

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen)

den 5 juli 2011 *

I mål C-263/09 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den 14 juli 2009,

Edwin Co. Ltd, Tokyo (Japan), företrätt av D. Rigatti, M. Bertani, S. Vereá, K. Muraro och M. Balestrieri, avvocati,

klagande,

i vilket de andra parterna är:

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av O. Montalto, L. Rampini och J. Crespo Carrillo, samtliga i egenskap av ombud,

svarande i första instans,

Elio Fiorucci, Milano (Italien), företrädd av A. Vanzetti och A. Colmano, avvocati,

sökande i första instans, meddelar

* Rättegångsspråk: italienska.

DOMSTOLEN (stora avdelningen)

sammansatt av ordföranden V. Skouris, avdelningsordförandena A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann och D. Šváby samt domarna A. Rosas, E. Juhász, T. von Danwitz, M. Berger (referent), A. Prechal och E. Jarašiūnas,

generaladvokat: J. Kokott,
justitiesekreterare: förste handläggaren M. Ferreira,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 23 november 2010,

och efter att den 27 januari 2011 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Edwin Co. Ltd har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt den 14 maj 2009 i mål T-165/06, Fiorucci mot harmoniseringsbyrån - Edwin (ELIO FIORUCCI) (REG 2009, s. II-1375) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom biföll förstainstansrätten delvis Elio Fioruccis talan om ogiltigförklaring av det beslut som

meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 6 april 2006 (ärende R 238/2005-1) om ett ogiltighets- och upphävandeförfarande mellan Elio Fiorucci och Edwin (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätten

Domstolens stadga

- 2 Artikel 58 i domstolens stadga har följande lydelse:

”Ett överklagande till domstolen ska vara begränsat till rättsfrågor. Det kan endast grundas på bristande behörighet hos [förstainstansrätten], på rättegångsfel som kränker den överklagandes intressen eller på att [förstainstansrätten] har åsidosatt unionsrätten.

Ett överklagande får inte avse endast rättegångskostnadernas storlek och fördelning.”

Förstainstansrättens rättegångsregler

- 3 I artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler föreskrivs att parternas inlagor inte kan ändra föremålet för tvisten i överklagandenämnden.

Förordning (EG) nr 40/94

- 4 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) har upphört och ersatts av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1). I förevarande fall är dock förordning nr 40/94, i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004 (EUT L 70, s. 1) (nedan kallad förordning nr 40/94), tillämplig.
- 5 Artikel 50.1 c i förordning nr 40/94, som återfinns under rubriken ”Grunder för upphävande”, har följande lydelse:

”Efter ansökan till [harmoniserings]byrån eller på grundval av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång skall de rättigheter som tillhör en innehavare av ett gemenskapsvarumärke förklaras upphävida i följande fall:

...

- c) Om varumärket, på grund av den användning som skett av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke i fråga om de varor eller tjänster för vilka det är registrerat, är ägnat att vilseleda allmänheten, särskilt vad avser art, kvalitet eller geografiskt ursprung för dessa varor eller tjänster.”
- 6 Artikel 52.2 i förordningen, som återfinns under rubriken ”Relativa ogiltighetsgrunder”, har följande lydelse:

”Efter ansökan till [harmoniserings]byrån eller på grund av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång skall ett gemenskapsvarumärke också förklaras ogiltigt om användningen av ett sådant varumärke kan förbjudas på grund av en annan äldre rättighet, särskilt

- a) rätten till namn,
- b) rätten till egen bild,
- c) upphovsrätt,
- d) industriell äganderätt,

enligt gemenslagslagstiftningen eller enligt den nationella rätt som ger detta skydd.”

- 7 Artikel 63 i förordning nr 40/94, som rör överklagande till domstolen, har följande lydelse:

”1. Beslut av överklagandenämnden får överklagas till Europeiska gemenskapernas domstol.

2. Ett överklagande får grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget, av denna förordning eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk.

3. Domstolen skall vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut.

...

6. [Harmoniseringsb]yrån skall vidta de åtgärder som krävs för att följa Europeiska gemenskapernas domstols dom.”

Förordning (EG) nr 2868/95

- 8 Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 (EUT L 172, s. 4) (nedan kallad genomförandeförordningen), innehåller bland annat bestämmelser om harmoniseringsbyråns handläggning av ärenden som rör upphävande eller ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärken.
- 9 I regel 37 b iii i genomförandeförordningen, i dess ursprungliga och oförändrade lydelse, föreskrivs följande:

”En ansökan till [harmoniseringsb]yrån om hävning eller ogiltigförklaring ... skall innehålla följande:

...

b) Beträffande grunderna för ansökan

...

- iii) vid en ansökan i enlighet med artikel 52.2 i förordningen, information om den rättighet på vilken ansökan om ogiltigförklaring baseras och information som visar att sökanden är innehavare av en tidigare rättighet som anges i artikel 52.2 i förordningen eller att denne under tillämplig nationell lag är berättigad att göra anspråk på den rättigheten.”

Nationell rätt

- ¹⁰ I artikel 8.3 i den italienska lagen om industriell äganderätt (Codice della Proprietà Industriale) (nedan kallad CPI), i den lydelse som var tillämplig då överklagandenämnden meddelade sitt beslut, föreskrivs följande:

”Följande kännetecken kan, om de är välkända, registreras som varumärke endast av innehavaren eller med samtycke från innehavaren eller från de personer som nämns i punkt 1: personnamn, kännetecken som används inom områdena konst, litteratur, vetenskap, politik eller sport, namn och akronymer avseende evenemang eller ideella organisationer, inklusive deras karakteristiska emblem.”

Bakgrund till tvisten och det omtvistade beslutet

- 11 Fiorucci SpA är ett bolag bildat enligt italiensk rätt som grundats av Elio Fiorucci. Elio Fiorucci är modedesigner och blev välkänd i Italien på 1970-talet. Fiorucci SpA överlät den 21 december 1990 samtliga immateriella tillgångar till klaganden, inklusive alla varumärken som bolaget var innehavare till. Bland dessa varumärken återfinns flera märken som innehåller beståndsdelen "FIORUCCI".
- 12 Med anledning av klagandens ansökan därom, registrerades ordmärket "ELIO FIORUCCI" av harmoniseringsbyrån den 6 april 1999. Ordmärket registrerades för en rad varor vilka omfattas av klasserna 3, 18 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.
- 13 Den 3 februari 2003 ingav Elio Fiorucci en ansökan om upphävande och ogiltighetsförklaring av varumärket med stöd av artiklarna 50.1 c och 52.2 a i förordning nr 40/94.
- 14 Genom beslut av den 23 december 2004 biföll harmoniseringsbyråns annulleringsenhet ansökan om ogiltighetsförklaring. Annulleringsenheten motiverade sitt beslut med att enligt artikel 8.3 CPI krävs det att Elio Fiorucci lämnar sitt samtycke till att hans namn registreras som gemenskapsvarumärke, vilket han inte gjort. Annulleringsenheten fann därvid inte skäl att pröva ansökan om upphävande av varumärket.
- 15 Klaganden överklagade beslutet. Genom det omtvistade beslutet biföll första överklagandenämnden överklagandet och upphävde annulleringsenhetens beslut. Vad gäller Elio Fioruccis ansökan om ogiltighetsförklaring, fann överklagandenämnden att artikel 8.3 CPI inte var tillämplig. Syftet med denna bestämmelse är enligt nämnden

att namnet på en person som blivit berömd i icke-kommersiella sammanhang inte ska kunna användas av andra i kommersiellt syfte, varför Elio Fiorucci inte kunde åberopa någon rätt till namn enligt denna bestämmelse. När det sedan gäller Elio Fioruccis ansökan om upphävande, erinrade överklagandenämnden om att syftet med artikel 50.1 c i förordning nr 40/94 är att upprätthålla allmänhetens förtroende. Nämnden fann att varken varumärket i sig eller användningen av märket var ägnade att vilseleda allmänheten.

Målet vid förstainstansrätten och den överklagade domen

- 16 Genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 19 juni 2006 väckte Elio Fiorucci talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet.
- 17 Förstainstansrätten biföll talan delvis genom den överklagade domen.
- 18 I punkterna 21–25 i den överklagade domen fann förstainstansrätten att flera av grunderna var nya, varför talan inte kunde prövas i den delen. I punkt 27 konstaterade rätten att Elio Fiorucci till stöd för sin talan hade åberopat två grunder, nämligen att överklagandenämnden hade åsidosatt artikel 52.2 a respektive artikel 50.1 c i förordning nr 40/94.
- 19 Förstainstansrätten prövade först den andra grunden som rörde ansökan om upphävande. Rätten gjorde därvid samma bedömning som överklagandenämnden, och slog i punkterna 33–35 i den överklagade domen fast att varumärket ELIO FIORUCCI inte i sig är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om ursprunget för de varor som det avser i den mening som avses i artikel 50.1 c i förordning nr 40/94. I punkterna 36

och 37 i den överklagade domen slog förstainstansrätten fast att det inte hade åberopats någon bevisning till styrkande av att det aktuella varumärket hade använts, varför det inte kunde vara fråga om någon användning som är ägnad att vilseleda allmänheten. Förstainstansrätten kom således fram till att talan inte kunde vinna bifall på den grunden.

- 20 Förstainstansrätten prövade därefter den första grunden som rörde ansökan om ogiltighetsförklaring. I punkt 41 i den överklagade domen slog rätten fast att enligt artikel 52.2 a i förordning nr 40/94 kan harmoniseringsbyrån, efter ansökan från en berörd person, förklara ett gemenskapsvarumärke ogiltigt om användningen av detta varumärke kan förbjudas exempelvis på grund av en sådan rätt till namn som är skyddad enligt nationell rätt. Förstainstansrätten godtog emellertid inte överklagandenämndens tolkning av artikel 8.3 CPI. Rätten uttalade följande:

”50 Överklagandenämndens tolkning av artikel 8.3 [CPI] vinner inte stöd i denna bestämmelses ordalydelse. Enligt denna ordalydelse avses namn på välkända personer, utan att det görs någon skillnad beroende på inom vilket område de har blivit välkända.

...

- 53 Även om ett välkänt personnamn redan hade registrerats eller använts som de facto-varumärke, skulle det skydd som följer av artikel 8.3 [CPI], i motsats till vad överklagandenämnden har antytt ..., på intet sätt vara överflödigt eller utan mening.

...

- 55 Det är [nämligen] inte uteslutet att ett namn på en välkänd person, som har registrerats eller använts som varumärke för vissa varor eller tjänster, kan bli föremål för en ny registrering för andra varor eller tjänster, vilka inte är av liknande slag som de varor eller tjänster som omfattas av den äldre registreringen. ...

...

- 57 Det kan inte heller med stöd av den del av doktrinen som har citerats i punkterna 41–43 i det [omtvistade] beslutet dras slutsatsen att överklagandenämndens tolkning av artikel 8.3 [CPI] är korrekt.

- 58 Adriano Vanzetti, som ... är författare till det verk som citerats i punkt 41 i det [omtvistade] beslutet, deltog nämligen vid förhandlingen i egenskap av [Elio Fioruccis] advokat. Han uppgav därvid att den ståndpunkt som intagits av överklagandenämnden på intet sätt följer av innehållet i det aktuella verket. ...

- 59 Marco Ricolfi ... hänvisar, enligt överklagandenämnden, till '[personnamn] som blivit välkända till följd av att de ursprungligen har använts på ett sätt som ofta inte kan karakteriseras som näringsverksamhet'. Detta innebär på intet sätt ett uteslutande av personnamn som blivit välkända till följd av att de har använts 'inom näringsverksamhet', även om detta är mindre vanligt.

- 60 Maurizio Ammendola ... är den ende som talar om en användning 'utanför den kommersiella sfären', utan att för den skull uttryckligen dra slutsatsen att artikel 8.3 [CPI] inte kan åberopas till skydd för ett personnamn som inte har blivit välkänt inom denna sfär. Under alla omständigheter kan förstainstansrätten inte, med hänsyn till vad som ovan anförts, endast på grundval av denna enda

författares inställning uppställa ett villkor för tillämpningen av den aktuella bestämmelsen som inte framgår av dess ordalydelse.”

- 21 I punkt 61 i den överklagade domen fann förstainstansrätten att överklagandenämnden hade gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 8.3 CPI och att bestämmelsen med orätt inte hade ansetts tillämplig i Elio Fioruccis fall.
- 22 När det gäller den argumentation som harmoniseringsbyrån och klaganden hade åberopat i andra hand, och varigenom det gjordes gällande att varumärket ELIO FIORUCCI omfattades av överlåtelsen från Elio Fiorucci till klaganden av alla dennes varumärken, fann förstainstansrätten att överklagandenämnden inte hade prövat denna argumentation. Förstainstansrätten angav vidare att rätten vid sin lagenlighetsprövning inte får ersätta överklagandenämndens motivering med en egen motivering. I punkterna 64 och 65 i den överklagade domen fann förstainstansrätten därför att argumentationen var verkningslös och således inte kunde godtas.
- 23 Av samma anledning ogillade förstainstansrätten Elio Fioruccis yrkande om att varumärket ELIO FIORUCCI skulle förklaras ogiltigt. I punkt 67 i den överklagade domen avstod rätten från att använda sig av sin behörighet att ändra beslut, och nöjde sig med att ogiltigförklara överklagandenämndens beslut.
- 24 Domslutet i den överklagade domen har följande lydelse:

”1) Det [omtvistade] beslut[et] ... ogiltigförklaras, eftersom artikel 8.3 [CPI] i beslutet har tolkats på ett sådant sätt att det föreligger felaktig rättstillämpning.

2) Talan ogillas i övrigt.

- 3) Harmoniseringsbyrån ska bära sin rättegångskostnad och ersätta två tredjedelar av den rättegångskostnad som Elio Fiorucci åsamkats.
- 4) Edwin Co. Ltd ska bära sin rättegångskostnad och ersätta en tredjedel av den rättegångskostnad som Elio Fiorucci åsamkats.”

Parternas yrkanden

25 Klaganden har yrkat att domstolen ska

- i första hand upphäva punkt 1 i domslutet i den överklagade domen, på alla de grunder som klaganden åberopat i sitt överklagande,
- i andra hand upphäva punkt 1 i domslutet i den överklagade domen, på grund av bristande motivering,
- i tredje hand upphäva den överklagade domen på grund av *déni de justice* (rättsvägran) eller på grund av åsidosättande av artikel 63 i förordning nr 40/94,
- förordna att överklagandenämnden ska pröva den argumentation som klaganden anfört inom ramen för andrahands- och tredjehandsyrkandet,
- förordna att klaganden till fullo ersätts för kostnaderna såväl vid förstainstansrätten som vid domstolen, eller att kostnaderna i vart fall fullt ut ska delas mellan parterna.

26 Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen ska

- i första hand upphäva den överklagade domen,
- i andra hand återförvisa målet till tribunalen för prövning av de omtvistade omständigheter som förstainstansrätten felaktigt underlåtit att pröva, och
- förplikta Elio Fiorucci att ersätta rättegångskostnaderna.

27 Elio Fiorucci har yrkat att domstolen ska

- ogilla överklagandet samt fastställa punkterna 1, 3 och 4 i domslutet i den överklagade domen,
- ändra punkterna 33–35 i den överklagade domen, och
- förordna att Elio Fiorucci ersätts för de kostnader som uppkommit vid domstolen.

Prövning av överklagandet

28 Klaganden har åberopat fyra materiella grunder till stöd för sitt överklagande. Klaganden har även åberopat en femte grund rörande fördelningen av rättegångskostnaderna.

- 29 När det gäller de materiella grunderna kommer domstolen först att pröva den andra delen av den första grunden, där klaganden har gjort gällande att förstainstansrätten tolkade och tillämpade artikel 52.2 a i förordning nr 40/94 på ett felaktigt sätt. Därefter kommer domstolen att göra en gemensam prövning av den första delen av den första grunden och den andra grunden. Klaganden har därvid gjort gällande att förstainstansrätten tolkat och tillämpat artikel 8.3 CPI på ett felaktigt sätt, vilket påstås innebära ett åsidosättande av artikel 52.2 a i förordning nr 40/94. Slutligen kommer domstolen att pröva den tredje och den fjärde grunden gemensamt, där klaganden gjort gällande att förstainstansrätten åsidosatte motiveringsskyldigheten och gjorde sig skyldig till *déni de justice*.

Den andra delen av den första grunden: Åsidosättande av artikel 52.2 a i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 30 Klaganden har i denna del gjort gällande att artikel 52.2 a i förordning nr 40/94 avser en rättighet som är hänförlig till den personliga sfären, i och med att bestämmelsen hänvisar till "rätten till namn". Syftet med den rättighet som föreskrivs i artikel 8.3 CPI är emellertid inte att skydda en rättighet som är hänförlig till den personliga sfären, utan att skydda rent materiella intressen av att i ekonomiskt hänseende kunna dra nytta av ett namn som blivit välkänt utanför den kommersiella sfären. Således åsidosatte förstainstansrätten artikel 52.2 a i förordning nr 40/94 genom att slå fast att rekvisitet för bestämmelsen var uppfyllt.
- 31 Elio Fiorucci anser att klaganden inte kan vinna framgång med detta argument.

Domstolens bedömning

- 32 Vid prövningen av om klaganden tolkat artikel 52.2 i förordning nr 40/94 på ett korrekt sätt, kommer domstolen att beakta såväl ordalydelsen som strukturen i nämnda bestämmelse.
- 33 Domstolen gör följande bedömning när det gäller bestämmelsens ordalydelse. Orden "rätten till namn" kan inte anses utgöra något stöd för den restriktiva tolkning av bestämmelsen som klaganden har förordat. Klaganden har därvid ansett att bestämmelsen ska tolkas så, att den endast avser denna rätt såsom en rättighet som är hänförlig till den personliga sfären men att den inte omfattar det ekonomiska utnyttjandet av namnet.
- 34 Strukturen i artikel 52.2 i förordning nr 40/94 talar mot en sådan tolkning. Det framgår nämligen av bestämmelsen att ett gemenskapsvarumärke, efter ansökan från berörd part, kan förklaras ogiltigt om denna berörda part gör gällande "en annan äldre rättighet". I bestämmelsen anges fyra rättigheter för att på så sätt närmare precisera vilket slags äldre rättigheter det är fråga om. I och med användningen av adverbet "särskilt", klargörs det dessutom att det inte rör sig om någon uttömmande förteckning. Utöver rätten till namn och rätten till egen bild anges som exempel även upphovsrätt och industriell äganderätt.
- 35 Denna icke-uttömmande förteckning ger vid handen att de rättigheter som anges som exempel har till syfte att skydda olika slags intressen. När det gäller vissa av dessa rättigheter – såsom upphovsrätten och den industriella äganderätten – uppställer såväl de nationella rättsordningarna som unionsrätten ett skydd i ekonomiskt hänseende mot intrång när det gäller den kommersiella sfären (se, bland annat, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, s. 45)).

- 36 Till skillnad från vad som gjorts gällande av klaganden, finner domstolen således att ordalydelsen och strukturen i artikel 52.2 i förordning nr 40/94 ger vid handen att det inte är möjligt – då någon åberopar rätten till namn – att begränsa bestämmelsens tillämpning till att endast avse fall där en gemenskapsvarumärkesregistrering strider mot en rättighet som endast syftar till att skydda ett namn såsom en rättighet som är hänförlig till vederbörandes personliga sfär.
- 37 Förstainstansrätten kan således inte anses ha gjort någon felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 52.2 a i förordning nr 40/94.
- 38 Överklagandet kan därmed inte bifallas såvitt avser den andra delen av den första grunden.

Den första delen av den första grunden samt den andra grunden: Åsidosättande av artikel 52.2 a i förordning nr 40/94 och artikel 8.3 CPI

Parternas argument

- 39 Klaganden har i den första delen av den första grunden gjort gällande att förstainstansrätten gjorde fel då den kom fram till att tillämpningsvillkoren för artikel 52.2 a i förordning nr 40/94 var uppfyllda. Klaganden anser att artikel 8.3 CPI inte ger Elio Fiorucci någon rätt att kräva ett förbud mot användningen av hans namn såsom varumärke på den enda grunden att det är fråga om hans efternamn. Nämda bestämmelse innebär bara att han förbehålls rätten att ansöka om varumärkesregistrering av

namnet. Klaganden anser emellertid att Elio Fiorucci har förverkat denna rätt, eftersom han redan låtit registrera varumärken som innehåller beståndsdelen "FIORUC-CI" och eftersom han överlåt tit dessa varumärken till klaganden.

- 40 Som andra grund har klaganden gjort gällande att det är uppenbart att förstainstansrätten tolkade artikel 8.3 CPI på ett felaktigt sätt. Denna bestämmelse är endast tillämplig på namn som blivit välkända utanför den kommersiella sfären. Förstainstansrätten missuppfattade ordalydelsen i artikel 8.3 CPI, då rätten i punkt 50 i den överklagade domen slog fast att nämnda bestämmelse avser namn på välkända personer, utan att rätten gjorde någon skillnad beroende på inom vilket område de har blivit välkända.
- 41 Förstainstansrätten missuppfattade även räckvidden av artikel 8.3 CPI. Rätten slog nämligen fast i punkterna 53 och 55 i den överklagade domen att det skydd som följer av artikel 8.3 CPI för en välkänd persons namn kan vara mer omfattande än det skydd som följer av ett registrerat välkänt varumärke, på så sätt att det kan omfatta varor och tjänster av olika slag. Enligt klaganden underlät förstainstansrätten att beakta de utlåtanden ur doktrinen som getts in angående denna bestämmelse, eller så är det fråga om en klar missuppfattning av dessa utlåtanden.
- 42 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande följande. Vid sin tolkning och tillämpning av artikel 8.3 CPI underlät förstainstansrätten att beakta att den rättighet som följer av denna bestämmelse eventuellt hade konsumerats. Anledningen till denna konsumtion är att Elio Fiorucci låtit registrera varumärken som innehåller beståndsdelen "FIORUCCI" och sedan överlåt tit rättigheterna till klaganden. Artikel 52.2 a i förordning nr 40/94 hänvisar till nationell rätt. Om den italienska bestämmelsen tillämpas på ett felaktigt sätt, kan det därmed innebära ett åsidosättande av artikel 52. Domstolens prövning av förstainstansrättens tillämpning av nationell rätt ska emellertid begränsas till att endast avse frågan om huruvida förstainstansrätten gjort en uppenbart felaktig bedömning på grundval av de omständigheter och handlingar som den hade tillgång till.

- 43 Elio Fiorucci har å sin sida gjort gällande följande. Förstainstansrätten tolkade och tillämpade artikel 8.3 CPI på ett sätt som står i överensstämmelse med bestämmelsens ordalydelse. Rättens tolkning och tillämpning överensstämmer även med den uppfattning av bestämmelsen som står att finna i italiensk doktrin. Att en unionsrättslig bestämmelse hänvisar till en bestämmelse i nationell rätt, innebär dessutom inte att den nationella bestämmelsen ska anses ha inlemmats i unionsrätten.

Domstolens bedömning

- 44 Parternas argumentation ger vid handen att parterna är oeniga om huruvida förstainstansrätten åsidosatte den nationella bestämmelse som tillämpats i sak. Parterna har även olika åsikt om domstolens behörighet när det gäller prövningen av förstainstansrättens eventuella åsidosättande.
- 45 Domstolen kommer därför att pröva om den är behörig i detta avseende.
- 46 Domstolens behörighet när den prövar ett överklagande av ett avgörande från tribunalen definieras i artikel 256.1 andra stycket FEUF. I denna bestämmelse anges att överklagandet endast får avse rättsfrågor och att överklagandet ska ske ”i enlighet med villkor och begränsningar som fastställs i stadgan”. I artikel 58 första stycket i domstolens stadga återfinns en uttömmande förteckning över vilka grunder som får åberopas, och det preciseras att överklagandet får grundas på att tribunalen har åsidosatt unionsrätten.
- 47 I förevarande mål har klaganden gjort gällande att förstainstansrätten åsidosatte en bestämmelse i nationell rätt. Denna nationella bestämmelse är tillämplig i målet i och med att en unionsrättslig bestämmelse hänvisar till den.

- 48 Ordalydelsen i artikel 52.2 i förordning nr 40/94 ger vid handen att – då det anges i vilka situationer en äldre rättighet kan ligga till grund för ett förbud mot att använda ett gemenskapsvarumärke – bestämmelsen klart skiljer mellan två olika situationer. Dessa två situationer avgränsas beroende på om det är gemenskapslagstiftningen ”eller” den nationella rätten som skyddar den äldre rättigheten.
- 49 Genomförandeförordningen definierar det processuella regelverk som gäller då en ansökan ges in enligt artikel 52.2 i förordning nr 40/94 på grundval av en äldre rättighet som skyddas i nationell rätt. I regel 37 i genomförandeförordningen föreskrivs, beträffande ett sådant fall som domstolen nu har att avgöra, att det åligger sökanden att lägga fram information som visar att sökanden, under tillämplig nationell lag, är berättigad att göra anspråk på den rättigheten.
- 50 Enligt regel 37 är det sökanden som till harmoniseringsbyrån ska ge in information som visar att sökanden uppfyller de villkor i den åberopade nationella lagstiftningen som måste vara uppfyllda för att ett förbud ska kunna meddelas mot användning av ett gemenskapsvarumärke med stöd av en äldre rättighet. Sökanden ska dessutom till harmoniseringsbyrån ge in information som visar innehållet i den nationella lagstiftningen.
- 51 Om det – som i detta mål – ges in en ansökan om att ett gemenskapsvarumärke ska förklaras vara ogiltigt på grundval av en i en nationell rättsregel skyddad äldre rättighet, är det i första hand på de behöriga enheterna vid harmoniseringsbyrån som det ankommer att bedöma rättsverkan och räckvidden av den information som sökanden gett in för att visa innehållet i nämnda nationella rättsregel.
- 52 I andra hand är det enligt artikel 63.2 i förordning nr 40/94 möjligt att vid förstainstansrätten väcka talan mot överklagandenämndernas beslut. Sökanden kan därvid göra gällande att överklagandenämnden åsidosatt fördraget, förordning nr 40/94 eller någon rättsregel som gäller deras tillämpning. Härav följer – och domstolen delar därvid generaladvokatens bedömning i punkterna 61–67 i förslaget till avgörande – att förstainstansrätten är behörig att göra en fullständig lagenlighetsprövning av harmoniseringsbyråns bedömning av den information som sökanden gett in för att visa

innehållet i den nationella lagstiftning som åberopats till skydd för sökandens äldre rättighet.

53 Vad sedan gäller domstolens prövning av förstainstansrättens bedömning av den nationella lagstiftningen, är domstolen behörig enligt följande. Till att börja med är domstolen behörig att pröva om förstainstansrätten, mot bakgrund av de handlingar och de övriga uppgifter som ingetts, inte missuppfattat ordalydelsen i de aktuella nationella bestämmelserna eller i den nationella rättspraxis eller doktrin som rör dessa bestämmelser. Vidare är domstolen behörig att pröva om förstainstansrätten – mot bakgrund av denna information – inte kom fram till slutsatser som uppenbarligen är oförenliga med innehållet däri. Slutligen är domstolen behörig att pröva om förstainstansrätten inte – vid sin prövning av alla dessa omständigheter – tillmätte någon av dem, för att konstatera innehållet i den aktuella nationella lagstiftningen, en betydelse som den inte har i förhållande till de andra omständigheterna, såvida detta på ett uppenbart sätt framgår av handlingarna i målet.

54 I förevarande mål har klaganden gjort gällande att förstainstansrättens bedömning av artikel 8.3 CPI strider mot bestämmelsens ordalydelse och mot de till rätten ingivna utlåtandena rörande denna bestämmelse i doktrinen. Domstolen kommer härvid att pröva om klagandens argumentation avser fel som förstainstansrätten påstås ha begått vid sin bedömning av den aktuella nationella lagstiftningen och som kan omfattas av domstolens prövning i enlighet med vad som angetts i föregående punkt.

55 Vad för det första gäller klagandens påstående att förstainstansrättens bedömning av artikel 8.3 CPI strider mot bestämmelsens ordalydelse, i och med att rätten slog fast att nämnda bestämmelse ger innehavaren av ett namn rätt att förbjuda användningen av efternamnet som varumärke, gör domstolen följande bedömning. Enligt nämnda artikel 8.3 CPI kan välkända personers namn registreras som varumärke "endast av innehavaren eller med samtycke från innehavaren". Artikel 8.3 CPI ger således vid handen att innehavaren måste ge sitt samtycke för att namn till välkända personer ska kunna registreras som varumärke. Mot denna bakgrund finner domstolen att förstainstansrätten inte missuppfattade bestämmelsen då rätten drog slutsatsen att

innehavaren till ett välkänt namn kan motsätta sig att namnet används som varumärke då denne gör gällande att något samtycke till registrering inte lämnats.

56 Klaganden har för det andra gjort gällande att förstainstansrättens bedömning av artikel 8.3 CPI strider mot bestämmelsens ordalydelse, i och med att rätten slog fast att nämnda bestämmelse är tillämplig oavsett inom vilket område namnet blivit välkänt. Vad beträffar detta påstående gör domstolen följande bedömning. Domstolen delar förstainstansrättens bedömning i punkt 50 i den överklagade domen, nämligen att bestämmelsens ordalydelse avser namn på välkända personer, utan att det görs någon skillnad beroende på inom vilket område de blivit välkända. Förstainstansrätten missuppfattade inte heller innehållet i artikel 8.3 CPI då rätten i punkt 56 i den överklagade domen slog fast att det saknas skäl för att bestämmelsen inte skulle vara tillämplig i ett sådant fall då ett välkänt personnamn redan har registrerats eller använts som varumärke. Domstolen delar nämligen förstainstansrättens bedömning att artikel 8.3 inte uppställer något annat villkor än att det aktuella personnamnet ska vara välkänt.

57 Vid sin lagenlighetsprövning gjorde förstainstansrätten även en bedömning av överklagandenämndens prövning av nämnda utlåtanden i doktrinen. Det framgår av punkterna 58–60 i den överklagade domen att förstainstansrätten inte underlät att beakta att vissa av de ställningstaganden som överklagandenämnden lagt till grund för sitt avgörande kunde tala för att klagandens inställning var riktig. I punkt 58 noterade förstainstansrätten emellertid att Adriano Vanzetti själv (som deltog vid förhandlingen i egenskap av Elio Fioruccis advokat) vid förhandlingen bestred att överklagandenämndens ståndpunkt beträffande Adriano Vanzettis verk var korrekt. För övrigt konstaterade förstainstansrätten i punkt 59 i den överklagade domen att Marco Ricolfis uttalande (särskilt hänvisningen till "[personnamn] som blivit välkända till följd av att de ursprungligen har använts på ett sätt som ofta inte kan karakteriseras som näringsverksamhet") inte var tillräckligt tydligt för att kunna ligga till grund för en restriktiv tolkning av artikel 8.3 CPI. I punkt 60 i den överklagade domen prövade förstainstansrätten även Maurizio Ammendolas uttalanden. Rätten fann därvid att denna författares inställning i sig inte hade tillräcklig tyngd för att kunna ligga till grund för att artikel 8.3 CPI skulle underkastas ett villkor som inte följer av

bestämmelsens ordalydelse. Mot denna bakgrund finner domstolen att förstainstansrätten inte missuppfattade de åberopade omständigheterna.

- 58 Överklagandet kan därmed inte bifallas såvitt avser den första delen av den första grunden samt den andra grunden.

Den tredje och den fjärde grunden: Bristande motivering, åsidosättande av artikel 63 i förordning nr 40/94 samt déni de justice

Parternas argument

- 59 Som tredje grund har klaganden gjort gällande följande. I sin interventionsinläga till förstainstansrätten gjorde klaganden gällande att det ålåg Elio Fiorucci att visa att han inte lämnat något samtycke till att varumärket "ELIO FIORUCCI" skulle registreras. Förstainstansrätten tog inte ställning till detta, varför förstainstansrätten åsidosatte sin skyldighet att motivera domen.
- 60 Elio Fiorucci anser att förstainstansrätten i punkt 64 i den överklagade domen lämnade en tillräcklig motivering. Dessutom anser han att den tredje grunden helt saknar fog.
- 61 Som fjärde grund har klaganden gjort gällande att förstainstansrätten inte prövade den argumentation som klaganden framställt i andra hand. Klaganden hade därvid gjort gällande att varumärket "ELIO FIORUCCI" ingick i Elio Fioruccis överlåtelse av

sina varumärken till klaganden. Klaganden har även gjort gällande att förstainstansrätten endast konstaterade att överklagandenämnden inte hade uttalat sig i frågan. Rätten borde ha använt sig av sin behörighet att ändra överklagandenämndens beslut, och därvid prövat och godtagit klagandens andrahandsargumentation. Detta borde ha föranlett förstainstansrätten att fastställa slutet i det omtvistade beslutet, samtidigt som den ändrade själva motiveringen i beslutet. I vart fall borde förstainstansrätten uttryckligen ha återförvisat ärendet till överklagandenämnden för prövning av denna argumentation. I och med att förstainstansrätten underlät att vidta dessa åtgärder, åsidosatte den artikel 63.3 i förordning nr 40/94 och gjorde sig skyldig till *déni de justice*.

- ⁶² Elio Fiorucci har gjort gällande följande. Om de åtgärder som måste vidtas för att följa en dom från domstolen om ogiltigförklaring av ett beslut från en överklagandenämnd medför att ärendet måste prövas på nytt, kommer ärendet, enligt förordningen om processordningen för överklagandenämnderna, automatiskt att hänskjutas till en överklagandenämnd.

Domstolens bedömning

- ⁶³ Den i den tredje grunden angivna frågan huruvida motiveringen av en dom från förstainstansrätten är otillräcklig är en rättsfråga, och kan i denna egenskap åberopas i ett mål om överklagande (se, bland annat, dom av den 9 september 2008 i de förenade målen C-120/06 P och C-121/06 P, FIAMM och FIAMM Technologies mot rådet och kommissionen, REG 2008, s. I-6513, punkt 90, och av den 16 december 2008 i mål C-47/07 P, Masdar (UK) mot kommissionen, REG 2008, s. I-9761, punkt 76).
- ⁶⁴ Det följer av fast rättspraxis att motiveringsskyldigheten – som åligger förstainstansrätten enligt artikel 36 i domstolens stadga, vilken är tillämplig på förstainstansrätten enligt artikel 53 första stycket i stadgan och artikel 81 i förstainstansrättens rättegångsregler – inte innebär att rätten är skyldig att lämna en uttömmande redogörelse för vart och ett av de resonemang som parterna i målet fört. Rättens motivering kan således vara underförstådd under förutsättning att den ger de berörda personerna

kännedom om skälen till att rätten inte ansåg att det fanns fog för deras argument och under förutsättning att domstolen kan få tillräckligt underlag för att utföra sin prövning (se, bland annat, domen i de ovannämnda förenade målen FIAMM och FI-AMM Technologies mot rådet och kommissionen, punkt 91, och av den 16 juli 2009 i mål C-440/07 P, kommissionen mot Schneider Electric, REG 2009, s. I-6413, punkt 135).

- ⁶⁵ Av klagandens interventionsinlaga till förstainstansrätten framgår att klaganden framfört en andrahandsargumentation. Såsom framgår av förstainstansrättens sammanfattning i punkt 64 i den överklagade domen, gjorde klaganden därvid gällande att varumärket "ELIO FIORUCCI" omfattades av överlåtelsen från Elio Fiorucci till klaganden av alla varumärken och alla särskiljande kännetecken. Inom ramen för denna andrahandsargumentation gjorde klaganden bland annat gällande att det ålåg Elio Fiorucci att visa att han inte lämnat något samtycke till att varumärket "ELIO FIORUCCI" skulle registreras, vilket klaganden även erinrat om i sin tredje grund.
- ⁶⁶ Det är visserligen riktigt att förstainstansrätten fann att denna andrahandsargumentation saknade verkan och att den inte prövade dessa argument i sak.
- ⁶⁷ Förstainstansrätten kom emellertid fram till denna bedömning efter ett tvåstegsresonemang. I punkt 64 i den överklagade domen påpekade förstainstansrätten att överklagandenämnden inte avslog Elio Fioruccis ansökan om ogiltighetsförklaring av det skäl som klaganden åberopat i andra hand. I punkt 65 tillade förstainstansrätten att den inte, då den prövar lagenligheten av de beslut som fattas vid harmoniseringsbyråns enheter, i något fall kan ersätta den motivering som den behöriga enheten vid harmoniseringsbyrån, som är upphovsmannen till den angripna rättsakten, lämnat med en egen motivering.

- 68 Domstolen finner således att förstainstansrätten lämnat en tillräcklig motivering, i och med att klaganden getts möjlighet att få kännedom om skälen till att rätten inte ansåg att det fanns fog för dess argument och att domstolen getts möjlighet att utföra sin prövning
- 69 Överklagandet kan således inte bifallas såvitt avser den tredje grunden.
- 70 Som fjärde grund har klaganden gjort gällande att förstainstansrättens motivering inte var riktig. Klaganden anser i denna del att förstainstansrättens beslut att inte pröva klagandens andrahandsargumentation och att inte ändra motiveringen till det omtvistade beslutet, innebär ett åsidosättande av artikel 63.3 i förordning nr 40/94. Dessutom gjorde förstainstansrätten därvid sig skyldig till *déni de justice*.
- 71 Domstolen gör följande bedömning. Förstainstansrätten gjorde rätt då den erinrade om att rättens prövning i enlighet med artikel 63 i förordning nr 40/94 består i en prövning av lagenligheten av överklagandenämndens beslut och om att förstainstansrätten endast kan ogiltigförklara eller ändra det beslut som är föremål för talan om detta, vid tidpunkten då det fattades, omfattades av någon av de grunder för ogiltigförklaring eller ändring som anges i artikel 63.2 i denna förordning (dom av den 18 december 2008 i mål C-16/06 P, *Les Éditions Albert René* mot harmoniseringsbyrån, REG 2008, s. I-10053, punkt 123).
- 72 Förstainstansrättens behörighet att ändra överklagandenämndens beslut innebär således inte att rätten får ersätta överklagandenämndens bedömning med sin egen. Inte heller får förstainstansrätten vidta bedömningar i frågor där överklagandenämnden ännu inte uttalat sig. Förstainstansrättens behörighet att ändra beslut ska således i princip endast avse de fall där rätten – efter att ha prövat överklagandenämndens bedömning – på grundval av fastlagda rättsliga och faktiska omständigheter kan bestämma det beslut som överklagandenämnden var skyldig att fatta.

- 73 I förevarande mål upphävde överklagandenämnden annulleringsenhetens beslut, och det enda skäl som överklagandenämnden lämnade för sitt beslut var att Elio Fiorucci – utifrån nämndens tolkning av artikel 8.3 CPI – inte kunde göra gällande någon rätt till namn i den mening som avses i artikel 52.2 a i förordning nr 40/94. Överklagandenämnden uttalade sig således inte om vilken inverkan som den påstådda överenskomna överlåtelsen av det omtvistade varumärket till klaganden kunde ha för varumärkets giltighet.
- 74 Mot denna bakgrund finner domstolen att förstainstansrätten gjorde rätt då rätten inte prövade denna del av klagandens andrahandsargumentation.
- 75 Klaganden har även riktat kritik mot förstainstansrätten för att rätten inte uttryckligen återförvisade ärendet till överklagandenämnden för prövning av denna argumentation. Domstolen finner i denna del att harmoniseringsbyrån – inom ramen för ett överklagande till domstolen som avser ett beslut från en överklagandenämnd – är skyldig enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 att vidta de åtgärder som krävs för att följa domstolens dom. I punkt 67 i den överklagade domen betonade förstainstansrätten dessutom, med en uttrycklig hänvisning till punkt 64, att denna argumentation inte hade prövats av överklagandenämnden. På detta sätt lämnade förstainstansrätten tydliga instruktioner till överklagandenämnden om vilka åtgärder som nämnden hade att vidta.
- 76 Överklagandet kan således inte bifallas såvitt avser den fjärde grunden.

Den femte grunden: Fördelningen av rättegångskostnaderna

- 77 Klaganden anser att förstainstansrättens beslut att ålägga klaganden att betala samtliga rättegångskostnader är oskäligt. Om domstolen upphäver den överklagade domen, ska förstainstansrättens beslut i denna del upphävas. Om domstolen ogillar överklagandet, bör rättegångskostnaderna i vart fall delas mellan parterna.

- 78 Domstolen gör följande bedömning. Enligt artikel 58 andra stycket i domstolens stadga får ett överklagande inte avse endast rättegångskostnadernas storlek och fördelning. Dessutom framgår det av fast rättspraxis att när alla andra grunder till stöd för överklagandet har underkänts, ska ett yrkande enligt vilket det görs gällande att förstainstansrättens beslut om rättegångskostnaderna är felaktigt avvisas i enlighet med den bestämmelsen (se, bland annat, dom av den 12 juli 2001 i de förenade målen C-302/99 P och C-308/99 P, kommissionen och Frankrike mot TF1, REG 2001, s. I-5603, punkt 31, och av den 15 april 2010 i mål C-485/08 P, Gualtieri mot kommissionen, REU 2010, s. I-3009, punkt 111).
- 79 Eftersom alla andra grunder till stöd för klagandens överklagande har underkänts, prövar domstolen inte den sista grunden avseende rättegångskostnaderna.
- 80 Överklagandet ska således ogillas.

Elio Fioruccis yrkande om att domstolen ska ändra den överklagade domen

Parternas argument

- 81 Elio Fiorucci har i sin svarsskrivelse hemställt att domstolen ska ändra punkterna 33–35 i den överklagade domen. Han anser att förstainstansrätten gjorde fel då rätten vid sin prövning av yrkandet om upphävande slog fast att varumärket ELIO FIORUCCI inte i sig är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om ursprunget för de varor som märket avser.

- 82 Klaganden har invänt att detta ändringsyrkande inte uppfyller de krav som uppställs i artikel 116 i domstolens rättegångsregler. Yrkandet ska därför avvisas.

Domstolens bedömning

- 83 Yrkandena i svarsskrivelsen får enligt artikel 116 i domstolens rättegångsregler avse att överklagandet helt eller delvis ska avvisas eller ogillas eller att tribunalens avgörande helt eller delvis ska upphävas eller att de yrkanden som framställts i första instans ska bifallas. I artikel 113 i domstolens rättegångsregler uppställs samma krav när det gäller de yrkanden som framställs i ett överklagande.
- 84 Elio Fiorucci har inte yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen, inte ens till viss del. I stället har han yrkat att domstolen ska ändra förstainstansrättens bedömning av hans andra grund. Förstainstansrätten fann därvid att talan inte kunde bifallas på denna andra grund.
- 85 Domstolen finner således att detta yrkande ska avvisas.

Rättegångskostnader

- 86 Enligt artikel 69.2 i domstolens rättegångsregler, som enligt artikel 118 i rättegångsreglerna ska tillämpas i mål om överklagande, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Enligt artikel 69.3 första stycket i samma

rättegångsregler kan dock domstolen besluta att vardera parten ska bära sina kostnader om dessa ömsom tappar målet på en eller flera punkter.

- ⁸⁷ Klaganden har tappat målet på alla punkter, förutom när det gäller Elio Fioruccis yrkande om ändring av den överklagande domen. Harmoniseringsbyrån har tappat målet på alla punkter. Domstolen har bifallit Elio Fioruccis yrkanden, förutom hans yrkande om ändring av den överklagade domen.
- ⁸⁸ Klaganden och harmoniseringsbyrån ska således förpliktas att bära sina rättegångskostnader och solidariskt ersätta tre fjärdedelar av Elio Fioruccis rättegångskostnader. Elio Fiorucci ska bära en fjärdedel av sina rättegångskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (stora avdelningen) följande:

- 1) **Överklagandet ogillas.**
- 2) **Elio Fioruccis yrkande om ändring av den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt den 14 maj 2009 i mål T-165/06, Fiorucci mot harmoniseringsbyrån – Edwin (ELIO FIORUCCI), avvisas.**
- 3) **Edwin Co. Ltd och Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) ska bära sina rättegångskostnader och solidariskt ersätta tre fjärdedelar av Elio Fioruccis rättegångskostnader.**
- 4) **Elio Fiorucci ska bära en fjärdedel av sina rättegångskostnader.**

Underskrifter