Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora)

z 11. júla 2013 *

„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva GRUPPO SALINI — Zlá viera — Článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“

Vo veci T-321/10,

**SA.PAR. Srl**, so sídlom v Ríme (Taliansko), v zastúpení: A. Masetti Zannini de Concina, M. Bussoletti a G. Petrocchi, advokáti,

žalobkyňa,

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**, v zastúpení: G. Mannucci a P. Bullock, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:

**Salini Costruttori SpA**, so sídlom v Ríme, v zastúpení: C. Bellomunno a S. Troilo, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 21. apríla 2010 (vec R 219/2009-1) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťami Salini Costruttori SpA a SA.PAR. Srl,

VŠEOBECNÝ SÚD (šiesta komora),

v zložení: predseda komory H. Kanninen, sudcovia S. Soldevila Fragoso a G. Berardis (spravodajca),

tajomník: J. Palacio González, hlavný referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 4. augusta 2010,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 18. novembra 2010,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 15. novembra 2010,

po pojednávaní z 19. apríla 2013,

* Jazyk konania: taliančina.

vyhlásil tento

## Rozsudok

### Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Žalobkyňa, SA.PAR. Srl, podala 12. mája 2004 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].

2 Ochranná známka, ktorej zápis sa požadoval, je slovné označenie GRUPPO SALINI.

3 Služby uvedené v prihláške patria do tried 36, 37 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a pre každú z uvedených tried zodpovedajú tomuto opisu:

— trieda 36: „Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti“,

— trieda 37: „Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby“,

— trieda 42: „Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; právne služby“.

4 Prihláška ochrannej známky bola zverejnená 14. februára 2005 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 7/2005. Ochranná známka bola zapísaná 12. septembra 2005 pod číslom 3831161.

5 Vedľajší účastník konania, Salini Costruttori SpA, podal 5. októbra 2007 na ÚHVT návrh na vyhlásenie neplatnosti predmetnej ochrannej známky pre všetky služby, pre ktoré bola zapísaná. Na podporu svojho návrhu uviedol dôvody neplatnosti stanovené, po prvé, v článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009], po druhé, v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 53 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009] v spojení s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009] a, po tretie, v článku 52 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009] v spojení s článkom 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009). Na podporu tohto návrhu sa vedľajší účastník konania odvolával na označenie SALINI, ktoré sa používa v Taliansku a je všeobecne známe pre označenie služieb v oblasti „nehnuteľností; stavebníctva; opráv; inštalačných služieb; projektovania“.

6 Dňa 17. decembra 2008 zamietlo výmazové oddelenie návrh na vyhlásenie neplatnosti v celom rozsahu. Čo sa týka návrhu založeného na článku 52 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 v spojení s článkom 8 ods. 4 toho istého nariadenia, výmazové oddelenie sa predovšetkým domnievalo, že dokumentácia predložená vedľajším účastníkom konania bola nedostatočná na preukázanie existencie „skoršieho používania“ slovného označenia SALINI. Čo sa týka návrhu založeného na článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 v spojení s článkom 8 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia, výmazové oddelenie konštatovalo, že na podporu tohto dôvodu vedľajší účastník konania predložil tú istú dokumentáciu, akú podal na podporu predchádzajúceho dôvodu, a dospelo k záveru, že označenie vedľajšieho účastníka konania nedosiahlo požadovanú minimálnu úroveň na to, aby bolo uznané ako ochranná

známka. Čo sa napokon týka návrhu založeného na článku 51 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, výmazové oddelenie v podstate konštatovalo, že vedľajší účastník konania nebol schopný preukázať zlú vieru žalobkyne.

7 Dňa 1. februára 2009 podal vedľajší účastník konania podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 (teraz články 58 až 64 nariadenia č. 207/2009) odvolanie proti rozhodnutiu výmazového oddelenia na ÚHVT.

8 Rozhodnutím z 21. apríla 2010 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát ÚHVT vyhovel odvolaniu, zrušil rozhodnutie výmazového oddelenia a vyhlásil predmetnú ochrannú známku Spoločenstva za neplatnú.

9 Po prvé odvolací senát s prihliadnutím na skutočnosť, že v danom prípade išlo o podnikateľské činnosti pozostávajúce z realizácie veľkých stavebných diel, konštatoval, že výmazové oddelenie sa nesprávne domnievalo, že vedľajší účastník konania nedostatočne preukázal, že používanie označenie SALINI je v Taliansku všeobecne známe. Podľa jeho názoru verejnosť, ktorej sa tieto služby týkajú, pozostáva zo zadávateľov, teda z verejných orgánov alebo súkromných klientov v rámci verejných súťaží. Preto jednoduchá demonštrácia vykonania diela preukázala, že táto verejnosť bola konfrontovaná s označením vedľajšieho účastníka konania. Dokumenty dodané do spisu vedľajším účastníkom konania, vrátane tých, ktoré boli predložené odvolaciemu senátu a ním vyhlásené za prípustné, dostatočne preukázali, že priezvisko „Salini“ bolo používané ako ochranná známka vedľajšieho účastníka konania v rámci jeho podnikateľských činností a že tá bola v Taliansku všeobecne známa v zmysle článku 6 *bis* Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883 v znení zmien a doplnení. Domnieval sa však, že používanie označenia bolo preukázané iba pre časť prihlasovaných služieb, keďže používanie nebolo preukázané pre služby „poisťovníctva; finančníctva; peňažníctva; nehnuteľností“.

10 Po druhé, pokiaľ ide o pravdepodobnosť zámeny skoršieho označenia SALINI, či už samostatne alebo v spojení s výrazom „costruttori“, a napadnutou ochrannou známkou Spoločenstva GRUPPO SALINI, odvolací senát po tom, ako posúdil spoločný prvok „salini“ ako dominantný prvok a výraz „gruppo“ a „costruttori“ ako opisné alebo generické prvky, dospel k záveru, že medzi kolidujúcimi označeniami existovala pravdepodobnosť zámeny na strane relevantnej verejnosti, ak boli používané na označenie identických alebo podobných služieb a činností, najmä pokiaľ ide o služby „stavebníctva; opráv; inštalačných služieb“ patriacich do triedy 37 a čiastočne o „vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum“ patriacich do triedy 42. Naopak vylúčil akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny pre služby „poisťovníctva; finančníctva; peňažníctva; nehnuteľnosti“ patriacich do triedy 36 a pre služby „navrhovania a vývoja počítačového hardvéru a softvéru; právnych služieb“, ktoré patria do triedy 42.

11 Po tretie odvolací senát po tom, čo spresnil, že prihlasovateľa ochrannej známky možno považovať za konajúceho v zlej viere, keďže podal prihlášku ochrannej známky, pričom vedel, že spôsobí ujmu tretej osobe a že táto ujma z morálneho alebo komerčného hľadiska vyústi do odsúdeniahodného konania, sa domnieval, že vedľajší účastník konania v danom prípade preukázal takúto zlú vieru žalobkyne. Podľa odvolacieho senátu bola zlá viera daná predovšetkým skutočnosťou, že k dátumu podania prihlášky ochrannej známky:

— mala žalobkyňa značný podiel na základnom imaní vedľajšieho účastníka konania a jej manažéri boli členmi správnej rady vedľajšieho účastníka konania,

— žalobkyňa preto nemohla nevedieť o existencii označenia SALINI a jeho používania vedľajším účastníkom konania, a teda konala tak, že porušila jeho práva,

— medzi vedľajším účastníkom konania a žalobkyňou prebiehal spor, ktorý potvrdzoval úmysel žalobkyne privlastniť si práva vedľajšieho účastníka konania na skoršie označenie.

**Návrhy účastníkov konania**

12 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania, vrátane trov konania pred odvolacím senátom.

13 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

**Právny stav**

14 Na podporu svojej žaloby uvádza žalobkyňa tri žalobné dôvody založené na porušení článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 8 ods. 2 písm. c) toho istého nariadenia, porušení článku 53 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia v spojení s článkom 8 ods. 2 písm. b) toho istého nariadenia a porušení článku 52 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia. V rámci týchto žalobných dôvodov žalobkyňa v spojení s porušením uvedených ustanovení taktiež namieta nedostatok odôvodnenia.

15 Všeobecný súd preskúma najprv tretí žalobný dôvod, ktorým žalobkyňa v podstate odvolaciemu senátu vytýka, že sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď dospel k záveru, že pri podaní prihlášky na ÚHVT na zápis napadnutej ochrannej známky ako ochrannej známky Spoločenstva konala v zlej viere. Odvolací senát založil svoj záver na existencii zlej viery žalobkyne iba v rozsahu, v akom ide o vzťahy medzi jej konateľmi a konateľmi vedľajšieho účastníka konania, ako aj na kontexte sporu pred talianskymi súdmi, v ktorom boli protistranami, bez toho, aby údajná vedomosť o ujme, ktorú žalobkyňa mala spôsobiť vedľajšiemu účastníkovi konania, viedla k argumentácii alebo tvrdeniam podloženými dôkazmi.

16 ÚHVT a vedľajší účastník konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne.

17 Najprv treba pripomenúť, že režim zápisu ochrannej známky Spoločenstva sa zakladá na zásade „prvého prihlasovateľa“ uvedenej v článku 8 ods. 2 nariadenia č. 207/2009. Podľa tejto zásady možno označenie zapísať ako ochrannú známku Spoločenstva iba vtedy, ak jeho zápisu nebráni skoršia ochranná známka, či už ide o ochrannú známku Spoločenstva, ochrannú známku zapísanú v členskom štáte alebo na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo, ochrannú známku zapísanú na základe medzinárodných dohôd s účinkom v členskom štáte alebo o ochrannú známku zapísanú na základe medzinárodných dohôd s účinkom v Únii. Na druhej strane bez toho, aby bolo dotknuté prípadné uplatnenie článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, jednoduché používanie nezapísanej ochrannej známky treťou osobou nebráni zápisu zhodnej alebo podobnej ochrannej známky ako ochrannej známky Spoločenstva pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby [rozsudky Všeobecného súdu zo 14. februára 2012, Peeters Landbouwmachines/ÚHVT – Fors MW (BIGAB), T-33/11, bod 16, ďalej len „BIGAB“, a z 21. marca 2012, Feng Shen Technology/ÚHVT – Majtczak (FS), T-227/09, bod 31, ďalej len „FS“].

18 Uplatnenie tejto zásady spresňuje predovšetkým článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, podľa ktorého sa ochranná známka Spoločenstva vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného na ÚHVT alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv, ak prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere. Osobe, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti založený na tomto dôvode, prináleží preukázať okolnosti, ktoré odôvodňujú záver, že

majiteľ ochrannej známky Spoločenstva nekonal pri podaní prihlášky tejto ochrannej známky v dobrej viere (rozsudky BIGAB, už citovaný v bode 17 vyššie, bod 17, a FS, už citovaný v bode 17 vyššie, bod 32).

19 Pojem zlá viera uvedený v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 nie je, ako to uviedla generálna advokátka Sharpston vo svojich návrhoch k rozsudku Súdneho dvora z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Zb. s. I-4893, I-4896, ďalej len „rozsudok Lindt Goldhase“), ani definovaný, ani vymedzený, ani len akokoľvek opísaný v právnych predpisoch Únie.

20 V tejto súvislosti treba uviesť, že v rozsudku Lindt Goldhase, už citovanom v bode 19 vyššie, Súdny dvor rozhodujúci o prejudiciálnej otázke poskytol viacero spresnení o spôsobe, akým treba vykladať koncept zlej viery, ako je upravený v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

21 Podľa Súdneho dvora na účely posúdenia neexistencie dobrej viery prihlasovateľa v zmysle tohto ustanovenia treba zohľadniť všetky relevantné faktory, ktoré sa týkajú veci samej a ktoré existujú v okamihu podania prihlášky na zápis označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, a to najmä skutočnosť, že, po prvé, prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba používa najmenej v jednom členskom štáte zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok alebo službu, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením, po druhé, úmysel prihlasovateľa zabrániť tejto tretej osobe pokračovať v používaní takéhoto označenia, ako aj, po tretie, stupeň právnej ochrany, ktorú požíva označenie tejto tretej osoby a prihlasované označenie (rozsudok Lindt Goldhase, už citovaný v bode 19 vyššie, bod 53).

22 Z formulácie Súdneho dvora v uvedenom rozsudku však vyplýva, že faktory, ktoré sú v ňom vymenované, sú iba ukážkami z celého komplexu skutočností, ktoré možno zohľadniť v súvislosti s vyhlásením neexistencie dobrej viery prihlasovateľa v čase podania prihlášky ochrannej známky [rozsudky Všeobecného súdu BIGAB, už citovaný v bode 17 vyššie, bod 20, a z 13. decembra 2012, pelicantravel.com/ÚHVT – Pelikan (Pelikan), T-136/11, neuverejnený v Zbierke, bod 26].

23 Treba teda vysloviť záver, že v rámci globálneho posúdenia vykonaného na základe článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 možno tiež prihliadnuť na obchodnú logiku, ktorá viedla k podaniu prihlášky na zápis tohto označenia ako ochrannej známky Spoločenstva (rozsudok BIGAB, už citovaný v bode 17 vyššie, bod 21), ako aj na chronológiu udalostí, ktoré charakterizovali uvedené podanie (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok Súdneho dvora z 3. júna 2010, Internetportal und Marketing, C-569/08, Zb. s. I-4871, bod 52).

24 Predovšetkým s ohľadom na vyššie uvedené úvahy a ich uplatniteľnosť v tejto veci treba preskúmať zákonnosť napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom odvolací senát stanovil existenciu zlej viery žalobkyne v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky.

25 V danom prípade vyplýva zo spisu a nemožno vážne spochybniť, že žalobkyňa nemohla nevedieť o existencii, teda vedela, že vedľajší účastník konania v Taliansku, ako aj v zahraničí už v dlhodobo používal označenie SALINI samostatne alebo v spojení s výrazmi „costruttori“ v oblasti stavebníctva a projektovania veľkých prác verejnej infraštruktúry, stavebníctva a služieb projektovania v sektore stavebného inžinierstva. V tejto súvislosti treba uviesť, ako to urobil ÚHVT, že vedomosť, ktorú mala žalobkyňa o hospodárskej situácii a situácii v spoločnosti vedľajšieho účastníka konania, vrátane skutočnosti, že v čase podania prihlášky ochrannej známky tento prechádzal fázou silnej expanzie a práve posilňoval svoju známosť, ako aj svoje podiely na trhu tak v Taliansku, ako aj v zahraničí, ako to vyplýva predovšetkým z bodov 31 a 35 napadnutého rozhodnutia, možno považovať za „kvalifikovanú“ vedomosť, nadobudnutú od osôb, ktoré ako spoločníci vedľajšieho účastníka konania nielen pochádzali z rodiny Salini, ale mali väčšinový finančný podiel na jeho základnom imaní, alebo pôsobili prostredníctvom svojej účasti v jeho výkonných orgánoch, ako to vyplýva tiež z bodov 70 až 72 napadnutého rozhodnutia. Navyše treba konštatovať, že vo svetle vysokých postov, na ktorých spôsobili spoločníci žalobkyne vo vedení vedľajšieho účastníka konania alebo prostredníctvom ich

účasti v jeho správnej rade, nachádzali sa títo v pozícii, z ktorej mohli ovplyvniť rozhodnutia vedľajšieho účastníka konania, vrátane toho o eventuálnom prihlásení označenia, ktoré vedľajší účastník konania už dlho používal. V tejto súvislosti vyplýva predovšetkým zo správneho spisu pred ÚHVT, že jeden z uvedených spoločníkov, M. F. S. S., bol od roku 2000 do roku 2003 predsedom správnej rady vedľajšieho účastníka konania.

26 Táto hoci „kvalifikovaná“ vedomosť prihlasovateľa ochrannej známky, akú mala žalobkyňa v danom konaní, však sama osebe nestačí na preukázanie existencie jeho zlej viery. Treba totiž tiež zohľadniť úmysel prihlasovateľa v okamihu podania prihlášky (rozsudok Lindt Goldhase, už citovaný v bode 19 vyššie, body 40 a 41).

27 Hoci je tento úmysel prirodzene subjektívna okolnosť, musí sa určiť s prihliadnutím na objektívne okolnosti prejednávanej veci (rozsudok Lindt Goldhase, už citovaný v bode 19 vyššie, bod 42).

28 Ako to na účely posúdenia jeho eventuálnej zlej viery navrhuje ÚHVT, treba preskúmať úmysly prihlasovateľa ochrannej známky, ktoré možno dedukovať z objektívnych okolností a jeho konkrétnych konaní, jeho úlohy alebo postavenia, z vedomosti, ktorú mal v súvislosti s používaním skoršieho označenia, zo zmluvného, predzmluvného alebo pozmluvného prepojenia, ktoré udržiaval s navrhovateľom vyhlásenia neplatnosti, z existencie recipročných povinností alebo záväzkov, zahŕňajúc povinnosti lojality a čestnosti, ktoré vznikli na základe mandátov spoločnosti alebo funkcií vedenia, ktoré vykonával alebo ešte vykonáva pre podnik navrhovateľa vyhlásenia neplatnosti, a vo všeobecnejšej rovine, zo všetkých objektívnych situácií konfliktu záujmov, v ktorých prihlasovateľ ochrannej známky pôsobil.

29 Z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, odvolací senát neprihliadol len na vedomosť, ktorú mala žalobkyňa o používaní označenia vedľajším účastníkom konania na základe jej privilegovaného postavenie akcionára, čo navyše žalobkyňa nepopiera, ale konštatoval zlú vieru, vezmúc do úvahy taktiež všetky objektívne okolnosti, ktoré môžu objasniť jej úmysly alebo úmysly jej konateľov.

30 Po prvé, ako to uvádza judikatúra, chronológia udalostí, ktoré charakterizovali vznik prihlášky napadnutej ochrannej známky, môže byť relevantným faktorom pre posúdenie zlej viery (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok Internetportal und Marketing, už citovaný v bode 23 vyššie, bod 52). V danom prípade okolnosť, že žalobkyňa požiadala o zápis spornej ochrannej známky, ktorej akékoľvek skoršie používanie nebolo preukázané, iba niekoľko mesiacov po začatí sporu spoločnosti proti vedľajšiemu účastníkovi konania, a ktorý vytvoril fázu neistoty, pokiaľ ide o jeho vnútorné rovnováhy, si zaslúži osobitnú pozornosť, ako to správne uvádza odvolací senát v bode 74 napadnutého rozhodnutia, na účely posúdenia existencie eventuálnej zlej viery žalobkyne. Navyše zo spisu vyplýva, že počas obdobia, ktoré predchádzalo podaniu prihlášky, vedľajší účastník konania značne zvýšil svoj obrat, ako aj stupeň svojej známosti tak, že ho zaraďovali medzi najdôležitejších operátorov v sektore stavebného inžinierstva v Taliansku, ako to vyplýva z bodu 31 napadnutého rozhodnutia. V súvislosti s jej postavením akcionára, ktorý vlastní dôležitú časť základného imania vedľajšieho účastníka konania, však žalobkyňa nemohla nevedieť o riziku škody, ktorú mu spôsobí prihlásenie, v jej mene, označenia priezviska skoro totožného s tým, ktoré už dlhodobo používal vedľajší účastník konania, ktorý zaznamenal rýchly rast v dotknutých prostrediach.

31 Po druhé okolnosť, že žalobkyňa vedela, alebo tvrdila, že vie, že vedľajší účastník konania nemal záujem o prihlásenie označenia priezviska SALINI, posilnila vo svetle osobitého skutkového kontextu, ktorý bol vyššie opísaný, potenciálny konflikt záujmov medzi žalobkyňou a vedľajším účastníkom konania. Nemožno totiž vylúčiť, čo navyše neumožňuje vykonať ani žiadna skutočnosť oznámená žalobkyňou, že vedľajší účastník konania sa rozhodol neprihlásiť uvedené označenie vzhľadom na osobitosti verejnosti, ktorej boli jeho služby určené, alebo na základe údajného tichého súhlasu, ktorým argumentovala žalobkyňa, medzi všetkými členmi rodiny Salini na používanie priezviska pri ich jednotlivých činnostiach, pričom sa jednako domnieval, že získal na toto odlišujúce označenie právnu

ochranu a známosť nezávislú od jeho prihlásenia. Odvolací senát sa preto v bode 71 napadnutého rozhodnutia správne domnieval, že skutočnosť, že žalobkyňa na základe svojej dôležitej účasti na základnom imaní vedľajšieho účastníka konania konala skôr vo vlastnom mene ako v mene vedľajšieho účastníka konania, poukazuje na jej zlú vieru.

32 Po tretie povaha prihlasovanej ochrannej známky môže byť tiež relevantná na účely posúdenia existencie konania v zlej viere (pozri v tomto zmysle rozsudok Lindt Goldhase, už citovaný v bode 19 vyššie, bod 50). V tejto súvislosti skutočnosť, že sa požiadalo o slovnú ochrannú známku pozostávajúcu jednoducho z priezviska „Salini“ v spojení s výrazom „gruppo“, ktoré tradične indikuje prítomnosť skupiny podnikov konajúcich pod tým istým menom, nielenže nie je v súlade s akoukoľvek hospodárskou logikou, ale môže potvrdiť úmysel privlastniť si práva vedľajšieho účastníka konania na ochrannú známku, ktorý v postavení materskej spoločnosti skupiny, ktorej v čase podania prihlášky boli súčasťou viaceré podniky, bol jediný, ktorý mohol eventuálne používať výraz „gruppo salini“, ako to v podstate vyplýva z analýzy vykonanej odvolacím senátom v bodoch 70 a 71 napadnutého rozhodnutia. Navyše, ako vyplýva zo správneho spisu pred ÚHVT, tento odkázal na tento výraz nachádzajúci sa predovšetkým v etickom kódexe prijatom správnou radou vedľajšieho účastníka konania v roku 2003, teda pred prihláškou spornej ochrannej známky Spoločenstva. Predovšetkým v bode 2 tohto kódexu, ktorý definuje jeho pôsobnosť, sa uvádza, že tento „bol zostavený pre Gruppo Salini ako celok“ a že „pod Gruppo Salini sa rozumie Salini Costruttori SpA a všetky spoločnosti ňou kontrolované“. Žalobkyňa preto nemohla tvrdiť, že nevedela o existencii tohto etického kódexu a o definícii výrazu „gruppo salini“, ktorý tento obsahoval v čase, keď podala prihlášku ochrannej známky.

33 Treba dodať, že na účely posúdenia existencie zlej viery prihlasovateľa ochrannej známky treba nakoniec zohľadniť stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky, lebo práve takýto stupeň všeobecnej známosti môže odôvodňovať záujem prihlasovateľa na zabezpečení širšej právnej ochrany pre svoje označenie (rozsudok Lindt Goldhase, už citovaný v bode 19 vyššie, body 51 a 52). V danom prípade treba uviesť, že zo spisu nevyplýva, že v čase podania prihlášky už bola napadnutá ochranná známka používaná, pričom bolo zistené, že označenie vedľajšieho účastníka konania sa používalo počas viacerých desaťročí a tento za posledné roky zaznamenal značný nárast svojich činností v Taliansku, čo posilnilo známosť u dotknutej verejnosti.

34 Z vyššie uvedeného vyplýva, že analýza vykonaná odvolacím senátom, ktorý dospel k záveru, že žalobkyňa konala v čase podania prihlášky ochrannej známky v zlej viere, musí byť potvrdená. Žiadne z tvrdení žalobkyne nemôže spochybniť tento záver.

35 Po prvé skutočnosť už uvedená v bode 31 vyššie, že vedľajší účastník konania nepreukázal záujem o ochranu skoršieho označenia v Európskej únii pred dátumom prihlášky ochrannej známky a to napriek jeho údajnému používaniu v Taliansku od roku 1940, neumožňuje dospieť k záveru, že žalobkyňa nekonala v zlej viere v čase uvedeného návrhu, keďže táto okolnosť patrí do subjektívnej sféry vedľajšieho účastníka konania (pozri v tomto zmysle rozsudok FS, už citovaný v bode 17 vyššie, bod 51). Navyše možnosť upravená v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 nechať vyhlásiť za neplatnú ochrannú známku, ak jej prihlasovateľ v čase podania prihlášky konal v zlej viere, bez obmedzenia práv v dôsledku strpenia na uskutočnenie takéhoto kroku, ako to vyplýva z článku 54 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, zodpovedá presne požiadavke garancie rozšírenej ochrany na všetkých podnikateľov, ktorý použijú označenie, ktoré však ešte nebolo zapísané. Navyše žalobkyňa vo svojom postavení akcionára a držiteľa dôležitej účasti na základnom imaní vedľajšieho účastníka konania, ako aj na základe funkcií a mandátov, ktoré vykonávajú alebo vykonávali niektorí jej konatelia v štruktúre jeho spoločnosti, jednoznačne musela mať vedomosť o dôvodoch tejto údajnej neexistencie záujmu vedľajšieho účastníka konania na ochrane dotknutého označenia priezviska. Za týchto podmienok sa žalobkyňa nemôže dovolávať údajného nezáujmu vedľajšieho účastníka konania, ktorý mohol prispieť k potvrdeniu neexistencie jej zlej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky alebo ktorý, naopak a v každom prípade, ju mohol poprieť.

36 To isté platí aj pokiaľ ide o argument žalobkyne založený na tom, že vedľajší účastník konania nechal uplynúť viac ako tri roky, kým reagoval na ÚHVT. Neexistencia okamžitej reakcie vedľajšieho účastníka konania proti prihláške napadnutej ochrannej známky, ktorej navyše nepredchádzalo používanie uvedenej ochrannej známky, už totiž nemôže, keďže ide o prvok patriaci do subjektívnej sféry vedľajšieho účastníka konania, ovplyvniť kvalifikáciu úmyslov, ktoré mala žalobkyňa počas podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

37 Po druhé, pokiaľ ide o argument žalobkyne, podľa ktorého priezvisko Salini je rozsiahlo používané inými podnikmi, stačí konštatovať, ako to urobil ÚHVT, že v danom prípade ide o podniky riadené s najväčšou pravdepodobnosťou osobami majúcimi uvedené priezvisko, ktorého používanie nemôže byť vedľajšiemu účastníkovi konania nijako zabránené, a nie o zapísané ochranné známky a pozostávajúce z toho istého priezviska.

38 Po tretie, pokiaľ ide o argument žalobkyne založený na existencii údajného tichého súhlasu medzi členmi rodiny Salini, na základe ktorého boli oprávnení používať uvedené priezvisko, aby zvýšili hodnotu vlastných profesijných činností (pozri tiež bod 31 vyššie), treba uviesť, že takýto súhlas, ktorý je vzdialený od preukázania neexistencie zlej viery žalobkyne, však môže preukázať jej nelojálne správanie. Pokiaľ sa aj takýto súhlas preukáže, nemá sa vzťahovať na používanie priezviska ako ochrannej známky Spoločenstva, ani v žiadnom prípade dať nositeľovi tohto priezviska právo na jeho prihlásenie ako ochrannej známky Spoločenstva. Naproti tomu, na rozdiel od toho, čo zrejme tvrdí žalobkyňa, prihlásenie takejto ochrannej známky možno zakázať, hoci je jej prihlasovateľ naozaj nositeľom tohto priezviska, ak požadovaná ochranná známka porušuje skoršie právo.

39 V tejto súvislosti treba totiž pripomenúť, že podľa článku 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 vzniká ochrannou známkou Spoločenstva majiteľovi výhradné právo, ktoré ho oprávňuje zabrániť všetkým tretím stranám používať akékoľvek označenie, kde, vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s uvedenou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené touto ochrannou známkou a dotknutým označením, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti [rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2012, Hell Energy Magyarország/ÚHVT – Hansa Mineralbrunnen (HELL), T-522/10, neuverejnený v Zbierke, bod 73]. Takéto exkluzívne právo je preto v rozpore s existenciou hoci aj údajného tichého súhlasu, ktorého sa dovoláva žalobkyňa.

40 Po štvrté, pokiaľ ide o argument, ktorý žalobkyňa zakladá na skutočnosti, že spor pred talianskymi súdmi, na ktorý sa opakovane odkazuje v písomnostiach strán, ako aj najmä v bodoch 3, 4 a 74 napadnutého rozhodnutia, ktorý vychádza z čisto interných dôvodov vedľajšieho účastníka konania a týka sa iba jeho spoločníkov, stačí konštatovať, že na základe štruktúry spoločnosti vedľajšieho účastníka konania, ktorého akcie boli rozdelené najmä medzi dve časti rodiny Salini, pričom jedna z nich zodpovedá žalobkyni, je tento argument irelevantný. Existencia takéhoto sporu totiž nemá relevanciu na účely zistenia kontextu, v ktorom sa uskutočnilo podanie prihlášky ochrannej známky, nezávisle od skutočnosti, že nezhoda pochádza z tohto sporu či už k nemu prišlo u vedľajšieho účastníka konania alebo sa týkal jeho a žalobkyne. Okrem toho a v každom prípade treba konštatovať, ako to urobil ÚHVT, že minimálne M. F. S. S. sa nachádzal v čase skutkových okolností v objektívnej pozícii konfliktu záujmov z dôvodu jeho dvojitého postavenia člena v každej zo spoločností, čo nie je zanedbateľné na základe úlohy, ktorú zohrával v štruktúre spoločnosti vedľajšieho účastníka konania, keďže bol v rokoch 2000 a 2003 predsedom jeho správnej rady (pozri bod 25 vyššie), ako aj následne jeho technickým riaditeľom.

41 Napokon pokiaľ ide o údajný nedostatok odôvodnenia namietaný žalobkyňou pod znením tretieho žalobného dôvodu, ako aj náhodne a naozaj všeobecne v jeho texte, treba uviesť, že z ustálenej judikatúry vyplýva, že z odôvodnenia, ktoré sa vyžaduje podľa článku 75 prvej vety nariadenia č. 207/2009, ktorý má ten istý rozsah ako článok 296 ZFEÚ, musí jasne a jednoznačne vyplývať uvažovanie autora daného aktu. Táto povinnosť má tiež dvojaký cieľ, na jednej strane oboznámiť dotknuté osoby s dôvodmi prijatých opatrení, aby mohli chrániť svoje práva, a na druhej strane

umožniť súdu Únie preskúmať zákonnosť týchto rozhodnutí [rozsudky Súdu prvého stupňa z 2. apríla 2009, Zuffa/ÚHVT (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, Zb. s. II-841, bod 19, a Všeobecného súdu zo 14. júla 2011, Winzer Pharma/ÚHVT – Alcon (OFTAL CUSI), T-160/09, neuverejnený v Zbierke, bod 35]. Otázka, či odôvodnenie rozhodnutia zodpovedá týmto požiadavkám, sa má posudzovať nielen vo vzťahu k jeho zneniu, ale aj vo vzťahu k jeho kontextu, ako aj ku všetkým právnym pravidlám, ktoré sa vzťahujú na predmetnú oblasť (pozri rozsudok ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, už citovaný, bod 20 a tam citovanú judikatúru).

42 V danom prípade preskúmanie napadnutého rozhodnutia umožňuje konštatovať, že odvolací senát v bodoch 68 až 74 uvedeného rozhodnutia uviedol dôvody, pre ktoré dospel k záveru, s prihliadnutím na rozdielne skutočnosti v spise, že dôkaz o zlej viere žalobkyne v čase podania prihlášky bol dodaný vedľajším účastníkom konania.

43 Tieto tvrdenia preto jednak umožnili žalobkyni oboznámiť sa s dôvodmi prijatého rozhodnutia, aby tak mohla chrániť svoje práva, a jednak umožňujú Všeobecnému súdu, aby preskúmal zákonnosť napadnutého rozhodnutia. Preto na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, nemožno odvolaciemu senátu vytýkať, že v tejto súvislosti neodôvodnil svoje rozhodnutie.

44 Vo svetle vyššie uvedeného odvolací senát správne dospel k záveru o neplatnosti napadnutej ochrannej známky na základe článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, domnievajúc sa, že táto bola prihlásená v rozpore so zásadou lojality a čestnosti, ktoré v okolnostiach daného prípadu prináležalo žalobkyni rešpektovať vo vzťahu k vedľajšiemu účastníkovi konania.

45 Preto sa tretí žalobný dôvod musí zamietnuť ako nedôvodný.

46 Pokiaľ ide o prvý a druhý žalobný dôvod, z článkov 52 a 53 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že na to, aby sa vyhovelo návrhu na vyhlásenie neplatnosti, postačuje, ak je splnený jeden z dôvodov neplatnosti vymenovaných v týchto ustanoveniach.

47 Za týchto podmienok, keďže Všeobecný súd prijíma záver, že jeden z dôvodov neplatnosti namietaných navrhovateľom vyhlásenia neplatnosti je dôvodný, môže obmedziť svoje preskúmanie zákonnosti na žalobný dôvod, ktorý sa týka tohto dôvodu neplatnosti, čo postačuje na prijatie rozhodnutia, ktorým sa vyhovie návrhu na vyhlásenie neplatnosti [pozri v tomto zmysle a analogicky uznesenie Súdneho dvora z 13. februára 2008, Indorata-Serviços e Gestão/ÚHVT, C-212/07 P, neuverejnené v Zbierke, body 27 a 28; pozri rozsudky Súdu prvého stupňa z 22. marca 2007, Sigla/ÚHVT – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Zb. s. II-711, bod 100; a Všeobecného súdu zo 7. decembra 2010, Nute Partecipazioni a La Perla/ÚHVT – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-59/08, Zb. s. II-5595, bod 70 a tam citovanú judikatúru, ďalej len „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“]. Toto platí o to viac, keď je, ako v danom prípade, jedným z dôvodov neplatnosti uznaným odvolacím senátom ten, ktorý je založený na zlej viere prihlasovateľa ochrannej známky uvedenej v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

48 Ako to správne uvádza ÚHVT, existencia zlej viery v okamihu podania prihlášky totiž so sebou prináša neplatnosť napadnutej ochrannej známky v celom jej rozsahu. Navyše, pokiaľ odvolací senát, ako v danom prípade, považuje jeden z týchto dôvodov, ktorého sa dovolával navrhovateľ vyhlásenia neplatnosti, za odôvodnený, ale rozhodne sa preskúmať a prípadne takisto ponechá ostatné namietané dôvody neplatnosti, táto časť odôvodnenia jeho rozhodnutia netvorí nevyhnutný základ pre výrok, ktorým sa vyhovuje návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ktorý je po právnej stránke dostatočne opodstatneným dôvodom, ktorý vedie k neplatnosti napadnutej ochrannej známky v celom rozsahu, čo je v danom prípade ten, ktorý je založený na zlej viere prihlasovateľa (pozri v tomto zmysle rozsudok NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, už citovaný v bode 47 vyššie, bod 70).

49 Vo svetle vyššie uvedeného bez toho aby bolo potrebné skúmať prvý a druhý žalobný dôvod, musí byť žaloba zamietnutá v celom jej rozsahu.

**O trovách**

50 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

51 Vzhľadom na to, že žalobkyňa nemala vo veci úspech, je potrebné zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (šiesta komora)

rozhodol a vyhlásil:

**1. Žaloba sa zamieta.**

**2. SA.PAR. Srl je povinná nahradiť trovy konania.**

Kanninen Soldevila Fragoso Berardis

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 11. júla 2013.

Podpisy