РЕШЕНИЕ НА СЪДА (голям състав)

5 юли 2011 година *

По дело C-263/09 P,

с предмет жалба на основание член 56 от Статута на Съда, подадена на 14 юли 2009 г.,

Edwin Co. Ltd, установено в Токио (Япония), за което се явяват адв. D. Rigatti, адв. M. Bertani, адв. S. Verea, адв. K. Muraro и адв. M. Balestriero, avvocati,

жалбоподател,

като другите страни в производството са:

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явяват г-н O. Montalto, г-н L.Rampini и г-н J. Crespo Carrillo, в качеството на представители,

ответник в първоинстанционното производство,

Elio Fiorucci, с местожителство в Милано (Италия), за който се явяват адв. A.Vanzetti и адв. A. Colmano, avvocati,

жалбоподател в първоинстанционното производство,

* Език на производството: италиански.

СЪДЪТ (голям състав),

състоящ се от: г-н V. Skouris, председател, г-н A. Tizzano, г-н J. N. Cunha Rodrigues, г-н K. Lenaerts, г-н J.-C. Bonichot, г-н K. Schiemann и г-н D. Šváby, председатели на състави, г-н A. Rosas, г-н E. Juhász, г-н T. von Danwitz, г-жа M. Berger (докладчик), г-жа A. Prechal и г-н E. Jarašiűnas, съдии,

генерален адвокат: г-жа J. Kokott,
секретар: г-жа M. Ferreira, главен администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 23 ноември 2010 г.,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 27 януари 2011 г.,

постанови настоящото

Решение

1 С жалбата си Edwin Co. Ltd иска да се отмени Решение на Първоинстанционния съд на Европейските общности от 14 май 2009 г. по дело Fiorucci/СХВП — Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06, Сборник, стр. II-1375, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“), с което същият частично уважава подадената от г-н Fiorucci жалба за отмяна на решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

от 6 април 2006 г. (преписка R 238/2005-1) относно производство за обявяване на недействителност и за отмяна между г-н Fiorucci и Edwin (наричано по-нататък „спорното решение“).

Правна уредба

Правото на Съюза

Статутът на Съда

2 Член 58 от Статута на Съда гласи:

„Обжалването пред Съда се ограничава само до правни въпроси. Основанията за обжалване са липса на компетентност на Общия съд, нарушение на процесуални правила, което накърнява интересите на жалбоподателя, както и нарушение на правото на Съюза от страна на Общия съд.

Размерът на присъдените разноски или страната, на която се възлагат, не подлежат на отделно обжалване“.

Процедурният правилник на Общия съд

3 Член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Общия съд предвижда, че с писмените становища на страните не може да се изменя предметът на спора пред апелативния състав.

Регламент (ЕО) № 40/94

4 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146) е отменен и заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1). Към настоящия спор обаче остава приложим първият регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 422/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 година (ОВ L 70, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 27, наричан по-нататък „Регламент № 40/94“).

5 Член 50, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 със заглавие „Основания за отмяна“ гласи:

„Правата на притежателя на марката на Общността се обявяват за отменени, въз основа на искане представено в [СХВП] или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение на правата върху марка;

[…]

в) ако, в резултат на използването ѝ от притежателя на марката или с неговото съгласие за стоките или за услугите, за които тя е регистрирана, марката може да заблуди обществеността, по-специално по отношение на естеството, качеството или географския произход на тези стоки или услуги“.

6 Член 52, параграф 2 от посочения регламент със заглавие „Относителни основания за недействителност“ предвижда:

„Марка на Общността също така се обявява за недействителна при подаване на искане пред [СХВП] или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение, тогава когато използването на тази марка може да бъде забранено по силата на друго по-ранно право, и по-специално:

а) право на име;

б) право на лично изображение;

в) авторско право;

г) право на индустриална собственост;

съгласно законодателството на Общността или съгласно националното законодателство, регламентиращо защитата“.

7 Член 63 от Регламент № 40/94, който се отнася до обжалването пред Съда, гласи:

„1. Жалби срещу решенията на апелативните състави могат да се подават пред Съда.

2. Основанията за обжалване могат да бъдат липса на компетентност, нарушаване на съществени процедурни изисквания, нарушаване на договора, на настоящия регламент или на всяка правна норма, отнасяща се до тяхното прилагане или злоупотреба с власт.

3. Съдът може както да отмени, така и да измени обжалваното решение.

[…]

6. [СХВП] е длъжна да вземе необходимите мерки, които са необходими за изпълнение на решението на Съда“.

Регламент (ЕО) № 2868/95

8 Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент № 40/94 (ОВ L 303, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189), изменен с Регламент (ЕО) № 1041/2005 на Комисията от 29 юни 2005 година (ОВ L 172, стр. 4; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 71, наричан по-нататък „Регламентът за прилагане“), определя правилата относно производствата пред СХВП за отмяна или обявяване на недействителност на дадена марка на Общността.

9 В това отношение правило 37, буква б), подточка iii) от Регламента за прилагане в първоначалната му редакция, която е останала непроменена, гласи:

„Искането до [СХВП] за отмяна или за обявяване на недействителност на марка на Общността […], съдържа следните данни:

[…]

б) по отношение на основанията, на които се позовава искането:

[…]

iii) в случай на искане по силата на член 52, параграф 2 от регламента, описание на правото, на което се основава ис[ка]нето за обявяване на недействителност, и доказателства, че заявителят е притежател на по-ранно право, както е посочено в член 52, параграф 2 от регламента или че е [оправомощен] по силата на приложимото национално законодателство да отстоява това право".

Националното право

10 Член 8, параграф 3 от италианския Кодекс на индустриалната собственост (Codice della Proprietà Industriale, наричан по-нататък „CPI"), в приложимата към момента на постановяване на решението на апелативния състав редакция, предвижда:

„Ако са общоизвестни, имената на лице, знаци, които са използвани в сферата на изкуството, литературата, науката, политиката или спорта, названията и буквените съкращения на прояви и на организации и сдружения с нестопанска цел, както и характеризиращите ги емблеми могат да се регистрират като марка единствено от притежателя или с негово съгласие или със съгласието на посочените в параграф 1 субекти".

Предхождащите спора обстоятелства и спорното решение

11 На 21 декември 1990 г. Fiorucci SpA, дружество по италианското право, учредено от г-н Fiorucci — дизайнер, който придобива известна слава в Италия през 70-те години, прехвърля на жалбоподателя цялото свое „творческо наследство“, включително всички притежавани от него марки, сред които голям брой марки, съдържащи елемента „FIORUCCI“.

12 На 6 април 1999 г. след заявка на жалбоподателя СХВП регистрира словната марка „ELIO FIORUCCI“ за серия от стоки от класове 3, 18 и 25 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г.

13 На 3 февруари 2003 г. г-н Fiorucci подава искане за отмяна и искане за обявяване на недействителността на тази марка, основани съответно на член 50, параграф 1, буква в) и член 52, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94.

14 С решение от 23 декември 2004 г. отделът по заличаването на СХВП уважава искането за обявяване на недействителност по съображение, от една страна, че съгласно член 8, параграф 3 от CPI се изисква съгласието на г-н Fiorucci за регистрацията на неговото име като марка на Общността, и от друга страна, че такова съгласие липсва. Посоченият отдел по заличаването приема, че при тези обстоятелства не е необходимо да се произнася по искането за отмяна.

15 Жалбоподателят подава жалба срещу това решение. Със спорното решение първи апелативен състав на СХВП уважава тази жалба и отменя решението на отдела по заличаването. На първо място, що се отнася до подаденото от г-н Fiorucci искане за обявяване на недействителност, апелативният състав приема, че

случаят не попада в приложното поле на член 8, параграф 3 от CPI, чиято цел била да се възпрепятства използването от трети лица за търговски цели на името на известно лице в нетърговски сектор, и че следователно г-н Fiorucci не може да се позовава на правото на име съгласно тази разпоредба. На второ място, що се отнася до подаденото от г-н Fiorucci искане за отмяна, след като напомня, че целта на член 50, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 е да се защити доверието на потребителите, апелативният състав приема, че нито самата оспорвана марка, нито нейното използване могат да въведат потребителите в заблуждение.

Жалбата пред Общия съд и обжалваното съдебно решение

16 С жалба, подадена в секретариата на Общия съд на 19 юни 2006 г., г-н Fiorucci иска да се отмени спорното решение.

17 С обжалваното съдебно решение Общият съд частично уважава тази жалба.

18 След като в точки 21—25 от обжалваното съдебно решение отхвърля няколко правни основания като недопустими, тъй като представляват нови правни основания, Общият съд отбелязва в точка 27 от посоченото решение, че г-н Fiorucci излага по същество две правни основания, изведени от нарушението съответно на член 52, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94 и на член 50, параграф 1, буква в) от същия регламент.

19 Като разглежда, на първо място, второто правно основание на искането за отмяна, Общият съд потвърждава преценката на апелативния състав, приемайки в точки 33—35 от обжалваното съдебно решение, че сама по себе си марката „ELIO FIORUCCI“ не може да въведе потребителите в заблуждение, по смисъла на член 50, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, относно произхода

на обозначените с нея стоки. Освен това в точки 36 и 37 от посоченото решение Общият съд отбелязва, че доколкото липсват доказателства за каквото и да било използване на разглежданата марка, изключено е тя да е използвана така, че да въведе в заблуждение потребителите. Ето защо Общият съд отхвърля това правно основание.

20 По-нататък, като разглежда първото правно основание на искането за обявяване на недействителност, Общият съд потвърждава в точка 41 от обжалваното съдебно решение, че съгласно член 52, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94 СХВП може да обяви недействителността на дадена марка на Общността по искане на заинтересованото лице, ако нейното използване може да се забрани, по-специално по силата на правото на име, защитено съгласно националното право. Що се отнася до тълкуването на член 8, параграф 3 от CPI, Общият съд напротив отхвърля направения от апелативния състав анализ. В това отношение той постановява:

„50 Първо, следва да се отбележи, че тълкуването на член 8, параграф 3 от [CPI], както е възприето от апелативния състав, не се потвърждава от текста на тази разпоредба, която посочва имената на общоизвестните лица, без да прави разграничение според сферата, в която е придобита тази общоизвестност.

[…]

53 Второ, в противоречие на това, което апелативният състав възприема […], дори и в хипотезата, при която името на общоизвестното лице е било вече регистрирано или използвано като фактическа марка, защитата, предоставена от член 8, параграф 3 от [CPI] не е по никакъв начин излишна или лишена от смисъл.

[…]

55 [Това е така, тъй като] не е изключено име на общоизвестно лице, регистрирано или използвано като марка за определени стоки или услуги, да може да бъде предмет на нова регистрация за различни стоки или услуги, които нямат никаква прилика с тези, обхванати от по-ранната регистрация. […]

[…]

57 Трето, откъсите от цитираната в точки 41—43 от [спорното] решение част от доктрината, също не позволяват да се заключи, че тълкуването на член 8, параграф 3 от [CPI], както е възприето от апелативният състав в [спорното] решение, е правилно.

58 Така г-н Vanzetti, автор […] на цитираното в точка 41 от [спорното] решение произведение, участва в съдебното заседание като адвокат [на г-н Fiorucci] и посочва, че възприетата от апелативния състав теза по никакъв начин не произтича от написаното от него във въпросното произведение […].

59 Що се отнася до г-н Ricolfi, […] той се позовава според апелативния състав на „общоизвестността [на името на дадено лице], която е резултат на първоначална употреба много често с нетърговски характер“, което по никакъв начин не изключва общоизвестността, резултат на „търговска“ употреба, макар и същата да е по-малко честа.

60 Единствено г-н Ammendola […] посочва употреба в „извънпазарната сфера“, без обаче изрично да прави извода, че не може да има позоваване на член 8, параграф 3 от [CPI], за да се защити име на лице, чиято общоизвестност не е била придобита в такава сфера. Във всеки случай с оглед на всичко гореизложено [Общият] съд не може въз основа само на мнението на този

единствен автор да постави прилагането на въпросната разпоредба в зависимост от условие, което не произтича от нейния текст“.

21 В точка 61 от обжалваното съдебно решение Общият съд заключава, че апелативният състав е допуснал грешка при прилагане на правото във връзка с тълкуването на член 8, параграф 3 от CPI и неправилно е отказал да приложи тази разпоредба в случая на г-н Fiorucci.

22 Накрая, що се отнася до довода, изложен при условията на евентуалност от жалбоподателя и от СХВП, а именно че прехвърляйки всички свои марки на жалбоподателя, г-н Fiorucci е прехвърлил и марката „ELIO FIORUCCI“, Общият съд посочва, че апелативният състав не е разгледал този довод и че в рамките на възложения му контрол за законосъобразност не може да замени със свои мотивите на апелативния състав. Поради това в точки 64 и 65 от обжалваното съдебно решение той отхвърля този довод като неотносим.

23 По същото съображение Общият съд отхвърля искането на г-н Fiorucci за обявяване на недействителност на марката „ELIO FIORUCCI“. Като отказва да упражни правомощието си за изменение на решението на апелативния състав, Общият съд само го отменя в точка 67 от обжалваното съдебно решение.

24 Диспозитивът на обжалваното съдебно решение гласи:

„1) Отменя [спорното] решение […], доколкото съдържа грешка при прилагане на правото във връзка с тълкуването на член 8, параграф 3 от [CPI].

2) Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3) Наред с направените от нея съдебни разноски СХВП понася и две трети от съдебните разноски, направени от г-н Elio Fiorucci.

4) Edwin Co. Ltd понася направените от него съдебни разноски, както и една трета от направените от г-н Elio Fiorucci съдебни разноски“.

Искания на страните

25 Жалбоподателят моли Съда:

— да отмени точка 1 от диспозитива на обжалваното съдебно решение въз основа на всички правни основания, изложени в жалбата,

— при условията на евентуалност да отмени точка 1 от диспозитива на обжалваното съдебно решение поради липсата на мотиви,

— при условията на евентуалност спрямо предходното искане да отмени обжалваното съдебно решение поради отказ от правосъдие или нарушение на член 63 от Регламент № 40/94,

— да даде задължителни указания на апелативния състав на СХВП да разгледа доводите във връзка с направените при условията на евентуалност искания за отмяна, и накрая

— да разпореди да му бъдат изцяло възстановени съдебните разноски, свързани както с първоинстанционното производство, така и с производството по обжалване, или най-малкото същите да бъдат разпределени.

26 СХВП моли Съда:

— да отмени обжалваното съдебно решение,

— при условията на евентуалност да върне делото на Общия съд за последващо разглеждане на спорните въпроси, които неправилно не са били разгледани, и

— да осъди г-н Fioruccі да заплати съдебните разноски.

27 Г-н Fioruccі моли Съда:

— да отхвърли жалбата и така да потвърди точки 1, 3 и 4 от диспозитива на обжалваното съдебно решение,

— да измени точки 33—35 от обжалваното съдебно решение, и

— да разпореди възстановяването на съдебните разноски, направени в производството по обжалване.

По жалбата

28 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква четири правни основания по същество и едно (пето) правно основание във връзка с разпределянето на съдебните разноски.

29 Що се отнася до правните основания по същество, на първо място, следва да се разгледа втората част на първото правно основание, свързана с твърдението, че Общият съд неправилно е тълкувал и приложил член 52, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94, на второ място, следва да се разгледат заедно първата част на първото правно основание и второто правно основание, свързани с твърдението, че Общият съд неправилно е тълкувал и приложил член 8, параграф 3 от CPI, което според жалбоподателя представлява нарушение на член 52, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94. Накрая, на трето и последно място, ще бъдат разгледани заедно третото и четвъртото правно основание, свързани с твърдението на жалбоподателя, че Общият съд не е изпълнил задължението си за мотивиране и е отказал правосъдие.

По втората част на първото правно основание, изведена от нарушение на член 52, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94

Доводи на страните

30 С втората част на първото правно основание жалбоподателят твърди, че когато в член 52, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94 се споменава „право[то] на име“, се има предвид отличителен белег на личността. Целта обаче на предвиденото в член 8, параграф 3 от CPI право била да защити не отличителен белег на личността, а чисто имуществени интереси от икономическото използване на придобита в нетърговската сфера общоизвестност. Следователно Общият съд е нарушил член 52, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94, като е приел, че е изпълнено условието за прилагане на тази разпоредба.

31 Според г-н Fiorucci този довод е лишен от основание.

Съображения на Съда

32 За да се прецени основателността на възприетото от жалбоподателя тълкуване, следва да се вземат предвид текстът и структурата на член 52, параграф 2 от Регламент № 40/94.

33 Що се отнася до текста на тази разпоредба, следва да се посочи, че изразът „право на име“ не подкрепя по никакъв начин предложеното от жалбоподателя ограничително тълкуване, съгласно което тази разпоредба се отнася до това право само като отличителен белег на личността, но не и до неговото използване с търговска цел.

34 От своя страна структурата на член 52, параграф 2 от Регламент № 40/94 също не дава основание за такова тълкуване. Всъщност съгласно тази разпоредба недействителността на дадена марка на Общността може да бъде обявена по искане на заинтересовано лице, което се позовава на „друго по-ранно право“. За да се уточни естеството на това по-ранно право, в посочената разпоредба са изброени четири права, като същевременно, чрез използването на наречието „по-специално“, се указва, че изброяването не е изчерпателно. Сред дадените примери са освен правото на име и правото на лично изображение авторското право и правото на индустриална собственост.

35 От това неизчерпателно изброяване е видно, че с посочените като примери права се защитават интереси от различен характер. Следва да се отбележи, че както съгласно националните правни системи, така и съгласно правото на Съюза икономическите аспекти на някои от тези права (като например авторското право и правото на индустриална собственост) са защитени срещу търговски нарушения (вж. по-специално Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (ОВ L 157, стр. 45; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56).

36 Следователно, обратно на поддържаното от жалбоподателя, текстът и структурата на член 52, параграф 2 от Регламент № 40/94 не позволяват, когато е направено позоваване на право на име, да се ограничи прилагането на тази разпоредба само до хипотезите, при които регистрацията на марка на Общността е в противоречие с право, което цели да защити името само като отличителен белег на личността на заинтересования.

37 При тези обстоятелства не може да се твърди, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото във връзка с тълкуването на член 52, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94.

38 Следователно втората част на първото правно основание трябва да бъде отхвърлена като неоснователна.

По първата част на първото правно основание и по второто правно основание, изведени от нарушение на член 52, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94 и на член 8, параграф 3 от CPI

Доводи на страните

39 В първата част на първото правно основание жалбоподателят твърди, че Общият съд неправилно е приел, че са изпълнени условията за прилагане на член 52, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94. Според него член 8, параграф 3 от CPI не предоставя на г-н Fiorucci — само поради факта, че става въпрос за неговото фамилно име — правото да забрани използването на името му като марка, а единствено го оправомощава да иска неговата регистрация като марка. Според

жалбоподателя обаче г-н Fiorucci вече не може да упражни това право, тъй като вече е регистрирал марки, съдържащи елемента „FIORUCCI“, и впоследствие му ги е прехвърлил.

40 С второто си правно основание жалбоподателят, на първо място, твърди, че Общият съд явно неправилно е тълкувал член 8, параграф 3 от CPI, който се прилагал само за имената, придобили общоизвестност в нетърговската сфера. Като е приел в точка 50 от обжалваното съдебно решение, че член 8, параграф 3 от CPI се отнася за имената на общоизвестните лица, без да прави разграничение според сферата, в която е придобита тази общоизвестност, Общият съд не се е съобразил с текста на тази разпоредба.

41 На второ място, жалбоподателят твърди, че като приема в точки 53 и 55 от обжалваното съдебно решение, че предоставената с член 8, параграф 3 от CPI защита на името на общоизвестно лице може да бъде по-широка от тази, предоставена с регистрацията на общоизвестна марка, тъй като може да се прилага за различни стоки или услуги, Общият съд не се е съобразил и с обхвата на тази разпоредба. В това отношение жалбоподателят упреква Общия съд, че изцяло е пренебрегнал или явно неточно е тълкувал свързаните с тази разпоредба становища в доктрината, които са му били представени.

42 СХВП упреква Общия съд, че при тълкуването и прилагането на член 8, параграф 3 от CPI не е взел предвид възможността предвиденото в тази разпоредба право да е изчерпано, поради факта че г-н Fiorucci е регистрирал и прехвърлил на жалбоподателя марки, съдържащи елемента „FIORUCCI“. Доколкото член 52, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94 препраща към националното право, погрешното прилагане на италианската разпоредба можело да се приеме за нарушение на посочения член 52. СХВП обаче счита, че в производството по обжалване контролът на Съда върху прилагането от страна на Общия съд на националното право трябва да се сведе до проверката дали Общият съд не е допуснал явна грешка при преценката на документите и доказателствата, с които е разполагал.

43 Г-н Fiorucci твърди, че тълкуването и прилагането от Общия съд на член 8, параграф 3 от CPI са в съответствие както с текста на тази разпоредба, така и с тълкуването, което ѝ е дадено от италианската доктрина. Освен това препращането в разпоредба от правото на Съюза към норма от националното право не означавало, че последната става част от правото на Съюза.

Съображения на Съда

44 От доводите на страните е видно, че те спорят както по това дали Общият съд е нарушил приложената по съществото на спора национална норма, така и по това дали Съдът е компетентен да разгледа такова нарушение.

45 Следователно е уместно да се провери дали Съдът действително разполага с такава компетентност.

46 Компетентността на Съда, който се произнася по жалба срещу постановено от Общия съд решение, е определена в член 256, параграф 1, втора алинея ДФЕС. В този член се посочва, че обжалването може да бъде само по правни въпроси и че трябва да бъде „съгласно предвидените в статута условия и ограничения“. При изброяването на правните основания, на които може да бъде направено позоваване в това отношение, в член 58, първа алинея от Статута на Съда се уточнява, че нарушението на правото на Съюза от страна на Общия съд е основание за обжалване.

47 В настоящия случай нормата, която жалбоподателят твърди, че е нарушена, е норма на националното право, приложима по спора поради препращането в разпоредба от правото на Съюза.

48 От текста на член 52, параграф 2 от Регламент № 40/94 е видно, че предвиденото в този член условие по-ранното право да позволява да се забрани използването на марка на Общността включва две ясно разграничени хипотези — по-ранното право да е защитено съгласно общностната правна уредба „или“ съгласно националното право.

49 Що се отнася до определената в Регламента за прилагане процедура в случай на искане по член 52, параграф 2 от Регламент № 40/94, основано на защитено съгласно националната правна уредба по-ранно право, правило 37 от Регламента за прилагане предвижда в положение като това по настоящия случай, че заявителят следва да представи доказателства, че е оправомощен по силата на приложимото национално законодателство да отстоява това право.

50 Това правило създава задължение за заявителя да представи на СХВП не само доказателства, че отговаря на изискваните условия съгласно националното законодателство, чието прилагане иска, за да може да забрани използването на марка на Общността по силата на по-ранно право, но и доказателства, установяващи съдържанието на това законодателство.

51 Когато, както в настоящия случай, искането за обявяване на недействителност на марка на Общността е основано на по-ранно право, защитено с норма на националното право, компетентните отдели на СХВП следва, на първо място, да преценят тежестта и значението на доказателствата, които заявителят е представил, за да установи съдържанието на посочената норма.

52 На второ място, съгласно член 63, параграф 2 от Регламент № 40/94 основания за обжалване на решенията на апелативните състави пред Общия съд могат да бъдат нарушаване на Договора, на Регламент № 40/94 или на всяка правна норма, отнасяща се до тяхното прилагане. Както посочва генералният адвокат в точки 61—67 от заключението си, от това следва, че Общият съд е компетентен да упражнява пълен контрол за законосъобразност върху направената от СХВП

преценка на доказателствата, които заявителят е представил, за да установи съдържанието на националното право, на чиято защита се позовава.

53 Що се отнася до извършваната в производството по обжалване проверка на направените от Общия съд констатации по отношение на посоченото национално законодателство, Съдът е компетентен да установи, на първо място, дали предвид документите и другите материали, които са били представени на Общия съд, същият не е изопачил текста на съответните национални разпоредби или съдържанието на отнасящата се до тях национална съдебна практика, или още свързаните с тях становища в доктрината, по-нататък, дали с оглед на тези доказателства Общият съд не е направил констатации, които явно противоречат на тяхното съдържание, и накрая, дали при разглеждането на съвкупността от доказателства Общият съд не е придал на някое от тях — за да установи съдържанието на разглежданото национално законодателство — значение, което то няма предвид останалите доказателства, стига това да следва явно от материалите по делото.

54 В настоящия случай жалбоподателят твърди, че Общият съд е дал тълкуване на член 8, параграф 3 от CPI, което е несъвместимо както с текста на тази разпоредба, така и с представените пред този съд становища в доктрината. Следва да се прецени дали неговите доводи се отнасят до грешки, допуснати от Общия съд при неговите констатации във връзка с разглежданото национално законодателство, които подлежат на контрол от страна на Съда поради посочените в предходната точка от настоящото решение съображения.

55 На първо място, относно твърдението, че възприетото от Общия съд тълкуване на член 8, параграф 3 от CPI в смисъл, че предоставя на носителя на име правото да забрани използването на това име като марка, противоречи на съдържанието на тази разпоредба, следва да се напомни, че съгласно текста на последната имената на общоизвестните лица могат да се регистрират като марка „единствено от притежателя или с негово съгласие“. След като текстът на член 8, параграф 3 от CPI поставя подобна регистрация в зависимост от съгласието на носителя на името, Общият съд може, без да изопачава този текст, да направи извод, че носителят на общоизвестно име има право да се противопостави на използването

му като марка, когато твърди, че не е дал съгласието си за регистрацията на посочената марка.

56 На второ място, относно твърдението, че възприетото от Общия съд тълкуване на член 8, параграф 3 от CPI в смисъл, че се прилага независимо от сферата, в която името е придобило общоизвестност, противоречи на съдържанието на тази разпоредба, следва да се приеме — както Общият съд отбелязва в точка 50 от обжалваното съдебно решение — че текстът на тази разпоредба, доколкото се отнася до имената на общоизвестните лица, не прави разграничение според сферата, в която е придобита общоизвестността. Освен това Общият съд не е изопачил съдържанието на тази разпоредба и като е приел в точка 56 от обжалваното съдебно решение, че не съществува никаква причина да се изключи прилагането на член 8, параграф 3 от CPI в хипотезата, при която името на общоизвестно лице е вече регистрирано или използвано като марка. Всъщност, както отбелязва Общият съд, тази разпоредба не поставя друго условие освен свързаното с общоизвестния характер на името на съответното лице.

57 Що се отнася до становищата в доктрината, упражнявайки контрол за законосъобразност, Общият съд е проверил преценката на апелативния състав. От точки 58—60 от обжалваното съдебно решение е видно, че Общият съд е отчел обстоятелството, че някои становища, на които апелативният състав се е основал, могат да подкрепят тезата на жалбоподателя. В точка 58 от споменатото решение обаче Общият съд е посочил, че мнението, заимствано от страна на апелативния състав от г-н Vanzetti като автор на произведение, е оспорено от самия автор в съдебното заседание пред Общия съд, на което той е присъствал в качеството на адвокат на г-н Fiorucci. Освен това в точка 59 от същото решение Общият съд е констатирал, че използваната от г-н Ricolfi формулировка в неговото становище, и по-специално позоваването на „общоизвестността [на името на дадено лице], която е резултат на първоначална употреба много често с нетърговски характер“, не е достатъчно ясна, за да подкрепи ограничителното тълкуване на член 8, параграф 3 от CPI. В случая на г-н Ammendola, посочен в точка 60 от споменатото съдебно решение, Общият съд е приел, че даденото от този автор мнение само по себе си няма достатъчна тежест, за да постави

прилагането на член 8, параграф 3 от CPI в зависимост от условие, което не произтича от самия текст на тази разпоредба. При тези обстоятелства Общият съд също не може да бъде упрекнат, че е изопачил представените му доказателства.

58 Следователно първата част на първото правно основание и второто правно основание трябва да бъдат отхвърлени като неоснователни.

По третото и четвъртото правно основание, изведени съответно от липсата на мотиви, както и от нарушение на член 63 от Регламент № 40/94 и от отказ от правосъдие

Доводи на страните

59 С третото си правно основание жалбоподателят напомня, че в своето писмено становище при встъпване пред Общия съд е посочил, че г-н Fiorucci следва да докаже, че не е дал съгласието си за регистрацията на марката „ELIO FIORUCCI". Като не е разгледал това правно основание, Общият съд не е изпълнил задължението да мотивира своето решение.

60 В това отношение г-н Fiorucci счита, че изложените в точка 64 от обжалваното съдебно решение мотиви са достатъчни. Освен това правното основание било напълно неоснователно.

61 С четвъртото си правно основание жалбоподателят твърди, че Общият съд не е разгледал довода, изложен от него при условията на евентуалност, а именно че прехвърляйки всички свои марки на жалбоподателя, г-н Fiorucci е прехвърлил

и марката „ELIO FIORUCCI“, и в това отношение само е констатирал, че апелативният състав не се е произнесъл по този въпрос. Общият съд е трябвало да използва правомощието си за изменение на решението на апелативния състав, като разгледа и приеме този довод, в резултат на което Общият съд щял да потвърди диспозитива на спорното решение, като същевременно измени мотивите му. Най-малкото Общият съд е трябвало да върне делото на апелативния състав с изрично указание за разглеждане на този довод. Като не се произнесъл в този смисъл, Общият съд е нарушил член 63, параграф 3 от Регламент № 40/94 и е отказал правосъдие.

62 Г-н Fiorucci отбелязва, че по силата на процедурния правилник на апелативните състави, ако необходимите мерки за изпълнение на решение на Съда, с което се отменя решение на апелативен състав, включват преразглеждане на делото, последното автоматично се връща на апелативен състав.

Съображения на Съда

63 Повдигнатият в рамките на третото правно основание въпрос дали е налице непълнота на мотивите на решение на Общия съд е правен въпрос и като такъв може да бъде поставен в производството по обжалване (вж. по-специално Решение от 9 септември 2008 г. по дело FIAMM и FIAMM Technologies/Съвет и Комисия, C-120/06 P и C-121/06 P, Сборник, стр. I-6513, точка 90 и Решение от 16 декември 2008 г. по дело Masdar (UK)/Комисия, C-47/07 P, Сборник, стр. I-9761, точка 76).

64 Съгласно постоянната съдебна практика задължението за мотивиране, с което е обвързан Общият съд съгласно член 36 от Статута на Съда, приложим за Общия съд по силата на член 53, първа алинея от същия статут, и член 81 от Процедурния правилник на Общия съд, не го задължава да направи изложение, което да следва изчерпателно и едно по едно всички логически разсъждения, направени от страните по спора, и следователно мотивите могат да бъдат имплицитни, при условие че позволяват на заинтересованите лица да се запознаят

с причините, поради които Общият съд не е приел доводите им, а на Съда — да разполага с достатъчно данни, за да упражни своя контрол (вж. по-специално Решение по дело FIAMM и FIAMM Technologies/Съвет и Комисия, посочено по-горе, точка 91, както и Решение от 16 юли 2009 г. по дело Комисия/Schneider Electric, C-440/07 P, Сборник, стр. I-6413, точка 135).

65 От представеното от жалбоподателя пред Общия съд писмено становище при встъпване е видно, че при условията на евентуалност той е изложил доводи, които по същество се основават — както Общият съд обобщава в точка 64 от обжалваното съдебно решение — на твърдението, че прехвърляйки всички свои марки и отличителни знаци на жалбоподателя, г-н Fiorucci е прехвърлил и марката „ELIO FIORUCCI“. Освен това с изложените в това отношение при условията на евентуалност доводи жалбоподателят е посочил — както напомня с третото си правно основание — че г-н Fiorucci следва да докаже, че не е дал съгласието си за регистрацията на марката „ELIO FIORUCCI“.

66 Вярно е, че Общият съд отхвърля като неотносими всички изложени при условията на евентуалност доводи, без да ги разгледа по същество.

67 Съображенията за отхвърлянето обаче включват две части. В точка 64 от обжалваното съдебно решение Общият съд посочва, че отказът на апелативния състав да уважи подаденото от г-н Fiorucci искане за отмяна не почива на основанията, изложени от жалбоподателя при условията на евентуалност. В точка 65 от посоченото съдебно решение Общият съд добавя, че тъй като осъществява контрол за законосъобразност върху решенията на отделите на СХВП, той не може във всеки случай да замени със свои мотивите на компетентния отдел на СХВП, издал обжалвания акт.

68 Следователно Общият съд излага достатъчно мотиви, доколкото те позволяват на жалбоподателя да се запознае с причините, поради които Общият съд не е приел доводите му, а на Съда — да упражни своя контрол.

69 Ето защо третото правно основание трябва да се отхвърли като неоснователно.

70 С четвъртото си правно основание жалбоподателят поставя под въпрос правилността на изложените от Общия съд мотиви, доколкото твърди, че отказът на Общия съд да разгледа изложените от него при условията на евентуалност доводи и да измени мотивите на спорното решение представлява нарушение на член 63, параграф 3 от Регламент № 40/94 и отказ от правосъдие.

71 На първо място, следва да се посочи, че Общият съд основателно е напомнил, че извършваният от него контрол в съответствие с член 63 от Регламент № 40/94 е контрол за законосъобразност на решенията на апелативните състави на СХВП и той може да отмени или измени оспореното решение само ако към момента на постановяването му то е опорочено и поради това е налице някое от основанията за отмяна или за изменение, посочени в член 63, параграф 2 от този регламент (Решение от 18 декември 2008 г. по дело Les Éditions Albert René/СХВП, C-16/06 P, Сборник, стр. I-10053, точка 123).

72 Следователно признатото на Общия съд правомощие за изменение на решението на апелативния състав не означава, че този съд може да замени със своя преценката на апелативния състав и още по-малко да извърши преценка по въпрос, по който посоченият състав не е взел още становище. Следователно упражняването на това правомощие за изменение по принцип е допустимо само в случаите, при които след като е осъществил контрол върху направената от апелативния състав преценка, Общият съд е в състояние да определи, въз основа на установените фактически и правни обстоятелства, какво решение е трябвало да вземе апелативният състав.

73 В настоящия случай апелативният състав е основал отмяната на решението на отдела по заличаването само на констатацията, че предвид даденото от този състав тълкуване на член 8, параграф 3 от CPI г-н Fiorucci не може да се позовава на правото на име по смисъла на член 52, параграф 2, буква а) от Регламент № 40/94. Следователно апелативният състав не се е произнесъл по значението, което би могло да има с оглед валидността на спорната марка твърдението, че по силата на договор същата е била прехвърлена на жалбоподателя.

74 При тези обстоятелства Общият съд правилно не е разгледал тази част от доводите, изложени от жалбоподателя при условията на евентуалност.

75 Доколкото жалбоподателят упреква Общия съд, че не е върнал делото на апелативния състав с изрично указание за разглеждане на този довод, достатъчно е да се посочи, че в производството пред Съда, в което се обжалва решение на апелативен състав, СХВП е длъжна съгласно член 63, параграф 6 от Регламент № 40/94 да вземе мерките, които са необходими за изпълнение на решението на Съда. Освен това, като подчертава в точка 67 от обжалваното съдебно решение чрез изрично препращане към точка 64 от същото, че този довод не е разгледан от апелативния състав, Общият съд е дал на последния ясно указание за мерките, които следва да вземе.

76 От гореизложеното следва, че четвъртото правно основание трябва да бъде отхвърлено като неоснователно.

По петото правно основание, свързано с възлагането на съдебните разноски

77 Жалбоподателят твърди, че Общият съд несправедливо го е осъдил да заплати съдебните разноски и затова обжалваното съдебно решение трябва да бъде отменено и в тази му част. В случай на отхвърляне на жалбата съдебните разноски трябвало поне да бъдат разпределени между страните.

78 В това отношение е достатъчно да се напомни, че съгласно постоянната съдебна практика в хипотезата, в която всички други основания за обжалване са били отхвърлени, исканията във връзка с неправилността на решението на Общия съд по съдебните разноски трябва да се отхвърлят като недопустими в приложение на член 58, втора алинея от Статута на Съда, съгласно който размерът на присъдените разноски или страната, на която се възлагат, не подлежат на отделно обжалване (вж. по-специално Решение от 12 юли 2001 г. по дело Комисия и Франция/TF1, C-302/99 P и C-308/99 P, Recueil, стр. I-5603, точка 31, както и Решение от 15 април 2010 г. по дело Gualtieri/Комисия, C-485/08 P, Сборник, стр. I-3009, точка 111).

79 Следователно, доколкото всички други правни основания по подадената от жалбоподателя жалба са отхвърлени, последното правно основание във връзка с разпределянето на съдебните разноски трябва да се обяви за недопустимо.

80 С оглед на всички изложени по-горе съображения жалбата трябва да се отхвърли.

По направеното от г-н Fiorucci искане за изменение на обжалваното съдебно решение

Доводи на страните

81 В писмения си отговор г-н Fiorucci моли Съда да измени точки 33—35 от обжалваното съдебно решение. Според него Общият съд неправилно е приел във връзка с искането за отмяна, че сама по себе си марката „ELIO FIORUCCI“ не може да въведе в заблуждение потребителите относно произхода на обозначените с нея стоки.

82 Жалбоподателят възразява, че това искане за изменение не отговаря на изискванията на член 116 от Процедурния правилник на Съда и следователно трябва да се обяви за недопустимо.

Съображения на Съда

83 Съгласно член 116 от Процедурния правилник на Съда предмет на исканията в писмения отговор трябва да е отхвърляне, изцяло или частично, на жалбата, или отмяна, изцяло или частично, на решението на Общия съд, или уважаване на направено в първоинстанционното производство искане. В член 113 от Процедурния правилник на Съда се съдържат същите изисквания относно предмета на исканията в жалбата.

84 В настоящия случай обаче г-н Fiorucci иска не отмяна, била тя и частична, на обжалваното съдебно решение, а изменение на констатация, направена от Общия съд при разглеждането на изтъкнатото от г-н Fiorucci второ правно основание, което впрочем този съд е отхвърлил.

85 Следователно такова искане може само да бъде отхвърлено като недопустимо.

По съдебните разноски

86 Съгласно член 69, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда, приложим към производството по обжалване по силата на член 118 от същия, загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. По силата обаче на член 69, параграф 3, първа алинея от същия правилник Съдът може да реши всяка страна да понесе направените от нея съдебни

разноски, ако всяка от страните е загубила по едно или няколко от предявените основания.

87 В случая жалбоподателят е загубил по всички предявени основания, с изключение на свързаното с искането на г-н Fiorucci за изменение на съдебното решение. СХВП е загубила по всички основания. Всички искания на г-н Fiorucci са уважени, с изключение на искането му за изменение на съдебното решение.

88 При тези условия следва да се приеме, че жалбоподателят и СХВП понасят, наред с направените от тях съдебни разноски, и три четвърти от съдебните разноски на г-н Fiorucci, като отговарят солидарно за заплащането им. Г-н Fiorucci понася една четвърт от направените от него съдебни разноски.

По изложените съображения Съдът (голям състав) реши:

1) Отхвърля жалбата.

2) Отхвърля искането на г-н Fiorucci за изменение на Решение на Първоинстанционния съд на Европейските общности от 14 май 2009 г. по дело Fiorucci/СХВП — Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06).

3) Edwin Co. Ltd и Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) понасят, наред с направените от тях съдебни разноски, и три четвърти от съдебните разноски на г-н Fiorucci, като отговарят солидарно за заплащането им.

4) Г-н Fiorucci понася една четвърт от направените от него съдебни разноски.

Подписи