HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a șasea)

11 iulie 2013 *

„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară verbală GRUPPO SALINI — Rea-credință — Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”

În cauza T-321/10,

SA.PAR. Srl, cu sediul în Roma (Italia), reprezentată de A. Masetti Zannini de Concina, de M. Bussoletti și de G. Petrocchi, avocați,

reclamantă,

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de G. Mannucci și de P. Bullock, în calitate de agenți,

pârât,

cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă în fața Tribunalului, fiind

Salini Costruttori SpA, cu sediul în Roma, reprezentată de C. Bellomunno și de S. Troilo, avocați,

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 21 aprilie 2010 (cauza R 219/2009-1), privind o procedură de declarare a nulității între Salini Costruttori SpA și SA.PAR. Srl,

TRIBUNALUL (Camera a șasea),

compus din domnii H. Kanninen, președinte, S. Soldevila Fragoso și G. Berardis (raportor), judecători,

grefier: domnul J. Palacio González, administrator principal,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 4 august 2010,

având în vedere memoriul în răspuns al OAPI, depus la grefa Tribunalului la 18 noiembrie 2010,

având în vedere memoriul în răspuns al intervenientei depus la grefa Tribunalului la 15 noiembrie 2010,

în urma ședinței din 19 aprilie 2013,

* Limba de procedură: italiana.

pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

1 La data de 12 mai 2004, reclamanta, SA.PAR. Srl, a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), potrivit Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), cu modificările ulterioare [înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1)].

2 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este semnul verbal GRUPPO SALINI.

3 Serviciile a căror înregistrare s-a solicitat fac parte din clasele 36, 37 și 42 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespund pentru fiecare dintre aceste clase următoarei descrieri:

— clasa 36: „Asigurări; afaceri financiare, monetare, imobiliare”;

— clasa 37: „Construcții de clădiri, reparații, instalații”;

— clasa 42: „Servicii în domeniile științei și tehnologiei, ca și cercetarea și proiectarea aferente; servicii de analiză și cercetare industrială; proiectare și dezvoltare hardware și software, servicii juridice”.

4 Cererea de înregistrare a mărcii a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 7/2005 din 14 februarie 2005. Această marcă a fost înregistrată la 12 septembrie 2005 cu numărul 3831161.

5 La 5 octombrie 2007, reclamanta, Salini Costruttori SpA, a formulat la OAPI o cerere de declarare a nulității acestei mărci pentru toate produsele pentru care a fost înregistrată. Motivele de nulitate invocate în susținerea acestei cereri erau cele menționate, în primul rând, la articolul 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009], în al doilea rând, la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 53 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009] coroborat cu articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009] și, în al treilea rând, la articolul 52 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009] coroborat cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009]. În susținerea acestei cereri, intervenienta a invocat semnul SALINI utilizat în Italia și de notorietate pentru a desemna serviciile „afaceri imobiliare; construcții de clădiri; reparații; servicii de proiectare”.

6 La 17 decembrie 2008, divizia de anulare a respins cererea de declarare a nulității în totalitate. În special, în ceea ce privește acea parte a cererii întemeiată pe articolul 52 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 coroborat cu articolul 8 alineatul (4) din același regulament, divizia de anulare a apreciat că probatoriul depus de intervenientă era insuficient pentru a demonstra existența unei „utilizări anterioare” a semnului verbal SALINI. În ceea ce privește acea parte a cererii întemeiată pe articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 coroborat cu articolul 8 alineatul (1) litera (b) din același regulament, divizia de anulare a constatat că intervenienta a depus în susținerea acestui motiv același probatoriu ca și în susținerea motivului precedent și a concluzionat că semnul

intervenientei nu atinsese pragul minim necesar pentru a fi recunoscut ca marcă. În sfârșit, în ceea ce privește acea parte a cererii întemeiată pe articolul 51 alineatul (1) litera (b) din același regulament, divizia de anulare a constatat că intervenienta nu fusese în măsură să facă dovada relei-credințe a reclamantei.

7 Împotriva deciziei diviziei de anulare, intervenienta a introdus la 9 februarie 2009 o cale de atac la OAPI în temeiul articolelor 57-62 din Regulamentul nr. 40/94 (devenite articolele 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009).

8 Prin Decizia din 21 aprilie 2010 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a doua de recurs a OAPI a admis calea de atac, anulând decizia diviziei de anulare și declarând nulitatea mărcii comunitare în discuție.

9 În primul rând, camera de recurs a considerat că, ținând seama de faptul că în speță era vorba despre activități de antrepriză care constau în realizarea de mari lucrări de construcție, divizia de anulare a apreciat în mod neîntemeiat ca fiind insuficiente dovezile depuse de intervenientă în scopul de a demonstra o utilizare care conferă semnului SALINI o notorietate generală în Italia. În opinia acesteia, publicul vizat de aceste servicii este compus din promotori, mai precis din entități publice sau private în cadrul unor licitații. În consecință, simpla demonstrare a realizării lucrărilor ar dovedi faptul că acest public a fost expus semnului intervenientei. Documentele depuse la dosar de intervenientă, inclusiv cele depuse la camera de recurs și declarate admisibile de aceasta, ar demonstra în mod suficient că intervenienta a utilizat ca marcă patronimul „Salini” în cadrul activităților sale de antrepriză și că aceasta era de notorietate în Italia în sensul articolului 6a din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, cu revizuirile și modificările ulterioare. Aceasta a apreciat totuși că probele ar demonstra utilizarea semnului doar pentru o parte a serviciilor revendicate, nefăcându-se însă dovada pentru serviciile „asigurări; afaceri financiare, monetare, imobiliare”.

10 În al doilea rând, în ceea ce privește riscul de confuzie între semnul anterior SALINI, singur sau împreună cu termenul „costruttori”, și marca comunitară contestată GRUPPO SALINI, camera de recurs, după ce a apreciat că elementul comun „salini” era elementul dominant, iar termenii „gruppo” și „costruttori” erau elemente descriptive și generice, a concluzionat că între semnele în conflict exista un risc de confuzie în percepția publicului relevant dacă ar fi utilizate pentru desemnarea de servicii și activități identice sau similare, în special pentru serviciile „construcții de clădiri, reparații, instalații” din clasa 37 și pentru „servicii în domeniile științei și tehnologiei, ca și cercetarea și proiectarea aferente; servicii de analiză și cercetare industrială” din clasa 42. În schimb, ea a exclus orice risc de confuzie pentru serviciile „asigurări; afaceri financiare, monetare, imobiliare” din clasa 36 și pentru serviciile „proiectare și dezvoltare hardware și software, servicii juridice” de asemenea din clasa 42.

11 În al treilea rând, camera de recurs, după ce a precizat că solicitantul unei mărci poate fi considerat de rea-credință în cazul în care depune o cerere de înregistrare a unei mărci știind că produce un prejudiciu unui terț și că acest prejudiciu este rezultatul unui comportament reprobabil din punct de vedere moral și comercial, a apreciat că intervenienta făcuse în speță dovada unei astfel de rele-credințe a reclamantei. Mai precis, potrivit camerei de recurs, reaua-credință fusese demonstrată prin faptul că la data depunerii cererii de înregistrare a unei mărci:

— reclamanta deținea o participare importantă la capitalul social al intervenientei și administratorii săi erau membri ai consiliului de administrație al acesteia din urmă;

— reclamanta nu putea, așadar, ignora existența semnului SALINI și a utilizării sale de către intervenientă și, în consecință, faptul că i-a încălcat drepturile;

— exista un context litigios între intervenientă și reclamantă, care confirma intenția acesteia din urmă de a uzurpa drepturile intervenientei asupra semnului anterior.

Concluziile părților

12 Reclamanta solicită Tribunalului:

— anularea deciziei atacate;

— obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a cheltuielilor de judecată efectuate în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs.

13 OAPI și intervenienta solicită Tribunalului:

— respingerea acțiunii;

— obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

14 În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive, întemeiate pe încălcarea articolului 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 8 alineatul (2) litera (c) din același regulament, pe încălcarea articolului 53 alineatul (1) litera (a) din regulamentul menționat coroborat cu articolul 8 alineatul (2) litera (b) din același regulament și, respectiv, pe încălcarea articolului 52 alineatul (1) litera (b) din același regulament. În cadrul acestor motive, reclamanta invocă, pe lângă încălcarea dispozițiilor amintite, și o nemotivare.

15 Tribunalul va examina mai întâi al treilea motiv, prin intermediul căruia reclamanta reproșează, în esență, camerei de recurs că a săvârșit o eroare de drept atunci când a concluzionat că a fost de rea-credință în momentul în care a depus la OAPI o cerere având ca obiect înregistrarea mărcii contestate ca marcă comunitară. Camera de recurs și-ar fi întemeiat constatarea privind existența relei-credințe a reclamantei doar în legătură cu raporturile dintre membrii conducerii acesteia din urmă și cei ai intervenientei, precum și cu contextul litigiului în care acestea sunt implicate în fața instanțelor italiene, fără ca pretinsa cunoaștere a prejudiciului pe care reclamanta l-ar fi cauzat intervenientei să rezulte dintr-o argumentare sau să fie susținută prin elemente de probă.

16 OAPI și intervenienta contestă argumentația reclamantei.

17 Trebuie amintit, mai întâi, că regimul de înregistrare a unei mărci comunitare are la bază principiul „primei solicitări” prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009. Potrivit acestui principiu, un semn nu poate fi înregistrat ca marcă comunitară decât dacă nu există o marcă anterioară care să împiedice înregistrarea, fie că este vorba despre o marcă comunitară, despre o marcă înregistrată într-un stat membru sau la Oficiul Benelux de Proprietate Intelectuală, despre o marcă care a făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte într-un stat membru ori despre o marcă care a făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte în Uniune. În schimb, fără a aduce atingere unei eventuale aplicări a articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, simpla utilizare de către un terț a unei mărci neînregistrate nu se opune înregistrării ca marcă comunitară a unei mărci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare [Hotărârea Tribunalului din 14 februarie 2012, Peeters Landbouwmachines/OAPI – Fors MW (BIGAB), T-33/11, punctul 16, și Hotărârea Tribunalului din 21 martie 2012, Feng Shen Technology/OAPI – Majtczak (FS), T-227/09, punctul 31].

18 Aplicarea acestui principiu este nuanțată în special la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, potrivit căruia se declară nulitatea mărcii comunitare, ca urmare a unei cereri depuse la OAPI sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere, atunci când solicitantul este de rea-credință la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Partea

care a formulat cererea de declarare a nulității și care înțelege să invoce acest motiv are obligația de a dovedi împrejurările care permit să se ajungă la concluzia că titularul unei mărci comunitare a fost de rea-credință la momentul depunerii cererii de înregistrare a acesteia (Hotărârea BIGAB, punctul 17 de mai sus, punctul 17, și Hotărârea FS, punctul 17 de mai sus, punctul 32).

19 Noțiunea de rea-credință prevăzută la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 nu este, astfel cum a menționat avocatul general Sharpston în Concluziile prezentate în cauza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Hotărârea Curții din 11 iunie 2009, C-529/07, Rep., p. I-4893, I-4896, denumită în continuare „Hotărârea Lindt Goldhase”), nici definită, nici delimitată, nici chiar descrisă în vreun fel în legislația Uniunii.

20 În această privință, trebuie remarcat că, în Hotărârea Lindt Goldhase, punctul 19 de mai sus, sesizată fiind cu o întrebare preliminară, Curtea a făcut mai multe precizări cu privire la modul în care trebuie interpretat conceptul de rea-credință, astfel cum se regăsește la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.

21 În opinia Curții, pentru a aprecia existența relei-credințe a solicitantului, în sensul acestei dispoziții, trebuie luați în considerare toți factorii pertinenți specifici speței și existenți la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă comunitară și în special, în primul rând, împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează cel puțin într-un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se solicită, în al doilea rând, intenția solicitantului de a-l împiedica pe acest terț să utilizeze un astfel de semn în continuare, precum și, în al treilea rând, nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită (Hotărârea Lindt Goldhase, punctul 19 de mai sus, punctul 53).

22 În aceste condiții, din formularea reținută în hotărârea amintită reiese că factorii enumerați în aceasta nu sunt decât exemple dintr-un ansamblu de elemente care pot fi luate în considerare cu scopul de a se pronunța asupra eventualei rele-credințe a unui solicitant la momentul depunerii cererii sale de înregistrare a unei mărci [Hotărârea Tribunalului BIGAB, punctul 17 de mai sus, punctul 20, și Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2012, pelicantravel.com/OAPI – Pelikan (Pelikan), T-136/11, punctul 26].

23 Prin urmare, trebuie să se considere că, în cadrul analizei globale efectuate în temeiul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, se poate de asemenea ține seama de logica comercială în care se înscrie depunerea cererii de înregistrare a semnului ca marcă comunitară (Hotărârea BIGAB, punctul 17 de mai sus, punctul 21), precum și de cronologia evenimentelor care au caracterizat respectiva depunere (a se vedea în acest sens și prin analogie Hotărârea Curții din 3 iunie 2010, Internetportal und Marketing, C-569/08, Rep., p. I-4871, punctul 52).

24 Controlul legalității deciziei atacate în ceea ce privește constatarea camerei de recurs privind inexistența relei-credințe a intervenientului la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare trebuie să se facă tocmai în lumina considerațiilor de mai sus, cu condiția ca acestea să fie aplicabile în prezenta cauză.

25 În speță, reiese din dosar și nu se poate contesta în mod serios că reclamanta nu putea ignora, ba chiar cunoștea că intervenienta utiliza de multă vreme atât în Italia, cât și în străinătate semnul SALINI, singur sau împreună cu termenul „costruttori”, în domeniul construcțiilor și al proiectării de mari lucrări publice de infrastructură, al construcțiilor de clădiri și al proiectării în sectorul ingineriei civile. În această privință, trebuie arătat, precum OAPI, că cunoașterea de către reclamantă a situației comerciale și organizatorice a intervenientei, inclusiv faptul că, la momentul depunerii cererii de înregistrare a unei mărci, aceasta se găsea într-o fază de expansiune puternică și de consolidare a notorietății, precum și a cotelor sale de piață atât în Italia, cât și în străinătate, astfel cum reiese în special din cuprinsul punctelor 31 și 35 din decizia atacată, putea fi considerată drept o cunoaștere

„calificată”, dobândită de persoane care nu numai că proveneau din familia Salini, precum asociații intervenientei, dar aveau și o participație financiară majoră la capitalul social al acesteia din urmă sau operau în cadrul acesteia prin participarea în organele sale de conducere, astfel cum rezultă totodată din cuprinsul punctelor 70-72 din decizia atacată. În plus, se impune constatarea faptului că, având în vedere posturile la nivel înalt ocupate de asociații reclamantei în conducerea intervenientei sau participarea lor în consiliul de administrație al acesteia, ei se aflau într-o poziție de natură să influențeze deciziile intervenientei, inclusiv pe cea de a înregistra eventual semnul folosit de aceasta din urmă de multă vreme. În această privință, rezultă cu precădere din dosarul administrativ care s-a aflat pe rolul OAPI că unul dintre asociații respectivi, domnul F. S. S., a fost președintele consiliului de administrație al intervenientei din 2000 până în 2003.

26 O astfel de cunoaștere din partea solicitantului unei mărci, deși „calificată”, precum cea a reclamantei din prezenta cauză, nu este totuși suficientă în sine pentru a demonstra existența relei-credințe a acesteia din urmă. Astfel, trebuie să se ia în considerare și intenția solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare (Hotărârea Lindt Goldhase, punctul 19 de mai sus, punctele 40 și 41).

27 Or, dacă această intenție este în mod natural un element subiectiv, ea trebuie determinată prin trimitere la circumstanțele obiective ale speței (Hotărârea Lindt Goldhase, punctul 19 de mai sus, punctul 42).

28 Astfel, după cum sugerează OAPI, pentru a aprecia eventuala sa rea-credință, trebuie analizate intențiile solicitantului unei mărci astfel cum pot fi acestea deduse din circumstanțele obiective și din acțiunile sale concrete, din rolul sau din poziția sa, din faptul că acesta avea cunoștință de utilizarea semnului anterior, din legăturile sale de natură contractuală, precontractuală sau postcontractuală cu partea care a solicitat declararea nulității, din existența unor îndatoriri și obligații reciproce, inclusiv cele de loialitate și de onestitate care au luat naștere în temeiul mandatelor sociale sau al funcțiilor de conducere exercitate sau care erau încă exercitate în cadrul întreprinderii ce a solicitat declararea nulității, și, într-un mod mai general, din toate situațiile obiective de conflict de interese în care a acționat solicitantul mărcii.

29 Din decizia atacată reiese că, în contradicție cu cele susținute de reclamantă, camera de recurs nu s-a limitat doar să țină cont de faptul că aceasta din urmă avea, în temeiul poziției sale privilegiate de acționar al intervenientei, cunoștință de utilizarea semnului de către aceasta, fapt necontestat, de altfel, de reclamantă, ci a constatat totodată reaua sa credință întemeindu-se pe un ansamblu de circumstanțe obiective susceptibile să clarifice intențiile sale sau pe cele ale celor din conducerea sa.

30 În primul rând, astfel cum se amintește în jurisprudență, cronologia evenimentelor care au caracterizat momentul când a survenit înregistrarea mărcii contestate poate constitui un element pertinent de apreciere a relei-credințe (a se vedea în acest sens și prin analogie Hotărârea Internetportal und Marketing, punctul 23 de mai sus, punctul 52). În speță, împrejurarea potrivit căreia reclamanta a solicitat înregistrarea mărcii contestate, pentru care nu a făcut nicio dovadă a utilizării prealabile, la doar câteva luni după începerea litigiului cu intervenienta în domeniul societăților comerciale, și care a creat o fază de incertitudine în legătură cu problemele de stabilitate internă ale acesteia din urmă merită o atenție specială, astfel cum arată în mod întemeiat camera de recurs la punctul 74 din decizia atacată, în vederea aprecierii existenței unei eventuale rele-credințe a reclamantei. Pe de altă parte, din dosar rezultă că intervenienta și-a majorat în mod semnificativ cifra sa de afaceri, precum și nivelul de notorietate în perioada care a precedat depunerea cererii de înregistrare, ajungând să fie considerată printre cei mai importanți operatori din sectorul ingineriei civile în Italia, astfel cum reiese de la punctul 31 din decizia atacată. Or, în temeiul poziției sale de acționar care deține o parte importantă a capitalului social al intervenientei, reclamanta nu putea ignora riscul de a-i produce acesteia un prejudiciu prin înregistrarea în numele său a unui semn patronimic aproape identic cu cel care era utilizat de multă vreme de intervenientă, aceasta din urmă cunoscând, așadar, o creștere puternică în mediile de interes.

31 În al doilea rând, împrejurarea că reclamanta cunoștea sau pretindea că are cunoștință de faptul că intervenienta nu era interesată să înregistreze semnul patronimic SALINI amplifica, dată fiind situația de fapt specială descrisă mai sus, potențialul conflict de interese în care se găsea reclamanta în raport cu intervenienta. Astfel, nu se poate exclude și, de altfel, niciun element prezentat de reclamantă nu permite a se înlătura faptul că intervenienta alesese să nu înregistreze semnul menționat având în vedere particularitatea publicului căruia îi furniza serviciile sale sau chiar potrivit pretinsului acord tacit, a cărui existență a fost evocată de reclamantă, între toți membrii familiei Salini pentru utilizarea patronimului în respectivele lor activități, apreciind în același timp că a dobândit totuși o protecție juridică și o notorietate asupra acestui semn distinctiv, independent de înregistrarea sa. Așadar, camera de recurs a apreciat în mod întemeiat la punctul 71 din decizia atacată că faptul că reclamanta, dată fiind participarea sa importantă la capitalul social al intervenientei, a acționat mai curând în numele său decât în numele acesteia din urmă era un indiciu al relei sale credințe.

32 În al treilea rând, și natura mărcii solicitate poate fi pertinentă pentru aprecierea existenței unui comportament de rea-credință (a se vedea în acest sens Hotărârea Lindt Goldhase, punctul 19 de mai sus, punctul 50). În această privință, faptul că solicitase înregistrarea unei mărci verbale constituite doar din patronimul „Salini” împreună cu termenul „gruppo”, care în mod tradițional indică prezența unui ansamblu de întreprinderi care operează sub același nume, nu doar că nu se înscrie în nicio logică comercială, dar este de natură să confirme intenția de a uzurpa drepturile asupra mărcii ale intervenientei, care, în calitate de societate-mamă a unui grup din care făceau parte, la momentul formulării cererii de înregistrare, mai multe întreprinderi, ar fi fost singura care putea utiliza, eventual, expresia „gruppo salini”, astfel cum reiese, în esență, din analiza camerei de recurs de la punctele 70 și 71 din decizia atacată. De altfel, din dosarul administrativ care s-a aflat pe rolul OAPI rezultă că la această expresie se face referire în special în codul etic adoptat de consiliul de administrație al intervenientei în anul 2003, adică anterior formulării cererii de înregistrare a mărcii contestate. Mai precis, la punctul 2 din acest cod, care definește domeniul său de aplicare, se indică faptul că acesta „a fost redactat la intenția Gruppo Salini în ansamblul său” și că „prin Gruppo Salini se înțelege Salini Costruttori SpA și orice societate controlată de aceasta”. Or, reclamanta nu poate pretinde că a ignorat existența acestui cod etic și definiția expresiei „gruppo salini” din cuprinsul acestuia atunci când a depus cererea de înregistrare a mărcii.

33 Trebuie adăugat că pentru a aprecia existența relei-credințe a solicitantului unei mărci poate fi luat în considerare nivelul de notorietate de care se bucură un semn la momentul depunerii cererii pentru înregistrarea sa ca marcă comunitară, un astfel de nivel de notorietate putând justifica în mod clar interesul solicitantului de a asigura o protecție juridică mai extinsă a semnului său (Hotărârea Lindt Goldhase, punctul 19 de mai sus, punctele 51 și 52). În speță, trebuie subliniat că din dosar nu reiese că marca contestată fusese deja utilizată la momentul depunerii cererii de înregistrare, pe când faptul că semnul intervenientei era utilizat de mai multe decenii și că aceasta cunoștea în ultimii ani o creștere semnificativă a activității sale în Italia, ceea ce i-a consolidat notorietatea în cadrul publicului interesat, este un lucru dovedit.

34 Rezultă din cele ce precedă că analiza camerei de recurs pe baza căreia s-a constatat existența relei-credințe a reclamantei la momentul depunerii cererii de înregistrare a unei mărci trebuie confirmată. Niciunul dintre argumentele invocate de reclamante nu pare a fi susceptibil să repună în discuție această concluzie.

35 În primul rând, circumstanța menționată deja la punctul 31 de mai sus, potrivit căreia intervenienta nu a manifestat un interes pentru protejarea semnului anterior în Uniunea Europeană înainte de data depunerii cererii de înregistrare a unei mărci, și aceasta în pofida pretinsei utilizări a acesteia în Italia din anul 1940, nu permite să se stabilească faptul că reclamanta nu era de rea-credință la momentul depunerii cererii, din moment ce o astfel de circumstanță se înscrie în sfera decizională internă a intervenientei (a se vedea în acest sens Hotărârea FS, punctul 17 de mai sus, punctul 51). Pe de altă parte, posibilitatea prevăzută la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 de declarare a nulității unei mărci atunci când solicitantul acesteia este de rea-credință la momentul

depunerii cererii de înregistrare, fără limitarea drepturilor ca urmare a toleranței acestui tip de acțiune, astfel cum rezultă din textul articolului 54 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, răspunde în mod clar exigenței de garantare a unei protecții extinse oricărui antreprenor care utilizează un semn pe care nu l-a înregistrat încă. În fond, reclamanta, în calitatea sa de acționar și de deținător al unei participații importante la capitalul social al intervenientei și având în vedere funcțiile și mandatele pe care anumite persoane din conducerea sa le exercitau sau le exercitaseră în cadrul structurii societare a acesteia, trebuia să fi cunoscut perfect motivele acestei pretinse lipse de interes a intervenientei pentru a proteja semnul patronimic în discuție. În aceste condiții, reclamanta nu se poate prevala de pretinsul dezinteres al intervenientei pe care ea ar fi putut să îl determine sau față de care, dimpotrivă și în orice caz, ar fi putut să se opună pentru a-și fundamenta lipsa sa de rea-credință la momentul depunerii cererii de înregistrare a unei mărci.

36 Același lucru este valabil și în ceea ce privește argumentul reclamantei întemeiat pe faptul că intervenienta ar fi lăsat să treacă mai mult de trei ani până să acționeze la OAPI. Astfel, lipsa de reacție imediată a intervenientei la înregistrarea mărcii contestate, care, de altfel, nici măcar nu fusese precedată de utilizarea respectivei mărci, nu poate, în plus, influența calificarea naturii intențiilor care ar fi animat reclamanta la momentul depunerii cererii de înregistrare a unei mărci comunitare, întrucât este un element care ține de sfera decizională internă a intervenientei.

37 În al doilea rând, în ceea ce privește argumentul reclamantei potrivit căruia patronimul Salini ar fi utilizat pe scară largă de alte întreprinderi, este suficient să se constate, astfel cum a făcut-o OAPI, că în speță este vorba despre întreprinderi gerate după toate aparențele de persoane cu același patronim a cărui utilizare nu putea nicidecum să fie împiedicată de intervenientă, iar nu de mărci care au fost înregistrate și alcătuite din același patronim.

38 În al treilea rând, în ceea ce privește argumentul reclamantei întemeiat pe existența unui pretins acord tacit între membrii familiei Salini, în temeiul căruia aceștia ar fi fost abilitați să utilizeze respectivul patronim pentru a pune în valoare propriile activități profesionale (a se vedea de asemenea punctul 31 de mai sus), trebuie apreciat că un asemenea acord, departe de a dovedi lipsa de rea-credință a reclamantei, poate demonstra în fapt natura neloială a comportamentului acesteia. Astfel, presupunând că există, un asemenea acord nu se poate extinde la utilizarea patronimului ca marcă comunitară și nici nu poate, în orice caz, conferi purtătorului acestui patronim un drept de a-l înregistra ca marcă comunitară. În schimb și contrar celor aparent susținute de reclamantă, este posibil să se interzică înregistrarea unei astfel de mărci chiar și atunci când solicitantul înregistrării poartă efectiv acest patronim dacă marca solicitată încalcă un drept anterior.

39 În această privință, trebuie astfel amintit că, potrivit articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, marca comunitară conferă titularului său un drept exclusiv, care îl îndreptățește să interzică oricărui terț să folosească un semn în privința căruia, din cauza identității sau a similitudinii cu marca comunitară și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de această marcă și semnul vizat, există un risc de confuzie pentru public [Hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2012, Hell Energy Magyarország/OAPI – Hansa Mineralbrunnen (HELL), T-522/10, punctul 73]. Or, un astfel de drept exclusiv contravine chiar motivului existenței pretinsului acord tacit invocat de reclamantă.

40 În al patrulea rând, în ceea ce privește argumentul întemeiat de reclamantă pe faptul că litigiul de pe rolul instanțelor italiene la care se face referire în mai multe rânduri în înscrisurile părților, precum și, printre altele, la punctele 3, 4 și 74 din decizia atacată, izvorăște din motive pur interne intervenientei și nu îi privește decât pe asociații acesteia, este suficient să se constate că, având în vedere structura societară a intervenientei, al cărei acționariat este, în esență, împărțit între două ramuri ale familiei Salini, una dintre acestea corespunzând reclamantei, acest argument se dovedește inoperant. Astfel, existența unui asemenea litigiu nu este relevantă decât în vederea stabilirii contextului în care a fost depusă cererea de înregistrare a unei mărci, independent de faptul că diferendul care stă la baza litigiului a survenit în interiorul intervenientei sau a vizat-o pe aceasta din urmă și pe reclamantă. Pe

de altă parte și în orice caz, trebuie să se constate, astfel cum a procedat și OAPI, că cel puțin domnul F. S. S. se găsea, la momentul situației de fapt, într-o poziție obiectivă de conflict de interese din cauza dublei sale calități de membru în fiecare dintre societăți, ceea ce nu este neglijabil având în vedere rolul pe care l-a jucat în cadrul structurii societare a intervenientei, fiind președintele consiliului de administrație al acesteia între 2000 și 2003 (a se vedea punctul 25 de mai sus), iar ulterior directorul ei tehnic.

41 În ceea ce privește, în sfârșit, pretinsa lipsă de motivare evocată de reclamantă în titlul celui de al treilea motiv, precum și, în mod incident și absolut generic, în cuprinsul acestuia, trebuie amintit că, potrivit unei jurisprudențe constante, motivarea impusă de articolul 75 prima teză din Regulamentul nr. 207/2009, care are același conținut ca și cea consacrată de articolul 296 TFUE, trebuie să menționeze în mod clar și neechivoc raționamentul instituției care a emis actul. Această obligație are un dublu obiectiv: pe de o parte, să dea posibilitatea persoanelor interesate să ia cunoștință de temeiurile măsurii luate pentru a-și putea apăra drepturile și, pe de altă parte, să permită instanței Uniunii să exercite controlul asupra legalității deciziei [Hotărârea Tribunalului din 2 aprilie 2009, Zuffa/OAPI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, Rep., p. II-841, punctul 19, și Hotărârea Tribunalului din 14 iulie 2011, Winzer Pharma/OAPI – Alcon (OFTAL CUSI), T-160/09, nepublicată în Repertoriu, punctul 35]. Problema dacă motivarea unei decizii respectă aceste condiții trebuie să fie apreciată nu numai prin prisma modului de redactare, ci și în raport cu contextul său, precum și cu ansamblul normelor juridice care reglementează materia respectivă (a se vedea Hotărârea ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, citată anterior, punctul 20 și jurisprudența citată).

42 În speță, analiza din decizia atacată permite constatarea faptului că la punctele 68-74 din decizia menționată sunt prezentate motivele pentru care camera de recurs apreciază, pe baza diferitelor elemente din dosar, că intervenienta a făcut dovada relei-credințe a reclamantei la momentul depunerii cererii de înregistrare.

43 Or, aceste argumente, pe de o parte, au permis reclamantei să ia cunoștință de temeiurile măsurii luate pentru a-și putea apăra drepturile, iar pe de altă parte, Tribunalului să exercite controlul de legalitate asupra deciziei atacate. În consecință, contrar celor pretinse de reclamantă, nu se poate reproșa camerei de recurs că nu și-a motivat decizia în această privință.

44 Având în vedere considerațiile care precedă, camera de recurs a declarat în mod întemeiat nulitatea mărcii contestate în temeiul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, apreciind că cererea de înregistrare a acesteia fusese depusă cu încălcarea principiilor loialității și onestității, pe care reclamanta era obligată să le respecte, în împrejurările din speță, în raport cu intervenienta.

45 Prin urmare, al treilea motiv trebuie respins ca nefondat.

46 În ceea ce privește primul și al doilea motiv, din textul articolelor 52 și 53 din Regulamentul nr. 207/2009 rezultă că, pentru a se admite o cerere de declarare a nulității, este suficient să fie aplicabilă una dintre cauzele de nulitate enumerate în aceste dispoziții.

47 În aceste condiții, în cazul în care ajunge la concluzia că una dintre cauzele de nulitate invocate de partea care a formulat cererea de declarare a nulității este întemeiată, Tribunalul își poate limita controlul de legalitate la motivul acțiunii ce are legătură cu respectiva cauză, fiind suficient pentru a justifica o decizie admiterea cererii de declarare a nulității [a se vedea în acest sens și prin analogie Ordonanța Curții din 13 februarie 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OAPI, C-212/07 P, punctele 27 și 28; a se vedea Hotărârea Tribunalului din 22 martie 2007, Sigla/OAPI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Rep., p. II-711, punctul 100, și Hotărârea Tribunalului din 7 decembrie 2010, Nute Partecipazioni și La Perla/OAPI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-59/08, Rep., p. II-5595, punctul 70 și jurisprudența citată]. Acest lucru este cu atât mai valabil cu

cât una dintre cauzele de declarare a nulității reținute de camera de recurs este, precum în speță, cea legată de reaua-credință a solicitantului mărcii, prevăzută la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.

48 Astfel, după cum arată în mod întemeiat OAPI, existența relei-credințe la momentul depunerii cererii de înregistrare conduce în sine la declararea nulității totale a mărcii contestate. În fond, în ipoteza în care camera de recurs apreciază, precum în speță, că una dintre cauzele de nulitate invocate de partea care solicită declararea nulității este întemeiată, dar decide să examineze și, dacă este cazul, să rețină și celelalte cauze de nulitate eventual invocate, această parte a motivării deciziei sale nu constituie suportul necesar al dispozitivului prin care se admite cererea de declarare a nulității, care se întemeiază corespunzător cerințelor legale pe cauza de nulitate care determină nulitatea totală a mărcii contestate, care în speță este cea legată de reaua-credință a solicitantului (a se vedea în acest sens Hotărârea NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, punctul 47 de mai sus, punctul 70).

49 Având în vedere cele de mai sus, acțiunea trebuie respinsă în întregime fără a fi necesară analiza primului și a celui de al doilea motiv.

Cu privire la cheltuielile de judecată

50 Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată.

51 Întrucât reclamanta a căzut în pretenții, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor OAPI și ale intervenientei.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a șasea)

declară și hotărăște:

1) Respinge acțiunea.

2) Obligă SA.PAR. Srl la plata cheltuielilor de judecată.

Kanninen Soldevila Fragoso Berardis

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 11 iulie 2013.

Semnături