Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (čtvrtého senátu)

21. března 2012 *

„Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Společenství FS — Neexistence dobré víry přihlašovatele — Článek 51 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009]“

Ve věci T-227/09,

Feng Shen Technology Co. Ltd, se sídlem v Guieshan Township (Tchajwan), zastoupená P. Rathem a W. Festl-Wietekem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž dalším účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupujícím jako vedlejší účastník řízení před Tribunálem, je

Jarosław Majtczak, s bydlištěm v Lodži (Polsko), zastoupený původně J. Wyrwasem, poté J. Radłowskim, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 1. dubna 2009 (věc R 529/2008-4) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společností Feng Shen Technology Co. Ltd a Jarosławem Majtczakem,

TRIBUNÁL (čtvrtý senát),

ve složení I. Pelikánová, předsedkyně, K. Jürimäe a M. van der Woude (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: S. Spyropoulos, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 10. června 2009,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 24. listopadu 2009,

* Jednací jazyk: angličtina.

s přihlédnutím k vyjádření vedlejšího účastníka k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 28. listopadu 2009,

s přihlédnutím k replice došlé kanceláři Tribunálu dne 1. dubna 2010,

s přihlédnutím k duplice došlé kanceláři Tribunálu dne 29. června 2010,

po jednání konaném dne 18. října 2011,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Žalobkyně, Feng Shen Technology Co. Ltd, je tchajwanská společnost, která vyrábí a distribuuje různé výrobky, mezi něž patří zdrhovadla a zipy. Je majitelkou zejména několika tchajwanských ochranných známek, zapsaných k označování zejména výrobků spadajících do třídy 26 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, které odpovídají zejména následujícímu popisu: „Zdrhovadla a zipy“, přičemž tyto ochranné známky tvoří následující obrazové označení:



2 V roce 2000 žalobkyně navázala obchodní vztahy s vedlejším účastníkem, Jarosławem Majtczakem, který v Polsku vykonává obchodní činnosti pod obchodním jménem „P H U Berotex“.

3 V rámci výměny elektronické korespondence se žalobkyní vedlejší účastník odkázal na její katalog znázorňující zdrhovadla a zipy. Faktury vystavené žalobkyní v rámci jejího obchodního vztahu s vedlejším účastníkem byly opatřeny staršími tchajwanskými ochrannými známkami, k nimž byl doplněn symbol ®.

4 Obchodní vztah mezi žalobkyní a vedlejším účastníkem byl ukončen v lednu 2005.

5 Žalobkyně využívala služeb jiného distributora pro Polsko, a sice společnosti Pik Foison sp. z o.o., která byla založena v roce 2004.

6 Dne 7. června 2005 podal vedlejší účastník u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].

7 Ochrannou známkou, k jejímuž zápisu došlo dne 15. května 2006 pod číslem 4431391 pro výrobky spadající do třídy 26 ve smyslu Niceské dohody, odpovídající následujícímu popisu: „Zdrhovadla a zipy“, je následující obrazové označení:



8 Dne 29. září a 2. října 2006 polské celní úřady na žádost vedlejšího účastníka zabavily u společnosti Pik Foison sady zdrhovadel a zipů označených staršími tchajwanskými ochrannými známkami.

9 Dne 17. října 2006 žalobkyně podala na základě čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009] návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky zapsané pod číslem 4431391 z důvodu, že vedlejší účastník v době podání přihlášky ochranné známky nebyl v dobré víře. Žalobkyně zejména uvedla, že vedlejší účastník ví o tom, že žalobkyně v Evropské unii používá jako ochrannou známku označení tvořené velkými písmeny „F“ a „S“ pro zdrhovadla a zipy a že přihláška zpochybněné ochranné známky byla podána s cílem zabránit tomuto užívání.

10 Dne 24. ledna 2008 zrušovací oddělení přijalo rozhodnutí zamítající návrh na prohlášení neplatnosti.

11 Dne 25. března 2008 podala žalobkyně k OHIM proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání.

12 Rozhodnutím ze dne 1. dubna 2009 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát OHIM odvolání zamítl. Nejprve uvedl, že neexistuje legální definice pojmu „neexistence dobré víry“ a že se zpravidla jedná o chování, které je v rozporu s poctivými zvyklostmi v oblasti obchodu.

13 Odvolací senát měl dále za to, že přihlašovatel nemusel být v době podání přihlášky ochranné známky v dobré víře, když z důvodu přímých vztahů, které udržoval se třetí osobou, věděl, že tato třetí osoba užívá v dobré víře a zcela legálně totožnou ochrannou známku pro totožné výrobky nebo služby mimo území Unie. Odvolací senát v tomto ohledu upřesnil, že důkazní břemeno ohledně takové neexistence dobré víry náleží osobě, která podala návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství.

14 Odvolací senát měl za to, že žalobkyně v projednávané věci důkaz o takové neexistenci dobré víry nepředložila. V tomto ohledu nastínil šest úvah uvedených níže.

15 Zaprvé starší tchajwanské ochranné známky a zpochybněná ochranná známka nejsou podobné ze vzhledového hlediska a žalobkyně neprokázala, že starší tchajwanské ochranné známky užívala před datem podání přihlášky zpochybněné ochranné známky (bod 16 napadeného rozhodnutí).

16 Zadruhé se žalobkyně omezila na výrobu zdrhovadel a zipů pro vedlejšího účastníka v souladu se specifikací, kterou poskytl (bod 18 napadeného rozhodnutí).

17 Zatřetí vedlejší účastník začal sám zdrhovadla a zipy označené označením odpovídajícím zpochybněné ochranné známce uvádět na trh v Polsku v roce 2000, a přitom na nich uváděl označení, které bylo nadále chráněno jako ochranná známka Společenství v Polsku (body 19 a 22 napadeného rozhodnutí).

18 Začtvrté žalobkyně neprokázala, že se v průběhu období let 2000 až 2005 sama snažila uvádět svá zdrhovadla a zipy na trh v Unii (bod 20 napadeného rozhodnutí).

19 Zapáté žalobkyně nevyjádřila zájem o ochranu označení složeného ze skupiny velkých písmen „FS“ v Unii před datem podání přihlášky zpochybněné ochranné známky (bod 22 napadeného rozhodnutí).

20 Zašesté vedlejší účastník neměl žádnou legální povinnost informovat předem žalobkyni o svém úmyslu požádat o zápis zpochybněné ochranné známky (bod 22 napadeného rozhodnutí).

21 Na základě těchto úvah odvolací senát v bodě 24 odůvodnění napadeného rozhodnutí dospěl k závěru, že vedlejší účastník byl v době podání přihlášky k zápisu v dobré víře.

Řízení a návrhová žádání

22 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— prohlásil zpochybněnou ochrannou známku za neplatnou;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

23 OHIM a vedlejší účastník v podstatě navrhují, aby Tribunál:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

K důkazům předloženým poprvé před Tribunálem

24 Na jednání OHIM zpochybnil přípustnost důkazů předložených poprvé před Tribunálem, a sice dokumentů, které nejsou uvedeny ve spise OHIM a které žalobkyně a vedlejší účastník přiložili k replice a duplice, s výjimkou dokumentů předložených v odpovědi na otázky položené Tribunálem.

25 V tomto ohledu je třeba připomenout, že cílem žaloby podané k Tribunálu je přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94 (nyní článek 65 nařízení č. 207/2009) a že v rámci sporů týkajících se prohlášení neplatnosti musí být legalita napadeného aktu posuzována v závislosti na skutkových a právních okolnostech existujících k datu, kdy byl akt přijat. Podle ustálené judikatury tak úkolem Tribunálu není znovu přezkoumávat skutkové okolnosti ve světle důkazů předložených poprvé před Tribunálem. Připuštění těchto důkazů by totiž bylo v rozporu s čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Tribunálu, podle něhož spisy účastníků řízení nesmí změnit předmět řízení před odvolacím senátem [viz rozsudek Tribunálu ze dne 11. listopadu 2009, Frag Comercio Internacional v. OHIM – Tinkerbell Modas (GREEN by missako), T-162/08, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 17 a citovaná judikatura].

26 Z toho vyplývá, že dokumenty předložené žalobkyní a vedlejším účastníkem poprvé před Tribunálem v přílohách repliky a dupliky zohledněny být nemohou, a musejí být tedy odmítnuty.

K návrhu na zrušení napadeného rozhodnutí

27 Žalobkyně předkládá jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

28 Podle žalobkyně neexistence dobré víry ve smyslu výše uvedeného ustanovení spočívá v tom, že přihlašovatel ochranné známky usiluje prostřednictvím zápisu ochranné známky o to, aby „se zmocnil" ochranné známky třetí osoby, se kterou měl smluvní nebo předsmluvní vztahy. Žalobkyně uvádí, že neexistence dobré víry v tomto smyslu charakterizuje chování vedlejšího účastníka jako celek. Zdůrazňuje zejména, že starší tchajwanské ochranné známky užívala v Evropské unii od roku 2000 a že vedlejší účastník byl o tomto užívání informován.

29 OHIM má za to, že není prokázáno, že cílem zápisu zpochybněné ochranné známky bylo pouze zabránit žalobkyni v dovozu výrobků označených staršími tchajwanskými ochrannými známkami do Unie. Vedlejší účastník totiž zpochybněnou ochrannou známku skutečně užíval k označení obchodního původu vlastních výrobků.

30 Vedlejší účastník zpochybňuje, že věděl o starších tchajwanských ochranných známkách ve vztahu ke zdrhovadlům a zipům. Tvrdí, že žalobkyně zdrhovadla a zipy vyráběla v závislosti na specifikaci, kterou jí poskytoval. Dodává, že zpochybněnou ochrannou známku nechal vytvořit v prosinci 1999 a že ji na polském trhu rozvíjel od roku 2000.

31 Nejprve je třeba připomenout, že režim ochranné známky Společenství je založen na zásadě, podle níž je výlučné právo přiznáno prvnímu přihlašovateli, uvedené v čl. 8 odst. 2 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 2 nařízení č. 207/2009). Na základě této zásady může být ochranná známka zapsána jako ochranná známka Společenství pouze v rozsahu, v němž tomu nebrání starší ochranná známka, ať se jedná zejména o ochrannou známku Společenství, ochrannou známku zapsanou v některém členském státě nebo úřadem Beneluxu pro duševní vlastnictví, o ochrannou známku zapsanou na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát nebo o ochrannou známku zapsanou na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro Unii. Naproti tomu pouhá skutečnost, že třetí osoba užívá nezapsanou ochrannou známku, nebrání tomu, aby jako ochranná známka Společenství byla zapsána totožná či podobná ochranná známka pro totožné nebo podobné výrobky či služby. Totéž konstatování platí v zásadě i pro užívání ochranné známky zapsané mimo Unii třetí osobou.

32 Toto pravidlo je relativizováno zejména v čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, na základě něhož se ochranná známka Společenství prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u OHIM nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení, pokud přihlašovatel v době podání přihlášky ochranné známky nebyl v dobré víře. Přísluší osobě, která návrh na prohlášení neplatnosti podala a která zamýšlí vycházet z tohoto důvodu, aby prokázala okolnosti, které umožňují dospět k závěru, že majitel ochranné známky Společenství v době podání přihlášky této ochranné známky nebyl v dobré víře.

33 Ve svém rozsudku ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Sb. rozh. s. I-4893, dále jen „rozsudek Lindt Goldhase") Soudní dvůr poskytl několik upřesnění týkajících se způsobu, jakým je třeba vykládat koncept neexistence dobré víry uvedený v čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. V bodě 53 tohoto rozsudku Soudní dvůr uvedl, že neexistenci dobré víry přihlašovatele ve smyslu tohoto ustanovení je třeba posoudit globálně s přihlédnutím ke všem faktorům projednávaného případu, zejména pak:

— skutečnosti, že si je přihlašovatel vědom nebo si musí být vědom toho, že třetí osoba používá přinejmenším v jednom členském státě totožné nebo podobné označení pro totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, jehož zápis je požadován;

— úmyslu přihlašovatele zabránit této třetí osobě v dalším používání takového označení a

— úrovni ochrany, které požívají označení třetích osob a označení, jehož zápis je požadován.

34 Soudní dvůr v rozsudku Lindt Goldhase, bod 33 výše (bod 44) rovněž uvedl, že úmysl zabránit v uvádění výrobku na trh může být za určitých okolností charakteristický pro neexistenci dobré víry přihlašovatele. O takový případ se jedná zejména tehdy, když se později ukáže, že přihlašovatel přihlásil označení jako ochrannou známku Společenství, aniž měl v úmyslu ji užívat, a to výhradně za tím účelem, aby zabránil třetím osobám vstoupit na trh.

35 Naproti tomu z rozsudku Lindt Goldhase, bod 33 výše (body 48 a 49) vyplývá, že přihlašovatel může rovněž sledovat legitimní cíl, když se chce ochránit před pokusem třetí osoby, která prostřednictvím svého nedávného vstupu na trh má v úmyslu těžit z dobrého jména označení přihlašovatele.

36 Z formulace uvedené v rozsudku Lindt Goldhase, bod 33 výše, však vyplývá, že faktory uvedené výše jsou pouze příkladem skutečností, které mohou být zohledněny za účelem rozhodnutí o případné neexistenci dobré víry přihlašovatele zápisu v době podání přihlášky.

37 V projednávaném případě odvolací senát vycházel ze šesti úvah uvedených v bodě 14 výše, aby konstatoval, že vedlejší účastník byl v dobré víře. Je tedy třeba je přezkoumat ve světle argumentů uplatněných žalobkyní.

38 Zaprvé konstatování učiněné v bodě 16 napadeného rozhodnutí, podle něhož se zpochybněná ochranná známka jasně odlišuje od starších tchajwanských ochranných známek, vyplývá pouze ze zběžného vzhledového srovnání grafických prvků obou ochranných známek.

39 Podle ustálené judikatury přitom totožnost či podobnost dvou označení, na kterou odkazuje rozsudek Lindt Goldhase, bod 33 výše (bod 53), musí být přezkoumána v závislosti na jejich vzhledových, fonetických a pojmových podobnostech. Tento přezkum musí být rovněž založen na celkovém dojmu, kterým dotčené ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišujícím a dominantním prvkům (viz rozsudek Soudního dvora ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker, C-334/05 P, Sb. rozh. s. I-4529, bod 35 a citovaná judikautra).

40 Za těchto okolností odvolací senát pochybil, když dospěl k závěru, že mezi zpochybněnou ochrannou známkou a staršími tchajwanskými ochrannými známkami neexistuje totožnost či podobnost, aniž provedl globální analýzu všech relevantních skutečností, a zejména aniž přezkoumal fonetickou a pojmovou podobnost mezi oběma ochrannými známkami. V projednávaném případě bylo takovou analýzu třeba provést tím spíše, že – jak uvádí žalobkyně – zabavení výrobků označených staršími tchajwanskými ochrannými známkami, které provedly polské celní orgány na žádost majitele zpochybněné ochranné známky, nasvědčuje tomu, že obě tyto ochranné známky si jsou skutečně podobné natolik, že vyvolávají nebezpečí záměny.

41 Zadruhé žalobkyně zpochybňuje konstatování učiněné odvolacím senátem v bodě 18 odůvodnění napadeného rozhodnutí, podle něhož se omezuje na výrobu zdrhovadel a zipů v souladu s pokyny vedlejšího účastníka. Uvádí, že mu dodávala taková zdrhovadla a takové zipy označené staršími tchajwanskými ochrannými známkami, jak jsou uvedeny v jejím obchodním katalogu.

42 V tomto ohledu je nutno konstatovat, že obchodní katalog, který žalobkyně předložila v příloze své žaloby, obsahuje skutečně zdrhovadla a zipy označené staršími tchajwanskými ochrannými známkami a že v e-mailu ze dne 19. prosince 2000 vedlejší účastník odkázal na katalog žalobkyně za účelem objednávky zdrhovadel a zipů.

43 Za těchto okolností Tribunál vedlejšího účastníka požádal o předložení jakéhokoli dokumentu, který by umožnil doložit, že žalobkyni sděloval specifikaci, podle níž měly být zdrhovadla a zipy vyrobeny. Vedlejší účastník na tuto otázku odpověděl předložením několika faktur a odkazem na písemnosti ve spise. Tyto dokumenty však neobsahují technickou či obchodní specifikaci. Neobsahují zejména žádnou skutečnost, ze které by vyplývalo, že vedlejší účastník požádal žalobkyni o umístění zpochybněné ochranné známky na zdrhovadla a zipy.

44 Je tedy třeba dospět k závěru, že konstatování odvolacího senátu, podle něhož žalobkyně zdrhovadla a zipy vyráběla v souladu s pokyny vedlejšího účastníka, důkazy ve spise doloženo není.

45 Zatřetí podle bodů 19 a 22 odůvodnění napadeného rozhodnutí vedlejší účastník v roce 2000 započal v Polsku uvádět na trh zdrhovadla a zipy označené označením odpovídajícím zpochybněné ochranné známce. Tuto ochrannou známku v Unii tedy učinil známou vedlejší účastník.

46 Jak však uvádí žalobkyně, žádný důkaz ve spise neumožňuje mít za to, že vedlejší účastník skutečně zpochybněnou ochrannou známku užíval za účelem jejího umístění na své výrobky, a to před datem přihlášky k zápisu nebo po tomto datu. Na jednání OHIM upřesnil, že tvrzení učiněné v bodě 19 napadeného rozhodnutí, pokud jde o užívání zpochybněné ochranné známky, je založeno pouze na tvrzeních vedlejšího účastníka, a nikoli na objektivních skutkových zjištěních.

47 Konstatování odvolacího senátu týkající se skutečného užívání zpochybněné ochranné známky, jehož opodstatněnost byla zpochybněna žalobkyní a které je relevantní, pokud jde o posouzení úmyslu vedlejšího účastníka (viz body 34 a 35 výše), tudíž důkazy ve spise doloženo není.

48 Začtvrté žalobkyně uvádí, že na rozdíl od toho, co bylo uvedeno v bodě 20 napadeného rozhodnutí, zdrhovadla a zipy v Polsku prodávala v letech 2000 až 2005. V tomto ohledu Tribunál konstatuje, že toto tvrzení žalobkyně je doloženo důkazy, které založila do spisu, a je podpořeno vedlejším účastníkem, který ve své odpovědi na písemnou otázku Tribunálu upřesnil, že se rozhodl ukončit své obchodní vztahy se žalobkyní, neboť mu začala na polském trhu konkurovat prostřednictvím společnosti Pik Foison. V tomto kontextu se na jednání před Tribunálem ukázalo, že žalobkyně společnosti Pik Foison v roce 2004 prodala několik sad zdrhovadel a zipů označených staršími tchajwanskými ochrannými známkami.

49 Z toho vyplývá, že konstatování odvolacího senátu týkající se toho, že žalobkyně v letech 2000 až 2005 do Unie zdrhovadla a zipy neprodávala, je v rozporu s důkazy ve spise. Toto konstatování je přitom relevantní, pokud jde o posouzení obchodního úsilí žalobkyně a vedlejšího účastníka v Unii, a tudíž úmyslu vedlejšího účastníka.

50 S ohledem na předcházející je třeba dospět k závěru, že čtyři ze šesti úvah uplatněných odvolacím senátem nejsou založeny na takové analýze všech relevantních skutečností, jaká je vyžadována v rozsudku Lindt Goldhase, bod 33 výše (bod 53), a nejsou doloženy důkazy ve spise nebo jsou založeny na nesprávných skutkových zjištěních.

51 Pokud jde o dvě zbývající úvahy, je třeba konstatovat, že samy o sobě nestačí k určení, zda v době podání přihlášky ochranné známky Společenství vedlejší účastník nebyl v dobré víře. Okolnost, že žalobkyně nevyjádřila zájem o ochranu starších tchajwanských ochranných známek v Unii, a skutečnost, že vedlejší účastník neměl legální povinnost informovat předem žalobkyni o své přihlášce ochranné známky Společenství, totiž neumožňují identifikovat úmysl vedlejšího účastníka v době podání uvedené přihlášky.

52 Odvolací senát tudíž nemohl právem konstatovat, že vedlejší účastník byl v dobré víře a na základě těchto úvah zamítnout návrh na prohlášení neplatnosti podaný žalobkyní.

53 Jedinému žalobnímu důvodu je tedy třeba vyhovět a napadené rozhodnutí zrušit.

K návrhu na prohlášení neplatnosti zpochybněné ochranné známky

54 Úvodem je třeba poznamenat, že žalobkyně tím, že se domáhala, aby Tribunál prohlásil zpochybněnou ochrannou známku za neplatnou, podala na základě čl. 65 odst. 3 nařízení č. 207/2009 návrh na změnu rozhodnutí směřující k tomu, aby Tribunál přijal rozhodnutí, které měl přijmout odvolací senát [viz

v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 4. října 2006, Freixenet v. OHIM (Tvar bílé broušené láhve), T-190/04, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, body 16 a 17]. V důsledku toho je tento návrh přípustný na rozdíl od toho, co tvrdí OHIM.

55 Je však třeba připomenout, že účinkem pravomoci změnit rozhodnutí není přiznat Tribunálu pravomoc nahradit posouzení odvolacího senátu vlastním posouzením, natož provést posouzení v otázce, ke které se uvedený senát ještě nevyjádřil. Výkon pravomoci změnit rozhodnutí se proto musí v zásadě omezovat na situace, kdy je Tribunál po přezkumu posouzení provedeného odvolacím senátem schopen určit na základě prokázaných skutkových a právních okolností, jaké rozhodnutí měl odvolací senát přijmout (rozsudek Soudního dvora ze dne 5. července 2011, Edwin v. OHIM, C-263/09 P, Sb. rozh. s. I-5853, bod 72).

56 V projednávaném případě okolnosti prokázané v napadeném rozhodnutí neumožňují určit, jaké rozhodnutí měl odvolací senát přijmout. Jestliže totiž tyto okolnosti neodůvodňují konstatování, podle něhož byl vedlejší účastník v dobré víře, jak bylo konstatováno výše v rámci přezkumu návrhu na prohlášení neplatnosti, samy o sobě neodůvodňují ani opačné konstatování.

57 Za těchto okolností je třeba zamítnout návrh na změnu rozhodnutí podaný žalobkyní, směřující k tomu, aby Tribunál zpochybněnou ochrannou známku prohlásil za neplatnou.

K nákladům řízení

58 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM neměl ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení.

59 Podle čl. 87 odst. 4 třetího pododstavce jednacího řádu může Tribunál nařídit, že vedlejší účastník ponese vlastní náklady řízení. V projednávaném případě vedlejší účastník ponese vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

1) Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 1. dubna 2009 (věc R 529/2008-4) se zrušuje.

2) OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností Feng Shen Technology Co. Ltd.

3) Jarosław Majtczak ponese vlastní náklady řízení.

Pelikánová Jürimäe Van der Woude

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 21. března 2012.

Podpisy.