DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling)

5. juli 2011 *

I sag C-263/09 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 14. juli 2009,

Edwin Co. Ltd, Tokyo (Japan), ved D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro og M. Balestriero, som befuldmægtigede,

appellant,

de øvrige parter i appelsagen:

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved O. Montalto, L. Rampini, og J. Crespo Carrillo, som befuldmægtigede,

sagsøgt i første instans,

Elio Fiorucci, Milano (Italien), ved A.Vanzetti og A. Colmano, som befuldmægtigede,

sagsøger i første instans,

har

* Processprog: italiensk.

DOMSTOLEN (Store Afdeling)

sammensat af præsidenten, V. Skouris, afdelingsformændene A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann og D. Šváby samt dommerne A. Rosas, E. Juhász, T. von Danwitz, M. Berger (refererende dommer), A. Prechal og E. Jarašiūnas,

generaladvokat: J. Kokott
justitssekretær: ekspeditionssekretær M. Ferreira,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 23. november 2010,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 27. januar 2011,

afsagt følgende

Dom

1 Edwin Co. Ltd. har i appelskriftet nedlagt påstand om ophævelse af dom afsagt den 14. maj 2009 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (sag T-165/06, Fiorucci mod KHIM — Edwin (ELIO FIORUCCI), Sml. II, s. 1375, herefter »den appellerede dom«), hvorved Retten tog den af Elio Fiorucci nedlagte påstand om annullation af afgørelse truffet den 6. april 2006 af Første Appelkammer ved Kontoret for

Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 238/2005-1) vedrørende en ugyldigheds- og fortabelsessag mellem Elio Fiorucci og Edwin (herefter »den omtvistede afgørelse«) delvis til følge.

Retsforskrifter

EU-retten

Statutten for Domstolen

2 Artikel 58, stk. 1, i statutten for Domstolen bestemmer:

»Appel til Domstolen er begrænset til retsspørgsmål. Den kan kun støttes på, at Retten savner kompetence, at der er begået rettergangsfejl, som krænker appellantens interesser, eller at Retten har overtrådt EU-retten.

Appel kan ikke iværksættes alene til forandring af afgørelser om sagsomkostningerne eller om disses størrelse.«

Rettens procesreglement

3 Ifølge artikel 135, stk. 4, i Rettens procesreglement »[må der] ikke i parternes processkrifter foretages nogen ændring af sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret«.

Forordning (EF) nr. 40/94

4 Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) blev ophævet ved og erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EFT L 78, s. 1). Det er dog fortsat førstnævnte forordning, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 422/2004 (EUT L 70, s. 1, herefter »forordning nr. 40/94«), der finder anvendelse på nærværende tvist.

5 Artikel 50, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 med overskriften »Fortabelsesgrunde« bestemmer:

»EF-varemærkeindehaverens ret erklæres fortabt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:

[…]

c) når varemærket som følge af den brug, der af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke gøres deraf for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, vil kunne vildlede offentligheden, især med hensyn til varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse.«

6 Under overskriften »Relative ugyldighedsgrunde« er følgende fastsat i nævnte forordnings artikel 52, stk. 2:

»EF-varemærket erklæres ligeledes for ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse, hvis der i henhold til fællesskabslovgivningen eller gældende nationale retsregler om varemærkebeskyttelse kan rejses forbud mod brug af mærket på grundlag af en anden ældre ret, herunder navnlig:

a) retten til et navn

b) retten til et portræt

c) en ophavsret

d) en industriel ejendomsret.«

7 Artikel 63 i forordning nr. 40/94 vedrørende indbringelse af klager for Domstolen bestemmer:

»1. Appelkamrenes afgørelser om klager kan indbringes for Domstolen.

2. Indbringelse af klager kan ske under påberåbelse af inkompetence, væsentlige formmangler eller overtrædelse af traktaten, af denne forordning eller af retsregler vedrørende deres gennemførelse eller under påberåbelse af magtfordrejning.

3. Domstolen har kompetence til at ophæve eller omgøre den indklagede afgørelse.

[…]

6. Harmoniseringskontoret træffer de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af Domstolens afgørelse.«

Forordning (EF) nr. 2868/95

8 Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/2005 af 29. juni 2005 (EUT L 172, s. 4, herefter »gennemførelsesforordningen«), fastsætter navnlig gennemførelsesbestemmelserne om Harmoniseringskontorets fremgangsmåde i forhold til, hvordan et EF-varemærke erklæres fortabt eller ugyldigt.

9 I den henseende bestemmer gennemførelsesforordningens regel 37, litra b), nr. iii), i den uændrede originalversion:

»En begæring til [Harmoniseringskontoret] om, at et EF-varemærke erklæres fortabt eller ugyldigt […], skal indeholde:

[…]

b) for så vidt angår de grunde, som begæringen støttes på

[…]

iii) hvis der indgives begæring i henhold til forordningens artikel 52, stk. 2, oplysninger om, hvilken rettighed begæringen om ugyldighed støttes på, samt oplysninger om, at vedkommende er indehaver af en i forordningens artikel 52, stk. 2, omhandlet ældre rettighed, eller at han i henhold til gældende nationale retsregler er berettiget til at gøre denne rettighed gældende.«

National ret

10 Artikel 8, stk. 3, i Codice della Proprietà Industriale (den italienske lov om industriel ejendomsret, herefter »CPI«), i den udgave, som var anvendelig på tidspunktet for appelkammerets afgørelse, bestemmer:

»Som varemærke kan følgende — hvis de har et omdømme — kun registreres af indehaveren eller med samtykke fra indehaveren eller fra de i stk. 1 nævnte personer: personnavne, tegn, der bruges i kunstnerisk, litterær, videnskabelig, politisk eller sportslig sammenhæng, benævnelser og forkortelser for arrangementer og for ikke-erhvervsdrivende foreninger og sammenslutninger, samt disses karakteristiske emblemer.«

Tvistens baggrund og den omtvistede afgørelse

11 Fiorucci SpA, et italiensk selskab grundlagt af Elio Fiorucci, en designer, som i 1970'erne havde et vist omdømme i Italien, overdrog den 21. december 1990 ved kontrakt alle sine »kreative rettigheder« til appellanten, herunder alle selskabets registrerede varemærker, og blandt disse talrige varemærker også »FIORUCCI«.

12 Den 6. april 1999 blev ordmærket ELIO FIORUCCI på appellantens foranledning registreret ved Harmoniseringskontoret for en række varer, der henhører under klasse 3, 18 og 25 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

13 Den 3. februar 2003 indgav Elio Fiorucci en begæring om fortabelse af retten til dette varemærke og begæring om, at det erklæredes ugyldigt, i henhold til henholdsvis artikel 50, stk. 1, litra c), og artikel 52, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94.

14 Ved afgørelse af 23. december 2004 tog annullationsafdelingen ved Harmoniseringskontoret begæringen om ugyldighed af varemærket ELIO FIORUCCI til følge, dels fordi Elio Fioruccis samtykke i henhold til artikel 8, stk. 3, i CPI var påkrævet for at kunne registrere dette navn som EF-varemærke, dels fordi dette samtykke ikke var bevist. Under disse omstændigheder fandt annullationsafdelingen det unødvendigt at tage stilling til begæringen om fortabelsen af retten til dette varemærke.

15 Appellanten påklagede denne afgørelse. Ved den omtvistede afgørelse tog Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret appellantens klage til følge og annullerede annullationsafdelingens afgørelse. For så vidt angår Elio Fioruccis begæring om ugyldighed fandt appelkammeret for det første, at denne ikke var omfattet af

anvendelsesområdet for artikel 8, stk. 3, i CPI, hvis formål var at forhindre tredjemands udnyttelse af en kendt persons navn i kommercielt øjemed, og at Elio Fiorucci således ikke kunne påberåbe sig retten til et navn under henvisning hertil. For så vidt angår begæringen om fortabelse indgivet af Elio Fiorucci fandt appelkammeret under henvisning til, at formålet med artikel 50, stk. 1, litra c), i forordning 40/94 er at beskytte offentlighedens tillid, at hverken det foreliggende varemærke i sig selv eller brugen heraf var egnet til at vildlede offentligheden.

Retsforhandlingerne for Retten og den appellerede dom

16 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 19. juni 2006 anlagde Elio Fiorucci sag med påstand om annullation af den omtvistede afgørelse.

17 Ved den appellerede dom tog Retten denne påstand delvis til følge.

18 I den appellerede doms præmis 21-25 afviste Retten flere anbringender som nye, og i dommens præmis 27 fastslog Retten, at Elio Fiorucci i alt væsentligt har gjort to anbringender gældende vedrørende tilsidesættelsen af henholdsvis artikel 52, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94 og af samme forordnings artikel 50, stk. 1, litra c).

19 Retten behandlede først det andet anbringende vedrørende begæringen om fortabelse og tiltrådte appelkammerets vurdering, idet den i præmis 33-35 i den appellerede dom fandt, at varemærket »ELIO FIORUCCI« ikke i sig selv var egnet til at vildlede offentligheden i spørgsmålet om oprindelsen af de varer, som varemærket omfatter, som omhandlet i artikel 50, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94. Derudover fastslog

Retten i dommens præmis 36 og 37, at i mangel på bevis på nogen som helst brug af det pågældende varemærke kan en brug, der kan vildlede offentligheden, ikke komme på tale. Retten forkastede derfor dette anbringende.

20 Retten behandlede derefter det første anbringende vedrørende begæringen om ugyldighed og fastslog i den appellerede doms præmis 41, at i henhold til artikel 52, stk. 2, litra a), i forordning 40/94 kan Harmoniseringskontoret erklære et EF-varemærke ugyldigt på den berørte parts begæring, bl.a. hvis der i henhold til nationale retsregler om beskyttelse af navneretten kan rejses forbud mod brug af mærket. For så vidt angår fortolkningen af artikel 8, stk. 3, i CPI forkastede Retten til gengæld appelkammerets konklusion. Retten fandt i den henseende:

»50 For det første skal det fastslås, at den af appelkammeret anlagte fortolkning af artikel 8, stk. 3, i [CPI] ikke bekræftes af denne bestemmelses ordlyd, som omhandler kendte personers navne uden at opstille nogen sondring i forhold til den sammenhæng, i hvilken de er blevet kendt.

[…]

53 For det andet er den beskyttelse, som følger af artikel 8, stk. 3, i [CPI] […], på ingen måde overflødig eller uden indhold, selv ikke i tilfælde af, at en kendt persons navn allerede er blevet registreret eller anvendt som faktisk varemærke.

[…]

55 Det er [dermed] ikke udelukket, at et navn på en kendt person, som er registreret eller brugt som varemærke for visse varer eller tjenesteydelser, vil kunne være genstand for en ny registrering for andre varer eller tjenesteydelser, som er af anden art end dem, der er omfattet af den ældre registrering […]

[…]

57 For det tredje gør heller ikke uddragene fra den retsvidenskabelige litteratur, som er citeret i den [omtvistede] afgørelses punkt 41-43, det muligt at konkludere, at den af appelkammeret anlagte fortolkning af artikel 8, stk. 3, i [CPI] er korrekt.

58 Adriano Vanzetti, som […] har forfattet det i den [omtvistede] afgørelses punkt 41 citerede værk, har således været til stede under retsmødet i sin egenskab af advokat for [Elio Fiorucci] og har anført, at det af appelkammeret indtagne synspunkt på ingen måde fulgte af det, han havde skrevet i det omhandlede værk. […]

59 Hvad angår Marco Ricolfi […] henviser denne ifølge appelkammeret til »omdømmet [af en persons navn] som følge af en oprindelig brug, der meget ofte ikke er erhvervsmæssig«, hvilket på ingen måde udelukker omdømme som følge af en »erhvervsmæssig« brug, uanset at dette måtte være mindre hyppigt.

60 Maurizio Ammendola […] er den eneste, som nævner en brug i en »ikke-markedsrelateret sammenhæng« uden af den grund udtrykkeligt at konkludere, at artikel 8, stk. 3, i [CPI] ikke kan påberåbes for at beskytte et personnavn, der ikke har opnået et omdømme i en sådan sammenhæng. Henset til de ovenstående betragtninger, kan Retten under alle omstændigheder ikke alene på grundlag af

en enkelt forfatters opfattelse underlægge den omhandlede bestemmelses anvendelse en betingelse, som ikke følger af bestemmelsens ordlyd.«

21 I den appellerede doms præmis 61 konkluderede Retten, at appelkammeret har begået en retlig fejl i fortolkningen af artikel 8, stk. 3, i CPI, hvilket betød, at anvendelsen af denne bestemmelse i Elio Fioruccis sag med urette blev forkastet.

22 Hvad endelig angår appellantens og Harmoniseringskontorets subsidiære argumentation, hvorefter varemærket ELIO FIORUCCI havde været omfattet af Elio Fioruccis overdragelse af alle varemærker til appellanten, fastslog Retten, at appelkammeret ikke havde vurderet denne argumentation, og at den i forbindelse med den efterprøvelse af lovligheden, som det påhviler den at foretage, ikke kan sætte sin egen begrundelse i stedet for appelkammerets. Under henvisning hertil forkastede Retten i den appellerede doms præmis 64 og 65 denne argumentation som irrelevant.

23 Med samme begrundelse forkastede Retten Elio Fioruccis begæring om at få varemærket »ELIO FIORUCCI« erklæret ugyldigt. Idet den i den appellerede doms præmis 67 afstod fra at udøve sin omgørelseskompetence, anførte Retten blot, at appelkammerets afgørelse var ophævet.

24 Den appellerede doms konklusion lyder således:

»1) Den [omtvistede] afgørelse annulleres i det omfang, den indeholder en retlig fejl i fortolkningen af artikel 8, stk. 3, i [CPI].

2) I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

3) Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler to tredjedele af Elio Fioruccis omkostninger.

4) Edwin Co. Ltd bærer sine egne omkostninger og betaler en tredjedel af Elio Fioruccis omkostninger.«

Parternes påstande

25 Appellanten har nedlagt følgende påstande:

— Principalt ophæves domskonklusionens punkt 1 i den appellerede dom i forhold til alle de anbringender, der er fremkommet under appellen.

— Subsidiært ophæves domskonklusionens punkt 1 i den appellerede dom på grund af utilstrækkelig begrundelse.

— Mere subsidiært ophæves den appellerede dom som følge af retsnægtelse eller tilsidesættelse af artikel 63 i forordning nr. 40/94.

— Det pålægges Harmoniseringskontorets appelkammer at efterprøve det mere subsidiære anbringende om ugyldighed.

— Endelig fastslås det, at appellanten tilbagebetales samtlige omkostninger i forbindelse med sagens behandling i første og anden instans, eller at sagens omkostninger i det mindste fordeles.

26 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Den appellerede dom ophæves.

— Subsidiært hjemvises sagen til Retten med henblik på en efterfølgende vurdering af de omtvistede elementer, som fejlagtigt ikke var blevet vurderet.

— Elio Fiorucci tilpligtes at betale sagens omkostninger.

27 Elio Fiorucci har nedlagt følgende påstande:

— Appellen forkastes, og punkt 1, 3 og 4 i den appellerede doms konklusion stadfæstes.

— Den appellerede doms præmis 33, 34 og 35 ændres.

— Han tillægges sagsomkostninger under appelsagen.

Appellen

28 Til støtte for sin appel har appellanten fremsat fire realitetsanbringender og et femte anbringende vedrørende fordelingen af sagens omkostninger.

29 For så vidt angår realitetsanbringenderne er det hensigtsmæssigt først at behandle andet led af det første anbringende om Rettens urigtige fortolkning og anvendelse af artikel 52, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94 og, for det andet, samtidigt at behandle det første anbringendes første led og det andet anbringende, hvorefter appellanten kritiserer Retten for at have fortolket og anvendt artikel 8, stk. 3, i CPI på en fejlagtig måde, hvilket ifølge appellanten udgør en tilsidesættelse af artikel 52, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94. For det tredje og sidste behandles samlet tredje og fjerde anbringende, hvorved appellanten gør gældende, at Retten har tilsidesat sin begrundelsespligt og har begået retsnægtelse.

Om det første anbringendes andet led om tilsidesættelse af artikel 52, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

30 Med det første anbringendes andet led har appellanten gjort gældende, at artikel 52, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94 med udtrykket »retten til et navn« henviser til et personligt kendetegn. Den i artikel 8, stk. 3, i CPI nævnte ret er imidlertid en ret, der har til formål at beskytte ikke bare et personligt kendetegn, men rent formueretlige interesser mod økonomisk udnyttelse, der er blevet kendt i ikke-kommerciel sammenhæng. Idet Retten lagde til grund, at betingelsen for anvendelse af artikel 52, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94 var opfyldt, tilsidesatte den dermed denne bestemmelse.

31 Ifølge Elio Fiorucci er dette anbringende ubegrundet.

Domstolens bemærkninger

32 For så vidt angår bedømmelsen af, om den fortolkning, som appellanten har gjort gældende, er velbegrundet, skal ordlyden og opbygningen af artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 40/94 tages i betragtning.

33 For så vidt angår bestemmelsens ordlyd bør der tages hensyn til, at udtrykket »retten til et navn« ikke giver nogen støtte til den indskrænkende fortolkning, som appellanten anlægger, hvorefter denne ret kun omhandler retten til et personligt kendetegn og ikke dækker navnets formueretlige udnyttelse.

34 Opbygningen af artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 40/94 strider for sin del imod en sådan fortolkning. Ifølge denne bestemmelse kan et EF-varemærke erklæres ugyldigt efter indgivelse af en begæring herom af en interessent, der gør »en anden ældre ret« gældende. For at præcisere en sådan ældre rets art opregner bestemmelsen fire rettigheder samtidig med, at den i anvendelse af biordet »navnlig«, antyder, at denne opregning ikke er udtømmende. Blandt de angivne eksempler figurerer foruden retten til et navn også retten til et portræt, en ophavsret og en industriel ejendomsret.

35 Det fremgår af denne ikke-udtømmende opregning, at de nævnte eksempler på rettigheder tjener til at beskytte interesser af forskellig art. Det bemærkes, at for nogle af disse rettigheders vedkommende, herunder ophavsretten og den industrielle ejendomsret, er de økonomiske aspekter beskyttet både i de nationale retsordener og i EU-retten imod kommercielle krænkelser (jf. bl.a. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29.4.2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, EUT L 157, s. 45).

36 Det følger heraf, at ordlyden og opbygningen af artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 40/94 i modsætning til, hvad appellanten gør gældende, ikke tillader, at anvendelsen af denne bestemmelse, i tilfælde, hvor en ret til et navn påberåbes, alene begrænses til de tilfælde, hvor registreringen af et EF-varemærke strider mod en ret, der udelukkende har til formål at beskytte navnet for så vidt angår interessentens personlige kendetegn.

37 Under disse omstændigheder kan det ikke foreholdes Retten, at den har foretaget urigtig retsanvendelse ved fortolkningen af artikel 52, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94.

38 Det følger heraf, at det første anbringendes andet led skal forkastes som ubegrundet.

Det første anbringendes første led og det andet anbringende om tilsidesættelse af artikel 52, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94 og artikel 8, stk. 3, i CPI

Parternes argumenter

39 Med det første anbringendes første led gør appellanten gældende, at Retten uretmæssigt har vurderet, at betingelserne for anvendelse af artikel 52, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94 var opfyldt. Ifølge appellanten giver artikel 8, stk. 3, i CPI ikke Elio Fiorucci som indehaver af navnet ret til at forbyde brugen af sit navn i forhold til et varemærke, men forbeholder ham alene retten til at foretage en registrering af

navnet som varemærke. Ifølge appellanten kan Elio Fiorucci dog ikke længere udøve denne ret, fordi han allerede har registreret varemærker, der indeholder bestanddelen FIORUCCI, og fordi han efterfølgende har overdraget disse.

40 Med sit andet anbringende gør appellanten for det første gældende, at Retten har foretaget en åbenbar fejlagtig læsning af artikel 8, stk. 3, i CPI, som kun finder anvendelse på navne, der er blevet kendt i ikke-kommerciel sammenhæng. Når Retten i den appellerede doms præmis 50 har lagt til grund, at artikel 8, stk. 3, i CPI omhandler kendte personers navne uden at opstille nogen sondring i forhold til den sammenhæng, i hvilken de er blevet kendt, har den således truffet afgørelse i strid med denne bestemmelses ordlyd.

41 Appellanten har for det andet gjort gældende, at Retten ved i den appellerede doms præmis 53 og 55 at lægge til grund, at den beskyttelse, som følger af artikel 8, stk. 3, i CPI i forhold til en kendt persons navn, kan være højere end den, som følger af registreringen af et kendt varemærke, idet den kan finde anvendelse på forskellige varer og tjenesteydelser, ligeledes har truffet afgørelse i strid med denne bestemmelses anvendelsesområde. Appellanten anfægter, at Retten i den henseende fuldstændig har set bort fra eller foretaget en åbenbart unøjagtig læsning af den retsvidenskabelige litteratur om denne bestemmelse, som var blevet forelagt for Retten.

42 Harmoniseringskontoret gør gældende, at Retten i sin fortolkning og anvendelse af artikel 8, stk. 3, i CPI ikke har taget en eventuel konsumption af de rettigheder, som er nævnt i denne bestemmelse, i betragtning, hvilken konsumption i dette tilfælde var en følge af Elio Fioruccis registrering af varemærker, der indeholder elementet »FIORUCCI«, og hans afståelse heraf til appellanten. For så vidt som artikel 52, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94 henviser til national ret, kan en fejlagtig anvendelse af den italienske bestemmelse udgøre en tilsidesættelse af ovennævnte artikel 52. Harmoniseringskontoret antager under alle omstændigheder, at Domstolens kontrol med Rettens anvendelse af national ret under en appel bør begrænse sig til en prøvelse af, at Retten ikke har begået en åbenbar fejl på baggrund af de dokumenter og øvrige oplysninger, som den rådede over.

43 Elio Fiorucci gør gældende, at Rettens fortolkning og anvendelse af artikel 8, stk. 3, i CPI er i overensstemmelse med såvel ordlyden af denne bestemmelse som den udlægning heraf, der er foretaget i den italienske retsvidenskabelige litteratur. Desuden kan henvisningen i en EU-retlig bestemmelse til en retsregel i national ret ikke føre til, at sidstnævnte skal anses for at være inkorporeret i EU-retten.

Domstolens bemærkninger

44 Det fremgår af parternes argumenter, at de er uenige både om, hvorvidt Retten har tilsidesat den nationale regel, som er anvendt på sagens realitet, og om Domstolen har kompetence til at behandle en sådan tilsidesættelse.

45 Det skal som følge heraf efterprøves, om Domstolen faktisk besidder en sådan kompetence.

46 Domstolens kompetence til at træffe afgørelse i en appel til prøvelse af en afgørelse truffet af Retten er fastlagt i artikel 256, stk. 1, andet afsnit, TEUF. Af bestemmelsen fremgår, at appellen skal begrænses til retsspørgsmål og »på betingelser, der fastsættes i statutten«. Af en udtømmende opregning af anbringender, som kan påberåbes inden for denne ramme, angiver statutten for Domstolens artikel 58, at appel kan støttes på, at Retten har overtrådt EU-retten.

47 I nærværende sag er den regel, som appellanten påberåber sig en tilsidesættelse af, en national retsregel, som er gjort gældende i hovedsagen i henvisningen til en EU-retlig bestemmelse.

48 Det fremgår af ordlyden af artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at den, for så vidt som den henviser til en situation, hvor en ældre ret giver adgang til at forbyde brugen af et EF-varemærke, tydeligt sondrer mellem to tilfælde alt efter, om den ældre ret er beskyttet af fællesskabslovgivningen »eller« af national ret.

49 For så vidt angår de proceduremæssige regler, der fremgår af gennemførelsesforordningen i tilfælde af en begæring fremsat i henhold til artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 40/94 på grundlag af en ældre ret, der er omfattet af nationale retsforskrifter, bestemmer gennemførelsesforordningens regel 37, at det i en situation som i den foreliggende sag påhviler den, der fremsætter begæringen, at fremlægge bevis for, at han i henhold til gældende nationale retsregler er berettiget til at gøre denne rettighed gældende.

50 Denne regel påfører den, der fremsætter begæringen, den byrde at fremlægge bevis over for Harmoniseringskontoret for, at han ikke bare opfylder de krævede betingelser i overensstemmelse med den nationale lovgivning, som han påberåber sig anvendelse af for at kunne få adgang til at forbyde brugen af et EF-varemærke i henhold til en ældre ret, men også bevis for indholdet af denne lovgivning.

51 I tilfælde som i den foreliggende sag, hvor en begæring om, at et EF-varemærke erklæres ugyldigt, støttes på en ældre ret, som er omfattet af en national retsregel, påhviler det for det første Harmoniseringskontorets kompetente instanser at bedømme gyldigheden og rækkevidden af de af appellanten fremlagte beviser for at fastlægge indholdet af ovennævnte regel.

52 For det andet kan appelkamrenes afgørelser i overensstemmelse med artikel 63, stk. 2, i forordning nr. 40/94 indbringes for Retten til bedømmes af overtrædelser af traktaten, af forordning nr. 40/94 eller af retsregler vedrørende deres gennemførelse. Det følger heraf, som nævnt i generaladvokatens forslag til afgørelse, punkt 61-67, at Retten har kompetence til at udføre en fuldstændig legalitetskontrol i forhold til Harmoniseringskontorets bedømmelse af de af den, der har fremsat begæringen, fremlagte

beviser med henblik på at fastlægge indholdet af den nationale lovgivning, som han påberåber sig beskyttelsen af.

53 For så vidt angår den gennemgang, der under appellen finder sted af de faktiske omstændigheder, som Retten har lagt til grund i forhold til den pågældende nationale lovgivning, har Domstolen kompetence til først at efterprøve, at Retten på grundlag af de dokumenter og andre oplysninger, som er blevet fremlagt for den, ikke har foretaget en urigtig gengivelse af ordlyden af de pågældende nationale bestemmelser eller af den nationale retspraksis, som er relevant for dem, eller endog af den retsvidenskabelige litteratur, som vedrører dem, og derefter at Retten i forhold til disse oplysninger ikke har foretaget konstateringer, der er åbenbart i strid med oplysningernes indhold, og endelig at Retten ved bedømmelsen af alle oplysningerne for at fastlægge indholdet af den pågældende nationale lovgivning ikke har tillagt en af dem en betydning, som ikke kan udledes deraf i forhold til de øvrige oplysninger, for så vidt som dette fremgår åbenbart af sagsakterne.

54 I den foreliggende sag har appellanten gjort gældende, at Retten har foretaget en udlægning af artikel 8, stk. 3, i CPI, der er uforenelig med såvel denne bestemmelses ordlyd som den retsvidenskabelige litteratur om bestemmelsen, som er blevet fremlagt for den. Det skal undersøges, om appellantens argumentation vedrører fejl begået af Retten i forbindelse med konstateringer vedrørende den omhandlede nationale lovgivning, som kan blive efterprøvet af Domstolen på grundlag af de i den foregående præmis nævnte betragtninger.

55 For det første skal det vedrørende påstanden om, at Retten, da den fastslog, at artikel 8, stk. 3, i CPI medfører en ret for indehaveren af et navn til at forbyde brugen af dette navn som varemærke, har foretaget en udlægning af denne bestemmelse, som er uforenelig med ordlyden heraf, bemærkes, at kendte personers navne i henhold til sidstnævnte kun kan registreres som varemærke »af indehaveren eller med samtykke fra indehaveren«. Eftersom ordlyden af artikel 8, stk. 3, i CPI gør registreringen af kendte personers navne som varemærke betinget af indehaveren af navnets samtykke, kunne Retten uden at forvanske denne tekst heraf udlede, at indehaveren af et kendt

navn har ret til at modsætte sig brugen af dette navn som varemærke, såfremt han gør gældende, at han ikke har givet sit samtykke til registreringen af dette varemærke.

56 Det skal for det andet vedrørende påstanden om, at Retten, da den fastslog, at artikel 8, stk. 3, i CPI er anvendelig i en sammenhæng, hvor et personnavn har opnået et omdømme, har foretaget en udlægning, der er uforenelig med denne bestemmelses affattelse, fastslås, at ordlyden af denne bestemmelse, for så vidt som den omfatter kendte personers navne, således som Retten har bemærket i den appellerede doms præmis 50, ikke opstiller nogen sondring i forhold til den sammenhæng, i hvilken de er blevet kendt. Retten har heller ikke i den appellerede doms præmis 56, hvor det fastslås, at der ikke foreligger en gyldig grund til at udelukke anvendelsen af artikel 8, stk. 3, i CPI i et tilfælde, hvor en kendt persons navn allerede er blevet registreret eller brugt som varemærke, forvansket indholdet af denne bestemmelse. Således som Retten har bemærket, opstiller bestemmelsen ingen anden betingelse for dens anvendelse end den, at den pågældende persons navn skal have et omdømme.

57 For så vidt angår den retsvidenskabelige litteratur har Retten i udøvelsen af sin legalitetskontrol bekræftet den vurdering, som var blevet foretaget af appelkammeret. Det fremgår af den appellerede doms præmis 58-60, at Retten ikke har bortset fra den omstændighed, at visse standpunkter, hvorpå appelkammeret har støttet sin afgørelse, kunne anvendes til støtte for appellantens påstand. Retten har imidlertid i ovennævnte doms præmis 58 anført, at det synspunkt, som appelkammeret tillagde Adriano Vanzetti som forfatter til værket, blev bestridt af forfatteren selv, som var til stede i retsmødet i sin egenskab af advokat for Elio Fiorucci. Retten fastslog i øvrigt i samme doms præmis 59, at den formulering, som Marco Ricolfi har anvendt i sin skriftlige fremstilling, navnlig henvisningen til »omdømmet [af en persons navn] som følge af en oprindelig brug, der meget ofte ikke er erhvervsmæssig«, ikke giver tilstrækkelig klarhed til at støtte en indskrænkende fortolkning af artikel 8, stk. 3, i CPI. I Maurizio Ammendolas tilfælde, hvortil der henvises i ovennævnte doms præmis 60, har Retten taget i betragtning, at denne forfatters opfattelse ikke i sig selv er tilstrækkelig til at underlægge den omhandlede bestemmelses anvendelse en betingelse, som

ikke følger af bestemmelsens ordlyd. Under disse omstændigheder kan Retten således heller ikke kritiseres for at have forvansket disse oplysninger, som er blevet fremlagt for den.

58 I betragtning af det ovenfor anførte må det første anbringendes første led og det andet anbringende forkastes som ubegrundede.

Om det tredje og fjerde anbringende om henholdsvis manglende begrundelse, tilsidesættelse af artikel 63 i forordning nr. 40/94 og retsnægtelse

Parternes argumenter

59 Med sit tredje anbringende bemærker appellanten, at selskabet i sit interventionsindlæg for Retten har gjort gældende, at det påhviler Elio Fiorucci at godtgøre, at han har nægtet at give sit samtykke til registreringen af varemærket »ELIO FIORUCCI«. Idet Retten har undladt at svare på dette anbringende, har den tilsidesat den pligt til at begrunde sin afgørelse, som påhviler den.

60 Elio Fiorucci mener i den henseende, at den begrundelse, som fremgår af den appellerede doms præmis 64, er tilstrækkelig. Anbringendet er i øvrigt fuldstændig ubegrundet.

61 Med sit fjerde anbringende gør appellanten gældende, at Retten ikke har undersøgt selskabets subsidiære argumentation, hvorefter varemærket »ELIO FIORUCCI« havde været omfattet af Elio Fioruccis overdragelse af alle varemærker til appellanten, og

har nøjedes med i den henseende at fastslå, at appelkammeret ikke har udtalt sig om dette spørgsmål. Retten burde ved at undersøge og anerkende denne argumentation have gjort brug af sin beføjelse til at omgøre en afgørelse, hvilket burde have ført den til at stadfæste den omtvistede afgørelses konklusion, idet den ændrede dens begrundelse. Retten burde i det mindste udtrykkeligt have hjemvist behandlingen af denne argumentation til appelkammeret. Idet den har undladt at træffe afgørelse herom, har retten tilsidesat artikel 63, stk. 3, i forordning nr. 40/94 og har begået retsnægtelse.

62 Elio Fiorucci har bemærket, at det følger af appelkamrenes procesreglement, at hvis de foranstaltninger, som er nødvendige til opfyldelse af en dom afsagt af Domstolen, hvorved en af et appelkammer truffet afgørelse ophæves, indebærer en ny behandling af sagen, hjemvises denne automatisk til et appelkammer.

Domstolens bemærkninger

63 Det spørgsmål, som er blevet rejst inden for rammerne af det tredje anbringende, om, hvorvidt begrundelsen for en dom afsagt af Retten er tilstrækkelig, er et retsspørgsmål, der som sådan kan rejses under en appelsag (jf. bl.a. dom af 9.9.2008, forenede sager C-120/06 P og C-121/06 P, FIAMM og FIAMM Technologies mod Rådet og Kommissionen, Sml. I, s. 6513, præmis 90, og af 16.12.2008, sag C47/07, Masdar (Det Forenede Kongerige) mod Kommissionen, Sml. I, s. 9761, præmis 76).

64 Ifølge fast retspraksis påhviler det ikke Retten i medfør af begrundelsespligten i henhold til statutten for Domstolens artikel 36, som finder anvendelse på Retten i henhold til samme statuts artikel 53, afsnit 1, og Rettens procesreglement artikel 81, udtømmende og et for et at behandle alle de argumenter, der er fremført af parterne i sagen, og Rettens begrundelse kan således fremgå indirekte, forudsat at de berørte parter kan få kendskab til begrundelsen for, at Retten ikke har godtaget deres argumenter,

og at Domstolen kan råde over de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan udøve sin prøvelsesret (jf. bl.a. dommen i sagen FIAMM og FIAMM Technologies mod Rådet og Kommissionen, præmis 90, og dom af 16.7.2009, sag C-440/07 P, Kommissionen mod Schneider Electric, Sml. I, s. 6413, præmis 135).

65 Det fremgår af det af appellanten indgivne interventionsindlæg, at denne subsidiært har fremført en argumentation, som i det væsentlige, således som Retten har sammenfattet i den appellerede doms præmis 64, er baseret på påstanden om, at varemærket »ELIO FIORUCCI« havde været omfattet af Elio Fioruccis overdragelse af alle varemærker og alle tegn med særpræg til appellanten. Blandt de anførte argumenter i denne subsidiære argumentation har appellanten bl.a. gjort gældende, at det påhviler Elio Fiorucci at godtgøre, at han har nægtet at give sit samtykke til en registrering af varemærket »ELIO FIORUCCI«, hvilket appellanten også har anført i sit tredje anbringende.

66 Det er sandt, at Retten har forkastet den subsidiære argumentation i sin helhed som irrelevant uden at foretage en realitetsbehandling heraf.

67 Denne forkastelse er dog sket i henhold til et ræsonnement, der indeholder to trin. I den appellerede doms præmis 64 har Retten anført, at appelkammeret ikke har baseret sin afgørelse om at forkaste den af Elio Fiorucci indgivne ugyldighedsbegæring på de begrundelser, der er fremført subsidiært af appellanten. I samme doms præmis 65 har Retten tilføjet, at når den efterprøver lovligheden af afgørelser fra Harmoniseringskontorets instanser, kan den under ingen omstændigheder sætte sin egen begrundelse i stedet for den, den kompetente instans ved Harmoniseringskontoret, som er udstederen af den anfægtede retsakt, har angivet.

68 Retten har således fremlagt tilstrækkelig begrundelse for, at appellanten har fået kendskab til begrundelsen for, at Retten ikke har godtaget hans argumenter, og for, at Domstolen har udøvet sin prøvelsesret.

69 Heraf følger, at det tredje anbringende må forkastes som ubegrundet.

70 Med sit fjerde anbringende anfægter appellanten, at den af Retten givne begrundelse var velbegrundet, idet selskabet gør gældende, at Rettens afvisning af at behandle hans subsidiære argumentation og at omgøre begrundelsen for den omtvistede afgørelse udgør en tilsidesættelse af artikel 63, stk. 3, i forordning nr. 40/94 og retsnægtelse.

71 Det bemærkes indledningsvis, at Retten med rette har anført, at den prøvelse, som den skal foretage i henhold til artikel 63 i forordning nr. 40/94, er en lovlighedsprøvelse af de afgørelser, der træffes af Harmoniseringskontorets appelkamre, og at Retten kan kun ophæve eller omgøre den anfægtede afgørelse, hvis den på det tidspunkt, hvor den blev truffet, var behæftet med en af de ophævelses- eller omgørelsesgrunde, der er nævnt i forordningens artikel 63, stk. 2 (dom af 18.12.2008, sag C-16/06 P, Les Éditions Albert René mod KHIM, Sml. I, s. 10053, præmis 123).

72 Det følger heraf, at den beføjelse til at omgøre en afgørelse, som er tillagt Retten, ikke bevirker, at denne tillægges en beføjelse til at sætte sin egen bedømmelse i stedet for appelkammerets og så meget desto mindre at foretage bedømmelse af et forhold, som det pågældende kammer endnu ikke har taget stilling til. Udøvelsen af beføjelsen til at omgøre en afgørelse bør således principielt begrænses til tilfælde, hvor Retten efter at have prøvet appelkammerets vurdering er i stand til på baggrund af de fastslåede faktiske og retlige omstændigheder at fastlægge den afgørelse, som appelkammeret var forpligtet til at træffe.

73 I den foreliggende sag har appelkammeret baseret ophævelsen af annullationsafdelingens afgørelse på den konstatering alene, at Elio Fiorucci i henhold til den af appelkammeret anlagte fortolkning af artikel 8, stk. 3, i CPI ikke kunne påberåbe sig retten til et navn i henhold til artikel 52, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94. Appelkammeret har således ikke taget stilling til, hvilken indvirkning den angivelige kontraktlige overdragelse til appellanten af det omtvistede varemærke kan have på nævnte varemærkes gyldighed.

74 Under disse omstændigheder var det med rette, at Retten ikke foretog en bedømmelse af denne del af appellantens subsidiære argumentation.

75 For så vidt angår appellantens kritik af Retten for ikke udtrykkeligt at have hjemvist behandlingen af denne argumentation til appelkammeret er det tilstrækkeligt at anføre, at Harmoniseringskontoret i en sag for Domstolen til prøvelse af en appelkammerafgørelse i henhold til artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 er forpligtet til at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af Domstolens afgørelse. Ved i den appellerede doms præmis 67 med en direkte henvisning til samme doms præmis 64 at understrege, at denne argumentation ikke er blevet behandlet af appelkammeret, har Retten desuden klart angivet over for appelkammeret, hvilke foranstaltninger det påhviler dette at træffe.

76 Det følger af det ovenstående, at det fjerde anbringende må forkastes som ubegrundet.

Det femte anbringende om sagens omkostninger

77 Appellanten gør gældende, at Rettens beslutning om at pålægge selskabet samtlige sagens omkostninger, hvilket er urimeligt, bør ophæves som følge af ophævelsen af den appellerede dom. Såfremt appellen forkastes, bør omkostningerne i det mindste fordeles blandt parterne.

78 I den forbindelse er det tilstrækkeligt at bemærke, at det fremgår af retspraksis, at såfremt alle de øvrige anbringender under appelsagen forkastes, må anbringendet om, at Rettens afgørelse om sagsomkostningerne er ulovlig, afvises i medfør af artikel 58, stk. 2, i statutten for Domstolen, hvorefter der ikke kan iværksættes appel alene til forandring af afgørelser om sagsomkostningerne eller om disses størrelse (jf. bl.a. dom af 12.7.2001, forenede sager C-302/99 P og C 308/99 P, Kommissionen og Frankrig mod TF1, Sml. I, s. 5603, præmis 31, og af 15.4.2010, sag C-485/08 P, Gualtieri mod Kommissionen, Sml. I, s. 3009, præmis 111).

79 Det følger heraf, at da alle appellantens øvrige anbringender er blevet forkastet, skal det sidste anbringende vedrørende fordelingen af sagsomkostningerne afvises.

80 Det fremgår af det anførte, at appellantens appel må forkastes i sin helhed.

Om den af Elio Fiorucci fremsatte begæring om ændring af den appellerede dom

Parternes argumenter

81 Elio Fiorucci har i sit svarskrift opfordret Domstolen til at ændre den appellerede doms præmis 33-35. Ifølge Elio Fiorucci begik Retten en fejl i forbindelse med behandlingen af begæringen om fortabelse ved at fastslå, at varemærket »ELIO FIORUCCI« ikke i sig selv er egnet til at vildlede offentligheden i spørgsmålet om oprindelsen af de varer, som varemærket omfatter.

82 Appellanten har anført, at denne begæring om ændring ikke opfylder kravene i artikel 116 i Domstolens procesreglement og derfor bør afvises.

Domstolens bemærkninger

83 I henhold til artikel 116 i Domstolens procesreglement skal påstandene i svarskriftet gå ud på, at appellen helt eller delvis afvises eller forkastes, eller at Rettens afgørelse helt eller delvis ophæves, eller at der gives medhold i en påstand, der er nedlagt i første instans. Procesreglementets artikel 113 opstiller samme krav til påstandene i et appelskrift.

84 I den foreliggende sag er Elio Fioruccis begæring ikke fremsat med henblik på at opnå en, eventuelt blot delvis ophævelse af den appellerede dom, men en ændring af den konstatering, som Retten har foretaget i forbindelse med dens behandling af det andet anbringende, som Elio Fiorucci har påberåbt sig, hvilket anbringende den i øvrigt har forkastet.

85 En sådan begæring kan følgelig kun afvises.

Sagens omkostninger

86 Ifølge artikel 69, stk. 2, i Domstolens procesreglement, der i medfør af artikel 118 finder anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Domstolen kan imidlertid i henhold

til artikel 69, stk. 3, første afsnit, i samme reglement bestemme, at hver part skal bære sine egne omkostninger, hvis de begge har tabt sagen på et eller flere punkter.

87 I den foreliggende sag kan ingen af appellantens anbringender tiltrædes med undtagelse af den af Elio Fiorucci nedlagte påstand om ændring af dommen. Harmoniseringskontoret har ikke fået medhold i nogen af de nedlagte påstande. Elio Fiorucci har fået medhold i sine påstande med undtagelse af påstanden om ændring af dommen.

88 Under disse omstændigheder bestemmes det, at appellanten og Harmoniseringskontoret hver bærer deres egne omkostninger og in solidum betaler tre fjerdedele af Elio Fioruccis omkostninger. Elio Fiorucci bærer en fjerdedel af sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Store Afdeling):

1) Appellen forkastes.

2) Elio Fioruccis påstand om, at dommen afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 14. maj 2009, Fiorucci mod KHIM — Edwin (ELIO FIORUCCI) (sag T-165/06), omgøres, tages ikke til følge.

3) Edwin Co. Ltd og Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) bærer hver deres egne omkostninger og betaler in solidum tre fjerdedele af Elio Fioruccis omkostninger.

4) Elio Fiorucci bærer en fjerdedel af sine egne omkostninger.

Underskrifter