SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (Ir-Raba' Awla)

21 ta' Marzu 2012 *

"Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità — Trade mark Komunitarja figurattiva FS — Mala fide tal-applikant — Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]"

Fil-Kawża T-227/09,

Feng Shen Technology Co. Ltd, stabbilita fi Guieshan Township (it-Tajwan), irrappreżentata minn P. Rath u W. Festl-Wietek, avukati,

rikorrenti,

vs

L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), irrappreżentat minn A. Folliard-Monguiral, bħala aġent,

konvenut,

il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI, intervenjent quddiem il-Qorti Ġenerali, hija

Jarosław Majtczak, residenti fi Łódź (il-Polonja), irrappreżentat inizjalment minn J. Wyrwas, sussegwentement minn J. Radłowski, avukati,

li għandu bħala suġġett rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tar-Raba' Bord tal-Appell tal-UASI, tal-1 ta' April 2009 (Każ R 529/2008-4), dwar proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità bejn Feng Shen Technology Co. Ltd u Jarosław Majtczak,

IL-QORTI ĠENERALI (Ir-Raba' Awla),

komposta minn I. Pelikánová, President, K. Jürimäe u M. van der Woude (Relatur), Imħallfin,

Reġistratur: S. Spyropoulos, Amministratur,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-10 ta' Ġunju 2009,

wara li rat ir-risposta tal-UASI, ippreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-24 ta' Novembru 2009,

wara li rat ir-risposta tal-intervenjent, ippreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fit-28 ta' Novembru 2009,

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

wara li rat ir-replika ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-1 ta' April 2010,

wara li rat il-kontroreplika ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fid-29 ta' Ġunju 2010,

wara s-seduta tat-18 ta' Ottubru 2011,

tagħti l-preżenti

Sentenza

Il-fatti li wasslu għall-kawża

1 Ir-rikorrenti, Feng Shen Technology Co. Ltd, hija kumpannija Tajwaniża li tipproduċi u tiddistribwixxi diversi artikli fosthom iż-żippijiet. Hija l-proprjetarja, b'mod partikolari, ta' diversi trade marks Tajwaniżi, irreġistrati sabiex ikopru, speċjalment, prodotti li jaqgħu fil-klassi 26 tal-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat, u li jikkorrispondu, b'mod partikolari, għad-deskrizzjoni li ġejja: "żippijiet", u li jikkonsistu fis-sinjal figurattiv li ġej:



2 Fl-2000, ir-rikorrenti stabbilixxiet relazzjonijiet kummerċjali mal-intervenjent, Jarosław Majtczak, li kien qed jeżerċita attivitajiet kummerċjali fil-Polonja taħt l-isem kummerċjali "P H U Berotex".

3 Fil-kuntest ta' skambji ta' messaġġi elettroniċi mar-rikorrenti, l-intervenjent irrefera għal katalogu ta' din tal-aħħar li jirrappreżenta żippijiet. Il-fatturi maħruġa mir-rikorrenti fil-kuntest tar-relazzjoni kummerċjali tagħha mal-intervenjent kellha fuqha t-trade marks preċedenti Tajwaniżi, flimkien mas-simbolu ®.

4 Ir-relazzjoni kummerċjali bejn ir-rikorrenti u l-intervenjent ntemmet f'Jannar tal-2005.

5 Ir-rikorrenti għamlet sejħa għal distributur ieħor għall-Polonja, jiġifieri l-kumpanija Pik Foison sp. z o.o., li kienet inħolqot fl-2004.

6 Fis-7 ta' Ġunju 2005, l-intervenjent ippreżenta applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja quddiem l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 146), kif emendat [issostitwit bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1)].

7 It-trade mark, li għaliha saret ir-reġistrazzjoni, fil-15 ta' Mejju 2006, taħt in-Numru 4431391, għall-prodotti li jaqgħu fil-klassi 26 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice u li jikkorrispondi għad-deskrizzjoni li ġejja: "Żippijiet", huwa s-sinjal figurattiv li ġej:

8 Fid-29 ta' Settembru u fit-2 ta' Ottubru 2006, id-dwana Pollakka qabdet, fuq talba tal-intervenjent, lottijiet ta' żippijiet li kellhom fuqhom it-trade marks Tajwaniżi preċedenti mingħand Pik Foison.

9 Fis-17 ta' Ottubru 2006, ir-rikorrenti ppreżentat, taħt l-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009] talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark irreġistrata taħt in-Numru 4431391 minħabba li l-intervenjent kien *in mala fide* meta ppreżenta l-applikazzjoni għat-trade mark. Ir-rikorrenti argumentat b'mod partikolari li l-intervenjent kien jaf li r-rikorrenti kienet tuża' sinjal kompost mill-ittri kapitali "F" u "S" fl-Unjoni Ewropea bħala trade mark għal żippijiet u li l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata kienet ġiet ippreżentata sabiex tipprevjeni dan l-użu.

10 Fl-24 ta' Jannar 2008, id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni adottat deċiżjoni li tiċħad it-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità.

11 Fil-25 ta' Marzu 2008, ir-rikorrenti appellat quddiem l-UASI kontra d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni.

12 Bid-deċiżjoni tal-1 ta' April 2009 (iktar 'il quddiem 'id-deċiżjoni kkontestata') ir-Raba' Bord tal-Appell tal-UASI ċaħdet l-appell. Hija identifikat, l-ewwel nett, li ma kinitx teżisti definizzjoni legali tal-kunċett ta' *mala fide* u li kien, b'mod ġenerali, aġir li jmur kontra l-użanzi onesti fil-qasam kummerċjali.

13 Il-Bord tal-Appell, wara, qies li applikant seta' jaġixxi *in mala fide* meta huwa jippreżenta applikazzjoni għal trade mark filwaqt li jkun jaf, minħabba r-relazzjonijiet diretti li huwa kellu ma' terz, li dan kien juża *in bona fide* u legalment trade mark identika għal prodotti jew servizzi li jixxiebhu barra mit-territorju tal-Unjoni. Il-Bord tal-Appell qal, f'dan ir-rigward li l-oneru li jipprova l-eżistenza ta' tali *mala fide* kien jaqa' fuq dak li kien qed jitlob li tiġi kkanċellata t-trade mark Komunitarja.

14 Il-Bord tal-Appell qies li r-rikorrenti ma kinitx ipproduċiet, f'dan il-każ, il-prova ta' tali *mala fide*. F'dan ir-rigward, hija ressqet is-sitt kunsiderazzjonijiet mniżżla hawn taħt.

15 Fl-ewwel lok, it-trade marks Tajwaniżi preċedenti u t-trade mark ikkontestata ma jixxiebhux viżwalment u r-rikorrenti ma wrietx li hija kienet użat it-trade marks Tajwaniżi preċedenti qabel id-data tal-preżentazzjoni tat-trade mark ikkontestata (punt 16 tad-deċiżjoni kkontestata).

16 Fit-tieni lok, ir-rikorrenti kienet sempliċement timmanifattura żippijiet għall-intervenjent, skont l-ispeċifikazzjonijiet ipprovduti minn dan tal-aħħar (punt 18 tad-deċiżjoni kkontestata).

17 Fit-tielet lok, l-intervenjent beda jikkummerċjalizza huwa stess iż-żippijiet li kellhom fuqhom is-sinjal li jikkorrispondi għat-trade mark ikkontestata fil-Polonja fl-2000, billi waħħal is-sinjal li issa huwa protett bħala trade mark Komunitarja fil-Polonja (punti 19 u 22 tad-deċiżjoni kkontestata).

18 Fir-raba' lok, ir-rikorrenti ma wrietx li hija kienet ppruvat tikkummerċjalizza hija stess iż-żippijiet tagħha fl-Unjoni matul il-perijodu ta' bejn l-2000 u l-2005 (punt 20 tad-deċiżjoni kkontestata).

19 Fil-ħames lok, ir-rikorrenti ma wriet l-ebda interess fil-protezzjoni ta' sinjal kompost minn grupp ta' ittri kapitali "FS" fl-Unjoni qabel id-data tal-preżentazzjoni tat-trade mark ikkontestata (punt 22 tad-deċiżjoni kkontestata).

20 Fis-sitt lok, l-intervenjent ma kienx legalment obbligat li jinforma minn qabel lir-rikorrenti bl-intenzjoni tiegħu li japplika għar-reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata (punt 22 tad-deċiżjoni kkontestata).

21 Fuq il-bażi ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet, il-Bord tal-Appell ikkonkluda, fil-premessa 24 tad-deċiżjoni kkontestata, li l-intervenjent ma kienx aġixxa *in mala fide* meta ppreżenta l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

Il-proċeduri u t-talbiet

22 Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

— tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

— tagħmel dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark ikkontestata;

— tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

23 L-UASI u l-intervenjent jitolbu, essenzjalment, li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

— tiċħad ir-rikors;

— tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

Id-dritt

Fuq id-dokumenti ppreżentati għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali

24 Matul is-seduta, l-UASI kkontesta l-ammissibbiltà ta' provi ppreżentati għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali, jiġifieri dokumenti li ma kinux inklużi fil-fajl tal-UASI u li r-rikorrenti u l-intervenjent ingħaqdu fir-replika u fil-kontroreplika, bl-eċċezzjoni tad-dokumenti prodotti bi tweġiba għall-mistoqsijiet magħmula mill-Qorti Ġenerali.

25 F'dan ir-rigward, għandu jitfakkar li r-rikors ippreżentat quddiem il-Qorti Ġenerali jikkonċerna l-istħarriġ tal-legalità tad-deċiżjonijiet tal-Bordijiet tal-Appell, fis-sens tal-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 65 tar-Regolament Nru 207/2009), u li, fil-kuntest ta' kawża għal annullament, il-legalità tal-att ikkontestat għandha tkun evalwata skont il-punti ta' fatt u ta' liġi li jeżistu fid-data li fiha l-att kien ittieħed. Għaldaqstant, skont ġurisprudenza stabbilita, il-funzjoni tal-Qorti Ġenerali ma hijiex li teżamina mill-ġdid iċ-ċirkustanzi ta' fatt fid-dawl tal-provi prodotti għall-ewwel darba quddiemha. Fil-fatt, l-ammissjoni ta' dawn il-provi tmur kontra l-Artikolu 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, li jipprovdi li n-noti tal-partijiet ma jistgħux ibiddlu s-suġġett tal-kawża quddiem il-Bord tal-Appell [ara sentenza tal-Qorti Ġenerali, tal-11 ta' Novembru 2009, Frag Comercio Internacional vs UASI — Tinkerbell Modas (GREEN by missako), T-162/08, mhux ippubblikata fil-Ġabra, punt 17, u l-ġurisprudenza ċċitata].

26 Jirriżulta li d-dokumenti, ippreżentati mir-rikorrenti u l-intervenjent għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali, fl-annessi tar-replika u tal-kontroreplika ma jistgħux jittieħdu inkunsiderazzjoni u għandhom għalhekk jiġu eskluż i.

Dwar it-talba għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata

27 Ir-rikorrenti tippreżenta motiv uniku, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru. 40/94.

28 Skont ir-rikorrenti, hemm *mala fide* fis-sens tad-dispożizzjoni msemmija hawn fuq meta l-applikant tat-trade mark ifittex, permezz tar-reġistrazzjoni tat-trade mark, biex "ipoġġi idejh" fuq it-trade mark ta' terz, ma' min huwa kellu relazzjonijiet kuntrattwali jew prekuntrattwali. Ir-rikorrenti targumenta li l-imġiba sħiħa tal-intervenjent tikkostitwixxi *mala fide* f'dan is-sens. Hija tenfasizza, b'mod partikolari, li hija kienet tuża t-trade marks Tajwaniżi preċedenti fl-Unjoni Ewropea sa mill-2000 u li l-intervenjent kien informat b'dan l-użu.

29 L-UASI iqis li ma huwiex stabbilit li r-reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata kellha biss bħala għan li twaqqaf l-applikant milli jimporta prodotti li kellhom fuqhom trade marks Tajwaniżi preċedenti fl-Unjoni. Fil-fatt, l-intervenjent għamel użu effettiv mit-trade mark ikkontestata biex jidentifika l-oriġini kummerċjali tal-prodotti tiegħu stess.

30 L-intervenjent jikkontesta li kien jaf bit-trade marks Tajwaniżi preċedenti rilevanti għaż-żippijiet. Huwa jsostni li r-rikorrenti kienet timmanifattura ż-żippijiet skont speċifikazzjonijiet li kien jagħtiha. Huwa żied li kien ħoloq it-trade mark ikkontestata f'Diċembru 1999 u li kien żviluppaha fis-suq Pollakk mill-2000.

31 Għandu jiġi nnotat, l-ewwel nett, li s-sistema tat-trade mark Komunitarja hija bbażata fuq il-prinċipju li dritt esklużiv huwa mogħti lill-ewwel applikant, elenkat fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament Nru. 40/94 [li sar l-Artikolu 8(2) tar-Regolament Nru. 207/2009]. Taħt dan il-prinċipju, trade mark ma tistax tkun irreġistrata bħala trade mark Komunitarja ħlief jekk trade mark preċedenti ma twaqqafhiex, sew jekk tkun, b'mod partikolari, trade mark Komunitarja, trade mark irreġistrata fi Stat Membru jew mill-Uffiċċju tal-Benelux Għall-Proprjetà Intellettwali, trade mark li kienet is-suġġett ta' reġistrazzjoni internazzjonali li għandha effett fi Stat Membru jew anki trade mark li kienet is-suġġett ta' reġistrazzjoni internazzjonali li għandha effett fl-Unjoni. Min-naħa l-oħra, is-sempliċi fatt ta' użu minn terz ta' trade mark mhux irreġistrata ma twaqqafx li trade mark identika jew li tixxiebah tiġi rreġistrata bħala trade mark Komunitarja, għal prodotti jew servizzi identiċi jew li jixxiebhu. L-istess osservazzjoni hija vera, fil-prinċipju, fir-rigward tal-użu minn terz ta' trade mark rreġistrata barra mill-Unjoni.

32 Din ir-regola hija kkwalifikata, b'mod speċjali, mill-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, li taħtu l-invalidità ta' trade mark Komunitarja tiġi ddikjarata, fuq talba lill-UASI jew fuq il-bażi ta' kontrotalba f'proċedimenti ta' vjolazzjoni, meta l-applikant ikun aġixxa *in mala fide* meta jkun ippreżenta l-applikazzjoni għat-trade mark. Huwa l-obbligu tal-applikant għal dikjarazzjoni ta' invalidità li jkun bi ħsiebu jibbaża ruħu fuq dan il-motiv li jistabbilixxi ċ-ċirkustanzi li jwasslu għall-konklużjoni li d-detentur ta' trade mark Komunitarja kien *in mala fide* meta ppreżenta l-applikazzjoni għar-reġistrazzjon ta' din tal-aħħar.

33 Fis-sentenza tagħha tal-11 ta' Gunju 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Ġabra p. I-4893, iktar 'il quddiem "is-sentenza Lindt Goldhase"), il-Qorti tal-Ġustizzja tagħmel diversi preċiżjonijiet dwar kif għandu jiġi interpretat il-kunċett ta' *mala fide* msemmi fl-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru. 40/94. Hekk, fil-punt 53 ta' din is-sentenza, il-Qorti tal-Ġustizzja tinnota li l-*mala fide* tal-applikant, fis-sens ta' din id-dispożizzjoni, għandha tkun evalwata ġeneralment, billi jittieħdu inkunsiderazzjoni l-fatturi kollha tal-każ, u b'mod partikolari:

— il-fatt li l-applikant jaf jew għandu jkun jaf li terz juża, tal-inqas fi Stat Membru wieħed, sinjal identiku jew li jixxiebah għal prodott identiku jew li jixxiebah li kapaċi jwassal għal konfużjoni mas-sinjal li għalih saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni;

— l-intenzjoni tal-applikant li jipprekludi lil dan it-terz milli jkompli juża tali sinjal;

— il-livell ta' protezzjoni li jgawdu minnha s-sinjal tat-terz u s-sinjal li għalih saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

34 Il-Qorti tal-Ġustizzja indikat ukoll, fis-sentenza Lindt Goldhase, punt 33 iktar 'il fuq (punt 44), li l-intenzjoni li terz jiġi prekluż milli jikkummerċjalizza prodott tista' f'ċerti ċirkustanzi, tikkaratterizza l-*mala fide* tal-applikant. Dan huwa b'mod partikolari l-każ meta jirriżulta, sussegwentement, li dan tal-aħħar ikun irreġistra bħala trade mark Komunitarja sinjal mingħajr l-intenzjoni li jużaha, unikament sabiex jipprekludi d-dħul fis-suq ta' terz.

35 Madankollu, jidher mis-sentenza Lindt Goldhase, punt 33 iktar 'il fuq (punti 48 u 49), li l-applikant jista' wkoll isegwi għan leġittimu billi jkun jixtieq jipproteġi lilu nnifsu kontra tentattiv ta' terz li bil-wasla riċenti tiegħu fuq is-suq ikun qed ifittex li jieħu vantaġġ mir-reputazzjoni tas-sinjal tal-applikant.

36 Minkejja dan, huwa ċar mill-kliem użat fis-sentenza Lindt Goldhase, punt 33 iktar 'il fuq, li l-fatturi elenkati hawn fuq huma mogħtija biss bħala eżempji fost ġabra ta' elementi li jistgħu jittieħdu inkunsiderazzjoni biex tingħata deċiżjoni fuq l-eventwali *mala fide* ta' applikant għal reġistrazzjoni, fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni.

37 F'dan il-każ, il-Bord tal-Appell ibbaża ruħu fuq is-sitt kunsiderazzjonijiet esposti fil-punt 14 hawn fuq biex ikkonstata n-nuqqas ta' *mala fide* tal-intervenjent. Huwa għalhekk meħtieġ li dawn jiġu eżaminati fid-dawl tal-argumenti invokati mir-rikorrenti.

38 Għaldaqstant, l-ewwel nett, id-dikjarazzjoni fil-punt 16 tad-deċiżjoni kkontestata, li t-trade mark ikkontestata kienet differenti b'mod ċar mit-trade marks Tajwaniżi preċedenti, ma tirriżultax ħlief minn paragun viżiv sommarju tal-elementi grafiċi taż-żewġ trade marks.

39 Skont ġurisprudenza stabbilita, l-identità jew ix-xebh bejn żewġ sinjali, li għalihom tirreferi s-sentenza Lindt Goldhase, punt 33 iktar 'il fuq (punt 53), għandha tkun eżaminata f'termini tax-xebh viżiv, fis-smigħ jew kunċettwali tagħhom. Dan l-eżami għandu wkoll, ikun ibbażat fuq l-impressjoni ġenerali prodotta mit-trade marks inkwistjoni, fejn tingħata attenzjoni partikolari għall-elementi distintivi u dominanti tagħhom (ara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, tat-12 ta' Ġunju 2007, UASI vs Shaker, C-334/05 P, Ġabra. p. I-4529, punt 35 u l-ġurisprudenza ċċitata).

40 F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Bord tal-Appell kien żbaljat meta kkonkluda li ma kien hemm l-ebda identità jew xebh bejn it-trade mark ikkontestata u t-trade marks Tajwaniżi preċedenti mingħajr ma għamel analiżi komprensiva tal-elementi kollha rilevanti u, b'mod partikolari, mingħajr ma eżamina x-xebh fonetiku u kunċettwali bejn dawn iż-żewġ trade marks. F'dan il-każ, din l-analiżi kienet iktar meħtieġa, kif issostni r-rikorrenti, peress li l-qbid ta' prodotti li kellhom fuqhom it-trade marks Tajwaniżi preċedenti, imwettaq mill-awtoritajiet doganali Pollakki fuq talba tal-proprjetarju tat-trade mark ikkontestata, jissuġġerixxi li dawn iż-żewġ trade marks tant jixxiebhu li joħolqu probabbiltà ta' konfużjoni.

41 It-tieni nett, ir-rikorrenti tikkontesta l-konklużjoni tal-Bord tal-Appell fil-premessa 18 tad-deċiżjoni kkontestata, li hija sempliċement timmanifattura żippijiet, skont l-istruzzjonijiet tal-intervenjent. Hija ssostni li hija kienet tikkunsinna ż-żippijiet li kellhom fuqhom it-trade marks Tajwaniżi preċedenti, kif kienu ppreżentati fil-katalgu kummerċjali tagħha.

42 F'dan ir-rigward, huwa ċar li l-katalgu kummerċjali prodott mir-rikorrenti mehmuż mar-rikors tagħha jinkludi fil-fatt żippijiet bit-trade marks Tajwaniżi preċedenti fuqhom u li, f'messaġġ elettroniku tad-19 ta' Diċembru 2000, l-intervenjent irrefera għal katalgu tar-rikorrenti biex jordna żippijiet.

43 F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Qorti Ġenerali talbet lill-intervenjent biex jipproduċi kull dokument li jikkonferma li huwa kien jikkomunika lir-rikorrent l-ispeċifikazzjonijiet skont liema ż-żippijiet kellhom jiġu mmanifatturati. L-intervenjent irrisponda għal din id-domanda billi pproduċa ftit fatturi u billi rrefera għad-dokumenti fil-fajl. Madankollu, dawn id-dokumenti ma fihomx speċifikazzjonijiet tekniċi jew kummerċjali. Huma ma fihom, b'mod partikolari, ebda element li jissuġġerixxi li l-intervenjent talab lir-rikorrenti twaħħal it-trade mark ikkontestata fuq iż-żippijiet.

44 Għalhekk, għandu jiġi konkluż li l-konklużjoni tal-Bord tal-Appell li r-rikorrenti kienet timmanifattura żippijiet, skont l-istruzzjonijiet tal-intervenjent ma hija sostnuta minn ebda dokument fil-fajl.

45 It-tielet nett, skont il-premessi 19 u 22 tad-deċiżjoni kkontestata, l-intervenjent beda, fl-2000, jikkummerċjalizza fil-Polonja ż-żippijiet bis-sinjal li jikkorrispondi għat-trade mark ikkontestata fuqhom. Huwa għalhekk l-intervenjent li għarraf lill-Unjoni b'din it-trade mark.

46 Madankollu, kif issostni r-rikorrenti, ebda dokument fil-fajl ma jippermetti li jiġi kkunsidrat li l-intervenjent uża b'mod effettiv it-trade mark ikkontestata biex iwaħħalha fuq prodotti, kemm jekk qabel id-data tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni u kemm jekk wara dik id-data. Matul is-seduta, l-UASI qal li d-dikjarazzjoni, magħmula fil-premessa 19 tad-deċiżjoni kkontestata, dwar l-użu tat-trade mark ikkontestata kienet ibbażata biss fuq il-kliem tal-intervjent u mhux fuq konstatazzjonijiet fattwali oġġettivi.

47 Għaldaqstant, il-konstatazzjoni tal-Bord tal-Appell fuq l-użu effettiv tat-trade mark ikkontestata, li l-fondatezza tiegħu ġiet ikkontestata mir-rikorrenti u li huwa rilevanti fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-intenzjoni tal-intervjent (ara l-punti 34 u 35 iktar 'il fuq), ma hijiex sostnuta mid-dokumenti fil-fajl.

48 Ir-raba' nett, ir-rikorrenti targumenta li, għall-kuntrarju ta' dak li ġie miżmum fil-punt 20 tad-deċiżjoni kkontestata, hija biegħet żippijiet fil-Polonja bejn l-2000 u l-2005. F'dan ir-rigward, il-Qorti Ġenerali tikkonstata li, minn naħa, din l-allegazzjoni tar-rikorrenti hija sostnuta minn dokumenti li hija għandha fil-fajl, u, min-naħa l-oħra, hija kkorroborata mill-intervenjent, li qal, bi tweġiba għal mistoqsija bil-miktub tal-Qorti Ġenerali, li huwa kien iddeċieda li jwaqqaf ir-relazzjonijiet kummerċjali tiegħu mar-rikorrenti, minħabba li kienet bdiet tikkompeti miegħu fis-suq Pollakk permezz ta' Pik Foison. F'dan il-kuntest, irriżulta matul il-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali li r-rikorrenti kienet biegħet lil Pik Foison diversi lottijiet ta' żippijiet li kellhom fuqhom it-trade marks Tajwaniżi preċedenti fl-2004.

49 Minn dan isegwi li l-konklużjoni tal-Bord tal-Appell dwar in-nuqqas ta' bejgħ ta' żippijiet mir-rikorrenti fl-Unjoni bejn l-2000 u l-2005 hija kontradetta mid-dokumenti fil-fajl. Madankollu, din il-konklużjoni hija rilevanti fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-isforzi kummerċjali tar-rikorrenti u tal-intervenjent fl-Unjoni u, għalhekk, tal-intenzjoni ta' dan tal-aħħar.

50 Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, għandu jiġi konkluż li erba' mis-sitt premessi miżmuma mill-Bord tal-Appell ma humiex ibbażati fuq analiżi tal-fatturi rilevanti kollha, kif meħtieġ mis-sentenza Lindt Goldhase, punt 33 iktar 'il fuq (punt 53), u ma humiex sostnuti mid-dokumenti fil-fajl jew huma bbażati fuq konstatazzjonijiet fattwali mhux eżatti.

51 Fir-rigward taż-żewġ premessi li fadal, għandu jiġi nnotat li dawn ma humiex suffiċjenti, waħedhom, biex jiġi ddeterminat jekk l-intervenjent kienx *in mala fide* meta ppreżentata l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja tiegħu. Tabilħaqq, il-fatt li r-rikorrenti ma wriet l-ebda interess fil-protezzjoni tat-trade marks Tajwaniżi preċedenti fl-Unjoni u l-fatt li l-intervenjent ma kienx legalment obbligat li jinforma minn qabel lir-rikorrenti bl-applikazzjoni tiegħu għal trade mark Komunitarja ma jippermettux li tiġi identifikata l-intenzjoni tal-intervenjent meta ppreżenta l-imsemmija applikazzjoni.

52 Għalhekk, il-Bord tal-Appell ma setax, ġustament jinnota li l-intervenjent ma kienx *in mala fide* u jiċħad it-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità, sottomessa mir-rikorrenti fuq il-bażi ta' dawn il-premessi.

53 Għaldaqstant, il-motiv uniku għandu jiġi milqugħ u d-deċiżjoni kkontestata għandha tiġi annullata.

Dwar it-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark ikkontestata

54 Preliminarjament, għandu jiġi osservat li, billi talbet lill-Qorti Ġenerali biex tiddikjara l-invalidità tat-trade mark ikkontestata, ir-rikorrenti ssottomettiet, taħt l-Artikolu 65(3) tar-Regolament Nru 207/2009, talba għal bdil intiża sabiex il-Qorti Ġenerali tadotta d-deċiżjoni li l-Bord tal-Appell

kellu jieħu [ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta' Ottubru 2006, Freixenet vs UASI (Forma ta' flixkun abjad matt), T-190/04, mhux ippubblikata fil-Ġabra, punti 16 u 17]. Għalhekk, din it-talba hija ammissibbli, għall-kuntrarju ta' dak li jsostni l-UASI.

55 Madankollu, għandu jitfakkar li s-setgħa ta' bdil ma għandhiex bħala effett li tagħti lill-Qorti Ġenerali s-setgħa li tissostitwixxi l-evalwazzjoni tal-Bord tal-Appell b'dik tagħha u lanqas li twettaq evalwazzjoni li fuqha l-imsemmi Bord tal-Appell għadu ma ddeċidiex. L-eżerċizzju tas-setgħa ta' bdil għandu konsegwentement, bħala prinċipju, ikun limitat għas-sitwazzjonijiet fejn il-Qorti Ġenerali, wara li tkun stħarrġet l-evalwazzjoni magħmula mill-Bord tal-Appell, tkun f'pożizzjoni li tiddetermina, fuq il-bażi tal-punti ta' fatt u ta' liġi kif stabbiliti, liema deċiżjoni l-Bord tal-Appell kellu jadotta (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-5 ta' Lulju 2011, Edwin vs UASI, C-263/09 P, Ġabra p. I-5853, punt 72).

56 F'dan il-każ, l-elementi stabbiliti fid-deċiżjoni kkontestata ma jippermettux li jiġi ddeterminat liema deċiżjoni l-Bord tal-Appell kien meħtieġ li jieħu. Fil-fatt, għalkemm dawn l-elementi ma jiġġustifikawx il-konklużjoni li l-intervenjent ma kienx *in mala fide*, kif kien innotat hawn fuq fil-kuntest tal-eżami tat-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità, huma lanqas ma jiġġustifikaw, waħedhom, il-konstatazzjoni kuntrarja.

57 F'dawn iċ-ċirkustanzi, it-talba għal bdil ippreżentata mir-rikorrenti u intiża biex il-Qorti Ġenerali tiddikjara invalida t-trade mark ikkontestata, għandha tiġi miċħuda.

Fuq l-ispejjeż

58 Skont l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu. Peress li l-UASI tilef, hemm lok li jiġi kkundannat ibati l-ispejjeż, kif mitluba mir-rikorrenti.

59 Skont it-tielet inċiż tal-Artikolu 87(4) tar-Regoli tal-Proċedura, il-Qorti Ġenerali tista' tordna li parti intervenjenti tbati l-ispejjeż tagħha. F'dan il-każ, l-intervenjent għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI ĠENERALI (Ir-Raba' Awla)

Taqta' u tiddeċiedi:

1) Id-deċiżjoni tar-Raba' Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), tal-1 ta' April 2009 (Każ R 529/2008-4), hija annullata.

2) L-UASI għandu jbati, minbarra l-ispejjeż tiegħu, dawk sostnuti minn Feng Shen Technology Co. Ltd.

3) Jarosław Majtczak għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.

Pelikánová Jürimäe Van der Woude

Mogħtija f'qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fil-21 ta' Marzu 2012.

Firem