Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (šestého senátu)

11. července 2013 *

„Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství GRUPPO SALINI — Neexistence dobré víry — Článek 52 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

Ve věci T-321/10,

SA.PAR. Srl, se sídlem v Římě (Itálie), zastoupená A. Masetti Zannini de Concinou, M. Bussolettim a G. Petrocchim, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému G. Mannuccim a P. Bullockem, jako zmocněnci,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem OHIM, vedlejší účastnicí řízení před Tribunálem, je

Salini Costruttori SpA, se sídlem v Římě, zastoupená C. Bellomunnem a S. Troilem, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 21. dubna 2010 (věc R 219/2009-1), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Salini Costruttori SpA a SA.PAR. Srl,

TRIBUNÁL (šestý senát),

ve složení H. Kanninen, předseda, S. Soldevila Fragoso a G. Berardis (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: J. Palacio González, vrchní rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 4. srpna 2010,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 18. listopadu 2010,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 15. listopadu 2010,

po jednání konaném dne 19. dubna 2013,

* Jednací jazyk: italština.

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 12. května 2004 podala žalobkyně, společnost SA.PAR. Srl, u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení GRUPPO SALINI.

3 Služby, pro které byl zápis požadován, jsou zařazeny do tříd 36, 37 a 42 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají pro každou z těchto tříd následujícímu popisu:

— třída 36: „Pojišťovnictví; bankovnictví; měnové služby; služby týkající se nemovitostí“;

— třída 37: „Výstavba budov; opravy; instalační služby“;

— třída 42: „Služby v oblasti vědy a technologií, jakož i výzkum a koncepce s těmito službami související; průmyslová analýza a výzkum; navrhování a vývoj počítačového hardware a software; právní služby“.

4 Dne 14. února 2005 byla přihláška ochranné známky zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 7/2005. Ochranná známka byla zapsána dne 12. září 2005 pod číslem 3831161.

5 Dne 5. října 2007 podala vedlejší účastnice, společnost Salini Costruttori SpA, u OHIM návrh na prohlášení neplatnosti dotčené ochranné známky pro všechny služby, pro které byla zapsána. Důvody neplatnosti uplatňovanými na podporu tohoto návrhu byly důvody uvedené zaprvé v čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009], zadruhé v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009] ve spojení s čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009], a zatřetí v čl. 52 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009] ve spojení s čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009). Na podporu tohoto návrhu se vedlejší účastnice dovolávala označení SALINI, užívané v Itálii, jež je všeobecně známé pro označování „služeb týkající se nemovitostí; výstavbu budov; opravy; instalační služby; projektovací služby“.

6 Dne 17. prosince 2008 zrušovací oddělení zamítlo návrh na prohlášení neplatnosti v plném rozsahu. Konkrétně mělo zrušovací oddělení v rozsahu, v němž byl návrh založen na čl. 52 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 ve spojení s čl. 8 odst. 4 téhož nařízení, za to, že dokumentace předložená vedlejší účastnicí nebyla dostatečná k prokázání „předchozího užívání“ slovního označení SALINI. V rozsahu, v němž byl návrh založen na čl. 52 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 ve spojení s čl. 8 odst. 1 písm. b) téhož nařízení, zrušovací oddělení konstatovalo, že vedlejší účastnice předložila na podporu tohoto důvodu stejnou dokumentaci jako na podporu předcházejícího důvodu, a dospělo k závěru, že označení vedlejší účastnice nedosáhlo požadované minimální úrovně k tomu, aby bylo uznáno jako ochranná známka. Nakonec v rozsahu, v němž byl návrh založen na čl. 51 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, zrušovací oddělení v podstatě konstatovalo, že vedlejší účastnice nebyla s to poskytnout důkaz o tom, že žalobkyně nebyla v dobré víře.

7 Dne 9. února 2009 podala vedlejší účastnice proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání k OHIM na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 (nyní články 58 až 64 nařízení č. 207/2009).

8 Rozhodnutím ze dne 21. dubna 2010 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát OHIM tomuto odvolání vyhověl, rozhodnutí zrušovacího oddělení zrušil a dotčenou ochrannou známku Společenství prohlásil za neplatnou.

9 Zaprvé měl odvolací senát za to, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se v projednávané věci jedná o činnosti podniku, spočívající v realizaci velkých inženýrských děl, mělo zrušovací oddělení nesprávně za to, že důkazy předložené vedlejší účastnicí, jež měly prokázat užívání, které označení SALINI v Itálii poskytuje všeobecnou proslulost, byly nedostatečné. Podle odvolacího senátu tvoří veřejnost, které se tyto služby týkají, zadavatelé, tedy veřejné orgány nebo soukromí zákazníci v rámci zadávacích řízení. Pouhá přehlídka realizací děl tedy prokazuje, že tato veřejnost se s označením vedlejší účastnice setkala. Dokumenty dodané do spisu vedlejší účastnicí, včetně dokumentů, které byly předloženy odvolacímu senátu a které jím byly prohlášeny za přípustné, dostatečně prokazují, že vedlejší účastnice užívala příjmení „Salini“ jako ochrannou známku v rámci své podnikatelské činnosti a že bylo v Itálii všeobecně známé ve smyslu článku 6a Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, ve znění změn a doplňků. Odvolací senát měl však za to, že důkazy prokazují užívání označení pouze pro část požadovaných služeb, neboť užívání nebylo prokázáno pro služby: „pojišťovnictví; bankovnictví; měnové služby; služby týkající se nemovitostí“.

10 Zadruhé odvolací senát v případě nebezpečí záměny mezi starším označením SALINI – ať již v samostatné formě nebo ve spojení s výrazem „costruttori“ – a zpochybněnou ochrannou známkou Společenství GRUPPO SALINI, poté, co posoudil společný prvek „salini“ jako dominantní prvek a výrazy „gruppo“ a „costruttori“ jako popisné a druhové prvky, dospěl k závěru, že mezi kolidujícími prvky existuje nebezpečí záměny u relevantní veřejnosti, jestliže jsou užívány pro označování totožných nebo podobných služeb a činností, konkrétně pro služby „výstavba nemovitostí; opravy instalační služby“, spadající do třídy 37, a pro „služby v oblasti vědy a technologií, jakož i výzkum a koncepce s těmito službami související; průmyslová analýza a výzkum“, spadající do třídy 42. Naproti tomu vyloučil jakékoliv nebezpečí záměny pro služby „pojišťovnictví; bankovnictví; měnové služby; služby týkající se nemovitostí“, spadající do třídy 36, a pro služby „navrhování a vývoj počítačového hardware a software; právní služby“, rovněž spadající do třídy 42.

11 Zatřetí odvolací senát nejprve upřesnil, že o přihlašovateli ochranné známky se lze domnívat, že nebyl v dobré víře, pokud podal přihlášku ochranné známky, a přitom si byl vědom, že způsobí újmu třetím osobám, a tato újma vyplynula z morálního nebo obchodního hlediska odsouzeníhodného jednání, a následně dospěl k závěru, že vedlejší účastnice podala v projednávané věci důkaz, že žalobkyně nebyla v dobré víře. Konkrétně byla podle odvolacího senátu neexistence dobré víry prokázána především na základě skutečnosti, že k datu podání přihlášky ochranné známky:

— žalobkyně měla podstatný podíl na základním jmění vedlejší účastnice a její řídící pracovníci byli členy představenstva vedlejší účastnice;

— žalobkyně proto nemohla nevědět o existenci označení SALINI a jeho užívání vedlejší účastnicí a tudíž i o tom, že porušuje její práva;

— mezi vedlejší účastnicí a žalobkyní existoval spor, potvrzující úmysl žalobkyně přivlastnit si práva vedlejší účastnice ke staršímu označení.

Návrhová žádání účastníků řízení

12 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení, včetně nákladů řízení vzniklých v řízení před odvolacím senátem.

13 OHIM a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

14 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje tři žalobní důvody vycházející z porušení čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 ve spojení s čl. 8 odst. 2 písm. c) téhož nařízení, porušení čl. 53 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení ve spojení s čl. 8 odst. 2 písm. b) téhož nařízení a porušení čl. 52 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení. V rámci těchto důvodů žalobkyně namítá ve spojení s porušením uvedených ustanovení také nedostatek odůvodnění.

15 Tribunál přezkoumá nejprve třetí důvod, v němž odvolacímu senátu v podstatě vytýká, že se dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že žalobkyně při podání přihlášky k zápisu zpochybněné ochranné známky jakožto ochranné známky Společenství u OHIM nebyla v dobré víře. Podle žalobkyně odvolací senát založil svůj závěr týkající se neexistence dobré víry žalobkyně výlučně na vztazích existujících mezi řídícími pracovníky žalobkyně a řídícími pracovníky vedlejší účastnice, jakož i na kontextu sporu vedeného u italských soudů, ve kterém byly protistranami, aniž údajná vědomost o újmě, kterou měla žalobkyně vedlejší účastnici způsobit, vyplývala z argumentace nebo byla podložena důkazy.

16 OHIM a vedlejší účastnice argumentaci žalobkyně zpochybňují.

17 Nejprve je třeba připomenout, že režim zápisu ochranné známky Společenství vychází ze zásady „prvního přihlašovatele“, stanovené v čl. 8 odst. 2 nařízení č. 207/2009. Na základě této zásady může být označení zapsáno jako ochranná známka Společenství pouze za podmínky, že tomu nebrání starší ochranná známka, ať už jde o ochrannou známku Společenství, ochrannou známku zapsanou v některém členském státě nebo u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví, ochrannou známku zapsanou na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát, nebo o ochrannou známku zapsanou na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro Unii. Naproti tomu, i když není dotčeno případné použití čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, pouhá skutečnost, že třetí osoba užívá nezapsanou ochrannou známku, není na překážku tomu, aby byla totožná nebo podobná ochranná známka zapsána jakožto ochranná známka Společenství pro totožné či podobné výrobky nebo služby [rozsudky Tribunálu ze dne 14. února 2012, Peeters Landbouwmachines/OHIM – Fors MW (BIGAB), T-33/11, bod 16, a ze dne 21. března 2012, Feng Shen Technology/OHIM – Majtczak (FS), T-227/09, bod 31].

18 Použití této zásady je relativizováno zejména v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, na jehož základě je ochranná známka Společenství prohlášena za neplatnou na základě návrhu podaného u OHIM nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení, pokud přihlašovatel v době podání přihlášky ochranné známky nebyl v dobré víře. Osobě, která návrh na prohlášení neplatnosti podala

a která zamýšlí vycházet z tohoto důvodu, přísluší, aby prokázala okolnosti, které umožňují dospět k závěru, že majitel ochranné známky Společenství v době podání přihlášky této ochranné známky nebyl v dobré víře (rozsudky BIGAB, bod 17 výše, bod 17, a FS, bod 17 výše, bod 32).

19 Pojem nedostatek dobré víry, uvedený v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, v unijních právních předpisech není definován, vymezen ani jakkoli popsán jak uvedla generální advokátka E. Sharpston ve svém stanovisku předcházejícím rozsudku Soudního dvora ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Sb. rozh. s. I-4893, I-4896, dále jen „rozsudek Lindt Goldhase“).

20 V této souvislosti je třeba poznamenat, že v rozsudku Lindt Goldhase, bod 19 výše, Soudní dvůr v rámci rozhodnutí o předběžné otázce poskytl několik upřesnění ke způsobu, jakým je třeba vykládat koncept neexistence dobré víry, jak je upraven v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

21 Podle Soudního dvora je pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele ve smyslu tohoto ustanovení třeba vzít v úvahu všechny relevantní faktory, které se týkají projednávaného případu a které existují v době podání přihlášky k zápisu označení jako ochranné známky Společenství, konkrétně zaprvé skutečnost, že si je přihlašovatel vědom nebo si musí být vědom toho, že třetí osoba užívá přinejmenším v jednom členském státě totožné nebo podobné označení pro totožný nebo podobný výrobek nebo službu, zaměnitelné s označením, jehož zápis je požadován, zadruhé úmysl přihlašovatele zabránit této třetí osobě v dalším užívání takového označení, jakož i zatřetí úroveň právní ochrany, které požívají označení třetí osoby a označení, jehož zápis je požadován (rozsudek Lindt Goldhase, bod 19 výše, bod 53).

22 Z formulace Soudního dvora ve výše uvedeném rozsudku však vyplývá, že faktory v něm uvedené jsou pouze příkladem skutečností, které mohou být zohledněny za účelem rozhodnutí o případné neexistenci dobré víry přihlašovatele zápisu v době podání přihlášky ochranné známky [rozsudky Tribunálu BIGAB, bod 17 výše, bod 20, a ze dne 13. prosince 2012, pelicantravel.com v, OHIM – Pelikan (Pelikan), T-136/11, bod 26].

23 Je tedy třeba mít za to, že v rámci globální analýzy provedené na základě čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 lze rovněž zohlednit obchodní logiku, do níž spadá podání přihlášky tohoto označení jako ochranné známky Společenství (rozsudek BIGAB, bod 17 výše, bod 21), jakož i časový sled událostí, který charakterizuje uvedené podání (viz v tomto smyslu a obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 3. června 2010, Internetportal und Marketing, C-569/08, Sb. rozh. s. I-4871, bod 52).

24 Obzvláště ve světle předcházejících úvah a za podmínky, že se na projednávanou věc použijí, je třeba přezkoumat legalitu napadeného rozhodnutí v rozsahu, v němž odvolací senát dospěl k závěru, že žalobkyně v okamžiku podání přihlášky napadené ochranné známky nebyla v dobré víře.

25 V projednávané věci ze spisu vyplývá – a ani to nelze vážně zpochybnit – že žalobkyně nemohla nevědět, či dokonce věděla, že vedlejší účastnice v Itálii i v zahraničí dlouhodobě užívala označení SALINI, a to samostatně nebo ve spojení s výrazem „costruttori“, v oblasti výstavby a projektování velkých stavebních děl veřejné infrastruktury, výstavby budov a projektovacích služeb v odvětví stavebního inženýrství. V této souvislosti je třeba uvést, obdobně jako to učinil OHIM, že znalost obchodní situace a situace uvnitř společnosti vedlejší účastnice, kterou měla žalobkyně, včetně skutečnosti, že v době podání přihlášky ochranné známky procházela vedlejší účastnice fází silného rozvoje a právě posilovala svou proslulost, jakož i své podíly na trhu jak v Itálii, tak v zahraničí, jak vyplývá především z bodů 31 a 35 napadeného rozhodnutí, bylo možné považovat za „kvalifikovanou“ znalost, již získaly osoby, které nejen pocházely z rodiny Salini, stejně jako společníci vedlejší účastnice, ale které měly většinový finanční podíl na základním jmění této společnosti nebo působily prostřednictvím své účasti v jejích řídících orgánech, jak vyplývá rovněž z bodů 70 až 72 napadeného rozhodnutí. Navíc je nutné konstatovat, že s ohledem na vysoké posty, které společníci žalobkyně zastávali ve vedení vedlejší účastnice nebo na jejich účast v jejím představenstvu, se společníci žalobkyně nacházeli v postavení, ve kterém mohli ovlivňovat rozhodování vedlejší účastnice, včetně

rozhodnutí o případném zápisu označení, které vedlejší účastnice dlouhodobě užívala. V této souvislosti ze správního spisu u OHIM zejména vyplývá, že jeden z uvedených společníků, M. F. S. S., byl v letech 2000 až 2003 předsedou představenstva vedlejší účastnice.

26 Taková, i když „kvalifikovaná“ znalost přihlašovatele ochranné známky, jako je znalost, kterou měla žalobkyně v projednávané věci, ovšem sama o sobě není dostatečná, aby prokázala neexistenci dobré víry žalobkyně. Je totiž třeba vzít v úvahu i úmysl přihlašovatele v době podání přihlášky (rozsudek Lindt Goldhase, bod 19 výše, body 40 a 41).

27 I když je přitom tento úmysl přirozeně subjektivním prvkem, musí být určen na základě objektivních okolností projednávané věci (rozsudek Lindt Goldhase, bod 19 výše, bod 42).

28 Jak navrhuje OHIM, je nutné pro účely posouzení případné neexistence dobré víry přihlašovatele přezkoumat takové úmysly přihlašovatele ochranné známky, které lze vyvodit z objektivních okolností a jeho konkrétního jednání, role nebo postavení, znalosti, kterou měl o užívání staršího označení, ze smluvního propojení, propojení před uzavřením smlouvy nebo propojení po uzavření smlouvy s osobou, která podala návrh na prohlášení neplatnosti, ze vzájemných povinností a závazků, zahrnujících povinnosti loajality a čestnosti, které vznikly na základě členství ve statutárních orgánech společností nebo řídících funkcí, jež vykonával nebo ještě vykonává uvnitř podniku té osoby, která podala návrh na prohlášení neplatnosti a obecněji ze všech objektivních situací kolize zájmů, v nichž přihlašovatel ochranné známky vystupoval.

29 Z napadeného rozhodnutí vyplývá, že na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, odvolací senát nezohlednil pouze znalost o užívání označení vedlejší účastnicí, kterou žalobkyně získala na základě svého privilegovaného postavení akcionáře vedlejší účastnice, což žalobkyně ostatně nepopírá, ale rovněž konstatoval, že nebyla v dobré víře, když přihlédl ke všem objektivním okolnostem, které mohou objasnit její úmysly nebo úmysly jejích řídících pracovníků.

30 Zaprvé, jak připomíná judikatura, může chronologie událostí, které charakterizovaly podání přihlášky zpochybněné ochranné známky, představovat relevantní prvek posouzení neexistence dobré víry (viz v tomto smyslu a obdobně rozsudek Internetportal und Marketing, bod 23 výše, bod 52). V projednávané věci si pro účely posouzení případné neexistence dobré víry žalobkyně zvláštní pozornost zaslouží okolnost – jak správně uvádí v bodu 74 napadeného rozhodnutí odvolací senát – že žalobkyně požadovala zápis zpochybněné ochranné známky, jejíž jakékoliv předchozí užívání nebylo prokázáno, jen několik měsíců po zahájení sporu týkajícího se společnosti, v němž stála proti vedlejší účastnici a který měl za následek fázi nejistoty ohledně vnitřní rovnováhy vedlejší účastnice. Kromě toho ze spisu vyplývá, že během období předcházejícího podání přihlášky došlo k podstatnému zvýšení obratu vedlejší účastnice, jakož i stupně její proslulosti, takže ji bylo možné – jak vyplývá z bodu 31 napadeného rozhodnutí – řadit mezi největší subjekty v odvětví stavebního inženýrství v Itálii. Žalobkyně si přitom nemohla být na základě svého postavení akcionáře s podstatným podílem na základním kapitálu vedlejší účastnice nevědoma rizika újmy, kterou jí může způsobit tím, že svým jménem přihlásí označení tvořené příjmením, které je téměř totožné s označením dlouhodobě užívaným vedlejší účastnicí, jež v té době zaznamenala silný růst v dotčených kruzích.

31 Zadruhé okolnost, podle níž žalobkyně věděla nebo tvrdila, že ví, že vedlejší účastnice neměla zájem o zápis označení tvořeného příjmením SALINI, prohloubila s přihlédnutím ke konkrétnímu skutkovému kontextu, který byl popsán výše, případnou kolizi zájmů, ve které se nacházela žalobkyně s vedlejší účastnicí. Nelze totiž vyloučit, což nemůže ostatně vyvrátit ani žádná skutečnost předložená žalobkyní, že vedlejší účastnice se rozhodla nepřihlásit uvedené označení vzhledem ke zvláštnímu charakteru veřejnosti, jíž byly její služby určeny, nebo na základě údajné tiché dohody, jejíž existenci uvedla žalobkyně, uzavřené mezi všemi členy rodiny Salini, o užívání příjmení v rámci jejich jednotlivých činností, i když měla rovněž za to, že k tomuto rozlišovacímu označení nicméně získala právní ochranu a proslulost nezávislou na jeho zápisu. Odvolací senát měl tudíž v bodě 71

napadeného rozhodnutí správně za to, že skutečnost, že žalobkyně jednala s ohledem na svou podstatnou účast na základním kapitálu vedlejší účastnice spíše svým jménem než jménem vedlejší účastnice, byla indicií toho, že nebyla v dobré víře.

32 Zatřetí, pro účely posouzení neexistence dobré víry může být rovněž relevantní povaha ochranné známky (viz v tomto smyslu rozsudek Lindt Goldhase, bod 19 výše, bod 50). V této souvislosti není skutečnost, že bylo požádáno o zápis slovní ochranné známky tvořené pouze příjmením „Salini“ ve spojení s výrazem „gruppo“, který tradičně naznačuje přítomnost skupiny podniků vystupujících pod stejným názvem, nejen v souladu s jakoukoliv obchodní logikou, ale může potvrzovat úmysl přivlastnit si práva plynoucí z ochranné známky vedlejší účastnice, která byla jakožto mateřská společnost skupiny, jejíž součástí bylo v okamžiku podání přihlášky více podniků, jako jediná oprávněna používat popřípadě výraz „gruppo salini“, jak to vyplývá v podstatě z analýzy provedené odvolacím senátem v bodech 70 a 71 napadeného rozhodnutí,. Ze správního spisu u OHIM ostatně vyplývá, že se tento výraz nachází především v etickém kodexu, který přijalo představenstvo žalobkyně v roce 2003, tedy před podáním přihlášky k zápisu zpochybněné ochranné známky. Konkrétně v bodě 2 tohoto kodexu, který definuje jeho působnost, je uvedeno, že kodex „byl vyhotoven pro Gruppo Salini jako celek“ a že „Gruppo Salini se rozumí Salini Costruttori SpA a všechny společnosti, nad kterými vykonává kontrolu“. Žalobkyně přitom nemůže tvrdit, že nevěděla o tomto etického kodexu a o definici výrazu „gruppo salini“, kterou etický kodex obsahoval v době, kdy podala přihlášku ochranné známky.

33 Je třeba dodat, že pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele ochranné známky může být nakonec brán v úvahu stupeň proslulosti, které požívá označení v době podání přihlášky za účelem jeho zápisu, jelikož právě takový stupeň proslulosti by mohl doložit zájem přihlašovatele zajistit širší právní ochranu svému označení (rozsudek Lindt Goldhase, bod 19 výše, body 51 a 52). V projednávané věci je třeba uvést, že ze spisu nevyplývá, že v okamžiku podání přihlášky byla zpochybněná ochranná známka již užívána, třebaže bylo prokázáno, že označení vedlejší účastnice bylo užíváno již po několik desetiletí a že vedlejší účastnice zaznamenala během posledních let podstatný nárůst svých činností v Itálii, což posílilo její proslulost u dotyčné veřejnosti.

34 Z výše uvedeného vyplývá, že analýzu provedenou odvolacím senátem, který dospěl k závěru, že žalobkyně nebyla při podání přihlášky ochranné známky v dobré víře, je nutné potvrdit. Žádný z argumentů předložených žalobkyní nemůže tento závěr zpochybnit.

35 Zaprvé okolnost – uvedená již v bodě 31 výše – že vedlejší účastnice neprojevila zájem o ochranu staršího označení v Evropské unii před datem podání přihlášky ochranné známky, a to bez ohledu na jeho údajné užívání v Itálii od roku 1940, neumožňuje prokázat, že žalobkyně byla při uvedeném podání přihlášky v dobré víře, neboť taková okolnost spadá do subjektivní sféry vedlejší účastnice (viz v tomto smyslu rozsudek FS, bod 17 výše, bod 51). Možnost stanovená v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 nechat prohlásit ochrannou známku za neplatnou, pokud její přihlašovatel není při podání přihlášky k zápisu v dobré víře, aniž je podání tohoto druhu návrhu omezeno zánikem práva strpěním, jak vyplývá z čl. 54 odst. 1 nařízení č. 207/2009, mimoto přesně odpovídá požadavku záruky ochrany rozšířené na všechny podnikatele, kteří užívají označení, jež ovšem ještě nebylo zapsáno. Žalobkyně ostatně jakožto akcionář a držitel podstatného podílu na základním kapitálu vedlejší účastnice, jakož i s ohledem na funkce, které někteří z jejích vedoucích pracovníků vykonávají nebo vykonávali uvnitř struktury společností vedlejší účastnice a na jejich účast ve statutárních orgánech těchto společností, musela jednoznačně znát důvody tohoto údajného nezájmu vedlejší účastnice na ochraně označení tvořeného dotčeným příjmením. Za těchto podmínek se žalobkyně nemůže k potvrzení své dobré víry při podání přihlášky ochranné známky dovolávat údajného nezájmu vedlejší účastnice, ke kterému mohla přispět nebo jemuž mohla naopak a v každém případě zabránit.

36 Tak tomu je rovněž v případě argumentu žalobkyně vycházejícího z toho, že vedlejší účastnice nechala uplynout více než tři roky, než podala příslušný návrh u OHIM. Ani nedostatek bezprostřední reakce vedlejší účastnice na zápis zpochybněné ochranné známky, kterému navíc ani nepředcházelo užívání

uvedené ochranné známky, totiž nemůže mít vliv na kvalifikaci úmyslů, které měla žalobkyně při podání přihlášky ochranné známky Společenství, neboť se jedná o skutečnost spadající do subjektivní sféry vedlejší účastnice.

37 Zadruhé, k argumentu žalobkyně, podle něhož je příjmení Salini hojně užíváno jinými podniky, stačí konstatovat, podobně jako to činí OHIM, že v projednávané věci se jedná o podniky řízené s největší pravděpodobností řízeny osobami, které jsou nositeli uvedeného příjmení, jehož užívání nemůže vedlejší účastnice nijak zamezit, a nikoliv o zapsané ochranné známky, které jsou tvořeny tímtéž příjmením.

38 Zatřetí, k argumentu žalobkyně vycházejícímu z údajné tiché dohody uzavřené mezi členy rodiny Salini, na jejímž základě měli být oprávněni používat uvedené příjmení za účelem zvýšení hodnoty svých vlastních profesních činností (viz rovněž bod 31 výše), je třeba mít za to, že taková dohoda vůbec neprokazuje dobrou víru žalobkyně, ale může ve skutečnosti prokázat neloajálnost jejího jednání. Ani za předpokladu, že by byla taková dohoda prokázána, by se nemohla vztahovat i na užívání příjmení jakožto ochranné známky Společenství a v každém případě by nemohla přiznat nositeli takového příjmení právo nechat si jej zapsat jako ochrannou známku Společenství. Naopak, a na rozdíl od toho, co jak se zdá tvrdí žalobkyně, lze zápis takové ochranné známky zakázat, i když je přihlašovatel skutečně nositelem tohoto příjmení, pokud přihlašovaná ochranná známka porušuje starší právo.

39 V této souvislosti je totiž třeba připomenout, že podle čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009 z ochranné známky Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo, které jej opravňuje k tomu, aby všem třetím stranám zakázal užívat označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s uvedenou ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených touto ochrannou známkou a dotčeným označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti [rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2012, Hell Energy Magyarország v. OHIM – Hansa Mineralbrunnen (HELL), T-522/10, bod 73]. Takové výlučné právo je přitom v rozporu se samotným důvodem údajné tiché dohody, které se dovolává žalobkyně.

40 Začtvrté, k argumentu, který žalobkyně vyvozuje ze skutečnosti, že spor před italskými soudy, na nějž je opakovaně odkazováno v písemnostech stran, jakož i zejména v bodech 3, 4 a 74 napadeného rozhodnutí, má původ v čistě interních důvodech vedlejší účastnice a týká se pouze jejích společníků, stačí konstatovat, že s přihlédnutím ke struktuře společnosti vedlejší účastnice, jejíž akcie byly v podstatě rozděleny mezi dvě větve rodiny Salini s tím, že jedna z nich odpovídá žalobkyni, je tento argument irelevantní. Takový spor je totiž relevantní pouze pro účely zjištění kontextu, ve kterém byla přihláška ochranné známky podána, nezávisle na skutečnosti, zda k neshodě, která byla původem tohoto sporu, došlo uvnitř vedlejší účastnice nebo se týkala posledně uvedené a žalobkyně. Kromě toho a v každém případě je nutné konstatovat, podobně jako OHIM, že přinejmenším M. F. S. S. se v okamžiku, kdy nastal skutkový stav, nacházel v objektivní situaci kolize zájmů z důvodu svého dvojího postavení člena každé ze společností, což není zanedbatelné s přihlédnutím k roli, kterou sehrál uvnitř struktury společnosti vedlejší účastnice, ve které byl v letech 2000 a 2003 předsedou představenstva (viz bod 25 výše), jakož i následně jejím technickým ředitelem.

41 Konečně, k údajnému nedostatku odůvodnění, uváděného žalobkyní v názvu třetího žalobního důvodu, jakož i vedlejším způsobem a zcela obecně v jeho textu, je třeba podle ustálené judikatury připomenout, že z odůvodnění vyžadovaného čl. 75 první větou nařízení č. 207/2009, které má stejný dosah jako odůvodnění zakotvené článkem 296 SFEU, musejí jasně a jednoznačně vyplývat úvahy autora aktu. Tato povinnost má dvojí cíl, jímž je umožnit jednak zúčastněným osobám seznámit se za účelem obrany jejich práv s důvody, proč bylo opatření přijato, a jednak unijnímu soudu vykonat svůj přezkum legality rozhodnutí [rozsudky Tribunálu ze dne 2. dubna 2009, Zuffa v. OHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, Sb. rozh. s. II-841, bod 19, a ze dne 14. července 2011, Winzer Pharma v. OHIM – Alcon (OFTAL CUSI), T-160/09, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 35]. Otázka, zda odůvodnění rozhodnutí splňuje tyto požadavky, musí být posuzována

nejen s ohledem na jeho znění, ale také s ohledem na jeho kontext, jakož i s ohledem na všechna právní pravidla upravující dotyčnou oblast (viz výše uvedený rozsudek ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, bod 20 a citovaná judikatura).

42 V projednávané věci lze na základě přezkumu napadeného rozhodnutí konstatovat, že odvolací senát v bodech 68 až 74 uvedeného rozhodnutí vyložil důvody, proč má s přihlédnutím k různým skutečnostem uvedeným ve spise za to, že vedlejší účastnice podala důkaz o neexistenci dobré víry žalobkyně při podání přihlášky.

43 Tyto argumenty přitom žalobkyni umožnily seznámit se za účelem obrany jejích práv s důvody, proč bylo opatření přijato, a dále Tribunálu rovněž umožňují vykonat svůj přezkum legality napadeného rozhodnutí. Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, tedy nelze odvolacímu senátu vytýkat, že v tomto ohledu své rozhodnutí neodůvodnil.

44 S ohledem na vše předcházející dospěl odvolací senát správně k závěru o neplatnosti napadené ochranné známky na základě čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, když měl za to, že ochranná známka byla přihlášena v rozporu se zásadami loajality a čestnosti, které za okolností projednávané věci měla dodržet žalobkyně vůči vedlejší účastnici.

45 Třetí žalobní důvod je tudíž třeba zamítnout jako neopodstatněný.

46 U prvního a druhého žalobního důvodu z článků 52 a 53 nařízení č. 207/2009 vyplývá, že k tomu, aby bylo návrhu na prohlášení neplatnosti vyhověno, stačí splnit jeden z důvodů neplatnosti uvedených v těchto ustanoveních.

47 Za těchto okolností, dospěje-li Tribunál k závěru, že jeden z důvodů neplatnosti uváděných osobou, která podala návrh na prohlášení neplatnosti, je opodstatněný, může omezit svůj přezkum legality na žalobní důvod, jenž se týká tohoto důvodu neplatnosti, který je dostatečný pro odůvodnění rozhodnutí, kterým se vyhovuje návrhu na prohlášení neplatnosti [viz v tomto smyslu a obdobně usnesení Soudního dvora ze dne 13. února 2008, Indorata-Serviços e Gestão v. OHIM, C-212/07 P, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, body 27 a 28; viz rozsudky Tribunálu ze dne 22. března 2007, Sigla v. OHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Sb. rozh. s. II-711, bod 100, a ze dne 7. prosince 2010, Nute Partecipazioni a La Perla v. OHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-59/08, Sb. rozh. s. II-5595, bod 70, a citovaná judikatura]. To platí tím spíše, je-li jako v projednávané věci jedním z důvodů neplatnosti přijatých odvolacím senátem důvod, který se týká neexistence dobré víry přihlašovatele ochranné známky, uvedené v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

48 Jak totiž správně uvádí OHIM, neexistence dobré víry v okamžiku podání přihlášky k zápisu s sebou nese neplatnost zpochybněné ochranné známky jako celku. Ostatně, má-li odvolací senát jako v projednávané věci za to, že jeden z důvodů neplatnosti uváděných osobou, která podala návrh na prohlášení neplatnosti, je opodstatněný, ale rozhodne se přezkoumat a popřípadě přijmout také ostatní důvody neplatnosti, které byly případně uplatněny, nepředstavuje tato část odůvodnění jeho rozhodnutí nezbytnou oporu výroku, jímž bylo vyhověno návrhu na prohlášení neplatnosti, který je právně dostačujícím způsobem podložen důvodem neplatnosti, jenž s sebou nese neplatnost zpochybněné ochranné známky jako celku, což je v projednávané věci důvod neplatnosti, který se vztahuje k neexistenci dobré víry přihlašovatele (viz v tomto smyslu rozsudek NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, bod 47 výše, bod 70).

49 S ohledem na výše uvedené musí být žaloba zamítnuta v plném rozsahu, aniž je nutné přezkoumat první a druhý žalobní důvod.

K nákladům řízení

50 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.

51 Vzhledem k tomu, že OHIM a vedlejší účastnice požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (šestý senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Společnosti SA.PAR. Srl se ukládá náhrada nákladů řízení.

Kanninen Soldevila Fragoso Berardis

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 11. července 2013.

Podpisy.