



## Jurisprudentie

Zaak T-321/10

SA.PAR. Srl  
tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**

„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk GRUPPO SALINI — Kwade trouw — Artikel 52, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”

Samenvatting – Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 11 juli 2013

- Gemeenschapsmerk — Afstand, verval en nietigheid — Absolute nietigheidsgronden — Aanvrager te kwader trouw bij indiening van merkaanvraag — Beoordelingscriteria — Inaanmerkingneming van alle relevante factoren die bestonden bij indiening van inschrijvingsaanvraag — Kennis van aanvrager van gebruik door derde van gelijk of overeenstemmend teken — Oogmerk van aanvrager — Mate van juridische bescherming van betrokken tekens — Commerciële logica die ten grondslag ligt aan inschrijving van litigieus teken als gemeenschapsmerk — Chronologische volgorde van gebeurtenissen die indiening van merkaanvraag hebben gekenmerkt — Mate van bekendheid*  
*(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 52, lid 1, sub b)*
- Gemeenschapsmerk — Afstand, verval en nietigheid — Absolute nietigheidsgronden — Aanvrager te kwader trouw bij indiening van merkaanvraag — Woordmerk GRUPPO SALINI*  
*(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 52, lid 1, sub b)*
- Gemeenschapsmerk — Procedurevoorschriften — Motivering van beslissingen — Doel*  
*(Art. 296 VWEU; verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 75, eerste volzin)*

1. Krachtens artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk wordt het gemeenschapsmerk op vordering bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard wanneer de aanvrager bij de indiening van de merkaanvraag te kwader trouw was. Het staat aan de verzoeker tot nietigverklaring die zich op deze grond wil baseren, om het bewijs te leveren van de omstandigheden waaruit kan blijken dat de houder van een gemeenschapsmerk te kwader trouw was bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk.

Bij de beoordeling of de aanvrager te kwader trouw is in de zin van die bepaling, moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk en met name met, ten eerste, het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, ten tweede,

het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van een dergelijk teken te beletten, en ten derde, de mate van rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten.

Niettemin zijn de opgesomde factoren slechts voorbeelden van een geheel van elementen die in aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling of een merkaanvrager eventueel te kwader trouw was bij de indiening van de merkaanvraag. Bijgevolg moet worden geoordeeld dat bij de globale beoordeling op grond van artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 eveneens rekening kan worden gehouden met de commerciële logica die de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag voor het teken volgt, alsook met de chronologische volgorde van gebeurtenissen die deze indiening hebben gekenmerkt.

Tot slot kan rekening worden gehouden met de mate van bekendheid die een teken geniet bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving ervan, aangezien deze mate van bekendheid juist het belang van de aanvrager kan rechtvaardigen om te verzekeren dat zijn teken een ruimere rechtsbescherming geniet.

Wat de bedoelingen van een merkaanvrager betreft, moeten deze worden onderzocht zoals zij kunnen worden afgeleid uit de objectieve omstandigheden en zijn concrete handelingen, uit zijn rol of positie, uit de kennis die hij had van het gebruik van het oudere teken, uit contractuele, precontractuele of postcontractuele banden met de verzoeker tot nietigverklaring, uit het bestaan van wederzijdse verplichtingen, waaronder de verplichtingen van loyaliteit en eerlijkheid die voortvloeien uit vennootschapsmandaten of leidinggevende functies die binnen de onderneming van de verzoeker tot nietigverklaring zijn of nog steeds worden uitgeoefend, en meer in het algemeen uit alle objectieve belangenconflictsituaties waarin de merkaanvrager is opgetreden.

(cf. punten 18, 21-23, 28, 33)

2. Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punten 26-35, 45)

3. Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punt 41)