WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba)

z dnia 5 lipca 2011 r. *

W sprawie C-263/09 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości, wniesione w dniu 14 lipca 2009 r.,

Edwin Co. Ltd, z siedzibą w Tokio (Japonia), reprezentowana przez D. Rigattiego, M. Bertaniego, S. Vereę, K. Murara oraz M. Balestriera, avvocati,

strona wnosząca odwołanie,

w której drugą stroną są:

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowany przez O. Montalta, L. Rampiniego oraz J. Crespa Carrilla, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Elio Fiorucci, zamieszkały w Mediolanie (Włochy), reprezentowany przez A. Vanzettiego oraz A. Colmana, avvocati,

strona skarżąca w pierwszej instancji,

* Język postępowania: włoski.

TRYBUNAŁ (wielka izba),

w składzie: V. Skouris, prezes, A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.C. Bonichot, K. Schiemann i D. Šváby, prezesi izb, A. Rosas, E. Juhász, T. von Danwitz, M. Berger (sprawozdawca), A. Prechal i E. Jarašiűnas, sędziowie,

rzecznik generalny: J. Kokott,
sekretarz: M. Ferreira, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 23 listopada 2010 r.,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2011 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 W odwołaniu Edwin Co. Ltd wnosi o uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie T-165/06 Fiorucci przeciwko OHIM - Edwin (ELIO FIORUCCI), Zb.Orz. s. II-1375 (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem"), którym Sąd ten uwzględnił częściowo skargę wniesioną przez E. Fiorucciego o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sprawa R 238/2005-1), dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku i stwierdzenia jego wygaśnięcia między E. Fioruccim a Edwin (zwaną dalej „sporną decyzją").

Ramy prawne

Prawo Unii

Statut Trybunału Sprawiedliwości

2 Artykuł 58 statutu Trybunału Sprawiedliwości stanowi:

„Odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości jest ograniczone do kwestii prawnych. Podstawę odwołania stanowi brak właściwości Sądu, naruszenie procedury w postępowaniu przed Sądem wpływające niekorzystnie na interesy wnoszącego odwołanie oraz naruszenie prawa Unii przez Sąd.

Odwołanie nie może dotyczyć wyłącznie ustalenia wysokości kosztów postępowania lub wskazania strony je ponoszącej".

Regulamin postępowania przed Sądem

3 Artykuł 135 § 4 regulaminu postępowania przed Sądem przewiduje, że pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą.

Rozporządzenie (WE) nr 40/94

4 Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1). Jednakże to pierwsze rozporządzenie, zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 422/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U. L 70, s. 1) (zwane dalej „rozporządzeniem nr 40/94"), znajduje wciąż zastosowanie w odniesieniu do niniejszego sporu.

5 Artykuł 50 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Podstawy wygaśnięcia", stanowił:

„Wygaśnięcie prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do [OHIM] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

[…]

c) w przypadku gdy w wyniku używania przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą w odniesieniu do towarów lub usług, dla których ten znak towarowy jest zarejestrowany, znak towarowy może wprowadzić w błąd opinię publiczną [odbiorców], w szczególności w zakresie charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego tych towarów lub usług".

6 Artykuł 52 ust. 2 rzeczonego rozporządzenia, zatytułowany „Względne podstawy unieważnienia", stanowił:

„Nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się [Wspólnotowy znak towarowy unieważnia się] również na podstawie wniosku złożonego do [OHIM] lub na podstawie powództwa wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy używanie tego znaku towarowego może zostać zabronione z uwagi na inne, wcześniej nabyte prawo, w szczególności:

a) prawo do nazwy (nazwiska);

b) prawo do wizerunku;

c) prawo autorskie;

d) prawo własności przemysłowej;

na mocy ustawodawstwa wspólnotowego lub prawa krajowego, które zapewniają taką ochronę".

7 Artykuł 63 rozporządzenia nr 40/94, dotyczący skarg do Trybunału, stanowił:

„1. Na decyzje Izb Odwoławczych w sprawie odwołań mogą być wnoszone skargi do Trybunału Sprawiedliwości.

2. Skarga może być wniesiona na podstawie braku właściwości, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naruszenia Traktatu, niniejszego rozporządzenia lub każdego przepisu prawnego dotyczącego ich stosowania lub nadużycia władzy.

3. Trybunał Sprawiedliwości ma właściwość w sprawie stwierdzenia nieważności lub zmiany zaskarżanej decyzji.

[…]

6. [OHIM] zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości".

Rozporządzenie (WE) nr 2868/95

8 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1), zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 172, s. 4) (zwane dalej „rozporządzeniem wykonawczym"), ustanawia między innymi zasady mające zastosowanie do przebiegu przed OHIM postępowań w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do wspólnotowego znaku towarowego lub jego unieważnienia.

9 W tym względzie zasada 37 lit. b) ppkt iii) rozporządzenia wykonawczego w niezmienionej wersji oryginalnej stanowi:

„Wniosek do [OHIM] o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie […] zawiera:

b) w przypadku podstaw, na których oparty jest wniosek:

[…]

iii) w przypadku wniosku na podstawie art. 52 ust. 2 rozporządzenia, dane szczegółowe prawa, na którym oparty jest wniosek o unieważnienie, oraz dane szczegółowe wskazujące, że wnioskodawca jest właścicielem wcześniejszego prawa zgodnie z art. 52 ust. 2 rozporządzenia lub że jest on uprawniony na mocy mającego zastosowanie prawa krajowego do dochodzenia tego prawa".

Prawo krajowe

10 W wersji, jaka obowiązywała w dniu wydania decyzji przez Izbę Odwoławczą, art. 8 ust. 3 włoskiego kodeksu własności przemysłowej (Codice della Proprietà Industriale, zwanego dalej „CPI") przewidywał:

„Nazwiska osób, oznaczenia używane w sferach artystycznej, literackiej, naukowej, politycznej lub sportowej, nazwy i skróty ruchów społecznych oraz organizacji i stowarzyszeń niemających celu zarobkowego, jak również charakteryzujące je symbole, pod warunkiem że są powszechnie znane, mogą być rejestrowane jako znaki towarowe wyłącznie przez właściciela lub za jego zgodą, tudzież przez podmioty wymienione w ust. 1".

Okoliczności powstania sporu i sporna decyzja

11 Fiorucci SpA, spółka prawa włoskiego utworzona przez E. Fiorucciego, projektanta mody, który zdobył w latach siedemdziesiątych pewną popularność we Włoszech, w dniu 21 grudnia 1990 r. przeniosła na wnoszącą odwołanie całość swego „dorobku twórczego", w tym wszystkie znaki towarowe, których była właścicielem, spośród których wiele zawierało element „FIORUCCI".

12 W dniu 6 kwietnia 1999 r. na wniosek wnoszącej odwołanie OHIM zarejestrował słowny znak towarowy ELIO FIORUCCI dla szeregu towarów należących do klas 3, 18 i 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zm..

13 W dniu 3 lutego 2003 r. E. Fiorucci złożył wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do tego znaku towarowego oraz wniosek o jego unieważnienie na podstawie, odpowiednio, art. 50 ust. 1 lit. c) i art. 52 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94.

14 Decyzją z dnia 23 grudnia 2004 r. Wydział Unieważnień OHIM uwzględnił wniosek o unieważnienie prawa do znaku na podstawie tego, że, po pierwsze, zgodnie z art. 8 ust. 3 CPI wymagana była zgoda E. Fiorucciego na rejestrację jego nazwiska jako wspólnotowego znaku towarowego, i po drugie — że takiej zgody nie było. Rzeczony Wydział uznał, że w takich okolicznościach nie było konieczne wypowiedzenie się w przedmiocie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku.

15 Wnosząca odwołanie odwołała się od tej decyzji. Sporną decyzją Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła to odwołanie i uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień. Jeżeli chodzi w pierwszej kolejności o złożony przez E. Fiorucciego wniosek o unieważnienie prawa do znaku, Izba Odwoławcza orzekła, że jego przypadek nie

jest objęty zakresem stosowania art. 8 ust. 3 CPI, którego celem jest zapobieganie wykorzystywaniu do celów handlowych przez osoby trzecie nazwiska osoby znanej w sektorze pozahandlowym, i że w konsekwencji E. Fiorucci nie może powoływać się na prawo do nazwiska na podstawie tego przepisu. Co się tyczy w drugiej kolejności przedstawionego przez E. Fiorucciego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, Izba Odwoławcza orzekała, po uprzednim przypomnieniu, iż celem art. 50 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 jest ochrona oczekiwań odbiorców, że ani przedmiotowy znak towarowy sam w sobie, ani użytek, jaki z niego uczyniono, nie były w stanie wprowadzić odbiorców w błąd.

Skarga przed Sądem i zaskarżony wyrok

16 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 19 czerwca 2006 r. E. Fiorucci wniósł skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji.

17 W zaskarżonym wyroku Sąd częściowo uwzględnił tę skargę.

18 Po odrzuceniu w pkt 21–25 zaskarżonego wyroku kilku zarzutów jako niedopuszczalnych z uwagi na to, że były to zarzuty nowe, Sąd w pkt 27 tego wyroku stwierdził, że E. Fiorucci podniósł zasadniczo dwa zarzuty dotyczące naruszenia, odpowiednio, art. 52 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 i art. 50 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia.

19 Badając przede wszystkim zarzut drugi, dotyczący wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, Sąd potwierdził ocenę dokonaną przez Izbę Odwoławczą, orzekając w pkt 33–35 zaskarżonego wyroku, że znak towarowy ELIO FIORUCCI nie jest w stanie sam w sobie wprowadzić odbiorców w błąd w odniesieniu do pochodzenia towaru, który jest nim oznaczony w rozumieniu art. 50 ust. 1 lit. c) rozporządzenia

nr 40/94. Ponadto w pkt 36 i 37 rzeczonego wyroku stwierdził on, że wobec braku dowodu wykazującego jakiekolwiek używanie przedmiotowego znaku towarowego nie może być mowy o używaniu mogącym wprowadzić odbiorców w błąd. Sąd oddalił zatem ten zarzut.

20 Przystępując następnie do badania zarzutu pierwszego, dotyczącego wniosku o unieważnienie prawa do znaku, w pkt 41 zaskarżonego wyroku Sąd potwierdził, że zgodnie z art. 52 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 OHIM na wniosek zainteresowanego może unieważnić wspólnotowy znak towarowy, jeżeli jego używanie może zostać zakazane z uwagi między innymi na prawo do nazwiska, którego ochronę zapewnia prawo krajowe. Jeżeli chodzi o wykładnię art. 8 ust. 3 CPI, Sąd odrzucił natomiast dokonaną przez Izbę Odwoławczą analizę. W tym zakresie orzekł on:

„50 Po pierwsze, należy stwierdzić, że dokonana przez Izbę Odwoławczą wykładnia art. 8 ust. 3 [CPI] nie znajduje potwierdzenia w treści tego przepisu, który odnosi się do nazwisk osób powszechnie znanych, bez dokonywania rozróżnienia, w jakiej sferze zdobyły one popularność.

[…]

53 Po drugie, wbrew temu, co wydaje się twierdzić Izba Odwoławcza […], nawet jeżeli nazwisko osoby powszechnie znanej zostało już wcześniej zarejestrowane lub było faktycznie używane jako znak towarowy, ochrona przyznana w art. 8 ust. 3 [CPI] nie jest w żadnym razie zbyteczna lub pozbawiona sensu.

[…]

55 Nie można [zatem] wykluczyć, że nazwisko osoby powszechnie znanej, zarejestrowane lub używane jako znak towarowy dla określonych towarów lub usług, będzie mogło być przedmiotem nowej rejestracji dla innych towarów lub usług, niewykazujących żadnych podobieństw z towarami objętymi wcześniejszą rejestracją. […]

[…]

57 Po trzecie, również fragmenty publikacji części doktryny przytoczone w pkt 41–43 [spornej] decyzji nie pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że przyjęta przez Izbę Odwoławczą w [spornej] decyzji wykładnia art. 8 ust. 3 [CPI] jest prawidłowa.

58 Adriano Vanzetti, […] autor […] pozycji cytowanej w pkt 41 [spornej] decyzji, brał udział w rozprawie jako adwokat [E. Fiorucciego] i oświadczył, że przyjęta przez Izbę Odwoławczą teza w żaden sposób nie wynikała z tego, co napisał on we wspomnianej pozycji. […]

59 Jeżeli chodzi o Marca Ricolfiego, […] zdaniem Izby Odwoławczej odnosi się on do sytuacji, gdy »powszechna znajomość [nazwiska danej osoby] wynika z pierwotnego wykorzystania bardzo często w sferze niemającej nic wspólnego z działalnością gospodarczą«, co w żadnym razie nie wyklucza powszechnej znajomości wynikającej z wykorzystania związanego z »działalnością gospodarczą«, nawet jeśli nie jest to nazbyt częste.

60 Jedynie Maurizio Ammendola […] wspomniał o używaniu w »sferze niemającej nic wspólnego z rynkiem«, nie opowiadając się jednak wyraźnie za tym, by na art. 8 ust. 3 [CPI] nie można było się powoływać w celu uzyskania ochrony nazwiska osoby, która stała się powszechnie znana w sferze związanej z rynkiem.

Tak czy inaczej, w świetle ogółu powyższych rozważań Sąd nie może wyłącznie w oparciu o stanowisko tego jednego autora uzależnić stosowania rozpatrywanego przepisu od spełnienia przesłanki, która nie wynika z jego brzmienia".

21 W pkt 61 zaskarżonego wyroku Sąd doszedł do wniosku, że Izba Odwoławcza naruszyła prawo w wykładni art. 8 ust. 3 CPI i nieprawidłowo wykluczyła zastosowanie tego przepisu do przypadku E. Fiorucciego.

22 Wreszcie co do wysuniętej posiłkowo przez wnoszącą odwołanie i przez OHIM argumentacji, zgodnie z którą znak towarowy ELIO FIORUCCI był przedmiotem przeniesienia z E. Fiorucciego na wnoszącą odwołanie praw do wszystkich jego znaków towarowych, Sąd podkreślił, że Izba Odwoławcza nie zbadała tej argumentacji oraz że w ramach spoczywającej na nim kontroli zgodności z prawem nie może on zastąpić własnymi rozważaniami oceny dokonanej przez Izbę Odwoławczą. Na tej podstawie odrzucił on w pkt 64 i 65 zaskarżonego wyroku tę argumentację jako nieistotną dla sprawy.

23 Na tej samej podstawie Sąd oddalił wniosek E. Fiorucciego o unieważnienie prawa do znaku towarowego ELIO FIORUCCI. Nie wykonując swojej kompetencji o charakterze reformatoryjnym, Sąd ograniczył się w pkt 67 zaskarżonego wyroku do stwierdzenia nieważności decyzji Izby Odwoławczej.

24 Sentencja zaskarżonego wyroku ma następujące brzmienie:

„1) Stwierdza się nieważność [spornej] decyzji w części dotyczącej błędu w wykładni art. 8 ust. 3 [CPI].

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) OHIM pokrywa własne koszty oraz dwie trzecie kosztów poniesionych przez Elia Fiorucciego.

4) Erwin Co. Ltd pokrywa własne koszty oraz jedną trzecią kosztów poniesionych przez Elia Fiorucciego".

Żądania stron

25 Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

— tytułem żądania głównego — uchylenie pkt 1 sentencji zaskarżonego wyroku w odniesieniu do wszystkich żądań wysuniętych w jej odwołaniu;

— posiłkowo — uchylenie pkt 1 sentencji zaskarżonego wyroku ze względu na brak uzasadnienia;

— w dalszej kolejności posiłkowo — uchylenie zaskarżonego wyroku ze względu na odmowę ochrony prawnej lub naruszenie art. 63 rozporządzenia nr 40/94;

— przekazanie Izbie Odwoławczej OHIM do zbadania argumentacji przedstawionej w odniesieniu do posiłkowych żądań uchylenia wyroku, i wreszcie

— zarządzenie całkowitego zwrotu poniesionych przez nią kosztów związanych z postępowaniem w pierwszej instancji i postępowaniem odwoławczym, lub przynajmniej zarządzenie całkowitego podziału kosztów.

26 OHIM wnosi do Trybunału o:

— uchylenie zaskarżonego wyroku;

— posiłkowo — przekazanie ponownie sprawy do Sądu celem dalszego badania spornych kwestii, które w wyniku błędu nie zostały przeanalizowane, oraz

— obciążenie E. Fiorucciego kosztami postępowania.

27 E. Fiorucci wnosi do Trybunału o:

— oddalenie odwołania i utrzymanie w mocy pkt 1, 3 i 4 sentencji zaskarżonego wyroku;

— zmianę pkt 33–35 zaskarżonego wyroku, oraz

— zarządzenie zwrotu kosztów poniesionych w trakcie postępowania odwoławczego.

W przedmiocie odwołania

28 Na poparcie odwołania wnosząca je podnosi cztery zarzuty merytoryczne oraz zarzut piąty, dotyczący podziału kosztów.

29 Jeżeli chodzi o zarzuty merytoryczne, w pierwszej kolejności należy zbadać część drugą zarzutu pierwszego, dotyczącą błędu, jakiego dopuścił się Sąd w wykładni i w stosowaniu art. 52 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, następnie, w drugiej kolejności i łącznie, część pierwszą zarzutu pierwszego i zarzut drugi, w których wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi błędną wykładnię i błędne zastosowanie art. 8 ust. 3 CPI, co jej zdaniem stanowi naruszenie art. 52 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94. Wreszcie w trzeciej i ostatniej kolejności zostaną rozpatrzone łącznie zarzuty trzeci i czwarty, w których wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi naruszenie spoczywającego na nim obowiązku uzasadnienia i odmowę ochrony prawnej.

W przedmiocie części drugiej zarzutu pierwszego, dotyczącej naruszenia art. 52 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94

Argumentacja stron

30 W części drugiej zarzutu pierwszego wnosząca odwołanie podnosi, że art. 52 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, w sytuacji kiedy odnosi się on do „prawa do nazwy (nazwiska)", określa atrybut osobowości. Prawo, o którym mowa w art. 8 ust. 3 CPI, jest prawem mającym na celu ochronę nie atrybutu osobowości, lecz interesów czysto majątkowych w gospodarczym wykorzystaniu powszechnej znajomości nabytej w dziedzinie pozahandlowej. Orzekając, że przesłanka wymagana do zastosowania art. 52 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 została spełniona, Sąd naruszył zatem ten przepis.

31 Zdaniem E. Fiorucciego argumentacja ta jest bezzasadna.

Ocena Trybunału

32 Aby dokonać oceny zasadności wykładni podtrzymywanej przez wnoszącą odwołanie, należy wziąć pod uwagę treść i strukturę art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94.

33 Jeżeli chodzi o treść tego przepisu, należy podkreślić, że słowa „prawo do nazwy (nazwiska)" nie udzielają żadnego wsparcia zaproponowanej przez wnoszącą odwołanie wykładni zawężającej, w myśl której przepis ten dotyczy jedynie tego prawa jako atrybutu osobowości, a nie obejmuje wykorzystania nazwy (nazwiska) do celów majątkowych.

34 Struktura art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 jako taka stoi w sprzeczności z taką wykładnią. Zgodnie bowiem z tym przepisem prawo do wspólnotowego znaku towarowego może podlegać unieważnieniu na wniosek osoby zainteresowanej podnoszącej „inne wcześniejsze prawo". Aby określić charakter takiego wcześniejszego prawa, omawiany przepis wymienia cztery rodzaje praw, zaznaczając przy tym — za pomocą przysłówka „między innymi" — że lista ta nie jest wyczerpująca. Wśród podanych przykładów figurują, oprócz prawa do nazwy (nazwiska) i prawa do wizerunku, także prawo autorskie i prawo własności przemysłowej.

35 Z tego nieograniczonego wykazu wynika, że celem praw przytoczonych tytułem przykładów jest ochrona interesów o różnym charakterze. Należy podkreślić, iż w odniesieniu do niektórych z nich, takich jak prawo autorskie czy prawo własności przemysłowej, kwestie ekonomiczne podlegają ochronie przed naruszeniami natury handlowej zarówno przez krajowe systemy prawne, jak i przez prawo Unii Europejskiej [zob. w szczególności dyrektywę 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. L 157, s. 45)].

36 Wynika z tego, że w przeciwieństwie do tego, co utrzymuje wnosząca odwołanie, treść i struktura art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 nie pozwala — w przypadku powołania się na prawo do nazwy (nazwiska) — na ograniczenie stosowania tego przepisu jedynie do przypadków, gdy rejestracja wspólnotowego znaku towarowego koliduje z prawem, którego celem jest wyłącznie ochrona nazwiska jako atrybutu osobowości zainteresowanego.

37 W tych okolicznościach nie można zarzucić Sądowi, że naruszył prawo w wykładni art. 52 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94.

38 Wynika z tego, że część druga zarzutu pierwszego musi zostać oddalona jako bezzasadna.

W przedmiocie pierwszej części zarzutu pierwszego i w przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczących naruszenia art. 52 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 oraz art. 8 ust. 3 CPI

Argumentacja stron

39 W pierwszej części zarzutu pierwszego wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd nie miał racji, uznając, iż zostały spełnione przesłanki zastosowania art. 52 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94. Jej zdaniem art. 8 ust. 3 CPI nie przyznaje E. Fiorucciemu — jedynie z tytułu, że chodzi tu o jego własne nazwisko rodowe — prawa do zakazania używania jego nazwiska jako znaku towarowego, lecz udziela mu jedynie prawa do zgłoszenia go do rejestracji jako znaku towarowego. Zdaniem wnoszącej odwołanie

E. Fiorucci nie może już wykonywać tego prawa, skoro zarejestrował znaki towarowe zawierające element „FIORUCCI", a następnie dokonał przeniesienia praw do tych znaków na wnoszącą odwołanie.

40 W zarzucie drugim wnosząca odwołanie utrzymuje w pierwszej kolejności, że Sąd dokonał oczywiście błędnej wykładni art. 8 ust. 3 CPI, który powinien mieć zastosowanie jedynie do nazwisk, które stały się powszechnie znane w dziedzinie pozahandlowej. Orzekając w pkt 50 zaskarżonego wyroku, że art. 8 ust. 3 CPI odnosi się do nazwisk osób powszechnie znanych, bez dokonywania rozróżnienia, w jakiej dziedzinie zdobyły one popularność, Sąd dokonał w ten sposób złej interpretacji tego przepisu.

41 W drugiej kolejności wnosząca odwołanie podnosi, że orzekając w pkt 53 i 55 zaskarżonego wyroku, iż ochrona przyznana w art 8 ust. 3 CPI nazwisku osoby powszechnie znanej może być szersza niż ta wynikająca z rejestracji powszechnie znanego znaku towarowego, ponieważ może mieć zastosowanie do różnych towarów lub usług, Sąd również dokonał złej interpretacji zakresu tego przepisu. Wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi, że w tym względzie całkowicie zignorował on bądź w sposób oczywisty niedokładnie zinterpretował przedłożone mu publikacje doktryny dotyczące tego przepisu.

42 OHIM zarzuca Sądowi, iż w swej wykładni i zastosowaniu art. 8 ust. 3 CPI nie wziął on pod uwagę ewentualnego wyczerpania prawa przewidzianego w tym przepisie, które to wyczerpanie wynika w niniejszym przypadku z rejestracji przez E. Fioruccigo i z przeniesienia przez niego na wnoszącą odwołanie praw do znaków towarowych zawierających element „FIORUCCI". W zakresie, w jakim art. 52 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 odsyła do prawa krajowego, zastosowanie w sposób błędny przepisu włoskiego mogłoby stanowić naruszenie omawianego art. 52. Jednakże OHIM uważa, że w ramach odwołania kontrola Trybunału, dotycząca zastosowania prawa krajowego przez Sąd, winna się ograniczać do zweryfikowania, czy Sąd nie dopuścił się oczywistego błędu, biorąc za podstawę dokumenty i dowody, którymi dysponował.

43 Elio Fiorucci utrzymuje, że dokonane przez Sąd wykładnia i zastosowanie art. 8 ust. 3 CPI są zgodne zarówno z treścią tego przepisu, jak i z interpretacją dokonaną w odniesieniu do niego przez doktrynę włoską. W dodatku poczynione w przepisie prawa Unii odesłanie do normy prawa krajowego nie może skutkować uznaniem tej normy za włączoną do prawa Unii.

Ocena Trybunału

44 Z argumentacji stron wynika, że nie zgadzają się one co do tego, czy mamy do czynienia zarówno z naruszeniem przez Sąd normy prawa krajowego zastosowanej do kwestii merytorycznej sporu, jak i z właściwością Trybunału do zbadania takiego naruszenia.

45 W konsekwencji należy zweryfikować, czy Trybunał rzeczywiście posiada taką właściwość.

46 Właściwość Trybunału orzekającego w kwestii odwołania wniesionego od orzeczenia wydanego przez Sąd jest zdefiniowana w art. 256 ust. 1 akapit drugi TFUE. Tenże artykuł wskazuje, że odwołanie powinno być ograniczone do kwestii prawnych i że przysługuje ono „na warunkach i w zakresie określonym przez Statut". Na liście zawierającej wykaz podstaw, na jakie można się powołać w tym zakresie, art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości precyzuje, że podstawę odwołania może stanowić naruszenie prawa Unii przez Sąd.

47 W niniejszej sprawie wnosząca odwołanie powołuje się, na naruszenie normy prawa krajowego, która znalazła zastosowanie w sporze poprzez odesłanie poczynione w przepisie prawa Unii.

48 Z treści art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że przepis ten — jeżeli odsyła do sytuacji, w której wcześniejsze prawo pozwala na zakazanie używania wspólnotowego znaku towarowego — dokonuje wyraźnego rozróżnienia między dwoma przypadkami, w zależności od tego, czy wcześniejsze prawo jest objęte ochroną przez przepisy wspólnotowe „czy" przez prawo krajowe.

49 Jeżeli chodzi o system proceduralny określony w rozporządzeniu wykonawczym w przypadku wniosku złożonego zgodnie z art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 na podstawie wcześniejszego prawa chronionego w ramach prawa krajowego, zasada 37 rozporządzenia wykonawczego przewiduje w sytuacji takiej jak w niniejszej sprawie, że do wnioskodawcy należy dostarczenie szczegółowych danych wskazujących na to, iż na mocy obowiązującego ustawodawstwa krajowego jest on uprawniony do dochodzenia tego prawa.

50 Zasada ta nakłada na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia OHIM nie tylko szczegółowych danych wykazujących, że spełnia on przesłanki wymagane zgodnie z ustawodawstwem krajowym, o którego zastosowanie wnosi, aby otrzymać możliwość zakazania używania wspólnotowego znaku towarowego z uwagi na wcześniejsze prawo, lecz również szczegółowych danych określających treść tego ustawodawstwa.

51 W przypadku gdy, jak w niniejszej sprawie, wniosek o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego oparty jest na wcześniejszym prawie chronionym przez normę prawa krajowego, do właściwych instancji OHIM należy w pierwszej kolejności dokonanie oceny znaczenia i zakresu przedstawionych szczegółowych danych celem ustalenia treści tej normy.

52 W drugiej kolejności, zgodnie z art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, na decyzje izb odwoławczych przysługuje skarga do Sądu na podstawie naruszenia traktatu, rozporządzenia nr 40/94 lub każdego przepisu prawnego dotyczącego ich stosowania. Wynika z tego, jak podkreśliła rzecznik generalna w pkt 61–67 swej opinii, że Sąd jest właściwy do przeprowadzenia pełnej kontroli zgodności z prawem dokonanej przez OHIM oceny w przedmiocie szczegółowych danych przedstawionych przez

wnioskodawcę w celu ustalenia treści ustawodawstwa, na którego objęcie ochroną wnioskodawca ten się powołuje.

53 Co się tyczy zbadania w ramach odwołania ustaleń dokonanych przez Sąd w odniesieniu do rzeczonego ustawodawstwa krajowego, Trybunał jest właściwy do zbadania przede wszystkim, czy Sąd, na podstawie dokumentów i innych dowodów, jakie zostały mu przedłożone, nie przeinaczył treści przedmiotowych przepisów krajowych lub odnoszącego się do nich orzecznictwa krajowego, lub też dotyczących ich publikacji doktryny, następnie do zbadania, czy w odniesieniu do tych szczegółowych danych Sąd nie poczynił ustaleń pozostających w sposób oczywisty w sprzeczności z ich treścią, i wreszcie — czy Sąd, badając całość tych danych, nie przypisał jednej z nich — celem ustalenia treści przedmiotowego ustawodawstwa krajowego — zakresu, który nie jest właściwy w stosunku do innych danych, jeśli wynika to w sposób oczywisty z dokumentacji w aktach sprawy.

54 W niniejszej sprawie wnosząca odwołanie podniosła, że Sąd dokonał interpretacji art. 8 ust. 3 CPI niedającej się pogodzić zarówno z brzmieniem tego przepisu, jak i z dotyczącymi go publikacjami doktryny, które zostały mu przedłożone. Należy zbadać, czy argumentacja wnoszącej odwołanie odnosi się do błędów, jakich mógł dopuścić się Sąd podczas dokonywania ustaleń dotyczących przedmiotowego ustawodawstwa krajowego, co mogłoby podlegać kontroli Trybunału na podstawie rozważań dokonanych w poprzednim punkcie niniejszego wyroku.

55 Jeżeli chodzi w pierwszej kolejności o twierdzenie, w myśl którego Sąd — orzekając, iż art. 8 ust. 3 CPI przyznaje właścicielowi nazwiska prawo do zakazania używania tego nazwiska jako znaku towarowego — dokonał interpretacji tego przepisu niedającej się pogodzić z jego treścią, należy przypomnieć, że zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 3 CPI ostatniego nazwiska osób powszechnie znanych mogą być rejestrowane jako znak towarowy „wyłącznie przez właściciela lub za jego zgodą". Ponieważ treść art. 8 ust. 3 CPI podporządkowuje rejestrację jako znaku towarowego nazwisk osób powszechnie znanych zgodzie właściciela nazwiska, Sąd mógł bez przeinaczenia tego tekstu wywnioskować z niego, że właściciel nazwiska powszechnie znanego

ma prawo przeciwstawić się używaniu tego nazwiska jako znaku towarowego, wówczas gdy utrzymuje on, iż nie wyraził swojej zgody na rejestrację rzeczonego znaku towarowego.

56 Jeżeli chodzi w drugiej kolejności o zarzut, w myśl którego Sąd — orzekając, iż art. 8 ust. 3 CPI ma zastosowanie bez względu na dziedzinę, w której sporne nazwisko stało się powszechnie znane — dokonał interpretacji tego przepisu niedającej się pogodzić z jego brzmieniem, należy stwierdzić, jak zauważył to Sąd w pkt 50 zaskarżonego wyroku, że treść tego przepisu, w zakresie, w jakim odnosi się on do nazwisk powszechnie znanych, nie dokonuje rozróżnienia w zależności od dziedziny, w której ta popularność została zdobyta. Podobnie orzekając w pkt 56 zaskarżonego wyroku, że nie ma powodów uzasadniających wykluczenie zastosowania art. 8 ust. 3 CPI, w przypadku gdy nazwisko osoby powszechnie znanej zostało już zarejestrowane lub było już używane jako znak towarowy, Sąd również nie przeinaczył treści tego przepisu. W istocie przepis ten, jak zauważył Sąd, nie stawia żadnego innego wymogu poza wymogiem dotyczącym powszechnie znanego charakteru nazwiska osoby, o której mowa.

57 Co się tyczy publikacji doktryny, Sąd w ramach swojej kontroli zgodności z prawem zweryfikował ocenę dokonaną przez Izbę Odwoławczą. Z pkt 58–60 zaskarżonego wyroku wynika, że Sąd nie pominął faktu, iż niektóre z przyjętych stanowisk, na których oparła się Izba Odwoławcza, mogły służyć poparciu tezy wysuwanej przez wnoszącą odwołanie. W pkt 58 rzeczonego wyroku Sąd podkreślił jednak, że opinia przypisana przez Izbę Odwoławczą A. Vanzettiemu, jako autorowi pozycji została podważona przez samego autora w trakcie rozprawy przed Sądem, w której brał on udział jako adwokat E. Fiorucciego. W pkt 59 tego samego wyroku Sąd stwierdził ponadto, że słowa użyte przez M. Ricolfiego w jego publikacjach — mianowicie odniesienie do „powszechnej znajomości [nazwiska danej osoby] wynikającej z pierwotnego wykorzystania bardzo często w sferze niemającej nic wspólnego z działalnością gospodarczą" — nie były wystarczająco jasne, aby wesprzeć zawężającą wykładnię art. 8 ust. 3 CPI. W przypadku M. Ammendoli, o którym mowa w pkt 60 tego wyroku, Sąd uznał, że opinia wydana przez tego autora nie miała sama w sobie wystarczającego

znaczenia, aby uzależnić stosowanie art. 8 ust. 3 CPI od przesłanki, która nie wynika z samej treści tego przepisu. W tych okolicznościach nie można również zarzucać Sądowi, że przeinaczył przedłożone mu szczegółowe dane.

58 W konsekwencji pierwsza część zarzutu pierwszego oraz zarzut drugi muszą zostać oddalone jako bezzasadne.

W przedmiocie zarzutów trzeciego i czwartego, dotyczących, odpowiednio, braku uzasadnienia i naruszenia art. 63 rozporządzenia nr 40/94 oraz odmowy ochrony prawnej

Argumentacja stron

59 W zarzucie trzecim wnosząca odwołanie przypomina, że w złożonych przez nią przed Sądem uwagach interwenienta utrzymywała ona, iż na E. Fioruccim spoczywa obowiązek udowodnienia, że odmówił on udzielenia swojej zgody na rejestrację znaku towarowego ELIO FIORUCCI. Nie odpowiadając na ten zarzut, Sąd naruszył spoczywający na nim obowiązek uzasadnienia swojego orzeczenia.

60 W tym zakresie E. Fiorucci uważa, że uzasadnienie wskazane w pkt 64 zaskarżonego wyroku jest wystarczające. Ponadto jego zdaniem zarzut ten jest całkowicie bezzasadny.

61 W zarzucie czwartym wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi, że nie zbadał on przedstawionej przez nią posiłkowo argumentacji, w myśl której znak towarowy ELIO FIORUCCI był przedmiotem dokonanego przez E. Fiorucciego przeniesienia na nią samą praw do wszystkich jego znaków towarowych, i że Sąd ograniczył się w tym względzie

do stwierdzenia, iż Izba Odwoławcza nie wypowiedziała się w tej kwestii. Sąd powinien był wykorzystać swoją kompetencję o charakterze reformatoryjnym, badając i uwzględniając tę argumentację, co powinno było doprowadzić go do utrzymania w mocy sentencji spornej decyzji, ale i do zmiany jej uzasadnienia. Niemniej jednak Sąd powinien był zlecić w sposób wyraźny Izbie Odwoławczej zbadanie tej argumentacji. Nie orzekając w ten sposób, Sąd naruszył art. 63 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 i odmówił ochrony prawnej.

62 Elio Fiorucci zauważa, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie regulaminu wewnętrznego izb odwoławczych, jeżeli środki niezbędne do wykonania wyroku Trybunału unieważniającego decyzję izby odwoławczej obejmują ponowne rozpatrzenie sprawy, sprawa ta zostaje automatycznie przekazana izbie odwoławczej.

Ocena Trybunału

63 Kwestia podniesiona w ramach zarzutu trzeciego, dotycząca tego, czy uzasadnienie wyroku Sądu jest wystarczające, stanowi zagadnienie prawne, które jako takie może zostać podniesione w ramach odwołania [zob. w szczególności wyroki: z dnia 9 września 2008 r. w sprawach połączonych C-120/06 P i C-121/06 P FIAMM i FIAMM Technologies przeciwko Radzie i Komisji, Zb.Orz. s. I-6513, pkt 90; z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie C-47/07 P Masdar (UK) przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-9761, pkt 76].

64 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem spoczywający na Sądzie — zgodnie z art. 36 statutu Trybunału Sprawiedliwości, mającym zastosowanie do Sądu na podstawie art. 53 akapit pierwszy tego statutu i art. 81 regulaminu Sądu — obowiązek uzasadnienia nie wymaga, by Sąd przedstawił wywód, w którym wyczerpująco i z osobna rozpatrzyłby każdy z argumentów wysuniętych przez strony postępowania; tym samym przedstawione przez Sąd uzasadnienie może być dorozumiane, jeżeli tylko pozwala zainteresowanym zapoznać się z powodami nieuwzględnienia ich argumentów

przez Sąd i zapewnia Trybunałowi wystarczający materiał do sprawowania kontroli (zob. w szczególności ww. wyrok w sprawie FIAMM i FIAMM Technologies przeciwko Radzie i Komisji, pkt 91; wyrok z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-440/07 P Komisja przeciwko Schneider Electric, Zb.Orz. s. I-6413, pkt 135).

65 Ze złożonych przed Sądem przez wnoszącą odwołanie uwag interwenienta wynika, że wysunęła ona posiłkowo argumentację opierającą się zasadniczo, jak to streścił Sąd w pkt 64 zaskarżonego wyroku, na twierdzeniu, w myśl którego znak towarowy ELIO FIORUCCI był przedmiotem przeniesienia przez E. Fiorcciego na wnoszącą odwołanie praw do wszystkich jego znaków towarowych i wszystkich jego oznaczeń odróżniających. Wśród argumentów, jakie zostały przedstawione w ramach tej posiłkowej argumentacji, wnosząca odwołanie podniosła między innymi, jak przypomina to w zarzucie trzecim, że na E. Fioruccim spoczywał obowiązek udowodnienia, iż odmówił on udzielenia swojej zgody na rejestrację znaku towarowego ELIO FIORUCCI.

66 Nie ulega wątpliwości, że Sąd odrzucił jako nieistotną dla sprawy całość przedstawionej posiłkowo argumentacji bez rozpatrywania jej w sposób merytoryczny.

67 Jednakże odrzucenie to nastąpiło w ostatniej fazie składającego się z dwóch etapów rozumowania. W pkt 64 zaskarżonego wyroku Sąd podkreślił, że Izba Odwoławcza nie oparła swej decyzji o oddaleniu przedstawionego przez E. Fiorucciego wniosku o unieważnienie prawa do znaku na wysuniętych posiłkowo przez wnoszącą odwołanie podstawach. W pkt 65 rzeczonego wyroku Sąd dodał, że jako dokonujący kontroli zgodności z prawem decyzji poszczególnych instancji OHIM nie może on w żadnym razie zastąpić własnymi rozważaniami oceny dokonanej przez właściwą instancję OHIM, która jest autorem zaskarżonego aktu.

68 Sąd przedstawił zatem wystarczające uzasadnienie w zakresie, w jakim pozwala ono wnoszącej odwołanie na zapoznanie się z powodami nieuwzględnienia jej argumentów przez Sąd, a Trybunałowi na sprawowanie jego kontroli.

69 Wynika z tego, że zarzut trzeci musi zostać oddalony jako bezzasadny.

70 W zarzucie czwartym wnosząca odwołanie podważa zasadność przedstawionego przez Sąd uzasadnienia, podnosząc, że odmowa zbadania przez Sąd wysuniętej przez nią jej posiłkowo argumentacji i dokonania zmiany uzasadnienia spornej decyzji stanowi naruszenie art. 63 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 i odmowę ochrony prawnej.

71 Tytułem wstępu należy zaznaczyć, iż Sąd słusznie przypomniał, że kontrola, której dokonuje on zgodnie z art. 63 rozporządzenia nr 40/94, jest kontrolą zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM i że może on stwierdzić nieważność lub dokonać zmiany decyzji będącej przedmiotem skargi wyłącznie wówczas, kiedy w momencie jej wydania miała do niej zastosowanie jedna z podstaw stwierdzenia nieważności lub dokonania zmiany, o których mowa w art. 63 ust. 2 tego rozporządzenia (wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 P Les Éditions Albert René przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-10053, pkt 123).

72 Wynika z tego, że przyznana Sądowi kompetencja o charakterze reformatoryjnym nie skutkuje przyznaniem mu uprawnienia do zastąpienia własną oceną oceny dokonanej przez izbę odwoławczą, a tym bardziej do dokonania oceny, w przedmiocie której rzeczona izba odwoławcza nie przedstawiła jeszcze swojego stanowiska. Wykonanie kompetencji o charakterze reformatoryjnym powinno w konsekwencji ograniczyć się zasadniczo do sytuacji, w których Sąd, po przeprowadzeniu kontroli oceny dokonanej przez izbę odwoławczą, na podstawie ustalonych elementów stanu faktycznego i prawnego jest w stanie określić, jaką decyzję powinna wydać izba odwoławcza.

73 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza uchyliła decyzję Izby Unieważnień na podstawie jednego ustalenia: że E. Fiorucci — zgodnie z dokonaną przez Izbę Odwoławczą wykładnią art. 8 ust. 3 CPI — nie mógł powoływać się na prawo do nazwiska w rozumieniu art. 52 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94. Izba Odwoławcza nie wypowiedziała się zatem w przedmiocie wpływu, jaki w odniesieniu do ważności spornego znaku towarowego mogło by mieć domniemane przeniesienie tego znaku w drodze umowy na wnoszącą odwołanie.

74 W tych okolicznościach Sąd postąpił słusznie, nie badając tej części wysuniętej posiłkowo przez wnoszącą odwołanie argumentacji.

75 W zakresie, w jakim wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi nieprzekazanie w wyraźny sposób badania tej argumentacji do Izby Odwoławczej, wystarczy podkreślić, iż w ramach wniesionej do Trybunału skargi na decyzje izby odwoławczej OHIM jest zobowiązany, zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94, do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do wyroku Trybunału. Ponadto Sąd, podkreślając w pkt 67 zaskarżonego wyroku poprzez wyraźne odesłanie do pkt 64 omawianego wyroku, że argumentacja ta nie została zbadana przez Izbę Odwoławczą, dał tej Izbie wyraźną wskazówkę co do środków, jakie powinna ona podjąć.

76 Z powyższego wynika, że zarzut czwarty musi zostać oddalony jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu piątego, dotyczącego obciążenia kosztami postępowania.

77 Wnosząca odwołanie podnosi, że niesłuszne obciążenie jej przez Sąd całością kosztów postępowania powinno podlegać uchyleniu w konsekwencji uchylenia zaskarżonego wyroku. Niemniej jednak w przypadku oddalenia odwołania koszty powinny zostać podzielone między stronami.

78 W tym zakresie należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w przypadku oddalenia wszystkich zarzutów odwołania żądanie stwierdzenia ewentualnej niezgodności z prawem rozstrzygnięcia Sądu w przedmiocie kosztów należy odrzucić jako niedopuszczalne na podstawie art. 58 akapit drugi statutu Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którym odwołanie nie może dotyczyć wyłącznie ustalenia wysokości kosztów postępowania lub wskazania strony je ponoszącej (zob. w szczególności wyroki: z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawach połączonych C-302/99 P i C-308/99 P Komisja i Francja przeciwko TF1, Rec. s. I-5603, pkt 31; z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie C-485/08 P Gualtieri przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-3009, pkt 111).

79 Wynika z tego, że skoro wszystkie inne wysunięte przez wnoszącą odwołanie zarzuty odwołania zostały oddalone, zarzut ostatni, dotyczący podziału kosztów, należy uznać za niedopuszczalny.

80 Z całości przedstawionych powyżej rozważań wynika, że odwołanie strony je wnoszącej musi zostać oddalone.

W przedmiocie przedstawionego przez E. Fiorucciego żądania zmiany zaskarżonego wyroku

Argumentacja stron

81 W odpowiedzi na odwołanie E. Fiorucii domaga się od Trubunału zmiany pkt 33–35 zaskarżonego wyroku. Jego zdaniem Sąd nie miał racji, orzekając w ramach badania wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, że znak towarowy ELIO FIORUCCI nie jest w stanie sam w sobie wprowadzić odbiorców w błąd w odniesieniu do pochodzenia towaru, który jest nim oznaczony.

82 Wnosząca odwołanie twierdzi, że to żądanie zmiany nie spełnia wymogów art. 116 regulaminu postępowania przed Trybunałem i w konsekwencji powinno zostać uznane za niedopuszczalne.

Ocena Trybunału

83 Zgodnie z brzmieniem art. 116 regulaminu postępowania przed Trybunałem żądania zawarte w odpowiedzi na odwołanie powinny mieć na celu oddalenie odwołania w całości lub w części albo uchylenie w całości lub w części orzeczenia Sądu, lub uwzględnienie w całości lub w części żądań przedstawionych w pierwszej instancji. Artykuł 113 regulaminu postępowania przed Trybunałem określa takie same wymogi, gdy chodzi o zarzuty odwołania.

84 W niniejszej sprawie żądanie E. Fiorucciego ma na celu nie uchylenie, nawet w części, zaskarżonego wyroku, lecz zmianę ustalenia dokonanego przez Sąd w ramach badania przez niego wysuniętego przez E. Fiorucciego zarzutu drugiego, który został w dodatku oddalony.

85 Takie żądanie może zatem jedynie zostać odrzucone jako niedopuszczalne.

W przedmiocie kosztów

86 Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu Trybunału, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Jednakże zgodnie z art. 69 § 3

akapit pierwszy regulaminu w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań każdej ze stron Trybunał może postanowić, że każda ze stron poniesie własne koszty.

87 W niniejszej sprawie żadne z żądań wnoszącej odwołanie nie zostało uwzględnione, za wyjątkiem przedstawionego przez E. Fiorucciego żądania zmiany wyroku. OHIM przegrał sprawę w odniesieniu do wszystkich swoich żądań. Żądania E. Fiorucciego zostały uwzględnione, za wyjątkiem jego żądania zmiany wyroku.

88 W tych okolicznościach należy orzec, że wnosząca odwołanie i OHIM pokrywają odpowiednio swoje własne koszty oraz solidarnie trzy czwarte kosztów poniesionych przez E. Fiorucciego. Elio Fiorucci pokrywa jedną czwartą własnych kosztów.

Z powyższych względów Trybunał (wielka izba) orzeka, co następuje:

1) Odwołanie zostaje w części oddalone i w części odrzucone.

2) Przedstawione przez E. Fiorucciego żądanie zmiany wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie T-165/06 Fiorucci przeciwko OHIM — Edwin (ELIO FIORUCCI) zostaje odrzucone.

3) Edwin Co. Ltd i Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) pokrywają odpowiednio swoje własne koszty oraz solidarnie trzy czwarte kosztów poniesionych przez E. Fiorucciego.

4) Elio Fiorucci pokrywa jedną czwartą własnych kosztów.

Podpisy