



Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjätte avdelningen)

den 11 juli 2013 *

”Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket GRUPPO SALINI —
Ond tro — Artikel 52.1 b i förordning (EG) nr 207/2009”

I mål T-321/10,

SA.PAR. Srl, Rom (Italien), företrätt av advokaterna A. Masetti Zannini de Concina, M. Bussoletti och G. Petrocchi,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av G. Mannucci och P. Bullock, båda i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid förstainstansrätten, var

Salini Costruttori SpA, Rom, företrätt av advokaterna C. Bellomunno och S. Troilo,

angående en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 21 april 2010 (ärende R 219/2009-1) om ett ogiltighetsförfarande mellan Salini Costruttori SpA och SA.PAR. Srl,

meddelar

TRIBUNALEN (sjätte avdelningen),

sammansatt av ordföranden H. Kanninen, samt domarna S. Soldevila Fragoso och G. Berardis (referent),

justitiesekreterare: förste handläggaren J. Palacio González,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 4 augusti 2010,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 18 november 2010,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 15 november 2010,

* Rättegångsspråk: italienska.

efter förhandlingen den 19 april 2013,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Sökanden, SA.PAR. Srl, ingav den 12 maj 2004 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).
- 2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet GRUPPO SALINI.
- 3 De tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 36, 37 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, för varje klass, följande beskrivning:
 - Klass 36: "Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri."
 - Klass 37: "Byggnadskonstruktion; reparation/underhåll; installationstjänster."
 - Klass 42: "Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriell analys och forskning; konstruktion och utveckling av maskinvara och programvara; juridiska tjänster."
- 4 Ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 7/2005 av den 14 februari 2005. Varumärket registrerades den 12 september 2005 under nummer 3831161.
- 5 Den 5 oktober 2007 ingav intervenienten, Salini Costruttori SpA, till harmoniseringsbyrån en ansökan om ogiltighetsförklaring av detta varumärke för samtliga tjänster som det registrerats för. De ogiltighetsgrunder som åberopades till stöd för ansökan var för det första de som avses i artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009), för det andra de som avses i artikel 52.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 53.1 b i förordning nr 207/2009), jämförd med artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009) och för det tredje de som avses i artikel 52.1 c i förordning nr 40/94 (nu artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009), jämförd med artikel 8.4 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.4 i förordning nr 207/2009). Till stöd för ansökan åberopade intervenienten kännetecknet SALINI, som användes i Italien och var välkänt för tjänsterna "fastighetsmäkleri, byggnadskonstruktion, reparation/underhåll, installationstjänster, tjänster avseende utformning".
- 6 Den 17 december 2008 avslög annulleringsenheten ansökan om ogiltighetsförklaring i dess helhet. Till den del ansökan grundade sig på artikel 52.1 c i förordning nr 40/94, jämförd med artikel 8.4 i samma förordning, ansåg annulleringsenheten närmare bestämt att intervenientens dokumentation inte var tillräcklig för att styrka "tidigare användning" av ordkännetecknet SALINI. Till den del ansökan grundade sig på artikel 52.1 b i förordning nr 40/94, jämförd med artikel 8.1 i samma förordning, konstaterade annulleringsenheten att intervenienten hade åberopat samma dokumentation till stöd för denna grund som den som åberopades till stöd för den föregående grunden. Den drog därför slutsatsen

att intervenientens kännetecken inte kunde anses vara tillräckligt känt. Till den del ansökan grundade sig på artikel 51.1 b i den ovannämnda förordningen, konstaterade annulleringsenheten i huvudsak att intervenienten inte hade förmått styrka att sökanden hade varit i ond tro.

- 7 Den 9 februari 2009 överklagade intervenienten annulleringsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån enligt artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009).
- 8 Harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd biföll överklagandet genom beslut av den 21 april 2010 (nedan kallat det angripna beslutet). Överklagandenämnden upphävde därmed annulleringsenhetens beslut och ogiltigförklarade det ifrågavarande gemenskapsvarumärket.
- 9 Överklagandenämnden ansåg för det första att annulleringsenheten, med hänsyn till att det var fråga om ett företags verksamhet med att genomföra stora väg- och vattenbyggnadsarbeten, hade gjort en oriktig bedömning när den ansåg att intervenienten hade förebringat otillräcklig bevisning för att styrka att kännetecknet SALINI, genom användningen av det, hade blivit ett allmänt känt varumärke i Italien. Enligt överklagandenämnden utgörs den omsättningskrets som berörs av dessa tjänster av byggherrar, nämligen offentliga organ och privata företag som deltar i en anbudsinfordran. Redan den omständigheten att arbeten har genomförts utvisar således att denna omsättningskrets har exponerats för intervenientens kännetecken. Genom de handlingar som intervenienten har ingett i målet och de handlingar som gavs in till överklagandenämnden och som denna lade till grund för sin prövning, styrks att intervenienten har använt efternamnet Salini som varumärke i samband med sin bolagsverksamhet och att detta var välkänt i Italien i den mening som avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883, med ändringar och tillägg. Överklagandenämnden ansåg emellertid att det var styrkt att kännetecknet hade använts endast beträffande en del av de sökta tjänsterna, men att användning inte styrkts för följande tjänster: "Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri."
- 10 Beträffande risken för förväxling mellan det äldre kännetecknet SALINI, ensamt eller tillsammans med ordet costruttori, och det omstridda gemenskapsvarumärket GRUPPO SALINI, ansåg överklagandenämnden att den gemensamma beståndsdelen salini var dominerande och att orden gruppo och costruttori var beskrivande och generiska. Överklagandenämnden fann att risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen förelåg hos omsättningskretsen om kännetecknen användes för tjänster och verksamhet som var identiska eller av liknande slag. Detta gällde i synnerhet tjänsterna "byggnadskonstruktion; reparation/underhåll; installationstjänster" i klass 37 och tjänsterna "vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriell analys och forskning" i klass 42. Överklagandenämnden ansåg däremot att risk för förväxling inte förelåg beträffande tjänsterna "försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri" i klass 36 och beträffande tjänsterna "konstruktion och utveckling av maskinvara och programvara; juridiska tjänster" i klass 42.
- 11 Överklagandenämnden preciserade för det tredje att den som ansöker om registrering av ett varumärke kan anses vara i ond tro om ansökan ges in med vetskap om att den är till skada för tredje man och att skadan uppkommer till följd av ett beteende som är klandervärt i moraliskt avseende och från handelssynpunkt. Överklagandenämnden ansåg att intervenienten i förevarande ärende hade styrkt att sökanden varit i ond tro i detta avseende. Enligt överklagandenämnden var ond tro styrkt genom att
 - sökanden, den dag då ansökan om registrering av varumärke gavs in, ägde en stor andel i intervenientens aktiekapital och sökandens styrelseledamöter var ledamöter i intervenientens styrelse,
 - genom att sökanden, den dag då ansökan om registrering av varumärke gavs in, därför inte kunde vara ovetande om att kännetecknet SALINI existerade och användes av intervenienten, och därmed inte kunde vara ovetande om att intervenientens rättigheter åsidosattes genom sökandens agerande, och genom att

- intervenienten och sökanden låg i tvist med varandra den dag då ansökan om registrering av varumärke gavs in, vilket bekräftar att sökanden hade för avsikt att tillskansa sig intervenientens rättigheter till det äldre kännetecknet.

Parternas yrkanden

- 12 Sökanden har yrkat att tribunalen ska
- ogiltigförklara det angripna beslutet, och
 - förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet kostnaderna i förfarandet vid överklagandenämnden.
- 13 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
- ogilla talan, och
 - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

- 14 Sökanden har åberopat tre grunder till stöd för sin talan. Dessa grunder avser åsidosättande av artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 8.2 c i samma förordning, åsidosättande av artikel 53.1 a i den ovannämnda förordningen, jämförd med artikel 8.2 b i samma förordning och åsidosättande av artikel 52.1 b i den ovannämnda förordningen. I samband med dessa grunder har sökanden dessutom åberopat bristande motivering samtidigt med åsidosättande av de ovannämnda bestämmelserna.
- 15 Tribunalen ska pröva den tredje grunden först. I denna har sökanden i huvudsak gjort gällande att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den drog slutsatsen att sökanden var i ond tro när ansökan om registrering av det omstridda varumärket som gemenskapsvarumärke gavs in till harmoniseringsbyrån. Överklagandenämnden drog slutsatsen att sökanden varit i ond tro enbart på grundval av förhållandet mellan sökandens och intervenientens ledning samt på grundval av den rättstvist som pågår mellan bolagen i Italien. Inga argument har lagts till grund för påståendet att sökanden hade vetskap om att denne förorsakat intervenienten skada och detta påstående stöds inte genom någon bevisning.
- 16 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har bestritt sökandens argument.
- 17 Ordningen för gemenskapsvarumärken bygger på principen om ”första ansökan” enligt artikel 8.2 i förordning nr 207/2009. Enligt denna princip kan ett kännetecken registreras som gemenskapsvarumärke endast om ett äldre varumärke inte utgör hinder härför. Detta gäller oavsett om det äldre varumärket är ett gemenskapsvarumärke, ett varumärke som registrerats i en medlemsstat eller hos Benelux varumärkesbyrå, ett varumärke som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat eller ett varumärke som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i unionen. Den omständigheten att tredje man använder ett icke-registrerat varumärke utgör däremot, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, inte ensam hinder för att ett identiskt eller liknande varumärke registreras som gemenskapsvarumärke för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag (tribunalens dom av den 14 februari 2012 i mål T-33/11, Peeters Landbouwmachines mot harmoniseringsbyrån – Fors MW (BIGAB), punkt 16, och av den 21 mars 2012 i mål T-227/09, Feng Shen Technology mot harmoniseringsbyrån – Majtczak (FS), punkt 31).

- 18 Tillämpningen av denna princip nyanseras bland annat av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009. Enligt den bestämmelsen ska, efter ansökan till harmoniseringsbyrån eller på grundval av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång, ett gemenskapsvarumärke förklaras ogiltigt om den som ansökt om registrering var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in. Det ankommer på den som ansöker om ogiltigförklaring och som har för avsikt att stödja sig på denna grund att styrka sådana faktiska omständigheter som gör det möjligt att slå fast att innehavaren av ett gemenskapsvarumärke var i ond tro när ansökan om registrering av det varumärket gavs in (domarna i de ovan i punkt 18 nämnda målen BIGAB, punkt 17, och FS, punkt 32).
- 19 Såsom generaladvokaten Sharpston påpekade i sitt förslag till avgörande inför domstolens dom av den 11 juni 2009 i mål C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (REG 2009, s. I-4893) (nedan kallad domen i målet Lindt Goldhase), har begreppet ond tro, som avses i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009, inte på något sätt definierats, avgränsats eller ens beskrivits i unionslagstiftningen.
- 20 I domen i det ovan i punkt 20 nämnda målet Lindt Goldhase lämnade domstolen, i samband med en begäran om förhandsavgörande, flera preciseringar av hur begreppet ond tro enligt artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 ska tolkas.
- 21 Enligt domstolen ska, vid prövningen av huruvida sökanden varit i ond tro i den mening som avses i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009, samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet beaktas som förelåg vid den tidpunkt då ansökan om registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke gavs in. För det första ska den omständigheten beaktas att sökanden haft eller borde ha haft vetskap om att tredje man i åtminstone en medlemsstat använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara eller tjänst som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan. Vidare ska beaktas, för det andra, sökandens avsikt att hindra denne tredje man från att fortsätta att använda ett sådant kännetecken och för det tredje, graden av rättsskydd för tredje mans kännetecken och för det kännetecken som avses i registreringsansökan (domen i det ovan i punkt 20 nämnda målet Lindt Goldhase, punkt 53).
- 22 Det följer emellertid av lydelsen i domen i det ovannämnda målet att de faktorer som räknades upp i denna endast är exempel på omständigheter som kan beaktas i samband med bedömningen av huruvida den som ansökt om registrering var i ond tro när ansökan gavs in (tribunalens dom i det ovan i punkt 18 nämnda målet BIGAB, punkt 20, och av den 13 december 2012 i mål T-136/11, pelicantravel.com mot harmoniseringsbyrån – Pelikan (Pelikan), punkt 26).
- 23 I samband med den helhetsbedömning som ska göras enligt artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 kan även beaktas vilka affärsmässiga överväganden som legat till grund för en ansökan om registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke (domen i det ovan i punkt 18 nämnda målet BIGAB, punkt 21) och i vilken tidsföljd händelserna kring ingivandet ägde rum (se, för ett liknande resonemang och analogt, domstolens dom av den 3 juni 2010 i mål C-569/08, Internetportal und Marketing, REU 2010, s. I-4871, punkt 52).
- 24 Det är särskilt mot bakgrund av ovannämnda överväganden, i den mån de är tillämpliga i förevarande mål, som prövningen av huruvida det angripna beslutet är lagenligt ska ske, i den del överklagandenämnden drog slutsatsen att sökanden var i ond tro när ansökan om registrering av det omstridda varumärket gavs in.
- 25 Det framgår av handlingarna i målet och kan inte på allvar bestridas att sökanden inte kunde vara ovetande om, eller till och med kände till, att intervenienten sedan lång tid använde kännetecknet SALINI – både i Italien och i utlandet, ensamt eller tillsammans med ordet costruttori – på områdena för byggande och utformning av stora offentliga infrastrukturarbeten, byggnadskonstruktion och tjänster avseende utformning inom bygg- och anläggningssektorn. Sökanden hade kännedom om intervenientens marknadssituation och bolagssituation och om omständigheten att intervenienten genomgick en kraftig expansion vid den tidpunkt då registreringsansökan gavs in samt höll på att göra

varumärket mer välkänt och öka sina marknadsandelar både i Italien och utomlands. Detta framgår bland annat av punkterna 31 och 35 i det angripna beslutet. I likhet med harmoniseringsbyrån anser tribunalen härvid att denna kännedom kan anses vara "kvalificerad", eftersom den hade förvärvats av personer som, i likhet med intervenientens bolagsmän, inte bara var medlemmar i familjen Salini, utan även ägde en stor del av aktiekapitalet i intervenienten eller agerade inom intervenientbolaget på grund av att de hade ledande befattningar i det bolaget, såsom framgår av punkterna 70–72 i det angripna beslutet. Med hänsyn till att sökandens bolagsmän innehade höga befattningar i intervenientens ledning eller var ledamöter i intervenientens styrelse, hade de möjlighet att påverka intervenientens beslut och även beslutet att eventuellt registrera det kännetecken som intervenienten hade använt sedan lång tid. Det framgår av bland annat handlingarna i ärendet hos harmoniseringsbyrån att en av dessa bolagsmän, F. S. S., var intervenientens styrelseordförande mellan år 2000 och år 2003.

- 26 Att den som ansöker om registrering av varumärke har sådan vetskap är emellertid inte i sig tillräckligt för att styrka att denne varit i ond tro. Detta gäller – såsom i fråga om sökanden i förevarande mål – även om dennes vetskap är "kvalificerad". Den avsikt som den som ansöker om registrering har när ansökan om registrering ges in ska nämligen också beaktas (domen i det ovan i punkt 20 nämnda målet Lindt Goldhase, punkterna 40 och 41).
- 27 Denna avsikt är givetvis en subjektiv omständighet, med den ska ändå fastställas mot bakgrund av de objektiva omständigheterna i det enskilda fallet (domen i det ovan i punkt 20 nämnda målet Lindt Goldhase, punkt 42).
- 28 Såsom harmoniseringsbyrån har föreslagit är det, för att avgöra om den som ansöker om registrering av varumärket är i ond tro, således viktigt att bedöma dennes avsikt genom att dra en slutsats av de objektiva omständigheterna och dennes konkreta handlingar, av dennes roll eller ställning, av dennes kännedom om användningen av det äldre varumärket, av avtalsförhållanden mellan denne och den som ansöker om ogiltigförklaring samt förhållandena mellan dem före och efter ingående av avtalet, av huruvida ömsesidiga skyldigheter föreligger mellan dem, inbegripet lojalitetsplikter och skyldigheter att uppträda med heder som uppkommit på grund av prokura eller pågående eller avslutade styrelseuppdrag i det företag som ansöker om ogiltigförklaring, samt allmänt av samtliga objektiva omständigheter i samband med intressekonflikter där den som ansöker om registrering har varit inblandad.
- 29 Det framgår av det angripna beslutet att överklagandenämnden, i motsats till vad sökanden har gjort gällande, inte endast beaktade den kännedom om intervenientens användning av kännetecknet som sökanden hade på grund av sin privilegierade ställning som aktieägare i intervenienten, något som sökanden för övrigt inte har bestritt. Överklagandenämnden lade dessutom ett antal objektiva omständigheter, som kunde kasta ljus över avsikterna hos sökandebolaget och dess ledning, till grund för konstaterandet att detta hade varit i ond tro.
- 30 Enligt rättspraxis kan även händelsernas kronologi i samband med att det omstridda varumärket registrerades utgöra en omständighet som ska beaktas vid bedömningen av ond tro (se, för ett liknande resonemang och analogt, domen i det ovan i punkt 24 nämnda målet Internetportal und Marketing, punkt 52). Sökanden ansökte om registrering av det omstridda varumärket – som enligt vad som har visats inte har varit föremål för tidigare användning – bara några månader efter uppkomsten av den bolagstvist med intervenienten som har gett upphov till osäkerhet om den interna jämvikten i detta bolag. Såsom överklagandenämnden angav i punkt 74 i det angripna beslutet, ska särskild uppmärksamhet fästas vid denna omständighet för att bedöma huruvida sökanden var i ond tro. Det framgår i övrigt av handlingarna i målet att intervenienten, under tiden innan registreringsansökan gavs in, väsentligt ökade sin omsättning och hade gjort varumärket betydligt mer välkänt. Såsom framgår av punkt 31 i det angripna beslutet var intervenienten nära att räknas till de mest betydelsefulla aktörerna inom bygg- och anläggningsbranschen i Italien. I egenskap av aktieägare med innehav av en stor andel av intervenientens aktiekapital kunde sökanden inte vara ovetande om

att intervenienten löpte risk för skada om sökanden i sitt eget namn registrerade ett kännetecken bestående av ett efternamn som var nästan identiskt med det kännetecken som intervenienten använde sedan länge, samtidigt som intervenienten växte kraftigt i den aktuella branschen.

- 31 Den omständigheten att sökanden visste eller påstod sig veta att intervenienten inte var intresserad av att registrera ett kännetecken bestående av efternamnet SALINI förstärkte, med beaktande av det särskilda faktiska sammanhang som beskrivits ovan, den intressekonflikt som kunde uppkomma mellan sökanden och intervenienten. Det kan nämligen inte uteslutas, inte heller på grundval av vad sökanden har anfört, att intervenienten valt att inte registrera det ovannämnda kännetecknet med hänsyn till att detta bolag riktade sina tjänster till en specifik omsättningskrets eller med hänsyn till ett påstått underförstått avtal som enligt vad sökanden har gjort gällande förelåg mellan samtliga medlemmar i familjen Salini med avseende på användningen av efternamnet i deras respektive verksamheter. Intervenienten kan samtidigt ha utgått från att detta särskiljande kännetecken var skyddat i rättsligt hänseende och att det var välkänt oberoende av huruvida det registrerades. Överklagandenämnden gjorde därför en riktig bedömning när den, i punkt 71 i det angripna beslutet, fann att den omständigheten att sökandebolaget, med beaktande av dess stora aktieinnehav i intervenienten, hade handlat i sitt eget namn och inte i intervenientens, var ett tecken på att sökanden varit i ond tro.
- 32 Även varumärkets karaktär kan vara relevant vid prövningen av huruvida ond tro föreligger (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 20 nämnda målet Lindt Goldhase, punkt 50). Att ansöka om ett ordmärke som består av efternamnet Salini och ordet ”gruppo” – vilket traditionellt innebär att ett antal företag är verksamma under samma namn – följer inte någon kommersiell logik. Det kan däremot utvisa att sökanden hade för avsikt att tillskansa sig rättigheterna till intervenientens varumärke. I egenskap av moderföretag i en koncern som flera företag ingick i vid tidpunkten för registreringsansökan, var intervenienten det enda företag som kunde använda uttrycket ”gruppo salini”. Detta framgår i huvudsak av överklagandenämndens undersökning i punkterna 70 och 71 i det angripna beslutet. Det framgår av handlingarna i ärendet hos harmoniseringsbyrån att bland annat de uppföranderegler som intervenientens bolagsstyrelse antog år 2003 – och således före ansökan om registrering av det omstridda varumärket – innehöll en hänvisning till detta uttryck. Tillämpningsområdet för dessa regler fastställs i punkt 2 i uppförandereglerna. I denna anges att reglerna ”upprättats för Gruppo Salini i dess helhet” och att ”med Gruppo Salini förstås Salini Costruttori SpA och samtliga bolag som kontrolleras av detta”. Sökanden kan således inte påstå sig ha varit ovetande om dessa uppföranderegler och den där angivna definitionen av uttrycket gruppo salini när registreringsansökan gavs in.
- 33 Vid prövningen av huruvida den som ansökt om registrering varit i ond tro kan slutligen hänsyn tas till hur välkänt ett kännetecken är när ansökan om registrering ges in. Det är nämligen just en sådan grad av välkändhet som kan rättfärdiga sökandens intresse av att skaffa ett bättre rättsligt skydd för sitt kännetecken (domen i det ovan i punkt 20 nämnda målet Lindt Goldhase, punkterna 51 och 52). I förevarande mål framgår det inte av handlingarna i målet att det omstridda varumärket redan hade använts när registreringsansökan gavs in. Det är emellertid styrkt att intervenientens kännetecken hade använts sedan flera årtionden och att detta bolags verksamhet hade ökat kraftigt i Italien under de senaste åren. Kännetecknet hade därmed blivit mer välkänt hos omsättningskretsen.
- 34 Av vad anförts följer att tribunalen delar överklagandenämndens bedömning att sökanden var i ond tro när registreringsansökan gavs in. Inget argument som sökanden har framfört är av sådan art att denna slutsats kan ifrågasättas.
- 35 Den ovan i punkt 32 nämnda omständigheten att intervenienten, trots påståendet att det äldre kännetecknet har använts i Italien sedan år 1940, inte visade något intresse för att skydda detta kännetecken inom Europeiska unionen före den dag då registreringsansökan gavs in, gör det inte möjligt att slå fast att sökanden inte var i ond tro när registreringsansökan gavs in. Sådana omständigheter är nämligen hänförliga endast till intervenientens subjektiva intressen (se, för ett

liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 18 nämnda målet FS, punkt 51). Möjligheten enligt artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 att få ett varumärke ogiltigförklarat – vilken enligt artikel 54.1 i förordning nr 207/2009 består utan rättighetsförlust till följd av passivitet när den som ansökt om varumärkesregistrering var i ond tro när ansökan gavs in – uppfyller kravet på att ett vidsträckt skydd ska säkerställas för aktörer som använder kännetecken som ännu inte registrerats. I egenskap av aktieägare med innehav av en stor andel av intervenientens aktiekapital och med hänsyn till att vissa personer i sökandebolagets ledning hade eller hade haft uppdrag och fullmakter i bolagets organisation, borde sökandebolaget ha haft fullständig kännedom om skälen till att intervenienten, enligt vad som påstås, inte var intresserad av att skydda ett kännetecken bestående av det aktuella efternamnet. Under dessa förhållanden kan sökanden inte med framgång göra gällande påståendet om intervenientens ointresse – vilket sökanden hade kunnat bidra till att slå fast, och vilket sökanden i vart fall hade kunnat motsätta sig – till stöd för att sökanden inte var i ond tro när ansökan om registrering av varumärket gavs in.

- 36 Detsamma gäller beträffande sökandens argument att mer än tre år hade förflutit innan intervenienten gav in en ansökan om ogiltighetsförklaring till harmoniseringsbyrån. Eftersom det är fråga om en omständighet som är hänförlig endast till intervenientens subjektiva intressen, kan inte heller den omständigheten att intervenienten inte omedelbart reagerade på registreringen av det omstridda varumärket – vilken för övrigt inte föregicks av någon användning av detta varumärke – påverka bedömningen av sökandens avsikter när ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket gavs in.
- 37 I fråga om sökandens argument att efternamnet Salini i stor omfattning används av andra företag, konstaterar tribunalen, i likhet med harmoniseringsbyrån, att det i detta fall är fråga om företag som med all sannolikhet drivs av personer som bär det efternamnet och inte varumärken som har registrerats och består av detta efternamn och att intervenienten inte kan hindra användningen av efternamnet.
- 38 Sökanden har gjort gällande att ett underförstått avtal föreligger mellan medlemmarna i familjen Salini och att dessa enligt detta avtal har rätt att använda efternamnet för sina egna affärsverksamheter (se även ovan punkt 32). Tribunalen finner att ett sådant avtal långt ifrån styrker att sökanden inte varit i ond tro, utan i realiteten kan utvisa att sökandens agerande är illojalt. Även om det skulle styrkas att ett sådant avtal föreligger, kan det inte sträckas ut till att omfatta användningen av efternamnet som gemenskapsvarumärke och det innebär inte heller att den som bär detta efternamn har rätt att registrera det som gemenskapsvarumärke. I motsats till vad sökanden verkar vilja göra gällande är det däremot möjligt att förbjuda registrering av ett sådant varumärke – även om den som ansöker om registrering faktiskt bär detta efternamn – om det sökta varumärket gör intrång i en äldre rättighet.
- 39 Enligt artikel 9.1 i förordning nr 207/2009 ger ett gemenskapsvarumärke innehavaren ensamrätt som innebär att denne har rätt att förhindra tredje man att använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket om de varor eller tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till en risk för förväxling hos allmänheten (tribunalens dom av den 17 januari 2012 i mål T-522/10, Magyarországs mot harmoniseringsbyrån – Hansa Mineralbrunnen (HELL), punkt 73). En sådan ensamrätt står emellertid i strid med skälen för ingåendet av det påstådda underförstådda avtal som sökanden har åberopat.
- 40 I fråga om sökandens argument att tvisten vid de italienska domstolarna – som parternas skrivelser innehåller många hänvisningar till och som nämns bland annat i punkterna 3, 4 och 74 i det angripna beslutet – uppkom på grund av skäl som helt hänför sig till intervenientens interna förhållanden och endast berör intervenientens bolagsmän konstaterar tribunalen endast att detta argument är verkningslöst med hänsyn till intervenientens bolagsstruktur, i vilken aktieägandet till största delen delas mellan de två grenarna av familjen Salini, varav sökanden tillhör den ena. Att en sådan tvist föreligger är nämligen relevant endast för att slå fast det sammanhang i vilket ansökan om registrering av varumärket gavs in. Detta är oberoende av om den motsättning som ligger till grund för tvisten berodde på intervenienten eller om den berörde både denne och sökanden. I likhet med

harmoniseringsbyrån finner tribunalen att åtminstone F. S. S. vid tiden för omständigheterna i målet objektivt sett befann sig i en intressekonflikt på grund av att han var styrelseledamot i båda bolagen. Detta kan inte förbises med hänsyn till den roll som han spelade i intervenientens bolagsstruktur. Han var nämligen styrelseordförande mellan år 2000 och år 2003 (se ovan, punkt 26) och därefter teknisk direktör.

- 41 Vad slutligen beträffar den bristande motivering som sökanden har åberopat i rubriken till den tredje grunden samt allmänt och i förbigående i själva den grunden, erinrar tribunalen om att det av den motivering som krävs enligt artikel 75 första meningen i förordning nr 207/2009 – vilken har samma innebörd som den motivering som avses i artikel 296 FEUF – enligt fast rättspraxis, klart och tydligt ska framgå hur den som har antagit rättsakten har resonerat. Denna skyldighet har ett dubbelt syfte, nämligen dels att ge dem som berörs av beslutet kännedom om skälen för den vidtagna åtgärden, så att de kan tillvarata sina rättigheter, dels att göra det möjligt för unionsdomstolen att pröva beslutets lagenlighet (tribunalens dom av den 2 april 2009 i mål T-118/06, Zuffa mot harmoniseringsbyrån (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), REG 2009, s. II-841, punkt 19, och av den 14 juli 2011 i mål T 160/09, Winzer Pharma mot harmoniseringsbyrån – Alcon (OFTAL CUSI), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 35). Bedömningen av om motiveringen av ett beslut uppfyller dessa krav ska inte ske endast utifrån motiveringens lydelse, utan även utifrån det sammanhang i vilket den ingår och samtliga rättsregler på det ifrågavarande området (domen i det ovan i punkt 20 nämnda målet ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, punkt 20 och där angiven rättspraxis).
- 42 Bedömningen av det angripna beslutet gör det i förevarande mål möjligt att slå fast att överklagandenämnden, i punkterna 68–74 i detta beslut, angav skälen till att den, mot bakgrund av olika handlingar i ärendet, ansåg att intervenienten hade styrkt att sökanden var i ond tro när ansökan gavs in.
- 43 Dessa argument har gett sökanden kännedom om skälen för det beslut som fattats, så att denne har kunnat tillvarata sina rättigheter, och gör det även möjligt för tribunalen att pröva det angripna beslutets lagenlighet. I motsats till vad sökanden har gjort gällande kan överklagandenämnden därför inte klandras för att inte ha motiverat sitt beslut i detta avseende.
- 44 Med beaktande av vad ovan anförts gjorde överklagandenämnden en riktig bedömning när den ogiltigförklarade det omstridda varumärket med stöd av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009, med anledning av att ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket hade getts in i strid med principerna om lojalitet och skyldighet att uppträda med heder. Under förhållandena i förevarande mål ålåg det sökanden att iaktta dessa principer i förhållande till intervenienten.
- 45 Talan kan således inte bifallas på den tredje grunden.
- 46 Beträffande den första och den andra grunden framgår det av artiklarna 52 och 53 i förordning nr 207/2009 att det är tillräckligt att en av de ogiltighetsgrunder som anges i dessa bestämmelser är tillämplig för att en ansökan om ogiltighetsförklaring ska bifallas.
- 47 När tribunalen finner att det finns fog för en av de ogiltighetsgrunder som har åberopats av den som har ansökt om ogiltighetsförklaring, får den begränsa sin prövning av beslutets lagenlighet till den grund för talan som avser denna ogiltighetsgrund, vilken är tillräcklig för att bifalla ansökan om ogiltighetsförklaring (se, för ett liknande resonemang och analogt, domstolens beslut av den 13 februari 2008 i mål C-212/07 P, Indorata-Serviços e Gestão mot harmoniseringsbyrån, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkterna 27 och 28, se även tribunalens dom av den 22 mars 2007 i mål T-215/03, Sigla mot harmoniseringsbyrån - Elleni Holding (VIPS), REG 2007, s. II-711, punkt 100, och av den 7 december 2010 i mål T-59/08, Nute Partecipazioni och La Perla mot harmoniseringsbyrån – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), REU 2010, s. II-5595, punkt 70 och där angiven rättspraxis). Detta gäller så mycket mer när en av de

ogiltighetsgrunder som överklagandenämnden har lagt till grund för sitt beslut, såsom i förevarande mål, är den ogiltighetsgrund som enligt artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 består i att varumärkessökanden varit i ond tro.

- 48 Såsom harmoniseringsbyrån har anfört medför ond tro när ansökan om varumärkesregistrering ges in nämligen i sig att det omstridda varumärket ska ogiltigförklaras i sin helhet. När överklagandenämnden såsom i förevarande mål, anser att det finns fog för en av de ogiltighetsgrunder som åberopats av den som ansökt om ogiltigförklaring, men ändå beslutar att pröva och, i förekommande fall, konstatera att ansökan även kan bifallas med stöd av de övriga ogiltighetsgrunder som eventuellt har åberopats, utgör denna del av beslutsmotiveringen emellertid inte ett nödvändigt skäl för beslutet att bifalla ansökan om ogiltighetsförklaring, eftersom skälet för beslutet utgörs av en ogiltighetsgrund som medför att det omstridda varumärket i sin helhet är ogiltigt. Denna ogiltighetsgrund består i förevarande fall av att varumärkessökanden varit i ond tro (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 48 nämnda målet NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, punkt 70).
- 49 Av vad anförts följer att talan ska ogillas och att det saknas skäl att pröva den första och den andra grunden.

Rättegångskostnader

- 50 Enligt artikel 87.2 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.
- 51 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (sjätte avdelningen)

följande:

- 1) **Talan ogillas.**
- 2) **SA.PAR. Srl ska ersätta rättegångskostnaderna.**

Kanninen

Soldevila Fragoso

Berardis

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 11 juli 2013.

Underskrifter