Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (czwarta izba)

z dnia 21 marca 2012 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Graficzny wspólnotowy znak towarowy FS — Zła wiara zgłaszającego — Artykuł 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

W sprawie T-227/09

Feng Shen Technology Co. Ltd, z siedzibą w Gueishan Township (Tajwan), reprezentowana przez adwokatów P. Ratha oraz W. Festla-Wieteka,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed izbą odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

Jarosław Majtczak, zamieszkały w Łodzi (Polska), reprezentowany początkowo przez J. Wyrwasa, a następnie przez J. Radłowskiego, adwokatów,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 1 kwietnia 2009 r. (sprawa R 529/2008-4), dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku pomiędzy Feng Shen Technology Co. Ltd a J. Majtczakiem,

SĄD (czwarta izba),

w składzie: I. Pelikánová, prezes, K. Jürimäe i M. van der Woude (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: S. Spyropoulos, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 10 czerwca 2009 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 24 listopada 2009 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 28 listopada 2009 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 1 kwietnia 2010 r.,

po zapoznaniu się z dupliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 29 czerwca 2010 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 18 października 2011 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 Skarżąca, Feng Shen Technology Co. Ltd, jest spółką prawa tajwańskiego, która wytwarza i dystrybuuje rozmaite artykuły, do których należą zamki błyskawiczne. Jest ona w szczególności właścicielem rozlicznych tajwańskich znaków towarowych, zarejestrowanych w szczególności dla towarów z klasy 26 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., w zrewidowanym i zmienionym brzmieniu, odpowiadających w szczególności opisowi następującej treści: „zamki błyskawiczne", które stanowią następujące oznaczenie graficzne:



2 W 2000 r. skarżąca nawiązała stosunki handlowe z interwenientem, J. Majtczakiem, który prowadził w Polsce działalność handlową pod nazwą handlową „P H U Berotex".

3 W ramach wymiany wiadomości poczty elektronicznej ze skarżącą interwenient odnosił się do prezentującego zamki błyskawiczne katalogu skarżącej. Faktury wystawione przez skarżącą w ramach jej stosunków handlowych z interwenientem były opatrzone wcześniejszymi tajwańskimi znakami towarowymi, którym towarzyszył symbol ®.

4 Stosunki handlowe pomiędzy skarżącą a interwenientem ustały w styczniu 2005 r.

5 Skarżąca zwróciła się do innego dystrybutora na terytorium Polski, mianowicie do spółki Pik Foison sp. z o.o., utworzonej w 2004 r.

6 W dniu 7 czerwca 2005 r., na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)], interwenient zgłosił do rejestracji w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wspólnotowy znak towarowy.

7 Znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono w dniu 15 maja 2006 r. pod numerem 4431391, zgłoszony dla towarów z klasy 26 porozumienia nicejskiego, odpowiadających następującemu opisowi: „zamki błyskawiczne”, to następujące oznaczenie graficzne:



8 W dniach 29 września i 2 października 2006 r. polskie organy celne zajęły na wniosek interwenienta partię zamków błyskawicznych znajdujących się w posiadaniu spółki Pik Foison i opatrzonych wcześniejszymi tajwańskimi znakami towarowymi.

9 W dniu 17 października 2006 r., na podstawie art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009], skarżąca złożyła wniosek o unieważnienie prawa do znaku zarejestrowanego pod numerem 4431391 w oparciu o uzasadnienie, że dokonując zgłoszenia znaku, interwenient działał w złej wierze. Skarżąca podniosła w szczególności, że interwenient wiedział, iż skarżąca używała w Unii Europejskiej oznaczenia składającego się z wielkich liter „F” i „S” jako znaku towarowego dla zamków błyskawicznych i że zgłoszenie spornego znaku zostało dokonane w celu uniemożliwienia tego używania.

10 W dniu 24 stycznia 2008 r. Wydział Unieważnień wydał decyzję odrzucającą wniosek o unieważnienie prawa do znaku.

11 W dniu 25 marca 2008 r. skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.

12 Decyzją z dnia 1 kwietnia 2009 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. Zauważyła ona, po pierwsze, że nie istnieje definicja legalna pojęcia złej wiary i że ogólnie rzecz biorąc, chodzi o zachowanie niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu.

13 Następnie Izba Odwoławcza uznała, że dokonując zgłoszenia, zgłaszający może działać w złej wierze, gdy zgłasza on znak towarowy, wiedząc, ze względu na bezpośrednie stosunki, które utrzymuje z osobą trzecią, że osoba ta używa w dobrej wierze i zgodnie z prawem identycznego znaku towarowego dla podobnych towarów lub usług poza terytorium Unii. Izba Odwoławcza sprecyzowała w tej kwestii, że ciężar dowodu istnienia tego rodzaju złej wiary spoczywa na tym, kto wnioskuje o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego.

14 Izba Odwoławcza uznała, że w niniejszej sprawie skarżąca nie przedstawiła dowodu tego rodzaju złej wiary. W kwestii tej Izba Odwoławcza przedstawiła sześć względów, które zostały przywołane poniżej.

15 Po pierwsze, wcześniejsze tajwańskie znaki towarowe i sporny znak towarowy nie są wizualnie podobne, a skarżąca nie wykazała, że używała wcześniejszego tajwańskiego znaku towarowego przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego (pkt 16 zaskarżonej decyzji).

16 Po drugie, skarżąca ograniczała się do produkowania zamków błyskawicznych dla interwenienta zgodnie ze specyfikacjami dostarczonymi przez tego ostatniego (pkt 18 zaskarżonej decyzji).

17 Po trzecie, interwenient sam rozpoczął sprzedaż zamków błyskawicznych opatrzonych oznaczeniem odpowiadającym spornemu znakowi towarowemu w Polsce w 2000 r., umieszczając na tych towarach oznaczenie chronione odtąd w Polsce jako wspólnotowy znak towarowy (pkt 19 i 22 zaskarżonej decyzji).

18 Po czwarte, skarżąca nie wykazała, jakoby w latach 2000–2005 r. próbowała sama sprzedawać wytwarzane przez siebie zamki błyskawiczne w Unii Europejskiej (pkt 20 zaskarżonej decyzji).

19 Po piąte, skarżąca nie wykazała zainteresowania ochroną oznaczenia składającego się z wielkich liter „FS” w Unii Europejskiej przed datą zgłoszenia spornego znaku (pkt 22 zaskarżonej decyzji).

20 Po szóste, zgodnie z prawem interwenient nie był zobowiązany do uprzedniego poinformowania skarżącej o swoim zamiarze zgłoszenia spornego znaku towarowego (pkt 22 zaskarżonej decyzji).

21 Biorąc pod uwagę te względy, Izba Odwoławcza doszła w pkt 24 zaskarżonej decyzji do wniosku, że dokonując zgłoszenia spornego znaku towarowego, interwenient nie działał w złej wierze.

Postępowanie i żądania stron

22 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— unieważnienie prawa do spornego znaku;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

23 OHIM i interwenient wnoszą zasadniczo do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

W przedmiocie dokumentów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem

24 Na rozprawie OHIM zakwestionował dopuszczalność środków dowodowych przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem, a mianowicie dokumentów, które nie figurowały w aktach OHIM i które skarżąca oraz interwenient dołączyli do repliki i dupliki, z wyjątkiem dokumentów przedstawionych w ramach odpowiedzi na pytania Sądu.

25 Należy w tym miejscu przypomnieć, że skarga do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 65 rozporządzenia nr 207/2009) i że w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności zgodność z prawem zaskarżonego aktu należy oceniać w świetle okoliczności stanu faktycznego i stanu prawnego w momencie wydania tego aktu. I tak, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zadaniem Sądu nie jest ponowne badanie stanu faktycznego w świetle dowodów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed nim. Badanie takich nowych środków byłoby bowiem niezgodne z art. 135 § 4 regulaminu postępowania przed Sądem, który stanowi, że pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą [zob. wyrok Sądu z dnia 11 listopada 2009 r. w sprawie T-162/08 Frag Comercio International przeciwko OHIM – Tinkerbell Modas (GREEN by missako), niepublikowany w Zbiorze, pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo].

26 Wynika z tego, że dokumenty przedstawione przez skarżącą i interwenienta po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem, dołączone do repliki i dupliki, nie mogą zostać uwzględnione i w związku z tym należy je odrzucić.

W przedmiocie żądania stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji

27 Skarżąca podnosi tylko jeden zarzut dotyczący naruszenia art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

28 Zdaniem skarżącej zła wiara w rozumieniu ww. przepisu występuje wtedy, gdy zgłaszający znak towarowy pragnie za pośrednictwem rejestracji znaku towarowego „przywłaszczyć sobie" znak towarowy osoby trzeciej, z którą utrzymywał stosunki handlowe lub stosunki poprzedzające ich nawiązanie. Skarżąca podnosi, że całokształt zachowania interwenienta cechuje zła wiara w tym rozumieniu. Podkreśla ona w szczególności, że używała wcześniejszego tajwańskiego znaku towarowego w Unii Europejskiej od 2000 r. i że interwenient był o tym poinformowany.

29 OHIM uważa, że nie zostało wykazane, jakoby rejestracja spornego znaku towarowego miała na celu wyłącznie uniemożliwienie skarżącej importowania towarów opatrzonych wcześniejszymi tajwańskimi znakami towarowymi do Unii Europejskiej. Jego zdaniem interwenient rzeczywiście używał spornego znaku w celu zidentyfikowania handlowego pochodzenia swoich towarów.

30 Interwenient kwestionuje, jakoby znał wcześniejsze tajwańskie znaki towarowe w związku z zamkami błyskawicznymi. Twierdzi on, że skarżąca produkowała zamki błyskawiczne stosownie do udzielanych przez niego specyfikacji. Dodaje on, że zlecił stworzenie spornego znaku towarowego w grudniu 1999 r. i że rozwijał go na polskim rynku, począwszy od 2000 r.

31 W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że system wspólnotowego znaku towarowego opiera się na ustanowionej w art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009) zasadzie, w myśl której prawo wyłączne przyznawane jest osobie, która pierwsza zgłosiła znak do rejestracji. Zgodnie z tą zasadą znak może zostać zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy tylko w takim zakresie, w jakim nie stoi temu na przeszkodzie wcześniejszy znak towarowy, obojętnie, czy chodzi tu w szczególności o wspólnotowy znak towarowy, o znak towarowy zarejestrowany w państwie członkowskim czy w urzędzie własności intelektualnej państw Beneluksu, o znak zarejestrowany na mocy międzynarodowych porozumień będących w mocy w państwie członkowskim, czy też o znak zarejestrowany na mocy międzynarodowych porozumień będących w mocy w Unii. Natomiast sam fakt używania przez osobę trzecią niezarejestrowanego znaku towarowego nie stanowi przeszkody dla rejestracji identycznego lub podobnego znaku towarowego jako wspólnotowego znaku towarowego dla identycznych lub podobnych towarów i usług. To samo dotyczy, co do zasady, używania przez osobę trzecią znaku towarowego zarejestrowanego poza Unią.

32 Zasadę tę niuansuje w szczególności art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdzana jest na podstawie wniosku do OHIM lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego zgłaszający działał w złej wierze. Opierający się na tej podstawie wnioskodawca unieważnienia prawa do znaku musi wykazać okoliczności umożliwiające stwierdzenie, że właściciel wspólnotowego znaku towarowego działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku.

33 W swoim wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, Zb. Orz. s. I-4893, zwanym dalej „wyrokiem w sprawie Lindt Goldhase", Trybunał dokonał kilku doprecyzowań dotyczących sposobu interpretowania koncepcji złej wiary, o której mowa w art. 51

ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. I tak, w pkt 53 tego wyroku Trybunał podnosi, że oceny złej wiary zgłaszającego w rozumieniu tego przepisu należy dokonywać całościowo, uwzględniając wszelkie istotne czynniki danego przypadku, a w szczególności:

— okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji;

— zamiar uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania tego oznaczenia przez osobę trzecią;

— stopień ochrony prawnej, z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji.

34 W ww. w pkt 33 wyroku w sprawie Lindt Goldhase (pkt 44) Trybunał wskazał również, że zamiar uniemożliwienia sprzedaży może w pewnych okolicznościach stanowić o złej wierze zgłaszającego. Jest tak w szczególności w przypadku, gdy okazuje się później, że zgłaszający zarejestrował jako wspólnotowy znak towarowy oznaczenie bez zamiaru używania go, wyłącznie po to, by uniemożliwić osobie trzeciej wejście na rynek.

35 Tymczasem z ww. w pkt 33 wyroku w sprawie Lindt Goldhase (pkt 48, 49) wynika, że zgłaszający może również dążyć do celu zgodnego z prawem, gdy pragnie uchronić się przed próbą skorzystania z renomy swojego oznaczenia przez osobę trzecią, będącą podmiotem rozpoczynającym działalność na rynku.

36 Ze sformułowania przyjętego w ww. w pkt 33 wyroku w sprawie Lindt Goldhase wynika, że wymienione w nim czynniki stanowią jedynie przykłady pośród wszystkich elementów, które mogą zostać wzięte pod uwagę na potrzeby oceny ewentualnie złej wiary zgłaszającego znak towarowy w momencie dokonywania zgłoszenia.

37 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza oparła się na sześciu względach przedstawionych w pkt 14 powyżej, aby stwierdzić, że interwenient nie działał w złej wierze. Należy w związku z tym dokonać ich oceny w świetle argumentów podnoszonych przez skarżącą.

38 I tak, po pierwsze, stwierdzenie zawarte w pkt 16 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym sporny znak towarowy wyraźnie odróżnia się od wcześniejszych tajwańskich znaków towarowych, wynika jedynie z sumarycznego porównania elementów graficznych dwóch znaków.

39 Jednakże zgodnie z utrwalonym orzecznictwem identyczność lub podobieństwo dwóch oznaczeń, do którego odnosi się ww. w pkt 33 wyrok w sprawie Lindt Goldhase (pkt 53), należy badać w kontekście ich wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego podobieństwa. Ocena ta powinna ponadto oprzeć się na wywieranym przez kolidujące znaki całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących (zob. wyrok Trybunału z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb. Orz. s. I-4529, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).

40 W tych okolicznościach, stwierdzając brak identyczności bądź podobieństwa pomiędzy spornym znakiem towarowym a wcześniejszymi tajwańskimi znakami towarowymi bez dokonania całościowej analizy wszystkich istotnych elementów i w szczególności bez zbadania podobieństw fonetycznych i koncepcyjnych pomiędzy tymi dwoma znakami, Izba Odwoławcza naruszyła prawo. W niniejszej sprawie analiza taka wydaje się niezbędna tym bardziej, że, jak podnosi skarżąca, dokonane przez polskie organy celne na wniosek właściciela spornego znaku towarowego zajęcie towarów opatrzonych wcześniejszymi tajwańskimi znakami towarowymi sugeruje, iż te dwa znaki są rzeczywiście podobne do tego stopnia, że stwarzają prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

41 Po drugie, skarżąca kwestionuje zawarte w pkt 18 zaskarżonej decyzji stwierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym skarżąca ograniczała się do produkowania zamków błyskawicznych zgodnie ze specyfikacjami interwenienta. Podnosi ona, że dostarczała mu zamki błyskawiczne opatrzone wcześniejszymi tajwańskimi znakami towarowymi, które były zaprezentowane w jej katalogu handlowym.

42 W tej kwestii należy stwierdzić, że katalog handlowy przedstawiony przez skarżącą w załączniku do skargi zawiera rzeczywiście zamki błyskawiczne opatrzone wcześniejszymi tajwańskimi znakami towarowymi i że w wiadomości poczty elektronicznej z dnia 19 grudnia 2000 r. interwenient, dokonując zamówienia zamków błyskawicznych, odnosił się do katalogu skarżącej.

43 W tych okolicznościach Sąd wezwał interwenienta do przedstawienia wszelkich dokumentów pozwalających na potwierdzenie, że komunikował on skarżącej specyfikacje, zgodnie z którymi zamki błyskawiczne miały zostać wyprodukowane. Interwenient odpowiedział na to wezwanie, przedstawiając kilka faktur i odwołując się do akt sprawy. Jednakże dokumenty te nie zawierają specyfikacji technicznych ani handlowych. Nie zawierają one w szczególności żadnego środka dowodowego sugerującego, że interwenient żądał od skarżącej umieszczenia spornego znaku towarowego na zamkach błyskawicznych.

44 Należy zatem dojść do wniosku, że stwierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym skarżąca produkowała zamki błyskawiczne zgodnie z instrukcjami interwenienta, nie znajduje potwierdzenia w aktach sprawy.

45 Po trzecie, zgodnie z pkt 19 i 22 zaskarżonej decyzji, w 2000 r. interwenient rozpoczął w Polsce sprzedaż zamków błyskawicznych opatrzonych oznaczeniem odpowiadającym spornemu znakowi towarowemu. To zatem interwenient uczynił ten znak znanym w Unii.

46 Jednakże, jak podnosi skarżąca, akta sprawy nie pozwalają na stwierdzenie, że interwenient rzeczywiście używał spornego znaku towarowego w celu umieszczenia go na towarach, czy to przed datą zgłoszenia, czy to po tej dacie. Na rozprawie OHIM sprecyzował, że zawarte w pkt 19 zaskarżonej decyzji stwierdzenie dotyczące rzekomego używania spornego znaku towarowego zostało oparte jedynie na twierdzeniach interwenienta, a nie na obiektywnych ustaleniach okoliczności stanu faktycznego.

47 W związku z tym stwierdzenie Izby Odwoławczej dotyczące rzeczywistego używania spornego znaku, którego zasadność została zakwestionowana przez skarżącą i które jest istotne z punktu widzenia oceny intencji interwenienta (zob. pkt 34 i 35 powyżej), nie znajduje potwierdzenia w aktach sprawy.

48 Po czwarte, skarżąca podnosi, że wbrew temu, co zostało wyrażone w pkt 20 zaskarżonej decyzji, sprzedawała ona zamki błyskawiczne w Polsce w latach 2000–2005. W tej kwestii Sąd stwierdza, że, owo twierdzenie skarżącej znajduje potwierdzenie, po pierwsze, w dokumentach, które przekazała ona do akt sprawy, i po drugie, w oświadczeniu interwenienta, który sprecyzował w odpowiedzi udzielonej na pytanie Sądu, że zdecydował się na zakończenie swoich stosunków handlowych ze skarżącą, ponieważ rozpoczęła ona konkurowanie z nim na polskim rynku za pośrednictwem spółki Pik Foison. W tej sytuacji podczas postępowania toczącego się przed Sądem okazało się, że w 2004 r. skarżąca sprzedała Pik Foison rozliczne partie zamków błyskawicznych opatrzonych wcześniejszymi tajwańskimi znakami towarowymi.

49 Wynika z tego, że stwierdzeniu Izby Odwoławczej dotyczącemu braku sprzedaży przez skarżącą zamków błyskawicznych w Unii Europejskiej w latach 2000–2005 przeczą akta sprawy. Tymczasem stwierdzenie to jest istotne z punktu widzenia oceny wysiłków handlowych skarżącej i interwenienta w Unii i, w związku z tym, intencji tego ostatniego.

50 W świetle powyższego należy dojść do wniosku, że cztery spośród sześciu względów, na których oparła swoją decyzję Izba Odwoławcza, nie znajdują oparcia w analizie istotnych elementów, tak jak wymaga tego ww. w pkt 33 wyrok w sprawie Lindt Goldhase (pkt 53), i nie znajdują potwierdzenia w aktach sprawy, względnie są oparte na niedokładnych ustaleniach okoliczności stanu faktycznego.

51 Jeżeli chodzi o dwa pozostałe względy, należy stwierdzić, że same w sobie nie są one wystarczające do ustalenia, czy dokonując zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, interwenient działał w złej wierze. Otóż okoliczność, że skarżąca nie wykazała zainteresowania ochroną wcześniejszych tajwańskich znaków towarowych w Unii, oraz okoliczność, że interwenient nie był zgodnie z prawem zobowiązany do uprzedniego poinformowania skarżącej o zgłoszeniu przez siebie wspólnotowego znaku towarowego do rejestracji, nie pozwalają na określenie intencji interwenienta w chwili dokonania tego zgłoszenia.

52 W związku z tym w świetle prawa Izba Odwoławcza nie powinna była stwierdzić, że interwenient nie działał w złej wierze, oraz powinna była oddalić wniesiony przez skarżącą wniosek o unieważnienie prawa do znaku w oparciu o te względy.

53 Należy zatem uwzględnić podniesiony zarzut i stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.

W przedmiocie wniosku o unieważnienie prawa do spornego znaku

54 Tytułem wstępu należy zauważyć, że wnosząc do Sądu o unieważnienie prawa do spornego znaku, skarżąca sformułowała, na podstawie art. 65 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, żądanie zmiany zaskarżonej decyzji, czego celem miało być wydanie przez Sąd decyzji, którą Izba Odwoławcza powinna była wydać [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 4 października 2006 r. w sprawie T-190/04 Freixenet przeciwko OHIM (Kształt białej matowej wygładzanej butelki), niepublikowany w Zbiorze, pkt 16, 17]. W konsekwencji żądanie to, wbrew twierdzeniu OHIM, jest dopuszczalne.

55 Jednakże należy przypomnieć, że przyznana Sądowi kompetencja o charakterze reformatoryjnym nie skutkuje przyznaniem mu uprawnienia do zastąpienia własną oceną oceny dokonanej przez izbę odwoławczą, a tym bardziej do dokonania oceny, w przedmiocie której rzeczona izba odwoławcza nie przedstawiła jeszcze swojego stanowiska. Wykonanie kompetencji o charakterze reformatoryjnym powinno w konsekwencji ograniczyć się zasadniczo do sytuacji, w których Sąd, po przeprowadzeniu kontroli oceny dokonanej przez izbę odwoławczą, jest w stanie określić, na podstawie ustalonych elementów stanu faktycznego i prawnego, decyzję, jaką powinna wydać izba odwoławcza (wyrok Trybunału z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie C-263/09 P Edwin przeciwko OHIM, Zb. Orz. s. I-5853, pkt 72).

56 W niniejszej sprawie elementy ustalone w zaskarżonej decyzji nie pozwalają na określenie, jaką decyzję powinna była wydać Izba Odwoławcza. Otóż jeżeli elementy te nie uzasadniają wydania decyzji stwierdzającej, że interwenient nie działał w złej wierze, co zostało stwierdzone powyżej w ramach oceny żądania stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji Izby Odwoławczej, nie uzasadniają one również, same w sobie, stwierdzenia przeciwnego.

57 W tej sytuacji należy oddalić sformułowane przez skarżącą żądanie zmiany zaskarżonej decyzji Izby Odwoławczej, zmierzające do unieważnienia przez Sąd prawa do spornego znaku.

W przedmiocie kosztów

58 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM przegrał sprawę, należy – zgodnie z żądaniem skarżącej – obciążyć go kosztami postępowania.

59 Zgodnie z art. 87 § 4 akapit trzeci regulaminu Sąd może postanowić, że interwenient pokryje własne koszty. W niniejszej sprawie interwenient pokryje własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

1) **Stwierdzona zostaje nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 1 kwietnia 2009 r. (sprawa R 529/2008-4).**

2) **OHIM ponosi własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Feng Shen Technology Co. Ltd.**

3) **Jarosław Majtczak ponosi własne koszty.**

Pelikánová Jürimäe Van der Woude

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 21 marca 2012 r.

Podpisy