ARREST VAN HET HOF (Grote kamer)

5 juli 2011 *

In zaak C-263/09 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 14 juli 2009,

Edwin Co. Ltd, gevestigd te Tokio (Japan), vertegenwoordigd door D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro en M. Balestriero, avvocati,

rekwirante,

andere partijen bij de procedure:

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door O. Montalto, L. Rampini en J. Crespo Carrillo als gemachtigden,

verweerder in eerste aanleg,

Elio Fiorucci, wonende te Milaan (Italië), vertegenwoordigd door A. Vanzetti en A. Colmano, avvocati,

verzoeker in eerste aanleg,

* Procestaal: Italiaans.

wijst

HET HOF (Grote kamer),

samengesteld als volgt: V. Skouris, president, A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann en D. Šváby, kamerpresidenten, A. Rosas, E. Juhász, T. von Danwitz, M. Berger (rapporteur), A. Prechal en E. Jarašiūnas, rechters,

advocaat-generaal: J. Kokott,
griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 23 november 2010,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 27 januari 2011,

het navolgende

Arrest

1 Met haar hogere voorziening vordert Edwin Co. Ltd vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 14 mei 2009, Fiorucci/BHIM — Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06, Jurispr. blz. II-1375; hierna: „bestreden arrest"), waarbij het Gerecht gedeeltelijk heeft toegewezen het door E. Fiorucci ingestelde beroep tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken,

tekeningen en modellen) (BHIM) van 6 april 2006 (zaak R 238/2005-1) inzake een nietigheids- en vervallenverklaringsprocedure tussen Fiorucci en Edwin (hierna: „litigieuze beslissing").

Rechtskader

Unierecht

Statuut van het Hof van Justitie

2 Artikel 58 van het Statuut van het Hof van Justitie bepaalt:

„Het verzoek aan het Hof van Justitie om hogere voorziening kan alleen rechtsvragen betreffen. Het moet gebaseerd zijn op middelen, ontleend aan onbevoegdheid van het Gerecht, onregelmatigheden in de procedure voor het Gerecht waardoor aan de belangen van de verzoekende partij afbreuk is gedaan, dan wel schending van het recht van de Unie door het Gerecht.

Het verzoek om hogere voorziening kan niet uitsluitend betrekking hebben op de veroordeling in of het bedrag van de proceskosten."

Reglement voor de procesvoering van het Gerecht

3 Volgens artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht kunnen de memories van de partijen geen wijziging brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep.

Verordening (EG) nr. 40/94

4 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) is ingetrokken bij en vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1). De onderhavige zaak blijft evenwel onderworpen aan eerstgenoemde verordening, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 422/2004 van de Raad van 19 februari 2004 (PB L 70, blz. 1; hierna: „verordening nr. 40/94").

5 Artikel 50, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 bepaalde onder het opschrift „Gronden van verval":

„De rechten van de houder van het gemeenschapsmerk worden op vordering bij het [BHIM] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard:

[...]

c) indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder of met zijn instemming, voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, het publiek kan misleiden, met name over de soort, de kwaliteit of plaats van herkomst van deze waren of diensten."

6 Onder het opschrift „Relatieve nietigheidsgronden" bepaalde artikel 52, lid 2, van deze verordening:

„Het gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het [BHIM] of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure tevens nietig verklaard wanneer het gebruik ervan verboden kan worden op grond van het gemeenschapsrecht of van het nationaal recht inzake de bescherming van een ander ouder recht, met name van een

a) recht op de naam,

b) recht op een afbeelding,

c) auteursrecht,

d) recht van industriële eigendom."

7 Artikel 63 van verordening nr. 40/94, dat betrekking heeft op de beroepen bij het Hof, bepaalde:

„1. Tegen de beslissingen in beroep van de kamer van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie [...].

2. Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid.

3. Het Hof van Justitie kan de bestreden beslissing vernietigen of herzien.

[...]

6. Het [BHIM] treft de maatregelen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie."

Verordening (EG) nr. 2868/95

8 Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1041/2005 van de Commissie van 29 juni 2005 (PB L 172, blz. 4; hierna: „uitvoeringsverordening"), stelt met name de regels vast die van toepassing zijn op de afhandeling voor het BHIM van de procedures tot vervallen- of tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk.

9 In dit verband bepaalt regel 37, sub b-iii, van de uitvoeringsverordening, in de ongewijzigde oorspronkelijke versie ervan:

„Een vordering bij het [BHIM] tot vervallen-, respectievelijk nietigverklaring van een gemeenschapsmerk [...] behelst:

[...]

b) met betrekking tot de gronden waarop de vordering berust:

[...]

iii) in het geval van een vordering krachtens artikel 52, lid 2, van de verordening, nadere gegevens betreffende het recht waarop de vordering tot nietigverklaring berust, en nadere gegevens waaruit blijkt dat de verzoeker houder is van een in artikel 52, lid 2, van de verordening bedoeld ouder recht of dat hij krachtens geldend nationaal recht gerechtigd is dat recht in te roepen".

Nationaal recht

10 In de versie die gold op de datum van de beslissing van de kamer van beroep, stelde artikel 8, lid 3, van de Italiaanse wet op de industriële eigendom (Codice della Proprietà Industriale; hierna: „CPI"):

„Indien zij algemeen bekend zijn, kunnen enkel als merk worden ingeschreven door de houder, of met de toestemming van deze laatste of van de in lid 1 vermelde personen: namen van personen, tekens die worden gebruikt op artistiek, literair, wetenschappelijk, politiek of sportief gebied, benamingen en afkortingen van evenementen en van lichamen en verenigingen zonder winstoogmerk, alsmede de kenmerkende emblemen daarvan."

Voorgeschiedenis van het geding en litigieuze beslissing

11 Fiorucci SpA, een onderneming naar Italiaans recht die werd opgericht door Fiorucci, een designer die in de jaren zeventig in Italië een zekere algemene bekendheid had verworven, heeft op 21 december 1990 haar gehele „creatieve vermogen" overgedragen aan rekwirante, met inbegrip van alle merken waarvan zij houdster was. Veel van deze merken bevatten het element „FIORUCCI".

12 Op 6 april 1999 heeft het BHIM op verzoek van rekwirante het woordmerk ELIO FIORUCCI ingeschreven voor een reeks waren van de klassen 3, 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

13 Op 3 februari 2003 heeft Fiorucci een vordering tot vervallenverklaring en tot nietigverklaring van dit merk ingesteld op grond van artikel 50, lid 1, sub c, respectievelijk artikel 52, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94.

14 Bij beslissing van 23 december 2004 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM de vordering tot nietigverklaring toegewezen op grond dat overeenkomstig artikel 8, lid 3, van de CPI de toestemming van Fiorucci vereist was voor de inschrijving van zijn naam als gemeenschapsmerk en deze toestemming ontbrak. Zij heeft zich op het standpunt gesteld dat het in deze omstandigheden niet nodig was om uitspraak te doen over de vordering tot vervallenverklaring.

15 Rekwirante heeft beroep tegen deze beslissing ingesteld. Bij de litigieuze beslissing heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM dit beroep toegewezen en de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd. Wat in de eerste plaats de door Fiorucci ingestelde vordering tot nietigverklaring betreft, was de kamer van beroep van oordeel dat dit geval niet viel onder de werkingssfeer van artikel 8, lid 3, van de CPI, dat beoogt te verhinderen dat derden de naam van een persoon die in een niet-commerciële

sector beroemd is geworden, voor commerciële doeleinden exploiteren, en dat Fiorucci derhalve geen recht op de naam krachtens deze bepaling kon doen gelden. Wat in de tweede plaats de door Fiorucci ingestelde vordering tot vervallenverklaring betreft, heeft de kamer van beroep eerst eraan herinnerd dat artikel 50, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 beoogt het vertrouwen van het publiek te beschermen, en vervolgens geoordeeld dat noch het betrokken merk zelf noch het gebruik dat ervan was gemaakt, het publiek kon misleiden.

Beroep bij het Gerecht en bestreden arrest

16 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 19 juni 2006, heeft Fiorucci beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld.

17 In het bestreden arrest heeft het Gerecht dit beroep gedeeltelijk toegewezen.

18 Eerst verklaart het Gerecht in de punten 21 tot en met 25 van het bestreden arrest een aantal middelen niet-ontvankelijk omdat deze nieuw zijn, en vervolgens stelt het Gerecht in punt 27 van dit arrest vast dat Fiorucci in wezen twee middelen aanvoerde, te weten schending van respectievelijk artikel 52, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 en artikel 50, lid 1, sub c, van deze verordening.

19 Het Gerecht onderzoekt eerst het tweede middel, inzake de vordering tot vervallenverklaring, en bevestigt de beoordeling van de kamer van beroep door in de punten 33 tot en met 35 van het bestreden arrest te oordelen dat het merk ELIO FIORUCCI op zich het publiek niet kan misleiden over de herkomst van de waren die het aanduidt in de zin van artikel 50, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. Bovendien stelt het

Gerecht in de punten 36 en 37 van dat arrest vast dat, bij gebreke van bewijs dat het betrokken merk is gebruikt, geen sprake kan zijn van een gebruik dat het publiek kan misleiden. Derhalve wijst het Gerecht dit middel af.

20 Het Gerecht onderzoekt vervolgens het eerste middel, inzake de vordering tot nietigverklaring, en bevestigt in punt 41 van het bestreden arrest dat volgens artikel 52, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 het BHIM een gemeenschapsmerk op verzoek van de belanghebbende kan nietig verklaren indien het gebruik ervan kan worden verboden op grond van onder meer een door een nationaal recht beschermd recht op de naam. Met betrekking tot de uitlegging van artikel 8, lid 3, van de CPI heeft het Gerecht daarentegen de analyse van de kamer van beroep van de hand gewezen. In dit verband oordeelde het Gerecht:

„50 Ten eerste wordt de uitlegging die de kamer van beroep aan artikel 8, lid 3, van de [CPI] heeft gegeven, niet bevestigd door de bewoordingen van deze bepaling, die betrekking heeft op algemeen bekende persoonsnamen, zonder een onderscheid te maken naar het gebied waarop deze algemene bekendheid is verworven.

[...]

53 Ten tweede is, anders dan de kamer van beroep [...] laat verstaan, de door artikel 8, lid 3, van de [CPI] verleende bescherming zelfs niet overbodig of zinloos wanneer een algemeen bekende persoonsnaam reeds als feitelijk merk is ingeschreven of gebruikt.

[...]

55 [Het] is [immers] niet uitgesloten dat een algemeen bekende naam van een persoon, die als merk is ingeschreven of gebruikt voor bepaalde waren of diensten, het voorwerp van een nieuwe inschrijving kan zijn voor andere waren of diensten die geen enkele gelijkenis vertonen met die waarvoor het oudere merk is ingeschreven. [...]

[...]

57 Ten derde kan uit de in de punten 41 tot en met 43 van de [litigieuze] beslissing aangehaalde uittreksels uit de werken van een deel van de rechtsleer evenmin worden afgeleid dat de uitlegging die de kamer van beroep in de [litigieuze] beslissing aan artikel 8, lid 3, van de [CPI] heeft gegeven, juist is.

58 Zo heeft Vanzetti, die [...] de auteur van het in punt 41 van de [litigieuze] beslissing aangehaalde werk is, als advocaat van [Fiorucci] deelgenomen aan de terechtzitting en verklaard dat de stelling van de kamer van beroep helemaal niet voortvloeide uit hetgeen hij in het betrokken werk had geschreven. [...]

59 Ricolfi [...] verwijst volgens de kamer van beroep naar ‚de algemene bekendheid [van een naam van een persoon] die het resultaat is van een eerste gebruik dat zeer vaak niet-commercieel is'. Dit sluit een algemene bekendheid die het resultaat is van een ‚commercieel' gebruik niet uit, ook al zou dit minder vaak voorkomen.

60 Alleen Ammendola [...] vermeldt een gebruik op ‚niet-commercieel gebied', zonder evenwel uitdrukkelijk te concluderen dat artikel 8, lid 3, van de [CPI] niet kan worden ingeroepen ter bescherming van een naam van een persoon waarvan de algemene bekendheid niet op dat gebied is verworven. Gelet op het voorgaande kan de toepassing van de aan de orde zijnde bepaling hoe dan ook niet enkel op

basis van de mening van deze auteur alleen afhankelijk worden gesteld van een voorwaarde die niet uit de bewoordingen ervan voortvloeit."

21 In punt 61 van het bestreden arrest heeft het Gerecht dan ook vastgesteld dat de kamer van beroep bij de uitlegging van artikel 8, lid 3, van de CPI blijk had gegeven van een onjuiste opvatting van het recht en ten onrechte de toepassing van deze bepaling had uitgesloten in het geval van Fiorucci.

22 Met betrekking tot het subsidiaire betoog van rekwirante en het BHIM, volgens hetwelk het merk ELIO FIORUCCI was opgenomen in de overdracht door Fiorucci aan rekwirante van alle merken van Fiorucci, merkte het Gerecht ten slotte op dat de kamer van beroep dit betoog niet had onderzocht en dat het Gerecht in het kader van het uit te oefenen toezicht op de rechtmatigheid zijn eigen motivering niet in de plaats kan stellen van die van de kamer van beroep. Om deze reden wijst het Gerecht in de punten 64 en 65 van het bestreden arrest dit betoog af omdat het geen doel kan treffen.

23 Om dezelfde reden wijst het Gerecht de vordering van Fiorucci tot nietigverklaring van het merk ELIO FIORUCCI af. Zonder gebruik te maken van zijn bevoegdheid tot herziening vernietigt het Gerecht in punt 67 van het bestreden arrest louter de beslissing van de kamer van beroep.

24 Het dictum van het bestreden arrest luidt als volgt:

„1) De [litigieuze] beslissing [...] wordt vernietigd omdat zij blijk geeft van een onjuiste opvatting van het recht bij de uitlegging van artikel 8, lid 3, van de [CPI].

2) Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3) Het BHIM wordt verwezen in zijn eigen kosten en in twee derde van die van Elio Fiorucci.

4) Edwin Co. Ltd zal haar eigen kosten en een derde van de kosten van Elio Fiorucci dragen."

Conclusies van partijen

25 Rekwirante verzoekt het Hof:

— primair, punt 1 van het dictum van het bestreden arrest te vernietigen op grond van alle in haar hogere voorziening ontwikkelde middelen;

— subsidiair, punt 1 van het dictum van het bestreden arrest te vernietigen wegens ontoereikende motivering;

— meer subsidiair, het bestreden arrest te vernietigen wegens rechtsweigering of schending van artikel 63 van verordening nr. 40/94;

— de kamer van beroep van het BHIM te gelasten, het betoog dat in het kader van de vorderingen tot vernietiging subsidiair werd aangevoerd, te onderzoeken, en ten slotte

— de volledige terugbetaling van haar kosten betreffende de procedures in eerste aanleg en in hogere voorziening, of minstens de volledige verdeling van de kosten te gelasten.

26 Het BHIM verzoekt het Hof:

— het bestreden arrest te vernietigen;

— subsidiair, de zaak naar het Gerecht terug te verwijzen voor een onderzoek van de litigieuze elementen die ten onrechte niet werden onderzocht, en

— Fiorucci te verwijzen in de kosten.

27 Fiorucci verzoekt het Hof:

— de hogere voorziening af te wijzen en aldus de punten 1, 3 en 4 van het dictum van het bestreden arrest te bevestigen;

— de punten 33 tot en met 35 van het bestreden arrest te wijzigen, en

— de terugbetaling van de kosten van de procedure in hogere voorziening te gelasten.

Hogere voorziening

28 Ter onderbouwing van haar hogere voorziening voert rekwirante vier middelen ten gronde aan, alsmede een vijfde middel inzake de verdeling van de kosten.

29 Wat de middelen ten gronde betreft, dient in de eerste plaats het tweede onderdeel van het eerste middel te worden onderzocht, volgens hetwelk het Gerecht artikel 52, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft uitgelegd en toegepast. Vervolgens dienen in de tweede plaats het eerste onderdeel van het eerste middel en het tweede middel samen te worden onderzocht, in het kader waarvan rekwirante het Gerecht verwijt dat het artikel 8, lid 3, van de CPI onjuist heeft uitgelegd en toegepast, zodat artikel 52, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 is geschonden. Ten slotte zullen in de derde en laatste plaats het derde en het vierde middel samen worden behandeld. In het kader van deze middelen verwijt rekwirante het Gerecht dat het zijn motiveringsplicht niet is nagekomen en zich schuldig heeft gemaakt aan rechtsweigering.

Tweede onderdeel van het eerste middel: schending van artikel 52, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

30 Met het tweede onderdeel van het eerste middel voert rekwirante aan dat artikel 52, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 bij de verwijzing naar het „recht op de naam" doelt op een kenmerk van de persoonlijkheid. Het recht als bedoeld in artikel 8, lid 3, van de CPI beoogt evenwel niet de bescherming van een kenmerk van de persoonlijkheid, maar de bescherming van zuiver vermogensrechtelijke belangen bij de economische exploitatie van een algemene bekendheid die op niet-commercieel gebied is verworven. Door te oordelen dat was voldaan aan de voorwaarde voor toepassing van artikel 52, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94, heeft het Gerecht derhalve deze bepaling geschonden.

31 Volgens Fiorucci faalt dit betoog.

Beoordeling door het Hof

32 Voor de beoordeling van de gegrondheid van de door rekwirante voorgestelde uitlegging dienen de formulering en de structuur van artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 in aanmerking te worden genomen.

33 Wat de formulering van deze bepaling betreft, dient te worden opgemerkt dat de woorden „recht op de naam" geen enkele steun bieden aan de door rekwirante voorgestelde restrictieve uitlegging, volgens welke deze bepaling enkel betrekking heeft op dit recht als een kenmerk van de persoonlijkheid en niet op de vermogensrechtelijke exploitatie van de naam.

34 De structuur van artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 verzet zich tegen een dergelijke uitlegging. Volgens deze bepaling kan een gemeenschapsmerk immers worden nietig verklaard op vordering van een belanghebbende die „een ander ouder recht" doet gelden. Ter precisering van de aard van een dergelijk ouder recht somt deze bepaling vier rechten op. Door het gebruik van de bijwoordelijke bepaling „met name" wordt evenwel erop gewezen dat het geen uitputtende lijst betreft. Onder de gegeven voorbeelden wordt naast het recht op de naam en het recht op een afbeelding melding gemaakt van het auteursrecht en het recht van industriële eigendom.

35 Uit deze niet-limitatieve opsomming blijkt dat de als voorbeeld aangehaalde rechten belangen van verschillende aard beogen te beschermen. Opgemerkt dient te worden dat voor bepaalde van deze rechten, zoals het auteursrecht en het industriële-eigendomsrecht, de economische aspecten zowel door de nationale rechtsordes als door het Unierecht worden beschermd tegen commerciële aantasting [zie met name richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157, blz. 45)].

36 Wanneer een recht op de naam wordt aangevoerd, is het derhalve — anders dan rekwirante aanvoert — niet mogelijk om op grond van de formulering en de structuur van artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 de toepassing van deze bepaling te beperken tot de loutere gevallen waarin de inschrijving van een gemeenschapsmerk in strijd is met een recht dat uitsluitend beoogt de naam als kenmerk van de persoonlijkheid van de belanghebbende te beschermen.

37 In deze omstandigheden kan het Gerecht niet worden verweten dat het blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van artikel 52, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94.

38 Hieruit volgt dat het tweede onderdeel van het eerste middel ongegrond moet worden verklaard.

Eerste onderdeel van het eerste middel en tweede middel: schending van artikel 52, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 en van artikel 8, lid 3, van de CPI

Argumenten van partijen

39 Met het eerste onderdeel van het eerste middel stelt rekwirante dat het Gerecht ten onrechte van oordeel was dat was voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 52, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94. Artikel 8, lid 3, van de CPI verleent Fiorucci, louter doordat het zijn eigen familienaam betreft, niet het recht om het gebruik van zijn naam als merk te verbieden, maar kent hem enkel het recht toe om de

inschrijving ervan als merk aan te vragen. Volgens rekwirante kan Fiorucci dit recht niet meer uitoefenen, daar hij reeds merken met het element „FIORUCCI" heeft laten inschrijven en deze later heeft overgedragen.

40 Met haar tweede middel voert rekwirante in de eerste plaats aan dat het Gerecht is overgegaan tot een kennelijk onjuiste analyse van artikel 8, lid 3, van de CPI, dat enkel van toepassing is op namen die algemeen bekend zijn geworden op niet-commercieel gebied. Door in punt 50 van het bestreden arrest te oordelen dat artikel 8, lid 3, van de CPI betrekking heeft op algemeen bekende persoonsnamen, zonder een onderscheid te maken naar het gebied waarop deze algemene bekendheid is verworven, is het Gerecht voorbijgegaan aan de bewoordingen van deze bepaling.

41 In de tweede plaats stelt rekwirante dat het Gerecht, door in de punten 53 en 55 van het bestreden arrest te oordelen dat de door artikel 8, lid 3, van de CPI aan een algemeen bekende persoonsnaam verleende bescherming ruimer kan zijn dan die welke wordt toegekend door de inschrijving van een algemeen bekend merk, daar deze kan gelden voor andere waren of diensten, tevens de draagwijdte van deze bepaling onjuist heeft opgevat. Rekwirante verwijt het Gerecht dat het op dit punt de overgelegde werken van de rechtsleer met betrekking tot deze bepaling volledig buiten beschouwing heeft gelaten of duidelijk onjuist heeft opgevat.

42 Het BHIM verwijt het Gerecht dat het bij de uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 3, van de CPI geen rekening heeft gehouden met een eventuele uitputting van het recht als bedoeld in deze bepaling. In casu zou deze uitputting voortvloeien uit het feit dat Fiorucci merken met het element „FIORUCCI" heeft laten inschrijven en deze heeft overgedragen aan rekwirante. Voor zover artikel 52, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 verwijst naar het nationale recht, zou een onjuiste toepassing van de Italiaanse bepaling een schending van dit artikel 52 kunnen vormen. Het BHIM is evenwel van mening dat in het kader van een hogere voorziening de toetsing door het Hof van de door het Gerecht verrichte toepassing van het nationale recht beperkt moet blijven tot de vraag of het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een kennelijk onjuiste opvatting op basis van de documenten en gegevens waarover het beschikte.

43 Fiorucci betoogt dat de uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 3, van de CPI door het Gerecht in overeenstemming zijn met zowel de formulering van deze bepaling als de analyse ervan door de Italiaanse rechtsleer. Bovendien leidt de verwijzing door een bepaling van het Unierecht naar een regel van nationaal recht niet ertoe dat deze laatste moet worden geacht deel uit te maken van het recht van de Unie.

Beoordeling door het Hof

44 Uit het betoog van partijen blijkt dat deze het oneens zijn over zowel het bestaan van een schending van de ten gronde toegepaste nationale regel door het Gerecht als de bevoegdheid van het Hof om een dergelijke schending te onderzoeken.

45 Derhalve dient te worden onderzocht of het Hof daadwerkelijk hiertoe bevoegd is.

46 De bevoegdheid van het Hof om uitspraak te doen op een hogere voorziening tegen een beslissing van het Gerecht is vastgesteld in artikel 256, lid 1, tweede alinea, VWEU. Volgens deze bepaling moet de hogere voorziening beperkt blijven tot rechtsvragen en wordt deze ingesteld „op de wijze en binnen de grenzen die in het statuut worden bepaald". In een opsommende lijst van middelen die in dit kader kunnen worden aangevoerd, preciseert artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie dat de hogere voorziening gebaseerd kan zijn op schending van het recht van de Unie door het Gerecht.

47 In casu is de regel waarvan schending wordt aangevoerd door rekwirante, een regel van nationaal recht die op het geding van toepassing is door de verwijzing door een bepaling van het Unierecht.

48 Blijkens de formulering van artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 maakt deze bepaling bij de verwijzing naar de situatie waarin het gebruik van een gemeenschapsmerk kan worden verboden op grond van een ouder recht, duidelijk een onderscheid tussen twee hypotheses, al naargelang het oudere recht door het gemeenschapsrecht „of" door het nationale recht wordt beschermd.

49 Wat de door de uitvoeringsverordening vastgestelde procesrechtelijke regeling betreft in het geval van een vordering krachtens artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 op grond van een ouder recht dat in het nationale rechtskader wordt beschermd, bepaalt regel 37 van de uitvoeringsverordening in een situatie als de onderhavige, dat de verzoeker nadere gegevens dient te verstrekken waaruit blijkt dat hij krachtens geldend nationaal recht gerechtigd is dat recht in te roepen.

50 Gelet op deze regel dient de verzoeker aan het BHIM niet alleen de gegevens te verstrekken waaruit blijkt dat hij voldoet aan de voorwaarden die overeenkomstig de nationale wetgeving waarvan hij de toepassing vraagt, zijn gesteld om het gebruik van een gemeenschapsmerk krachtens een ouder recht te kunnen verbieden, maar ook de gegevens waaruit de inhoud van deze wetgeving blijkt.

51 Wanneer — zoals in casu — een vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk is gebaseerd op een ouder recht dat door een regel van nationaal recht wordt beschermd, is het in de eerste plaats aan de bevoegde instanties van het BHIM om het gezag en de strekking te beoordelen van de gegevens die de verzoeker ten bewijze van de inhoud van deze regel heeft overgelegd.

52 In de tweede plaats kan overeenkomstig artikel 63, lid 2, van verordening nr. 40/94 beroep tegen de beslissingen van de kamers van beroep worden ingesteld bij het Gerecht wegens schending van het Verdrag, van verordening nr. 40/94 of een uitvoeringsregeling daarvan. Zoals de advocaat-generaal in de punten 61 tot en met 67 van haar conclusie heeft opgemerkt, vloeit hieruit voort dat het Gerecht bevoegd is om een volledige wettigheidstoetsing te verrichten met betrekking tot de wijze waarop

het BHIM de gegevens heeft beoordeeld die door de verzoeker zijn overgelegd ten bewijze van de inhoud van de nationale wetgeving waarvan hij de bescherming inroept.

53 Wat in het kader van een hogere voorziening het onderzoek van de vaststellingen van het Gerecht met betrekking tot die nationale wetgeving betreft, is het Hof bevoegd om te onderzoeken, ten eerste of het Gerecht op basis van de hem overgelegde documenten en andere stukken de formulering van de betrokken nationale bepalingen, van de nationale rechtspraak of van de werken van de rechtsleer ter zake, niet onjuist heeft voorgesteld, ten tweede of het Gerecht gelet op deze gegevens geen vaststellingen heeft verricht die duidelijk in strijd zijn met de inhoud ervan, en ten slotte of het Gerecht bij het onderzoek van alle gegevens voor de vaststelling van de inhoud van de betrokken nationale wetgeving niet aan één gegeven een belang heeft toegekend dat het niet heeft ten opzichte van de andere gegevens, voor zover dit duidelijk blijkt uit de stukken in het dossier.

54 In casu heeft rekwirante aangevoerd dat het Gerecht artikel 8, lid 3, van de CPI heeft geïnterpreteerd op een wijze die onverenigbaar is met zowel de bewoordingen van deze bepaling als de voor hem overgelegde werken van de rechtsleer ter zake. Onderzocht dient te worden of haar betoog betrekking heeft op fouten die het Gerecht zou hebben begaan bij zijn vaststellingen over de betrokken nationale wetgeving, die zouden kunnen worden getoetst door het Hof op grond van de overwegingen in het vorige punt van het onderhavige arrest.

55 Wat in de eerste plaats de bewering betreft dat het Gerecht, door te oordelen dat artikel 8, lid 3, van de CPI de houder van een naam het recht verleent om het gebruik van deze naam als merk te verbieden, deze bepaling heeft geïnterpreteerd op een wijze die onverenigbaar is met de formulering ervan, dient eraan te worden herinnerd dat volgens de bewoordingen van deze bepaling algemeen bekende namen van personen „enkel [...] door de houder, of met de toestemming van deze laatste" als merk kunnen worden ingeschreven. Aangezien de formulering van artikel 8, lid 3, van de CPI de inschrijving van algemeen bekende namen van personen als merk afhankelijk stelt van de toestemming van de houder van de naam, kon het Gerecht, zonder onjuiste voorstelling van deze bewoordingen, daaruit afleiden dat de houder van een algemeen bekende naam het recht heeft om zich te verzetten tegen het gebruik van deze

naam als merk wanneer hij betoogt dat hij geen toestemming voor de inschrijving van dat merk heeft gegeven.

56 Wat in de tweede plaats de grief betreft dat het Gerecht, door te oordelen dat artikel 8, lid 3, van de CPI van toepassing is ongeacht het gebied waarop de betrokken naam algemene bekendheid heeft verworven, deze bepaling heeft geïnterpreteerd op een wijze die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, dient te worden vastgesteld dat — zoals het Gerecht in punt 50 van het bestreden arrest heeft opgemerkt — de bewoordingen van deze bepaling, voor zover deze betrekking hebben op algemeen bekende persoonsnamen, geen onderscheid maken naar het gebied waarop deze algemene bekendheid is verworven. Door in punt 56 van het bestreden arrest te oordelen dat er geen rechtvaardiging is om de toepassing van artikel 8, lid 3, van de CPI uit te sluiten wanneer een algemeen bekende persoonsnaam reeds als merk is ingeschreven of gebruikt, heeft het Gerecht evenmin de inhoud van deze bepaling onjuist voorgesteld. Zoals het Gerecht heeft opgemerkt, stelt deze bepaling immers geen andere voorwaarde dan die inzake de algemene bekendheid van de betrokken persoonsnaam.

57 Wat de werken van de rechtsleer betreft, heeft het Gerecht in het kader van zijn wettigheidstoetsing de beoordeling ervan door de kamer van beroep onderzocht. Uit de punten 58 tot en met 60 van het bestreden arrest blijkt dat het Gerecht niet is voorbijgegaan aan het feit dat bepaalde standpunten waarop de kamer van beroep zich heeft gebaseerd, steun konden bieden aan de stelling van rekwirante. Het Gerecht heeft evenwel in punt 58 van dat arrest opgemerkt dat de opvatting die de kamer van beroep toeschreef aan Vanzetti, als auteur van een werk, door de auteur zelf werd betwist ter terechtzitting voor het Gerecht, waaraan deze heeft deelgenomen als advocaat van Fiorucci. Het Gerecht heeft voorts in punt 59 van ditzelfde arrest vastgesteld dat de bewoordingen die Ricolfi in zijn werken heeft gehanteerd, in het bijzonder de verwijzing naar „de algemene bekendheid [van een naam van een persoon] die het resultaat is van een eerste gebruik dat zeer vaak niet-commercieel is", onvoldoende duidelijk was om een restrictieve uitlegging van artikel 8, lid 3, van de CPI te staven. In het geval van Ammendola, waarop punt 60 van dat arrest betrekking heeft, is het Gerecht van oordeel dat de mening van deze auteur op zich onvoldoende gezag had om de toepassing van artikel 8, lid 3, van de CPI afhankelijk te stellen van

een voorwaarde die niet uit de bewoordingen zelf van deze bepaling voortvloeit. In deze omstandigheden kan het Gerecht evenmin worden verweten dat het deze voor hem overgelegde gegevens onjuist heeft voorgesteld.

58 Bijgevolg moeten het eerste onderdeel van het eerste middel en het tweede middel ongegrond worden verklaard.

Derde en vierde middel: ontoereikende motivering respectievelijk schending van artikel 63 van verordening nr. 40/94 en rechtsweigering

Argumenten van partijen

59 In het kader van haar derde middel herinnert rekwirante eraan dat zij in haar memorie in interventie voor het Gerecht heeft aangevoerd dat Fiorucci het bewijs diende te leveren dat hij had geweigerd toestemming te geven voor de inschrijving van het merk ELIO FIORUCCI. Door niet te antwoorden op dit middel, is het Gerecht zijn motiveringsplicht niet nagekomen.

60 In dit verband is Fiorucci van mening dat de motivering in punt 64 van het bestreden arrest volstaat. Bovendien is dit middel volstrekt ongegrond.

61 Met haar vierde middel verwijt rekwirante het Gerecht dat het haar subsidiaire betoog, volgens hetwelk het merk ELIO FIORUCCI was opgenomen in de overdracht door Fiorucci aan rekwirante van alle merken van Fiorucci, niet heeft onderzocht

en dat het enkel heeft vastgesteld dat de kamer van beroep zich daarover niet had uitgesproken. Het Gerecht had gebruik moeten maken van zijn bevoegdheid tot herziening, door dit betoog te onderzoeken en daarmee in te stemmen. Dit had moeten leiden tot de bevestiging van het dispositief van de litigieuze beslissing, maar op grond van een gewijzigde motivering. Het Gerecht had ten minste het onderzoek van dit betoog uitdrukkelijk moeten terugverwijzen naar de kamer van beroep. Door zich aldus niet uit te spreken, heeft het Gerecht artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 geschonden en zich schuldig gemaakt aan rechtsweigering.

62 Fiorucci merkt op dat het reglement voor de procesvoering bij de kamers van beroep bepaalt dat, als de maatregelen ter uitvoering van een arrest van het Hof waarbij een uitspraak van een kamer van beroep nietig wordt verklaard, impliceren dat de zaak opnieuw moet worden onderzocht, deze zaak automatisch naar een kamer van beroep wordt terugverwezen.

Beoordeling door het Hof

63 De in het kader van het derde middel opgeworpen vraag of de motivering van een arrest van het Gerecht ontoereikend is, is een rechtsvraag die als zodanig in het kader van een hogere voorziening kan worden opgeworpen (zie met name arresten van 9 september 2008, FIAMM en FIAMM Technologies/Raad en Commissie, C-120/06 P en C-121/06 P, Jurispr. blz. I-6513, punt 90, en 16 december 2008, Masdar (UK)/Commissie, C-47/07 P, Jurispr. blz. I-9761, punt 76).

64 Volgens vaste rechtspraak houdt de motiveringsplicht van het Gerecht — die voortvloeit uit artikel 36 van het Statuut van het Hof van Justitie, dat krachtens artikel 53, eerste alinea, van dit Statuut op het Gerecht van toepassing is, en uit artikel 81 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht — niet in dat het Gerecht een uiteenzetting moet geven die volledig en één voor één alle argumenten van de partijen volgt, en kan de motivering van het Gerecht dus impliciet zijn, mits de belanghebbenden de redenen kunnen kennen waarom het Gerecht hun argumenten heeft

afgewezen en het Hof over voldoende elementen beschikt om zijn toezicht uit te oefenen (zie met name arrest FIAMM en FIAMM Technologies/Raad en Commissie, reeds aangehaald, punt 91, en arrest van 16 juli 2009, Commissie/Schneider Electric, C-440/07 P, Jurispr. blz. I-6413, punt 135).

65 Blijkens de memorie in interventie die rekwirante voor het Gerecht heeft ingediend, heeft deze een subsidiair betoog ontwikkeld dat — zoals het Gerecht in punt 64 van het bestreden arrest heeft samengevat — in wezen berust op de stelling dat het merk ELIO FIORUCCI was opgenomen in de overdracht, door Fiorucci aan rekwirante, van al zijn merken en onderscheidende tekens. In het kader van dit subsidiaire betoog heeft rekwirante onder meer aangevoerd, zoals zij met haar derde middel in herinnering brengt, dat Fiorucci het bewijs diende te leveren dat hij had geweigerd toestemming te geven voor de inschrijving van het merk ELIO FIORUCCI.

66 Het is juist dat het Gerecht zonder onderzoek ten gronde het volledige subsidiaire betoog heeft afgewezen omdat het geen doel kon treffen.

67 Deze afwijzing heeft evenwel plaatsgevonden na een redenering in twee stappen. In punt 64 van het bestreden arrest heeft het Gerecht opgemerkt dat de kamer van beroep haar beslissing tot afwijzing van de door Fiorucci ingestelde vordering tot nietigverklaring niet had gebaseerd op de gronden die rekwirante subsidiair had aangevoerd. In punt 65 van dat arrest heeft het Gerecht daaraan toegevoegd dat het, voor zover het toezicht uitoefent op de rechtmatigheid van de beslissingen van de instanties van het BHIM, zijn eigen motivering in geen geval in de plaats kan stellen van die van de bevoegde instantie van het BHIM, die de auteur van de bestreden handeling is.

68 Het Gerecht heeft aldus een toereikende motivering verstrekt daar rekwirante de redenen kan kennen waarom het Gerecht haar argumenten heeft afgewezen en het Hof zijn toezicht kan uitoefenen.

69 Hieruit volgt dat het derde middel ongegrond moet worden verklaard.

70 Met haar vierde middel stelt rekwirante de gegrondheid van de door het Gerecht verstrekte motivering aan de orde, door aan te voeren dat de weigering van het Gerecht om haar subsidiaire betoog te onderzoeken en om de litigieuze beslissing te herzien, artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 schendt en blijk geeft van rechtsweigering.

71 Om te beginnen dient te worden opgemerkt dat het Gerecht terecht in herinnering heeft gebracht dat het door hem krachtens artikel 63 van verordening nr. 40/94 uitgeoefende toezicht bestaat in de toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM en dat het de beslissing die het voorwerp van het beroep vormt, slechts kan vernietigen of herzien indien de beslissing op het moment dat zij werd genomen, gebrekkig was wegens één van de in artikel 63, lid 2, van deze verordening genoemde vernietigings- of herzieningsgronden (arrest van 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, Jurispr. blz. I-10053, punt 123).

72 Hieruit volgt dat de aan het Gerecht toegekende bevoegdheid tot herziening niet impliceert dat het Gerecht bevoegd is om zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de kamer van beroep, en a fortiori niet om over te gaan tot een beoordeling waarover die kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen. De uitoefening van de bevoegdheid tot herziening moet derhalve in beginsel beperkt blijven tot situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen.

73 In casu heeft de kamer van beroep de vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling gebaseerd op de loutere vaststelling dat Fiorucci, volgens de uitlegging die zij aan artikel 8, lid 3, van de CPI heeft gegeven, geen recht op de naam in de zin van artikel 52, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 kon doen gelden. De kamer van beroep heeft zich dus niet uitgesproken over de invloed die de vermeende contractuele overdracht van het litigieuze merk aan rekwirante zou kunnen hebben op de geldigheid van dit merk.

74 In deze omstandigheden is het Gerecht terecht niet overgegaan tot het onderzoek van dit onderdeel van het betoog dat subsidiair door rekwirante werd ontwikkeld.

75 Voor zover rekwirante het Gerecht verwijt, het onderzoek van dit betoog niet uitdrukkelijk naar de kamer van beroep te hebben terugverwezen, hoeft enkel te worden opgemerkt dat in het kader van een voor het Hof ingesteld beroep tegen de beslissing van een kamer van beroep het BHIM overeenkomstig artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 de maatregelen dient te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof. Door in punt 67 van het bestreden arrest, via een uitdrukkelijke verwijzing naar punt 64 van dat arrest, met klem erop te wijzen dat dit betoog door de kamer van beroep niet was onderzocht, heeft het Gerecht voorts een duidelijke aanwijzing gegeven wat de te treffen maatregelen betreft.

76 Uit een en ander volgt dat het vierde middel ongegrond moet worden verklaard.

Vijfde middel: verwijzing in de kosten

77 Rekwirante betoogt dat haar verwijzing in de kosten door het Gerecht, die onbillijk is, moet worden vernietigd tengevolge van de vernietiging van het bestreden arrest. Bij afwijzing van de hogere voorziening moeten de kosten minstens over de partijen worden verdeeld.

78 Op dit punt volstaat het eraan te herinneren dat volgens vaste rechtspraak, wanneer alle andere middelen in hogere voorziening zijn afgewezen, de conclusies betreffende de gestelde onregelmatigheid van de beslissing van het Gerecht over de kosten niet-ontvankelijk moeten worden verklaard krachtens artikel 58, tweede alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie, volgens hetwelk het verzoek om hogere voorziening niet uitsluitend betrekking kan hebben op de veroordeling in of het bedrag van de proceskosten (zie met name arresten van 12 juli 2001, Commissie en Frankrijk/TF1, C-302/99 P en C-308/99 P, Jurispr. blz. I-5603, punt 31, en 15 april 2010, Gualtieri/Commissie, C-485/08 P, Jurispr. blz. I-3009, punt 111).

79 Aangezien alle andere middelen van de door rekwirante ingestelde hogere voorziening zijn afgewezen, moet derhalve dit laatste middel inzake de verdeling van de kosten niet-ontvankelijk worden verklaard.

80 Uit een en ander volgt dat de hogere voorziening van rekwirante moet worden afgewezen.

Verzoek van Fiorucci tot wijziging van het bestreden arrest

Argumenten van partijen

81 In zijn memorie van antwoord verzoekt Fiorucci het Hof, de punten 33 tot en met 35 van het bestreden arrest te wijzigen. Volgens Fiorucci heeft het Gerecht in het kader van de vordering tot vervallenverklaring ten onrechte geoordeeld dat het merk ELIO FIORUCCI op zich het publiek niet kan misleiden over de herkomst van de waren die het aanduidt.

82 Rekwirante werpt tegen dat dit verzoek tot wijziging niet voldoet aan de vereisten van artikel 116 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof en bijgevolg niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

Beoordeling door het Hof

83 Volgens artikel 116 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof moeten de conclusies van de memorie van antwoord strekken tot gehele of gedeeltelijke verwerping van de hogere voorziening dan wel gehele of gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van het Gerecht of tot toewijzing van het in eerste aanleg gevorderde. Artikel 113 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof formuleert dezelfde vereisten met betrekking tot de conclusies van een hogere voorziening.

84 In casu strekt het verzoek van Fiorucci niet tot vernietiging, zij het gedeeltelijk, van het bestreden arrest, maar tot wijziging van een vaststelling die het Gerecht in het kader van zijn onderzoek van het tweede middel van Fiorucci heeft verricht, waarbij dit middel overigens werd afgewezen.

85 Een dergelijk verzoek kan dus enkel niet-ontvankelijk worden verklaard.

Kosten

86 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat ingevolge artikel 118 ervan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen voor zover dit is gevorderd. Krachtens artikel 69, lid 3, eerste alinea, van hetzelfde Reglement kan het Hof

echter beslissen dat elke partij haar eigen kosten draagt, indien zij onderscheidenlijk op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld.

87 In casu is rekwirante volledig in het ongelijk gesteld, met uitzondering van het verzoek van Fiorucci tot wijziging van het bestreden arrest. Het BHIM is op alle punten in het ongelijk gesteld. De vorderingen van Fiorucci slagen, met uitzondering van zijn verzoek tot wijziging van het arrest.

88 In deze omstandigheden dient te worden beslist dat rekwirante en het BHIM elk hun eigen kosten alsmede hoofdelijk drie vierde van de kosten van Fiorucci dragen. Fiorucci draagt een vierde van zijn eigen kosten.

Het Hof (Grote kamer) verklaart:

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Het verzoek van Elio Fiorucci tot wijziging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 14 mei 2009, Fiorucci/BHIM — Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06), wordt afgewezen.

3) Edwin Co. Ltd en het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) dragen elk hun eigen kosten alsmede hoofdelijk drie vierde van de kosten van Fiorucci.

4) Fiorucci draagt een vierde van zijn eigen kosten.

ondertekeningen