Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora)

z 21. marca 2012*

„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva FS — Neexistencia dobrej viery prihlasovateľa — Článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“

Vo veci T-227/09,

Feng Shen Technology Co. Ltd, so sídlom v Guieshan Township (Taiwan), v zastúpení: P. Rath a W. Festl-Wietek, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:

Jarosław Majtczak, s bydliskom v Lodži (Poľsko), v zastúpení: pôvodne J. Wyrwas, neskôr J. Radłowski, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 1. apríla 2009 (vec R 529/2008-4) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Feng Shen Technology Co. Ltd a Jarosławom Majtczakom,

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora),

v zložení: predsedníčka komory I. Pelikánová, sudcovia K. Jürimäe a M. van der Woude (spravodajca),

tajomník: S. Spyropoulos, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 10. júna 2009,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 24. novembra 2009,

* Jazyk konania: angličtina.

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 28. novembra 2009,

so zreteľom na repliku podanú do kancelárie Všeobecného súdu 1. apríla 2010,

so zreteľom na dupliku podanú do kancelárie Všeobecného súdu 29. júna 2010,

po pojednávaní z 18. októbra 2011,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Žalobkyňa Feng Shen Technology Co. Ltd je taiwanskou spoločnosťou, ktorá vyrába a distribuuje rozličné tovary vrátane zipsov. Je majiteľkou viacerých, najmä taiwanských ochranných známok zapísaných hlavne na označenie výrobkov patriacich do triedy 26 Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „zipsy“ s týmto obrazovým označením:



2 V roku 2000 žalobkyňa nadviazala obchodné vzťahy s vedľajším účastníkom konania Jarosławom Majtczakom, ktorý vykonával obchodnú činnosť v Poľsku pod obchodným názvom „P H U Berotex“.

3 V rámci e-mailovej komunikácie so žalobkyňou odkázal vedľajší účastník konania na katalóg žalobkyne zobrazujúci zipsy. Faktúry vydané žalobkyňou v rámci jej obchodného vzťahu s vedľajším účastníkom konania boli označené skoršími taiwanskými ochrannými známkami spolu so symbolom ®.

4 Obchodný vzťah medzi žalobkyňou a vedľajším účastníkom konania bol ukončený v januári 2005.

5 Žalobkyňa sa obrátila na iného distributéra pre Poľsko, konkrétne na spoločnosť Pik Foison sp. z o.o., ktorá bola založená v roku 2004.

6 Dňa 7. júna 2005 podal vedľajší účastník konania prihlášku na zápis ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradeného nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].

7 Prihláška ochrannej známky, ktorá bola podaná na zápis 15. mája 2006 pod číslom 4431391 pre tovary patriace do triedy 26 v zmysle Niceskej dohody, zodpovedajúca tomuto opisu: „zipsy“, obsahuje toto obrazové označenie:



8 Dňa 29. septembra 2006 a 2. októbra 2006 poľské colné orgány na žiadosť vedľajšieho účastníka konania zadržali v spoločnosti Pik Foison časť zipsov označených skoršími taiwanskými ochrannými známkami.

9 Dňa 17. októbra 2006 žalobkyňa na základe článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009] podala návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky zapísanej pod číslom 4431391 z dôvodu, že vedľajší účastník konania pri podávaní prihlášky ochrannej známky nekonal v dobrej viere. Žalobkyňa najmä uviedla, že vedľajší účastník konania vedel, že žalobkyňa v Európskej únii používa označenie skladajúce sa z veľkých písmen „F“ a „S“ ako ochrannú známku pre zipsy, a že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná s cieľom zabrániť tomuto používaniu.

10 Dňa 24. januára 2008 prijalo zrušovacie oddelenia rozhodnutie, ktorým zamietlo návrh na vyhlásenie neplatnosti.

11 Dňa 25. marca 2008 žalobkyňa podala proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia odvolanie na ÚHVT.

12 Rozhodnutím z 1. apríla 2009 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát ÚHVT odvolanie zamietol. Na úvod uviedol, že neexistuje zákonná definícia pojmu neexistencia dobrej viery a že v zásade ide o správanie v rozpore s poctivými obchodnými zvyklosťami.

13 Odvolací senát ďalej konštatoval, že prihlasovateľ mohol nekonať v dobrej viere, keď podal prihlášku ochrannej známky s vedomím nadobudnutým na základe priameho vzťahu, ktorý mal s treťou osobou, že tá konala v dobrej viere a legálne používala zhodnú ochrannú známku pre podobné tovary alebo služby mimo územia Únie. Odvolací senát v tejto súvislosti upresnil, že bremeno preukázať neexistenciu dobrej viery prináleží tomu, kto navrhuje vyhlásiť neplatnosť ochrannej známky Spoločenstva.

14 Odvolací senát uviedol, že žalobkyňa v tejto veci nepredložila dôkaz preukazujúci neexistenciu dobrej viery. V tejto súvislosti uviedol šesť úvah uvedených nižšie.

15 Po prvé skoršie taiwanské ochranné známky a napadnutá ochranná známka nie sú z vizuálneho hľadiska podobné a žalobkyňa nepreukázala, že používala skoršie taiwanské ochranné známky pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky (bod 16 napadnutého rozhodnutia).

16 Po druhé sa žalobkyňa podľa špecifikácií predložených vedľajším účastníkom konania obmedzovala na výrobu zipsov pre neho (bod 18 napadnutého rozhodnutia).

17 Po tretie vedľajší účastník konania začal sám v Poľsku v roku 2000 predávať zipsy vybavené označením zodpovedajúcim napadnutej ochrannej známke tak, že na ne umiestnil označenie, ktoré bolo odvtedy chránené v Poľsku ako ochranná známka Spoločenstva (body 19 a 22 napadnutého rozhodnutia).

18 Po štvrté žalobkyňa nepreukázala, že sa sama snažila predávať svoje zipsy v Únií v období od roku 2000 do roku 2005 (bod 20 napadnutého rozhodnutia).

19 Po piate žalobkyňa pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky neprejavila záujem o ochranu označenia skladajúceho sa s veľkých písmen „FS“ v Únii (bod 22 napadnutého rozhodnutia).

20 Po šieste vedľajší účastník konania nebol povinný vopred informovať žalobkyňu o svojom zámere podať prihlášku na zápis napadnutej ochrannej známky (bod 22 napadnutého rozhodnutia).

21 Na základe týchto úvah odvolací senát v odôvodnení č. 24 napadnutého rozhodnutia rozhodol, že vedľajší účastník konania pri podaní prihlášky na zápis konal v dobrej viere.

Konanie a návrhy

22 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

23 ÚHVT a vedľajší účastník konania v podstate navrhujú, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

O dôkazoch predložených po prvýkrát na Všeobecnom súde

24 ÚHVT na pojednávaní napadol prípustnosť dôkazov predložených po prvýkrát na Všeobecnom súde, konkrétne dokumentov, ktoré sa nenachádzali v spise ÚHVT a ktoré žalobkyňa a vedľajší účastník konania priložili k replike a duplike, s výnimkou dokumentov vytvorených ako odpoveď na otázky položené Všeobecným súdom.

25 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že cieľom žalôb podaných na Všeobecný súd je preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 65 nariadenia č. 207/2009) a že v sporoch o vyhlásení neplatnosti treba zákonnosť napadnutého aktu preskúmať na základe skutkového a právneho stavu existujúceho v čase, keď bol akt prijatý. Preto úlohou Všeobecného súdu nie je podľa ustálenej judikatúry preskúmať skutkové okolnosti vzhľadom na dôkazy predložené po prvýkrát v konaní pred ním. Prijatie takýchto dôkazov je totiž v rozpore s článkom 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, podľa ktorého účastníci konania nemôžu svojimi vyjadreniami meniť predmet konania pred odvolacím senátom [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. novembra 2009, Frag Comercio Internacional/ÚHVT – Tinkerbell Modas (GREEN by missako), T-162/08, neuverejnený v Zbierke, bod 17 a tam citovanú judikatúru].

26 Z toho vyplýva, že dokumenty uvedené v prílohách k replike a duplike predložené po prvýkrát na Všeobecnom súde žalobkyňou a vedľajším účastníkom konania nie je možné zohľadniť, a treba ich teda vylúčiť.

O návrhu na zrušenie napadnutého rozhodnutia

27 Žalobkyňa uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

28 Podľa žalobkyne o neexistenciu dobrej viery v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia ide vtedy, ak prihlasovateľ ochrannej známky prostredníctvom prihlášky ochrannej známky mieni „prisvojiť si“ ochrannú známku tretej osoby, s ktorou udržiaval zmluvné vzťahy a vzťahy pred podpísaním zmluvy. Žalobkyňa tvrdí, že celé správanie vedľajšieho účastníka konania predstavuje neexistenciu dobrej viery v tomto zmysle. Zdôrazňuje najmä, že od roku 2000 používa v Európskej únii skoršie taiwanské ochranné známky a že vedľajší účastník konania o tomto používaní vedel.

29 ÚHVT uvádza, že nebolo preukázané, že účelom prihlášky napadnutej ochrannej známky bolo výlučne brániť žalobkyni v dovoze výrobkov označených skoršou taiwanskou ochrannou známkou do Únie. Vedľajší účastník konania totiž skutočne napadnutú ochrannú známku používal na účely identifikácie obchodného pôvodu svojich vlastných tovarov.

30 Vedľajší účastník konania popiera, že by vedel o skoršej taiwanskej ochrannej známke v súvislosti so zipsmi. Tvrdí, že žalobkyňa vyrábala zipsy na základe špecifikácií, ktoré jej dal. Dodáva, že napadnutú ochrannú známku vytvoril v decembri 1999 a že ju v roku 2000 uviedol na poľský trh.

31 Na úvod treba pripomenúť, že systém ochrannej známky Spoločenstva je založený na zásade uvedenej v článku 8 ods. 2 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 8 ods. 2 nariadenia č. 207/2009), podľa ktorej prináleží výlučné právo prvému žiadateľovi. Podľa tejto zásady možno ochrannú známku zapísať ako ochrannú známku Spoločenstva za predpokladu, že skoršia ochranná známka nie je prekážkou, najmä ak ide o ochrannú známku Spoločenstva, o ochrannú známku zapísanú v členskom štáte alebo na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo, o ochrannú známku, ktorá je predmetom medzinárodného zápisu s účinkami v členskom štáte, alebo aj o ochrannú známku, ktorá je predmetom medzinárodného zápisu s účinkami v Únii. Naopak, samotné používanie nezapísanej ochrannej známky treťou osobou nie je prekážkou pre zápis zhodnej alebo podobnej ochrannej známky ako ochrannej známky Spoločenstva pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby. To isté v zásade platí, pokiaľ ide o používanie ochrannej známky zapísanej mimo územia Únie treťou osobou.

32 Toto pravidlo je upravené najmä v článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, podľa ktorého sa ochranná známka Spoločenstva vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe protinároku v konaní o porušení, ak prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere. Prináleží osobe podávajúcej návrh na vyhlásenie neplatnosti, ktorá sa chce odvolať na tento dôvod, aby uviedla okolnosti, ktoré umožňujú dospieť k záveru, že majiteľ ochrannej známky Spoločenstva pri podaní prihlášky na jej zápis nekonal v dobrej viere.

33 Vo svojom rozsudku z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Zb. s. I-4893, ďalej len „rozsudok Lindt Goldhase“), Súdny dvor uviedol viaceré podrobnosti o spôsobe, akým treba vykladať koncept neexistencie dobrej viery uvedený v článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Súdny dvor tak v bode 53 tohto rozsudku uviedol, že neexistenciu dobrej viery prihlasovateľa treba posudzovať ako celok s prihliadnutím na všetky faktory prejednávanej veci, a najmä na:

— skutočnosť, že prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba používa najmenej v jednom členskom štáte zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením,

— úmysel prihlasovateľa zabrániť tejto tretej osobe pokračovať v používaní takéhoto označenia,

— stupeň právnej ochrany, ktorú požíva označenie tejto tretej osoby a prihlasované označenie.

34 Súdny dvor rovnako v rozsudku Lindt Goldhase, už citovanom v bode 33 vyššie (bod 44), už uviedol, že úmysel brániť tretej osobe v predaji určitého výrobku môže byť za určitých okolností znakom toho, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere. O taký prípad pôjde predovšetkým vtedy, ak sa následne ukáže, že prihlasovateľ si dal ako ochrannú známku zapísať určité označenie bez toho, aby ho mal v úmysle používať, teda výlučne s cieľom zabrániť vstupu tretej osoby na trh.

35 Z rozsudku Lindt Goldhase, už citovaného v bode 33 vyššie (body 48 a 49) naopak vyplýva, že prihlasovateľ môže tiež sledovať legitímny cieľ tým, že chce zabrániť pokusu tretej osoby, ktorá je novým subjektom na trhu, aby vo svoj prospech využila dobrú povesť označenia prihlasovateľa.

36 Z formulácie uvedenej v rozsudku Lindt Goldhase, už citovanom v bode 33 vyššie, však vyplýva, že uvedené faktory sú iba ukážkami z celého komplexu skutočností, ktoré možno zohľadniť v súvislosti s vyhlásením neexistencie dobrej viery prihlasovateľa v čase podania prihlášky.

37 V tejto veci odvolací senát založil svoje konštatovanie existencie dobrej viery vedľajšieho účastníka konania na šiestich úvahách uvedených v bode 14 vyššie. Treba ich preto preskúmať so zreteľom na tvrdenia uvedené žalobkyňou.

38 Po prvé konštatovanie vykonané v bode 16 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého sa napadnutá ochranná známka výrazne líši od skorších taiwanských ochranných známok, vyplýva iba zo súhrnného vizuálneho porovnania grafických prvkov oboch ochranných známok.

39 Podľa ustálenej judikatúry však treba zhodnosť alebo podobnosť medzi dvoma označeniami, na ktorú odkazuje rozsudok Lindt Goldhase, už citovaný v bode 33 vyššie (bod 53), posúdiť na základe ich vizuálnych, fonetických a koncepčných podobností. Toto posúdenie treba okrem iného založiť na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú, s osobitným zohľadnením ich rozlišovacích a dominantných prvkov (pozri rozsudok Súdneho dvora z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C-334/05 P, Zb. s. I-4529, bod 35 a tam citovanú judikatúru).

40 Za týchto okolností sa odvolací senát dopustil nesprávneho posúdenia, keď konštatoval neexistenciu zhodnosti alebo podobnosti medzi napadnutou ochrannou známkou a skoršími taiwanskými ochrannými známkami bez toho, aby vykonal celkovú analýzu všetkých relevantných skutočností, a najmä bez toho, aby posúdil fonetické a koncepčné podobnosti medzi týmito dvoma ochrannými známkami. Uvedená analýza bola v tejto veci ešte potrebnejšia z dôvodu, že žalobkyňa tvrdí, že zadržanie tovaru označeného skoršími taiwanskými ochrannými známkami vykonané poľskými colnými orgánmi na žiadosť majiteľa napadnutej ochrannej známky evokuje, že obe ochranné známky sú skutočne podobné v súvislosti s vyvolaním pravdepodobnosti zámeny.

41 Po druhé žalobkyňa odmieta konštatovanie odvolacieho senátu v odôvodnení č. 18 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého sa obmedzuje na výrobu zipsov v súlade s pokynmi vedľajšieho účastníka konania. Tvrdí, že dodáva zipsy označené skoršími taiwanskými ochrannými známkami tak, ako sú prezentované v jej obchodnom katalógu.

42 V tejto súvislosti treba konštatovať, že obchodný katalóg predložený žalobkyňou ako príloha k žalobe skutočne obsahuje zipsy označené skoršími taiwanskými ochrannými známkami a že vedľajší účastník konania sa v liste z 19. decembra 2000 odvolával na katalóg žalobkyne na účely objednania zipsov.

43 Za týchto okolností Všeobecný súd požiadal vedľajšieho účastníka konania o predloženie všetkých dokumentov umožňujúcich potvrdiť, že žalobkyni oznámil všetky špecifikácie, podľa ktorých sa mali zipsy vyrobiť. Vedľajší účastník konania na túto otázku odpovedal predložením niekoľkých faktúr a odkázal na dokumenty v spise. Tieto dokumenty však neobsahovali technické alebo obchodné špecifikácie. Neobsahujú najmä žiadny prvok umožňujúci záver, že vedľajší účastník konania požiadal žalobkyňu o umiestnenie napadnutej ochrannej známky na zipsy.

44 Z tohto dôvodu treba dospieť k záveru, že konštatovanie odvolacieho senátu, podľa ktorého žalobkyňa vyrábala zipsy podľa pokynov vedľajšieho účastníka konania, nie je podložené dôkazným materiálom v spise.

45 Po tretie podľa odôvodnení č. 19 a 22 napadnutého rozhodnutia začal vedľajší účastník konania v Poľsku v roku 2000 predávať zipsy vybavené označením zodpovedajúcim napadnutej ochrannej známke. Bol to teda vedľajší účastník konania, kto túto ochrannú známku dal do povedomia na území Únie.

46 Ako však tvrdí žalobkyňa, nijaký dôkaz zo spisového materiálu neumožňuje domnievať sa, že vedľajší účastník konania skutočne používal napadnutú ochrannú známku na to, aby ju umiestnil na svoje tovary, či už pred podaním prihlášky na zápis alebo po ňom. ÚHVT na pojednávaní upresnil, že tvrdenie uvedené v odôvodnení č. 19 napadnutého rozhodnutia týkajúce sa používania napadnutej ochrannej známky bolo založené iba na vyjadrení vedľajšieho účastníka konania a nie na konštatovaní objektívnych skutočností.

47 Konštatovanie odvolacieho senátu týkajúce sa skutočného používania napadnutej ochrannej známky, ktorého dôvodnosť žalobkyňa napadla a ktoré je relevantné, pokiaľ ide o posúdenie úmyslu vedľajšieho účastníka konania (pozri body 34 a 35 vyššie), teda nie je podložené dôkazným materiálom v spise.

48 Po štvrté žalobkyňa tvrdí, že na rozdiel od toho, čo bolo uvedené v bode 20 napadnutého rozhodnutia, predávala v Poľsku zipsy v období od roku 2000 do roku 2005. Vzhľadom na to Všeobecný súd konštatuje, že toto tvrdenie žalobkyne je jednak podložené dôkazným materiálom, ktoré priložila k spisu, a jednak je potvrdené vedľajším účastníkom konania, ktorý vo svojej odpovedi na písomnú otázku Všeobecného súdu upresnil, že sa rozhodol ukončiť obchodné vzťahy so žalobkyňou, keďže mu začala na poľskom trhu konkurovať prostredníctvom sprostredkovateľa Pik Foison. V tejto súvislosti sa v priebehu konania na Všeobecnom súde ukázalo, že žalobkyňa v roku 2004 predala spoločnosti Pik Foison viaceré súpravy zipsov označené skoršími taiwanskými ochrannými známkami.

49 Z toho vyplýva, že konštatovanie odvolacieho senátu týkajúce sa neexistencie predaja zipsov vykonaného žalobkyňou v období od roku 2000 do roku 2005 je v rozpore s dôkazným materiálom v spise. Toto konštatovanie je ďalej relevantné, pokiaľ ide o posúdenie obchodného úsilia žalobkyne a vedľajšieho účastníka konania na území Únie, a teda aj o úmysel posledného uvedeného.

50 Z vyššie uvedeného treba dospieť k záveru, že štyri zo šiestich úvah uvedené odvolacím senátom sa nezakladajú na celkovom posúdení relevantných skutočností požadovanom v rozsudku Lindt Goldhase, už citovanom v bode 33 vyššie (bod 53), pričom nie sú podložené dôkazným materiálom v spise alebo sú založené na nepresnom zistení skutočností.

51 Pokiaľ ide o zvyšné dve úvahy, treba konštatovať, že samy osebe nepostačujú na dokázanie, že vedľajší účastník konania nekonal pri podaní prihlášky ochrannej známky Spoločenstva v dobrej viere. Okolnosť, že žalobkyňa neprejavila záujem o ochranu skorších taiwanských ochranných známok v Únii, a skutočnosť, že vedľajší účastník konania nebol zo zákona povinný vopred informovať žalobkyňu o jeho prihláške ochrannej známky Spoločenstva, totiž neumožňujú určiť úmysel vedľajšieho účastníka konania pri podaní uvedenej prihlášky.

52 Odvolací senát teda na základe týchto úvah nemohol z právneho hľadiska konštatovať, že vedľajší účastník konania konal v dobrej viere, a zamietnuť žiadosť o vyhlásenie neplatnosti podanú žalobkyňou.

53 Je teda potrebné vyhovieť jedinému žalobnému dôvodu a zrušiť napadnuté rozhodnutie.

O návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky

54 Na úvod treba poznamenať, že návrhom podaným na Všeobecný súd na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky žalobkyňa podala podľa článku 65 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 návrh na zmenu rozhodnutia smerujúci k tomu, aby Všeobecný súd prijal rozhodnutie, ktoré mal vydať odvolací senát [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa zo 4. októbra 2006, Freixenet/ÚHVT (Tvar bielej vybrúsenej fľaše), T-190/04, neuverejnený v Zbierke, body 16 a 17]. V dôsledku toho je tento návrh na rozdiel od tvrdenia ÚHVT prípustný.

55 Treba však pripomenúť, že reformačná právomoc priznaná Všeobecnému súdu neznamená, že mu je priznaná právomoc nahradiť posúdenie odvolacieho senátu svojím vlastným posúdením a ešte menej vykonať posúdenie, ku ktorému sa uvedený senát ešte nevyjadril. Výkon reformačnej právomoci musí byť preto v zásade obmedzený na situácie, v ktorých Všeobecný súd po preskúmaní posúdenia vykonaného odvolacím senátom môže na základe preukázaných skutkových a právnych okolností stanoviť, aké rozhodnutie bol odvolací senát povinný prijať (rozsudok Súdneho dvora z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C-263/09 P, Zb. s. I-5853, bod 72).

56 V tejto veci skutočnosti uvedené v napadnutom rozhodnutí neumožňujú určiť, aké rozhodnutie bol odvolací senát povinný prijať. Ak tieto skutočnosti totiž neoprávňujú konštatovať, že vedľajší účastník konania konal v dobrej viere, tak ako bolo konštatované vyššie v rámci posúdenia žiadosti o vyhlásenie neplatnosti, neoprávňujú samy osebe ani konštatovať opak.

57 Za týchto okolností treba zamietnuť návrh na zmenu rozhodnutia podaný žalobkyňou, ktorý smeruje k tomu, aby Všeobecný súd vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú.

O trovách

58 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Vzhľadom na to, že ÚHVT nemal vo veci úspech, je potrebné zaviazať ho na náhradu trov konania v súlade s návrhmi žalobkyne.

59 Podľa článku 87 ods. 4 tretieho pododseku rokovacieho poriadku môže Všeobecný súd nariadiť, že vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania. V tomto prípade vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 1. apríla 2009 (vec R 529/2008-4) sa zrušuje.**

2. **ÚHVT okrem toho, že znáša svoje vlastné trovy konania, je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti Feng Shen Technology Co. Ltd.**

3. **Jarosław Majtczak znáša svoje vlastné trovy konania.**

Pelikánová Jürimäe van der Woude

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 21. marca 2012.

Podpisy