Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Sjette Afdeling)

11. juli 2013 *

»EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket GRUPPO SALINI — ond tro — artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009«

I sag T-321/10,

SA.PAR. Srl, Rom (Italien), ved advokaterne A. Masetti Zannini de Concina, M. Bussoletti og G. Petrocchi,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM), ved G. Mannucci og P. Bullock, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og intervenient ved Retten:

Salini Costruttori SpA, Rom, ved advokaterne C. Bellomunno og S. Troilo,

angående en påstand om annullation af afgørelsen truffet den 21. april 2010 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 219/2009-1) vedrørende en ugyldighedssag mellem Salini Costruttori SpA og SA.PAR. Srl,

har

RETTEN (Sjette Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, H. Kanninen, og dommerne S. Soldevila Fragoso og G. Berardis (refererende dommer),

justitssekretær: ekspeditionssekretær J. Palacio González,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 4. august 2010,

under henvisning til svarskriftet fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 18. november 2010,

* Processprog: italiensk.

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 15. november 2010,

efter retsmødet den 19. april 2013,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 12. maj 2004 indgav sagsøgeren, SA.PAR. Srl, i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)), en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Det varemærke, der er søgt registreret, er ordmærket GRUPPO SALINI.

3 De tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 36, 37 og 42 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for hver af disse klasser til følgende beskrivelse:

— klasse 36: »forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed«

— klasse 37: »bygningskonstruktion; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed«

— klasse 42: »videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computerhardware og -software; juridisk bistand«.

4 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 7/2005 den 14. februar 2005. Varemærket blev registreret den 12. september 2005 under nr. 3831161.

5 Den 5. oktober 2007 indgav intervenienten, Salini Costruttori Spa, en ugyldighedsbegæring til Harmoniseringskontoret vedrørende dette varemærke for samtlige de varer, det var registreret for. De ugyldighedsgrunde, der blev påberåbt til støtte for begæringen, var dem, der er omhandlet for det første i artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009], for det andet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009], sammenholdt med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009], og for det tredje i artikel 52, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009], sammenholdt med artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009). Til støtte for denne begæring har intervenienten henvist til tegnet SALINI, der har været anvendt i Italien, og som er vitterligt kendt som betegnelse for tjenesteydelserne: »ejendomsmæglervirksomhed, bygningskonstruktion, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, design«.

6 Den 17. december 2008 forkastede annullationsafdelingen ugyldighedsbegæringen i sin helhed. Navnlig i det omfang begæringen var støttet på artikel 52, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, sammenholdt med samme forordnings artikel 8, stk. 4, fandt annullationsafdelingen, at den af intervenienten

fremlagte dokumentation ikke var tilstrækkelig til at godtgøre, at der forelå en »tidligere brug« af ordtegnet SALINI. For så vidt som begæringen var støttet på artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, sammenholdt med samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), konstaterede annullationsafdelingen, at intervenienten til støtte for denne ugyldighedsgrund havde fremlagt den samme dokumentation som den, intervenienten havde fremlagt til støtte for den foregående ugyldighedsgrund og konkluderede, at intervenientens tegn ikke opfyldte minimumskravene for anerkendelse som varemærke. For så vidt som begæringen var støttet på samme forordnings artikel 51, stk. 1, litra b), fastslog annullationsafdelingen i det væsentlige, at intervenienten ikke havde været i stand til at fremlægge bevis for, at sagsøgeren var i ond tro.

7 Den 9. februar 2009 indgav intervenienten en klage til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009) over annullationsafdelingens afgørelse.

8 Ved afgørelse af 21. april 2010 (herefter »den anfægtede afgørelse«) tog Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen til følge, idet det annullerede annullationsafdelingens afgørelse og erklærede det omhandlede varemærke ugyldigt.

9 For det første fandt appelkammeret, at henset til den omstændighed, at det i den foreliggende sag drejede sig om virksomhedsaktiviteter, som består i at gennemføre større ingeniørprojekter, var det med urette, at annullationsafdelingen fandt, at de beviser, som intervenienten fremlagde med henblik på at bevise en brug, der har medført, at tegnet SALINI er almindelig kendt i Italien, ikke var tilstrækkelige. Ifølge appelkammeret består den relevante kundekreds for disse tjenesteydelser af bygherrer, dvs. offentlige eller private klienter inden for rammerne af udbudsprocedurer. Den blotte påvisning af udførelsen af projekterne beviser således, at denne kundekreds er blevet eksponeret for intervenientens tegn. De dokumenter, der af intervenienten er blevet tilføjet sagsakterne, herunder dem, der blev fremført for appelkammeret, og som dette antog til realitetsbehandling, beviser i tilstrækkelig grad, at efternavnet »Salini« er blevet brugt som varemærke af intervenienten i forbindelse med selskabets udøvelse af virksomhed, og at dette var vitterligt kendt i Italien i henhold til artikel 6bis i Pariskonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret af 20. marts 1883, med senere ændringer (herefter »Pariskonventionen«). Appelkammeret fandt imidlertid, at beviserne kun beviste brug af tegnet angående en del af de påberåbte tjenesteydelser, og at brugen ikke var bevist for så vidt angår tjenesteydelserne »forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed«.

10 For det andet, for så vidt angår risikoen for forveksling mellem det ældre tegn SALINI – enten alene eller i tilknytning til ordet »costruttori« – og det anfægtede EF-varemærke GRUPPO SALINI, fandt appelkammeret, efter at det havde fastslået, at den fælles bestanddel »salini« er den dominerende bestanddel, og ordene »gruppo« og »costruttori« er beskrivende og generiske bestanddele, at der i den relevante kundekreds' bevidsthed forelå en risiko for forveksling af de omtvistede tegn, hvis de blev brugt til at betegne tjenesteydelser og aktiviteter af samme eller lignende art, navnlig for tjenesteydelserne »bygningskontruktion, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed«, der henhører under klasse 37, og for »videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning«, der henhører under klasse 42. Appelkammeret udelukkede derimod enhver risiko for forveksling for så vidt angår tjenesteydelserne »forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed«, der henhører under klasse 36, og for tjenesteydelserne »design og udvikling af computerhardware og -software; juridisk bistand«, der ligeledes henhører under klasse 42.

11 Efter at have præciseret, at en varemærkeansøger kan anses for at være i ond tro, såfremt vedkommende indgiver en varemærkeansøgning velvidende, at dette vil være til skade for en tredjepart, og at denne skade er en konsekvens af en moralsk og forretningsmæssig set dadelværdig

adfærd, fandt appelkammeret for det tredje, at intervenienten i den foreliggende sag havde bevist, at der forelå en sådan ond tro fra sagsøgerens side. Ifølge appelkammeret blev den onde tro navnlig bevist ved den omstændighed, at på tidspunktet for indgivelsen af varemærkeansøgningen:

— ejede sagsøgeren en væsentlig del af intervenientens aktiekapital, og medlemmer af sagsøgerens ledelse var medlemmer af intervenientens bestyrelse

— sagsøgeren derfor ikke kunne være uvidende om forekomsten af tegnet SALINI og intervenientens brug heraf og følgelig ikke være uvidende om den omstændighed, at sagsøgeren handlede i strid med intervenientens rettigheder, og

— der forelå en tvist mellem intervenienten og sagsøgeren, der bekræfter sagsøgerens intention om at krænke intervenientens rettigheder til det ældre tegn.

Parternes påstande

12 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder omkostningerne i forbindelse med sagen for appelkammeret.

13 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

14 Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren fremført tre anbringender vedrørende henholdsvis en tilsidesættelse af artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 8, stk. 2, litra c), en tilsidesættelse af samme forordnings artikel 53, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 8, stk. 2, litra b), og en tilsidesættelse af den nævnte forordnings artikel 52, stk. 1, litra b). I forbindelse med disse anbringender har sagsøgeren ligeledes fremført, at der i sammenhæng med tilsidesættelsen af nævnte bestemmelser foreligger mangelfuld begrundelse.

15 Retten vil først behandle det tredje anbringende, hvorved sagsøgeren i det væsentlige har kritiseret appelkammeret for at have begået en retlig fejl ved at fastslå, at sagsøgeren var i ond tro, da han indgav en ansøgning til Harmoniseringskontoret med henblik på at få registreret det anfægtede varemærke som EF-varemærke. Appelkammeret støttede sin konklusion vedrørende sagsøgerens onde tro alene på forholdene mellem ledelsen af sagsøgerens virksomhed og ledelsen af intervenientens virksomhed samt på baggrund af retstvisterne mellem dem ved de italienske domsstole, uden at det påståede kendskab til den skade, som sagsøgeren har påført intervenienten, fremgår af nogen argumentation eller understøttes af beviser.

16 Harmoniseringskontoret og intervenienten har bestridt sagsøgerens argumentation.

17 Det bemærkes for det første, at ordningen for registrering af et EF-varemærke støttes på princippet om »første ansøger«, der er fastsat i artikel 8, stk. 2, i forordning nr. 207/2009. I henhold til dette princip kan et tegn kun registreres som EF-varemærke, for så vidt som et ældre varemærke ikke er til hinder

herfor, uanset om der er tale om et EF-varemærke, et varemærke, der er registreret i en medlemsstat eller ved Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret, et varemærke, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i en medlemsstat, eller et varemærke, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i Den Europæiske Union. Med forbehold for en eventuel anvendelse af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 er tredjemands brug alene af et ikke registreret varemærke ikke til hinder for, at et identisk eller lignende varemærke registreres som EF-varemærke for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art (Rettens dom af 14.2.2012, sag T-33/11, Peeters Landbouwmachines mod KHIM – Fors MW (BIGAB), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 16, og af 21.3.2012, sag T-227/09, Feng Shen Technology mod KHIM – Majtczak (FS), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 31).

18 Anvendelsen af dette princip er bl.a. nuanceret af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, i medfør af hvilken EF-varemærket erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom ved Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse, når ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro. Det påhviler indgiveren af ugyldighedsbegæringen, som ønsker at støtte ret på denne grund, at godtgøre tilstedeværelsen af de omstændigheder, der gør det muligt at fastslå, at indehaveren af et EF-varemærke var i ond tro i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen om registrering af dette (BIGAB-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor, præmis 17, og FS-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor, præmis 32).

19 Begrebet »ond tro«, der fremgår af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, er, således som generaladvokat Sharpston anførte i sit forslag til afgørelse i den sag, der førte til Domstolens dom af 11. juni 2009 i sagen Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, sag C-529/07, Sml. I, s. 4893 (herefter: »Lindt Goldhase-dommen«), ikke på nogen måde defineret, afgrænset eller blot beskrevet i lovgivningen.

20 Det bemærkes i denne henseende, at i Lindt Goldhase-dommen, nævnt i præmis 19 ovenfor, gav Domstolen, der var blevet forelagt et præjudicielt spørgsmål, flere præciseringer vedrørende den måde, hvorpå begrebet ond tro bør fortolkes, sådan som begrebet er omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

21 Med henblik på at vurdere, om der foreligger ond tro hos ansøgeren, som omhandlet i denne bestemmelse, må der ifølge Domstolen tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner den konkrete sag, og som forelå på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af et tegn som EF-varemærke, og navnlig for det første den omstændighed, at ansøgeren ved eller burde vide, at en tredjemand i mindst én medlemsstat bruger et identisk eller lignende tegn for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling med det tegn, som er søgt registreret, for det andet ansøgerens hensigt om at forhindre denne tredjemand i fortsat at bruge tegnet, og for det tredje den grad af retlig beskyttelse, som tredjemands tegn og det tegn, der er søgt registreret, nyder (Lindt Goldhase-dommen, nævnt i præmis 19 ovenfor, præmis 53).

22 Det fremgår af den formulering Domstolen har brugt i nævnte dom, at de opregnede faktorer blot er nogle eksempler blandt samtlige de forhold, der kan tages i betragtning med henblik på at afgøre, om en ansøger om registrering eventuelt var i ond tro på tidspunktet for indgivelsen af varemærkeansøgningen (BIGAB-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor, præmis 20, og Rettens dom af 13.12.2012, sag T-136/11, pelicantravel.com mod KHIM – Pelikan (Pelikan), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 26).

23 Det må således fastslås, at der inden for rammerne af helhedsvurderingen i henhold til artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 ligeledes kan tages hensyn til den forretningsmæssige logik, der ligger til grund for indgivelsen af ansøgningen om registrering af tegnet som EF-varemærke (BIGAB-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor, præmis 21), samt tidsforløbet for hændelserne, der var kendetegnende for denne indgivelse (jf. i denne retning og analogt Domstolens dom af 3.6.2010, sag C-569/08, Internetportal und Marketing, Sml. I, s. 4871, præmis 52).

24 Det er bl.a. i lyset af ovenstående betragtninger, for så vidt som de finder anvendelse i den foreliggende sag, at lovligheden af den anfægtede afgørelse skal kontrolleres, for så vidt som appelkammeret har konkluderet, at sagsøgeren var i ond tro på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke.

25 I den foreliggende sag fremgår det af sagsakterne, og det kan ikke seriøst bestrides, at sagsøgeren ikke kunne være uvidende om, dvs. vidste, at intervenienten gennem lang tid både i Italien og i udlandet havde brugt tegnet SALINI, enten alene eller sammen med ordet »costruttori«, inden for områderne for opførelse og design af større offentlige infrastruktursprojekter, bygningskonstruktion og design inden for anlægssektoren. Det må i denne henseende, således som Harmoniseringskontoret har anført, bemærkes, at det kendskab, som sagsøgeren havde til intervenientens forretnings- og selskabsmæssige situation, herunder den omstændighed, at på tidpunktet for indgivelsen af varemærkeansøgningen, oplevede intervenienten en kraftig udviklingsfase og en styrkelse af sin velkendthed samt af sine markedsandele både i Italien og i udlandet, således som det fremgår bl.a. af den anfægtede afgørelses punkt 31 og 35, kan anses for et »kvalificeret« kendskab, der er opnået af personer, der ikke alene stammede fra Salini-familien som intervenientens selskabsdeltagere, men som også ejede af en større del af sidstnævntes aktiekapital eller arbejdede inden for denne, idet de indgik i virksomhedens styrende organer, som det ligeledes fremgår af den anfægtede afgørelses punkt 70-72. Ydermere må det bemærkes, at henset til de højtplacerede stillinger, som sagsøgerens selskabsdeltagere bestred i intervenientens ledelse, eller henset til deres deltagelse i dennes bestyrelse, befandt disse personer sig i en position, hvor de kunne påvirke intervenientens valg, herunder om eventuel registrering af det tegn, som sidstnævnte gennem lang tid havde gjort brug af. Det fremgår i denne henseende bl.a. af den administrative sag for Harmoniseringskontoret, at en af disse selskabsdeltagere, F.S.S., i perioden fra 2000 til 2003 var bestyrelsesformand i intervenientens bestyrelse.

26 Det er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkeligt, at varemærkeansøgeren har et sådant kendskab, om end »kvalificeret«, som det kendskab sagsøgeren i den foreliggende sag havde, for at fastslå, at sidstnævnte var i ond tro. Der skal derfor også tages hensyn til ansøgerens hensigt på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen (Lindt Goldhase-dommen, nævnt i præmis 19 ovenfor, præmis 40 og 41).

27 Selv om denne hensigt naturligvis er et subjektivt element, skal den imidlertid vurderes på baggrund af sagens objektive omstændigheder (Lindt Goldhase-dommen, nævnt i præmis 19 ovenfor, præmis 42).

28 Som Harmoniseringskontoret har anført, er det med henblik på at vurdere, om der foreligger ond tro, således vigtigt at undersøge varemærkeansøgerens intentioner, sådan som de kan udledes af de objektive omstændigheder og varemærkeansøgerens konkrete handlinger, af hans rolle eller position, af det kendskab han havde med hensyn til brugen af det ældre tegn, af de kontraktmæssige forbindelser eller forbindelserne før eller efter indgåelsen af kontrakten, som han havde med indgiveren af ugyldighedsbegæringen, af forekomsten af pligter eller gensidige forpligtelser, herunder pligten til at udvise loyalitet og redelighed, som udspringer af selskabsfuldmagter eller ledelsesfunktioner, der er udøvet eller stadig udøves inden for indgiveren af ugyldighedsbegæringens selskab, og mere generelt af alle de objektive situationer, som varemærkeansøgeren har befundet sig i, hvor der foreligger interessekonflikter.

29 Det fremgår af den anfægtede afgørelse, at appelkammeret i modsætning til det af sagsøgeren påståede, ikke begrænsede sig til at tage hensyn til det kendskab, som sagsøgeren havde til intervenientens brug af tegnet i medfør af sin priviligerede position som aktionær i intervenienten, hvilket desuden ikke bestrides af sagsøgeren, men fastslog endvidere sagsøgerens onde tro på baggrund af en kombination af objektive omstændigheder, der tydeliggør sagsøgerens intentioner eller ledelsens intentioner.

30 For det første – som angivet i retspraksis – kan rækkefølgen af de begivenheder, der har været kendetegnende for, at det anfægtede varemærkes registrering fandt sted, udgøre et relevant forhold for vurderingen af den onde tro (jf. i denne retning og analogt dommen i sagen Internetportal und Marketing, nævnt i præmis 23 ovenfor, præmis 52). Således som appelkammeret med rette har anført

i den anfægtede afgørelses punkt 74, fortjener i dette tilfælde den omstændighed, at sagsøgeren ansøgte om registrering af det anfægtede varemærke, for hvilket der ikke foreligger beviser for nogen form for forudgående brug, blot nogle måneder efter starten på den selskabstvist mellem sagsøgeren og intervenienten, som medførte en periode med usikkerhed angående den interne ligevægt i intervenientens selskab, særlig opmærksomhed med henblik på at vurdere, om der muligvis forelå ond tro hos sagsøgeren. Det fremgår desuden af sagens akter, at i løbet af perioden forud for indgivelsen af registreringsansøgningen både forøgede intervenienten sin omsætning og udbredte kendskabet til sin virksomhed betragteligt til et niveau, hvor det blev anset som et af de største selskaber inden for bygge- og anlægsbranchen i Italien, således som det fremgår af den anfægtede afgørelses punkt 31. I kraft af sin stilling som aktionær, der ejede en væsentlig del af intervenientens aktiekapital, kunne sagsøgeren ikke være uvidende om, at vedkommendes registrering af et tegn bestående af et efternavn, der er næsten identisk med det tegn, som intervenienten havde gjort brugt af gennem lang tid, samtidig med at intervenienten oplevede en stærk vækst inden for de omhandlede sektorer, udgjorde en skadesrisiko for denne.

31 For det andet forstærkede den omstændighed, at sagsøgeren vidste eller hævdede at vide, at intervenienten ikke var interesseret i registrering af et tegn bestående af efternavnet SALINI, henset til den særlige faktuelle kontekst, der er beskrevet ovenfor, den mulige interessekonflikt, som sagsøgeren befandt sig i i forhold til intervenienten. Det kan således ikke udelukkes, hvilket ingen af de af sagsøgeren fremlagte forhold desuden gør det muligt at afvise, at intervenienten havde truffet et valg om ikke at registrere nævnte tegn, henset til den specifikke kundekreds, som var målet for intervenientens tjenesteydelser, eller endda på baggrund af en påstået stiltiende aftale – som sagsøgeren har påberåbt sig foreligger – mellem alle medlemmerne af Salini-familien angående brugen af efternavnet i forbindelse med deres respektive aktiviteter, idet sagsøgeren imidlertid mener at have opnået en juridisk beskyttelse af dette særprægede tegn og et omdømme, der er uafhængigt af dets registrering. Det var således med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 71 fandt, at den omstændighed, at sagsøgeren, henset til selskabets ejerskab af en betydelig del af intervenientens selskabskapital, havde handlet i eget navn frem for i intervenientens navn, var et bevis for sagsøgerens onde tro.

32 For det tredje kan varemærkets art ligeledes være relevant med hensyn til vurderingen af, om der foreligger en adfærd i ond tro (jf. i denne retning Lindt Goldhase-dommen, nævnt i præmis 19 ovenfor, præmis 50). I denne henseende falder den omstændighed at ansøge om et ordmærke, der blot består af efternavnet »Salini« tilføjet ordet »gruppo«, som traditionelt set er betegnelsen for, at der er tale om en samling af virksomheder, der arbejder under samme navn, ikke alene uden for enhver kommerciel logik, men kan sandsynligvis bekræfte hensigten om at krænke rettighederne til intervenientens varemærke, idet intervenienten som moderselskab til en gruppe, som adskillige virksomheder på tidspunktet for registreringsansøgningen var en del af, i givet fald ville have været det eneste selskab, der kunne gøre brug af udtrykket »gruppo salini«, således som det i det væsentlige fremgår af appelkammerets analyse i den anfægtede afgørelses punkt 70 og 71. Det fremgår desuden af den administrative sag for Harmoniseringskontoret, at der henvises til dette udtryk bl.a. i det etiske regelsæt, som intervenientens bestyrelse vedtog i 2003, dvs. før ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke. Nærmere bestemt er det i dette regelsæts punkt 2, som definerer anvendelsesområdet, anført, at regelsættet »er udfærdiget for Gruppo Salini i sin helhed«, og at »med Gruppo Salini menes Salini Costruttori SpA og ethvert selskab, der styres af dette«. Sagsøgeren kunne således ikke påstå ikke at have kendt til dette etiske regelsæt og definitionen af udtrykket »gruppo salini«, som regelsættet indeholdt på tidspunktet for førstnævntes indgivelse af varemærkeansøgningen.

33 Det skal tilføjes, at der i forbindelse med vurderingen af, om varemærkeansøgeren er i ond tro, endelig kan tages hensyn til den grad af velkendthed, et tegn har på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen med henblik på dets registrering, idet en sådan grad af velkendthed således netop kan berettige ansøgerens interesse i at sikre sig en videre retlig beskyttelse af tegnet (Lindt Goldhase-dommen, nævnt i præmis 19 ovenfor, præmis 51 og 52). I den foreliggende sag skal det bemærkes, at det ikke

fremgår af sagens akter, at det anfægtede varemærke på tidspunktet for indgivelen af registreringsansøgningen allerede havde været i brug, selv om det er påvist, at intervenientens tegn var blevet brugt gennem flere årtier, og at sidstnævnte oplevede en betydelig vækst inden for sin virksomhed i Italien i løbet af de seneste år, hvilket har styrket intervenientens velkendthed i den omhandlede kundekreds.

34 Det fremgår af det ovenstående, at den af appelkammeret foretagne analyse, hvorved det konkluderes, at der forelå ond tro hos sagsøgeren i forbindelse med indgivelsen af varemærkeansøgningen, kan bekræftes. Ingen af sagsøgerens argumenter kan anfægte denne konklusion.

35 For det første gør den omstændighed, som allerede nævnes i præmis 31, at intervenienten ikke har udvist interesse for at beskytte det ældre tegn inden for den Europæiske Union før tidspunktet for indgivelsen af varemærkeansøgningen og dette trods intervenientens påståede brug af tegnet i Italien siden 1940, det ikke muligt at fastslå, at sagsøgeren ikke var i ond tro i forbindelse med nævnte indgivelse, eftersom en sådan omstændighed henhører under intervenientens subjektive sfære (jf. i denne retning FS-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor, præmis 51). Desuden opfylder muligheden i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 for at erklære et varemærke ugyldigt, når ansøgeren herom er i ond tro i forbindelse med indgivelsen af registreringsansøgningen, uden at det medfører rettighedsfortabelse på grund af passivitet at iværksætte et sådant tiltag, således som det fremgår af artikel 54, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, netop kravet om at sikre en vidtrækkende beskyttelse af enhver iværksætter, der gør brug af et tegn, som vedkommende imidlertid endnu ikke har fået registreret. I øvrigt burde sagsøgeren i kraft af sin position som aktionær og ejer af en betydelig del af intervenientens aktiekapital, og henset til, at visse personer i sagsøgerens ledelse havde eller havde haft funktioner og fuldmagter inden for intervenientens selskabsstruktur, have fuldt kendskab til årsagerne til intervenientens påståede manglende interesse i at beskytte det omhandlede tegn bestående af et efternavn. På denne baggrund kan sagsøgeren ikke med føje gøre situationen angående intervenientens manglende interesse gældende, hvilken situation sagsøgeren kunne have medvirket til at skabe, eller som denne i modsat fald og under alle omstændigheder kunne have bestridt med henblik at understøtte, at sagsøgeren ikke var i ond tro i forbindelse med indgivelsen af varemærkeansøgningen.

36 Det samme gør sig gældende for så vidt angår sagsøgerens argument om, at intervenienten havde udvist passivitet i mere end tre år inden selskabet havde reageret over for Harmoniseringskontoret. Intervenientens manglende umiddelbare reaktion på registreringen af det anfægtede varemærke, hvoraf der desuden ikke var blevet gjort forudgående brug, kan nemlig ikke påvirke vurderingen af sagsøgerens bevæggrunde i forbindelse med indgivelsen af varemærkeansøgningen, for så vidt som det udgør et forhold, der henhører under intervenientens subjektive sfære.

37 For det andet angående sagsøgerens argument om, at efternavnet Salini i vidt omfang anvendes af andre virksomheder, er det tilstrækkeligt at bemærke, således som Harmoniseringskontoret har gjort, at det i den foreliggende sag drejer sig om virksomheder, der sandsynligvis ejes af personer, der bærer nævnte efternavn, hvis brug på ingen måde ville kunne forhindres af intervenienten, og ikke om varemærker, der er blevet registreret og består af selvsamme efternavn.

38 Hvad for det tredje angår sagsøgerens argument om, at der foreligger en påstået stiltiende aftale blandt medlemmerne af Salini-familien, hvorefter disse familiemedlemmer har ret til at anvende nævnte efternavn til at fremme deres egne erhvervsaktiviteter (jf. ligeledes præmis 31 ovenfor), må det antages, at en sådan aftale, der langt fra beviser, at sagsøgeren ikke var i ond tro, faktisk kan påvise sagsøgerens illoyale adfærd. Såfremt en sådan aftale kan anses for godtgjort, kan den hverken udstrækkes til at omfatte brug af efternavnet som EF-varemærke eller under nogle omstændigheder tildele den person, der bærer efternavnet, en ret til at registrere dette som EF-varemærke. Derimod, og i modsætning til hvad sagsøgeren synes at mene, er det muligt at forbyde registrering af et sådan varemærke, selv når ansøgeren om registreringen faktisk bærer dette efternavn, såfremt det ansøgte varemærke krænker en ældre rettighed.

39 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at i henhold til ordlyden i artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, giver EF-varemærket indehaveren en eneret, der giver indehaveren mulighed for at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af dette varemærke, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed (Rettens dom af 17.1.2012, sag T-522/10, Hell Energy Magyarország mod KHIM – Hansa Mineralbrunnen (HELL), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 73). En sådan eneret strider imidlertid mod selve eksistensberettigelsen af den påståede stiltiende aftale, som sagsøgeren har påberåbt sig.

40 For det fjerde angående sagsøgerens argument om, at tvisten ved de italienske retsinstanser, som der gentagne gange henvises til i parternes indlæg samt bl.a. i den anfægtede afgørelses punkt 3, 4 og 74, udspringer af rent interne forhold hos intervenienten og kun vedrører dennes selskabsdeltagere, er det tilstrækkeligt at bemærke, at henset til intervenientens selskabsstruktur, i hvilken forbindelse aktiemajoriteten i det væsentlige er delt mellem to grene af Salini-familien, hvoraf den ene af disse svarer til sagsøgeren, er dette argument irrelevant. Den omstændighed, at der foreligger en sådan tvist, er nemlig kun relevant i forhold til at fastlægge de forhold, der gjorde sig gældende, da varemærkeansøgningen blev indgivet, uanset om de omstændigheder, der har givet anledning til tvisten, har fundet sted internt hos intervenienten eller har berørt både intervenienten og sagsøgeren. Det må desuden og under alle omstændigheder bemærkes, således som Harmoniseringskontoret har gjort, at i det mindste F.S.S. på tidspunktet for sagens faktiske omstændigheder objektivt set befandt sig i en interessekonflikt pga. sin dobbeltrolle som medlem af ledelsen i hvert af selskaberne, hvilket ikke er uvæsentligt, henset til den position, han besad inden for intervenientens selskabsstruktur, idet han indtog stillingen som formand for intervenientens bestyrelse mellem 2000 og 2003 (jf. præmis 25 ovenfor) og efterfølgende som selskabets tekniske direktør.

41 Hvad endelig angår den påståede manglende begrundelse, som sagsøgeren har påberåbt sig i overskriften til det tredje anbringende og kun behandler overordnet og generelt i selve anbringendet, bemærkes det, at det følger af fast retspraksis, at den begrundelse, som kræves efter artikel 75, første punktum, i forordning nr. 207/2009, der har den samme rækkevidde, som den, der er fastsat i medfør af artikel 296 TEUF, klart og utvetydigt skal angive, hvilke overvejelser udstederen af akten har gjort sig. Formålet med begrundelsespligten er dels, at de berørte personer kan få kendskab til grundlaget for den trufne foranstaltning, for at de kan forsvare deres rettigheder, dels at Unionens retsinstanser kan efterprøve beslutningens lovlighed (Rettens dom af 2.4.2009, sag T-118/06, Zuffa mod KHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), Sml. II, s. 841, præmis 19, og af 14.7.2011, sag T-160/09, Winzer Pharma mod KHIM – Alcon (OFTAL CUSI), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 35). Spørgsmålet om, hvorvidt begrundelsen for en afgørelse opfylder disse krav, skal ikke blot vurderes i forhold til dens ordlyd, men ligeledes i forhold til den sammenhæng, hvori den indgår, samt alle de retsregler, som gælder på det pågældende område (jf. dommen i sagen ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, præmis 20 og den deri nævnte retspraksis).

42 I den foreliggende sag gør behandlingen af den anfægtede afgørelse det muligt at fastslå, at appelkammeret i nævnte afgørelses punkt 68-74 har anført de begrundelser, som det, henset til de forskellige forhold i sagens akter, lægger til grund for, at intervenienten har bevist, at sagsøgeren var i ond tro i forbindelse med indgivelsen af registreringsansøgningen.

43 Disse argumenter gjorde det dels muligt for sagsøgeren at få kendskab til grundlaget for den trufne afgørelse med henblik på at kunne forsvare sine rettigheder og gør det dels muligt for Retten at udøve sin lovlighedsprøvelse af den anfægtede afgørelse. Appelkammeret kan derfor, i modsætning til det af sagsøgeren påståede, ikke kritiseres for ikke at have begrundet sin afgørelse i denne henseende.

44 Henset til det ovenstående er det med rette, at appelkammeret erklærede det anfægtede varemærke ugyldigt på baggrund af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, idet det fandt, at dette var blevet indgivet i strid med principperne om loyalitet og redelighed, som det under den foreliggende sags omstændigheder tilkom sagsøgeren at iagttage i forhold til intervenienten.

45 Følgelig skal det tredje anbringende forkastes som ubegrundet.

46 Hvad angår det første og andet anbringende, fremgår det af artikel 52 og 53 i forordning nr. 207/2009, at det er tilstrækkeligt, at en af de oplistede ugyldighedsgrunde finder anvendelse for, at der kan gives medhold i en ugyldighedsbegæring.

47 Under disse omstændigheder kan Retten, når den har konkluderet, at en af de af indgiveren af ugyldighedsbegæringen påberåbte ugyldighedsgrunde er begrundet, begrænse sin legalitetskontrol til det anbringende, der vedrører denne grund, som er tilstrækkelig til at træffe en afgørelse, hvorved der gives medhold i ugyldighedsbegæringen (jf. i denne retning Domstolens kendelse af 13.2.2008, sag C-212/07 P, Indorata-Serviços e Gestão mod KHIM, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 27 og 28, Rettens dom af 22.3.2007, sag T-215/03, Sigla mod KHIM - Elleni Holding (VIPS), Sml. II, s. 711, præmis 100, og af 7.12.2010, sag T-59/08, Nute Partecipazioni og La Perla mod KHIM - Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), Sml. II, s. 5595, præmis 70 og den deri nævnte retspraksis). Dette er så meget desto mere rigtigt, når – som i den foreliggende sag – en af de ugyldighedsgrunde, som appelkammeret anførte, vedrører den omstændighed, at ansøgeren om varemærket var i ond tro, som fastsat i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

48 Som Harmoniseringskontoret med rette har anført, medfører den omstændighed, at der foreligger ond tro på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen nemlig i sig selv det anfægtede varemærkes ugyldighed i sin helhed. Såfremt appelkammeret i øvrigt finder, at én af de af indgiveren af ugyldighedsbegæringen påberåbte ugyldighedsgrunde er begrundet, men beslutter at behandle og i givet fald ligeledes at lægge de eventuelt øvrigt påberåbte ugyldighedsgrunde, til grund, udgør denne del af begrundelsen for afgørelsen ikke den fornødne støtte for den konklusion, der tager ugyldighedsbegæringen til følge, hvilken konklusion har tilstrækkelig støtte i den ugyldighedsgrund, der medfører det anfægtede varemærkes ugyldighed i sin helhed, hvilket i den foreliggende sag er den grund, der vedrører ansøgerens onde tro (jf. i denne retning dommen i sagen NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, nævnt i præmis 47 ovenfor, præmis 70).

49 Henset til det ovenstående, og uden at det er fornødent at behandle det første og andet anbringende, må Harmoniseringskontoret frifindes i det hele.

Sagens omkostninger

50 Ifølge procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom.

51 Sagsøgeren har tabt sagen og pålægges derfor at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets og intervenientens påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Sjette Afdeling):

1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2) SA.PAR. Srl betaler sagens omkostninger.

Kanninen Soldevila Fragoso Berardis

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 11. juli 2013.

Underskrifter