



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Zesde kamer)

11 juli 2013*

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

In zaak T-321/10,

SA.PAR. Srl, gevestigd te Rome (Italië), vertegenwoordigd door A. Masetti Zannini de Concina,
M. Bussoletti en G. Petrocchi, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM),
vertegenwoordigd door G. Mannucci en P. Bullock als gemachtigden,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het
Gerecht:

Salini Costruttori SpA, gevestigd te Rome, vertegenwoordigd door C. Bellomunno en S. Troilo,
advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 21 april
2010 (zaak R 219/2009-1) inzake een nietigheidsprocedure tussen Salini Costruttori SpA en SA.PAR.
Srl,

wijst

HET GERECHT (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: H. Kanninen, president, S. Soldevila Fragoso en G. Berardis (rapporteur),
rechters,

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien het op 4 augustus 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 18 november 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het
BHIM,

* Procestaal: Italiaans.

gezien de op 15 november 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 19 april 2013,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 12 mei 2004 heeft verzoekster, SA.PAR. Srl, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend op grond van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken GRUPPO SALINI.
- 3 De diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 36, 37 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:
 - klasse 36: „Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij en handel in onroerende goederen”;
 - klasse 37: „Constructies voor de bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden”;
 - klasse 42: „Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; analyse en industrieel onderzoek; ontwerp en ontwikkeling van computerhardware en -software; juridische diensten”.
- 4 De merkaanvraag is gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 7/2005 van 14 februari 2005. Het merk is op 12 september 2005 onder nummer 3831161 ingeschreven.
- 5 Op 5 oktober 2007 heeft interveniënte, Salini Costruttori SpA, bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring van het betrokken merk ingediend voor alle diensten waarvoor het was ingeschreven. Deze vordering was gebaseerd op de nietigheidsgronden bedoeld in, ten eerste, artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009], ten tweede, artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 53, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009] juncto artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009] en, ten derde, artikel 52, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 53, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009] juncto artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009). Ter ondersteuning van deze vordering heeft interveniënte het teken SALINI aangevoerd, dat in Italië wordt gebruikt en algemeen bekend is als een teken dat dient ter aanduiding van de diensten van „Makelaardij en handel in onroerende goederen; constructies voor de bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden; ontwerpdiensten”.
- 6 Op 17 december 2008 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring in haar geheel afgewezen. Voor zover de vordering op artikel 52, lid 1, sub c, juncto artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 was gebaseerd, heeft de nietigheidsafdeling met name geoordeeld dat de door interveniënte

overgelegde documenten niet volstonden ten bewijze van een „eerder gebruik” van het woordteken SALINI. Voor zover de vordering op artikel 52, lid 1, sub b, juncto artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 was gebaseerd, heeft de nietigheidsafdeling geconstateerd dat interveniënte ter ondersteuning van deze grond dezelfde documenten had overgelegd als die welke ter ondersteuning van de vorige grond waren aangedragen, en is zij tot de slotsom gekomen dat interveniëntes teken niet de vereiste minimumdrempel van erkenning van het merk had bereikt. Voor zover de vordering tot slot op artikel 51, lid 1, sub b, van die verordening was gebaseerd, heeft de nietigheidsafdeling in wezen geconstateerd dat interveniënte verzoeksters kwade trouw niet had bewezen.

- 7 Op 9 februari 2009 heeft interveniënte krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
- 8 Bij beslissing van 21 april 2010 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep toegewezen, de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd en het betrokken gemeenschapsmerk nietig verklaard.
- 9 In de eerste plaats heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de nietigheidsafdeling, gelet op het feit het in casu ging om ondernemingsactiviteiten bestaande in de uitvoering van grote civieltechnische werkzaamheden, ten onrechte had vastgesteld dat de door interveniënte aangedragen bewijzen niet volstonden ten bewijze van een gebruik waardoor het teken SALINI in Italië algemene bekendheid genoot. Volgens haar bestond het relevante publiek voor deze diensten uit bouwheren, te weten publieke of private entiteiten die in het kader van aanbestedingen klant zijn. Bijgevolg toont het enkele bewijs van de uitvoering van de werken aan dat dit publiek met interveniëntes teken in aanraking is gekomen. De door interveniënte overgelegde processtukken, daaronder begrepen die welke voor de kamer van beroep zijn overgelegd en door haar ontvankelijk zijn verklaard, tonen genoegzaam aan dat interveniënte de familienaam „Salini” in het kader van haar ondernemingsactiviteiten als merk heeft gebruikt en dat dit merk in Italië algemeen bekend was in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, zoals herzien en gewijzigd. Zij heeft zich evenwel op het standpunt gesteld dat de bewijzen het gebruik van het teken slechts voor een deel van de aangevraagde diensten aantoonde, aangezien niet was bewezen dat het werd gebruikt voor de diensten van „verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij en handel in onroerende goederen”.
- 10 Wat in de tweede plaats het gevaar voor verwarring tussen het oudere teken SALINI, alleen of in combinatie met de term „costruttori”, en het betwiste gemeenschapsmerk GRUPPO SALINI betreft, heeft de kamer van beroep het gemeenschappelijke element „salini” als dominerend bestanddeel en de termen „gruppo” en „costruttori” als beschrijvende en generieke elementen aangemerkt, en vervolgens geconcludeerd dat bij het relevante publiek gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens bestond wanneer zij werden gebruikt ter aanduiding van identieke of soortgelijke diensten en activiteiten, met name voor de onder klasse 37 vallende diensten van „constructies voor de bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden” en voor de onder klasse 42 vallende „wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; analyse en industrieel onderzoek”. Zij heeft daarentegen elk verwarringsgevaar uitgesloten voor de diensten van „verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij en handel in onroerende goederen” van klasse 36 en voor de eveneens onder klasse 42 vallende diensten van „ontwerp en ontwikkeling van computerhardware en -software; juridische diensten”.
- 11 In de derde plaats heeft de kamer van beroep gepreciseerd dat een merkaanvrager als te kwader trouw kan worden aangemerkt wanneer hij een merkaanvraag indient, wetende dat hij een derde schade berokkent en deze schade voortvloeit uit een moreel en commercieel laakbare gedraging, en

vervolgens vastgesteld dat interveniënte in casu het bewijs had geleverd van een dergelijke kwade trouw van verzoekster. De kwade trouw was volgens de kamer van beroep met name aangetoond door het feit dat op de datum van de indiening van de merkaanvraag:

- verzoekster over een aanmerkelijke deelneming in interveniëntes maatschappelijk kapitaal beschikte en haar bestuurders in interveniëntes raad van bestuur zetelden;
- verzoekster dus niet onwetend kon zijn van het bestaan van het teken SALINI en van het gebruik ervan door interveniënte en dus van het feit dat zij in strijd met interveniëntes rechten handelde;
- tussen interveniënte en verzoekster sprake was van een geschil, wat verzoeksters bedoeling bevestigt om over te gaan tot usurpatie van interveniëntes rechten op het oudere teken.

Conclusies van partijen

12 Verzoekster verzoekt het Gerecht:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- het BHIM te verwijzen in de kosten, daaronder begrepen die welke zijn opgekomen in de procedure voor de kamer van beroep.

13 Het BHIM en interveniënte verzoeken het Gerecht:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

14 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan: ten eerste, schending van artikel 53, lid 1, sub a, juncto artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 207/2009, ten tweede, schending van artikel 53, lid 1, sub a, juncto artikel 8, lid 2, sub b, van deze verordening en ten derde, schending van artikel 52, lid 1, sub b, van deze verordening. In het kader van deze middelen voert verzoekster, in samenhang met schending van deze bepalingen, eveneens een motiveringsgebrek aan.

15 Het Gerecht zal eerst het derde middel onderzoeken, waarmee verzoekster de kamer van beroep in wezen verwijt blijkt te hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door tot de slotsom te komen dat zij te kwader trouw was toen zij het BHIM verzocht om het betwiste merk als gemeenschapsmerk in te schrijven. Volgens haar heeft de kamer van beroep haar conclusie dat zij te kwader trouw was uitsluitend gebaseerd op de tussen verzoeksters en interveniëntes bestuurders bestaande verhoudingen alsook op de context van het bij de Italiaanse rechterlijke instanties aanhangige geding tussen hen, zonder dat de gestelde kennis van de door verzoekster aan interveniënte toegebrachte schade uit een betoog blijkt of door bewijselementen wordt gestaafd.

16 Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters betoog.

17 Allereerst zij in herinnering gebracht dat de regeling inzake de inschrijving van een gemeenschapsmerk berust op het in artikel 8, lid 2, van verordening nr. 207/2009 neergelegde beginsel van de „eerste inschrijver”. Overeenkomstig dit beginsel kan een teken slechts als gemeenschapsmerk worden ingeschreven voor zover een ouder merk hiervoor geen beletsel vormt, ongeacht of het gaat om een gemeenschapsmerk, een in een lidstaat of door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

ingeschreven merk, een ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat ingeschreven merk of een ingevolge internationale overeenkomsten met werking in de Unie ingeschreven merk. Daarentegen vormt het loutere gebruik door een derde van een niet-ingeschreven merk, onverminderd eventuele toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, geen beletsel voor de inschrijving van een gelijk of overeenstemmend merk als gemeenschapsmerk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten [arresten Gerecht van 14 februari 2012, Peeters Landbouwmachines/BHIM – Fors MW (BIGAB), T-33/11, punt 16, en 21 maart 2012, Feng Shen Technology/BHIM – Majtczak (FS), T-227/09, punt 31].

- 18 De toepassing van dit principe wordt genuanceerd door met name artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009, volgens hetwelk het gemeenschapsmerk op vordering bij het BHIM of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig wordt 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 (arresten BIGAB, punt 17 supra, punt 17, en FS, punt 17 supra, punt 32).
- 19 Zoals advocaat-generaal Sharpston in haar conclusie bij het arrest van het Hof van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Jurispr. blz. I-4893, I-4896, hierna: „arrest Lindt Goldhase”) heeft aangegeven, is het in artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 genoemde begrip „kwade trouw” in de Uniewetgeving op geen enkele manier gedefinieerd, afgebakend of ook maar beschreven.
- 20 In dit verband zij opgemerkt dat het Hof in het in punt 19 supra genoemde arrest Lindt Goldhase naar aanleiding van een verzoek om een prejudiciële beslissing op meerdere punten heeft gepreciseerd hoe het in artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 genoemde begrip „kwade trouw” moet worden uitgelegd.
- 21 Volgens het Hof moet bij de beoordeling of de aanvrager te kwader trouw is in de zin van genoemde bepaling, 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 (arrest Lindt Goldhase, punt 19 supra, punt 53).
- 22 Niettemin volgt uit de bewoordingen van het Hof in genoemd arrest dat de daarin opgesomde factoren slechts voorbeelden zijn 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 (arresten Gerecht BIGAB, punt 17 supra, punt 20, en 13 december 2012, pelicantravel.com/BHIM – Pelikan (Pelikan), T-136/11, punt 26).
- 23 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 (arrest BIGAB, punt 17 supra, punt 21), alsook met de chronologische volgorde van gebeurtenissen die deze indiening hebben gekenmerkt (zie in die zin en naar analogie, arrest Hof van 3 juni 2010, Internetportal und Marketing, C-569/08, Jurispr. blz. I-4871, punt 52).

- 24 Gelet op bovenstaande overwegingen, voor zover zij op de onderhavige zaak van toepassing zijn, moet worden nagegaan of de bestreden beslissing rechtmatig is wat de conclusie van de kamer van beroep betreft dat verzoekster te kwader trouw was bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het betwiste merk.
- 25 In casu blijkt uit het dossier en kan niet ernstig worden betwist dat verzoekster behoorde te weten of zelfs wist dat interveniënte sinds lange tijd zowel in Italië als in het buitenland het teken SALINI, alleen of in combinatie met de term „costruttori”, gebruikte op het gebied van de uitvoering en de planning van grote openbare infrastructuurwerken, de bouw van gebouwen en ontwerpdiensten in de civieltechnische sector. In dit verband moet in navolging van het BHIM worden opgemerkt dat de kennis die verzoekster droeg van interveniëntes commerciële en vennootschappelijke situatie, daaronder begrepen het feit dat – blijkens de punten 31 en 35 van de bestreden beslissing – interveniënte bij de indiening van de merkaanvraag een sterke groei kende en haar bekendheid alsook haar marktaandeel in zowel Italië als het buitenland aan het versterken was, kon worden aangemerkt als een „gekwalificeerde” kennis die was verworven door personen die niet enkel behoorden tot de familie Salini, zoals de vennoten van interveniënte, maar ook over een aanmerkelijke financiële deelneming in het maatschappelijk kapitaal ervan beschikten of via hun deelname aan de beheersorganen binnen haar actief waren, zoals eveneens uit de punten 70 tot en met 72 van de bestreden beslissing blijkt. Bovendien zij geconstateerd dat verzoeksters vennoten, gelet op hun hoge posities in interveniëntes directie of hun deelname aan interveniëntes raad van bestuur, in een positie verkeerden waarin zij interveniëntes beslissingen, daaronder begrepen die inzake de eventuele inschrijving van het teken dat interveniënte sinds lange tijd gebruikte, konden beïnvloeden. Dienaangaande blijkt met name uit het administratief dossier voor het BHIM dat één van genoemde vennoten, de heer F.S.S., van 2000 tot 2003 voorzitter is geweest van interveniëntes raad van bestuur.
- 26 Een dergelijke kennis bij de merkaanvrager, ook al is zij „gekwalificeerd” zoals de kennis waarover verzoekster in het onderhavige geval beschikte, volstaat op zichzelf echter niet om aan te tonen dat laatstgenoemde te kwader trouw was. Er moet immers eveneens acht worden geslagen op het oogmerk van de aanvrager bij de indiening van de inschrijvingsaanvraag (arrest Lindt Goldhase, punt 19 supra, punten 40 en 41).
- 27 Ofschoon dit oogmerk uiteraard een subjectief gegeven is, moet het aan de hand van de objectieve omstandigheden van het concrete geval worden vastgesteld (arrest Lindt Goldhase, punt 19 supra, punt 42).
- 28 Zoals het BHIM suggereert, moet bij de beoordeling van de eventuele kwade trouw van een merkaanvrager een onderzoek worden verricht naar diens bedoelingen zoals die 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.
- 29 Uit de bestreden beslissing blijkt dat de kamer van beroep, anders dan verzoekster stelt, niet alleen rekening heeft gehouden met de kennis van interveniëntes gebruik van het teken waarover verzoekster beschikte dankzij haar bevoorrechte positie als aandeelhouder van interveniënte, welke kennis verzoekster overigens niet betwist, maar de vaststelling van verzoeksters kwade trouw eveneens heeft gebaseerd op een reeks objectieve omstandigheden die een licht kunnen werpen op haar bedoelingen of die van haar bestuurders.

- 30 In de eerste plaats zij erop gewezen, zoals in de rechtspraak in herinnering is gebracht, dat de chronologische volgorde van gebeurtenissen die de inschrijving van het litigieuze merk hebben gekenmerkt een relevant gegeven kan zijn voor de beoordeling van de kwade trouw (zie in die zin en naar analogie, arrest Internetportal und Marketing, punt 23 supra, punt 52). Zoals de kamer van beroep in punt 74 van de bestreden beslissing terecht opmerkt, moet in casu bij de beoordeling of verzoekster eventueel te kwader trouw was, bijzondere aandacht worden besteed aan de omstandigheid dat verzoekster slechts enkele maanden na het ontstaan van het vennootschapsgeschil met interveniënte, als gevolg waarvan laatstgenoemde, wat de interne evenwichten betreft, in een fase van onzekerheid kwam te verkeren, heeft verzocht om inschrijving van het litigieuze merk, waarvan geen enkel voorafgaand gebruik is aangetoond. Overigens blijkt uit het dossier dat interveniënte in de periode die voorafging aan de indiening van de inschrijvingsaanvraag zowel haar omzet als haar bekendheid aanmerkelijk heeft vergroot, en wel in die mate dat zij, zoals blijkt uit punt 31 van de bestreden beslissing, tot de belangrijkste marktdeelnemers in de civieltechnische sector in Italië wordt gerekend. Overeenkomstig haar positie als aandeelhouder die een aanzienlijk deel van interveniëntes maatschappelijk kapitaal in handen had, mocht verzoekster evenwel niet voorbijgaan aan het schaderisico waaraan zij interveniënte blootstelde door onder haar naam een uit een familienaam bestaand teken in te schrijven dat nagenoeg volledig overeenstemde met het teken dat sinds lange tijd door interveniënte, die toen een sterke expansie kende in de betrokken sector, werd gebruikt.
- 31 In de tweede plaats versterkte de omstandigheid dat verzoekster wist of stelde te weten dat interveniënte geen belangstelling toonde voor de inschrijving van het uit een familienaam bestaand teken SALINI, gelet op de zonet beschreven bijzondere feitelijke context, het potentiële belangenconflict waarin verzoekster ten aanzien van interveniënte verkeerde. Het valt immers niet uit te sluiten, en verzoekster heeft overigens niets aangedragen op grond waarvan zou kunnen worden weerlegd, dat interveniënte – gelet op de specifieke samenstelling van het publiek waarvoor haar diensten waren bestemd of zelfs ingevolge een vermeende stilzwijgende overeenkomst, waarvan verzoekster het bestaan heeft opgeworpen, tussen alle leden van de familie Salini voor het gebruik van hun familienaam bij hun respectieve activiteiten – ervoor heeft geopteerd om dat teken niet in te schrijven, menende dat zij voor dat onderscheidend teken, evenwel los van de inschrijving ervan, rechtsbescherming en bekendheid genoot. De kamer van beroep heeft in punt 71 van de bestreden beslissing dan ook terecht geoordeeld dat het feit dat verzoekster, gelet op haar aanmerkelijke deelneming in het maatschappelijk kapitaal van interveniënte, in haar eigen naam en niet in interveniëntes naam had gehandeld, een aanwijzing voor haar kwade trouw was.
- 32 In de derde plaats kan de aard van het merk eveneens relevant zijn voor de beoordeling of sprake is van een handelwijze te kwader trouw (zie in die zin arrest Lindt Goldhase, punt 19 supra, punt 50). In dit verband zij erop gewezen dat het feit dat is verzocht om inschrijving van een woordmerk dat enkel bestaat uit de familienaam „Salini” in combinatie met de term „gruppo”, die gewoonlijk aangeeft dat sprake is van een aantal ondernemingen die onder dezelfde naam actief zijn, niet alleen geen enkele commerciële logica volgt, maar ook kan getuigen van de bedoeling om over te gaan tot usurpatie van de rechten op het merk van interveniënte, die als moedermaatschappij van een groep waartoe ten tijde van de inschrijvingsaanvraag meerdere ondernemingen behoorden, de enige was die in voorkomend geval de uitdrukking „gruppo salini” had mogen gebruiken, zoals dat in wezen blijkt uit de analyse van de kamer van beroep in de punten 70 en 71 van de bestreden beslissing. Overigens blijkt uit het administratief dossier voor het BHIM dat naar die uitdrukking wordt verwezen in onder meer de ethische code die interveniëntes raad van bestuur in 2003, dus vóór de aanvraag tot inschrijving van het betwiste merk, heeft vastgesteld. In punt 2 van deze code, die de werkingssfeer ervan omschrijft, is met name aangegeven dat deze code „is opgesteld voor de Gruppo Salini in zijn geheel” en dat „onder Gruppo Salini wordt verstaan Salini Costruttori SpA en alle vennootschappen waarover zij zeggenschap uitoefent”. Verzoekster kan niet stellen dat zij bij de indiening van de merkaanvraag niet op de hoogte was van het bestaan van deze ethische code en de daarin vervatte definitie van de uitdrukking „gruppo salini”.

- 33 Hieraan moet worden toegevoegd dat bij de beoordeling of de merkaanvrager te kwader trouw is, tot slot rekening kan 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 (arrest Lindt Goldhase, punt 19 supra, punten 51 en 52). In casu zij erop gewezen dat uit het dossier niet blijkt dat het betwiste merk bij de indiening van de inschrijvingsaanvraag reeds was gebruikt, terwijl vaststaat dat het teken van interveniënte reeds een aantal decennia werd gebruikt en laatstgenoemde de laatste jaren in Italië qua activiteit een significante groei heeft gekend, wat haar bekendheid bij het betrokken publiek heeft versterkt.
- 34 Uit het voorgaande volgt dat de analyse van de kamer van beroep, die tot de slotsom komt dat verzoekster te kwader trouw was bij de indiening van de merkaanvraag, moet worden bevestigd. Geen van verzoeksters argumenten kan afdoen aan deze conclusie.
- 35 In de eerste plaats kan uit de reeds in punt 31 supra genoemde omstandigheid dat interveniënte, ondanks het gestelde gebruik van het oudere teken sinds 1940 in Italië, vóór de datum van indiening van de merkaanvraag geen belangstelling toonde voor de bescherming ervan in de Europese Unie, niet worden afgeleid dat verzoekster bij die indiening niet te kwader trouw was, aangezien een dergelijke omstandigheid tot interveniëntes subjectieve sfeer behoort (zie in die zin arrest FS, punt 17 supra, punt 51). Bovendien beantwoordt de door artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 geboden mogelijkheid om een merk nietig te laten verklaren wanneer de aanvrager ervan bij de indiening van de inschrijvingsaanvraag te kwader trouw is, zonder dat voor het instellen van dit type vordering sprake kan zijn van rechtsverwerking wegens gedogen, zoals blijkt uit artikel 54, lid 1, van verordening nr. 207/2009, juist aan het vereiste om elke ondernemer die een teken gebruikt dat hij evenwel nog niet heeft laten inschrijven, uitgebreide bescherming te waarborgen. Overigens behoorde verzoekster, als houdster van een aanzienlijke deelneming in het maatschappelijk kapitaal van interveniënte en gelet op de functies en mandaten die een aantal van haar bestuurders in interveniëntes vennootschapsstructuur uitoefenden en hadden uitgeoefend, volledig op de hoogte te zijn van de redenen voor interveniëntes vermeende gebrek aan belangstelling voor de bescherming van het betrokken, uit een familienaam bestaand teken. Bijgevolg kan verzoekster zich niet beroepen op interveniëntes vermeende gebrek aan belangstelling, dat zij had kunnen helpen vaststellen of waartegen zij zich in elk geval had kunnen verzetten, om te staven dat zij bij de indiening van de merkaanvraag niet te kwader trouw was.
- 36 Hetzelfde geldt voor verzoeksters argument dat erop is gebaseerd dat interveniënte meer dan drie jaar heeft laten verstrijken alvorens zich tot het BHIM te wenden. Dat interveniënte niet onmiddellijk heeft gereageerd op de inschrijving van het overigens voordien niet gebruikte litigieuze merk, kan als aspect van interveniëntes subjectieve sfeer immers evenmin gevolgen hebben voor de kwalificatie van verzoeksters bedoelingen bij de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.
- 37 Wat in de tweede plaats verzoeksters argument betreft dat andere ondernemingen de familienaam Salini op grote schaal gebruiken, volstaat de vaststelling, zoals het BHIM heeft geconstateerd, dat het in casu gaat om ondernemingen die hoogstwaarschijnlijk worden beheerd door personen met die familienaam, waarvan interveniënte het gebruik geenszins kon verbieden, en niet om ingeschreven merken welke die familienaam bevatten.
- 38 Wat in de derde plaats verzoeksters argument betreft dat tussen de leden van de familie Salini een stilzwijgende overeenkomst zou bestaan die hun het recht verleent om die familienaam te gebruiken voor de exploitatie van hun eigen beroepsactiviteiten (zie eveneens punt 31 supra), moet worden geoordeeld dat een dergelijke overeenkomst helemaal niet bewijst dat verzoekster niet te kwader trouw was, maar in feite kan aantonen dat zij oneerlijk heeft gehandeld. Zou een dergelijke overeenkomst bestaan, dan zou zij zich immers niet kunnen uitstrekken tot het gebruik van de familienaam als gemeenschapsmerk en de drager van die familienaam hoe dan ook geen recht kunnen verlenen om deze familienaam als gemeenschapsmerk in te schrijven. Anders dan verzoekster lijkt te stellen, is het

daarentegen mogelijk de inschrijving van een dergelijk merk te verbieden indien het aangevraagde merk schending van een ouder recht oplevert, zelfs wanneer de aanvrager van de inschrijving deze familienaam effectief draagt.

- 39 In dit verband zij immers in herinnering gebracht dat het gemeenschapsmerk volgens artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 de houder ervan een uitsluitend recht geeft om iedere derde te verbieden een teken te gebruiken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die welke door dat merk worden aangeduid, en daardoor bij het publiek voor verwarringsgevaar zorgt [arrest Gerecht van 17 januari 2012, *Hell Energy Magyarország/BHIM – Hansa Mineralbrunnen (HELL)*, T-522/10, punt 73]. Een dergelijk exclusief recht is echter in strijd met de bestaansreden zelf van de vermeende stilzwijgende overeenkomst die verzoekster heeft aangevoerd.
- 40 Wat in de vierde plaats het argument betreft waarmee verzoekster heeft aangevoerd dat het geding voor de Italiaanse rechterlijke instanties, waarnaar herhaaldelijk is verwezen in de stukken van partijen alsook in met name de punten 3, 4 en 74 van de bestreden beslissing, zijn oorsprong vindt in zuiver interne problemen bij de interveniërende vennootschap en enkel de vennoten ervan betreft, volstaat de vaststelling dat dit argument niet kan worden aanvaard, gelet op de vennootschapsstructuur van interveniënte, waarvan de aandelen grotendeels tussen twee takken van de familie Salini, waaronder die van verzoekster, waren verdeeld. Het bestaan van een dergelijk geding is immers slechts relevant voor de vaststelling van de context waarin de merkaanvraag is ingediend, ongeacht of het aan dit geding ten grondslag liggende geschil zich binnen de interveniërende vennootschap heeft voorgedaan dan wel betrekking had op laatstgenoemde en verzoekster. Voorts moet in navolging van het BHIM hoe dan ook worden geconstateerd dat ten tijde van de feiten in elk geval F.S.S. wegens zijn dubbele hoedanigheid van lid van elk van de ondernemingen in een objectieve belangenconflictsituatie verkeerde, hetgeen niet onbeduidend is, gelet op de rol die hij binnen interveniëntes vennootschapsstructuur had als voorzitter van de raad van bestuur tussen 2000 en 2003 (zie punt 25 supra) en vervolgens als technisch directeur.
- 41 Wat tot slot het vermeende motiveringsgebrek betreft, dat verzoekster in het opschrift van het derde middel alsook zijdelings en zeer algemeen in de toelichting erbij heeft aangevoerd, zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de door artikel 75, eerste zin, van verordening nr. 207/2009 vereiste motivering, die dezelfde omvang heeft als de motivering bedoeld in artikel 296 VWEU, de redenering van degene die de handeling heeft verricht duidelijk en ondubbelzinnig tot uitdrukking moet brengen. Deze verplichting heeft een tweeledig doel, namelijk de betrokkenen in staat stellen kennis te nemen van de rechtvaardigingsgronden van de vastgestelde maatregel zodat zij voor hun rechten kunnen opkomen, en voorts de Unierechter in staat stellen zijn toezicht op de wettigheid van de beslissing uit te oefenen [arresten Gerecht van 2 april 2009, *Zuffa/BHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)*, T-118/06, Jurispr. blz. II-841, punt 19, en 14 juli 2011, *Winzer Pharma/BHIM – Alcon (OFTAL CUSI)*, T-160/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 35]. Bij de beoordeling of de motivering van een beslissing aan deze vereisten voldoet, moet niet alleen acht worden geslagen op de bewoordingen ervan, doch ook op de context waarin zij is gegeven en op het geheel van rechtsregels die de betrokken materie beheersen (zie arrest *ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP*, reeds aangehaald, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 42 In casu kan op basis van het onderzoek van de bestreden beslissing worden geconstateerd dat de kamer van beroep in de punten 68 tot en met 74 van deze beslissing de redenen heeft uiteengezet waarom interveniënte, gelet op de verschillende elementen van het dossier, volgens haar had bewezen dat verzoekster bij de indiening van de inschrijvingsaanvraag te kwader trouw was.

- 43 Deze argumenten hebben verzoekster in staat gesteld om ter verdediging van haar rechten kennis te nemen van de rechtvaardigingsgronden van de beslissing en stellen het Gerecht ook in staat om zijn toezicht op de wettigheid van de bestreden beslissing uit te oefenen. Anders dan verzoekster stelt, kan de kamer van beroep dan ook niet worden verweten dat zij haar beslissing dienaangaande niet met redenen heeft omkleed.
- 44 Gelet op al het voorgaande heeft de kamer van beroep het betwiste merk terecht nietig verklaard op grond van artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009, door te oordelen dat de indiening van de betrokken merkaanvraag indruiste tegen de beginselen van loyaliteit en eerlijkheid, die verzoekster in de omstandigheden van het concrete geval jegens interveniënte in acht moest nemen.
- 45 Derhalve moet het derde middel ongegrond worden verklaard.
- 46 Wat het eerste en het tweede middel betreft, blijkt uit de artikelen 52 en 53 van verordening nr. 207/2009 dat het volstaat dat één van de in deze bepalingen genoemde nietigheidsgronden toepassing vindt om een verzoek tot nietigverklaring toe te wijzen.
- 47 In deze omstandigheden kan het Gerecht, wanneer het tot de slotsom komt dat één van de door de aanvrager aangevoerde nietigheidsgronden gegrond is, zijn wettigheidstoezicht beperken tot het middel dat betrekking heeft op deze grond, die volstaat om een toewijzing van het verzoek tot nietigverklaring te rechtvaardigen [zie in die zin en naar analogie beschikking Hof van 13 februari 2008, *Indorata-Serviços e Gestão/BHIM*, C-212/07 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 27 en 28; zie arresten Gerecht van 22 maart 2007, *Sigla/BHIM – Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, Jurispr. blz. II-711, punt 100, en 7 december 2010, *Nute Partecipazioni en La Perla/BHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)*, T-59/08, Jurispr. blz. II-5595, punt 70 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Dit geldt des te meer wanneer, zoals in casu, één van de door de kamer van beroep aanvaarde nietigheidsgronden de in artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 bedoelde grond inzake de kwade trouw van de merkaanvrager is.
- 48 Zoals het BHIM terecht opmerkt, brengt het feit dat bij de indiening van de inschrijvingsaanvraag sprake was van kwade trouw immers als zodanig mee dat het betwiste merk in zijn geheel nietig is. Overigens zij erop gewezen dat wanneer de kamer van beroep, zoals in het onderhavige geval, één van de door de verzoeker tot nietigverklaring aangevoerde nietigheidsgronden aanvaardt, maar besluit om ook de andere eventueel aangevoerde nietigheidsgronden te onderzoeken en in voorkomend geval te aanvaarden, dit gedeelte van de motivering van haar beslissing niet de noodzakelijke ondersteuning vormt van het dispositief waarin de vordering tot nietigverklaring wordt toegewezen, welk dispositief rechtens genoegzaam is gebaseerd op de nietigheidsgrond die de volledige nietigheid van het litigieuze merk met zich brengt, dit is in casu de kwade trouw van de aanvrager (zie in die zin arrest *NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC*, punt 47 supra, punt 70).
- 49 Gelet op een en ander en zonder dat het eerste en het tweede middel behoeven te worden onderzocht, dient het beroep in zijn geheel te worden verworpen.

Kosten

- 50 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd.
- 51 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Zesde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**
- 2) **SA.PAR. Srl wordt verwezen in de kosten.**

Kanninen

Soldevila Frago

Berardis

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 11 juli 2013.

ondertekeningen