Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (szósta izba)

z dnia 11 lipca 2013 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy GRUPPO SALINI — Zła wiara — Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-321/10

SA.PAR. Srl, z siedzibą w Rzymie (Włochy), reprezentowana przez adwokatów A. Masettiego Zannini de Concinę, M. Bussolettiego oraz G. Petrocchiego,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez G. Mannucciego oraz P. Bullocka, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

Salini Costruttori SpA, z siedzibą w Rzymie, reprezentowana przez adwokatów C. Bellomunno oraz S. Troilo,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 21 kwietnia 2010 r. (sprawa R 219/2009–1) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Salini Costruttori SpA a SA.PAR. Srl,

SĄD (szósta izba),

w składzie: H. Kanninen, prezes, S. Soldevila Fragoso i G. Berardis (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: J. Palacio González, główny administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 4 sierpnia 2010 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 18 listopada 2010 r.,

* Język postępowania: włoski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 15 listopada 2010 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 19 kwietnia 2013 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 12 maja 2004 r. skarżąca, SA.PAR. Srl, dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia do rejestracji wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

2 Znakiem towarowym, dla którego wniesiono o rejestrację, jest oznaczenie słowne GRUPPO SALINI.

3 Usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 36, 37 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

— klasa 36: „ubezpieczenia, finanse; sprawy monetarne; sprawy związane z nieruchomościami”;

— klasa 37: „konstrukcje budowlane; naprawy; usługi instalacyjne”;

— klasa 42: „usługi naukowe i techniczne oraz dotyczące ich badania i projektowanie; przemysłowe analizy i usługi badawcze; projektowanie i opracowywanie sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego, usługi prawne”.

4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 7/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. Znak towarowy został zarejestrowany w dniu 12 września 2005 r. pod nr. 3831161.

5 W dniu 5 października 2007 r. interwenient, Salini Costruttori SpA, złożył do OHIM wniosek o unieważnienie prawa do tego znaku towarowego dla wszystkich usług, dla których został on zarejestrowany. W uzasadnieniu rzeczonego wniosku powołano się na podstawy unieważnienia wskazane, po pierwsze, w art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009), po drugie, w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009) w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009) i po trzecie, w art. 52 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009) w związku z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009). Na poparcie tego wniosku interwenient powołał się na powszechnie znane i używane we Włoszech oznaczenie SALINI dla określenia usług „związanych z nieruchomościami; konstrukcji budowlanych; napraw; usług instalacyjnych, prac projektowych”.

6 W dniu 17 grudnia 2008 r. Wydział Unieważnień oddalił w całości wniosek o unieważnienie prawa do znaku. W szczególności, w odniesieniu do podstawy wniosku z art. 52 ust. 1 lit. c) w związku z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 Wydział Unieważnień uznał, że dokumenty przedstawione przez interwenienta niewystarczająco wykazały „wcześniejsze używanie" oznaczenia słownego SALINI. W odniesieniu do podstawy wniosku z art. 52 ust. 1 lit. b) w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 Wydział Unieważnień stwierdził, że na poparcie tego zarzutu interwenient przedstawił te same dokumenty, jakie zostały przedstawione na poparcie poprzedniego zarzutu i uznał, że oznaczenie interwenienta nie osiągnęło wymaganego minimum do uznania za znak towarowy. Wreszcie, co do podstawy wniosku z art. 51 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia Wydział Unieważnień uznał co do zasady, że interwenient nie zdołał przedstawić dowodów na złą wiarę strony skarżącej.

7 W dniu 9 lutego 2009 r. interwenient, działając na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009), odwołał się do OHIM od decyzji Wydziału Unieważnień.

8 Decyzją z dnia 21 kwietnia 2010 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła odwołanie, uchylając decyzję Wydziału Unieważnień i unieważniając prawo do rozpatrywanego wspólnotowego znaku towarowego.

9 Izba Odwoławcza uznała w pierwszej kolejności, że ponieważ sprawa dotyczyła działalności przedsiębiorstwa polegającej na realizowaniu prac inżynierskich na wielką skalę, Izba Odwoławcza błędnie uznała, że przedstawione przez interwenienta dowody, że oznaczenie SALINI uzyskało we Włoszech powszechną znajomość używania, były niewystarczające. Zdaniem Izby Odwoławczej krąg odbiorców tych usług tworzą wykonawcy, to jest klienci będący podmiotami sektora publicznego lub prywatnego, uczestniczący w przetargach. Stąd też zwykłe przedstawienie zrealizowania prac byłoby potwierdzeniem, że krąg odbiorców miał do czynienia z oznaczeniem interwenienta. Złożone przez skarżącą w aktach sprawy dokumenty, w tym te przedstawione w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą i uznane przez nią za dopuszczalne, są wystarczającym dowodem, że nazwisko rodowe „Salini" było używane w ramach prowadzonej przez interwenienta działalności jako znak towarowy, i że ów znak był we Włoszech powszechnie znany w rozumieniu art. 6 bis Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. ze zmianami.. Izba Odwoławcza uznała jednak, że dowody potwierdzały używanie oznaczenia jedynie w odniesieniu do części rozpatrywanych usług, natomiast jego używanie w odniesieniu do „ubezpieczeń; finansów; spraw monetarnych; spraw związanych z nieruchomościami" nie zostało udowodnione.

10 Po drugie, w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku wcześniejszego oznaczenia SALINI, samoistnego lub w połączeniu ze słowem „costruttori" i zaskarżonego wspólnotowego znaku towarowego GRUPPO SALINI, Izba Odwoławcza, uznając wspólny element „salini" za dominujący, zaś słowa „gruppo" i „costruttori" za elementy opisowe i rodzajowe, doszła do wniosku, że w odczuciu właściwego kręgu odbiorców istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku spornych oznaczeń w sytuacji, gdy były one używane dla określenia identycznych lub podobnych usług bądź działalności gospodarczej, w szczególności usług „konstrukcji budowlanych; napraw; usług instalacyjnych" należących do klasy 37 i „usług naukowych i technicznych oraz dotyczącego ich badania i projektowania; przemysłowych analiz i usług badawczych" należących do klasy 42. Izba Odwoławcza wykluczyła natomiast jakiekolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do usług „ubezpieczeń; finansów, spraw monetarnych, spraw związanych z nieruchomościami" należących do klasy 36 oraz w odniesieniu do „usług projektowania i opracowywania sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego" należących również do klasy 42.

11 Po trzecie, wskazując, że zgłaszającego znak towarowy można uznać za działającego w złej wierze w chwili dokonywania zgłoszenia znaku towarowego, ponieważ wiedział on, że działa na szkodę osoby trzeciej i że szkoda ta wynika z działania nagannego z punktu widzenia moralnego i handlowego, Izba

Odwoławcza uznała, że interwenient przedstawił w niniejszej sprawie dowód takiej złej wiary strony skarżącej. Zdaniem Izby Odwoławczej istnienie złej wiary po stronie skarżącej potwierdza w szczególności okoliczność, że w dniu dokonania zgłoszenia znaku towarowego:

— skarżąca miała znaczny udział w kapitale zakładowym interwenienta, a jej administratorzy zasiadali w zarządzie tej spółki;

— skarżąca nie mogła więc nie wiedzieć o istnieniu oznaczenia SALINI i o jego używaniu przez interwenienta, a w konsekwencji o tym, że działa z naruszeniem jego praw;

— pomiędzy interwenientem a skarżącą wystąpił spór potwierdzający zamiar skarżącej przywłaszczenia sobie przysługujących interwenientowi praw do wcześniejszego oznaczenia.

Żądania stron

12 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania, włącznie z kosztami postępowania przed Izbą Odwoławczą.

13 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

14 Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty dotyczące, odpowiednio, naruszenia art. 53 ust. 1 lit. a) w związku z art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, naruszenia art. 53 ust. 1 lit. a) w związku z art. 8 ust. 2 lit. b) tego samego rozporządzenia i naruszenia art. 52 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia. W ramach tych zarzutów, w związku z naruszeniem przywołanych przepisów, skarżąca podnosi także zarzut braku uzasadnienia.

15 Sąd zbada w pierwszej kolejności trzeci zarzut, w ramach którego skarżąca co do zasady zarzuca Izbie Odwoławczej naruszenie prawa, ponieważ Izba Odwoławcza uznała, że skarżąca działała w złej wierze, zgłaszając do OHIM zaskarżony znak towarowy celem jego rejestracji jako wspólnotowy znak towarowy. Twierdzenie dotyczące złej wiary skarżącej Izba Odwoławcza oparła wyłącznie na istniejących pomiędzy organami skarżącej i interwenienta stosunkach oraz na zawisłym przed sądem włoskim sporze pomiędzy nimi, przy czym rzekoma wiedza o wyrządzonej przez skarżącą interwenientowi szkodzie nie wynika z żadnych twierdzeń i nie uzasadniają jej również żadne dowody.

16 OHIM i interwenient kwestionują argumentację skarżącej.

17 Należy przypomnieć w pierwszej kolejności, że system rejestracji wspólnotowych znaków towarowych opiera się na zasadzie „pierwszego zgłaszającego”, wyrażonej w art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. Na mocy tej zasady oznaczenie może zostać zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy jedynie wówczas, gdy nie stoi temu na przeszkodzie wcześniejszy znak towarowy, niezależnie od tego, czy chodzi o wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w państwie członkowskim lub w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu, znak towarowy

zarejestrowany na mocy międzynarodowych uzgodnień obowiązujących w państwie członkowskim, czy też znak towarowy zarejestrowany na mocy międzynarodowych porozumień będących w mocy w Unii. Natomiast bez uszczerbku dla ewentualnego zastosowania art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 samo używanie przez osobę trzecią niezarejestrowanego znaku towarowego nie stoi na przeszkodzie temu, by identyczny lub podobny znak towarowy został zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy dla identycznych lub podobnych towarów lub usług [wyroki Sądu: z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie T-33/11 Peeters Landbouwmachines przeciwko OHIM – Fors MW (BIGAB), pkt 16; z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie T-227/09 Feng Shen Technology przeciwko OHIM – Majtczak (FS), pkt 31].

18 Zastosowanie tej zasady jest złagodzone w szczególności przez art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, na mocy którego wspólnotowy znak towarowy unieważnia się na podstawie wniosku do OHIM lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego. Na składającym wniosek o unieważnienie prawa do znaku, który zamierza oprzeć się na tej podstawie, ciąży obowiązek wykazania okoliczności pozwalających stwierdzić, że właściciel wspólnotowego znaku towarowego działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia do rejestracji tego znaku towarowego (ww. w pkt 17 wyroki: w sprawie BIGAB, pkt 17;w sprawie FS, pkt 32).

19 Pojęcie złej wiary, o którym mowa w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, nie zostało, jak zauważyła rzecznik generalna E. Sharpston w swojej opinii w sprawie C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli(wyrok Trybunału z dnia 11 czerwca 2009 r., zwany dalej „wyrokiem w sprawie Lindt Goldhase"), Zb.Orz. s. I-4893, I-4896 ani zdefiniowane, ani ograniczone, ani nawet opisane w jakikolwiek sposób przez prawodawstwo Unii.

20 W tym względzie należy zauważyć, że w ww. w pkt 19 wyroku w sprawie Lindt Goldhase Trybunał, rozstrzygając w przedmiocie pytania prejudycjalnego, poczynił kilka uściśleń co do sposobu, w jaki należy interpretować pojęcie złej wiary, o którym mowa w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

21 Zdaniem Trybunału do celu badania istnienia złej wiary zgłaszającego w rozumieniu tego przepisu należy uwzględniać wszelkie istotne czynniki, właściwe w danym przypadku i istniejące w chwili dokonywania zgłoszenia oznaczenia do rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego, a w szczególności, po pierwsze, okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego czy też usługi identycznej lub do złudzenia podobnej, po drugie, zamiar uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania tego oznaczenia przez osobę trzecią oraz, po trzecie, stopień ochrony prawnej, z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji (ww. w pkt 19 wyrok w sprawie Lindt Goldhase, pkt 53).

22 A zatem ze sformułowania przyjętego przez Trybunał w omówionym wyroku wynika, że wymienione w nim czynniki stanowią jedynie przykłady spośród wszystkich elementów, które mogą zostać wzięte pod uwagę na potrzeby oceny ewentualnie złej wiary zgłaszającego do rejestracji znak towarowy w momencie dokonywania zgłoszenia [ww. w pkt 17 wyrok Sądu w sprawie BIGAB, pkt 20; wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie T-136/11 pelicantravel.com przeciwko OHIM – Pelikan (Pelikan), niepublikowany w Zbiorze, pkt 26].

23 Należy zatem uznać, że w ramach całościowej analizy dokonywanej na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 można także wziąć pod uwagę logikę handlową, w którą wpisało się dokonanie zgłoszenia tego oznaczenia do rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego (ww. w pkt 17 wyrok w sprawie BIGABs, pkt 21), jak również chronologię wydarzeń dotyczących tego zgłoszenia (zob. podobnie i analogicznie wyrok Trybunału z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie C-569/08 Internetportal und Marketing, Zb.Orz. s. I-4871, pkt 52).

24 To właśnie w świetle powyższych rozważań i w zakresie, w jakim znajdują one zastosowanie w niniejszej sprawie, należy przeprowadzić badanie zgodności z prawem zaskarżonej decyzji, ponieważ Izba Odwoławcza uznała, że w chwili dokonywania zgłoszenia do rejestracji zaskarżonego znaku towarowego skarżąca działała w złej wierze.

25 Z akt niniejszej sprawy wynika, czemu nie można poważnie zaprzeczyć, że skarżąca nie mogła nie wiedzieć, a wręcz wiedziała, że interwenient od dawna używa oznaczenia SALINI, samoistnego lub w połączeniu ze słowem „costruttori" we Włoszech i za granicą w dziedzinach budownictwa i projektowania dużych publicznych robót infrastrukturalnych, projektowania budynków i usług projektowania w sektorze budownictwa lądowego. W tym względzie, przypomnieć należy, podobnie jak czyni to OHIM, że posiadaną przez skarżącą wiedzę na temat sytuacji handlowej i spółki interwenienta, w tym także wiedzę, że w momencie zgłoszenia znaku towarowego interwenient znajdował się w fazie rozwoju i był w trakcie zwiększania jego powszechnej znajomości oraz zwiększania jego udziału w rynku, zarówno we Włoszech, jak i za granicą, jak to wynika w szczególności z pkt 31 i 35 zaskarżonej decyzji, można uznać za „dokładną" wiedzę, nabytą przez osoby, które nie tylko pochodzą z rodziny Salini i są wspólnikami interwenienta, ale mają większościowy udział finansowy w jego kapitale zakładowym i/lub działają w jego ramach poprzez udział w organach zarządzających, co również wynika z pkt 70–72 zaskarżonej decyzji. Co więcej, należy stwierdzić, że ze względu na zajmowane przez wspólników skarżącej wysokie stanowiska w dyrekcji interwenienta lub ich udział w jego zarządzie, mieli oni możliwość naturalnego wpływu na wybory interwenienta, w tym ten dotyczący ewentualnej rejestracji od dawna używanego przez interwenienta oznaczenia. W tym kontekście, jak to wynika z akt postępowania administracyjnego przed OHIM, jeden ze wspólników, tj. F.S.S. był w latach 2000–2003 prezesem zarządu interwenienta.

26 Taka wiedza zgłaszającego znak towarowy, pomimo że „dokładna", tak jak wiedza posiadana w tej sprawie przez skarżącą, sama w sobie nie jest jednakże wystarczająca dla wykazania jej złej wiary. Należy bowiem wziąć również pod uwagę zamiar zgłaszającego w chwili dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego (ww. w pkt 19 wyrok w sprawie Lindt Goldhase, pkt 40, 41).

27 O ile zamiar ten jest naturalnie elementem subiektywnym, o tyle powinien on być określony poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy (ww. w pkt 19 wyrok w sprawie Lindt Goldhase, pkt 42).

28 Tak więc, jak sugeruje OHIM, do celów oceny ewentualnej złej wiary należy zbadać zamiary zgłaszającego znak towarowy, które można wywieść z obiektywnych okoliczności i jego konkretnych działań, roli lub stanowiska, wiedzy, jaką posiadał na temat używania wcześniejszego oznaczenia ze względu na stosunki, jakie utrzymywał z wnoszącym o unieważnienie prawa do znaku na podstawie umów, przed wejściem w stosunek umowny lub po zawarciu umów, istnienia wzajemnych obowiązków lub zobowiązań, w tym obowiązku lojalności i uczciwości wynikłego z umocowania do reprezentacji spółki lub z funkcji kierowniczych, które były sprawowane lub nadal są sprawowane w ramach przedsiębiorstwa wnoszącego o unieważnienie oraz, bardziej ogólnie, wszystkich obiektywnych sytuacji dotyczących konfliktu interesów, w jakich działał zgłaszający znak towarowy.

29 Z zaskarżonej decyzji wynika, że w przeciwieństwie do twierdzeń skarżącej Izba Odwoławcza nie ograniczyła się do wzięcia pod uwagę wiedzy, jaką skarżąca, zajmując uprzywilejowaną pozycję akcjonariusza interwenienta – czego w dodatku nie kwestionuje skarżąca – posiadała na temat używania przez interwenienta oznaczenia, ale stwierdziła również jej złą wiarę w oparciu o wszystkie obiektywne okoliczności mogące wyjaśnić zamiary skarżącej i/lub osób nią kierujących.

30 W pierwszej kolejności, tak jak przypomina orzecznictwo, istotnym elementem oceny może być chronologia wydarzeń, które nastąpiły po zgłoszeniu spornego znaku towarowego (zob. podobnie i analogicznie ww. w pkt 23 wyrok w sprawie Internetportal und Marketing, pkt 52). W tym przypadku, dla zbadania ewentualnej złej wiary skarżącej na szczególną uwagę zasługuje okoliczność, że skarżąca wniosła o zarejestrowanie spornego znaku towarowego, którego wcześniejsze używanie nie

zostało wykazane, zaledwie kilka miesięcy po rozpoczęciu sporu pomiędzy skarżącą a interwenientem, który to spór zrodził niepewność odnośnie do równowagi wewnętrznej interwenienta, na co słusznie wskazuje Izba Odwoławcza w pkt 74 zaskarżonej decyzji. Co więcej, z akt sprawy wynika, że w okresie poprzedzającym zgłoszenie do rejestracji interwenient znacząco zwiększył swój obrót handlowy oraz poziom powszechnej znajomości aż do tego stopnia, że mógł być zaliczany do najważniejszych podmiotów działających w sektorze budownictwa cywilnego we Włoszech, jak to wynika z pkt 31 zaskarżonej decyzji. Ponadto, jako główny udziałowiec w kapitale zakładowym interwenienta, skarżąca nie mogła nie wiedzieć o prawdopodobieństwie szkody, jaką wyrządzi interwenientowi zgłoszenie do rejestracji w imieniu skarżącej składającego się z nazwiska rodowego oznaczenia prawie identycznego z tym, które było od dawna używane przez interwenienta, w tamtym momencie silnie się rozwijającego w odpowiednich środowiskach.

31 Po drugie, okoliczność, iż skarżąca wiedziała lub twierdziła, że wie, iż interwenient nie był zainteresowany zarejestrowaniem oznaczenia składającego się z nazwiska rodowego SALINI wzmogła, w opisanym powyżej szczególnym kontekście faktycznym, potencjalny konflikt interesów pomiędzy skarżącą a interwenientem. Nie można bowiem wykluczyć, czego nie podważa też żaden z przedstawionych przez skarżącą dowodów, że interwenient dokonał wyboru nierejestrowania tego oznaczenia ze względu na specyfikę kręgu odbiorców, którym oferuje swoje usługi, lub wręcz na podstawie dorozumianej zgody, na którą powołała się skarżąca, jaka miałaby istnieć wśród członków rodziny Salini co do używania nazwiska rodowego w prowadzonej przez każdego z nich działalności gospodarczej, przy jednoczesnym uznaniu, że to oznaczenie uzyskało ochronę prawną oraz było powszechnie znane, niezależnie od jego rejestracji. Izba Odwoławcza słusznie uznała zatem w pkt 71 zaskarżonej decyzji, że okoliczność, iż skarżąca, biorąc pod uwagę jej znaczący udział w kapitale zakładowym interwenienta, działała bardziej w swoim imieniu niż na rzecz interwenienta, wskazuje na jej złą wiarę.

32 Po trzecie, charakter znaku towarowego może mieć także znaczenie dla celów oceny istnienia złej wiary zgłaszającego (zob. podobnie ww. w pkt 19 wyrok w sprawie Lindt Goldhase, pkt 50). W tym zakresie zgłoszenie słownego znaku towarowego składającego się jedynie z nazwiska rodowego „Salini”, do którego dołączono słowo „gruppo”, zazwyczaj wskazujące na istnienie związku przedsiębiorstw działających pod tą samą nazwą, nie tylko nie jest zgodne z jakąkolwiek logiką handlową, ale może potwierdzać zamiar przywłaszczenia sobie praw do znaku towarowego interwenienta, który jako spółka matka grupy, w której skład w momencie zgłoszenia do rejestracji wchodziły liczne przedsiębiorstwa, w tym przypadku jako jedyny mógł używać wyrażenia „gruppo salini”, tak jak to zasadniczo wynika z analizy przeprowadzonej przez Izbę Odwoławczą w pkt 70 i 71 zaskarżonej decyzji. Z akt postępowania administracyjnego przed OHIM wynika ponadto, że odwołanie do tego wyrażenia znalazło się w szczególności w kodeksie etyki, który został przyjęty przez zarząd interwenienta w 2003 r., to jest przed zgłoszeniem do rejestracji spornego znaku towarowego. Bardziej szczegółowo, w pkt 2 tego kodeksu, w którym określono zakres jego stosowania, wskazano, że kodeks został „przygotowany dla Gruppo Salini w całości”, a także, że „za Gruppo Salini uważa się Salini Costruttori SpA i każdą spółkę przez nią kontrolowaną”. Skarżąca nie może twierdzić, że nie wiedziała o istnieniu tego kodeksu etyki i o definicji wyrażenia „gruppo salini” w momencie dokonania zgłoszenia znaku towarowego.

33 Należy dodać, że w celu oceny istnienia złej wiary zgłaszającego znak towarowy można wreszcie wziąć pod uwagę stopień powszechnej znajomości, którą cieszy się oznaczenie w chwili dokonywania zgłoszenia celem jego rejestracji, gdyż taki stopień powszechnej znajomości mógłby właśnie uzasadniać interes zgłaszającego polegający na zapewnieniu swojemu oznaczeniu szerszej ochrony prawnej (ww. w pkt 19 wyrok w sprawie Lindt Goldhase, pkt 51, 52). W tym przypadku należy wskazać, że z akt sprawy nie wynika, by w chwili dokonywania zgłoszenia do rejestracji sporny znak towarowy był już używany, podczas gdy zostało wykazane, że oznaczenie interwenienta było używane od dziesiątek lat, zaś znaczący rozwój działalności interwenienta w ostatnich latach we Włoszech wzmocnił powszechną znajomość tego oznaczenia we właściwym kręgu odbiorców.

34 Z całości powyższych rozważań wynika, że należy podtrzymać przeprowadzoną przez Izbę Odwoławczą analizę prowadzącą do stwierdzenia złej wiary skarżącej w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego. Żaden z podnoszonych przez skarżącą argumentów nie jest w stanie podważyć tego stwierdzenia.

35 Po pierwsze, wskazana już w pkt 31 powyżej okoliczność, że interwenient nie wyraził chęci ochrony wcześniejszego oznaczenia w Unii Europejskiej przed dniem dokonania zgłoszenia znaku towarowego, bez względu na jego, jak twierdzi, używanie we Włoszech od 1940 r., nie pozwala stwierdzić, że skarżąca nie działała w złej wierze w chwili dokonywania tego zgłoszenia, ponieważ ta okoliczność jest subiektywna względem interwenienta (zob. podobnie ww. w pkt 17 wyrok w sprawie FS, pkt 51). Co więcej, przewidziana w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 możliwość unieważnienia prawa do znaku towarowego, w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego, z wyjątkiem ograniczenia powstałego w wyniku przyzwolenia, które uniemożliwia podjęcie takiego działania, tak jak to wynika z art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, dokładnie odpowiada wymogowi zapewnienia ochrony rozszerzonej na każdego przedsiębiorcę, który używa niezarejestrowanego do tej pory oznaczenia. Zresztą skarżąca, jako udziałowiec i posiadacz znacznego pakietu akcji w kapitale zakładowym interwenienta, jak również z uwagi na stanowiska i umocowania, jakie posiadają lub posiadały niektóre osoby nią zarządzające w ramach spółki, musiała posiadać doskonałą wiedzę o powodach tego, jak twierdzi, braku zainteresowania interwenienta uzyskaniem ochrony składającego się z nazwiska rodowego rozpatrywanego oznaczenia. W takich okolicznościach skarżąca nie może powoływać się na, jak twierdzi, faktyczny brak zainteresowania interwenienta, do którego wykazania mogła się przyczynić lub któremu, w przeciwnym i w każdym razie, mogła się sprzeciwić, aby udowodnić brak swej złej wiary przy dokonywaniu zgłoszenia znaku towarowego.

36 To samo odnosi się do argumentu skarżącej, że przed skierowaniem sprawy do OHIM interwenient dopuścił do upływu więcej niż trzech lat. Brak natychmiastowej reakcji interwenienta wobec zarejestrowania spornego znaku towarowego, które, co więcej, nie było poprzedzone używaniem tego znaku towarowego, nie może tym bardziej jako element subiektywny względem interwenienta mieć wpływu na określenie zamiarów, jakimi kierowała się skarżąca w chwili dokonywania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

37 Po drugie, w odniesieniu do twierdzenia skarżącej, że nazwisko rodowe Salini było w dużej mierze używane przez inne przedsiębiorstwa, to podobnie jak OHIM wystarczy stwierdzić, że w tym wypadku chodzi o przedsiębiorstwa, którymi, według wszelkiego prawdopodobieństwa, zarządzały osoby noszące to nazwisko rodowe, którego używanie nie mogło w żaden sposób zostać zabronione przez interwenienta, nie zaś znaki towarowe, które zostały zarejestrowane, a które składają się z tego samego nazwiska rodowego.

38 Po trzecie, w odniesieniu do twierdzenia skarżącej dotyczącego dorozumianej zgody, jaka miałaby istnieć pomiędzy członkami rodziny Salini, zgodnie z którą byli oni upoważnieni do używania tego nazwiska rodowego dla podkreślenia własnej działalności zawodowej (zob. również pkt 31 powyżej), uznać należy, że taka zgoda, daleka od udowadniania braku złej wiary skarżącej, może w rzeczywistości wskazywać na nieuczciwy charakter działań skarżącej. W istocie, nawet gdyby wykazane zostało istnienie takiej zgody, nie obejmowałaby ona używania nazwiska rodowego jako wspólnotowego znaku towarowego, ani też w żadnym wypadku nie przyznawałaby osobie noszącej to nazwisko rodowe prawa do zarejestrowania go jako wspólnotowego znaku towarowego. Natomiast, w przeciwieństwie do tego, co zdaje się twierdzić skarżąca, możliwe jest zakazanie rejestracji takiego znaku towarowego, jeżeli zgłaszany znak towarowy narusza wcześniejsze prawo, i to nawet jeśli wnoszący o rejestrację nosi faktycznie to nazwisko rodowe.

39 W tym względzie należy w istocie przypomnieć, że zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawo do tego znaku, które uprawnia go do zakazania wszelkim osobom trzecim, używania oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego

identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczą wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje w odczuciu odbiorców prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd [wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie T-522/10 Hell Energy Magyarország przeciwko OHIM – Hansa Mineralbrunnen (HELL), niepublikowany w Zbiorze, pkt 73]. Takie wyłączne prawo jest sprzeczne z racją bytu podniesionej przez skarżącą, istniejącej jej zdaniem, dorozumianej zgody.

40 Po czwarte, w odniesieniu do twierdzenia skarżącej, ze spór zawisły przed sądem włoskim, do którego liczne odwołania znalazły się w pismach stron, oraz w szczególności w pkt 3, 4 i 74 zaskarżonej decyzji znajduje, swoje podstawy w powodach całkowicie wewnętrznych dla interwenienta i dotyczy wyłącznie jego wspólników, należy stwierdzić, że ze względu na strukturę interwenienta, którego własność jest w zasadzie podzielona pomiędzy dwie gałęzie rodziny Salini, z których jedna odpowiada skarżącej, twierdzenie to okazuje się nieznaczące dla sprawy. Istnienie bowiem takiego sporu ma jedynie znaczenie dla określenia kontekstu, w jakim zostało dokonane zgłoszenie znaku towarowego, i to bez względu na fakt, czy konflikt leżący u podstaw sporu pojawił się u interwenienta, czy dotyczył interwenienta i skarżącej. W dodatku i w każdym razie należy, podobnie jak OHIM stwierdzić, że przynajmniej F.S.S. znajdował się w opisanych okolicznościach faktycznych w obiektywnym konflikcie interesów, ponieważ był członkiem każdej z tych spółek, co ma znaczenie w kontekście roli, jaką odegrał w strukturach interwenienta jako prezes zarządu w latach 2000–2003 (zob. pkt 25 powyżej), a później jako dyrektor techniczny.

41 Wreszcie, co się tyczy zarzucanego braku uzasadnienia podniesionego przez skarżącą w tytule trzeciego zarzutu, jak również, w sposób incydentalny i zupełnie ogólny, w treści tego zarzutu, należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem uzasadnienie wymagane przez art. 75 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009, które ma taki sam zakres jak uzasadnienie, o którym mowa w art. 296 TFUE, musi przedstawiać w sposób jasny i jednoznaczny rozumowanie autora aktu. Podwójnym celem tego obowiązku jest, po pierwsze, umożliwienie zainteresowanym zapoznania się z motywami wydania danego aktu, tak by mieli oni możliwość obrony swoich praw, a po drugie, umożliwienie sądowi Unii przeprowadzenia kontroli zgodności z prawem decyzji [wyroki Sądu: z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie T-118/06 Zuffa przeciwko OHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), Zb.Orz. s. II-841, pkt 19; z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie T-160/09 Winzer Pharma przeciwko OHIM – Alcon (OFTAL CUSI), niepublikowany w Zbiorze, pkt 35]. Kwestia, czy uzasadnienie decyzji spełnia te wymogi, winna być oceniana nie tylko na podstawie brzmienia tej decyzji, ale również jej kontekstu i całości zasad prawnych regulujących daną dziedzinę (zob. ww. wyrok w sprawie ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo).

42 W tym przypadku badanie zaskarżonej decyzji pozwala stwierdzić, że Izba Odwoławcza przedstawiła w pkt 68–74 tej decyzji uzasadnienie, dlaczego uznała, że w świetle informacji zawartych w aktach sprawy interwenient udowodnił złą wiarę skarżącej w chwili dokonywania zgłoszenia znaku towarowego.

43 Argumenty te pozwoliły z jednej strony skarżącej na poznanie powodów wydanej decyzji, tak aby mogła ona bronić swych praw, a z drugiej strony pozwalają Sądowi także na dokonanie kontroli sądowej zaskarżonej decyzji. Dlatego też, przeciwnie niż twierdzi skarżąca, Izbie Odwoławczej nie można zarzucić, że nie uzasadniła swojej decyzji w tym zakresie.

44 W świetle wszystkich powyższych rozważań Izba Odwoławcza słusznie orzekła o unieważnieniu prawa do spornego znaku towarowego na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, uznając, że został on zgłoszony z naruszeniem zasad lojalności i uczciwości, których w niniejszym przypadku skarżąca powinna była przestrzegać względem interwenienta.

45 Tym samym zarzut trzeci winien zostać oddalony jako bezzasadny.

46 W odniesieniu do zarzutów pierwszego i drugiego, z art. 52 i 53 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że aby uwzględnić wniosek o unieważnienie prawa do znaku wystarczy, że zastosowanie znajdzie jedna z podstaw unieważnienia wymienionych w tych przepisach.

47 W tych okolicznościach, jeśli Sąd dojdzie do wniosku, że jedna z podniesionych przez wnoszącego o unieważnienie prawa do znaku podstaw unieważnienia jest zasadna, wówczas może on ograniczyć badanie zgodności z prawem do podniesionego w ramach skargi zarzutu dotyczącego tej podstawy, ponieważ jest on wystarczający do wydania decyzji uwzględniającej wniosek o unieważnienie prawa do znaku [zob. podobnie i analogicznie postanowienie Trybunału z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie C-212/07 P Indorata Serviços e Gestão przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 27, 28; zob. wyroki Sądu: z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T-215/03 Sigla przeciwko OHIM - Elleni Holding (VIPS), Zb.Orz. s. II-711, pkt 100; z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie T-59/08 Nute Partecipazioni i La Perla przeciwko OHIM - Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), Zb.Orz. s. II-5595, pkt 70 i przytoczone tam orzecznictwo]. Jest to tym bardziej prawdziwe wówczas, gdy, tak jak w niniejszym przypadku, jedną z podstaw unieważnienia wskazanych przez Izbę Odwoławczą, jest ta dotycząca złej wiary zgłaszającego znak towarowy przewidziana w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

48 W istocie, jak słusznie wskazuje OHIM, występowanie złej wiary w chwili zgłoszenia do rejestracji powoduje samo w sobie unieważnienie w całości prawa do spornego znaku towarowego. Ponadto, w sytuacji gdy tak jak w niniejszym przypadku izba odwoławcza stwierdza, że jedna z podstaw unieważnienia podniesionych przez wnoszącego o unieważnienie prawa do znaku jest zasadna, lecz decyduje się na zbadanie i w razie potrzeby na uwzględnienie również pozostałych przywołanych ewentualnie podstaw unieważnienia, ta część uzasadnienia jej decyzji nie stanowi niezbędnego wsparcia sentencji uwzględniającej wniosek o unieważnienie prawa do znaku, która została oparta, w zakresie zgodnym z wymogami prawa, na podstawie unieważnienia pociągającej za sobą unieważnienie w całości prawa do spornego znaku towarowego, którą w niniejszej sprawie jest podstawa dotycząca złej wiary zgłaszającego (zob. podobnie ww. w pkt 47 wyrok w sprawie NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, pkt 70).

49 Mając powyższe na uwadze, skargę należy oddalić w całości bez konieczności badania zarzutów pierwszego i drugiego.

W przedmiocie kosztów

50 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.

51 Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (szósta izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) SA.PAR. Srl zostaje obciążona kosztami postępowania.

Kanninen Soldevila Fragoso Berardis

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 11 lipca 2013 r.

Podpisy