ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora)

z 5. júla 2011 *

Vo veci C-263/09 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané 14. júla 2009,

Edwin Co. Ltd, so sídlom v Tokiu (Japonsko), v zastúpení: D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro a M. Balestriero, avvocati,

odvolateľka,

ďalší účastníci konania:

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: O. Montalto, L. Rampini a J. Crespo Carrillo, splnomocnení zástupcovia,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

Elio Fiorucci, bydliskom v Miláne (Taliansko), v zastúpení: A. Vanzetti a A. Colmano, avvocati,

žalobca v prvostupňovom konaní,

* Jazyk konania: taliančina.

SÚDNY DVOR (veľká komora),

v zložení: predseda V. Skouris, predsedovia komôr A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann a D. Šváby, sudcovia A. Rosas, E. Juhász, T. von Danwitz, M. Berger (spravodajkyňa), A. Prechal a E. Jarašiūnas,

generálna advokátka: J. Kokott,
tajomník: M. Ferreira, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 23. novembra 2010,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 27. januára 2011,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Svojím odvolaním sa spoločnosť Edwin Co. Ltd domáha zrušenia rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev zo 14. mája 2009, Fiorucci/ÚHVT – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06, Zb. s. II-1375, ďalej len „napadnutý rozsudok"), ktorým uvedený súd sčasti vyhovel žalobe podanej E. Fioruccim vo veci zrušenia rozhodnutia prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné

známky a vzory) (ÚHVT) zo 6. apríla 2006 (vec R 238/2005-1), týkajúceho sa konania vo veci vyhlásenia neplatnosti a výmazu medzi E. Fioruccim a spoločnosťou Edwin (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

Právny rámec

Právo Únie

Štatút Súdneho dvora

2 Článok 58 Štatútu Súdneho dvora stanovuje:

„Odvolanie na Súdny dvor sa obmedzuje len na právne otázky. Môže sa zakladať na dôvodoch nedostatku právomoci Všeobecného súdu, porušenia procesných pravidiel pred Všeobecným súdom, ktoré sa nepriaznivo dotýka záujmov odvolávajúceho sa, ako aj na porušení práva Únie Všeobecným súdom.

Žiadne odvolanie sa nemôže týkať len výšky trov konania alebo povinnosti zúčastnenej strany ich uhradiť.“

Rokovací poriadok Všeobecného súdu

3 Podľa článku 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastníci konania nemôžu svojimi vyjadreniami meniť predmet konania pred odvolacím senátom.

Nariadenie (ES) č. 40/94

4 Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) bolo zrušené a nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1). Na prejednávanú vec sa však vzťahuje prvé nariadenie, zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 422/2004 z 19. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 70, s. 1; Mim. vyd. 17/002, s. 3, ďalej len „nariadenie č. 40/94“).

5 Článok 50 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 nazvaný „Dôvody na výmaz“ stanovoval:

„Práva majiteľa ochrannej známky spoločenstva sa vyhlásia za vymazané na základe návrhu [ÚHVT] alebo na základe protinároku v konaní o porušení [sa vyhlásia za zrušené na základe návrhu podaného ÚHVT alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení – *neoficiálny preklad*]:

…

c) ak, v dôsledku spôsobu, akým ju majiteľ ochrannej známky používal, alebo s jeho súhlasom vzhľadom na tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, by ochranná známka bola náchylná zavádzať verejnosť, najmä pokiaľ ide o charakter, kvalitu alebo zemepisný pôvod týchto tovarov alebo služieb [ak by v dôsledku používania ochrannej známky jej majiteľom alebo s jeho súhlasom vzhľadom na tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, mohla ochranná známka zavádzať verejnosť, najmä pokiaľ ide o vlastnosti, kvalitu alebo zemepisný pôvod týchto tovarov alebo služieb – *neoficiálny preklad*]“.

6 Článok 52 ods. 2 uvedeného nariadenia nazvaný „Relatívne dôvody neplatnosti“ stanovoval:

„Ochranná známka spoločenstva sa vyhlási za neplatnú aj na základe žiadosti podanej na [ÚHVT] alebo na základe protinároku v konaniach o porušení [vzájomného návrhu v konaniach o porušení práv – *neoficiálny preklad*], ak používanie takejto ochrannej známky môže byť zakázané podľa iného staršieho práva, najmä:

a) práva na meno;

b) práva na osobný portrét;

c) autorského práva;

d) práva priemyselného vlastníctva;

podľa právnych predpisov spoločenstva alebo vnútroštátneho práva upravujúceho ochranu.“

7 Článok 63 nariadenia č. 40/94 týkajúci sa žalôb pred Súdnym dvorom stanovoval:

„1. Žaloby sa môžu podávať na súdny dvor proti rozhodnutiam odvolacích senátov vo veci odvolaní [Proti rozhodnutiam odvolacích senátov o odvolaní možno podať žalobu na Súdnom dvore – *neoficiálny preklad*].

2. Žalobu možno podať na základe kompetenčných nedostatkov, porušenia zásadnej procedurálnej požiadavky, porušenia zmluvy, tohto nariadenia alebo akéhokoľvek právneho pravidla týkajúceho sa jeho uplatňovania alebo zneužitia právomoci [Žalobu možno podať z dôvodu nedostatku právomoci, porušenia podstatných formálnych náležitostí, porušenia zmluvy, tohto nariadenia alebo akéhokoľvek právneho predpisu týkajúceho sa ich uplatňovania alebo zneužitia právomoci – *neoficiálny preklad*].

3. Súdny dvor má právomoc napadnuté rozhodnutie anulovať [zrušiť – *neoficiálny preklad*] alebo zmeniť.

…

6. Od [ÚHVT] sa vyžaduje prijať opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rozsudkom súdneho dvora."

Nariadenie (ES) č. 2868/95

8 Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 (Ú. v. ES L 303 s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189), zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1041/2005 z 29. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 172, s. 4, ďalej len „vykonávacie nariadenie"), stanovuje najmä pravidlá uplatňujúce sa na postup pred ÚHVT v konaní vo veci výmazu alebo vyhlásenia neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva.

9 V tejto súvislosti pravidlo 37 písm. b) bod iii) vykonávacieho nariadenia, ktoré vo svojom znení, ktoré zostalo nezmenené, stanovuje:

„Návrh na výmaz alebo na vyhlásenie o neplatnosti na základe článku 55 nariadenia predložené [ÚHVT] obsahuje:

…

b) pokiaľ ide o dôvody, z ktorých sa vychádzalo pri návrhu;

…

iii) v prípade žiados[ti] na základe článku 52 ods. 2 nariadenia, podrobné údaje o práve, na ktorom je návrh o vyhlásenie o neplatnosti založen[ý] a podrobné údaje preukazujúce, že prihlasovateľ je majiteľom predchádzajúceho práva, ako je uvedené v článku 52 ods. 2 nariadenia alebo že na základe uplatniteľného národného práva oprávnený vzniesť nárok na toto právo“.

Vnútroštátne právo

10 V znení platnom v deň vydania rozhodnutia odvolacieho senátu článok 8 ods. 3 talianskeho Zákonníka o duševnom vlastníctve (Codice della Proprietà Industriale, „ďalej len CPI“) stanovoval:

„Pokiaľ sú všeobecne známe, … môžu byť zapísané ako ochranná známka iba nositeľom, s jeho súhlasom alebo so súhlasom osôb uvedených v odseku 1: mená osôb, označenia používané v oblasti umenia, literatúry, vedy, politiky alebo športu, názvy a skratky podujatí a názvy a skratky neziskových organizácií a združení, ako aj symboly, ktoré ich charakterizujú.“

Okolnosti predchádzajúce sporu a sporné rozhodnutie

11 Fiorucci SpA, spoločnosť podľa talianskeho práva, založená módnym návrhárom E. Fioruccim, ktorá v 70. rokoch dosiahla v Taliansku určitú všeobecnú známosť, 21. decembra 1990 predala odvolateľke celé svoje „kreatívne imanie“, vrátane všetkých ochranných známok, ktorých bola majiteľkou, z ktorých viaceré ochranné známky obsahovali prvok „FIORUCCI“.

12 Dňa 6. apríla 1999 ÚHVT na žiadosť odvolateľky zapísal slovnú ochrannú známku ELIO FIORUCCI pre sériu výrobkov patriacich do tried 3, 18 a 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

13 Dňa 3. februára 2003 E. Fiorucci podal návrh na výmaz a vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky podľa článku 50 ods. 1 písm. c) a článku 52 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94.

14 Rozhodnutím z 23. decembra 2004 výmazové oddelenie ÚHVT vyhovelo návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky jednak z dôvodu, že podľa článku 8 ods. 3 CPI bol na zápis mena E. Fioruccio ako ochrannej známky Spoločenstva potrebný jeho súhlas, a jednak preto, že takýto súhlas neexistoval. Uvedené oddelenie konštatovalo, že za týchto podmienok nebolo potrebné rozhodnúť o návrhu na výmaz.

15 Odvolateľka sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala. Sporným rozhodnutím prvý odvolací senát ÚHVT odvolaniu vyhovel a zrušil rozhodnutie výmazového oddelenia. Po prvé, pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie neplatnosti podaný E. Fioruccim, odvolací senát rozhodol, že jeho prípad nespadá do pôsobnosti článku 8 ods. 3 CPI, ktorého cieľom je zabrániť využívaniu mena všeobecne známej osoby tretími osobami

v obchodnej oblasti, a preto sa E. Fiorucci nemohol domáhať práva na meno na základe tohto ustanovenia. Po druhé, pokiaľ ide o návrh na výmaz podaný E. Fioruccim, odvolací senát po tom, čo pripomenul, že cieľom článku 50 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 je chrániť dôveru verejnosti, rozhodol, že ani samotná dotknutá ochranná známka, ani jej používanie neuvádzali verejnosť do omylu.

Žaloba podaná na Súde prvého stupňa a napadnutý rozsudok

16 Návrhom doručeným do kancelárie Súdu prvého stupňa 19. júna 2006 podal E. Fiorucci žalobu, ktorou sa domáhal zrušenia napadnutého rozhodnutia.

17 Napadnutým rozsudkom Súd prvého stupňa tejto žalobe čiastočne vyhovel.

18 Súd prvého stupňa v bodoch 21 až 25 napadnutého rozsudku niektoré žalobné dôvody zamietol ako neprípustné, pretože išlo o nové žalobné dôvody, a následne v bode 27 uvedeného rozsudku konštatoval, že E. Fiorucci uviedol v podstate dva žalobné dôvody založené na porušení článku 52 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94 a článku 50 ods. 1 písm. c) toho istého nariadenia.

19 Súd prvého stupňa najprv preskúmal druhý žalobný dôvod týkajúci sa návrhu na výmaz a potom potvrdil posúdenie odvolacieho senátu, keď v bodoch 33 až 35 napadnutého rozsudku rozhodol, že ochranná známka ELIO FIORUCCI sama osebe môže uviesť verejnosť do omylu v súvislosti s pôvodom výrobku, ktorý označuje v zmysle článku 50 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94. Navyše v bodoch 36 a 37 uvedeného rozsudku konštatoval, že z dôvodu neexistencie dôkazu, ktorým by sa preukázalo

akékoľvek používanie dotknutej ochrannej známky, nemôže ísť o používanie, ktoré by mohlo uviesť verejnosť do omylu. Súd prvého stupňa preto tento žalobný dôvod zamietol.

20 Keď potom Súd prvého stupňa preskúmal prvý žalobný dôvod týkajúci sa návrhu na vyhlásenie neplatnosti, v bode 41 napadnutého rozsudku potvrdil, že v súlade s článkom 52 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94 ÚHVT môže vyhlásiť neplatnosť ochrannej známky Spoločenstva na návrh dotknutej osoby, ak jej používanie možno zakázať najmä na základe práva na meno chráneného vnútroštátnym právom. Pokiaľ ide o výklad článku 8 ods. 3 CPI, Súd prvého stupňa naopak zamietol analýzu odvolacieho senátu. V tejto súvislosti rozhodol:

„50 Po prvé je potrebné konštatovať, že výklad článku 8 ods. 3 [CPI], tak ako ho podal odvolací senát, nie je potvrdený znením tohto ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na mená všeobecne známych osôb bez ohľadu na odvetvie, v ktorom bola táto všeobecná známosť nadobudnutá.

…

53 Po druhé v rozpore s tým, čo uvádza odvolací senát…, dokonca za predpokladu, že meno všeobecne známej osoby už bolo zapísané alebo používané ako faktická ochranná známka, ochrana, ktorú poskytuje článok 8 ods. 3 [CPI], nie je vôbec nadbytočná či nezmyselná.

…

55 [Nie je totiž] vylúčené, že meno všeobecne známej osoby, zapísané alebo používané ako ochranná známka pre určité výrobky alebo služby, by mohlo byť predmetom nového zápisu pre odlišné výrobky alebo služby, ktoré nevykazujú žiadnu podobu s výrobkami a so službami označovanými skorším zápisom. …

…

57 Po tretie ani výňatky z diel časti právnej vedy citované v bodoch 41 až 43 [sporného] rozhodnutia neumožňujú prijať záver, že výklad článku 8 ods. 3 [CPI] podaný odvolacím senátom v [spornom] rozhodnutí je správny.

58 A. Vanzetti, ktorý je… spoluautorom diela citovaného v bode 41 [sporného] rozhodnutia, sa zúčastnil na pojednávaní ako advokát [E. Fiorucciho] a vyhlásil, že téza, ktorú zastával odvolací senát, vôbec nevyplývala z toho, čo napísal v predmetnom diele…

59 Pokiaľ ide o M. Ricolfiho…, podľa odvolacieho senátu odkazuje na ‚všeobecnú známosť [mena osoby] vyplývajúcu zo skoršieho používania často nepodnikateľskej povahy', čo nijako nevylučuje všeobecnú známosť vyplývajúcu z ‚podnikateľského' používania, hoci by toto používanie bolo menej časté.

60 Iba M. Ammendola, citovaný v bode 60 napadnutého rozhodnutia, spomína ‚nekomerčné' používanie, ale bez toho, aby výslovne uviedol záver, podľa ktorého článok 8 ods. 3 [CPI] nemôže byť uvádzaný na ochranu mena osoby, ktorej všeobecná známosť nebola získaná v takomto odvetví. V každom prípade vzhľadom na súhrn vyššie uvedených úvah Súd prvého stupňa nemôže iba na základe

názoru tohto jediného autora podmieniť uplatnenie predmetného ustanovenia podmienkou, ktorá nevyplýva z jeho znenia."

21 V bode 61 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa dospel k záveru, že odvolací senát v rámci výkladu článku 8 ods. 3 urobil z právneho hľadiska nesprávne posúdenie a nesprávne vylúčil uplatnenie tohto ustanovenia v prípade E. Fiorucciho.

22 Nakoniec, čo sa týka argumentácie, ktorú odvolateľka a ÚHVT uviedli subsidiárne, spočívajúcej v tom, že predmetom predaja, ktorým E. Fiorucci odvolateľke predal všetky svoje ochranné známky, mala byť takisto ochranná známka ELIO FIORUCCI, Súd prvého stupňa uviedol, že odvolací senát túto argumentáciu nepreskúmal a že v rámci skúmania zákonnosti, ktoré mu prislúcha, nemôže nahradiť odôvodnenie odvolacieho senátu vlastným odôvodnením. Preto v bodoch 64 a 65 napadnutého rozsudku túto argumentáciu zamietol ako neúčinnú.

23 Z toho istého dôvodu Súd prvého stupňa zamietol návrh E. Fiorucciho, ktorým sa domáhal vyhlásenia neplatnosti ochrannej známky ELIO FIORUCCI. Keďže sa Súd prvého stupňa zdržal výkonu svojej právomoci zmeniť rozhodnutie, v bode 67 napadnutého rozsudku zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu.

24 Výrok napadnutého rozhodnutia znie:

„1. [Sporné] rozhodnutie sa zrušuje v rozsahu, v akom obsahuje nesprávne právne posúdenie vo výklade článku 8 ods. 3 [CPI].

2. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3. ÚHVT znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť dve tretiny trov konania, ktoré vznikli Eliovi Fioruccimu.

4. Spoločnosť Edwin Co. Ltd. znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť tretinu trov konania, ktoré vznikli Eliovi Fioruccimu."

Návrhy účastníkov konania

25 Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

— v prvom rade zrušil bod 1 výroku napadnutého rozsudku s prihliadnutím na všetky odvolacie dôvody, ktoré uviedla vo svojom odvolaní,

— subsidiárne zrušil bod 1 výroku napadnutého rozsudku z dôvodu nedostatočného odôvodnenia,

— prípadne ďalej subsidiárne zrušil napadnutý rozsudok z dôvodu odopretia spravodlivosti alebo porušenia článku 63 nariadenia č. 40/94,

— uložil odvolaciemu senátu ÚHVT povinnosť preskúmať argumentáciu, na ktorú sa odvoláva v prípade subsidiárneho zrušenia,

— a nakoniec nariadil, aby jej boli v plnom rozsahu nahradené trovy súvisiace s konaním tak na prvom stupni, ako aj vo veci odvolania, alebo aspoň aby bola nariadená celková náhrada trov konania.

26 ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor:

— zrušil napadnutý rozsudok,

— subsidiárne vrátil vec späť Všeobecnému súdu na dodatočné preskúmanie sporných skutočností, ktoré neboli náležite preskúmané, a

— zaviazal E. Fiorucciho na náhradu trov konania.

27 E. Fiorucci navrhuje, aby Súdny dvor:

— zamietol odvolanie a potvrdil tak body 1, 3 a 4 výroku napadnutého rozsudku,

— zmenil body 33 až 35 napadnutého rozsudku a

— nariadil náhradu trov konania, ktoré mu vznikli v rámci odvolacieho konania.

O odvolaní

28 Odvolateľka na podporu svojho odvolania uvádza štyri odvolacie dôvody týkajúce sa veci samej, ako aj piaty odvolací dôvod týkajúci sa rozdelenia trov konania.

29 Pokiaľ ide o odvolacie dôvody týkajúce sa veci samej, je potrebné v prvom rade preskúmať druhú časť prvého odvolacieho dôvodu založenú na nesprávnom posúdení, ktorého sa mal dopustiť Súd prvého stupňa pri výklade a uplatnení článku 52 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94, potom v druhom rade spoločne prvú časť prvého odvolacieho dôvodu a druhý odvolací dôvod, ktorými odvolateľka Súdu prvého stupňa vytýka, že nesprávne vyložil a uplatnil článok 8 ods. 3 CPI, čo je podľa nej porušením článku 52 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94. Nakoniec sa spoločne preskúmajú tretí a štvrtý odvolací dôvod, ktorými odvolateľka Súdu prvého stupňa vytýka, že porušil povinnosť odôvodnenia, ktorá mu prislúcha, a dopustil sa odopretia spravodlivosti.

O druhej časti prvého odvolacieho dôvodu, založenej na porušení článku 52 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94

Argumentácia účastníkov konania

30 V druhej časti svojho odvolacieho dôvodu odvolateľka tvrdí, že keď článok 52 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94 odkazuje na „právo na meno“, sleduje jeden z podstatných znakov osobnosti. Právo stanovené v článku 8 ods. 3 CPI je právo, ktorého cieľom nie je ochrana jedného z podstatných znakov osobnosti, ale len čisto hospodárskych záujmov o obchodné využívanie všeobecnej známosti nadobudnutej mimo komerčného odvetvia. Keďže Súd prvého stupňa rozhodol, že podmienka požadovaná na uplatnenie článku 52 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94 bola splnená, porušil tým toto ustanovenie.

31 Podľa E. Fiorucciho je táto argumentácia nedôvodná.

Posúdenie Súdnym dvorom

32 Čo sa týka posúdenia dôvodnosti výkladu podaného odvolateľkou, je potrebné zohľadniť znenie a štruktúru článku 52 ods. 2 nariadenia č. 40/94.

33 Pokiaľ ide o znenie tohto ustanovenia, treba uviesť, že výraz „právo na meno“ neposkytuje nijakú podporu reštriktívnemu výkladu, ktorý presadzuje odvolateľka a podľa ktorého sa toto ustanovenie vzťahuje len na uvedené právo ako na podstatný znak osobnosti a nevzťahuje sa na hospodárske využívanie mena.

34 Štruktúra článku 52 ods. 2 nariadenia č. 40/94 odporuje takémuto výkladu. Podľa tohto ustanovenia možno totiž neplatnosť ochrannej známky Spoločenstva vyhlásiť na návrh dotknutej osoby, ktorá sa odvoláva na „iné skoršie právo“. S cieľom spresniť povahu tohto skoršieho práva uvedené ustanovenie vymenúva štyri práva, pričom použitím častice „najmä“ naznačuje, že tento zoznam nie je vyčerpávajúci. Medzi uvedenými príkladmi sa okrem práva na meno a práva na osobný portrét nachádza aj autorské právo a právo priemyselného vlastníctva.

35 Z tohto demonštratívneho výpočtu vyplýva, že cieľom práv citovaných ako príklad je ochrana záujmov rôznej povahy. Je potrebné uviesť, že v prípade niektorých práv, ako je autorské právo a právo priemyselného vlastníctva, sú hospodárske aspekty pred komerčnými zásahmi chránené vnútroštátnymi právnymi poriadkami, ako aj právom Únie [pozri najmä smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32)].

36 Z toho vyplýva, že na rozdiel od toho, čo tvrdí odvolateľka, znenie a štruktúra článku 52 ods. 2 nariadenia č. 40/94 neumožňujú v prípade, v ktorom ide o dovolávanie sa práva na meno, obmedziť uplatnenie tohto ustanovenia len na prípady, keď zápis ochrannej známky Spoločenstva koliduje s právom, ktorého cieľom je výlučne ochrana mena ako podstatného znaku osobnosti dotknutej osoby.

37 Za týchto podmienok nemožno Súdu prvého stupňa vytýkať, že sa pri výklade článku 52 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94 dopustil nesprávneho právneho posúdenia.

38 Z toho vyplýva, že druhá časť prvého odvolacieho dôvodu musí byť zamietnutá ako nedôvodná.

O prvej časti prvého odvolacieho dôvodu a druhom odvolacom dôvode, ktoré sa zakladajú na porušení článku 52 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94 a článku 8 ods. 3 CPI

Argumentácia účastníkov konania

39 V prvej časti prvého odvolacieho dôvodu odvolateľka tvrdí, že Súd prvého stupňa nesprávne usúdil, že podmienky na uplatnenie článku 52 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94 boli splnené. Podľa odvolateľky článok 8 ods. 3 CPI nepriznáva E. Fioruccimu právo zakázať používanie jeho mena ako ochrannej známky len preto, že ide o jeho priezvisko, ale mu ponecháva len právo podať prihlášku na zápis svojho mena

ako ochrannej známky. Podľa odvolateľky sa E. Fiorucci viac nemôže dovolávať tohto práva, pretože už ochranné známky obsahujúce prvok FIORUCCI zapísal a neskôr jej ich predal.

40 Vo svojom druhom odvolacom dôvode odvolateľka po prvé tvrdí, že Súd prvého stupňa zjavne nesprávne posúdil článok 8 ods. 3 CPI, ktorý sa má uplatňovať len na mená, ktoré sa stali všeobecne známe iba mimo obchodnej oblasti. Keďže Súd prvého stupňa v bode 50 napadnutého rozsudku rozhodol, že článok 8 ods. 3 CPI sa vzťahuje na všeobecne známe mená bez ohľadu na oblasť, v ktorej všeobecnú známosť nadobudli, porušil tak znenie tohto ustanovenia.

41 Po druhé odvolateľka tvrdí, že keď Súd prvého stupňa v bodoch 53 a 55 napadnutého rozsudku rozhodol, že ochrana, ktorú článok 8 ods. 3 CPI poskytuje všeobecne známemu menu, by mohla byť širšia ako ochrana, ktorú poskytuje zápis všeobecne známej ochrannej známky, pretože by sa mohla vzťahovať na rôzne výrobky alebo služby, dopustil sa takisto porušenia tohto ustanovenia. Odvolateľka Súdu prvého stupňa vytýka, že v tejto súvislosti vôbec nezohľadnil alebo zjavne nesprávne interpretoval diela právnej náuky týkajúce sa tohto ustanovenia, ktoré mu boli predložené.

42 ÚHVT Súdu prvého stupňa vytýka, že pri výklade a uplatnení článku 8 ods. 3 CPI nezohľadnil prípadné vyčerpanie práva stanovené týmto ustanovením, pričom toto vyčerpanie v prejednávanej veci vyplýva so zápisu ochranných známok obsahujúcich prvok „FIORUCCI“, ktoré E. Fiorucci sám zapísal a ktoré predal odvolateľke. Keďže článok 52 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94 odkazuje na vnútroštátne právo, nesprávne uplatnenie ustanovenia talianskeho práva by mohlo predstavovať porušenie uvedeného článku 52. ÚHVT sa však domnieva, že v rámci odvolania by mal Súdny dvor preskúmanie uplatnenia vnútroštátneho práva Súdom prvého stupňa obmedziť na zistenie, či sa Súd prvého stupňa z právneho hľadiska nedopustil zjavne nesprávneho posúdenia na základe dokumentov a skutočností, ktorými disponoval.

43 E. Fiorucci tvrdí, že výklad a uplatnenie článku 8 ods. 3 CPI Súdom prvého stupňa sú v súlade tak so znením tohto ustanovenia, ako aj so znením, ktoré mu priznáva talianska právna náuka. Navyše skutočnosť, že ustanovenie práva Únie odkazuje na vnútroštátne právo, nemôže mať za následok, že by sa toto vnútroštátne právo malo považovať za súčasť práva Únie.

Posúdenie Súdnym dvorom

44 Z tvrdení účastníkov konania vyplýva, že majú rozdielne názory, pokiaľ ide jednak o porušenie vnútroštátneho právneho predpisu, ktorého sa mal dopustiť Súd prvého stupňa pri jeho uplatnení na vec samu, jednak o právomoc Súdneho dvora preskúmať toto porušenie.

45 Je preto potrebné preskúmať, či Súdny dvor skutočne disponuje touto právomocou.

46 Právomoc Súdneho dvora rozhodovať o odvolaní podanom proti rozhodnutiu Všeobecného súdu definuje článok 256 ods. 1 druhý pododsek ZFEÚ. Uvedený článok uvádza, že odvolanie sa musí obmedzovať len na právne otázky a že tak musí byť urobené „za podmienok a v rámci obmedzení ustanovených v štatúte“. V taxatívne vymedzenom zozname odvolacích dôvodov, ktoré možno v rámci odvolania uviesť, článok 58 prvý odsek Štatútu Súdneho dvora spresňuje, že odvolanie sa môže zakladať na porušení práva Únie Všeobecným súdom.

47 V prejednávanej veci právny predpis, na ktorého porušenie sa poukazuje, je vnútroštátnym právnym predpisom, ktorý sa na spor uplatňuje tak, že naň odkazuje ustanovenie práva Únie.

48 Zo znenia článku 52 ods. 2 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že tento článok, pokiaľ odkazuje na situáciu, keď skoršie právo dovoľuje zakázať používanie ochrannej známky Spoločenstva, jasne rozlišuje dva prípady, v ktorých je skoršie právo chránené právnou úpravou Spoločenstva „alebo“ vnútroštátnym právom.

49 Pokiaľ ide o procesný režim definovaný vykonávacím nariadením v prípade návrhu podaného podľa článku 52 ods. 2 nariadenia č. 40/94, ktorý sa zakladá na skoršom práve chránenom vnútroštátnym právnym rámcom, pravidlo 37 vykonávacieho nariadenia v súvislosti so situáciou, o akú ide v prejednávanej veci, stanovuje, že prihlasovateľovi prináleží predložiť dôkazy preukazujúce, že je v zmysle uplatniteľnej vnútroštátnej právnej úpravy oprávnený dovolávať sa uplatnenia tohto práva.

50 Toto pravidlo predstavuje pre prihlasovateľa bremeno predložiť ÚHVT nielen dôkazy preukazujúce, že v súlade s vnútroštátnou právnou úpravou spĺňa požadované podmienky, aby sa mohol domôcť vydania zákazu používania ochrannej známky Spoločenstva na základe skoršieho práva, ale aj dôkazy stanovujúce obsah tejto právnej úpravy.

51 V prípade, podobne ako v prejednávanej veci, že návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva sa zakladá na skoršom práve, ktorému poskytuje ochranu vnútroštátny právny predpis, v prvom rade príslušným inštanciám ÚHVT prislúcha posúdiť právnu silu a význam dôkazov predložených prihlasovateľom na účely zistenia obsahu tohto predpisu.

52 V druhom rade v súlade s článkom 63 ods. 2 nariadenia č. 40/94 možno proti rozhodnutiam odvolacích senátov podať žalobu na Všeobecný súd za porušenie Zmluvy, nariadenia č. 40/94 alebo akéhokoľvek právneho predpisu týkajúceho sa ich uplatňovania. Z toho vyplýva, ako to uviedla generálna advokátka v bodoch 61 až 67 návrhov, že Všeobecný súd má plnú právomoc preskúmavať zákonnosť posudzovania dôkazov

zo strany ÚHVT, ktoré mu predložil prihlasovateľ, aby preukázal obsah vnútroštátnej právnej úpravy, ktorej ochrany sa domáha.

53 Pokiaľ ide o preskúmanie konštatovaní Súdu prvého stupňa v súvislosti s uvedenou vnútroštátnou právnou úpravou v rámci odvolania, Súdny dvor má právomoc preskúmať, jednak či Súd prvého stupňa na základe dokumentov a procesných materiálov, ktoré mu boli predložené, neskreslil znenie dotknutých vnútroštátnych ustanovení alebo s nimi súvisiacu vnútroštátnu judikatúru, alebo dokonca diela právnej náuky, ktoré sa ich týkajú, ďalej či Súd prvého stupňa v súvislosti s týmito dôkazmi nedospel ku konštatovaniu, ktoré zjavne odporuje ich obsahu, a napokon či Súd prvého stupňa s cieľom spochybniť dotknutú vnútroštátnu právnu úpravu pri skúmaní všetkých dôkazov jednému z nich nepriznal širší rozsah, ktorý mu vzhľadom na ostatné dôkazy neprináleží, pokiaľ to zjavne vyplýva zo spisových materiálov.

54 V prejednávanej veci odvolateľka tvrdí, že Súd prvého stupňa podal výklad, ktorý je nezlučiteľný tak so znením článku 8 ods. 3 CPI, ako aj s dielami právnej náuky súvisiacimi s týmto ustanovením, ktoré mu boli predložené. Je potrebné preskúmať, či sa jej argumentácia vzťahuje na nesprávne posúdenie Súdu prvého stupňa, ktorého sa mal dopustiť pri konštatovaniach v súvislosti s dotknutou vnútroštátnou právnou úpravou, ktoré Súdny dvor na základe úvah uvedených v predchádzajúcom bode tohto rozsudku môže preskúmať.

55 Po prvé, pokiaľ ide o tvrdenie spočívajúce v tom, že keď Súd prvého stupňa rozhodol, že článok 8 ods. 3 CPI priznáva nositeľovi mena právo zakázať používanie tohto mena ako ochrannej známky, dospel k výkladu tohto ustanovenia nezlučiteľnému s jeho znením, je potrebné pripomenúť, že podľa znenia tohto ustanovenia mená všeobecne známych osôb môžu byť zapísané ako ochranná známka „iba nositeľom alebo s jeho súhlasom“. Keďže znenie článku 8 ods. 3 CPI podmieňuje zápis mien všeobecne známych osôb ako ochrannej známky súhlasu ich nositeľa, Súd prvého stupňa mohol bez skreslenia tohto textu vyvodiť, že nositeľ všeobecne známeho mena má právo

namietať proti používaniu tohto mena ako ochrannej známky, pokiaľ tvrdí, že na zápis tejto ochrannej známky nedal svoj súhlas.

56 Po druhé, čo sa týka výhrady spočívajúcej v tom, že keď Súd prvého stupňa rozhodol, že článok 8 ods. 3 CPI sa uplatňuje bez ohľadu na oblasť, v ktorej bola dotknutá všeobecná známosť nadobudnutá, dospel k výkladu tohto ustanovenia, ktoré je nezlučiteľné s jeho znením, treba konštatovať, ako to uviedol Súd prvého stupňa v bode 50 napadnutého rozsudku, že znenie tohto ustanovenia v rozsahu, v akom sa vzťahuje na mená všeobecne známych osôb, nerozlišuje, v akej oblasti bola táto všeobecná známosť nadobudnutá. Takisto rozhodnutím v bode 56 napadnutého rozsudku, že neexistuje nijaký dôvod, ktorým možno odôvodniť vylúčenie uplatnenia článku 8 ods. 3 CPI v prípade, že všeobecne známe meno už bolo zapísané alebo používané ako ochranná známka, sa Súd prvého stupňa nedopustil ani skreslenia obsahu tohto ustanovenia. Toto ustanovenie, ako to uviedol Súd prvého stupňa, totiž okrem podmienky týkajúcej sa charakteru všeobecnej známosti dotknutého mena osoby neukladá žiadnu inú podmienku.

57 Pokiaľ ide o diela právnej náuky, Súd prvého stupňa v rámci svojho preskúmania zákonnosti skúmal posúdenie odvolacieho senátu. Z bodov 58 až 60 napadnutého rozsudku vyplýva, že Súd prvého stupňa nespochybnil skutočnosť, že niektoré stanoviská, o ktoré sa opieral odvolací senát, mohli odvolateľke poslúžiť na podporu jej tvrdení. Súd prvého stupňa však v bode 58 uvedeného rozsudku uviedol, že názor, ktorý odvolací senát prevzal od autora diela A. Vanzettiho, bol samotným autorom spochybnený na pojednávaní Súdu prvého stupňa, na ktorom sa zúčastnil ako advokát E. Fiorucciho. Súd prvého stupňa navyše v bode 59 toho istého rozsudku namietal proti tomu, že prejavy, ktoré M. Ricolfi použil vo svojich dielach, najmä odkaz na „všeobecnú známosť [mena osoby] vyplývajúcu z primárneho používania často nekomerčnej povahy“, nie sú dostatočne jasné na to, aby potvrdili zúžený výklad článku 8 ods. 3 CPI. V prípade M. Ammendolu uvedenom v bode 60 uvedeného rozsudku Súd prvého stupňa konštatoval, že názor tohto autora nemá ako taký dostatočnú právnu silu na to, aby bolo možné podmieniť uplatnenie článku 8 ods. 3 CPI podmienkou,

ktorá zo samotného znenia tohto ustanovenia nevyplýva. Za týchto podmienok nemožno Súdu prvého stupňa vytýkať ani to, že sa dopustil skreslenia uvedených dôkazov, ktoré mu boli predložené.

58 Prvú časť prvého odvolacieho dôvodu a druhý dôvod treba preto zamietnuť ako nedôvodné.

O treťom a štvrtom odvolacom dôvode, založených jednak na nedostatočnom odôvodnení, ako aj na porušení článku 63 nariadenia č. 40/94, jednak na odopretí právomoci

Argumentácia účastníkov konania

59 Odvolateľka svojím tretím odvolacím dôvodom pripomína, že vo svojich vyjadreniach vedľajšieho účastníka konania pred Súdom prvého stupňa presadzovala, že E. Fioruccimu prislúcha preukázať, že odmietol dať súhlas na zápis ochrannej známky ELIO FIORUCCI. Keďže Súd prvého stupňa na uvedený dôvod neodpovedal, porušil povinnosť, ktorá mu prislúcha, pokiaľ ide o odôvodnenie svojho rozhodnutia.

60 E. Fiorucci sa v tejto súvislosti domnieva, že odôvodnenie uvedené v bode 64 je dostatočné. Navyše je odvolací dôvod úplne nedôvodný.

61 Svojím štvrtým odvolacím dôvodom odvolateľka Súdu prvého stupňa vytýka, že nepreskúmal argumentáciu, ktorú subsidiárne predložila, spočívajúcu v tom, že ochranná známka ELIO FIORUCCI bola údajne súčasťou predaja všetkých ochranných známok, ktoré jej samotnej E. Fiorucci predal, a v tejto súvislosti len konštatoval, že

odvolací senát sa k tejto otázke nevyjadril. Súd prvého stupňa mal uplatniť svoju právomoc vykonať zmenu rozhodnutia tak, že mal preskúmať a prijať túto argumentáciu, čo by ho viedlo k potvrdeniu výroku sporného rozhodnutia, pričom by pozmenil jeho odôvodnenie. V každom prípade mal Súd prvého stupňa výslovne vrátiť preskúmanie tejto argumentácie odvolaciemu senátu. Keďže Súd prvého stupňa takto nerozhodol, údajne porušil článok 63 ods. 3 nariadenia č. 40/94 a dopustil sa odopretia spravodlivosti.

62 E. Fiorucci tvrdí, že podľa rokovacieho poriadku odvolacích senátov, ak opatrenia, ktoré súvisia s výkonom rozsudku Súdneho dvora, ktorým bolo zrušené rozhodnutie odvolacieho senátu, zahŕňajú aj nové preskúmanie veci, vec je automaticky vrátená odvolaciemu senátu.

Posúdenie Súdnym dvorom

63 Otázka uvedená v rámci tretieho odvolacieho dôvodu, či je odôvodnenie rozsudku Súdu prvého stupňa nedostatočné, predstavuje právnu otázku, ktorú ako takú možno uviesť v rámci odvolania [pozri najmä rozsudky z 9. septembra 2008, FIAMM a FIAMM Technologies/Rada a Komisia, C-120/06 P a C-121/06 P, Zb. s. I-6513, bod 90, ako aj zo 16. decembra 2008, Masdar (UK)/Komisia, C-47/07 P, Zb. s. I-9761, bod 76].

64 Z ustálenej judikatúry vyplýva, že povinnosť odôvodnenia, ktorá prináleží Všeobecnému súdu podľa článku 36 Štatútu Súdneho dvora, ktorý sa na Všeobecný súd uplatňuje na základe článku 53 prvého odseku toho istého štatútu, a článku 81 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, tomuto súdu neukladá povinnosť vypracovať odôvodnenie, ktoré by vyčerpávajúcim spôsobom rozoberalo jednotlivo každú úvahu vyjadrenú účastníkmi sporu, a teda že odôvodnenie Všeobecného súdu môže byť implicitné, avšak pod podmienkou, že umožní zúčastneným osobám oboznámiť

sa s dôvodmi, pre ktoré Všeobecný súd neprijal ich tvrdenia, a poskytne Súdnemu dvoru dostatok prostriedkov, aby mohol vykonať preskúmanie (pozri najmä rozsudky FIAMM a FIAMM Technologies/Rada a Komisia, už citovaný, bod 91, a zo 16. júla 2009, Komisia/Schneider Electric, C-440/07 P, Zb. s. I-6413, bod 135).

65 Z vyjadrení vedľajšieho účastníka konania podaných odvolateľkou na Súd prvého stupňa vyplýva, že odvolateľka subsidiárne rozpracovala argumentáciu, ktorá, tak ako to zhrnul Súd prvého stupňa v bode 64 napadnutého rozsudku, v podstate spočívala v tvrdení, že ochranná známka ELIO FIORUCCI bola údajne súčasťou predaja všetkých rozlišujúcich ochranných známok a označení, ktoré E. Fiorucci predal samotnej odvolateľke. Medzi tvrdeniami, ktoré vyjadrila v rámci tejto subsidiárnej argumentácie, odvolateľka okrem toho tvrdí, ako to pripomína vo svojom treťom odvolacom dôvode, že E. Fioruccimu prináleží preukázať, že odmietol dať súhlas na zápis ochrannej známky ELIO FIORUCCI.

66 Je nepopierateľné, že Súd prvého stupňa zamietol argumentáciu, ktorá bola predložená subsidiárne, v plnom rozsahu ako neúčinnú, pričom nepreskúmal jej vecnú stránku.

67 K tomuto zamietnutiu však došlo na základe odôvodnenia obsahujúceho dve štádiá. Súd prvého stupňa v bode 64 napadnutého rozsudku uviedol, že odvolací senát svoje rozhodnutie zamietnuť návrh na vyhlásenie neplatnosti, ktorý predložil E. Fiorucci, nezaložil na subsidiárne uvedených dôvodoch odvolateľky. V bode 65 uvedeného rozsudku Súd prvého stupňa dodal, že pokiaľ preskúmava zákonnosť rozhodnutí inštancií ÚHVT, v žiadnom prípade nemôže nahradiť odvodnenie príslušnej inštancie ÚHVT, ktorá vydala napadnutý akt, vlastným odôvodnením.

68 Súd prvého stupňa teda poskytol dostatočné odôvodnenie, takže umožnil odvolateľke spoznať dôvody, pre ktoré neprijal jej tvrdenia, a Súdnemu dvoru vykonať preskúmanie.

69 Z toho vyplýva, že tretí odvolací dôvod sa musí zamietnuť ako nedôvodný.

70 Svojím štvrtým odvolacím dôvodom odvolateľka spochybňuje odôvodnenie, ktoré poskytol Súd prvého stupňa, pričom tvrdí, že odmietnutie Súdu prvého stupňa preskúmať jej subsidiárne podanú argumentáciu a zmeniť odôvodnenie sporného rozhodnutia predstavuje porušenie článku 63 ods. 3 nariadenia č. 40/94 a odopretie spravodlivosti.

71 V prvom rade treba uviesť, že Súd prvého stupňa správne pripomenul, že preskúmanie, ktoré vykonáva v súlade s článkom 63 nariadenia č. 40/94, pozostáva z kontroly zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT a že môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie, proti ktorému smeruje žaloba, iba ak predmetné rozhodnutie v čase jeho prijatia obsahovalo niektoré dôvody na zrušenie alebo zmenu uvedené v článku 63 ods. 2 tohto nariadenia (rozsudok z 18. decembra 2008, Les Éditions Albert René/ÚHVT, C-16/06 P, Zb. s. I-10053, bod 123).

72 Z toho vyplýva, že právomoc na zmenu priznaná Súdu prvého stupňa neznamená, že mu je priznaná právomoc nahradiť posúdenie odvolacieho senátu vlastným posúdením, a tým menej vykonať posúdenie, ku ktorému sa uvedený senát ešte nevyjadril. Výkon právomoci zmeniť rozhodnutie preto v zásade musí byť obmedzený na situácie, v ktorých Všeobecný súd po preskúmaní posúdenia vykonaného odvolacím senátom môže na základe preukázaných skutkových a právnych okolností stanoviť, aké rozhodnutie mal odvolací senát povinnosť prijať.

73 V prejedávanej veci odvolací senát zrušil rozhodnutie výmazového oddelenia len na základe konštatovania, že E. Fiorucci sa podľa jeho výkladu článku 8 ods. 3 CPI nemôže dovolávať práva na meno v zmysle článku 52 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94. Odvolací senát sa teda nevyjadril k následku, ktorý by mohol mať na platnosť spornej ochrannej známky jej údajný zmluvne uzavretý predaj odvolateľke.

74 Za uvedených podmienok túto časť argumentácie, ktorú odvolateľka predložila subsidiárne, preskúmal Súd prvého stupňa z právneho hľadiska správne.

75 Pokiaľ ide o to, že odvolateľka Súdu prvého stupňa vytýka, že výslovne nevrátil preskúmanie tejto argumentácie odvolaciemu senátu, stačí uviesť, že v rámci žaloby podanej na Súdny dvor proti rozhodnutiu odvolacieho senátu ÚHVT musí v súlade s článkom 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 zohľadniť opatrenia, ktoré zahŕňa výkon rozsudku Súdneho dvora. Navyše, keďže Súd prvého stupňa v bode 67 napadnutého rozsudku výslovným odkazom na bod 64 uvedeného rozsudku zdôraznil, že túto argumentáciu odvolací senát nepreskúmal, dal tomuto senátu jasne najavo, aké opatrenia musí prijať.

76 Z uvedeného vyplýva, že štvrtý odvolací dôvod sa musí zamietnuť ako nedôvodný.

O piatom odvolacom dôvode, týkajúcom sa trov konania

77 Odvolateľka tvrdí, že rozhodnutie Súdu prvého stupňa o jej povinnosti nahradiť všetky trovy konania, ktoré je nespravodlivé, musí byť v dôsledku zrušenia napadnutého rozsudku zrušené. V prípade zamietnutia odvolania majú byť trovy konania v každom prípade rozdelené medzi účastníkov konania.

78 V tejto súvislosti stačí pripomenúť, že v prípade zamietnutia všetkých odvolacích dôvodov, musia byť návrhy týkajúce sa údajnej protiprávnosti rozhodnutia Súdu prvého stupňa o trovách konania zamietnuté ako neprípustné podľa článku 58 druhého odseku Štatútu Súdneho dvora, podľa ktorého odvolaním nemožno napadnúť len rozhodnutie o výške trov konania alebo rozhodnutie, ktorý z účastníkov konania ich má nahradiť (pozri najmä rozsudky z 12. júla 2001, Komisia a Francúzsko/TF1, C-302/99 P a C-308/99 P, Zb. s. I-5603, bod 31, ako aj z 15. apríla 2010, Gualtieri/Komisia, C-485/08 P, Zb. s. I-3009, bod 111).

79 Z toho vyplýva, že posledný dôvod, ktorý sa týka rozdelenia náhrady trov konania, sa musí zamietnuť ako neprípustný, keďže sa zamietajú všetky ostatné odvolacie dôvody, ktoré uviedla odvolateľka.

80 Zo všetkých vyššie uvedených úvah vyplýva, že odvolanie odvolateľky musí byť zamietnuté.

O návrhu E. Fiorucciho zmeniť napadnutý rozsudok

Argumentácia účastníkov konania

81 E. Fiorucci vo svojom vyjadrení k odvolaniu vyzýva Súdny dvor, aby zmenil body 33 až 35 napadnutého rozsudku. E. Fiorucci tvrdí, že Súd prvého stupňa v rámci preskúmania jeho návrhu na výmaz nesprávne rozhodol, že ochranná známka ELIO FIORUCCI sama osebe nemôže uviesť verejnosť do omylu v súvislosti s pôvodom tovaru, ktorý označuje.

82 Odvolateľka tvrdí, že tento návrh na zmenu nezodpovedá požiadavkám článku 116 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora, a preto musí byť vyhlásený za neprípustný.

Posúdenie Súdnym dvorom

83 Podľa článku 116 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora sa návrhy vyjadrení k odvolaniu musia týkať čiastočného či úplného zamietnutia odvolania alebo čiastočného či úplného zrušenia rozhodnutia Všeobecného súdu, alebo toho, aby bolo vyhovené návrhom, ktoré boli predložené v prvostupňovom konaní. Článok 113 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora stanovuje tie isté požiadavky, pokiaľ ide o návrhy v rámci odvolania.

84 V prejednávanej veci sa však E. Fiorucci nedomáha čiastočného zrušenia napadnutého rozsudku, ale zmeny konštatovania, ku ktorému dospel Súd prvého stupňa v rámci preskúmania druhého žalobného dôvodu E. Fiorucciho, pričom ide navyše o dôvod, ktorý už zamietol.

85 Tento návrh možno preto len zamietnuť ako neprípustný.

O trovách

86 Podľa článku 69 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora uplatniteľného na konanie o odvolaní na základe článku 118 tohto rokovacieho poriadku je účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Podľa článku 69 ods. 3 prvého pododseku toho istého rokovacieho poriadku však v prípade, že jednotliví účastníci konania nemali úspech v časti alebo

v celom predmete konania, môže Súdny dvor rozhodnúť tak, že každý z nich znáša vlastné trovy.

87 Odvolateľka v prejednávanej veci neuspela v žiadnom zo svojich odvolacích dôvodov okrem návrhu E. Fiorucciho na zmenu rozsudku. ÚHVT neuspel v žiadnom návrhu. Návrhom E. Fiorucciho, okrem návrhu na zmenu rozsudku, sa vyhovuje.

88 Za týchto podmienok je potrebné rozhodnúť, že odvolateľka a ÚHVT znášajú vlastné trovy konania, ako aj spoločne a nerozdielne tri štvrtiny trov konania E. Fiorucciho. E. Fiorucci znáša štvrtinu svojich trov konania.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (veľká komora) rozhodol a vyhlásil:

1. Odvolanie sa zamieta.

2. Návrh E. Fiorucciho na zmenu rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev zo 14. mája 2009, Fiorucci/ÚHVT – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06), sa zamieta.

3. Edwin Co. Ltd a Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) znášajú vlastné trovy konania, ako aj spoločne a nerozdielne tri štvrtiny trov konania E. Fiorucciho.

4. E. Fiorucci znáša štvrtinu vlastných trov konania.

Podpisy