoiko ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kyseiseen riita-asiaan sovellettavaa aineellisen oikeuden sääntöä, että siitä, onko unionin tuomioistuin toimivaltainen tutkimaan tällaisen rikkomisen.
- 45 Näin ollen on tutkittava, onko unionin tuomioistuimella tällainen toimivalta.
- 46 Unionin tuomioistuimen toimivalta unionin yleisen tuomioistuimen antamaa tuomiota koskevassa muutoksenhaussa määritellään SEUT 256 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa. Kyseisen määräyksen mukaan muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymysten osalta ja ”perussäännössä määrätyn edellytyksin ja rajoituksin”. Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätään perusteista, joihin muutoksenhaussa voidaan vedota, ja tarkennetaan, että muutoksenhaun perusteena voi olla unionin yleisessä tuomioistuimessa tapahtunut unionin oikeuden rikkominen.
- 47 Nyt käsiteltävässä asiassa sääntö, jonka rikkomiseen valittaja vetoaa, on kansallisen oikeuden sääntö, jota sovelletaan asiaan unionin oikeuden säännökseen sisältyvän viittauksen perusteella.

- 48 Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan sanamuodosta käy ilmi, että kun kyseisessä säännöksessä viitataan siihen, että yhteisön tavaramerkin käyttö voidaan kieltää aikaisemman oikeuden perusteella, siinä erotellaan selvästi toisistaan kaksi eri tilannetta: tilanne, jossa aikaisempaa oikeutta suojataan yhteisön säännöstössä, ”tai” tilanne, jossa sitä suojataan kansallisessa oikeudessa.
- 49 Menettelyllisistä säännöksistä, joita sovelletaan kansallisessa säännöstössä suojatun aikaisemman oikeuden perusteella asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyn hakemuksen yhteydessä, säädetään täytäntöönpanoasetuksen 37 säännössä, että nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevien kaltaisissa tilanteissa hakijan on esitettävä todisteet siitä, että hän voi esittää asianomaista oikeutta koskevan vaatimuksen sovellettavan kansallisen lain nojalla.
- 50 Tällä säännöllä asetetaan hakijalle velvollisuus esittää SMHV:lle paitsi todisteet, jotka osoittavat, että hakijan sovellettaviksi vaatimien kansallisten säännösten mukaan edellytykset sille, että tämä voi kieltää yhteisön tavaramerkin käytön aikaisemman kansallisen oikeuden perusteella, täyttyvät, myös todisteet kyseisten säännösten sisällöstä.
- 51 Jos yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskeva hakemus perustuu – kuten nyt käsiteltävässä asiassa – kansallisen oikeuden säännössä suojattuun aikaisempaan oikeuteen, on ensinnäkin SMHV:n toimivaltaisten elinten tehtävänä arvioida, millainen painoarvo ja vaikutus niillä seikoilla on, jotka hakija on esittänyt asianomaisen säännön sisällön osoittamiseksi.
- 52 Toiseksi asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdan mukaan valituslautakuntien päätöksiin voidaan hakea muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa perustamissopimuksen, asetuksen N:o 40/94 tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkomisen perusteella. Kuten julkisasiamies ratkaisuehdotuksensa 61–67 kohdassa toteaa, tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen harjoittamaan täyttä laillisuusvalvontaansa sen SMHV:n arvioinnin

osalta, joka koskee tietoja, jotka hakija on esittänyt niiden kansallisen oikeuden säännösten sisällön osoittamiseksi, joissa säädettyyn suojaan hän vetoaa.

- 53 Tutkiessaan valituksen yhteydessä unionin yleisen tuomioistuimen esittämiä päätelmiä asianomaisista kansallisen oikeuden säännöksistä unionin tuomioistuin on ensinnäkin toimivaltainen tarkistamaan, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole sille esitettyjen asiakirjojen ja muiden todisteiden perusteella ottanut vääristyneellä tavalla huomioon kansallisen oikeuden säännösten sanamuotoa taikka niitä koskevaa kansallista oikeuskäytäntöä tai oikeuskirjallisuutta ja ettei unionin yleinen tuomioistuin ole tehnyt näiden todisteiden perusteella päätelmiä, jotka ovat ilmeisessä ristiriidassa niiden sisällön kanssa, sekä lopuksi tarkistamaan, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole kaikkia seikkoja tutkiessaan antanut näiden kansallisen oikeuden säännösten sisällön toteamiseksi jollekin tietylle seikalle sellaista merkitystä, jota sille ei muihin seikkoihin nähden kuuluisi antaa, sikäli kuin tämä on ilmeistä asiakirja-aineiston perusteella.
- 54 Nyt käsiteltävässä asiassa valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi CPI:n 8 §:n 3 momenttia tavalla, joka on ristiriidassa sekä kyseisen säännöksen sanamuodon että sille esitetyn tätä säännöstä koskevan oikeuskirjallisuuden kanssa. On tutkittava, koskevatko valittajan väitteet virheitä, jotka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt asianomaisia kansallisia säännöksiä koskevien päätelmien osalta ja jotka edellä esitetyn tavoin voivat olla unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan kohteena.
- 55 Ensinnäkin siitä väitteestä, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi CPI:n 8 §:n 3 momenttia sen sanamuodon vastaisesti todetessaan, että siinä annetaan nimen haltijalle oikeus kieltää nimensä käyttö tavaramerkkinä, on muistutettava, että kyseisen säännöksen mukaan laajalti tunnettujen henkilöiden nimien rekisteröinti tavaramerkkinä on mahdollista ”ainoastaan niiden haltijalle tai tämän haltijan – – suostumuksen saaneelle”. Koska CPI:n 8 §:n 3 momentin sanamuodon mukaan laajalti tunnettujen henkilöiden nimien rekisteröimiselle tavaramerkiksi asetetaan edellytykseksi nimen haltijan suostumus, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin saattoi päätellä sen perusteella – ottamatta säännöstä huomioon vääristyneellä tavalla –, että laajalti tunnetun nimen haltijalla on oikeus kieltää nimensä käyttö

tavaramerkkinä silloin, kun hän väittää, ettei hän ole antanut suostumustaan kyseisen tavaramerkin rekisteröimiseen.

56 Toiseksi siitä väitteestä, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi CPI:n 8 §:n 3 momenttia sen sanamuodon vastaisesti todetessaan, että kyseistä säännöstä sovelletaan riippumatta siitä, millä alalla kyseessä oleva nimi on tullut tunnetuksi, on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 50 kohdassa esittämän mukaisesti todettava, että siltä osin kuin kyseinen säännös koskee laajalti tunnettuja henkilöitä, siinä ei erotella tilanteita toisistaan sen mukaan, millä alalla nimi on tullut tunnetuksi. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei myöskään ottanut CPI:n 8 §:n 3 momentin sisältöä huomioon vääristyneellä tavalla, kun se totesi valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa, että mitkään syyt eivät oikeuta kyseisen säännöksen soveltamisen epäämistä tilanteessa, jossa laajalti tunnetun henkilön nimi on jo rekisteröity tavaramerkiksi tai sitä käytetään tavaramerkkinä. Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, mainitussa säännöksessä ei nimittäin aseteta mitään muita edellytyksiä kuin se, että kyseisen henkilön nimen on oltava laajalti tunnettu.

57 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki laillisuusvalvontansa yhteydessä valituslautakunnan arvioinnin erinäisistä oikeuskirjallisuuteen kuuluvista kirjoituksista. Valituksenalaisen tuomion 58–60 kohdasta käy ilmi, että se ei jättänyt ottamatta huomioon sitä, että tietyt näkemykset, joihin valituslautakunta tukeutui, saattoivat tukea valittajan näkemystä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin totesi tuomion 58 kohdassa, että valituslautakunta tukeutui erään oikeuskirjallisuuteen kuuluvan teoksen kirjoittajan, Vanzettin, esittämään mielipiteeseen mutta Vanzetti itse kuitenkin kiisti valituslautakunnan tulkinnan siitä suullisessa käsittelyssä, johon hän osallistui Fioruccin asianajajana. Mainittu tuomioistuin totesi saman tuomion 59 kohdassa lisäksi, että Ricolfin kirjoituksissaan käyttämät ilmaisut ja erityisesti viittaus ”[henkilön nimen] tunnettuuteen, joka johtuu sen alkuperäisestä käytöstä useimmiten yritystoimintaan liittymättömässä yhteydessä”, eivät olleet riittävän täsmällisiä CPI:n 8 §:n 3 momentin suppean tulkinnan yksityiskohtaiseksi perustelemiseksi. Ammendolan, joka mainitaan saman tuomion 60 kohdassa, mielipiteestä mainittu tuomioistuin totesi, ettei kyseisellä kirjoittajalla ollut riittävää auktoriteettiasemaa, jotta hänen mielipiteensä itsessään riittäisi asettamaan CPI:n 8 §:n 3 momentin

soveltamiselle edellytyksen, joka ei seuraa tämän säännöksen sanamuodosta suoraan. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ei voida moittia siitä, että se olisi ottanut sille esitetyt seikat huomioon vääristyneellä tavalla.

- 58 Tästä seuraa, että ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa ja toinen valitusperuste on hylättävä perusteettomina.

*Perusteluvollisuuden laiminlyöntiä koskeva kolmas valitusperuste ja asetuksen N:o 40/94 63 artiklan rikkomista sekä oikeussuojan epäämistä koskeva neljäs valitusperuste*

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 59 Valittaja muistuttaa kolmannessa valitusperusteessaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen jättämässään väliintulokirjelmässä se esitti, että Fioruccin oli osoitettava kieltäytyneensä antamasta suostumustaan tavaramerkin ELIO FIORUC-CI rekisteröintiin. Valittaja katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin laiminlöi perusteluvollisuutensa, kun se ei ottanut kantaa tähän väitteeseen.
- 60 Fiorucci katsoo tältä osin, että valituksenalaisen tuomion 64 kohdassa esitetyt perustelut ovat riittäviä. Lisäksi kyseinen valitusperuste on Fioruccin mukaan täysin perusteeton.
- 61 Valittaja arvostelee neljännessä valitusperusteessaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, ettei tämä tutkinut valittajan toissijaisesti esittämiä väitteitä, joiden mukaan tavaramerkki ELIO FIORUCCI sisältyi Fioruccin sille tekemään

luovutukseen, joka kattoi kaikki hänen tavaramerkkinsä, ja totesi tästä ainoastaan, ettei valituslautakunta ollut lausunut tästä kysymyksestä. Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt käyttää toimivaltaansa muuttaa päätöstä tutkimalla ja hyväksymällä nämä väitteet, minkä olisi pitänyt johtaa riidanalaisen päätöksen päätösoosan vahvistamiseen ja samalla sen perusteluiden muuttamiseen. Valittaja katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi vähintäänkin pitänyt nimenomaisesti palauttaa nämä väitteet valituslautakunnan tutkittaviksi. Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohtaa ja syyllistyi oikeussuojan epäämiseen, kun se ei tehnyt näin.

- 62 Fiorucci huomauttaa, että valituslautakuntien työjärjestyksen mukaan silloin, jos valituslautakunnan päätöksen kumoavan tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet merkitsevät, että asia on otettava uudestaan käsittelyyn, asia palautetaan automaattisesti valituslautakuntaan.

#### Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

- 63 Kolmannen valitusperusteen yhteydessä esitetty väite ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion perustelujen puutteellisuudesta on oikeuskysymys, minkä vuoksi se voi sellaisenaan olla muutoksenhaun kohteena (ks. mm. yhdistetyt asiat C-120/06 P ja C-121/06 P, FIAMM ja FIAMM Technologies v. neuvosto ja komissio, tuomio 9.9.2008, Kok., s. I-6513, 90 kohta ja asia C-47/07 P, Masdar (UK) v. komissio, tuomio 16.12.2008, Kok., s. I-9761, 76 kohta).
- 64 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin yleiselle tuomioistuimelle Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 36 artiklan – jota sovelletaan unionin yleiseen tuomioistuimeen kyseisen perussäännön 53 artiklan ensimmäisen kohdan nojalla – mukaan ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 81 artiklan mukaan kuuluva perusteluvelvollisuus ei edellytä, että se esittää sellaisen selvityksen, jossa seurattaisiin tyhjentävästi ja kohta kohdalta kaikkia riidan asianosaisten esittämiä päätelmiä, ja unionin yleisen tuomioistuimen perustelut voivat siis olla implisiittisiä, kunhan ne, joita asia koskee, saavat niiden avulla selville syyt, joiden vuoksi unionin

yleinen tuomioistuin ei ole hyväksynyt niiden perusteluja, ja unionin tuomioistuimella on käytettävissään riittävät tiedot, jotta se pystyy harjoittamaan laillisuusvalvontaansa (ks. mm. em. yhdistetyt asiat FIAMM ja FIAMM Technologies v. neuvosto ja komissio, tuomion 91 kohta ja asia C-440/07 P, komissio v. Schneider Electric, tuomio 16.7.2009, Kok., s. I-6413, 135 kohta).

- <sup>65</sup> Valittajan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen toimittamasta väliintulokirjelmästä käy ilmi, että valittaja esitti toissijaisesti väitteitä, jotka perustuivat – kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin valituksenalaisen tuomion 64 kohdassa yhteenvetona totesi – pääasiallisesti väitteeseen, jonka mukaan Fiorucci luovutti valittajalle kaikki tavaramerkkinsä ja erottavat tunnuksensa, joihin lukeutui myös tavaramerkki ELIO FIORUCCI. Tämän toissijaisesti esittämänsä argumentaatioon sisältyvien väitteiden yhteydessä valittaja väitti – kuten se kolmannen valitusperusteensa yhteydessä muistuttaa – muun muassa, että Fioruccin oli osoitettava kieltäytyneensä antamasta suostumustaan tavaramerkin ELIO FIORUCCI rekisteröintiin.
- <sup>66</sup> Pitää paikkansa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kokonaisuudessaan tehottomana toissijaisesti esitetyt väitteet tutkimatta niitä aineellisesti.
- <sup>67</sup> Mainitut väitteet hylättiin kuitenkin kaksivaiheisen päättelyn tuloksena. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 64 kohdassa, ettei valituslautakunta ollut hylännyt Fioruccin mitättömyyshakemusta valittajan toissijaisesti esittämien perusteiden perusteella. Kyseisen tuomion 65 kohdassa se totesi lisäksi, että valvoessaan SMHV:n elinten päätösten laillisuutta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei voi missään tapauksessa korvata riidanalaisen toimen tehneen SMHV:n toimivaltaisen elimen perusteluja omilla perusteluillaan.

- 68 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin esitti näin riittävät perustelut siten, että valittaja voi saada niiden avulla selville syyt, joiden vuoksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei hyväksynyt valittajan perusteluja, ja unionin tuomioistuimella on käytettävissään riittävät tiedot, jotta se pystyy harjoittamaan laillisuusvalvontaansa.
- 69 Tästä seuraa, että kolmas valitusperuste on hylättävä perusteettomana.
- 70 Neljännellä valitusperusteellaan valittaja asettaa kyseenalaiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustelujen paikkansapitävyyden väittämällä, että se, että mainittu tuomioistuin kieltäytyi tutkimasta valittajan toissijaisesti esittämiä väitteitä ja muuttamasta riidanalaisen päätöksen perusteluja, merkitsi asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan rikkomista ja oikeussuojan epäämistä.
- 71 Aluksi on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toimi perustellusti muistuttaessaan siitä, että se valvoo asetuksen N:o 40/94 63 artiklan nojalla SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuutta ja voi kumota kanteen kohteena olevan päätöksen tai muuttaa sitä ainoastaan, jos kyseisen päätöksen tekohetkellä sitä koski jokin asetuksen 63 artiklan 2 kohdassa mainituista kumoamis- tai muuttamisperusteista (asia C-16/06 P, *Les Éditions Albert René v. SMHV*, tuomio 18.12.2008, Kok., s. I-10053, s. 123).
- 72 Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle annettu päätösten muuttamista koskeva toimivalta ei anna sille oikeutta korvata valituslautakunnan arviointia omalla arvioinnillaan eikä myöskään oikeutta arvioida sellaisia seikkoja, joista valituslautakunta ei ole lausunut. Päätöksen muuttamista koskevan toimivallan käytön on näin ollen lähtökohtaisesti rajoituttava tilanteisiin, joissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin valituslautakunnan arvioinnin tutkittuaan voi määrittää selvittämiensä tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä.

- 73 Nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta perusti päätöksensä kumota mitättömyysosaston päätös yksinomaan siihen, että sen CPI:n 8 §:n 3 momentista omaksuman tulkinnan mukaan Fiorucci ei voinut vedota asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun nimeä koskevaan oikeuteen. Valituslautakunta ei siis lausunut siitä, miten se seikka, että riidanalainen tavaramerkki väitetysti luovutettiin sopimuksella valittajalle, mahdollisesti vaikuttaa kyseisen tavaramerkin pätevyYTEEN.
- 74 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toimi perustellusti, kun se ei tutkinut tätä osaa valittajan toissijaisesti esittämistä väitteistä.
- 75 Siltä osin kuin valittaja arvostelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, ettei tämä nimenomaisesti palauttanut näitä väitteitä valituslautakunnan tutkittaviksi, on riittävää todeta, että unionin tuomioistuimissa valituslautakunnan päätöksestä nostetun kanteen yhteydessä SMHV:n on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan toteutettava unionin tuomioistuinten tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin osoitti valituslautakunnalle selvästi ne toimet, joita tämän on toteutettava, kun se valituksenalaisen tuomion 67 kohdassa nimenomaisesti kyseisen tuomion 64 kohtaan viittaamalla korosti, ettei valituslautakunta ole tutkinut mainittuja väitteitä.
- 76 Edellä esitetystä seuraa, että neljäs valitusperuste on hylättävä perusteettomana.

*Oikeudenkäyntikulujen maksamisen määräämistä koskeva viides valitusperuste*

- 77 Valittaja väittää, että se, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoitti tuomiossaan valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan, oli epäoikeudenmukaista ja se on kumottava valituksenalaisen tuomion kumoamisen seurauksena. Valittajan mukaan siinä tapauksessa, että valitus hylätään, oikeudenkäyntikulut on vähintäänkin jaettava osapuolten kesken.

- 78 Tältä osin on riittävää muistuttaa, että oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että silloin kun kaikki muut valitusperusteet on hylätty, oikeudenkäyntikuluja koskevan unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisun väitettyyn virheellisyyteen kohdistuva vaatimus on jätettävä tutkimatta Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan toisen kohdan mukaan, jossa määrätään, että muutosta ei voida hakea vain oikeudenkäyntikulujen määrän osalta tai siltä osin, kuka niistä vastaa (ks. mm. yhdistetyt asiat C-302/99 P ja C-308/99 P, komissio ja Ranska v. TF1, tuomio 12.7.2001, Kok., s. I-5603, 31 kohta ja asia C-485/08 P, Gualtieri v. komissio, tuomio 15.4.2010, Kok., s. I-3009, 111 kohta).
- 79 Tästä seuraa, että koska valittajan muut valitusperusteet on hylätty, sen viimeinen valitusperuste, joka koskee oikeudenkäyntikulujen jakamista osapuolten kesken, on jätettävä tutkimatta.
- 80 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että valittajan valitus on hylättävä.

### **Fioruccin esittämä valituksenalaisen tuomion muuttamista koskeva vaatimus**

#### *Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat*

- 81 Fiorucci vaati vastineessaan, että unionin tuomioistuin muuttaa valituksenalaisen tuomion 33–35 kohtaa. Fioruccin mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki virheen, kun se menettämishakemuksen tutkinnassa totesi, ettei tavaramerkki ELIO FIORUCCI itsessään ollut omiaan johtamaan yleisöä harhaan sillä yksilöityjen tavaroiden alkuperän osalta.

- 82 Valittaja esittää puolestaan, että Fioruccin esittämä vaatimus tuomion muuttamisesta ei täytä unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 116 artiklan edellytyksiä ja se on näin ollen jätettävä tutkimatta.

*Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta*

- 83 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 116 artiklan mukaan vastineessa on vaadittava valituksen hylkäämistä kokonaan tai osittain tai unionin yleisen tuomioistuimen päätöksen kumoamista kokonaan tai osittain taikka ensimmäisessä oikeusasteessa esitettyjen vaatimusten hyväksymistä. Työjärjestyksen 113 artiklassa asetetaan valituksessa esitetyille vaatimuksille samat edellytykset.
- 84 Nyt käsiteltävässä asiassa Fiorucci ei kuitenkaan vaadi valituksenalaisen tuomion kumoamista kokonaan tai osittain vaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valittajan toisen kanneperusteen – joka sitä paitsi hylättiin – tutkinnan yhteydessä esittämän toteamuksen muuttamista.
- 85 Tällaisen vaatimuksen osalta ei näin ollen voida tehdä muuta kuin jättää se tutkimatta.

**Oikeudenkäyntikulut**

- 86 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan työjärjestyksen 118 artiklan nojalla valituksen käsittelyyn, asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Saman työjärjestyksen 69 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan

on kuitenkin niin, että jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi, unionin tuomioistuin voi määrätä, että kukin vastaa omista kuluistaan.

- 87 Nyt käsiteltävässä asiassa valittaja hävisi kaikkien vaatimustensa osalta, lukuun ottamatta Fioruccin esittämää vaatimusta tuomion muuttamisesta. SMHV hävisi kaikkien vaatimustensa osalta. Fioruccin kaikki vaatimukset hyväksyttiin, lukuun ottamatta hänen esittämänsä vaatimusta tuomion muuttamisesta.
- 88 Näin ollen valittaja ja SMHV vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan ja yhteisvastuullisesti kolmesta neljänneksestä Fioruccin oikeudenkäyntikuluista. Fiorucci vastaa yhdestä neljänneksestä omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Valitus hylätään.**
- 2) **Elio Fioruccin esittämä asiassa T-165/05, Fiorucci vastaan SMHV – Edwin (ELIO FIORUCCI), 14.5.2009 annetun tuomion muuttamista koskeva vaatimus hylätään.**
- 3) **Edwin Co. Ltd ja sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan yhteisvastuullisesti kolme neljäsosaa Elio Fioruccin oikeudenkäyntikuluista.**
- 4) **Elio Fiorucci vastaa yhdestä neljänneksestä omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Allekirjoitukset