Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

de 11 de julio de 2013*

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria denominativa GRUPPO SALINI — Mala fe — Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009»

En el asunto T-321/10,

SA.PAR. Srl, con domicilio social en Roma (Italia), representada por los Sres. A. Masetti Zannini de Concina, M. Bussoletti y G. Petrocchi, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por los Sres. G. Mannucci y P. Bullock, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal es:

Salini Costruttori SpA, con domicilio social en Roma, representada por las Sras. C. Bellomunno y S. Troilo, abogadas,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 21 de abril de 2010 (asunto R 219/2009-1), relativa a un procedimiento de nulidad entre Salini Costruttori SpA y SA.PAR. Srl,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),

integrado por el Sr. H. Kanninen, Presidente, y los Sres. S. Soldevila Fragoso y G. Berardis (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 4 de agosto de 2010;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 18 de noviembre de 2010;

* Lengua de procedimiento: italiano.

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 15 de noviembre de 2010;

celebrada la vista el 19 de abril de 2013;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 12 de mayo de 2004, la demandante, SA.PAR. Srl, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo GRUPPO SALINI.

3 Los servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 36, 37 y 42, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, respecto a cada una de esas clases, a la siguiente descripción:

— clase 36: «Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios»;

— clase 37: «Construcciones de edificios; reparación; servicios de instalación»;

— clase 42: «Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis e investigación industrial; servicios de diseño y desarrollo de hardware y software de ordenador; servicios jurídicos».

4 La solicitud de marca se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 7/2005, de 14 de febrero de 2005. La marca fue registrada el 12 de septiembre de 2005 con el número 3.831.161.

5 El 5 de octubre de 2007, la parte coadyuvante, Salini Costruttori SpA, presentó ante la OAMI una solicitud de nulidad de la marca controvertida respecto de todos los servicios para los que estaba registrada. Los motivos de nulidad invocados en apoyo de tal solicitud eran los contemplados, en primer lugar, en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009], en segundo lugar, en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 53, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009], en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009], y, en tercer lugar, en el artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009], en relación con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009). En apoyo de esta solicitud, la parte coadyuvante invocó el signo SALINI utilizado en Italia y notoriamente conocido para designar los servicios «negocios inmobiliarios; construcciones de edificios; reparación; servicios de instalación; servicio de diseño».

6 El 17 de diciembre de 2008, la División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad en su totalidad. Más concretamente, en la medida en que la solicitud se basaba en el artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, en relación con el artículo 8, apartado 4, de este mismo Reglamento, la División de Anulación consideró que la documentación aportada por la parte coadyuvante no era suficiente para demostrar la existencia de un «uso anterior» del signo denominativo SALINI. Por cuanto la solicitud se basaba en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), de este mismo Reglamento, la División de Anulación señaló que la parte coadyuvante había aportado la misma documentación en apoyo de este motivo que la aportada en apoyo del motivo anterior y concluyó que el signo de la coadyuvante no había alcanzado el umbral mínimo requerido de reconocimiento de la marca. Finalmente, toda vez que la solicitud se fundaba en el artículo 51, apartado 1, letra b), del mencionado Reglamento, la División de Anulación observó, en esencia, que la coadyuvante no había podido demostrar que concurría mala fe en la demandante.

7 El 9 de febrero de 2009, la parte coadyuvante interpuso recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009), contra la resolución de la División de Anulación.

8 Mediante resolución de 21 de abril de 2010 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI estimó dicho recurso anulando la resolución de la División de Anulación y declarando nula la marca comunitaria controvertida.

9 En primer lugar, la Sala de Recurso consideró que, habida cuenta de que en el caso de autos se trataba de actividades empresariales que consistían en la realización de grandes obras de ingeniería, la División de Anulación había estimado erróneamente que las pruebas aportadas por la parte coadyuvante, para demostrar un uso que confería una notoriedad general en Italia al signo SALINI, eran insuficientes. En opinión de dicha Sala, el público al que se dirigen esos servicios está compuesto por promotores, es decir, entidades públicas o privadas licitadoras. Por tanto, la simple demostración de la realización de obras probaría que dicho público estuvo expuesto al signo de la coadyuvante. Los documentos vertidos en autos por la coadyuvante, incluidos aquéllos presentados ante la Sala de Recurso y declarados admisibles por ésta, constituyen prueba suficiente de que el patronímico «Salini» ha sido usado como marca por la coadyuvante en el marco de sus actividades empresariales y que ésta era notoriamente conocida en Italia en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883, en su versión revisada y modificada. Sin embargo, la citada Sala, consideró que las pruebas demostraban el uso del signo sólo con respecto a algunos de los servicios reivindicados, sin que se hubiera demostrado el uso en relación con los servicios «seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios».

10 En segundo lugar, por lo que respecta al riesgo de confusión entre el signo anterior SALINI, solo o acompañado del término «costruttori», y la marca comunitaria impugnada GRUPPO SALINI, la Sala de Recurso, después de haber considerado el elemento común «salini» como el elemento dominante y los términos «gruppo» y «costruttori» como elementos descriptivos y genéricos, concluyó que entre los signos en conflicto existía un riesgo de confusión por parte del público pertinente si éstos se utilizaban para designar servicios y actividades idénticas o similares, en particular con respecto a los servicios «construcciones de edificios; reparación; servicios de instalación» comprendidos en la clase 37 y los «servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis e investigación industrial» comprendidos en la clase 42. En cambio, dicha Sala excluyó cualquier riesgo de confusión en relación con los servicios «seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios» comprendidos en la clase 36 y los «servicios de diseño y desarrollo de hardware y software de ordenador; servicios jurídicos» comprendidos también en la clase 42.

11 En tercer lugar, la Sala de Recurso, tras haber precisado que se podía considerar que concurría mala fe en un solicitante de marca cuando presentaba una solicitud de marca a sabiendas de que causaba un perjuicio a un tercero y que ese perjuicio resultaba de un comportamiento censurable desde un punto de vista moral y mercantil, estimó que la parte coadyuvante había probado, en el caso de autos, que concurría dicha mala fe en la demandante. Más concretamente, según la Sala de Recurso, se acreditó que concurría mala fe porque, en la fecha de presentación de la solicitud de marca:

— la parte demandante poseía una participación importante en el capital social de la coadyuvante y sus administradores formaban parte del consejo de administración de esta última;

— por tanto, la demandante no podía ignorar la existencia del signo SALINI ni su uso por parte de la coadyuvante y, en consecuencia, el hecho de que su actuación conculcaba los derechos de ésta;

— existía un contexto litigioso entre la coadyuvante y la demandante, que confirmaba la intención de ésta de usurpar los derechos de aquélla sobre el signo anterior.

Pretensiones de las partes

12 La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI, incluidas las causadas en el procedimiento seguido ante la Sala de Recurso.

13 La OAMI y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

14 En apoyo de su recurso, la demandante invoca tres motivos, basados, respectivamente, en la infracción del artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 2, letra c), del mismo Reglamento; en la infracción del artículo 53, apartado 1, letra a), del mencionado Reglamento, en relación con el artículo 8, apartado 2, letra b), del mismo Reglamento; y en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra b), del citado Reglamento. En el marco de tales motivos, la demandante alega igualmente falta de motivación en relación con la infracción de las referidas disposiciones.

15 El Tribunal examinará primeramente el tercer motivo en cuya virtud la parte demandante reprocha, en esencia, a la Sala de Recurso que incurriera en un error de Derecho al declarar que había actuado de mala fe cuando presentó ante la OAMI la solicitud para registrar la marca impugnada como marca comunitaria. En opinión de la mencionada parte, la Sala de Recurso basó su conclusión relativa a la existencia de mala fe en la demandante únicamente a la luz de la relación existente entre los dirigentes de esta última y los de la coadyuvante y del contexto del litigio que les enfrentaba ante los tribunales italianos, sin que el supuesto conocimiento del perjuicio que, a su juicio, la demandante había causado a la coadyuvante se desprendiera de una argumentación o se sustentara en elementos de prueba.

16 La OAMI y la parte coadyuvante rebaten la argumentación de la demandante.

17 Debe recordarse, en primer lugar, que el régimen del registro de una marca comunitaria se basa en el principio de «el primero que registra», ínsito en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009. Con arreglo a este principio, sólo puede registrarse un signo como marca comunitaria cuando no se oponga a ello una marca anterior, ya se trate bien de una marca comunitaria, bien de una marca registrada en un Estado miembro o en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux, bien de una marca que haya sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro o incluso de una marca que haya sido objeto de un registro internacional que surta efecto en la Unión. En cambio, sin perjuicio de la eventual aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009, el mero uso por parte de un tercero de una marca no registrada no se opone al registro de una marca idéntica o similar como marca comunitaria para productos o servicios idénticos o similares [sentencias del Tribunal de 14 de febrero de 2012, Peeters Landbouwmachines/OAMI – Fors MW (BIGAB), T-33/11, apartado 16, y de 21 de marzo de 2012, Feng Shen Technology/OAMI – Majtczak (FS), T-227/09, apartado 31].

18 La aplicación de dicho principio se ve matizada, en particular, por el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, en virtud del cual se declarará la nulidad de la marca comunitaria, mediante solicitud presentada ante la OAMI o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca cuando el solicitante hubiera actuado de mala fe al presentar la solicitud de la marca. Incumbe al que solicita la nulidad basándose en este motivo demostrar las circunstancias que permitan concluir que el titular de una marca comunitaria actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de la misma (sentencias BIGAB, citada en el apartado 17 *supra,* apartado 17, y FS, citada en el apartado 17 *supra,* apartado 32).

19 El concepto de mala fe, a que se refiere el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 no está definido, ni delimitado, ni siquiera descrito de algún modo en la normativa de la Unión, como señaló la Abogado General Sharpston en sus conclusiones presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Rec. pp. I-4893 y ss., especialmente p. I-4896; en lo sucesivo, «sentencia Lindt Goldhase»).

20 A este respecto, debe señalarse que, en la sentencia Lindt Goldhase, citada en el apartado 19 *supra,* el Tribunal de Justicia, al conocer de una cuestión prejudicial, aportó algunas precisiones acerca de la manera en que debía interpretarse el concepto de mala fe tal y como estaba contemplado en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009.

21 Según el Tribunal de Justicia, para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante, en el sentido de la mencionada disposición, se deben tener en cuenta todos las factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria y, en particular, en primer lugar, el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita, en segundo lugar, la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo así como, en tercer lugar, el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita (sentencia Lindt Goldhase, citada en el apartado 19 *supra,* apartado 53).

22 Sin perjuicio de ello, de los términos utilizados por el Tribunal de Justicia en la mencionada sentencia se deduce que los factores que se enumeran en ella son solamente ejemplos ilustrativos de un conjunto de elementos que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de pronunciarse sobre la posible mala fe de un solicitante de registro al presentar la solicitud de marca [sentencias del Tribunal BIGAB, citada en el apartado 17 *supra,* apartado 20, y de 13 de diciembre de 2012, pelicantravel.com/OAMI – Pelikan (Pelikan), T-136/11, no publicada en la Recopilación, apartado 26].

23 En consecuencia, procede considerar que, en el marco del análisis global llevado a cabo conforme al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, cabe asimismo tener en cuenta la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud de registro del signo como marca

comunitaria (sentencia BIGAB, citada en el apartado 17 *supra,* apartado 21) y la cronología de los acontecimientos que han caracterizado la referida presentación (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de junio de 2010, Internetportal und Marketing, C-569/08, Rec. p. I-4871, apartado 52).

24 Ha lugar a controlar la legalidad de la resolución impugnada concretamente a la luz de las consideraciones precedentes y siempre que sean de aplicación en el presente asunto, en la medida en que la Sala de Recurso declaró que concurría mala fe en la demandante en el momento de presentar la solicitud de la marca impugnada.

25 En el presente asunto, de los autos se desprende y no puede ponerse en duda seriamente que la demandante no podía ignorar, o incluso sabía, que la parte coadyuvante usaba desde hacía tiempo, tanto en Italia como en el extranjero, el signo SALINI, solo o con el término «costruttori», en los ámbitos de la construcción y del diseño de grandes obras públicas de infraestructuras, de la construcción de edificios y de los servicios de diseño en el sector de la ingeniería civil. En este sentido, es necesario señalar, al igual que lo hace la OAMI, que el conocimiento que la demandante tenía de la posición comercial y societaria de la coadyuvante, incluido el hecho de que, al presentar la solicitud de marca, ésta atravesaba una fase de gran expansión y estaba reforzando su notoriedad y su cuota de mercado tanto en Italia como en el extranjero, tal y como se infiere, en particular, de los apartados 31 y 35 de la resolución impugnada, podía considerarse un conocimiento «privilegiado», adquirido por personas que no sólo formaban parte de la familia Salini, como los socios de la coadyuvante, sino que también tenían una importante participación financiera en el capital social de esta última u operaban en el seno de ésta a través de su participación en los órganos de administración, como se deduce igualmente de los apartados 70 a 72 de la resolución impugnada. Además, es preciso señalar que, habida cuenta de los puestos de responsabilidad que algunos socios de la demandante ocupaban en la dirección de la coadyuvante o de su participación en el consejo de administración de ésta, éstos se encontraban en una posición apta para influir en las decisiones de la coadyuvante, incluido el posible registro del signo que la misma usaba desde hacía tiempo. A este respecto, del expediente administrativo ante la OAMI se desprende especialmente que uno de los mencionados socios, el Sr. F.S.S., fue, de 2000 a 2003, presidente del consejo de administración de la coadyuvante.

26 Sin embargo, el hecho de que el solicitante de una marca tenga tal conocimiento, aunque sea «privilegiado» como aquel que tenía la demandante en el caso de autos, no basta, por sí solo, para acreditar que concurra mala fe en dicho solicitante. En efecto, debe tomarse en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro (sentencia Lindt Goldhase, citada en el apartado 19 *supra,* apartados 40 y 41).

27 Ahora bien, si dicha intención es por su naturaleza un elemento subjetivo, debe no obstante determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso (sentencia Lindt Goldhase, citada en el apartado 19 *supra,* apartado 42).

28 Así pues, como sugiere la OAMI, con el fin de apreciar si concurre mala fe, es necesario examinar las intenciones del solicitante de una marca tal como puedan deducirse de las circunstancias objetivas y de su manera de actuar concreta, de su papel o de su posición, del conocimiento del que disponía en relación con el uso del signo anterior, los lazos de naturaleza contractual, precontractual o postcontractual que mantenía con el solicitante de la nulidad, de la existencia de deberes u obligaciones recíprocas, incluidos los deberes de lealtad y honestidad por motivo de los mandatos societarios o de las funciones de dirección que hubieran sido ejercidas o sigan siendo ejercidas en el seno de la empresa del solicitante de la nulidad, y, con carácter más general, de todas las situaciones objetivas de conflicto de intereses en las que el solicitante de una marca hubiera desarrollado su actividad.

29 De la resolución impugnada se infiere que, contrariamente a lo que alega la demandante, la Sala de Recurso no se limitó a tomar en consideración el conocimiento que tenía aquélla del uso del signo por parte de la coadyuvante en virtud de su posición privilegiada como accionista de ésta, lo que, por otra parte, la demandante no discute, sino que también constató la mala fe de la demandante sobre la base de un conjunto de circunstancias objetivas que permitían esclarecer las intenciones de la misma o aquéllas de sus dirigentes.

30 En primer lugar, tal como recuerda la jurisprudencia, la cronología de los acontecimientos que han caracterizado que se haya producido el registro de la marca impugnada puede constituir un elemento pertinente de apreciación de si concurre mala fe (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia Internetportal und Marketing, citada en el apartado 23 *supra,* apartado 52). En el caso de autos, el hecho de que la demandante solicitara el registro de la marca impugnada, de la cual no se ha demostrado ningún uso previo, sólo unos meses después del inicio del litigio societario que la enfrentaba a la coadyuvante y que había dado lugar a un período de incertidumbre en cuanto a los equilibrios internos de ésta, merece una atención particular, como señala acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 74 de la resolución impugnada, con el propósito de apreciar si concurría mala fe en la demandante. Por lo demás, de los autos se desprende que, a lo largo del período anterior a la presentación de la solicitud de registro, la coadyuvante aumentó de manera significativa su volumen de negocios y el grado de su notoriedad, hasta el punto de contarse entre los operadores más importantes del sector de la ingeniería civil en Italia, como se deduce del apartado 31 de la resolución impugnada. Pues bien, en méritos de su condición de accionista titular de una parte significativa del capital social de la coadyuvante, la demandante no podía ignorar el riesgo de perjuicio que supondría para aquélla el registro a su nombre de un signo patronímico casi idéntico al utilizado desde hacía tiempo por la coadyuvante mientras esta última registraba un fuerte crecimiento en los sectores interesados.

31 En segundo lugar, el hecho de que la demandante supiera, o afirmara saber, que la coadyuvante no estaba interesada en registrar el signo patronímico SALINI acentuaba, teniendo en cuenta el contexto fáctico que acaba de describirse, el conflicto de intereses potencial en el que se encontraba la demandante con respecto a la coadyuvante. En efecto, no puede excluirse, y de hecho ningún elemento aportado por la demandante permite hacerlo, que la coadyuvante había decidido no registrar el mencionado signo dada la especificidad del público al que dirigía sus servicios o incluso con arreglo al supuesto acuerdo tácito, a cuya existencia aludió la demandante, entre todos los miembros de la familia Salini para el uso del patronímico en sus actividades respectivas, si bien consideraban, sin embargo, que habían adquirido sobre dicho signo distintivo una protección jurídica y una notoriedad independientemente de su registro. Por ello, la Sala de Recurso consideró acertadamente, en el apartado 71 de la resolución impugnada, que la circunstancia de que la demandante, habida cuenta de su importante participación en el capital social de la coadyuvante, hubiera actuado en su nombre y no en nombre de esta última era un indicio de su mala fe.

32 En tercer lugar, la naturaleza de la marca puede resultar igualmente pertinente con el fin de apreciar la existencia de un comportamiento de mala fe (véase, en este sentido, la sentencia Lindt Goldhase, citada en el apartado 19 *supra,* apartado 50). En este sentido, haber solicitado una marca denominativa formada simplemente por el patronímico «Salini» acompañado del término «gruppo», que tradicionalmente indica la presencia de un conjunto de empresas que operan bajo el mismo nombre, no sólo no obedece a ninguna lógica comercial, sino que puede confirmar la intención de usurpar los derechos sobre la marca de la coadyuvante que, como sociedad matriz de un grupo del que formaban parte, en el momento de la solicitud de registro, varias empresas, habría sido la única que hubiera podido utilizar, en su caso, la expresión «gruppo salini», tal como se deduce, en esencia, del análisis efectuado por la Sala de Recurso en los apartados 70 y 71 de la resolución impugnada. Además, del expediente administrativo ante la OAMI se desprende que se hace referencia a esta expresión, en particular, en el código ético adoptado por el consejo de administración de la coadyuvante en 2003, es decir, antes de la solicitud de registro de la marca impugnada. Más concretamente, en el apartado 2 de dicho código, que define su ámbito de aplicación, se indica que éste «ha sido redactado a propuesta del Gruppo Salini en su conjunto» y que «por Gruppo Salini se entiende Salini Costruttori SpA y toda

sociedad controlada por ésta». Pues bien, la demandante no puede sostener que ignoraba la existencia de dicho código ético y la definición de la expresión «gruppo salini» contenida en éste cuando presentó la solicitud de marca.

33 Procede añadir que, con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante de una marca, cabe finalmente tener en cuenta el grado de notoriedad del que goza un signo en el momento de presentar la solicitud de su registro, pues tal grado de notoriedad puede justificar precisamente el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica más amplia de su signo (sentencia Lindt Goldhase, citada en el apartado 19 *supra,* apartados 51 y 52). En el presente asunto, se debe señalar que no se desprende del expediente, en el momento de presentar la solicitud de registro, la marca impugnada ya hubiera sido usada, mientras que, según se ha demostrado, el signo de la coadyuvante se usaba desde hacía varias décadas y que esta última estaba registrando un crecimiento significativo de su actividad en Italia a lo largo de los últimos años, lo que reforzó su notoriedad entre el público interesado.

34 De cuanto antecede se deduce que ha de confirmarse el análisis efectuado por la Sala de Recurso que concluye que concurría mala fe en la demandante al presentar la solicitud de marca. Ninguna de las alegaciones formuladas por la demandante enerva esta conclusión.

35 Primeramente, el hecho, ya mencionado en el apartado 31 anterior, de que la coadyuvante no hubiera mostrado interés en proteger el signo anterior en la Unión Europea con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca, y ello pese a su supuesto uso en Italia desde 1940, no permite demostrar que la demandante no hubiera actuado de mala fe en el momento de la mencionada presentación, dado que tal circunstancia pertenece al ámbito subjetivo de la coadyuvante (véase, en este sentido, la sentencia FS, citada en el apartado 17 *supra,* apartado 51). Además, la posibilidad, establecida en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, de declarar la nulidad de una marca cuando el solicitante hubiera actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro, sin incurrir en caducidad por tolerancia para incoar este tipo de acción, tal como se deduce del artículo 54, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, responde precisamente a la exigencia de garantizar una protección que se extienda a todo empresario que use un signo que todavía no haya registrado. Por otro lado, la demandante, en su calidad de accionista y poseedora de una importante participación en el capital social de la coadyuvante y teniendo en cuenta las funciones y los mandatos que algunos de sus dirigentes ejercían o habían ejercido en el seno de la estructura societaria de ésta, debía tener sin lugar a dudas conocimiento de los motivos de esa pretendida falta de interés de la coadyuvante en proteger el signo patronímico controvertido. En estas condiciones, la demandante no puede invocar la supuesta situación de desinterés de la coadyuvante, que podría haber contribuido a fijar o a la que, por el contrario y en cualquier caso, podría haberse opuesto, para sostener que no actuaba de mala fe al presentar la solicitud de marca.

36 Lo mismo sucede con respecto a la alegación de la demandante relativa a que la coadyuvante dejó transcurrir más de tres años antes de actuar ante la OAMI. En efecto, la falta de reacción inmediata de la coadyuvante ante el registro de la marca impugnada, el cual, por otro lado, ni siquiera fue precedido del uso de la referida marca, dado que se trata de un elemento que pertenece al ámbito subjetivo de la coadyuvante tampoco puede tener influencia alguna en la calificación de las intenciones de la demandante al presentar la solicitud de marca comunitaria.

37 En segundo término, en lo que se refiere a la alegación de la demandante de que el patronímico Salini era ampliamente utilizado por otras empresas, baste señalar, al igual que lo hace la OAMI, que en el caso de autos se trata de empresas administradas con toda probabilidad por personas que llevan el citado patronímico, cuyo uso no podía impedir de ninguna manera la coadyuvante, y no de marcas que hubieran sido registradas y formadas con este mismo patronímico.

38 En tercer término, en relación a la alegación de la demandante relativa a la existencia de un supuesto acuerdo tácito entre los miembros de la familia Salini, en cuya virtud éstos estaban facultados para utilizar el referido nombre patronímico para promocionar sus propias actividades profesionales (véase,

igualmente, el apartado 31 anterior), ha de considerarse que tal acuerdo, lejos de probar que la demandante no actuó de mala fe, puede demostrar de hecho la deslealtad del comportamiento de ésta. En efecto, suponiendo que se demostrase, tal acuerdo no puede extenderse al uso del patronímico como marca comunitaria ni, en cualquier caso, conferir a quien lleve ese patronímico el derecho a registrar el mismo como marca comunitaria. En cambio, en contra de lo que parece afirmar la demandante, se puede prohibir el registro de tal marca, incluso cuando el solicitante del registro lleve efectivamente dicho nombre patronímico, si la marca solicitada infringe un derecho anterior.

39 A este respecto, ha de recordarse en efecto que, a tenor del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, la marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo que le habilita para prohibir a cualquier tercero el uso de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la mencionada marca y por ser los productos o servicios protegidos por esta marca y el signo de que se trate idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público [sentencia del Tribunal de 17 de enero de 2012, Hell Energy Magyarország/OAMI - Hansa Mineralbrunnen (HELL), T-522/10, apartado 73]. Pues bien, tal derecho exclusivo es contrario a la misma razón de ser del presunto acuerdo tácito invocado por la demandante.

40 En cuarto término, acerca de la alegación de la demandante relativa a que el litigio ante los tribunales italianos, mencionado en múltiples ocasiones en los escritos procesales de las partes y, en particular, en los apartados 3, 4 y 74 de la resolución impugnada, tiene su origen en razones puramente internas de la coadyuvante y sólo concierne a los socios de ésta, baste constatar que, teniendo en cuenta la estructura societaria de la coadyuvante, cuyo accionariado estaba esencialmente compartido entre dos ramas de la familia Salini, correspondiendo una de ellas a la demandante, tal alegación es inoperante. En efecto, la existencia de tal litigio sólo es pertinente para determinar el contexto en el que tuvo lugar la presentación de la solicitud de marca, independientemente de que la controversia que dio origen a dicho litigio se produjera en el seno de la coadyuvante o guardara relación con esta última y la demandante. Además, en cualquier caso, se debe señalar, al igual que lo hace la OAMI, que, al menos, el Sr. F.S.S. se encontraba, en el momento de los hechos, en una posición objetiva de conflicto de intereses dada su condición de miembro de cada una de las sociedades, lo que no puede obviarse habida cuenta del papel que desempeñó en el seno de la estructura societaria de la coadyuvante, pues fue presidente de su consejo de administración entre 2000 y 2003 (véase el apartado 25 anterior) y director técnico posteriormente.

41 Finalmente, en lo referente a la supuesta falta de motivación a la que alude la demandante en el encabezado del tercer motivo y, de manera incidental y completamente genérica, en el texto de éste, es necesario recordar que, conforme a jurisprudencia reiterada, la motivación exigida por el artículo 75, primera frase, del Reglamento nº 207/2009, que tiene el mismo alcance que aquélla consagrada por el artículo 296 TFUE, debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento del autor del acto. Esta obligación tiene la doble finalidad de permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otra parte, que el juez de la Unión pueda ejercer su control sobre la legalidad de la resolución [sentencias del Tribunal de 2 de abril de 2009, Zuffa/OAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, Rec. p. II-841, apartado 19, y de 14 de julio de 2011, Winzer Pharma/OAMI – Alcon (OFTAL CUSI), T-160/09, no publicada en la Recopilación, apartado 35]. Para apreciar si la motivación de una resolución cumple dichos requisitos se debe tener en cuenta no sólo el tenor literal de la misma, sino también su contexto, así como el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trata (véase la sentencia ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, antes citada, apartado 20, y la jurisprudencia citada).

42 En el presente asunto el examen de la resolución impugnada permite constatar que la Sala de Recurso señaló, en los apartados 68 a 74 de la mencionada resolución, los motivos por los que consideró, a la luz de los diferentes elementos del expediente, que la coadyuvante había demostrado que la demandante actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro.

43 Pues bien, esta argumentación, por un lado, ha permitido a la demandante conocer las justificaciones de la resolución adoptada para poder defender sus derechos y, por otro lado, permiten asimismo al Tribunal ejercer su control sobre la legalidad de la resolución impugnada. En consecuencia, en contra de lo que afirma la demandante, no puede reprocharse a la Sala de Recurso no haber motivado su resolución a este respecto.

44 Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Sala de Recurso declaró fundadamente la nulidad de la marca impugnada al amparo del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, al considerar que la correspondiente solicitud se había presentado contraviniendo los principios de lealtad y honestidad que, en circunstancias como las del caso de autos, la demandante debía respetar en relación con la coadyuvante.

45 Por consiguiente, el tercer motivo debe desestimarse por infundado.

46 Respecto de los motivos primero y segundo, de los artículos 52 y 53 del Reglamento nº 207/2009 se desprende que basta que una de las causas de nulidad enumeradas en dichas disposiciones resulte de aplicación para que se estime una solicitud de nulidad.

47 En estas circunstancias, cuando el Tribunal General llega a la conclusión de que una de las causas de nulidad invocadas por el solicitante de la nulidad es fundada, dicho Tribunal puede limitar su control de legalidad al motivo del recurso vinculado con dicha causa, que es suficiente para fundamentar una resolución que estime la solicitud de nulidad [véase, en este sentido y por analogía, el auto del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OAMI, C-212/07 P, no publicado en la Recopilación, apartados 27 y 28; véanse las sentencias del Tribunal General de 22 de marzo de 2007, Sigla/OAMI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Rec. p. II-711, apartado 100, y de 7 de diciembre de 2010, Nute Partecipazioni y La Perla/OAMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-59/08, Rec. p. II-5595, apartado 70, y la jurisprudencia citada]. Ello resulta especialmente cierto cuando, como en el caso de autos, una de las causas de nulidad acogidas por la Sala de Recurso se halla vinculada a la mala fe del solicitante de una marca prevista en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009.

48 En efecto, como señala legítimamente la OAMI, la existencia de mala fe en el momento de presentar la solicitud de registro entraña, en sí misma, la nulidad en su totalidad de la marca impugnada. Por lo demás, cuando la Sala de Recurso considera que, como en el presente asunto, una de las causas de nulidad alegadas por el solicitante de la nulidad es fundada, pero decide examinar y, en su caso, acoger igualmente las otras causas de nulidad que hayan sido invocadas, esta parte de la motivación de su resolución no constituye el respaldo necesario de la parte dispositiva que acoge la solicitud de nulidad, la cual se basa, de manera suficiente en Derecho, en la causa de nulidad que conlleva la nulidad íntegramente de la marca impugnada, que en el caso de autos es la vinculada a la mala fe del solicitante (véase, en este sentido, la sentencia NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, citada en el apartado 47 *supra,* apartado 70).

49 A la luz de cuanto antecede, sin que proceda examinar los motivos primero y segundo, debe desestimarse el recurso en su totalidad.

Costas

50 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

51 Al haber sido desestimado el motivo formulado por la demandante, procede condenarla al pago de las costas, conforme a lo solicitado por la OAMI y por la parte coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a SA.PAR. Srl.

Kanninen Soldevila Fragoso Berardis

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de julio de 2013.

Firmas