



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (šesti senat)

z dne 11. julija 2013 *

„Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti GRUPPO SALINI — Nedobrovernost — Člen 52(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009“

V zadevi T-321/10,

SA.PAR. Srl s sedežem v Rimu (Italija), ki jo zastopajo A. Masetti Zannini de Concina, M. Bussoletti in G. Petrocchi, odvetniki,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata G. Mannucci in P. Bullock, zastopnika,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je

Salini Costruttori SpA s sedežem v Rimu, ki jo zastopata C. Bellomunno in S. Troilo, odvetnika,

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 21. aprila 2010 (zadeva R 219/2009-1) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbo Salini Costruttori SpA in družbo SA.PAR. Srl,

SPLOŠNO SODIŠČE (šesti senat),

v sestavi H. Kanninen, predsednik, S. Soldevila Fragoso in G. Berardis (poročevalec), sodnika,

sodni tajnik: J. Palacio González, glavni administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 4. avgusta 2010,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 18. novembra 2010,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 15. novembra 2010,

na podlagi obravnave z dne 19. aprila 2013

* Jezik postopka: italijanščina.

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Tožeča stranka, družba SA.PAR. Srl, je 12. maja 2004 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena (nadomestila jo je Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)).
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak GRUPPO SALINI.
- 3 Storitve, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razrede 36, 37 in 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in za vsak razred ustrezajo tem opisom:
 - razred 36: „zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin“;
 - razred 37: „gradbeništvo; popravila; storitve v zvezi z montažo“;
 - razred 42: „znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj računalniške strojne in programske opreme; nudenje pravne pomoči“.
- 4 Prijava znamke je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 7/2005 z dne 14. februarja 2005. Znamka je bila 12. septembra 2005 registrirana pod številko 3831161.
- 5 Intervenientka, družba Salini Costruttori SpA, je 5. oktobra 2007 pri UUNT vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti zadevne znamke glede vseh storitev, za katere je bila ta registrirana. Razlogi za ničnost, navedeni v utemeljitev te zahteve, so bili razlogi, na katere se nanašajo, prvič, člen 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009), drugič, člen 52(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 53(1)(b) Uredbe št. 207/2009) v povezavi s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009) in, tretjič, člen 52(1)(c) Uredbe št. 40/94 (postal člen 53(1)(c) Uredbe št. 207/2009) v povezavi s členom 8(4) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(4) Uredbe št. 207/2009). Intervenientka se je v utemeljitev zahteve sklicevala na znak SALINI, ki se uporablja v Italiji in je nedvomno znan za označevanje teh storitev: „posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin; gradbeništvo; popravila; storitve v zvezi z montažo; storitve oblikovanja – projektiranja“.
- 6 Oddelek za izbris je 17. decembra 2008 v celoti zavrnil zahtevo za ugotovitev ničnosti. Natančneje, v delu, v katerem je zahteva temeljila na členu 52(1)(c) Uredbe št. 40/94 v povezavi s členom 8(4) te uredbe, je oddelek za izbris menil, da gradivo, ki ga je predložila intervenientka, ne zadostuje za dokaz „predhodne uporabe“ besednega znaka SALINI. V delu, v katerem je zahteva temeljila na členu 52(1)(b) Uredbe št. 40/94 v povezavi s členom 8(1)(b) te uredbe, je oddelek za izbris ugotovil, da je intervenientka v utemeljitev tega razloga predložila isto gradivo kot v utemeljitev prejšnjega razloga, in odločil, da znak intervenientke ne dosega zahtevanega praga za prepoznavnost znamke. Nazadnje, v delu, v katerem je zahteva temeljila na členu 51(1)(b) navedene uredbe, je oddelek za izbris ugotovil, da intervenientka v bistvu ni mogla predložiti dokaza o nedobrovernosti tožeče stranke.

- 7 Intervenientka je 9. februarja 2009 pri UUNT na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 (postali člani od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009) vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris.
- 8 Prvi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 21. aprila 2010 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbi ugodil, razveljavil odločbo oddelka za izbris ter ugotovil ničnost zadevne znamke Skupnosti.
- 9 Prvič, odbor za pritožbe je menil, da je ob upoštevanju tega, da gre v obravnavani zadevi za poslovne dejavnosti, ki zajemajo izvajanje velikih gradbenih del, oddelek za izbris napačno presodil, da dokazi, ki jih je predložila intervenientka, niso zadostni za izkazovanje rabe, zaradi katere bi bil znak SALINI v Italiji splošno znan. Po njegovem mnenju zadevno javnost pri teh storitvah sestavljajo naročniki del, torej javni in zasebni subjekti, ki so stranke v okviru razpisov. Zato naj bi že sami izkazi opravljenih del dokazovali, da je bila ta javnost izpostavljena znaku intervenientke. Dokumenti, ki jih je v spis vložila intervenientka, skupaj s tistimi, ki jih je predložila odboru za pritožbe in jih je ta razglasil za dopustne, naj bi zadostno dokazovali, da je intervenientka uporabljala rodbinsko ime „Salini“ kot znamko v okviru svojih poslovnih dejavnosti in da je ta v Italiji nedvomno znana v smislu člena 6 bis Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine z dne 20. marca 1883, kakor je bila revidirana in spremenjena. Vendar je odbor za pritožbe presodil, da dokazi izkazujejo rabo znaka zgolj za del zahtevanih storitev in da raba ni bila dokazana za te storitve „zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin“.
- 10 Drugič, odbor za pritožbe je v zvezi z verjetnostjo zmede med prejšnjim znakom SALINI, samim ali v povezavi z izrazom „costruttori“, in izpodbijano znamko Skupnosti GRUPPO SALINI po preučitvi skupnega elementa „salini“ kot prevladujočega elementa ter izrazov „gruppo“ in „costruttori“ kot opisnih in splošnih elementov ugotovil, da med nasprotujočima si znakoma pri upoštevanju javnosti obstaja verjetnost zmede, če se uporabljata za označbo identičnih ali podobnih storitev ali dejavnosti, zlasti za storitve „gradbeništvo; popravila; storitve v zvezi z montažo“ iz razreda 37 ter za „znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; industrijske analize in raziskave“ iz razreda 42. Nasprotno pa je odbor za pritožbe izključil verjetnost zmede za storitve „zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin“ iz razreda 36 in za storitve „oblikovanje in razvoj računalniške strojne in programske opreme; nudenje pravne pomoči“ tudi iz razreda 42.
- 11 Tretjič, odbor za pritožbe je po tem, ko je navedel, da se za prijavitelja znamke lahko šteje, da je ravnal nedobroverno, če je prijavil znamko, čeprav je vedel, da bo s tem tretji osebi povzročil škodo in da je ta škoda posledica moralno ter poslovno spornega ravnanja, presodil, da je intervenientka v obravnavani zadevi dokazala tako nedobrovernost tožeče stranke. Natančneje, po mnenju odbora za pritožbe je bila nedobrovernost izkazana s tem, da je na dan vložitve prijave znamke:
 - tožeča stranka imela precejšen delež delniškega kapitala intervenientke, člani uprave tožeče stranke pa so bili v upravnem odboru intervenientke;
 - zato tožeča stranka ni mogla prezreti znaka SALINI in intervenientkine uporabe tega znaka in zaradi tega tudi dejstva, da s svojim ravnanjem krši njene pravice;
 - med intervenientko in tožečo stranko potekal spor, kar izkazuje namen tožeče stranke, da si prisvoji pravice intervenientke na prejšnjem znaku.

Predlogi strank

- 12 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
 - izpodbijano odločbo razglasi za nično;

— UUNT naloži plačilo stroškov, skupaj s stroški, nastalimi v postopku pred odborom za pritožbe.

13 UUNT in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

14 Tožeča stranka se v podporo svoji tožbi sklicuje na tri razloge, in sicer kršitev člena 53(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 8(2)(c) te uredbe, kršitev člena 53(1)(a) navedene uredbe v povezavi z njenim členom 8(2)(b) in kršitev člena 52(1)(b) navedene uredbe. Tožeča stranka v okviru teh tožbenih razlogov prav tako uveljavlja pomanjkljivo obrazložitev v povezavi s kršitvijo navedenih določb.

15 Splošno sodišče bo najprej preučilo tretji tožbeni razlog, s katerim tožeča stranka v bistvu odboru za pritožbe očita, da je z ugotovitvijo, da je tožeča stranka z vložitvijo zahteve pri UUNT za registracijo izpodbijane znamke kot znamke Skupnosti ravnala nedobroverno, napačno uporabil pravo. Odbor za pritožbe naj bi ugotovitev o obstoju nedobrovernosti tožeče stranke utemeljil izključno glede obstoječega razmerja med člani njene uprave in člani uprave intervenientke ter glede na okvir spora, ki je med njima potekal pred italijanskimi sodišči, ne da bi iz obrazložitve izhajalo ali bilo z dokazi podprto domnevno zavedanje škode, ki naj bi jo tožena stranka povzročila intervenientki.

16 UUNT in intervenientka nasprotujeta argumentaciji tožeče stranke.

17 Najprej je treba poudariti, da ureditev registracije znamke Skupnosti temelji na načelu „prvega vložnika“ iz člena 8(2) Uredbe št. 207/2009. Na podlagi tega načela je znak mogoče registrirati kot znamko Skupnosti le, če tega ne preprečuje prejšnja znamka, naj gre za znamko Skupnosti, za znamko, registrirano v državi članici ali v Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino, za znamko, ki je bila predmet mednarodne registracije, ki velja v državi članici, ali za znamko, ki je predmet mednarodne registracije z učinkom v Uniji. Nasprotno pa, brez poseganja v morebitno uporabo člena 8(4) Uredbe št. 207/2009, zgolj to, da tretja oseba uporablja neprijavljeno znamko, ni ovira za to, da se enaka ali podobna znamka registrira kot znamka Skupnosti za enake ali podobne proizvode ali storitve (sodbi Splošnega sodišča z dne 14. februarja 2012 v zadevi Peeters Landbouwmachines proti UUNT – Fors MW (BIGAB), T-33/11, točka 16, in z dne 21. marca 2012 v zadevi Feng Shen Technology proti UUNT – Majtczak (FS), T-227/09, točka 31).

18 Na uporabo tega načela med drugim vpliva člen 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009, na podlagi katerega je treba znamko Skupnosti razglasiti za nično na podlagi zahteve, vložene pri UUNT, ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic, če prijavitelj ni ravnal v dobri veri ob vložitvi prijave znamke. Stranka, ki zahteva razglasitev ničnosti in se opira na ta razlog, mora dokazati okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da je imetnik znamke Skupnosti ob vložitvi zahteve za registracijo te znamke ravnal nedobroverno (zgoraj v točki 17 navedeni sodbi BIGAB, točka 17, in FS, točka 32).

19 Pojem nedobrovernosti iz člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009, kot je v sklepnih predlogih k sodbi z dne 11. junija 2009 v zadevi Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, ZOdl., str. I-4893, I-4896, v nadaljevanju: sodba Lindt Goldhase) navedla generalna pravobranilka E. Sharpston, v zakonodaji Unije ni opredeljen, zamejen ali kakor koli opisan.

20 V zvezi s tem je treba poudariti, da je Sodišče v sodbi Lindt Goldhase, navedeni v točki 19 zgoraj, pri odločanju o vprašanju za predhodno odločanje navedlo več podrobnih pojasnitev, kako je treba razlagati pojem nedobrovernosti iz člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

- 21 Po mnenju sodišča je treba za presojo obstoja nedobrovernosti prijavitelja v smislu te določbe upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki so značilni za obravnavano zadevo in obstajajo ob vložitvi zahteve za registracijo znaka kot znamke Skupnosti, ter zlasti, prvič, dejstvo, da prijavitelj ve ali mora vedeti, da tretja oseba vsaj v eni državi članici uporablja enak ali podoben znak za enak ali podoben proizvod ali storitev, ki bi ga bilo mogoče zamenjati s prijavljenim znakom, drugič, namen prijavitelja preprečiti tej tretji osebi, da bi še naprej uporabljala tak znak, ter, tretjič, stopnjo pravne zaščite, ki jo imata znak tretje osebe in prijavljeni znak (zgoraj v točki 19 navedena sodba Lindt Goldhase, točka 53).
- 22 Ob tem iz formulacije, ki jo je v navedeni sodbi uporabilo Sodišče, izhaja, da so tam naštetih dejavniki le primeri več elementov, ki se lahko upoštevajo pri odločitvi o morebitni nedobrovernosti prijavitelja ob vložitvi zahteve za registracijo znamke (zgoraj v točki 17 navedena sodba BIGAB, točka 20, in sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2012 v zadevi pelicantravel.com proti UUNT – Pelikan), T-136/11, točka 26).
- 23 Tako je treba ugotoviti, da je pri celoviti analizi, opravljeni na podlagi člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009, mogoče upoštevati tudi poslovno logiko, del katere je vložitev zahteve za registracijo znaka kot znamke Skupnosti (zgoraj v točki 17 navedena sodba BIGAB, točka 21), in časovno zaporedje dogodkov, ki je značilno za navedeno vložitev (glej v tem smislu in po analogiji sodbo Sodišča z dne 3. junija 2010 v zadevi Internetportal und Marketing (C-569/08, ZOdl., str. I-4871, točka 52).
- 24 Zlasti ob upoštevanju zgornjih preudarkov in kolikor jih je mogoče uporabiti v tej zadevi, je treba preveriti zakonitost izpodbijane odločbe v delu, v katerem je odbor za pritožbe ugotovil nedobrovernost tožeče stranke ob prijavi izpodbijane znamke.
- 25 V obravnavani zadevi iz spisa izhaja, čemur ni mogoče resno ugovarjati, da tožeča stranka ni mogla prezreti in da je celo vedela, da je intervenientka v Italiji in v tujini že dolgo uporabljala znak SALINI, sam ali v povezavi z izrazom „costruttori“, na področjih gradnje in projektiranja velikih javnih infrastrukturnih del, gradnje objektov ter projektantskih storitev v sektorju gradbenega inženiringa. V zvezi s tem je treba skladno s stališčem UUNT poudariti, da se to, da je tožeča stranka poznala poslovni položaj in položaj v družbi intervenientke, skupaj z dejstvom, da je bila ta ob prijavi znamke v fazi velike širitve in da si je tako v Italiji kot v tujini obetala povečanje prepoznavnosti in tržnega deleža, kot to izhaja zlasti iz točk 31 in 35 izpodbijane odločbe, lahko šteje za „kvalificirano“ poznavanje, ki so ga pridobile osebe, ki ne le da so izhajale iz družine Salini kot družbeniki intervenientke, temveč so bile pomembno finančno udeležene v delniškem kapitalu intervenientke ali so v njej delovale prek sodelovanja v organih upravljanja, kot to prav tako izhaja iz točk od 70 do 72 izpodbijane odločbe. Poleg tega je glede na visoke položaje družbenikov tožeče stranke v upravi intervenientke ali glede na njihovo sodelovanje v njenem upravnem odboru mogoče ugotoviti, da so ti družbeniki zasedali položaje, na katerih so lahko vplivali na odločitve intervenientke, skupaj z morebitno registracijo znaka, ki ga je ta že dolgo uporabljala. V zvezi s tem iz upravnega spisa pri UUNT med drugim izhaja, da je bil eden izmed navedenih družbenikov, gospod F.S.S., v obdobju od 2000 do 2003 predsednik upravnega odbora intervenientke.
- 26 Tako poznavanje s strani prijavitelja znamke, čeprav „kvalificirano“, kot ga je imela tožeča stranka v obravnavani zadevi, pa samo po sebi še ne zadostuje za ugotovitev njene nedobrovernosti. Upoštevati je treba tudi namen prijavitelja ob vložitvi zahteve za registracijo (v točki 19 navedena sodba Lindt Goldhase, točki 40 in 41).
- 27 Zato je treba ta namen, čeprav je po naravi subjektiven dejavnik, vseeno ugotoviti glede na objektivne okoliščine obravnavane zadeve (v točki 20 navedena sodba Lindt Goldhase, točka 42).
- 28 Tako je treba, kot predlaga UUNT, za presojo morebitne nedobrovernosti prijavitelja znamke preučiti njegov namen, kakor ga je mogoče razbrati iz objektivnih okoliščin in njegovih konkretnih ravnanj, njegove vloge ali položaja, poznavanja, s katerim je razpolagal glede rabe prejšnjega znaka, njegovih

pogodbenih, predpogodbenih in popogodbenih vezi z vložnikom zahteve za razglasitev ničnosti, obstoja vzajernih dolžnosti ali zavez, skupaj z dolžnostma lojalnosti in poštenja, ki izhajata iz pooblastil za upravljanje z družbami ali iz upravljaljskih funkcij, ki so se opravljale ali se še opravljajo v okviru podjetja, ki je zahtevalo ugotovitev ničnosti, in na splošno iz vseh objektivnih položajev navzkrižja interesov, v katerih je prijavitelj znamke.

- 29 Iz izpodbijane odločbe v nasprotju s trditvami tožeče stranke izhaja, da se odbor za pritožbe ni omejil zgolj na upoštevanje poznavanja, ki ga je imela tožeča stranka v zvezi z uporabo znaka s strani intervenientke na podlagi privilegiranega položaja kot njena delničarka, čemur tožeča stranka niti ne nasprotuje, temveč je njeno nedobrovernost ugotovil tudi na podlagi skupka objektivnih okoliščin, s katerimi se lahko pojasni njen namen ali namen njenih upraviteljev.
- 30 Prvič, v skladu s sodno prakso časovno zaporedje dogodkov, ki je značilno za registracijo izpodbijane znamke, lahko predstavlja upoštevni element presoje nedobrovernosti (glej v tem smislu in po analogiji zgoraj v točki 23 navedeno sodbo Internetportal und Marketing, točka 52). V obravnavani zadevi je treba pri presojanju obstoja morebitne nedobrovernosti tožeče stranke posebno pozornost nameniti okoliščini, da je tožeča stranka zahtevala registracijo izpodbijane znamke, za katero ni bila izkazana nobena prejšnja raba, zgolj nekaj mesecev po začetku gospodarskega spora med njo in intervenientko, s katerim se je začelo obdobje negotovosti glede notranjega ravnotežja intervenientke, kot je pravilno izpostavil odbor za pritožbe v točki 74 izpodbijane odločbe. Poleg tega iz spisa izhaja, da je v obdobju pred vložitvijo zahteve za registracijo intervenientka bistveno povečala svoja promet in prepoznavnost do te mere, da je veljala za enega izmed najpomembnejših izvajalcev v gradbenem sektorju v Italiji, kot izhaja iz točke 31 izpodbijane odločbe. Zato glede na položaj delničarja s pomembnim deležem delniškega kapitala intervenientke tožeča stranka ni mogla prezreti tveganja za nastanek škode, ki bi jo intervenientki povzročila registracija znaka rodbinskega imena, ki je skoraj identičen znaku, ki ga je ta uporabljala že dolgo, v obdobju njene močne rasti v zadevnem okolju.
- 31 Drugič, okoliščina, da je tožeča stranka vedela oziroma je trdila, da ve, da intervenientke registracija znaka rodbinskega imena SALINI ni zanimala, v zgoraj opisanem posebnem dejanskem stanju zastruje mogoče navzkrižje interesov, v katerem se je tožeča stranka znašla glede na intervenientko. Ni namreč mogoče izključiti, in tega tudi ne more ovreči nič, na kar se sklicuje tožeča stranka, da se intervenientka ni odločila za registracijo navedenega znaka zaradi specifičnosti ciljne javnosti njenih storitev ali celo zaradi domnevnega tihega dogovora med vsemi člani družine Salini glede uporabe rodbinskega imena pri opravljanju dejavnosti, na katerega obstoj se je sklicevala tožeča stranka, pri čemer je intervenientka menila, da je na tem razlikovalnem znaku neodvisno od registracije pridobila pravno varstvo in prepoznavnost. Tako je odbor za pritožbe v točki 71 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da je dejstvo, da je tožeča stranka glede na svoj pomembni delež v delniškem kapitalu intervenientke delovala bolj v svojem kot v njenem imenu, pokazatelj nedobrovernost tožeče stranke.
- 32 Tretjič, tudi narava prijavljene znamke je lahko upoštevna za presojo obstoja nedobrovernega ravnanja (glej v tem smislu zgoraj v točki 19 navedeno sodbo Lindt Goldhase, točka 50). V zvezi s tem dejstvo, da se je zahtevala registracija besednega znaka, sestavljenega zgolj iz rodbinskega imena „Salini“, ki ga spremlja izraz „gruppo“, ta pa po navadi označuje skupino podjetij, ki delujejo pod istim imenom, ne le, da ne sledi nobeni poslovni logiki, temveč omogoča dokazovanje namena prisvojitve pravic do znamke intervenientke, ki je bila kot matična družba skupine, v kateri je bilo v času vložitve zahteve za registracijo več podjetij, edina, ki bi lahko po potrebi uporabljala izraz „gruppo salini“, kot to v bistvu izhaja iz analize odbora za pritožbe v točkah 70 in 71 izpodbijane odločbe. Iz upravnega spisa pri UUNT poleg tega izhaja, da se je na ta izraz sklicevalo zlasti v etičnem kodeksu, ki ga je sprejel upravni odbor intervenientke leta 2003, torej pred vložitvijo zahteve za registracijo izpodbijane znamke. Natančneje, v točki 2 tega kodeksa, ki opredeljuje njegovo področje uporabe, je navedeno, da je ta „sestavljen za namene celotne Gruppo Salini“ in da „izraz Gruppo Salini označuje družbo Salini Costruttori SpA in vse družbe, ki jih ta obvladuje. Tožeča stranka torej ne more trditi, da je prezrla obstoj tega etičnega kodeksa in opredelitev izraza „gruppo Salini“, zapisanega v njem v času, ko je vložila zahtevo za registracijo znamke.

- 33 Dodati je treba, da je mogoče za presojo obstoja nedobrovernosti prijavitelja znamke nazadnje upoštevati tudi stopnjo prepoznavnosti znaka ob vložitvi zahteve za njegovo registracijo, saj bi taka stopnja prepoznavnosti lahko jasno upravičila interes prijavitelja po zagotovitvi večje pravne zaščite njegovega znaka (zgoraj v točki 19 navedena sodba Lindt Goldhase, točki 51 in 52). V obravnavani zadevi je treba poudariti, da iz spisa ne izhaja, da se je izpodbijana znamka ob vložitvi zahteve za registracijo že uporabljala, ni pa sporno, da se je znak intervenientke uporabljal že več desetletij in da se je v zadnjih letih obseg njene dejavnosti v Italiji občutno povečal, kar je povečalo tudi njeno prepoznavnost pri zadevni javnosti.
- 34 Iz zgoraj navedenega izhaja, da je treba potrditi analizo odbora za pritožbe, ki je ugotovil, da je tožeča stranka ob vložitvi zahteve za registracijo znamke ravnala nedobroverno. Nobena izmed trditvev tožeče stranke ne more vplivati na to ugotovitev.
- 35 Prvič, zgoraj v točki 31 navedena okoliščina, da intervenientka pred dnem vložitve zahteve za registracijo znamke ni izkazovala interesa za zaščito prejšnjega znaka v Evropski uniji ne glede na njegovo domnevno uporabo v Italiji od leta 1940, ne omogoča ugotovitve, da tožeča stranka ob navedeni vložitvi ni ravnala nedobroverno, saj taka okoliščina spada v subjektivno sfero intervenientke (glej v tem smislu zgoraj v točki 17 navedeno sodbo FS, točka 51). Poleg tega možnost iz člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009, da se ugotovi ničnost znamke, kadar prijavitelj ob vložitvi zahteve za registracijo ravna nedobroverno, ki ne ugasne zaradi pristanka na tako ravnanje, kot to izhaja iz člena 54(1) Uredbe št. 207/2009, ustreza ravno zahtevi po zagotavljanju širokega varstva vseh podjetij, ki uporabljajo še neregistriran znak. Poleg tega je morala tožeča stranka kot delničarka in imetnica pomembnega deleža delniškega kapitala intervenientke, prav tako pa zaradi funkcij in pooblastil, ki so jih nekateri izmed njenih članov uprave takrat ali pred tem izvajali v okviru strukture družbe intervenientke, v celoti poznati namen domnevnega neobstoja interesa intervenientke za zaščito zadevnega znaka rodbinskega imena. V teh okoliščinah se tožeča stranka ne more sklicevati na domnevni neobstoj interesa intervenientke, k ugotovitvi katerega je lahko prispevala ali mu je lahko, nasprotno in vsekakor, nasprotovala, da bi izkazala, da med vložitvijo zahteve za registracijo znamke ni ravnala nedobroverno.
- 36 Enako velja za trditvev tožeče stranke, da je intervenientka čakala več kot tri leta, preden ja začela postopek pred UUNT. Za to, da ni bilo takojšnjega odziva intervenientke na registracijo izpodbijane znamke, pred katerim poleg tega navedena znamka niti ni bila uporabljana, namreč ker gre za element, ki spada v subjektivno sfero intervenientke, prav tako ni mogoče šteti, da je lahko vplivala na presojo namena, ki je tožečo stranko vodil ob vložitvi zahteve za registracijo znamke Skupnosti.
- 37 Drugič, glede trditvev tožeče stranke, da so rodbinsko ime Salini veliko uporabljala tudi druga podjetja, zadostuje ugotovitev, v skladu s stališčem UUNT, da gre v obravnavani zadevi za podjetja, ki so jih po vsej verjetnosti vodile osebe z navedenim priimkom, katerega uporabe intervenientka nikakor ni mogla preprečiti, ne pa za registrirane znamke, sestavljene iz tega rodbinskega imena.
- 38 Tretjič, v zvezi s trditvijo tožeče stranke o obstoju domnevnega tihega dogovora med člani družine Salini, na podlagi katerega naj bi ti lahko uporabljali navedeno rodbinsko ime za uveljavljanje svojih poklicnih dejavnosti (glej prav tako točko 31 zgoraj), je treba ugotoviti, da tak dogovor, ki nikakor ne dokazuje dobrovernosti tožeče stranke, lahko dejansko izkazuje neloyalnost njenega ravnanja. Tudi ob predpostavki njegovega obstoja tak dogovor ne bi mogel zajemati rabe in uporabe rodbinskega imena kot znamke Skupnosti niti ne bi nikakor mogel nosilcu tega rodbinskega imena podeljevati pravice, da ga registrira kot znamko Skupnosti. Po drugi strani pa je, v nasprotju s tem, kar se zdi, da trdi tožeča stranka, mogoče prepovedati registracijo take znamke tudi takrat, ko je prijavitelj dejansko nosilec tega rodbinskega imena, če se s prijavljeno znamko krši prejšnja pravica.
- 39 Glede tega je namreč treba poudariti, da v skladu s členom 9(1) Uredbe št. 207/2009 znamka Skupnosti imetniku daje izključno pravico, da vsem tretjim osebam prepreči uporabo katerega koli znaka, pri katerem zaradi enakosti ali podobnosti navedeni znamki in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih s to znamko in zadevnim znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti (sodba Splošnega

sodišča z dne 17. januarja 2012 v zadevi Hell Energy Magyarország proti UUNT – Hansa Mineralbrunnen (HELL), T-522/10, točka 73). Taka izključna pravica je torej v nasprotju s samim namenom domnevnega tihega dogovora, na katerega se sklicuje tožeča stranka.

- 40 Četrtrič, glede razloga, ki ga tožeča stranka opira na dejstvo, da je spor pred italijanskimi sodišči, na katerega se je večkrat sklicevalo v pisnih vlogah strank in zlasti v točkah 3, 4 in 74 izpodbijane odločbe, nastal zaradi izključno internih razlogov na strani intervenientke in da zadeva le njene družbenike, zadostuje ugotovitev, da je ta trditev glede na strukturo družbe intervenientke, katere delničarji so bili v bistvu razdeljeni na dve debli družine Salini, enemu od katerih ustreza tožeča stranka, brezpredmetna. Obstoj takega spora je upošteven samo za ugotavljanje okoliščin, v katerih je bila vložena zahteva za registracijo znamke, ne glede na to, ali je do nesoglasja, ki je privedlo do spora, prišlo znotraj intervenientke ali pa je to zadevalo tako intervenientko kot tožečo stranko. Poleg tega je treba vsekakor ugotoviti, v skladu s stališčem UUNT, da je bil v zadevnem obdobju vsaj gospod F. S. S. objektivno v navzkrižju interesov kot družbenik obeh družb, kar ni zanemarljivo glede na vlogo, ki jo je imel v strukturi družbe intervenientke, kjer je bil med letoma 2000 in 2003 predsednik upravnega odbora (glej točko 25 zgoraj), nato pa še tehnični direktor.
- 41 Nazadnje, v zvezi s pomanjkljivo obrazložitvijo, na katero se tožeča stranka sklicuje v naslovu tretjega tožbenega razloga, prav tako pa postransko in povsem splošno tudi v njegovem besedilu, je treba poudariti, da mora v skladu z ustaljeno sodno prakso obrazložitev, ki jo zahteva člen 75, prvi stavek, Uredbe št. 207/2009 in ki ima enak obseg kot tista iz člena 296 PDEU, jasno in nedvoumno podati razlogovanje avtorja akta. Namen te obveznosti je dvojen, in sicer omogočiti zainteresiranim osebam, da se seznanijo z utemeljitvami sprejetega ukrepa zaradi varstva svojih pravic, in sodišču Unije, da nadzira zakonitost odločbe (sodbi Splošnega sodišča z dne 2. aprila 2009 v zadevi Zuffa proti UUNT (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, ZOdl., str. II-841, točka 19, in z dne 14. julija 2011 v zadevi Winzer Pharma proti UUNT – Alcon (OFTAL CUSI), T-160/09, neobjavljena v ZOdl., točka 35). Vprašanje, ali obrazložitev odločbe izpolnjuje te zahteve, je treba presojati ne le glede na njeno besedilo, ampak tudi glede na njen kontekst in vsa pravna pravila, ki urejajo zadevno področje (glej zgoraj navedeno sodbo ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, točka 20 in navedena sodna praksa).
- 42 V obravnavani zadevi preučitev izpodbijane odločbe omogoča ugotovitev, da je odbor za pritožbe v točkah od 68 do 74 navedene odločbe izpostavil razloge, zaradi katerih se glede na različne elemente iz spisa šteje, da je intervenientka dokazala obstoj nedobrovernosti tožeče stranke ob vložitvi zahteve za registracijo znamke.
- 43 Te trditve so torej po eni strani tožeči stranki omogočile seznanitev z utemeljitvami sprejete odločbe, da lahko varuje svoje pravice, po drugi strani pa tudi Splošnemu sodišču omogočajo izvajanje nadzora nad zakonitostjo izpodbijane odločbe. Zato v nasprotju s trditvami tožeče stranke odboru za pritožbe ni mogoče očitati, da je v zvezi s tem pomanjkljivo obrazložil svojo odločbo.
- 44 Ob upoštevanju vsega zgoraj navedenega je odbor za pritožbe pravilno ugotovil ničnost izpodbijane znamke na podlagi člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009, s tem da je štel, da je bila prijava vložena v nasprotju z načeloma lojalnosti in poštenja, ki bi ju morala v obravnavani zadevi tožeča stranka spoštovati v razmerju do intervenientke.
- 45 Zato je treba tretji tožbeni razlog zavrni kot neutemeljen.
- 46 V zvezi s prvim in drugim tožbenim razlogom iz členov 52 in 53 Uredbe št. 207/2009 izhaja, da za ugotovitev predlogu za ugotovitev ničnosti zadostuje, da je podan eden od ničnostnih razlogov, naštetih v teh določbah.

- 47 V teh okoliščinah lahko Splošno sodišče, kadar ugotovi, da je eden od ničnostnih razlogov, na katerega se sklicuje stranka, ki uveljavlja ničnost, utemeljen, nadzor nad zakonitostjo omeji na tožbeni razlog, ki se nanaša na tisti ničnostni razlog, ki zadostuje za utemeljitev odločbe, s katero se ugotovi predlogu za ugotovitev ničnosti (glej v tem smislu in po analogiji sklep Sodišča z dne 13. februarja 2008 v zadevi Indorata-Serviços e Gestão proti UUNT, C-212/07 P, neobjavljen v ZOdl., točki 27 in 28; glej sodbi Splošnega sodišča z dne 22. marca 2007 v zadevi Sigla proti UUNT – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, ZOdl., str. II-711, točka 100, in z dne 7. decembra 2010 v zadevi Nute Partecipazioni in La Perla proti UUNT – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-59/08, ZOdl., str. II-5595, točka 70 in navedena sodna praksa). To še toliko bolj velja, kadar je, kot je to v obravnavani zadevi, eden od ničnostnih razlogov, ki jih je sprejel odbor za pritožbe, tisti iz člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ki se nanaša na nedobrovernost prijavitelja znamke.
- 48 Kot pravilno trdi UUNT, sam obstoj nedobrovernosti ob vložitvi zahteve za registracijo sam po sebi zajema ničnost izpodbijane znamke v celoti. Poleg tega, če odbor za pritožbe meni, kot je to v obravnavanem primeru, da je utemeljen eden izmed ničnostnih razlogov, na katere se sklicuje vložnik predloga za ugotovitev ničnosti, vendar se odloči, da bo preučil in, če je treba, prav tako sprejel druge morebiti navedene ničnostne razloge, ta del obrazložitve njegove odločbe ni potreben za utemeljitev izreka, s katerim se ugotovi predlogu za ugotovitev ničnosti in ki je bil v pravno zadostni meri utemeljen s sprejetim ničnostnim razlogom, ki zajema ničnost izpodbijane znamke v celoti, kot je v obravnavanem primeru razlog, ki se nanaša na nedobrovernost prijavitelja (glej v tem smislu zgoraj v točki 47 navedeno sodbo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, točka 70).
- 49 Ob upoštevanju zgoraj navedenega je treba tožbo v celoti zavrniti, ne da bi bilo treba preučiti prvi in drugi tožbeni razlog.

Stroški

- 50 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni.
- 51 Ker tožeča stranka s svojimi predlogi ni uspela, se ji v skladu s predlogi UUNT in intervenientke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (šesti senat)

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. SA.PAR. Srl se naloži plačilo stroškov.**

Kanninen

Soldevila Fragoso

Berardis

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 11. julija 2013.

Podpisi