Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (šesto vijeće)

11. srpnja 2013.*

„Žig Zajednice – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Verbalni žig Zajednice GRUPPO SALINI – Zla vjera – Članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009“

U predmetu T-321/10,

SA.PAR. Srl, sa sjedištem u Rimu (Italija), koje zastupaju A. Masetti Zannini de Concina, M. Bussoletti i G. Petrocchi, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

Ureda za harmonizaciju na unutarnjem tržištu (žigovi i industrijski dizajni) (OHIM), koji zastupaju G. Mannucci i P. Bullock, u svojstvu agenata,

tuženik,

a druga stranka postupka pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent pred Općim sudom jest

Salini Costruttori SpA, sa sjedištem u Rimu, koje zastupaju C. Bellomunno i S. Troilo, odvjetnici,

povodom tužbe podnesene protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 21. travnja 2010. (predmet R 219/2009-1), koja se odnosi na postupak za proglašenje žiga ništavim između Salini Costruttori SpA i SA.PAR. Srl,

OPĆI SUD (šesto vijeće),

u sastavu: H. Kanninen, predsjednik, S. Soldevila Fragoso i G. Berardis (izvjestitelj), suci,

tajnik: J. Palacio González, glavni administrator,

uzimajući u obzir tužbu predanu tajništvu Općeg suda 4. kolovoza 2010.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu OHIM-a podnesen tajništvu Općeg suda 18. studenog 2010.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu intervenijenta podnesen tajništvu Općeg suda 15. studenog 2010.,

nakon rasprave održane 19. travnja 2013.,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: talijanski

Presudu

Činjenična osnova spora

1 Tužitelj SA.PAR. Srl podnio je 12. svibnja 2004. prijavu za registraciju žiga Zajednice Uredu za harmonizaciju na unutarnjem tržištu (žigovi i industrijski dizajni) (OHIM) na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL L 11, 1994., str.1.), kako je izmijenjena i dopunjena [zamijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78, str.1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)].

2 Žig za koji je podnesena prijava za registraciju je verbalni znak GRUPPO SALINI.

3 Usluge za koje je zatražena registracija odnose se na razrede 36, 37 i 42 Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga (Nicanska klasifikacija) za registriranje žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjena i dopunjena, i odgovaraju, za svaki od navedenih razreda, sljedećem opisu:

— razred 36: „osiguranje; financijski poslovi; monetarni poslovi; upravljanje nekretninama“;

— razred 37: „izgradnja zgrada; popravci; usluge postavljanja“;

— razred 42: „znanstvene i tehnološke usluge kao i pripadajuće usluge istraživanja i koncepcije; usluge industrijskih analiza i istraživanja; koncepcija i razvoj računala i računalnih programa/softvera; pravne usluge.“

4 Prijava za registraciju žiga objavljena je u Glasniku žigova Zajednice br. 7/2005 od 14. veljače 2005. Žig je registriran 12. rujna 2005. pod brojem 3831161.

5 Intervenijent, Salini Costruttori SpA, podnio je 5. listopada 2007. OHIM-u zahtjev za proglašenje predmetnog žiga ništavim u pogledu svih usluga za koje je isti bio registriran. Razlozi ništavosti navedeni u prilog tom zahtjevu bili su oni predviđeni, kao prvo, člankom 51. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 40/94 [koji je postao članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009], kao drugo, člankom 52. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 40/94 [koji je postao članak 53. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009], u vezi s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 40/94 [koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009], i kao treće, člankom 52. stavkom 1. točkom (c) Uredbe br. 40/94 [koji je postao članak 53. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009], u vezi s člankom 8. stavkom 4. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 8. stavak 4. Uredbe br. 207/2009). U prilog tom zahtjevu intervenijent je naveo znak SALINI koji se koristi u Italiji i koji je dobro poznat za označavanje sljedećih usluga: „upravljanje nekretninama; izgradnja zgrada; popravci; usluge postavljanja; usluge koncepcije“.

6 Odjel za proglašenje žigova ništavim odbio je 17. prosinca 2008. u cijelosti zahtjev za proglašenje žiga ništavim. Osobito je u pogledu činjenice da se zahtjev zasnivao na članku 52. stavku 1. točki (c) Uredbe br. 40/94, u vezi s člankom 8. stavkom 4. iste Uredbe, procijenio da je dokumentacija koju je intervenijent podnio nedovoljna kako bi se dokazalo postojanje „ranije uporabe“ verbalnog znaka SALINI. U pogledu činjenice da se zahtjev zasnivao na članku 52. stavku 1. točci (b) Uredbe br. 40/94, u vezi s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) iste Uredbe, odjel za proglašenje žigova ništavim utvrdio je da je intervenijent podnio u prilog tom argumentu istu dokumentaciju koju je podnio u prilog ranijem argumentu i zaključio da intervenijentov znak nije udovoljio minimalnim uvjetima potrebnim za prepoznatljivost žiga. Napokon, u pogledu činjenice da je zahtjev bio utemeljen na članku 51. stavku 1. točki (b) navedene Uredbe, odjel za proglašenje žigova ništavim utvrdio je da u suštini intervenijent nije mogao iznijeti dokaz o zloj vjeri tužitelja.

7 Intervenijent je 9. veljače 2009. podnio žalbu OHIM-u na temelju članaka 57. do 62. Uredbe br. 40/94 (koji su postali članci 58. do 64. Uredbe br. 207/2009) protiv odluke odjela za proglašenje žigova ništavim.

8 Odlukom od 21. travnja 2010. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka), prvo žalbeno vijeće OHIM-a uvažilo je žalbu i poništilo odluku odjela za proglašenje žigova ništavim te proglasilo ništavim predmetni žig Zajednice.

9 Prvo, žalbeno vijeće smatralo je da je, s obzirom na činjenicu da se u konkretnom slučaju radilo o djelatnostima poduzeća koje su se sastojale u obavljanju velikih građevinskih radova, odjel za proglašenje žigova ništavim pogrešno procijenio da su dokazi koje je iznio intervenijent nedostatni kako bi se dokazala uporaba koja potvrđuje opću poznatost znaka SALINI u Italiji. Prema mišljenju vijeća, dio javnosti na koji se odnose navedene usluge čine izvođači radova, odnosno javni ili privatni subjekti koji sudjeluju u javnim natječajima. Prema tome, jednostavan prikaz obavljenih radova dokazivao bi da je taj dio javnosti bio izložen znaku intervenijenta. Dokumenti koje je intervenijent uložio u spis, uključujući i one iznesene pred žalbeno vijeće i utvrđene dopuštenima od strane tog vijeća, dokazivali bi u dovoljnoj mjeri da se intervenijent koristio patronimom „Salini“ kao žigom u okviru djelatnosti vlastitog poduzeća i da je isti bio dobro poznat u Italiji u smislu članka 6.bis Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva od 20. ožujka 1883., kako je izmijenjena i dopunjena. Ono je međutim procijenilo da su dokazi pokazivali uporabu znaka samo za jedan dio zahtijevanih usluga, dok uporaba nije dokazana za sljedeće usluge: „osiguranja; financijski poslovi; monetarni poslovi; upravljanje nekretninama“.

10 Drugo, kada je riječ o opasnosti od miješanja ranijeg znaka SALINI, zasebno ili povezanog s pojmom „costruttori“, i osporavanog žiga Zajednice GRUPPO SALINI, žalbeno je vijeće, nakon razmatranja zajedničkog elementa „salini“ kao dominantnog elementa i pojmova „gruppo“ i „costruttori“ kao deskriptivnih i generičkih elemenata, zaključilo da između suprotstavljenih znakova postoji opasnost od dovođenja relevantnog dijela javnosti u zabludu ako bi se oba koristila za označavanje istovjetnih ili sličnih usluga i djelatnosti, osobito u pogledu usluga „izgradnja zgrada; popravci; usluge postavljanja“ iz razreda 37 i za „znanstvene i tehnološke usluge kao i pripadajuće usluge istraživanja i koncepcije; usluge industrijskih analiza i istraživanja“ iz razreda 42. S druge strane, vijeće je isključilo svaki rizik od dovođenja u zabludu u pogledu sljedećih usluga: „osiguranje; financijski poslovi; monetarni poslovi; upravljanje nekretninama“ iz razreda 36 i „usluga koncepcija i razvoj računala i računalnih programa/softvera; pravne usluge“ iz razreda 42.

11 Treće, žalbeno vijeće je, nakon što je preciziralo da se za podnositelja prijave za registraciju žiga moglo smatrati da je postupao u zloj vjeri u slučaju kad je podnio prijavu za registraciju žiga znajući da će time nanijeti štetu trećim osobama i da je ta šteta posljedica postupanja kažnjivog s moralnog i poslovnog stajališta, procijenilo da je intervenijent u konkretnom slučaju iznio dokaze o takvoj zloj vjeri tužitelja. Prema mišljenju žalbenog vijeća, zla vjera osobito je potvrđena činjenicom da je na dan podnošenja prijave za registraciju žiga:

— tužitelj imao značajan udjel u kapitalu društva intervenijenta i da su članovi njegove uprave bili i članovi upravnog odbora navedenog društva;

— tužitelj morao znati za postojanje znaka SALINI i njegovu uporabu od strane intervenijenta te, slijedom toga, i za činjenicu da postupa povrjeđujući prava intervenijenta;

— postojao spor između intervenijenta i tužitelja, koji potvrđuje namjeru tužitelja da povrijedi prava intervenijenta na ranijem žigu.

Tužbeni zahtjevi stranaka

12 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

— poništi pobijanu odluku;

— naloži OHIM-u snošenje troškova, uključujući i troškove postupka pred žalbenim vijećem.

13 OHIM i intervenijent od Općeg suda zahtijevaju da:

— odbije tužbu;

— naloži tužitelju snošenje troškova.

O pravu

14 U prilog svojoj tužbi tužitelj navodi tri tužbena razloga koji se tiču povrede članka 53. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, u vezi s člankom 8. stavkom 2. točkom (c) iste Uredbe, povrede članka 53. stavka 1. točke (a) navedene Uredbe, u vezi s člankom 8. stavkom 2. točkom (b) iste Uredbe i povrede članka 52. stavka 1. točke (b) navedene Uredbe. U okviru tih tužbenih razloga tuženik također navodi, u spoju s povredom navedenih odredaba, nedostatak u obrazloženju.

15 Opći sud najprije će ispitati treći tužbeni razlog kojime, u biti, prigovara žalbenom vijeću da je pogrešno primijenilo pravo zaključivši da je tužitelj bio u zloj vjeri kad je podnio prijavu za registraciju žiga OHIM-u s ciljem registracije osporavanog žiga kao žiga Zajednice. Čini se da je žalbeno vijeće utemeljilo svoj zaključak o postojanju zle vjere u tužitelja isključivo razmotrivši odnose koji su postojali između menadžmenta tužitelja i menadžmenta intervenijenta kao i kontekst spora koji su vodili pred talijanskim sudovima, a da tobožnje znanje o šteti koju je tužitelj uzrokovao intervenijentu nije proizašlo iz argumentacije ili nije bilo potkrijepljeno dokazima.

16 OHIM i intervenijent osporavaju argumentaciju tužitelja.

17 Najprije treba podsjetiti da se sustav registracije žiga Zajednice temelji na načelu „prava prvenstva“ koje je propisano člankom 8. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009. U skladu s tim načelom žig je moguće registrirati kao žig Zajednice samo ukoliko to ne sprečava raniji žig, bilo da je riječ o žigu Zajednice, žigu registriranom u kojoj od država članica ili u Uredu za intelektualno vlasništvo Beneluksa, o žigu registriranom u skladu s međunarodnim sporazumima s učinkom u državi članici ili o žigu registriranom u skladu s međunarodnim sporazumima s učinkom u Europskoj uniji. S druge strane, ne dovodeći u pitanje moguću primjenu članka 8. stavka 4. Uredbe 207/2009, sama uporaba neregistriranog znaka od strane trećih osoba nije prepreka za registraciju istog ili sličnog žiga kao žiga Zajednice za istovjetne ili slične proizvode ili usluge [presude Općeg suda od 14. veljače 2012., Peeters Landbouwmachines protiv OHIM-a – Fors MW (BIGAB), T-33/11, točka 16. i od 21. ožujka 2012. Feng Shen Technology protiv OHIM-a – Majtczak (FS), T-227/09, točka 31.].

18 Primjena ovog načela posebno je utanačena člankom 52. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 207/2009, prema kojoj se žig Zajednice proglašava ništavim na zahtjev podnesen OHIM-u ili na temelju protutužbe podnesene u postupku zbog povrede kad je podnositelj prijave postupao u zloj vjeri prilikom podnošenja prijave žiga. Kad se podnositelj zahtjeva za proglašenje žiga ništavim poziva na taj razlog, on mora dokazati okolnosti koje dovode do zaključka da je nositelj žiga Zajednice postupao u zloj vjeri prilikom podnošenja prijave za registraciju tog žiga (presude BIGAB, točka 17. *supra*, točka 17. i FS, točka 17. *supra*, točka 32.).

19 Pojam „zla vjera“ iz članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 nije, kako je navela nezavisna odvjetnica Sharpston u svom prijedlogu odluke za presudu Suda od 11. lipnja 2009. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Zb., str. I-4893., I-4896., u daljnjem tekstu: presuda Lindt Goldhase) ni definiran ni ograničen pa čak ni opisan na bilo koji način u zakonodavstvu Unije.

20 U tom pogledu shodno je napomenuti da je u presudi Lindt Goldhase, točka 20. *Supra*, Sud, odlučujući o prethodnom pitanju, dao više pojašnjenja o načinu na koji treba tumačiti pojam zle vjere iz članka 52. stavka 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009.

21 Prema mišljenju Suda, u svrhu ocjenjivanja postojanja zle vjere podnositelja prijave žiga, u smislu navedene odredbe, valja uzeti u obzir sve bitne čimbenike vezane za konkretan slučaj koji su postojali u trenutku podnošenja prijave za registraciju žiga kao žiga Zajednice a osobito činjenice da je, kao prvo, podnositelj prijave znao ili trebao znati da se treća osoba u najmanje jednoj državi članici koristi istovjetnim ili sličnim znakom za istovjetan ili sličan proizvod ili uslugu koji bi mogao stvoriti zabludu u pogledu znaka za koji se traži registracija; kao drugo, namjeru podnositelja zahtjeva da spriječi treće osobe da se nastave koristiti tim znakom; i kao treće, stupanj pravne zaštite koju uživaju znak trećih i znak za koji je podnesena prijava (presuda Lindt Goldhase, točka 19. *supra*, točka 53.)

22 Iz teksta navedene presude Suda proizlazi da su čimbenici koji su u njoj nabrojani samo ilustrativni primjeri izdvojeni iz niza elemenata koji mogu biti uzeti u obzir pri odlučivanju o eventualnom postojanju zle vjere podnositelja prijave u trenutku podnošenja prijave za registraciju žiga (presude Općeg suda BIGAB, točka 17. *supra*, točka 20. i od 13. prosinca 2012., pelicantravel.com protiv OHIM-a – Pelikan (Pelikan), T-136/11, točka 26.).

23 Stoga valja utvrditi da, u okviru opće analize poduzete u skladu s člankom 52. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 207/2009, također treba uzeti u obzir poslovnu logiku u koju se podnošenje prijave za registraciju znaka kao žiga Zajednice uklopilo (presuda BIGAB, točka 17. *supra*, točka 21.), kao i kronologiju događaja koji su obilježili navedeno podnošenje prijave (vidjeti u tom smislu i prema analogiji, presudu Suda od 3. lipnja 2010., Internetportal und Marketing, C-569/08, Zb., str. I-4871., točka 52.).

24 Uzimajući u obzir osobito prethodna razmatranja i u mjeri u kojoj su primjenjiva na ovaj predmet, potrebno je ispitati zakonitost pobijane odluke u pogledu zaključaka žalbenog vijeća o postojanju zle vjere tužitelja u trenutku podnošenja prijave za registraciju osporavanog žiga.

25 U predmetnom slučaju iz spisa proizlazi i ne može se ozbiljno osporiti da tužitelj nije mogao ne znati, štoviše da je čak znao, da intervenijent odavno koristi u Italiji i u inozemstvu znak SALINI, sam za sebe ili povezan s pojmom „costruttori“, na području projektiranja i osmišljavanja velikih javnih radova, izgradnje zgrada i usluga projektiranja u sektoru građevinarstva. U tom pogledu valja istaknuti, u skladu sa stavom OHIM-a, da se upućenost tužitelja u poslovnu situaciju i strukturu društva intervenijenta, uključujući i činjenicu da je u vrijeme podnošenja prijave za registraciju žiga intervenijent bio u fazi brzog rasta i na putu povećanja svoje poznatosti i svog udjela na tržištu kako u Italiji tako i u inozemstvu, kao što to proizlazi posebice iz točaka 31. i 35. pobijane odluke, mogla smatrati „kvalificiranom“ upućenošću, koju su stekle osobe koje ne samo da su dolazile iz kruga obitelji Salini upravo kao i članovi društva intervenijenta nego su imale i veliki financijski udjel u njegovom društvenom kapitalu ili su djelovale u okviru istog svojim sudjelovanjem u tijelima njegove uprave, što također proizlazi i iz točaka 70. do 72. pobijane odluke. Osim toga, valja utvrditi da su se članovi društva tužitelja, s obzirom na visoke položaje koje su zauzimali u upravi intervenijenta ili s obzirom na njihovo sudjelovanje u njegovom upravnom odboru, nalazili u pogodnom položaju da mogu utjecati na izbore intervenijenta, uključujući i izbor eventualne registracije znaka kojim se intervenijent već dugo koristio. U tom pogledu iz upravnog spisa predmeta pred OHIM-om proizlazi osobito to da je jedan od navedenih članova društva F. S. S. bio predsjednik upravnog odbora intervenijenta od 2000. do 2003.

26 Takva upućenost podnositelja prijave žiga, premda „kvalificirana“ kao ona koju je imao tužitelj u predmetnom slučaju, ipak nije sama po sebi dovoljna da se utvrdi postojanje zle vjere tužitelja. Naime, potrebno je također uzeti u obzir namjeru podnositelja prijave u trenutku podnošenja prijave za registraciju žiga (presuda Lindt Goldhase, točka 19. *supra*, točke 40. i 41.).

27 Prema tome, iako je navedena namjera po svojoj prirodi subjektivan element, ona ipak treba biti utvrđena s obzirom na objektivne okolnosti predmetnog slučaja (presuda Lind Goldhase, točka 19. *supra*, točka 42.).

28 Također je važno, kao što to predlaže OHIM, kako bi se procijenilo eventualno postojanje zle vjere kod podnositelja prijave za registraciju žiga, ispitati njegove namjere, o kojima se zaključci mogu izvući iz objektivnih okolnosti i njegovih stvarnih postupaka, iz njegove uloge ili njegova položaja, iz upućenosti koju je u pogledu uporabe ranijeg znaka imao, iz ugovornih, predugovornih ili postugovornih veza koje je imao s podnositeljem zahtjeva za proglašenje žiga ništavim, iz postojanja uzajamnih dužnosti ili obveza, uključujući tu i dužnosti lojalnosti i poštenja koje proizlaze iz ovlaštenja za upravljanje društvima ili upravljačkih funkcija koje su bile ispunjavane ili se još uvijek ispunjavaju u okviru poduzeća podnositelja zahtjeva za proglašenje žiga ništavim i, općenito, iz svih objektivnih situacija sukoba interesa u kojima se podnositelj prijave za registraciju žiga nalazio.

29 Iz pobijane odluke proizlazi da se, suprotno onome što tvrdi tužitelj, žalbeno vijeće nije ograničilo samo na razmatranje upućenosti tužitelja u uporabu znaka od strane intervenijenta na temelju njegovog povlaštenog položaja kao dioničara intervenijenta, što tužitelj uostalom i ne osporava, već je žalbeno vijeće također utvrdilo, iz niza objektivnih okolnosti pomoću kojih se mogu razjasniti njegove namjere ili namjere njegovih menadžera, postojanje zle vjere tužitelja.

30 Prvo, kao što to navodi i sudska praksa, vremenski slijed događaja koji je obilježio registraciju osporavanog žiga može predstavljati mjerodavan element pri ocjeni postojanja zle vjere (vidjeti u tom smislu i prema analogiji, presudu Internetportal und Marketing, točka 23. *supra*, točka 52.). U predmetnom slučaju okolnost da je tužitelj zatražio registraciju osporavanog žiga, čija ranija uporaba nije dokazana, samo nekoliko mjeseci nakon početka sudskog postupka između njega i intervenijenta, postupka koji je stvorio razdoblje nesigurnosti u pogledu unutarnje ravnoteže društva intervenijenta, zaslužuje osobitu pozornost, što opravdano ističe i žalbeno vijeće u točki 74. pobijane odluke, u svrhu ocjene možebitnog postojanja zle vjere kod tužitelja. Osim toga, iz spisa proizlazi da je za vrijeme razdoblja koje je prethodilo podnošenju prijave za registraciju žiga intervenijent znatno povećao opseg svojeg poslovanja kao i stupanj poznatosti, do te mjere da je postao jedan od najvećih poduzetnika u sektoru građevinarstva u Italiji, kao što proizlazi iz točke 31. pobijane odluke. Prema tome, s obzirom na položaj dioničara koji je imao znatan udjel u društvenom kapitalu intervenijenta, tužitelj nije mogao zanemariti opasnost od nastanka štete koju bi registracija na vlastito ime znaka patronima gotovo istovjetnog znaku kojim se intervenijent odavno koristi izazvala intervenijentu koji je tada bio u razdoblju snažnog rasta u navedenim sektorima.

31 Drugo, okolnost da je tužitelj znao ili tvrdio da zna da intervenijent nije zainteresiran registrirati znak patronim SALINI pojačava, u pogledu ranije opisanog specifičnog činjeničnog konteksta, potencijalni sukob interesa u kojem se nalazi tužitelj u odnosu na intervenijenta. Naime, ne može se isključiti, a što uostalom ni jedan element kojeg tužitelj ističe ne dopušta kao argument odbaciti, da je intervenijent izabrao ne registrirati navedeni znak uzimajući u obzir specifični dio javnosti kojem se obraća svojim uslugama ili čak na temelju navodnog prešutnog sporazuma - na čije se postojanje tužitelj pozivao - među svim članovima obitelji Salini za korištenje patronima u njihovim aktivnostima, procjenjujući da je pritom stekao pravnu zaštitu i opću poznatost u odnosu na taj distinktivni znak nezavisno od njegove registracije. Stoga je žalbeno vijeće u točci 71. pobijane odluke s pravom utvrdilo da je činjenica da je tužitelj, u pogledu svog značajnog sudjelovanja u društvenom kapitalu intervenijenta postupao više u svoje ime nego u ime intervenijenta, pokazatelj postojanja zle vjere u tužitelja.

32 Treće, priroda žiga također može biti mjerodavna pri ocjeni postojanja postupanja u zloj vjeri (vidjeti u tom smislu presudu Lindt Goldhase, točka 19. *supra*, točka 50.). U tom pogledu, činjenica da je zatražena registracija verbalnog žiga koji se sastoji samo od patronima „Salini“ popraćenog pojmom „gruppo“, koji tradicionalno označava grupu poduzeća koja djeluju pod istim imenom, ne samo da ne slijedi nikakvu poslovnu logiku nego čak može omogućiti utvrđivanje namjere povrede prava na žig intervenijenta koji je, kao društvo-majka grupe poduzeća koju u trenutku prijave za registraciju tvori više poduzeća, bilo jedino koje se, u konkretnom slučaju, moglo koristiti izrazom „gruppo salini“, kao što to proizlazi iz analize žalbenog vijeća u točkama 70. i 71. pobijane odluke. To uostalom proizlazi iz upravnog spisa predmeta pred OHIM-om koji se pozivao na taj izraz, osobito u etičkom kodeksu koji je 2003. prihvatio upravni odbor intervenijenta, to jest prije podnošenja prijave za registraciju osporavanog žiga. Preciznije, u točci 2. tog kodeksa, koja definira područje njegove primjene, navedeno je da je isti „sastavljen za Gruppo Salini u njegovoj cjelini“ i da se „pod Gruppo Salini podrazumijevaju Salini Costruttori SpA i sva društva koje ono kontrolira“. Prema tome, tužitelj ne može tvrditi da nije znao za postojanje etičkog kodeksa i definicije izraza „gruppo salini“ koja je u njemu bila sadržana u vrijeme kad je tužitelj podnio prijavu za registraciju žiga.

33 Potrebno je dodati da se u svrhu ocjene postojanja zle vjere u podnositelja prijave za registraciju žiga na kraju može uzeti u obzir i stupanj poznatosti koju ima jedan znak u trenutku podnošenja prijave s ciljem njegove registracije, jer takav stupanj poznatosti može upravo opravdati interes podnositelja da osigura veću pravnu zaštitu svog znaka (presuda Lindt Goldhase, točka 19. *supra*, točke 51. i 52.). U predmetnom slučaju valja istaknuti da iz spisa ne proizlazi da je u trenutku podnošenja prijave za registraciju osporavani žig već bio korišten, dok je s druge strane utvrđeno da se intervenijentov znak koristio već više desetljeća, pri čemu je intervenijent posljednjih godina imao značajan rast svojeg poslovanja u Italiji, što je povećalo i njegovu poznatost u relevantnom dijelu javnosti.

34 Iz prethodno navedenog proizlazi da analiza koju je provelo žalbeno vijeće, u kojoj je zaključeno da je zla vjera podnositelja postojala u trenutku podnošenja prijave za registraciju žiga, treba biti potvrđena. Ni jedan od tužiteljevih argumenata ne dovodi u pitanje ovaj zaključak.

35 Prvo, okolnost koja je već spomenuta u točci 31. ove presude da intervenijent, prije dana podnošenja prijave za registraciju žiga, nije iskazao interes za zaštitu ranijeg znaka u Europskoj uniji, i to bez obzira na njegovu navodnu uporabu u Italiji od 1940., ne dopušta utvrditi činjenicu da tužitelj nije postupao u zloj vjeri za vrijeme navedenog podnošenja, s obzirom na to da takva okolnost pripada subjektivnoj sferi intervenijenta (vidjeti u tom smislu presudu FS, točka 17. *supra*, točka 51.). Osim toga mogućnost, predviđena člankom 52. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 207/2009, za ishođenje proglašenja žiga ništavim kada njegov podnositelj postupa u zloj vjeri pri podnošenju prijave za registraciju, bez izlaganja opasnosti od gubitka prava kao posljedice trpljenja za poduzimanje te vrste radnji, kao što i proizlazi iz članka 54. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, upravo odgovara nastojanju da se osigura zaštita svim poduzetnicima koji se koriste znakom koji još nije registriran. Štoviše tužitelj je, u svojstvu dioničara i imatelja značajnog udjela u društvenom kapitalu intervenijenta, a i s obzirom na funkcije i dužnosti koje su neki od njegovih menadžera obnašali ili bili obnašali u društvu intervenijenta, morao svakako znati za razloge ovog navodnog nedostatka interesa intervenijenta za zaštitu predmetnog znaka patronima. Pod takvim uvjetima tužitelj se nije mogao okoristiti navodnom situacijom nezainteresiranosti intervenijenta, utvrđivanju koje je mogao pridonijeti ili kojoj se, naprotiv i u svakom slučaju, mogao suprotstaviti kako bi ponudio dokaze za nepostojanje svoje zle vjere u trenutku podnošenja prijave za registraciju žiga.

36 Isto vrijedi i u pogledu argumenta tužitelja o tome da je intervenijent navodno čekao više od tri godine prije nego što se obratio OHIM-u. Naime, izostanak neposredne reakcije intervenijenta na registraciju osporavanog žiga, kojoj uostalom čak nije ni prethodila uporaba navedenog žiga, ne mora više biti, s obzirom na to da je riječ o jednom elementu iz subjektivne sfere intervenijenta, takve naravi da može utjecati na ocjenu namjera kojima se tužitelj vodio za vrijeme podnošenja prijave za registraciju žiga Zajednice.

37 Drugo, u pogledu argumenta tužitelja da su se i druga poduzeća široko koristila patronimom Salini, dovoljno je utvrditi, u skladu s mišljenjem OHIM-a, da se u predmetnom slučaju radi o poduzećima kojima su po svemu sudeći upravljale osobe koje i same nose navedeni patronim, čiju uporabu intervenijent nikako nije mogao spriječiti, a ne o registriranim žigovima koji sadrže isti patronim.

38 Treće, u pogledu argumenta tužitelja o postojanju navodnog prešutnog sporazuma među članovima obitelji Salini, prema kojem su oni navodno bili ovlašteni koristiti se navedenim patronimom kako bi promicali vlastite profesionalne aktivnosti (vidjeti također točku 31. ove presude), valja smatrati da jedan takav sporazum, koji nipošto ne dokazuje nepostojanje zle vjere u tužitelja, doista može ukazati na nelojalnost njegovog ponašanja. I pod pretpostavkom da je on postojao, takav sporazum ne bi mogao obuhvaćati uporabu patronima kao žiga Zajednice niti bi u bilo kojem slučaju nositelju tog patronima davao pravo da isti registrira kao žig Zajednice. S druge strane i suprotno onome što se čini da tužitelj tvrdi, registraciju takvog žiga moguće je zabraniti, čak i ako podnositelj prijave za registraciju doista nosi takav patronim, ako zatraženi žig povređuje ranije pravo.

39 U tom pogledu, potrebno je naime istaknuti da prema članku 9. stavku 1. Uredbe br. 207/2009, žig Zajednice svom nositelju daje isključivo pravo koje ga ovlašćuje da zabrani trećoj osobi korištenje znaka za koji, zbog istovjetnosti ili sličnosti s navedenim žigom i zbog istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigom i znakom, postoji opasnost od dovođenja javnosti u zabludu [presuda Općeg suda od 17. siječnja 2012., Hell Energy Magyarország protiv OHIM-a – Hansa Mineralbrunnen (HELL), T-522/10, točka 73.]. Prema tome, takvo isključivo pravo u suprotnosti je sa samom svrhom postojanja navodnog prešutnog sporazuma na koji se poziva tužitelj.

40 Četvrto, u pogledu argumenta tužitelja koji on temelji na činjenici da je spor pred talijanskim sudovima, na koji se u više navrata pozivalo u podnescima stranaka i osobito u točkama 3., 4. i 74. pobijane oduke, imao uzrok u čisto unutarnjim motivima intervenijenta i da se tiče samo njegovih članova društva, dovoljno je utvrditi da se pokazalo, s obzirom na društvenu strukturu intervenijenta čiji su dioničari pretežno bili podijeljeni na dvije grane obitelji Salini, od kojih se pod jednom podrazumijevao tužitelj, kako taj argument nema učinka. Postojanje takvog spora relevantno je samo za utvrđivanje konteksta u kojem je izvršeno podnošenje prijave za registraciju žiga, neovisno o činjenici je li prijepor koji je bio izvor tog spora nastao unutar društva intervenijenta ili se ticao i intervenijenta i tužitelja. Osim toga, u svakom slučaju potrebno je utvrditi, u skladu s mišljenjem OHIM-a, da se barem F. S. S. u predmetno vrijeme nalazio u objektivnom sukobu interesa zbog svog statusa člana obaju društava, a što nije zanemarivo s obzirom na ulogu koju je imao u strukturama društva intervenijenta gdje je bio predsjednik upravnog odbora između 2000. i 2003. (vidjeti točku 25. ove presude) kao i tehnički direktor nakon toga.

41 Napokon, u pogledu navodnog nedostatka obrazloženja, na koji se tužitelj poziva, uzgred i općenito, u naslovu trećeg tužbenog razloga kao i u njemu samome, potrebno je podsjetiti da prema ustaljenoj sudskoj praksi, obrazloženje koje je propisano člankom 75. prvom rečenicom Uredbe br. 207/2009, koje ima isto značenje kao i ono iz članka 296. UFEU-a, mora jasno i nedvosmisleno iznijeti argumentaciju autora akta. Ta obveza ima dvostruki cilj, s jedne strane omogućiti zainteresiranim osobama da se upoznaju s razlozima mjere koja je poduzeta kako bi se zaštitila njihova prava, a s druge omogućiti sudovima Unije nadzor zakonitosti odluke [presude Općeg suda od 2. travnja 2009., Zuffa protiv OHIM-a (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, Zb., str. II-841., točka 19. i od 14. srpnja 2011., Winzer Pharma protiv OHIM-a – Alcon (OFTAL CUSI), T-160/09, neobjavljena u Zborniku, točka 35.]. Pitanje zadovoljava li obrazloženje odluke navedene zahtjeve treba ocjenjivati ne samo s obzirom na njegovu formulaciju već i s obzirom na njegov kontekst kao i na sveukupnost pravnih pravila koja reguliraju to područje (vidjeti ranije navedenu presudu ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, točka 20. i navedena sudska praksa).

42 U predmetnom slučaju ispitivanje pobijane odluke dopušta zaključak da je žalbeno vijeće, u točkama 68. do 74. pobijane odluke, izložilo razloge zbog kojih smatra, s obzirom na različite elemente spisa, da je intervenijent dokazao postojanje zle vjere u tužitelja u vrijeme podnošenja prijave za registraciju žiga.

43 Prema tome, ti su argumenti s jedne strane omogućili tužitelju da se upozna s razlozima donesene odluke kako bi mogao braniti svoja prava, a s druge također omogućavaju Općem sudu da provede kontrolu zakonitosti pobijane odluke. Stoga se, protivno onome što tvrdi tužitelj, žalbenom vijeću ne može prigovoriti da nije obrazložilo svoju odluku u tom pogledu.

44 S obzirom na sve ranije navedeno, žalbeno vijeće s pravom je proglasilo ništavost osporavanog žiga na temelju članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, uzimajući u obzir da je isti podnesen suprotno načelima lojalnosti i poštenja koja je tužitelj, u okolnostima predmetnog slučaja, trebao poštivati u odnosu na intervenijenta.

45 Prema tome, treći tužbeni razlog treba odbiti kao neosnovan.

46 U pogledu prvog i drugog tužbenog razloga, iz članaka 52. i 53. Uredbe br. 207/2009 proizlazi da je dovoljno da se ostvari jedan od razloga ništavosti navedenih u tim odredbama kako bi se prihvatio zahtjev za proglašenje žiga ništavim.

47 Pod tim uvjetima, kada se dođe do zaključka da je jedan od razloga ništavosti na koje se poziva podnositelj zahtjeva osnovan, Opći sud može ograničiti svoju kontrolu zakonitosti na tužbeni razlog koji se odnosi na to pitanje, što je dovoljno za donošenje odluke kojom se prihvaća zahtjev za proglašenje žiga ništavim [vidjeti u tom smislu i prema analogiji rješenje Suda od 13. veljače 2008., Indorata-Serviços e Gestão protiv OHIM-a, C-212/07 P, neobjavljeno u Zborniku, točke 27. i 28.; vidjeti presude Općeg suda od 22. ožujka 2007. Sigla protiv OHIM-a – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Zb., str. II-711., točka 100. i od 7. prosinca 2010. Nute Partecipazioni i La Perla protiv OHIM-a – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-59/08, Zb., str. II-5595., točka 70. i navedena sudska praksa]. To osobito vrijedi za slučaj kada se, kao u predmetnom, jedan od razloga ništavosti koje je istaknulo žalbeno vijeće odnosi na zlu vjeru podnositelja prijave za registraciju žiga predviđenu člankom 52. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 207/2009.

48 Kao što opravdano ističe OHIM, postojanje zle vjere u trenutku podnošenja prijave za registraciju samo u sebi sadržava ništavost koja obuhvaća cijeli osporavani žig. Štoviše, kada žalbeno vijeće smatra, kao u predmetnom slučaju, da je jedan od razloga ništavosti na koje se poziva podnositelj zahtjeva osnovan, ali odluči ispitati i eventualno priznati i druge eventualno navedene razloge ništavosti, taj dio obrazloženja njegove odluke nije nužan za utemeljenost izreke kojom se prihvaća zahtjev za proglašenje žiga ništavim, koji je u pravno zadovoljavajućoj mjeri zasnovan na razlogu ništavosti koji obuhvaća ništavost cijelog žiga i koji se u predmetnom slučaju odnosi na zlu vjeru podnositelja zahtjeva (vidjeti u tom smislu presudu NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, točka 47. *supra*, točka 70.).

49 S obzirom na ranije navedeno, bez potrebe da se ispituju prvi i drugi tužbeni razlog, tužbu treba odbiti u cijelosti.

Troškovi

50 U skladu s člankom 87. stavkom 2. Poslovnika Općeg suda, svakoj stranci koja izgubi spor nalaže se snošenje troškova, ako je postavljen takav zahtjev.

51 Budući da je tužitelj izgubio spor, valja mu naložiti snošenje troškova sukladno zahtjevima OHIM-a i intervenijenta.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (šesto vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. Tužba se odbija.

2. Nalaže se SA.PAR. Srl snošenje troškova.

Kanninen Soldevila Fragoso Berardis

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 11. srpnja 2013.

Potpisi