

SODBA SODIŠČA (veliki senat)

z dne 5. julija 2011 *

V zadevi C-263/09 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča, vložene 14. julija 2009,

Edwin Co. Ltd s sedežem v Tokiu (Japonska), ki jo zastopajo D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro in M. Balestrieri, odvetniki,

pritožnica,

drugi stranki v postopku sta

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopajo O. Montalto, L. Rampini in J. Crespo Carrillo, zastopniki,

tožena stranka na prvi stopnji,

Elio Fiorucci, stanujoč v Milanu (Italija), ki ga zastopata A. Vanzetti in A. Colmano, odvetnika,

tožeča stranka na prvi stopnji,

* Jezik postopka: italijanščina.

SODIŠČE (veliki senat),

v sestavi V. Skouris, predsednik, A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann in D. Šváby, predsedniki senatov, A. Rosas, E. Juhász, T. von Danwitz, sodniki, M. Berger (poročevalka), A. Prechal, sodnici, in E. Jarašiūnas, sodnik,

generalna pravobranilka: J. Kokott,
sodna tajnica: M. Ferreira, glavna administratorica,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 23. novembra 2010,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalne pravobranilke na obravnavi 27. januarja 2011,

izreka naslednjo

Sodbo

- Družba Edwin Co. Ltd v pritožbi predlaga razveljavitev sodbe Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (zdaj Splošno sodišče) z dne 14. maja 2009 v zadevi Fiorucci proti UUNT – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06, ZOdl., str. II-1375, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je to sodišče delno ugodilo tožbi za razveljavitev, ki jo je E. Fiorucci vložil zoper odločbo prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na

notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 6. aprila 2006(zadeva R 238/2005-1), ki se nanaša na postopek za razglasitev ničnosti in razveljavitev med E. Fioruccijem in družbo Edwin (v nadaljevanju: sporna odločba).

Pravni okvir

Pravo Unije

Statut Sodišča

- 2 Člen 58 Statuta Sodišča določa:

„Pritožba na Sodišče je omejena na pravna vprašanja. Lahko se vloži zaradi nepristojnosti Splošnega sodišča, zaradi kršitve postopka pred tem sodiščem, ki škoduje interesom pritožnika, pa tudi zaradi kršitve zakonodaje Unije s strani Splošnega sodišča.

Pritožba ni dovoljena glede stroškov in njihove višine.“

Poslovnik Splošnega sodišča

- 3 Člen 135(4) Poslovnika Splošnega sodišča določa, da s pisnimi vlogami strank ni mogoče spremeniti predmeta postopka pred odborom za pritožbe.

Uredba (ES) št. 40/94

- 4 Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1) je bila razveljavljena in nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1). Vendar se za ta spor uporablja Uredba št. 40/94, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 422/2004 z dne 19. februarja 2004 (UL L 70, str. 1, v nadaljevanju: Uredba št. 40/94).
- 5 Člen 50(1)(c) Uredbe št. 40/94 z naslovom „Razlogi za razveljavitev“ je določal:

„Pravice imetnika znamke Skupnosti se razveljavijo na podlagi zahteve pri [UUNT] ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic:

[...]

(c) če zaradi uporabe znamke s strani imetnika ali z njegovim soglasjem za blago ali storitve, za katere je registrirana, obstaja verjetnost zmede v javnosti, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora tega blaga ali storitev.“

6 Člen 52(2) te uredbe z naslovom „Relativni razlogi za ničnost“ je določal:

„Znamka Skupnosti se razglasi za nično tudi na podlagi zahteve [UUNT] ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic, če se uporaba takšne znamke lahko prepove na podlagi druge prejšnje pravice in še zlasti:

(a) pravice do imena;

(b) pravice do osebne podobe;

(c) avtorske pravice;

(d) pravice industrijske lastnine;

v skladu z zakonodajo Skupnosti ali nacionalnim pravom, ki ureja varstvo.“

7 Člen 63 Uredbe št. 40/94, ki se je nanašal na tožbe pred Sodiščem, je določal:

„1. Proti odločbam odborov za pritožbe glede pritožb se lahko vloži tožba pri Sodišču.

2. Tožba se lahko vloži zaradi kršitve pravil o pristojnosti, kršitve bistvenih določb postopka, kršitve Pogodbe, te uredbe ali kateregakoli pravnega pravila v zvezi z njihovo uporabo ali zaradi zlorabe pooblastil.

3. Sodišče je pristojno za razveljavitev ali spremembo izpodbijane odločbe.

[...]

6. [UUNT] mora storiti vse, kar je potrebno, da izvrši sodbo Sodišča.“

Uredba (ES) št. 2868/95

- 8 Uredba Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe št. 40/94 (UL L 303, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1041/2005 z dne 29. junija 2005 (UL L 172, str. 4, v nadaljevanju: izvedbena uredba), določa zlasti pravila o poteku postopka za razveljavitev ali razglasitev ničnosti znamke Skupnosti pred UUNT.
- 9 V pravilu 37(b)(iii) izvedbene uredbe, ki je glede na izvirno različico ostalo nespremenjeno, je v zvezi s tem določeno:

„Zahteva [, predložena UUNT,] za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti [...] vsebuje:

[...]

(b) kar zadeva razloge, na katerih temelji zahteva:

[...]

(iii) v primeru zahteve v skladu s členom 52(2) uredbe podrobne podatke o pravi, na kateri temelji zahteva za ugotovitev ničnosti, in podrobne podatke, ki dokazujejo, da je vložnik zahteve imetnik prejšnje pravice iz člena 52(2) uredbe ali da je po veljavni nacionalni zakonodaji upravičen zahtevati to pravico“.

Nacionalno pravo

- ¹⁰ Člen 8(3) italijanskega zakonika o industrijski lastnini (Codice della Proprietà Industriale, v nadaljevanju: CPI) je v različici, ki se je uporabljala na dan, ko je odbor za pritožbe sprejel odločbo, določal:

„Če so osebna imena, znaki, ki se uporabljajo na umetniškem, literarnem, znanstvenem, političnem ali športnem področju, poimenovanja in okrajšave prirediteljev in nepridobitnih organov in združenj ter njihovi značilni emblemi znani, jih lahko kot znamke registrira le njihov imetnik ali druga oseba z njegovim soglasjem oziroma subjekti, navedeni v odstavku 1.“

Dejansko stanje in sporna odločba

- 11 Družba Fiorucci SpA, družba italijanskega prava, ki jo je ustanovil modni oblikovalec E. Fiorucci, ki je v 70. letih v Italiji postal prepoznaven, je 21. decembra 1990 na pritožnico prenesla celotno „kreativno premoženje“, vključno z vsemi znamkami, katerih imetnica je bila, med katerimi so bile tudi številne znamke z elementom „FIORUCCI“.
- 12 Na zahtevo pritožnice je UUNT 6. aprila 1999 registriral besedno znamko ELIO FIORUCCI za vrsto proizvodov iz razredov 3, 18 in 25 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen.
- 13 E. Fiorucci je 3. februarja 2003 na podlagi člena 50(1)(c) Uredbe št. 40/94 vložil zahtevo za razveljavitev in na podlagi člena 52(2)(a) te uredbe zahtevo za razglasitev ničnosti te znamke.
- 14 Oddelek za izbris UUNT je z odločbo z dne 23. decembra 2004 ugodil zahtevi za razglasitev ničnosti, ker se v skladu s členom 8(3) CPI za registracijo imena E. Fioruccija kot znamke Skupnosti zahteva njegovo soglasje, ki ni bilo podano. Ta oddelek je menil, da o zahtevi za razveljavitev ni treba odločiti.
- 15 Pritožnica je zoper to odločbo vložila pritožbo. S sporno odločbo je prvi odbor za pritožbe UUNT tej pritožbi ugodil in razveljavil odločbo oddelka za izbris. Prvič, glede zahteve E. Fioruccija za razglasitev ničnosti je odbor za pritožbe presodil, da se ta zahteva ne nanaša na področje uporabe člena 8(3) CPI, katerega namen naj bi

bil preprečiti, da tretje osebe v gospodarskem prometu uporabljajo ime osebe, ki je postala slavna v negospodarskem sektorju, in da se zato E. Fiorucci na podlagi te odločbe ne more sklicevati na pravico do imena. Drugič, glede zahteve E. Fioruccija za razveljavitev je odbor za pritožbe, potem ko je opozoril, da je namen člena 50(1)(c) Uredbe št. 40/94 varstvo zaupanja javnosti, presodil, da niti zadevna znamka sama po sebi niti njena uporaba v javnosti ne moreta povzročiti verjetnosti zmede.

Tožba pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

- 16 E. Fiorucci je 19. junija 2006 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil tožbo za razveljavitev sporne odločbe.

- 17 Z izpodbijano sodbo je Splošno sodišče tožbi deloma ugodilo.

- 18 Potem ko je Splošno sodišče v točkah od 21 do 25 izpodbijane sodbe zavrnilo več tožbenih razlogov, ker so bili novi in zato nedopustni, je v točki 27 te sodbe ugotovilo, da je E. Fiorucci v bistvu navedel dva tožbena razloga, ki se nanašata na kršitev členov 52(2)(a) in 50(1)(c) Uredbe št. 40/94.

- 19 Splošno sodišče, ki je najprej preučilo drugi tožbeni razlog, ki se je nanašal na predlog za razveljavitev, je potrdilo presojo odbora za pritožbe, tako da je v točkah od 33 do 35 izpodbijane sodbe presodilo, da znamka ELIO FIORUCCI sama po sebi ne ustvarja verjetnosti zmede o izvoru blaga, ki ga označuje, v smislu člena 50(1)(c) Uredbe

št. 40/94. Poleg tega je v točkah 36 in 37 omenjene sodbe ugotovilo, da zaradi neobstoja dokaza o kakršnikoli uporabi zadevne znamke ne gre za uporabo, ki bi v javnosti povzročila verjetnost zmede. Splošno sodišče je ta tožbeni razlog torej zavrnilo.

- 20 Splošno sodišče, ki je nadaljevalo s preizkusom prvega tožbenega razloga, ki se je nanašal na zahtevo za razglasitev ničnosti, je v točki 41 izpodbijane sodbe potrdilo, da lahko UUNT na zahtevo zainteresirane stranke v skladu s členom 52(2)(a) Uredbe št. 40/94 razglasi ničnost znamke Skupnosti, če je mogoče njeno uporabo prepovedati, med drugim na podlagi pravice do imena, ki jo varuje nacionalno pravo. Splošno sodišče je zavrnilo analizo odbora za pritožbe glede razlage člena 8(3) CPI. V zvezi s tem je presodilo:

„50 Prvič, treba je ugotoviti, da razlaga člena 8(3) [CPI], kot jo je uporabil odbor za pritožbe, ni potrjena z besedilom te določbe, ki se nanaša na splošno znana osebna imena brez razlikovanja glede na področje, na katerem je ta prepoznavnost pridobljena.

[...]

- 53 Drugič, v nasprotju s tem, kar navaja odbor za pritožbe [...], tudi če bi bilo osebno ime splošno znane osebe že registrirano ali uporabljeno kot znamka, zaščita, zagotovljena s členom 8(3) [CPI], nikakor ni odveč ali brez smisla.

[...]

55 [Ni namreč] izključeno, da je prepoznavno osebno ime, registrirano ali uporabljeno kot znamka za nekatere proizvode ali storitve, lahko predmet nove registracije za drugačne proizvode ali storitve, ki niso podobni tistim, ki jih pokriva prejšnja registracija. [...]

[...]

57 Tretjič, tudi na podlagi povzetkov akademskih razprav, navedenih v točkah od 41 do 43 [sporne] odločbe, ni mogoče sklepati, da je razlaga člena 8(3) [CPI], kot jo je uporabil odbor za pritožbe v [sporni] odločbi, pravilna.

58 A. Vanzetti, [...] avtor dela, navedenega v točki 41 [sporne] odločbe, je sodeloval na obravnavi kot odvetnik [E. Fioruccija] in je izjavil, da teza, ki jo je sprejel odbor za pritožbe, nikakor ne izhaja iz tega, kar je napisal v zadevnem delu [...].

59 G. Ricolfi [...] se po mnenju odbora za pritožbe sklicuje na, prepoznavnost [osebnega imena], ki je posledica prvotne uporabe, ki je pogosto nepodjetniška,, kar nikakor ne izključuje prepoznavnosti, ki je posledica, podjetniške' uporabe, čeprav naj bi bila ta manj pogosta.

60 Le [g.] Ammendola [...] navaja uporabo na ,netržnem področju', ne da bi se izrecno izjasnil, da se glede zaščite osebnega imena, katerega prepoznavnost ni bila pridobljena na takem področju, ni mogoče sklicevati na člen 8(3) [CPI]. Vsekakor Sodišče prve stopnje glede na zgornje ugotovitve ne more zgolj na podlagi mnenja

samo tega avtorja uporabe zadevne določbe podrediti pogoju, ki ne izhaja iz njenega besedila.“

21 Splošno sodišče je v točki 61 izpodbijane sodbe ugotovilo, da je odbor za pritožbe pri razlagi člena 8(3) CPI napačno uporabil pravo in te določbe zmotno ni uporabil v primeru E. Fioruccija.

22 Nazadnje, glede trditve, ki sta jo podredno navedla pritožnica in UUNT, da naj bi bila znamka ELIO FIORUCCI v bistvu vključena v prenos, s katerim je E. Fiorucci vse svoje znamke prenesel na pritožnico, je Splošno sodišče ugotovilo, da odbor za pritožbe ni preizkusil te trditve in da Splošno sodišče v okviru nadzora zakonitosti, za katerega je pristojno, s svojo obrazložitvijo ne more nadomestiti obrazložitve odbora za pritožbe. Zato je v točkah 64 in 65 izpodbijane sodbe to trditev zavrnilo kot neupoštevno.

23 Splošno sodišče je iz istega razloga zavrnilo predlog E. Fioruccija za razglasitev ničnosti znamke ELIO FIORUCCI. Splošno sodišče ni uporabilo svojih reformatoričnih pooblastil in se je v točki 67 izpodbijane sodbe omejilo le na razveljavitev odločbe odbora za pritožbe.

24 Izrek sodbe se glasi:

„1. [Sporna odločba] se razveljavi v delu, v katerem je bilo napačno uporabljeno pravo pri razlagi člena 8(3) [CPI].

2. V preostalem se tožba zavrne.

3. UUNT se naloži plačilo njegovih stroškov in dveh tretjin stroškov, ki jih je priglasil Elio Fiorucci.

4. Družba Edwin Co. Ltd nosi svoje stroške in tretjino stroškov, ki jih je priglasil Elio Fiorucci.“

Predlogi strank

²⁵ Pritožnica Sodišču predlaga:

- naj zaradi vseh pritožbenih razlogov, navedenih v pritožbi, razveljavi točko 1 izreka izpodbijane sodbe,

- naj, podredno, zaradi pomanjkljive obrazložitve razveljavi točko 1 izreka izpodbijane sodbe,

- naj, še bolj podredno, zaradi odklonitve pravnega varstva ali kršitve člena 63 Uredbe št. 40/94 razveljavi izpodbijano sodbo,

- naj odboru za pritožbe UUNT naloži, da preizkusi argumente, ki jih vsebuje podredni predlog za razveljavitev, in nazadnje,

- naj naloži, da se pritožnici povrnejo vsi stroški postopkov pred Splošnim sodiščem in Sodiščem ali vsaj da se celotni stroški razdelijo med stranke.

26 UUNT Sodišču predlaga:

- naj izpodbijano sodbo razveljavi;
- naj, podredno, zadevo vrne Splošnemu sodišču v naknadni preizkus spornih dejstev, ki nepravilno niso bila preizkušena, in
- naj E. Fiorucciju naloži plačilo stroškov.

27 E. Fiorucci Sodišču predlaga, naj:

- zavrne pritožbo in tako potrdi točke 1, 3 in 4 izreka izpodbijane sodbe,
- spremeni točke od 33 do 35 izpodbijane sodbe in
- naloži povračilo stroškov, ki so nastali v pritožbenem postopku.

Pritožba

28 Pritožnica pritožbo utemeljuje s štirimi pritožbenimi razlogi, ki se nanašajo na vsebinsko, peti pritožbeni razlog pa se nanaša na razdelitev stroškov.

- 29 V zvezi s pritožbenimi razlogi, ki se nanašajo na vsebino, je treba najprej preizkusiti drugi del prvega tožbenega razloga, ki se nanaša na napako, ki naj bi jo Splošno sodišče storilo pri razlagi in uporabi člena 52(2)(a) Uredbe št. 40/94, nato skupaj prvi del prvega pritožbenega razloga in drugi pritožbeni razlog, s katerima pritožnica Splošnemu sodišču očita, da je napačno razlagalo in uporabilo člen 8(3) CPI, s čimer je po njenem mnenju kršilo člen 52(2)(a) Uredbe št. 40/94. Nazadnje bosta skupaj obravnavana tretji in četrti pritožbeni razlog, s katerima pritožnica Splošnemu sodišču očita, da je kršilo obveznost, da obrazloži svojo odločitev, in odklonilo pravno varstvo.

Drugi del prvega pritožbenega razloga, ki se nanaša na kršitev člena 52(2)(a) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

- 30 Pritožnica v drugem delu prvega pritožbenega razloga navaja, da se „pravica do imena“ iz člena 52(2)(a) Uredbe št. 40/94 nanaša na osebno lastnost. Namen pravice iz člena 8(3) CPI pa naj ne bi bilo varstvo osebne lastnosti temveč varstvo popolnoma premoženjskih interesov v zvezi z gospodarsko uporabo prepoznavnosti, ki je bila pridobljena na negospodarskem področju. Splošno sodišče naj bi torej s tem, da je presodilo, da je bil za uporabo člena 52(2)(a) Uredbe št. 40/94 zahtevani pogoj izpolnjen, kršilo to določbo.
- 31 Po mnenju E. Fioruccija je ta argument neutemeljen.

Presoja Sodišča

- 32 Pri preizkusu utemeljenosti razlage, ki jo predlaga pritožnica, je treba upoštevati besedilo in sistematiko člena 52(2) Uredbe št. 40/94.
- 33 V zvezi z besedilom te določbe je treba ugotoviti, da iz besed „pravica do imena“ ni mogoče sklepati na ozko razlago, ki jo predlaga pritožnica, po mnenju katere se pravica iz te določbe nanaša le na osebno lastnost in ne vključuje tržne uporabe imena.
- 34 Sistematika člena 52(2) Uredbe št. 40/94 pa taki razlagi nasprotuje. V skladu s to določbo je namreč neko znamko mogoče razglasiti za nično na podlagi zahteve zainteresirane stranke, ki uveljavlja „drugo prejšnjo pravico“. Da bi se natančno določila narava take prejšnje pravice, so v tej določbi naštet štiri pravice, pri čemer uporaba prislova „zlasti“ kaže na to, da ta seznam ni izčrpen. Poleg pravice do imena in pravice do osebne podobe so naštet tudi avtorske pravice in pravice industrijske lastnine.
- 35 Iz tega eksemplifikativnega naštevanja je razvidno, da so pravice, ki so naštet kot primeri, namenjene varstvu drugačnih interesov. Ugotoviti je treba, da gospodarske vidike nekaterih od njih, kot so avtorske pravice in pravice industrijske lastnine, pred oškodovanjem v gospodarskem prometu varujejo nacionalni pravni redi in pravo Unije (glej zlasti Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L 157, str. 45)).

- 36 V nasprotju s tem, kar trdi pritožnica, iz tega izhaja, da besedilo in sistematika člena 52(2) Uredbe št. 40/94 v primeru sklicevanja na pravico do imena ne omogočata omejitve uporabe te določbe samo na primere, v katerih je registracija znamke Skupnosti v nasprotju s pravico, katere izključni namen je varstvo imena kot osebne lastnosti zainteresirane osebe.
- 37 V teh okoliščinah Splošnemu sodišču ni mogoče očitati, da je pri razlagi člena 52(2)(a) Uredbe št. 40/94 napačno uporabilo pravo.
- 38 Iz tega izhaja, da je treba drugi del prvega pritožbenega razloga zavrniti kot neutemeljen.

Prvi del prvega pritožbenega razloga in drugi pritožbeni razlog, ki se nanašata na kršitev člena 52(2)(a) Uredbe št. 40/94 in člena 8(3) CPI

Trditve strank

- 39 Pritožnica v prvem delu prvega pritožbenega razloga navaja, da je Splošno sodišče napačno ocenilo, da so bili pogoji za uporabo člena 52(2)(a) Uredbe št. 40/94 izpolnjeni. Meni, da člen 8(3) CPI E. Fiorucciju samo zaradi tega, ker gre za njegov priimek, ne daje pravice, da prepove uporabo njegovega imena kot znamke, temveč mu daje le

pravico, da zahteva registracijo tega imena kot znamke. Pritožnica pa meni, da E. Fiorucci te pravice ne more več uveljavljati, saj je znamke z elementom „FIORUCCI“ že registriral in jih kasneje prenesel nanjo.

- 40 Pritožnica v drugem pritožbenem razlogu navaja, prvič, da je Splošno sodišče očitno napačno razlagalo člen 8(3) CPI, ki ga je mogoče uporabljati samo za imena, ki so postala prepoznavna na negospodarskem področju. Splošno sodišče naj bi s tem, da je v točki 50 izpodbijane sodbe presodilo, da se člen 8(3) CPI nanaša na znana osebna imena ne glede na področje, na katerem je ta prepoznavnost pridobljena, ravnalo v nasprotju z besedilom te določbe.
- 41 Drugič, pritožnica navaja, da je Splošno sodišče s tem, da je v točkah 53 in 55 izpodbijane sodbe presodilo, da je varstvo, ki ga člen 8(3) CPI zagotavlja imenu znane osebe, lahko širše od varstva, ki se z registracijo zagotavlja znani znamki, tako da se lahko uporablja za drugačne proizvode ali storitve, tudi napačno razlagalo obseg te določbe. Pritožnica Splošnemu sodišču v zvezi s tem očita, da je popolnoma spregledalo ali očitno napačno razlagalo povzetke akademskih razprav v zvezi s to določbo, ki so mu bili predloženi.
- 42 UUNT Splošnemu sodišču očita, da pri razlagi in uporabi člena 8(3) CPI ni upoštevalo morebitnega izčrpanja pravice iz te določbe, ki je v obravnavanem primeru posledica tega, da je E. Fiorucci znamke z elementom „FIORUCCI“ registriral in prenesel na pritožnico. Ker člen 52(2)(a) Uredbe št. 40/94 napotuje na nacionalno pravo, bi napačna uporaba italijanske določbe lahko pomenila kršitev tega člena. Kljub temu UUNT meni, da je treba nadzor, ki ga Sodišče v pritožbenem postopku izvaja nad uporabo nacionalnega prava s strani Splošnega sodišča, omejiti na preizkus, ali je Splošno sodišče glede na dokumente in elemente, s katerimi je razpolagalo, storilo očitno napako.

- 43 E. Fiorucci trdi, da je Splošno sodišče člen 8(3) CPI razlagalo in uporabilo v skladu z besedilom te določbe in v skladu s tem, kako je ta določba razložena v italijanskih akademskih razpravah. Poleg tega naj se zaradi sklicevanja določbe prava Unije na pravilo nacionalnega pravnega reda ne bi moglo šteti, da to pravilo spada v pravo Unije.

Presoja Sodišča

- 44 Iz trditev strank je razvidno, da si nasprotujejo glede tega, ali je Splošno sodišče kršilo nacionalno pravilo, ki je bilo uporabljeno za odločitev o vsebini spora, in glede pristojnosti Sodišča za preizkus take kršitve.
- 45 Zato je treba preveriti, ali Sodišče tako pristojnost dejansko ima.
- 46 Pristojnost Sodišča, ko odloča o pritožbi, ki je vložena zoper odločitev Splošnega sodišča, je določena v členu 256(1), drugi pododstavek, PDEU. V tej določbi je navedeno, da mora biti pritožba omejena na pravna vprašanja in da mora biti „v skladu s pogoji in v mejah, določenih v statutu“. Na seznamu tožbenih razlogov, ki jih je v tem okviru mogoče navesti, je v členu 58, prvi odstavek, Statuta Sodišča podrobneje določeno, da je mogoče pritožbo vložiti, če Splošno sodišče krši zakonodajo Unije.
- 47 V obravnavanem primeru je pravilo, ki naj bi bilo po navedbah pritožnice kršeno, pravilo nacionalnega prava, ki ga je treba v sporu uporabiti zaradi napotila v določbi prava Unije.

- 48 Iz besedila člena 52(2) Uredbe št. 40/94 izhaja, da se s tem besedilom, ker je naveden položaj, v katerem prejšnja pravica omogoča prepoved uporabe znamke Skupnosti, jasno razlikuje med dvema položajema, glede na to, ali je prejšnja pravica varovana z zakonodajo Skupnosti „ali“ z nacionalnim pravom.
- 49 Glede postopka, ki ga določa izvedbena uredba v primeru zahteve na podlagi člena 52(2) Uredbe št. 40/94 na podlagi prejšnje pravice, ki se varuje v nacionalnem pravnem okviru, je v pravilu 37 izvedbene uredbe za položaj, kakršen je v tej zadevi, določeno, da mora vlagatelj zahteve predložiti podatke, ki dokazujejo, da je po veljavni nacionalni zakonodaji upravičen uveljavljati to pravico.
- 50 V skladu s tem pravilom mora vlagatelj zahteve UUNT predložiti ne samo podatke, ki dokazujejo, da po nacionalni zakonodaji, katere uporabo predlaga, izpolnjuje zahtevane pogoje za doseg prepovedi uporabe znamke Skupnosti na podlagi prejšnje pravice, ampak tudi podatke, iz katerih je razvidna vsebina te zakonodaje.
- 51 V primeru, kot je v tej zadevi, kjer zahteva za razglasitev ničnosti znamke Skupnosti temelji na prejšnji pravici, ki je varovana s pravilom nacionalnega prava, morajo, prvič, pristojni organi UUNT, da bi ugotovili vsebino tega pravila, presoditi dokazno vrednost in vsebino podatkov, ki jih je predložil vlagatelj zahteve.
- 52 Drugič, v skladu s členom 63(2) Uredbe št. 40/94 se tožba zoper odločbe odborov za pritožbe na Splošno sodišče lahko vloži zaradi kršitve Pogodbe, kršitve Uredbe št. 40/94 ali kršitve katerega koli pravnega pravila v zvezi z njihovo uporabo. Iz tega izhaja, kot je navedla generalna pravobranilka v točkah od 61 do 67 sklepnih predlogov, da je Splošno sodišče pristojno za popoln nadzor nad zakonitostjo presoje

UUNT, ki se nanaša na podatke, ki jih je predložil vlagatelj zahteve, da bi dokazal vsebino nacionalne zakonodaje, katere varstvo uveljavlja.

- 53 Glede preizkusa ugotovitev Splošnega sodišča v zvezi s to nacionalno zakonodajo je Sodišče v okviru pritožbe pristojno preizkusiti najprej, ali je Splošno sodišče na podlagi dokumentov in drugih podatkov, ki so mu bili predloženi, napačno razlagalo besedilo zadevnih nacionalnih določb ali z njimi povezano sodno prakso ali akademske razprave, ki se nanašajo nanje, nato, ali je Splošno sodišče v zvezi s temi elementi prišlo do ugotovitev, ki so očitno v nasprotju z njihovo vsebino, in nazadnje, ali je Splošno sodišče, da bi ugotovilo vsebino zadevne nacionalne zakonodaje, pri preizkusu vseh elementov kateremu od njih pripisalo pomen, ki mu v razmerju do drugih elementov ne pripada, če je to jasno razvidno iz spisa.
- 54 V tej zadevi je pritožnica navedla, da je Splošno sodišče podalo razlago člena 8(3) CPI, ki ni združljiva niti z besedilom te določbe niti z akademskimi razpravami, ki se nanašajo nanjo in so mu bile predložene. Preizkusiti je treba, ali se trditve pritožnice nanašajo na napake, ki naj bi jih Splošno sodišče storilo pri ugotovitvah v zvezi z zadevno nacionalno zakonodajo in naj bi bile na podlagi tega, kar je navedeno v prejšnji točki te sodbe, podvržene nadzoru Sodišča.
- 55 Prvič, glede trditve – da je Splošno sodišče s tem, da je presodilo, da člen 8(3) CPI imetniku imena daje pravico, da prepove uporabo tega imena kot znamke, podalo razlago te določbe, ki ni združljiva z njenim besedilom – je treba spomniti, da v skladu z besedilom te določbe imena znanih oseb lahko registrira kot znamko „le njihov imetnik ali druga oseba z njegovim soglasjem“. Ker besedilo člena 8(3) CPI registracijo imen znanih oseb kot znamk pogojuje s soglasjem njihovega imetnika, je Splošno sodišče, ne da bi to besedilo napačno razlagalo, na njegovi podlagi lahko sklepalo, da

ima imetnik znanega imena pravico, da s trditvijo, da ni dal svojega soglasja k registraciji te znamke, ugovarja uporabi tega imena kot znamke.

⁵⁶ Drugič, glede očitka – da je Splošno sodišče s tem, da je presodilo, da se člen 8(3) CPI uporablja ne glede na področje, na katerem je zadevno ime pridobilo prepoznavnost, podalo razlago te določbe, ki ni združljiva z njenim besedilom – je treba ugotoviti, da se, tako kot je Splošno sodišče ugotovilo v točki 50 izpodbijane sodbe, besedilo te določbe nanaša na znana osebna imena ne glede na področje, na katerem je ta prepoznavnost pridobljena. Poleg tega Splošno sodišče niti s tem, da je v točki 56 izpodbijane sodbe presodilo, da ni razloga, ki bi utemeljeval izključitev uporabe člena 8(3) CPI v primeru, da je bilo znano osebno ime že registrirano ali uporabljeno kot znamka, ni napačno razlagalo vsebine te določbe. Ta, kot je ugotovilo Splošno sodišče, namreč vsebuje zgolj pogoj glede prepoznavnosti imena zadevne osebe.

⁵⁷ V zvezi z akademskimi razpravami je Splošno sodišče v okviru nadzora zakonitosti preverilo presojo odbora za pritožbe. Iz točk od 58 do 60 izpodbijane sodbe izhaja, da Splošno sodišče ni spregledalo tega, da nekatera stališča, na katera se je odbor za pritožbe oprl, lahko podpirajo navedbe pritožnice. Vendar je Splošno sodišče v točki 58 navedene sodbe navedlo, da je stališču, ki ga je odbor za pritožbe pripisal A. Vanzetti, avtorju nekega dela, ta avtor na obravnavi pred Splošnim sodiščem, na kateri je prisostvoval kot odvetnik E. Fioruccija, sam nasprotoval. Splošno sodišče je med drugim v točki 59 iste sodbe ugotovilo, da besede, ki jih je uporabil g. Ricolfi v svojih razpravah, zlasti „prepoznavnost [osebnega imena], ki je posledica prvotne uporabe, ki je pogosto nepodjetniška“, niso dovolj jasne, da bi podprle ozko razlago člena 8(3) CPI. V primeru g. Ammendole je Splošno sodišče v točki 60 navedene sodbe menilo, da

zgolj stališče tega avtorja ne zadostuje, da bi se uporaba člena 8(3) CPI podredila pogoju, ki ne izhaja iz samega besedila te določbe. V teh okoliščinah Splošnemu sodišču tudi ni mogoče očitati, da je napačno razlagalo te elemente, ki so mu bili predloženi.

- 58 Zato je treba prvi del prvega pritožbenega razloga in drugi pritožbeni razlog zavriniti kot neutemeljena.

Tretji pritožbeni razlog, ki se nanaša na pomanjkljivo obrazložitev, in četrti pritožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 63 Uredbe št. 40/94 in odklonitev pravnega varstva

Trditve strank

- 59 Pritožnica v tretjem pritožbenem razlogu opozarja, da je v intervencijski vlogi pred Splošnim sodiščem trdila, da mora E. Fiorucci dokazati, da je zavrnil izdajo soglasja za registracijo znamke ELIO FIORUCCI. Ker Splošno sodišče ni odgovorilo na ta tožbeni razlog, naj bi kršilo obveznost, da obrazloži svojo odločitev.
- 60 V zvezi s tem E. Fiorucci meni, da obrazložitev iz točke 64 izpodbijane sodbe zadostuje. Poleg tega naj bi bil pritožbeni razlog popolnoma neutemeljen.
- 61 Pritožnica v četrtem pritožbenem razlogu Splošnemu sodišču očita, da ni preizkusilo trditve, ki jo je navedla podredno, in sicer da je bila znamka ELIO FIORUCCI vključena v prenos, s katerim je E. Fiorucci vse svoje znamke prenesel na pritožnico, in

da se je glede tega omejilo le na ugotovitev, da odbor za pritožbe o tem vprašanju ni odločil. Splošno sodišče bi moralo, ko je preizkušalo ta tožbeni predlog in mu ugodilo, uporabiti svoja reformatorična pooblastila, zaradi česar bi moralo potrditi izrek sporne odločbe in spremeniti njeno obrazložitev. Splošno sodišče bi moralo odboru za pritožbe vsaj izrecno naložiti, da preizkusi to trditev. Splošno sodišče naj bi s tem, da se glede tega ni izreklo, kršilo člen 63(3) Uredbe št. 40/94 in odklonilo pravno varstvo.

- 62 E. Fiorucci navaja, da se na podlagi poslovnika odborov za pritožbe zadeva, če ukrepi za izvršitev sodbe Sodišča, s katero se razveljavi odločitev odbora za pritožbe, vključujejo njen ponovni preizkus, avtomatično vrne enemu od odborov.

Presoja Sodišča

- 63 Vprašanje iz tretjega pritožbenega razloga, ali je obrazložitev sodbe Splošnega sodišča pomanjkljiva, pomeni pravno vprašanje, ki se kot tako sme uveljavljati v okviru pritožbe (glej zlasti sodbi z dne 9. septembra 2008 v združenih zadevah FIAMM in FIAMM Technologies proti Svetu in Komisiji, C-120/06 P in C-121/06 P, ZOdl., str. I-6513, točka 90, in z dne 16. decembra 2008 v zadevi Masdar (UK) proti Komisiji, C-47/07 P, ZOdl., str. I-9761, točka 76).
- 64 V skladu z ustaljeno sodno prakso obveznost obrazložitve, ki jo ima Splošno sodišče v skladu s členom 36 Statuta Sodišča, ki se za Splošno sodišče uporablja na podlagi člena 53, prvi odstavek, tega statuta in člena 81 Poslovnika Splošnega sodišča, Splošnemu sodišču ne nalaga, da zagotovi razlago, ki bi izčrpno in posamično sledila ugotovitvam, ki jih navajajo stranke v sporu; obrazložitev Splošnega sodišča je torej lahko implicitna, če zadevnim osebam omogoča, da se seznanijo z tem, zakaj Splošno

sodišče ni sprejelo njihovih argumentov, Sodišču pa omogoča, da razpolaga z dovolj elementi za izvajanje nadzora (glej zlasti zgoraj navedeno sodbo FIAMM in FIAMM Technologies proti Svetu in Komisiji, točka 91, in sodbo z dne 16. julija 2009 v zadevi Komisija proti Schneider Electric, C-440/07 P, ZOdl., str. I-6413, točka 135).

65 Iz intervencijske vloge, ki jo je pritožnica vložila pri Splošnem sodišču, je razvidno, da je pritožnica podredno navajala argumentacijo, ki se je, kot je Splošno sodišče povzelo v točki 64 izpodbijane sodbe, opirala na trditev, da je bila znamka ELIO FIORUCCI v bistvu vključena v prenos, s katerim je E. Fiorucci vse svoje znamke in razlikovalne znake prenesel na pritožnico. Med argumenti, ki so bili navedeni v okviru te podredne argumentacije, je pritožnica med drugim navajala, kot je opozorila v tretjem pritožbenem razlogu, da bi moral E. Fiorucci dokazati, da je zavrnil izdajo soglasja za registracijo znamke ELIO FIORUCCI.

66 Res je, da je Splošno sodišče celotno argumentacijo, ki je bila navedena podredno, zavrnilo kot neupoštevno, ne da bi jo vsebinsko preizkusilo.

67 Vendar je bila ta zavrnitev navedena na koncu dvodelne obrazložitve. V točki 64 izpodbijane sodbe je Splošno sodišče ugotovilo, da odbor za pritožbe svoje odločitve, da zavrne zahtevo E. Fioruccija za razglasitev ničnosti, ni utemeljilo z razlogi, ki jih je podredno navedla pritožnica. V točki 65 te sodbe je Splošno sodišče dodalo, da pri nadzoru zakonitosti odločb organov UUNT s svojo obrazložitvijo nikakor ne more nadomestiti obrazložitve pristojnega organa UUNT, ki je avtor izpodbijanega akta.

- 68 Splošno sodišče je tako navedlo zadostno obrazložitev, ki pritožnici omogoča, da se seznanj s tem, zakaj Splošno sodišče ni sprejelo njenih argumentov, Sodišču pa omogoča izvajanje nadzora.
- 69 Iz tega je razvidno, da je treba tretji pritožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen.
- 70 Pritožnica v četrtem pritožbenem razlogu oporeka utemeljenosti obrazložitve Splošnega sodišča, pri čemer navaja, da to, da je Splošno sodišče zavrnilo preizkus njene podredne argumentacije in spremembo obrazložitve sporne odločbe, pomeni kršitev člena 63(3) Uredbe št. 40/94 in odklonitev sodnega varstva.
- 71 Najprej je treba poudariti, da je Splošno sodišče pravilno spomnilo, da je nadzor, ki ga izvaja v skladu s členom 63 Uredbe št. 40/94, nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe UUNT in da lahko razveljavi ali spremeni odločbo, ki je predmet tožbe le, če so takrat, ko je bila sprejeta, obstajali razlogi za razveljavitev ali spremembo, navedeni v členu 63(2) te uredbe (sodba z dne 18. decembra 2008 v zadevi *Les Éditions Albert René* proti UUNT, C-16/06 P, ZOdl. str. I-10053, točka 123).
- 72 Iz tega izhaja, da reformatorično pooblastilo, ki je priznано Splošnemu sodišču, temu ne daje možnosti, da presojo odbora za pritožbe nadomesti s svojo lastno presojo, še manj pa, da opravi presojo glede predmeta, do katerega se ta odbor še ni opredelil. Izvajanje reformatoričnega pooblastila mora biti zato načeloma omejeno na položaje, v katerih – po izvedbi nadzora presoje odbora za pritožbe – ugotovljene dejanske in pravne okoliščine Splošnemu sodišču omogočajo sprejetje odločitve, ki bi jo moral sprejeti odbor za pritožbe.

- 73 V tem primeru je odbor za pritožbe razveljavitev odločbe oddelka za izbris utemeljil le z ugotovitvijo, da se E. Fiorucci v skladu s členom 8(3) CPI, kot ga razlaga ta odbor, ne more sklicevati na pravico do imena v smislu člena 52(2)(a) Uredbe št. 40/94. Odbor za pritožbe se torej ni izrekel glede vpliva, ki naj bi ga domnevni pogodbeni prenos sporne znamke na pritožnico imel na veljavnost te znamke.
- 74 V teh okoliščinah se je Splošno sodišče pravilno odločilo, da ne preizkusi tega dela argumentacije, ki jo je pritožnica navedla podredno.
- 75 Glede očitka pritožnice Splošnemu sodišču, da odboru za pritožbe ni izrecno naložilo, naj preizkusi to argumentacijo, zadostuje ugotovitev, da mora v okviru tožbe, ki je na Sodišče vložena zoper odločbo odbora za pritožbe, UUNT v skladu s členom 63(6) Uredbe št. 40/94 storiti vse, kar je potrebno, da izvrši sodbo Sodišča. Poleg tega je Splošno sodišče s tem, da je v točki 67 izpodbijane sodbe z napotitvijo na točko 64 te sodbe poudarilo, da te argumentacije odbor za pritožbe ni preizkusil, temu odboru jasno nakazalo, kaj mora storiti.
- 76 Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je treba četrti pritožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen.

Peti pritožbeni razlog, ki se nanaša na naložitev stroškov

- 77 Pritožnica navaja, da je treba nepravilno odločitev, da nosi vse stroške postopka pred Splošnim sodiščem zaradi razveljavitve izpodbijane sodbe, razveljaviti. V primeru zavrnitve pritožbe bi bilo treba stroške vsaj razdeliti med stranke.

- 78 V zvezi s tem zadostuje spomniti, da je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso, če so bili vsi pritožbeni razlogi zavrnjeni, predloge glede domnevne nepravilnosti odločitve Splošnega sodišča o stroških zavrniti kot nedopustne na podlagi člena 58, drugi odstavek, Statuta Sodišča, v skladu s katerim se pritožba ne more nanašati le na stroške in njihovo višino (glej zlasti sodbi z dne 12. julija 2001 v združenih zadevah Komisija in Francija proti TF1, C-302/99 P in C-308/99 P, Recueil, str. I-5603, točka 31, in z dne 15. aprila 2010 v zadevi Gualtieri proti Komisiji, C-485/08 P, ZOdl., str. I-3009, točka 111).
- 79 Iz tega izhaja, da je treba zaradi zavrnitve vseh drugih pritožbenih razlogov, ki jih je vložila pritožnica, zadnji pritožbeni razlog, ki se nanaša na razdelitev stroškov, razglasiti za nedopusten.
- 80 Iz vseh zgoraj navedenih razlogov izhaja, da je treba pritožbo pritožnice zavrniti.

Predlog E. Fioruccija za spremembo izpodbijane sodbe

Trditve strank

- 81 E. Fiorucci je v odgovoru na pritožbo Sodišču predlagal, naj spremeni točke od 33 do 35 izpodbijane sodbe. Meni, da je Splošno sodišče pri preizkusu zahteve za razveljavitev napačno presodilo, da znamka ELIO FIORUCCI sama po sebi ne ustvarja verjetnosti zmede o izvoru blaga, ki ga označuje.

- 82 Pritožnica ugovarja, da ta predlog za spremembo ne izpolnjuje zahtev iz člena 116 Poslovnika Sodišča in ga je treba zato razglasiti za nedopustnega.

Presoja Sodišča

- 83 V skladu s členom 116 Poslovnika Sodišča se v odgovoru na pritožbo lahko predlaga, da se pritožba v celoti ali deloma zavrne, da se odločba Splošnega sodišča v celoti ali deloma razveljavi ali da se ugotovi predlogom, postavljenim na prvi stopnji. Člen 113 Poslovnika Sodišča določa enake zahteve za predloge, ki jih vsebuje pritožba.

- 84 V tem primeru pa E. Fiorucci ne predlaga niti delne razveljavitve izpodbijane sodbe, temveč spremembo ugotovitve, ki jo je Splošno sodišče navedlo v okviru preizkusa drugega tožbenega razloga, ki ga je navedel E. Fiorucci in ga je Splošno sodišče sicer zavrnilo.

- 85 Tak predlog je treba zato zavrniti kot nedopusten.

Stroški

- 86 V skladu s členom 69(2) Poslovnika Sodišča, ki se na podlagi njegovega člena 118 uporablja za pritožbeni postopek, se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Vendar lahko na podlagi člena 69(3), prvi pododstavek, istega poslovnika Sodišče odloči, da vsaka stranka nosi svoje stroške, če vsaka stranka samo delno uspe.

- 87 V tej zadevi pritožnica ni uspela z nobenim od pritožbenih razlogov, razen s predlogom za spremembo sodbe, ki jo je vložil E. Fiorucci. UUNT ni uspel z nobenim od predlogov. Predlogom E. Fioruccija, razen predlogu za spremembo sodbe, je bilo ugodeno.
- 88 V teh okoliščinah je treba odločiti, da pritožnica in UUNT nosita vsak svoje stroške in solidarno tri četrtine stroškov E. Fioruccija. E. Fiorucci nosi četrtino svojih stroškov.

Iz teh razlogov je Sodišče (veliki senat) razsodilo:

- 1. Pritožba se zavrne.**
- 2. Predlog E. Fioruccija za spremembo sodbe Sodišča prve stopnje z dne 14. maja 2009 v zadevi Fiorucci proti UUNT – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06) se zavrne.**
- 3. Družba Edwin Co. Ltd in Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) nosita vsak svoje stroške in solidarno tri četrtine stroškov E. Fioruccija.**
- 4. E. Fiorucci nosi četrtino svojih stroškov.**

Podpisi