Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (шести състав)

11 юли 2013 година*

„Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността „GRUPPO SALINI“ — Недобросъвестност — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009“

По дело T-321/10

SA.PAR. Srl, установено в Рим (Италия), за което се явяват A. Masetti Zannini de Concina, M. Bussoletti и G. Petrocchi, avocats,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явяват г-н G. Mannucci и г-н P. Bullock, в качеството на представители,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд, е

Salini Costruttori SpA, установено в Рим, за което се явяват C. Bellomunno и S. Troilo, avocats,

с предмет жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 21 април 2010 г. (преписка R 219/2009-1), постановено в производство между Salini Costruttori SpA и SA.PAR. Srl за обявяване на недействителност,

ОБЩИЯТ СЪД (шести състав),

състоящ се от: г-н H. Kanninen, председател, г-н S. Soldevila Fragoso и г-н G. Berardis (докладчик), съдии,

секретар: г-н J. Palacio González, главен администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 4 август 2010 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Общия съд на 18 ноември 2010 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 15 ноември 2010 г.,

* Език на производството: италиански.

след съдебното заседание от 19 април 2013 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1 На 12 май 2004 г. жалбоподателят, SA.PAR. Srl, подава заявка за регистрация на марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) на основание на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен (заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).

2 Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „GRUPPO SALINI“.

3 Услугите, за които се иска регистрация, са от класове 36, 37 и 42 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. и отговарят, за всеки от тези класове, на следното описание:

— клас 36: „Застрахователна дейност; финансови сделки; парични сделки; сделки с недвижимо имущество“,

— клас 37: „Строителство на сгради; ремонт; монтажни услуги“,

— клас 42: „Научни и технологически услуги и свързани с тях изследователски и проектантски услуги; промишлени анализи и изследвания; проектиране и разработване на компютърен хардуер и софтуер; юридически услуги“.

4 Заявката за марка е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 7/2005 от 14 февруари 2005 г. Марката е регистрирана на 12 септември 2005 г. под номер 3831161.

5 На 5 октомври 2007 г. встъпилата страна, Salini Costruttori SpA, подава до СХВП искане за обявяване на недействителност на разглежданата марка по отношение на всички услуги, за които е регистрирана. Изтъкнатите в подкрепа на това искане основания за обявяване на недействителност са, първо, член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009), второ, член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 53, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009) във връзка с член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009), и трето, член 52, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 53, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009) във връзка с член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009). В подкрепа на искането си встъпилата страна се позовава на знака „SALINI“, който е използван в Италия и за който е всеобщо известно, че обозначава услугите „сделки с недвижимо имущество; строителство на сгради; ремонт; монтажни услуги; проектантски услуги“.

6 На 17 декември 2008 г. отделът по отмяна отхвърля изцяло искането за обявяване на недействителност. Що се отнася по-специално до частта от искането, основана на член 52, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 във връзка с член 8, параграф 4 от същия регламент, отделът по отмяна приема, че представените от встъпилата страна документи не са достатъчни,

за да се докаже, че е налице „по-ранно използване“ на словния знак „SALINI“. По отношение на частта от искането, основана на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 във връзка с член 8, параграф 1, буква б) от същия регламент, отделът по отмяна констатира, че в подкрепа на това основание встъпилата страна е представила същите документи като изложените в подкрепа на предходното основание, и прави извод, че знакът на встъпилата страна не е достигнал минимално изискуемото равнище за признаването му като марка. На последно място, що се отнася до частта от искането, основана на член 51, параграф 1, буква б) от същия регламент, отделът по отмяна по същество констатира, че встъпилата страна не е успяла да докаже недобросъвестността на жалбоподателя.

7 На 9 февруари 2009 г. встъпилата страна подава до СХВП жалба срещу решението на отдела по отмяна на основание членове 57—62 от Регламент № 40/94 (понастоящем членове 58—64 от Регламент № 207/2009).

8 С решение от 21 април 2010 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) първи апелативен състав на СХВП уважава тази жалба, като отменя решението на отдела по отмяна и обявява разглежданата марка на Общността за недействителна в нейната цялост.

9 На първо място, според апелативния състав, доколкото в случая става въпрос за предприемаческа дейност, състояща се в изпълнението на големи инженерингови проекти, отделът по отмяна неправилно приел за недостатъчни представените от встъпилата страна доказателства за използване, в резултат от което знакът „SALINI“ станал всеобщо известен в Италия. По мнение на апелативния състав заинтересованите от тези услуги потребители са възложителите, т.е. публично- или частноправни субекти, които в процедурите по представяне на оферти са в ролята на клиенти. Ето защо самото доказване на изпълнението на строителни проекти потвърждавало, че посочените потребители са срещали знака на встъпилата страна. Документите, приложени към преписката от встъпилата страна, включително представените пред апелативния състав и приети от същия за допустими документи, доказвали в достатъчна степен, че в рамките на предприемаческата си дейност встъпилата страна е използвала фамилното име „Salini“ като марка и че последната е всеобщо известна в Италия по смисъла на член 6, второ от ревизираната и изменена Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г. Апелативният състав обаче приема, че доказателствата показват използването на знака само за част от претендираните услуги, като то не било доказано за услугите „застрахователна дейност; финансови сделки; парични сделки; сделки с недвижимо имущество“.

10 На второ място, по отношение на вероятността от объркване между по-ранния знак „SALINI“, сам или в съчетание с думата „costruttori“, и спорната марка на Общността „GRUPPO SALINI“ апелативният състав прави извод — след като приема, че общият елемент „salini“ е доминиращият елемент, а думите „gruppo“ и „costruttori“ са описателни и са родови понятия, — че в съзнанието на съответните потребители ще е налице вероятност от объркване между конфликтните знаци, ако те се използват, за да обозначат идентични или сходни стоки и услуги, и по-специално за услугите „строителство на сгради; ремонт; монтажни услуги“ от клас 37 и „научни и технологически услуги и свързани с тях изследователски и проектантски услуги; промишлени анализи и изследвания“ от клас 42. От друга страна, апелативният състав изобщо изключва вероятността от объркване за услугите „застрахователна дейност; финансови сделки; парични сделки; сделки с недвижимо имущество“ от клас 36 и за услугите „проектиране и разработване на компютърен хардуер и софтуер; юридически услуги“, които също спадат към клас 42.

11 На трето място, след като уточнява, че заявителят на марка може да се счита за недобросъвестен, когато подава заявка за марка, макар същевременно да знае, че причинява вреда на трето лице и че тази вреда се дължи на поведение, укоримо от морална и от търговска гледна точка, апелативният състав приема, че в случая встъпилата страна е доказала

недобросъвестността на жалбоподателя. Според апелативния състав недобросъвестността на жалбоподателя по-специално е доказана, доколкото към момента на подаване на заявката за марка:

— жалбоподателят е притежавал съществена част от дружествения капитал на встъпилата страна, а членовете на ръководството му са участвали в управителния съвет на тази страна,

— следователно жалбоподателят няма как да не е знаел за съществуването на знака „SALINI“ и за неговото използване от встъпилата страна, а с това и че с действията си той нарушава правата на посочената страна,

— между встъпилата страна и жалбоподателя е имало съдебни спорове, потвърждаващи намерението на последния да си присвои правата на встъпилата страна върху по-ранния знак.

Искания на страните

12 Жалбоподателят моли Общия съд:

— да отмени обжалваното решение,

— да осъди СХВП да заплати съдебните разноски, включително направените в производството пред апелативния състав.

13 СХВП и встъпилата страна молят Общия съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

14 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три правни основания, а именно нарушение съответно на член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 8, параграф 2, буква в) от същия регламент, на член 53, параграф 1, буква а) от този регламент във връзка с член 8, параграф 2, буква б) от него и на член 52, параграф 1, буква б) от същия регламент. В рамките на посочените правни основания жалбоподателят също така твърди, наред с нарушението на въпросните разпоредби, че е налице липса на мотиви.

15 Общият съд най-напред ще разгледа третото правно основание, с което жалбоподателят по същество упреква апелативния състав за това, че е допуснал грешка при прилагане на правото, като е направил извод, че жалбоподателят недобросъвестно подал заявка до СХВП, за да регистрира спорната марка като марка на Общността. Апелативният състав обосновал извода си за недобросъвестност на жалбоподателя само със съществуващите отношения между ръководителите на жалбоподателя и тези на встъпилата страна, както и със споровете между тях пред италианските съдилища, без в подкрепа на твърдението, че жалбоподателят знаел за вредата, която причинил на встъпилата страна, да са изложени доводи или доказателства.

16 СХВП и встъпилата страна оспорват доводите на жалбоподателя.

17 Най-напред следва да се напомни, че режимът на регистрация на марките на Общността почива на принципа на „първия заявител“, прогласен в член 8, параграф 2 от Регламент № 207/2009. По силата на този принцип знак може да бъде регистриран като марка на Общността само когато по-ранна марка не представлява пречка за това, независимо дали това е марка на Общността, марка, регистрирана в държава членка или от Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс, марка с международна регистрация с действие в държава членка или марка с международна регистрация с действие в Съюза. За сметка на това, освен при евентуално прилагане на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009, използването от трето лице на нерегистрирана марка само по себе си не е пречка за регистрация на идентична или сходна марка като марка на Общността за идентични или сходни стоки или услуги (Решение на Общия съд от 14 февруари 2012 г. по дело Peeters Landbouwmachines/СХВП — Fors MW (BIGAB), T-33/11, точка 16 и Решение от 21 март 2012 г. по дело Feng Shen Technology/СХВП — Majtczak (FS), T-227/09, точка 31).

18 Прилагането на този принцип е ограничено по-специално с член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, съгласно който марка на Общността се обявява за недействителна въз основа на искане, подадено до СХВП, или въз основа на насрещен иск, предявен в производство за нарушение, когато заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка. Подалото искане за обявяване на недействителност лице, което възнамерява да се позове на това основание, трябва да докаже обстоятелствата, от които може да се направи извод, че притежателят на марка на Общността е бил недобросъвестен при подаването на заявката за регистрация на тази марка (Решение по дело „BIGAB“, точка 17 по-горе, точка 17 и Решение по дело „FS“, точка 17 по-горе, точка 32).

19 Както посочва генералният адвокат Sharpston в заключението си по дело Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, по което е постановено решение на Съда от 11 юни 2009 г. (C-529/07, Сборник, стр. I-4893, I-4896, наричано по-нататък „Решение по дело Lindt Goldhase“), понятието „недобросъвестност“ по член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 не е нито дефинирано, нито отграничено, нито дори описано по какъвто и да е начин в законодателството на Съюза.

20 В това отношение следва да се отбележи, че в посоченото в точка 19 по-горе Решение по дело Lindt Goldhase Съдът, след като е сезиран с преюдициално запитване, внася редица уточнения за начина, по който следва да се тълкува понятието „недобросъвестност“ по смисъла на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

21 Според Съда, за да се прецени дали заявителят е недобросъвестен по смисъла на тази разпоредба, следва да се вземат предвид всички фактори, които имат значение в случая и съществуват към момента на подаване на заявката за регистрация на знак като марка на Общността, и по-конкретно, първо, обстоятелството, че заявителят знае или трябва да знае, че трето лице използва поне в една държава членка идентичен или сходен знак за идентична или сходна стока или услуга, който води до объркване със знака, чиято регистрация е заявена, второ, намерението на заявителя да попречи на третото лице да продължи да използва такъв знак, и трето, степента на правна защита, от която се ползват знакът на третото лице и знакът, чиято регистрация е заявена (Решение по дело Lindt Goldhase, точка 19 по-горе, точка 53).

22 От текста на същото решение на Съда обаче следва, че изброените там фактори са само пример сред множеството обстоятелства, които могат да бъдат взети предвид при вземането на решение относно евентуалната недобросъвестност на заявителя на марката при подаване на заявката за марка (Решение на Общия съд по дело „BIGAB“, точка 17 по-горе, точка 20 и Решение от 13 декември 2012 г. по дело pelicantravel.com/СХВП — Pelikan (Pelikan), T-136/11, непубликувано в Сборника, точка 26).

23 Ето защо следва да се приеме, че в рамките на общия анализ, извършван на основание член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, също така могат да се вземат предвид търговската логика, в която се вписва подаването на заявката за регистрация на знака като марка на Общността (Решение по дело „BIGAB“, точка 17 по-горе, точка 21), както и хронологията на събитията около подаването на тази заявка (вж. в този смисъл и по аналогия Решение на Съда от 3 юни 2010 г. по дело Internetportal und Marketing, C-569/08, Сборник, стр. I-4871, точка 52).

24 Контролът върху законосъобразността на обжалваното решение, в частта му, в която апелативният състав прави извод за недобросъвестност на жалбоподателя към момента на подаване на заявката за спорната марка, следва да се извърши именно в светлината на предходните съображения и доколкото те са приложими към настоящото дело.

25 В настоящия случай от преписката личи — а и няма сериозни основания да бъде оспорвано, — че на жалбоподателя няма как да не му е било известно или дори е знаел, че встъпилата страна от дълго време използва и в Италия, и в чужбина знака „SALINI“, самостоятелно или в съчетание с думата „costruttori“, в областта както на строителството и проектирането на големи обществени инфраструктурни проекти, така и на строителството на сгради и проектантските услуги в строителния сектор. В това отношение следва да се отбележи, подобно на СХВП, че знанието на жалбоподателя за търговското положение и за дружествения статус на встъпилата страна и обстоятелството, че при подаването на заявката за марка тази страна е била в период на силен подем и е предприемала действия, за да получи по-голяма известност и по-голям пазарен дял в Италия и в чужбина — както следва от по-специално от точки 31 и 35 от обжалваното решение, — може да се приеме за „квалифицирано“ знание, придобито от лица, които не само са от семейство Salini, също както съдружниците във встъпилата страна, но и са имали съществено финансово участие в дружествения капитал на встъпилата страна или са действали в това дружество чрез участието си в управителните му органи, както това следва и от точки 70—72 от обжалваното решение. Нещо повече, налага се изводът, че с оглед на високите постове, които съдружниците в дружеството жалбоподател са заемали в ръководството на встъпилата страна, или на участието им в управителния ѝ съвет, тези лица са били в състояние да влияят върху решенията на встъпилата страна, включително върху решението за евентуална регистрация на знака, който посочената страна използва от дълго време. В това отношение от административната преписка пред СХВП по-специално следва, че от 2000 г. до 2003 г. един от споменатите съдружници, г-н F. S. S., е бил председател на управителния съвет на встъпилата страна.

26 Такова знание на заявителя на марка, макар и „квалифицирано“, каквото е знанието на жалбоподателя в настоящия случай, само по себе си обаче не е достатъчно, за да докаже недобросъвестността на жалбоподателя. Всъщност е уместно да се вземе предвид и намерението на заявителя към момента на подаване на заявката за регистрация (Решение по дело Lindt Goldhase, точка 19 по-горе, точки 40 и 41).

27 Разбира се, това намерение е субективен елемент, но все пак трябва да се преценява съобразно обективните обстоятелства в конкретния случай (Решение по дело Lindt Goldhase, точка 19 по-горе, точка 42).

28 Ето защо, както предлага СХВП, за да се прецени евентуалната недобросъвестност на заявителя на марката, трябва да се проучат неговите намерения, така както те могат да бъдат изведени от обективните обстоятелства и и от конкретните му действия, от неговата роля или от позицията му, от знанието му за използването на по-ранния знак, от поддържаните от него договорни, преддоговорни или следдоговорни отношения с лицето, подало искане за обявяване на недействителност, от наличието на взаимни ангажименти или задължения, включително задължения за лоялност и за почтеност, възникнали на основание на договори за управление или на ръководни функции, които са били изпълнявани или все още се изпълняват в

предприятието на лицето, подало искане за обявяване на недействителност, и изразено по-общо — от всички обективни положения на конфликт на интереси, в които е действал заявителят на марка.

29 От обжалваното решение следва, обратно на твърдяното от жалбоподателя, че апелативният състав не само е отчел знанието на жалбоподателя за използването от встъпилата страна на знака поради привилегированото му положение на притежател на дял в дружеството на тази страна — нещо, което жалбоподателят впрочем не оспорва, — но и същевременно е констатирал недобросъвестността на жалбоподателя, като се е основал на всички обективни обстоятелства, с които може да се изяснят неговите намерения или намеренията на ръководителите му.

30 На първо място, съгласно съдебната практика хронологията на събитията около регистрацията на спорната марка също може да е от значение при преценката на недобросъвестността (вж. в този смисъл и по аналогия Решение по дело Internetportal und Marketing, точка 23 по-горе, точка 52). Както правилно отбелязва апелативният състав в точка 74 от обжалваното решение, при преценката на евентуалната недобросъвестност на жалбоподателя в настоящия случай трябва да се обърне особено внимание на факта, че жалбоподателят е поискал регистрацията на спорната марка, за която не е доказано никакво предходно използване, само няколко месеца след като между него и встъпилата страна е започнал съдебен спор, създал период на несигурност за вътрешното равновесие в дружеството на тази страна. В допълнение, от преписката следва, че през периода преди да бъде подадена заявката за регистрация встъпилата страна е увеличила значително и своя оборот, и известността си, и то дотолкова, че е била сред най-големите оператори в строителния сектор в Италия, както това се вижда от точка 31 от обжалваното решение. Поради положението си на лице, което притежава голям дял от дружествения капитал на встъпилата страна, жалбоподателят не е можел да пренебрегне риска от вреди, който създава за посочената страна регистрацията на негово име на състоящ се от фамилно име знак, почти идентичен на знака, който встъпилата страна използва от дълго време, понеже тогава тази страна е била в период на силен подем в съответните сфери на дейност.

31 На второ място, фактът, че жалбоподателят е знаел или е твърдял, че знае, че встъпилата страна не е била заинтересована от регистрацията на състоящия се от фамилно име знак „SALINI“, увеличава — предвид на описаната по-горе особена фактическа обстановка — потенциалния конфликт на интереси, в който се намира жалбоподателят спрямо встъпилата страна. Всъщност не може да се изключи — и впрочем жалбоподателят не е представил никакви данни, въз основа на които тази теза да бъде опровергана, — че поради спецификата на кръга от потребители, към които са били насочени предлаганите от встъпилата страна услуги, или дори по силата на мълчаливото споразумение, каквото жалбоподателят твърди, че съществува между всички членове на семейство Salini за използването на фамилното име в съответните им дейности, встъпилата страна е решила да не регистрира посочения знак, макар същевременно да е счела, че е получила за този отличителен знак правна защита и известност, независимо от неговата регистрация. Следователно в точка 71 от обжалваното решение апелативният състав правилно е приел, че фактът, че с оглед на значителното си участие в дружествения капитал на встъпилата страна жалбоподателят по-скоро е действал от свое име, а не от името на посочената страна, е белег за неговата недобросъвестност.

32 На трето място, естеството на марката също може да бъде от значение, когато се преценява дали е налице недобросъвестно поведение (вж. в този смисъл Решение по дело Lindt Goldhase, точка 19 по-горе, точка 50). В този смисъл обстоятелството, че е заявена словна марка, състояща се единствено от фамилното име „Salini“, съчетано с думата „gruppo“, която по традиция указва наличието на съвкупност от предприятия, действащи под една и съща фирма, не само не е следствие от никаква търговска логика, но и може да потвърди намерението да бъдат присвоени правата върху марката на встъпилата страна, която в качеството си на

дружество майка на група, част от която към момента на подаване на заявката за регистрация са няколко предприятия, е била единственият субект, който евентуално може да използва израза „gruppo salini“, както по същество личи от анализа на апелативния състав в точки 70 и 71 от обжалваното решение. От административната преписка пред СХВП впрочем следва, че този израз е цитиран по-специално в етичния кодекс, приет от управителния съвет на встъпилата страна през 2003 г., т.е. преди да бъде подадена заявката за регистрация на спорната марка. В точка 2 от въпросния кодекс, където се определя приложното му поле, по-конкретно е посочено, че той „е изготвен за групата „Gruppo Salini“ като цяло“ и че „под „Gruppo Salini“ се разбира „Salini Costruttori SpA“ и всяко контролирано от него дружество“. Жалбоподателят обаче няма как да твърди, че към момента, в който е подал заявката за марка, не му е било известно съществуването на този етичен кодекс и съдържащото се в него определение на израза „gruppo salini“.

33 Следва да се добави, че за да се прецени дали заявителят на марка е недобросъвестен, на последно място може да се вземе предвид степента на известност, от която се ползва определен знак към момента на подаване на заявката с оглед на регистрацията му, като подобна степен на известност би могла именно да обоснове интереса на заявителя да осигури по-широка правна защита на своя знак (Решение по дело Lindt Goldhase, точка 19 по-горе, точки 51 и 52). В случая е уместно да се отбележи, че от преписката не следва, че към момента на подаване на заявката за регистрация спорната марка вече е била използвана, а същевременно е доказано, че знакът на встъпилата страна е използван от няколко десетилетия и че тази страна е отбелязала значителен растеж в Италия през последните години, което от своя страна е увеличило нейната известност сред съответните потребители.

34 От предходното следва, че анализът на апелативния състав, с който е направен извод, че при подаването на заявката за марка жалбоподателят е бил недобросъвестен, трябва да бъде потвърден. Нито един от изтъкнатите от жалбоподателя доводи не може да постави под съмнение този извод.

35 Първо, с вече споменатото в точка 31 по-горе обстоятелство, че встъпилата страна не е проявила интерес от защитата на по-ранния знак в Европейския съюз, преди да бъде подадена заявката за марка, и то независимо от твърдяното му използване в Италия от 1940 г. насам, няма как да се докаже, че жалбоподателят не е бил недобросъвестен при подаването на заявката, тъй като това обстоятелство се отнася към субективната сфера на встъпилата страна (вж. в този смисъл Решение по дело „FS“, точка 17 по-горе, точка 51). В допълнение, предвидената в член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 възможност да се иска обявяването на марка за недействителна, когато заявителят ѝ е бил недобросъвестен при подаване на заявката за регистрация, без да се стига до изгубване на права вследствие на търпимост по смисъла на член 54, параграф 1 от Регламент № 207/2009, отговаря именно на изискването да се гарантира широка защита на всеки предприемач, използващ знак, който обаче все още не е регистрирал. Впрочем жалбоподателят — с оглед както на качеството му на съдружник и притежател на голям дял от дружествения капитал на встъпилата страна, така и на представителната власт и функциите, които някои от ръководителите на тази страна упражняват или са упражнявали в рамките на структурата на дружеството встъпила страна — със сигурност трябва да е знаел какви са причините за твърдяната липса на интерес на встъпилата страна от защитата на разглеждания знак, състоящ се от фамилно име. При това положение, за да докаже, че не е бил недобросъвестен при подаването на заявката за марка, жалбоподателят не може да се позовава на твърдяната дезинтересираност на встъпилата страна, за която същият е можел да допринесе или, напротив, на която във всеки случай е можел да се противопостави.

36 Същото важи за довода на жалбоподателя, че встъпилата страна оставила да изтекат над три години, преди да предприеме действия пред СХВП. Всъщност липсата на незабавна реакция на встъпилата страна относно регистрацията на спорната марка, която впрочем дори не е

предхождана от използване на тази марка, не може да има отражение върху квалификацията на намеренията на жалбоподателя към момента на подаване на заявката за марка на Общността, тъй като става въпрос за обстоятелство, което се отнася към субективната сфера на встъпилата страна.

37 Второ, по отношение на довода на жалбоподателя, че фамилното име Salini било широко използвано от други предприятия, е достатъчно да се приеме за установено, подобно на СХВП, че в настоящия случай става въпрос за предприятия, по всяка вероятност управлявани от лица с това фамилно име, на използването на което встъпилата страна изобщо не би могла да попречи, а не за марки, които са регистрирани и се състоят от същото фамилно име.

38 Трето, що се отнася до твърдението на жалбоподателя, че между членовете на семейство Salini съществува мълчаливо споразумение, по силата на което те имали право да използват това фамилно име в интерес на професионалната си дейност (вж. и точка 31 по-горе), следва да се приеме, че едно такова споразумение, което изобщо не доказва липсата на недобросъвестност на жалбоподателя, на практика може да бъде свидетелство, че поведението на последния е нелоялно. Всъщност, дори да се предположи, че е налице такова споразумение, то не може нито да включва в обхвата си използването на фамилното име като марка на Общността, нито във всеки случай да предоставя на носителя на това име право да го регистрира като марка на Общността. От друга страна и обратно на това, което изглежда твърди жалбоподателят, регистрацията на такава марка може да бъде забранена — дори когато лицето, подало заявка за регистрация, действително носи това фамилно име, — ако заявената марка нарушава по-ранно право.

39 В това отношение следва да се напомни, че съгласно член 9, параграф 1 от Регламент № 207/2009 марката на Общността предоставя на своя притежател изключителни права, оправомощаващи го да забрани на всяко трето лице да използва знак, за който поради неговата идентичност или сходство с посочената марка и поради идентичността или сходството на стоки или услуги, обхванати от тази марка и съответния знак, съществува вероятност от объркване в общественото съзнание (Решение на Общия съд от 17 януари 2012 г. по дело Hell Energy Magyarország/СХВП — Hansa Mineralbrunnen (HELL), T-522/10, непубликувано в Сборника, точка 73). Такова изключително право обаче е в разрез със смисъла и целта на мълчаливото споразумение, каквото жалбоподателят твърди, че съществува.

40 Четвърто, по отношение на довода на жалбоподателя, че причина за спора пред италианските съдилища, към който се препраща на редица места в писмените становища на страните, а и по-специално в точки 3, 4 и 74 от обжалваното решение, са чисто вътрешни проблеми за дружеството, встъпила страна, и засяга единствено съдружниците в него, е достатъчно да се констатира, че с оглед на структурата на дружеството, встъпила страна, капиталовото участие в което по същество е разпределено между два клона на семейство Salini, като единият е жалбоподателят, този довод се оказва ирелевантен. Всъщност наличието на такъв съдебен спор има значение само за да се установи обстановката, в която е подадена заявката за марка, независимо дали разногласието в основата на този спор е възникнало в рамките на дружеството встъпила страна или между встъпилата страна и жалбоподателя. Освен това и във всеки случай трябва да се приеме за установено, подобно на СХВП, че към момента на настъпване на събитията поне г-н F. S. S. обективно е бил в конфликт на интереси поради качеството си на член и на двете дружества, а това не е пренебрежим факт с оглед на ролята му в структурата на дружеството встъпила страна — председател на управителния му съвет между 2000 г. и 2003 г. (вж. точка 25 по-горе), а впоследствие — негов технически директор.

41 На последно място, що се отнася до твърдяната липса на мотиви, посочена от жалбоподателя в заглавието на третото правно основание, както и, инцидентно и с най-общи изрази, в изложението към това основание, следва да се напомни, че според постоянната съдебна практика изискваните по член 75, първо изречение от Регламент № 207/2009 мотиви, които

имат същия обхват като предвидените в член 296 ДФЕС, трябва по ясен и недвусмислен начин да излагат съображенията на автора на акта. Това задължение има двойната цел, от една страна, да даде възможност на заинтересованите лица да се запознаят с основанията за приетата мярка, за да защитят правата си, и от друга страна, да даде възможност на съда на Съюза да упражни контрол за законосъобразност на решението (Решение на Общия съд от 2 април 2009 г. по дело Zuffa/СХВП (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, Сборник, стр. II-841, точка 19 и Решение от 14 юли 2011 г. по дело Winzer Pharma/СХВП — Alcon (OFTAL CUSI), T-160/09, непубликувано в Сборника, точка 35). Въпросът дали мотивите на дадено решение отговарят на тези изисквания следва да се преценява с оглед не само на текста му, но и на неговия контекст, както и на съвкупността от правни норми, уреждащи съответната материя (вж. Решение по дело „ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP“, посочено по-горе, точка 20 и цитираната съдебна практика).

42 В настоящия случай проверката на обжалваното решение дава основание да се направи извод, че в точки 68—74 от същото решение апелативният състав е изложил причините, поради които счита, с оглед на различните обстоятелства по преписката, че встъпилата страна е доказала недобросъвестността на жалбоподателя към момента на подаване на заявката за регистрация.

43 Всъщност тези доводи, от една страна, са позволили на жалбоподателя да се запознае с основанията за приетото решение, за да може да защити правата си, и заедно с това дават възможност на Общия съд да упражни контрол за законосъобразност на обжалваното решение. Ето защо, обратно на твърдяното от жалбоподателя, апелативният състав няма как да бъде упрекван, че не е мотивирал решението си в тази насока.

44 С оглед на изложеното дотук апелативният състав правилно е заключил, че спорната марка е недействителна на основание на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, като е приел, че същата е заявена в нарушение на принципите на лоялност и почтеност, които при обстоятелствата в настоящия случай жалбоподателят е бил длъжен да спазва по отношение на встъпилата страна.

45 Ето защо твърдението за наличие на третото правно основание трябва да се отхвърли като неоснователно.

46 Що се отнася до първото и второто правно основание, от членове 52 и 53 от Регламент № 207/2009 следва, че за да бъде уважено искането за обявяване на недействителност, е достатъчно да е налице и само едно от основанията, изброени в тези разпоредби.

47 При това положение, когато направи извод, че е налице едно от основанията за недействителност, изтъкнати от подалото искане за обявяване на недействителност лице, Общият съд може да сведе упражнявания контрол за законосъобразност до това основание, което е достатъчно, за да оправдае решението да се уважи искането за обявяване на недействителност (вж. в този смисъл и по аналогия Определение на Съда от 13 февруари 2008 г. по дело Indorata-Serviços e Gestão/СХВП, C-212/07 P, непубликувано в Сборника, точки 27 и 28, вж. Решение на Общия съд от 22 март 2007 г. по дело Sigla/СХВП — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Сборник, стр. II-711, точка 100 и Решение от 7 декември 2010 г. по дело Nute Partecipazioni и La Perla/СХВП — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-59/08, Сборник, стр. II-5595, точка 70 и цитираната съдебна практика). Това е така, още повече когато, както в настоящия случай, едно от уважените от апелативния състав основания за недействителност е предвиденото в член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 — недобросъвестност на заявителя на марка.

48 Всъщност, както правилно отбелязва СХВП, недобросъвестността към момента на подаване на заявката за регистрация сама по себе си води до недействителност като цяло на спорната марка. Впрочем, когато апелативният състав приеме, както в настоящия случай, че едно от

основанията за недействителност, посочени от поискалото обявяване на недействителност лице, е налице, но реши да разгледа и, ако са налице условията за това, да уважи и останалите евентуално посочени основания за недействителност, тази част от мотивите на решението му не е необходимата основа на диспозитива, с който се уважава искането за обявяване на недействителност; този диспозитив е надлежно обоснован поради наличието на основанието за недействителност, което води до недействителност като цяло на спорната марка и в настоящия случай е свързано с недобросъвестността на заявителя (вж. в този смисъл Решение по дело „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“, точка 47 по-горе, точка 70).

49 С оглед на изложеното дотук жалбата следва да бъде отхвърлена изцяло, без да е необходимо да се разглеждат първото и второто правно основание.

По съдебните разноски

50 Съгласно член 87, параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.

51 След като е загубил делото, жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати съдебните разноски в съответствие с исканията на СХВП и на встъпилата страна.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (шести състав)

реши:

1) Отхвърля жалбата.

2) Осъжда SA.PAR. Srl да заплати съдебните разноски.

Kanninen Soldevila Fragoso Berardis

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 11 юли 2013 година.

Подписи