BENDROJO TEISMO (šeštoji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. liepos 11 d.*

„Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas GRUPPO SALINI — Nesąžiningumas — Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas“

Byloje T-321/10

SA.PAR. Srl, įsteigta Romoje (Italija), atstovaujama advokatų A. Masetti Zannini de Concina, M. Bussoletti ir G. Petrocchi,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą G. Mannucci ir P. Bullock,

atsakovę,

kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme,

Salini Costruttori SpA, įsteigta Romoje, atstovaujama advokatų C. Bellomunno ir S. Troilo,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2010 m. balandžio 21 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 219/2009-1), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp *Salini Costruttori SpA* ir *SA.PAR. Srl*,

BENDRASIS TEISMAS (šeštoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas H. Kanninen, teisėjai S. Soldevila Fragoso ir G. Berardis (pranešėjas),

posėdžio sekretorius: J. Palacio González, vyriausiasis administratorius,

susipažinęs su ieškiniu, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijoje 2010 m. rugpjūčio 4 d.,

susipažinęs su VRDT atsakymu į ieškinį, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijoje 2010 m. lapkričio 18 d.,

susipažinęs su įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijoje 2010 m. lapkričio 15 d.,

įvykus 2013 m. balandžio 19 d. posėdžiui,

* Proceso kalba: italų.

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 2004 m. gegužės 12 d., ieškovė *SA.PAR. Srl*, remdamasi iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146), [kuris buvo pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1)], pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.

2 Prekių ženklas, kurį buvo prašoma įregistruoti, yra žodinis žymuo GRUPPO SALINI.

3 Paslaugos, kurioms buvo prašoma registracijos, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 36, 37 ir 42 klasėms ir pagal kiekvieną iš šių klasių atitinka tokį aprašymą:

— 36 klasė: „Draudimas; finansinės operacijos; piniginės operacijos; nekilnojamojo turto operacijos“,

— 37 klasė: „Statyba; taisymas (remontas); įtaisymo ir įrengimo paslaugos“,

— 42 klasė: „Mokslo ir technologijų paslaugos ir su tuo susiję tyrimai ir projektavimas; pramoninės analizės ir tyrimų paslaugos; kompiuterių programinės ir aparatinės įrangos projektavimas ir tobulinimas; juridinės paslaugos“.

4 2005 m. vasario 14 d. prekių ženklo paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 7/2005. Šis prekių ženklas įregistruotas 2005 m. rugsėjo 12 d. numeriu 3831161.

5 2007 m. spalio 5 d. įstojusi į bylą šalis *Salini Costruttori SpA* pateikė VRDT prašymą pripažinti šio prekių ženklo registraciją negaliojančia visoms paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas. Šis prašymas buvo pagrįstas negaliojimo pagrindais, nurodytais, pirma, Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies b punkte (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas), antra, Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 1 dalies b punkte (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies b punktas), skaitomame kartu su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas), ir, trečia, Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 1 dalies c punkte (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies c punktas), skaitomame kartu su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalimi (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalis). Šį prašymą įstojusi į bylą šalis grindė žymeniu SALINI, kuris naudojamas Italijoje ir yra plačiai žinomas kaip žymintis šias paslaugas: „nekilnojamojo turto operacijos; statyba; taisymas (remontas); įtaisymo ir įrengimo paslaugos; projektavimo paslaugos“.

6 2008 m. gruodžio 17 d. Anuliavimo skyrius atmetė prašymą pripažinti registraciją negaliojančia. Konkrečiai tiek, kiek prašymas buvo pagrįstas Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 1 dalies c punktu, skaitomu kartu su to paties reglamento 8 straipsnio 4 dalimi, Anuliavimo skyrius nusprendė, jog įstojusios į bylą šalies pateiktų dokumentų nepakanka žodinio žymens SALINI „ankstesniam naudojimui“ įrodyti. Tiek, kiek prašymas buvo pagrįstas Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 1 dalies b punktu, skaitomu kartu su to paties reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktu, Anuliavimo skyrius konstatavo, kad šiam motyvui pagrįsti įstojusi į bylą šalis pateikė tuos pačius dokumentus, kuriuos ji pateikė ankstesniam pagrindui pagrįsti, ir nusprendė, kad įstojusios į bylą šalies žymuo nepasiekė

mažiausios reikalaujamos ribos, kad būtų pripažintas prekių ženklu. Galiausiai tiek, kiek prašymas buvo pagrįstas to paties reglamento 51 straipsnio 1 dalimi, Anuliavimo skyrius konstatavo, kad įstojusi į bylą šalis negalėjo įrodyti, jog ieškovė veikė nesąžiningai.

7 2009 m. vasario 9 d. įstojusi į bylą šalis, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsniais (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 58–64 straipsniai), pateikė VRDT apeliaciją dėl Anuliavimo skyriaus sprendimo.

8 2010 m. balandžio 21 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT pirmoji apeliacinė taryba apeliaciją patenkino: panaikino Anuliavimo skyriaus sprendimą ir pripažino nagrinėjamo Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia.

9 Pirmiausia, Apeliacinė taryba manė, kad, atsižvelgiant į tai, jog šiuo atveju kalbama apie įmonės veiklą, kurią sudaro inžineriniai darbai, Anuliavimo skyrius klaidingai manė, kad įrodymai, kuriuos įstojusi į bylą šalis pateikė siekdama įrodyti, jog žymuo SALINI buvo naudojamas taip, kad tapo apskritai žinomas Italijoje, yra nepakankami. Jos nuomone, šiomis paslaugomis suinteresuotą visuomenę sudaro perkančiosios organizacijos, t. y. viešosios įstaigos arba privatūs klientai, vykstant viešiesiems pirkimams. Todėl paprasčiausias darbų įvykdymo įrodymas patvirtina, kad ši visuomenė susidūrė su įstojusios į bylą šalies žymeniu. Dokumentai, kuriuos įstojusi į bylą šalis pridėjo prie bylos, įskaitant tuos, kurie buvo pateikti Apeliacinėje taryboje, ir kuriuos ši pripažino priimtinais, pakankamai įrodo, kad vykdydama savo veiklą įstojusi į bylą šalis patronimą „Salini“ naudojo kaip prekių ženklą, ir kad šis prekių ženklas buvo plačiai žinomas Italijoje pagal peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (toliau – Paryžiaus konvencija) 6 *bis* straipsnį. Vis dėlto ji nurodė, kad įrodymai patvirtina žymens naudojimą tik daliai paraiškoje nurodytų paslaugų, ir kad nebuvo įrodytas naudojimas paslaugoms „draudimas; finansinės operacijos; piniginės operacijos; nekilnojamojo turto operacijos“.

10 Antra, dėl galimybės supainioti ankstesnį žymenį SALINI, kuris naudojamas vienas arba kartu su žodžiu „costruttori“, ir ginčijamą Bendrijos prekių ženklą GRUPPO SALINI, Apeliacinė taryba, bendrą elementą „salini“ pripažinusi dominuojančiu, o žodžius „gruppo“ ir „costruttori“ – apibūdinamaisiais ir bendriniais elementais, nusprendė, kad egzistuoja galimybė, jog atitinkama visuomenė supainios žymenis, dėl kurių kilo ginčas, jei jie bus naudojami žymėti tapačias arba panašias paslaugas ir veiklas, o ypač 37 klasės paslaugas „statyba; taisymas (remontas); įtaisymo ir įrengimo paslaugos“ bei 42 klasės paslaugas „mokslo ir technologijų paslaugos ir su tuo susiję tyrimai ir projektavimas; pramoninės analizės ir tyrimų paslaugos“. Tačiau ji atmetė bet kokią galimybę supainioti 36 klasės paslaugų „draudimas; finansinės operacijos; piniginės operacijos; nekilnojamojo turto operacijos“ ir taip pat 42 klasei priskiriamų paslaugų „kompiuterių programinės ir aparatinės įrangos projektavimas ir tobulinimas; juridinės paslaugos“ atžvilgiu.

11 Trečia, paaiškinusi, kad prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo gali būti laikomas nesąžiningu, jeigu prekių ženklo paraišką pateikia žinodamas, kad tokiu būdu padaro žalos trečiajam asmeniui, ir kad ši žala atsiranda dėl moraliniu ir komerciniu požiūriais smerktino elgesio, ji nurodė, kad šiuo atveju įstojusi į bylą šalis pateikė tokio ieškovės nesąžiningumo įrodymų. Konkrečiai, Apeliacinės tarybos nuomone, nesąžiningumą patvirtina tai, kad prekių ženklo paraiškos pateikimo dieną:

— ieškovei priklausė didelė dalis įstojusios į bylą šalies akcijų, o jos administracijos atstovai dalyvavo įstojusios į bylą šalies valdyboje;

— ieškovė negalėjo nežinoti, kad egzistuoja žymuo SALINI, ir kad jį naudoja įstojusi į bylą šalis, todėl ji negalėjo nežinoti aplinkybės, kad veikia pažeisdama įstojusios į bylą šalies teises.

— tarp įstojusios į bylą šalies ir ieškovės buvo kilęs ginčas, kuris patvirtina ieškovės ketinimą uzurpuoti įstojusios į bylą šalies teises į ankstesnį žymenį.

Šalių reikalavimai

12 Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtas per procedūrą Apeliacinėje taryboje.

13 VRDT ir įstojusi į bylą šalis Bendrojo Teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

14 Ieškinį ieškovė grindžia trimis pagrindais, susijusiais atitinkamai su Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies a punkto, skaitomo kartu su jo 8 straipsnio 2 dalies c punktu, pažeidimu, Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies a punkto, skaitomo kartu su jo 8 straipsnio 2 dalies b punktu, pažeidimu ir minėto reglamento 52 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu. Nurodydama šiuos pagrindus ieškovė tvirtina, kad buvo pažeistos ne tik šios nuostatos bet ir pareiga pateikti motyvus.

15 Bendrasis Teismas pirmiausia išnagrinės trečiąjį pagrindą, kuriuo ieškovė kaltina Apeliacinę tarybą iš esmės tuo, kad ji padarė teisės klaidą, kai nusprendė, kad pateikdama VRDT paraišką įregistruoti ginčijamą prekių ženklą kaip Bendrijos prekių ženklą ji buvo nesąžininga. Savo išvadą dėl ieškovės nesąžiningumo Apeliacinė taryba grindė tik ieškovės ir įstojusios į bylą šalies vadovų santykiais bei Italijos teismuose nagrinėjamu jų ginču, o tariamas žinojimas apie žalą, ieškovės padarytą įstojusiai į bylą šaliai, neišplaukia iš argumentų ir nėra patvirtintas įrodymais.

16 VRDT ir įstojusi į bylą šalis ginčija ieškovės argumentus.

17 Visų pirma, reikia priminti, kad Bendrijos prekių ženklo registracijos sistema grindžiama Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu „pirmojo pareiškėjo“ principu. Pagal šį principą žymuo gali būti įregistruotas kaip Bendrijos prekių ženklas tik tuo atveju, kai tam nesudaro kliūties ankstesnis prekių ženklas, nesvarbu, ar tai būtų Bendrijos prekių ženklas, ar valstybėje narėje arba Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje įregistruotas prekių ženklas, ar pagal valstybėje narėje arba Sąjungoje galiojančius tarptautinius susitarimus įregistruotas prekių ženklas. Tačiau, nepaneigiant Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies taikymo galimybės, vien aplinkybė, kad neregistruotą prekių ženklą naudoja trečiasis asmuo, nesudaro kliūties tapačioms ar panašioms prekėms arba paslaugoms tapatų ar panašų prekių ženklą įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą (2012 m. vasario 14 d. Bendrojo Teismo sprendimo *Peeters Landbouwmachines prieš VRDT – Fors MW (BIGAB)*, T-33/11, 16 punktas ir 2012 m. kovo 21 d. Bendrojo Teismo sprendimo *Feng Shen Technology prieš VRDT – Majtczak (FS)*, T-227/09, 31 punktas).

18 Šis principas sukonkretintas pirmiausia Reglamento Nr. 2009/207 52 straipsnio 1 dalies b punkte, pagal kurį padavus prašymą VRDT arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje Bendrijos prekių ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu pareiškėjas buvo nesąžiningas paduodamas prekių ženklo paraišką. Būtent pripažinti registraciją negaliojančia prašantis ir šiuo pagrindu ketinantis remtis asmuo privalo įrodyti aplinkybes, leidžiančias padaryti išvadą, kad Bendrijos prekių ženklo savininkas buvo nesąžiningas, kai pateikė šio prekių ženklo registracijos paraišką (17 punkte minėto Sprendimo *BIGAB* 17 punktas ir 17 punkte minėto Sprendimo *FS* 32 punktas).

19 Kaip savo išvadoje, pateiktoje byloje, kurioje buvo priimtas 2009 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimas *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, Rink. p. I-4893, I-4896, toliau – Sprendimas *Lindt Goldhase*), nurodė generalinė advokatė E. Sharpston, Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta nesąžiningumo sąvoka Sąjungos teisės aktuose nėra niekaip apibrėžta, atribota ar net apibūdinta.

20 Šiuo atžvilgiu reikia pastebėti, kad šio sprendimo 19 punkte minėtame Sprendime *Lindt Goldhase* Teisingumo Teismas, kuriam buvo pateiktas prejudicinis klausimas, pateikė kelis paaiškinimus, kaip reikėtų aiškinti Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą nesąžiningumo sąvoką.

21 Teisingumo Teismas mano, kad vertindamas pareiškėjo nesąžiningumą, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, nacionalinis teismas turi atsižvelgti į visus nagrinėjamai bylai būdingus svarbius veiksnius žymens įregistravimo kaip Bendrijos prekių ženklo paraiškos pateikimo momentu, ir, be kita ko, pirma, į tai, kad pareiškėjas žino ar turi žinoti, jog trečiasis asmuo bent vienoje valstybėje narėje naudoja tapatų ar su prašomu įregistruoti žymeniu galimą supainioti panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms, antra, į pareiškėjo ketinimą užkirsti kelią šiam trečiajam asmeniui toliau naudoti šį žymenį, bei, trečia, teisinės apsaugos, kuri taikoma trečiojo asmens žymeniui ir prašomam įregistruoti žymeniui, laipsnį (19 punkte minėto Sprendimo *Lindt Goldhase* 53 punktas).

22 Taigi iš minėtame Teisingumo Teismo sprendime pateiktos formuluotės išplaukia, kad išvardyti veiksniai yra tik keli pavyzdžiai aplinkybių, į kurias gali būti atsižvelgiama nusprendžiant, ar registracijos paraišką pateikęs asmuo pateikdamas prekių ženklo paraišką buvo nesąžiningas (17 punkte minėto Sprendimo *BIGAB* 20 punktas ir 2012 m. gruodžio 13 d. Sprendimo *pelicantravel.com prieš VRDT – Pelikan (Pelikan)*, T-136/11, 26 punktas).

23 Todėl reikia manyti, kad, atliekant bendrą analizę pagal Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktą, gali būti atsižvelgta į komercinę logiką, kuria vadovautasi pateikiant paraišką įregistruoti šį žymenį kaip Bendrijos prekių ženklą (šio sprendimo 17 punkte minėto Sprendimo *BIGAB* 21 punktas) ir su minėtu pateikimu susijusių įvykių chronologiją (šiuo klausimu ir pagal analogiją žr. 2010 m. birželio 3 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Internetportal und Marketing*, C-569/08, Rink. p. I-4871, 52 punktą).

24 Atsižvelgiant būtent į šiuos argumentus tiek, kiek jie taikytini šiai bylai, reikia patikrinti ginčijamo sprendimo teisėtumą tiek, kiek Apeliacinė taryba nusprendė, jog ginčijamo prekių ženklo paraiškos pateikimo momentu ieškovė buvo nesąžininga.

25 Šiuo atveju iš bylos dokumentų matyti ir tai negali būti pagrįstai ginčijama, kad ieškovė negalėjo nežinoti arba kad ji žinojo, jog jau ilgą laiką Italijoje ir užsienyje įstojusi į bylą šalis naudojo žymenį SALINI, vieną arba kartu su žodžiu „costruttori“, didelių visuomeninių infrastruktūros statybos ir projektavimo darbų, pastatų statybos ir civilinės inžinerijos projektavimo paslaugų srityse. Šiuo atžvilgiu reikia nurodyti, kaip tai daro VRDT, kad ieškovės žinojimas apie įstojusios į bylą šalies komercinę ir verslo situaciją, įskaitant ir tai, kad prekių ženklo paraiškos pateikimo momentu įstojusi į bylą šalis gerokai plėtėsi ir stiprino savo žinomumą bei rinkos dalis Italijoje ir užsienyje, kaip tai matyti, visų pirma, iš ginčijamo sprendimo 31 ir 35 punktų, gali būti laikomas „kvalifikuotu“ žinojimu, įgytu asmenų, kurie Salini šeimai priklauso ne tik todėl, kad yra įstojusios į bylą šalies akcininkai, bet turi didelę pastarosios akcijų dalį ir (arba) dalyvauja jos valdymo organuose, kaip kad išplaukia iš ginčijamo sprendimo 70–72 punktų. Be to, reikia konstatuoti, kad atsižvelgiant į aukštus postus, kuriuos ieškovės akcininkai užima įstojusios į bylą šalies vadovybėje, arba į jų dalyvavimą įstojusios į bylą šalies valdyboje, minėti akcininkai gali daryti įtaką įstojusios į bylą šalies pasirinkimui, įskaitant ir pasirinkimą įregistruoti žymenį, kurį įstojusi į bylą šalis jau ilgą laiką naudoja. Šiuo klausimu iš VRDT nagrinėtos administracinės bylos medžiagos matyti, jog vienas minėtų akcininkų, t. y. M. F. S. S., nuo 2000 iki 2003 m. buvo įstojusios į bylą šalies valdybos pirmininkas.

26 Tačiau vien tokio paraišką pateikusio asmens – šiuo atveju ieškovės – žinojimo, nesvarbu kaip jis būtų „kvalifikuojamas“, nepakanka ieškovės nesąžiningumui patvirtinti. Iš tikrųjų reikia atsižvelgti ir į pareiškėjo ketinimą registracijos paraiškos pateikimo momentu (19 punkte minėto Sprendimo *Lindt Goldhase* 40 ir 41 punktai).

27 Taigi nors šis ketinimas yra subjektyvus elementas, jį reikia nustatyti remiantis objektyviomis nagrinėjamos bylos aplinkybėmis (19 punkte minėto Sprendimo *Lindt Goldhase* 42 punktas).

28 Taigi, kaip siūlo VRDT, vertinant tariamą pareiškėjo nesąžiningumą svarbu išnagrinėti prekių ženklo paraišką pateikusio asmens ketinimus, galinčius išplaukti iš objektyvių aplinkybių ir konkrečių veiksmų, jo vaidmens arba pozicijos, jo žinių apie ankstesnio žymens naudojimą, iš su prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikusiu asmeniu jį siejančių sutartinių, ikisutartinių arba posutartinių santykių, iš abipusių įsipareigojimų, kurie apima įsipareigojimus elgtis sąžiningai ir garbingai, atsiradusių dėl prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikusio asmens įmonėje vykdomų arba vykdytų tam tikrų vadovavimo funkcijų arba pareigų, ir apskritai iš visų objektyvių, su interesų konfliktais susijusių situacijų, kuriose veikė prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo.

29 Iš ginčijamo sprendimo matyti, kad, priešingai nei nurodo ieškovė, Apeliacinė taryba atsižvelgė ne tik ieškovės, kuri, kaip įstojusios į bylą šalies akcininkė, yra privilegijuotoje situacijoje, žinojimą apie tai, jog įstojusioji į bylą šalis naudojo žymenį, ko ieškovė, be kita ko, neginčija; Apeliacinė taryba ieškovės nesąžiningumą konstatavo remdamasi ir visomis objektyviomis aplinkybėmis, galinčiomis paaiškinti jos ir (arba) jos vadovų ketinimus.

30 Visų pirma, kaip matyti iš teismų praktikos, įvykių, susijusių su ginčijamo prekių ženklo registracija, chronologija gali būti svarbus veiksnys vertinant nesąžiningumą (šiuo klausimu ir pagal analogiją žr. 23 punkte minėto Sprendimo *Internetportal und Marketing* 52 punktą). Šiuo atveju, kaip ginčijamo sprendimo 74 punkte teisingai nurodė Apeliacinė taryba, vertinant ieškovės nesąžiningumą ypatingą dėmesį reikia skirti aplinkybei, kad ieškovė ginčijamą prekių ženklą, kurio ankstesnis naudojimas nebuvo įrodytas, prašė įregistruoti praėjus vos keliems mėnesiams po to, kai tarp jos ir įstojusios į bylą šalies kilo ginčas, dėl kurio įstojusios į bylą šalies vidinė pusiausvyra tapo nestabili. Be kita ko, iš bylos medžiagos matyti, kad iki registracijos paraiškos pateikimo gerokai išaugo įstojusios į bylą šalies apyvarta bei žinomumas ir ji tapo vienu pagrindinių ūkio subjektų, veikiančių Italijos civilinės inžinerijos sektoriuje, kaip tai išplaukia iš ginčijamo sprendimo 31 punkto. Turėdama didelę dalį įstojusios į bylą šalies akcijų ieškovė negalėjo nežinoti apie žalą, kurią įstojusi į bylą šalis galėtų patirti jai įregistravus patroniminį žymenį, beveik tapatų tam, kurį jau ilgą laiką naudoja įstojusi į bylą šalis, smarkiai auganti atitinkamame sektoriuje.

31 Antra, atsižvelgiant į konkrečią aprašytą faktinę situaciją, aplinkybė, kad ieškovė žinojo arba tariamai žinojo, jog įstojusi į bylą šalis nesuinteresuota patroniminio žymens SALINI registracija, pagilina tariamą ieškovės ir įstojusios į bylą šalies interesų konfliktą. Iš tikrųjų, negalima atmesti, kad nei vienas ieškovės pateiktas įrodymas neleidžia, be kita ko, paneigti, jos įstojusi į bylą šalis pati pasirinko neregistruoti minėto žymens atsižvelgdama į visuomenės, kuriai skirtos jos paslaugos, specifiškumą arba dėl tariamo nerašytinio Salini šeimos narių susitarimo, kurio egzistavimą nurodė ieškovė, naudoti šį patronimą atitinkamoje jų veiklose manant, kad šiam skiriamajam žymeniui taikoma teisinė apsauga ir kad jis yra žinomas neatsižvelgiant į jo registraciją. Taigi ginčijamo sprendimo 71 punkte Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad aplinkybė, jog ieškovė, turėdama didelę įstojusios į bylą šalies akcijų dalį, greičiau veikė savo, o ne įstojusios į bylą šalies naudai, rodo jos nesąžiningumą.

32 Trečia, prekių ženklo pobūdis taip pat gali būti svarbus vertinant, ar buvo elgtasi nesąžiningai (šiuo klausimu žr. 19 punkte minėto Sprendimo *Lindt Goldhase* 50 punktą). Aplinkybė, kad buvo prašyta įregistruoti žodinį prekių ženklą, kurį sudaro tik patronimas „Salini“, susietas su žodžiu „gruppo“, paprastai nurodančiu visas tuo pačiu vardu veikiančias įmones, ne tik neatitinka jokios komercinės logikos, bet ir patvirtina ketinimą uzurpuoti teises į įstojusios į bylą šalies, kuri kaip įmonių grupės, kurią registracijos paraiškos pateikimo momentu sudarė kelios įmonės, patronuojančioji įmonė, buvo

vienintelė galinti, prireikus naudoti žodžių junginį „gruppo salini“, kaip tai matyti iš ginčijamo sprendimo 70 ir 71 punktuose atliktos Apeliacinės tarybos analizės, prekių ženklą. Be to, iš VRDT nagrinėtos administracinės bylos medžiagos matyti, kad šis žodžių junginys buvo nurodytas etikos kodekse, kurį 2003 m., t. y. prieš pateikiant ginčijamo prekių ženklo registracijos paraišką, priėmė įstojusios į bylą šalies valdyba. Konkrečiai šio kodekso 2 punkte, kuriame apibrėžta jo taikymo sritis, nurodyta, kad šis kodeksas „parengtas visai *Gruppo Salini*“, ir kad „*Gruppo Salini* apima *Salini Costruttori SpA* ir visas jos kontroliuojamas bendroves“. Taigi ieškovė neturėtų tvirtinti, kad pateikdama prekių ženklo paraišką nežinojo, kad egzistuoja šis etikos kodeksas ir jame pateiktas žodžių junginio „gruppo salini“ apibrėžimas.

33 Reikia pridurti, kad, vertinant prekių ženklo paraišką pateikusio asmens nesąžiningumą, gali būti atsižvelgiama į žymens žinomumo laipsnį jo registracijos paraiškos pateikimo momentu, nes toks žinomumo laipsnis galėtų pateisinti pareiškėjo suinteresuotumą užtikrinti savo žymeniui platesnę teisinę apsaugą (19 punkte minėto Sprendimo *Lindt Goldhase* 51 ir 52 punktai). Šiuo atveju reikia nurodyti, kad iš bylos medžiagos nematyti, kad registracijos paraiškos pateikimo momentu ginčijamas prekių ženklas jau buvo naudojamas, tačiau nustatyta, kad įstojusios į bylą šalies žymuo buvo naudojamas jau kelis dešimtmečius, ir kad pastaraisiais metais įstojusios į bylą šalies veikla Italijoje gerokai išsiplėtė, o tai sustiprino jos žinomumą suinteresuotoje visuomenėje.

34 Iš viso to, kas išdėstyta matyti, kad reikia patvirtinti Apeliacinės tarybos atliktą analizę, kuria remiantis buvo nuspręsta, jog pateikdama prekių ženklo paraišką ieškovė buvo nesąžininga. Nė vienas ieškovės argumentas neleidžia suabejoti šia išvada.

35 Pirma, šio sprendimo 31 punkte jau minėta aplinkybė, kad iki prekių ženklo paraiškos pateikimo datos įstojusi į bylą šalis neišreiškė suinteresuotumo apsaugoti ankstesnį žymenį Europos Sąjungoje, nepaisant to, kad nuo 1940 m. tariamai jį naudojo Italijoje, nepatvirtina, jog pateikdama minėtą paraišką ieškovė nebuvo nesąžininga, nes tokia aplinkybė priskirtina subjektyviai įstojusios į bylą šalies sferai (šiuo klausimu žr. 17 punkte minėto Sprendimo *FS* 51 punktą). Be kita ko, Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta galimybė prašyti pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia, jeigu pareiškėjas, paduodamas registracijos paraišką, buvo nesąžiningas, ir, kaip matyti iš Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 1 dalies, ši galimybė neprarandama dėl neprieštaravimo atlikti tokio pobūdžio veiksmus tiksliai atitinka reikalavimą užtikrinti plačią apsaugą kiekvienam ūkio subjektui, naudojančiam žymenį, kuris dar nėra įregistruotas. Be kita ko, atsižvelgiant į tai, kad ieškovė yra akcininkė, turinti didelę įstojusios į bylą šalies akcijų dalį, ir į tai, kad kai kurie jos vadovai vykdo arba vykdė tam tikras funkcijas arba pareigas įstojusios į bylą šalies įmonės struktūroje, ji turėjo puikiai žinoti šio tariamo įstojusios į bylą šalies nesuinteresuotumo apsaugoti nagrinėjamą patroniminį žymenį motyvus. Tokiomis aplinkybėmis ieškovė neturėtų remtis tariamu įstojusios į bylą šalies nesuinteresuotumu, prie kurio ji galėjo prisidėti arba, priešingai ir bet kuriuo atveju, kuriam galėjo prieštarauti, kad įrodytų, jog pateikdama prekių ženklo paraišką ji nebuvo nesąžininga.

36 Tas pats pasakytina apie ieškovės argumentą, kad iki tol, kol įstojusi į bylą šalis kreipėsi į VRDT, prabėgo treji metai. Iš tikrųjų aplinkybė, kad įstojusi į bylą šalis iš karto nesureagavo į ginčijamo prekių ženklo įregistravimą, iki kurio, be kita ko, minėtas prekių ženklų nebuvo naudotas, neturėtų, kalbant apie subjektyviai įstojusios į bylą šalies sferai priskirtiną elementą, daryti įtakos ketinimų, kurių ieškovė turėjo pateikdama Bendrijos prekių ženklo paraišką, kvalifikavimui.

37 Antra, dėl ieškovės argumento, kad patronimą „Salini“ plačiai naudojo kitos įmonės, pakanka konstatuoti, kaip kad daro VRDT, kad šiuo atveju kalbama apie įmones, greičiausiai valdomas asmenų, turinčių minėtą patronimą, kurio naudojimo įstojusi į bylą šalis negali uždrausti, o ne apie įregistruotus prekių ženklus, kuriuos sudaro šis patronimas.

38 Trečia, dėl ieškovės argumento, kad Salini šeimos nariai yra tariamai sudarę nerašytinį susitarimą, pagal kurį jie turi teisę naudoti minėtą patronimą pristatydami savo profesinę veiklą (taip pat žr. šio sprendimo 31 punktą), reikia manyti, kad toks susitarimas ne tik kad neįrodo, jog ieškovė nebuvo

nesąžininga, bet ir patvirtina, kad ji elgėsi nesąžiningai. Iš tikrųjų, net jeigu toks susitarimas būtų sudarytas, jis neapimtų patronimo naudojimo kaip Bendrijos prekių ženklo ir bet kuriuo atveju nesuteiktų tokio patronimo turėtojui teisės įregistruoti jį kaip Bendrijos prekių ženklą. Atvirkščiai ir priešingai nei kad tvirtina ieškovė, galima uždrausti įregistruoti tokį prekių ženklą, net jeigu registracijos paraišką pateikęs asmuo iš tikrųjų turi tokį patronimą, kai prašomu įregistruoti prekių ženklu pažeidžiamos ankstesnės teisės.

39 Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad pagal Reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalį Bendrijos prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises, dėl kurių jis turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims naudoti žymenį, kai dėl savo tapatumo minėtam prekių ženklui ar panašumo į jį ir dėl šiuo prekių ženklu ir tuo žymeniu ženklinamų prekių ar paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė bus suklaidinta (2012 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimo *Hell Energy Magyarország prieš VRDT – Hansa Mineralbrunnen (HELL)*, T-522/10, 73 punktas). Taigi tokia išimtinė teisė yra nesuderinama su ieškovės nurodyto tariamo nerašytinio susitarimo esme ir tikslu.

40 Ketvirta, dėl ieškovės argumento, kad Italijos teismuose nagrinėjamas ginčas, kuris ne kartą buvo nurodytas šalių rašytiniuose dokumentuose bei, be kita ko, ginčijamo sprendimo 3, 4 ir 74 punktuose, kilo dėl visiškai su įstojusia į bylą šalimi susijusių priežasčių ir yra susijęs tik su jos akcininkais, pakanka konstatuoti, kad atsižvelgiant į įstojusios į bylą šalies, kurios akcininkai iš esmės priklauso dviems atskiroms Salini šeimos dalims, iš kurių vienai priskirtina ieškovė, įmonės struktūrą šis argumentas yra nesvarbus. Iš tikrųjų tokio ginčo buvimas svarbus tik nustatant aplinkybes, kuriomis buvo pateikta prekių ženklo paraiška, neatsižvelgiant į tai, kad nuomonių nesutapimai, dėl kurių kilo šis ginčas, kilo įstojusios į bylą šalies viduje arba buvo susiję su ja ir ieškove. Be kita ko ir bet kuriuo atveju reikia konstatuoti, kaip tai daro VRDT, kad tuo metu, kai klostėsi faktinės aplinkybės, bent jau M. F. S. S. dėl abiejose įmonėse užimamų pareigų buvo objektyvioje interesų konflikto situacijoje, ir to negalima paneigti atsižvelgiant į jo vaidmenį įstojusios į bylą šalies įmonės struktūroje, nes 2000–2003 m. jis buvo įstojusios į bylą šalies valdybos pirmininkas (žr. šio sprendimo 25 punktą), o vėliau – jos techninis direktorius.

41 Galiausiai dėl tariamo nepakankamo motyvavimo, kurį ieškovė nurodė trečiojo pagrindo antraštėje ir, netiesiogiai bei apskritai, jo dėstyme, reikia priminti, kad pagal nusistovėjusią teismų praktiką, Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnio pirmu sakiniu, kurio apimtis atitinka SESV 296 straipsnio apimtį, reikalaujamas motyvavimas turi būti toks, kad aiškiai ir nedviprasmiškai atspindėtų akto autoriaus argumentus. Tokia pareiga turi dvejopą tikslą: leisti suinteresuotiesiems asmenims sužinoti priemonės priėmimo priežastis siekiant apginti savo teises ir suteikti Sąjungos teismui galimybę vykdyti sprendimo teisėtumo priežiūrą (2009 m. balandžio 2 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Zuffa prieš VRDT (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)*, T-118/06, Rink. p. II-841, 19 punktas ir 2011 m. liepos 14 d. Bendrojo Teismo sprendimo *Winzer Pharma prieš VRDT – Alcon (OFTAL CUSI)*, T-160/09, neskelbto Rinkinyje, 35 punktas). Klausimas, ar sprendimo motyvavimas atitinka šiuos reikalavimus, turi būti vertinamas atsižvelgiant ne tik į jo tekstą, bet ir kontekstą bei atitinkamą sritį reglamentuojančių teisės normų visumą (žr. 20 punkte minėtą Sprendimą *ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP* ir nurodytą teismų praktiką).

42 Šiuo atveju išanalizavus ginčijamą sprendimą galima konstatuoti, kad minėto sprendimo 68–74 punktuose Apeliacinė taryba išdėstė motyvus, dėl kurių ji manė, remdamasi įvairiais bylos dokumentais, kad įstojusi į bylą šalis įrodė, jog pateikdama registracijos paraišką ieškovė buvo nesąžininga.

43 Iš tikrųjų šie argumentai leido ieškovei sužinoti sprendimo priėmimo priežastis, kad galėtų apginti savo teises ir suteikė Bendrajam Teismui galimybę vykdyti ginčijamo sprendimo teisėtumo priežiūrą. Todėl, priešingai nei tvirtina ieškovė, Apeliacinei tarybai neturėtų būti priekaištaujama dėl to, kad šiuo atžvilgiu jos sprendimas yra nemotyvuotas.

44 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Apeliacinė taryba buvo teisi, kai nusprendė, kad ginčijamo prekių ženklo registracija negalioja remiantis Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktu, nes registracijos paraiška buvo pateikta pažeidžiant sąžiningumo ir garbingumo principus, kurių šios bylos aplinkybėmis ieškovė turėjo laikytis įstojusios į bylą šalies atžvilgiu.

45 Todėl trečiąjį pagrindą reikia atmesti kaip nepagrįstą.

46 Dėl pirmojo ir antrojo pagrindų reikia nurodyti, kad iš Reglamento Nr. 207/2009 52 ir 53 straipsnių matyti, kad tam, kad būtų patenkintas prašymas pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia, pakanka, kad būtų taikomas vienas iš šiose nuostatose numatytų negaliojimo pagrindų.

47 Šiomis aplinkybėmis, nusprendęs, kad vienas iš prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikusio asmens nurodytų negaliojimo pagrindų yra pagrįstas, Bendrasis Teismas gali vykdydamas teisėtumo kontrolę nagrinėti šį ieškinio pagrindą, kurio pakanka prašymą pripažinti registraciją negaliojančia patenkinančiam sprendimui pagrįsti (šiuo klausimu ir pagal analogiją žr. 2008 m. vasario 13 d. Teisingumo Teismo nutarties *Indorata-Serviços e Gestão prieš VRDT*, C-212/07 P, neskelbtos Rinkinyje, 27 ir 28 punktus; žr. 2007 m. kovo 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Sigla prieš VRDT – Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, Rink. p. II-711, 100 punktą ir 2010 m. gruodžio 7 d. Bendrojo Teismo sprendimo *Nute Partecipazioni ir La Perla prieš VRDT – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)*, T-59/08, Rink. p. II-5595, 70 punktą ir nurodytą teismų praktiką). Taip yra juo labiau tada, kai, kaip šiuo atveju, vienas iš Apeliacinės tarybos nurodytų negaliojimo pagrindų yra susijęs su prekių ženklo paraišką pateikusios asmens nesąžiningumu, numatytu Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkte.

48 Iš tikrųjų, kaip teisingai nurodė VRDT, nesąžiningumas registracijos paraiškos pateikimo momentu pats savaime lemia ginčijamo prekių ženklo registracijos negaliojimą. Be kita ko, jei, kaip šiuo atveju, Apeliacinė taryba mano, kad vienas iš prašymą dėl registracijos pripažinimo negaliojančia padavusio asmens nurodytų negaliojimo pagrindų yra pagrįstas, tačiau nusprendžia nagrinėti ir prireikus atmesti kitus nurodytus negaliojimo pagrindus, ta jos sprendimo motyvavimo dalis nėra rezoliucinės dalies, kuria tenkinamas prašymas dėl registracijos pripažinimo negaliojančia, būtinas pagrindas, nes rezoliucinė dalis yra teisiškai pagrįsta negaliojimo pagrindu, apimančiu visišką ginčijamo prekių ženklo registracijos negaliojimą, kuris šiuo atveju susijęs su pareiškėjo nesąžiningumu (šiuo klausimu žr. 47 punkte minėto Sprendimo *NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC* 70 punktą).

49 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir nesant reikalo nagrinėti pirmąjį ir antrąjį pagrindus, ieškinį reikia atmesti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

50 Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo.

51 Kadangi ieškovė bylą pralaimėjo, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal VRDT ir įstojusios į bylą šalies reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (šeštoji kolegija)

nusprendžia:

1. Atmesti ieškinį.

2. Priteisti iš *SA.PAR. Srl* bylinėjimosi išlaidas.

Kanninen Soldevila Fragoso Berardis

Paskelbta 2013 m. liepos 11 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.