Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (druga izba)

z dnia 14 lutego 2012 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy BIGAB — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak złej wiary — Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-33/11

**Peeters Landbouwmachines BV**, z siedzibą w Etten-Leur (Niderlandy), reprezentowana przez adwokata P. Claassena,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez P. Geroulakosa, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

**AS Fors MW**, z siedzibą w Saue (Estonia), reprezentowana przez adwokatów M. Nielsena oraz J. Hansen,

mającej za przedmiot skargę wniesioną na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 4 listopada 2010 r. (sprawa R 210/2010-1), dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku pomiędzy Peeters Landbouwmachines BV a AS Fors MW,

SĄD (druga izba),

w składzie: N.J. Forwood (sprawozdawca), prezes, F. Dehousse i J. Schwarcz, sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 24 stycznia 2011 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 11 maja 2011 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 27 kwietnia 2011 r.,

* Język postępowania: angielski.

uwzględniając, że w terminie miesiąca od dnia powiadomienia stron o zakończeniu procedury pisemnej nie wpłynął żaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy i przy zastosowaniu art. 135a regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia części ustnej postępowania,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 31 marca 2005 r. interwenient, AS Fors MW, złożył w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego 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)].

2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, było oznaczenie słowne BIGAB.

3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 6, 7 i 12 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:

— klasa 6: „metale nieszlachetne i ich stopy; przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych; wyroby z metali nieszlachetnych nieujęte w innych klasach; pojemniki metalowe”;

— klasa 7: „maszyny i obrabiarki; silniki (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych); mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych); mechaniczne narzędzia rolnicze; przystawki z procesorem; żurawie (urządzenia do podnoszenia i wciągania);

— klasa 12: „pojazdy; urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub na wodzie; przyczepy z wyciągarkami hakowymi; przyczepy wywracające; przyczepy transportowe; przyczepy do przewozu bali drzewnych”,

4 Zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 45/2005 z dnia 7 listopada 2005 r., a w dniu 20 marca 2006 r. nastąpiła rejestracja znaku towarowego BIGAB pod numerem 4363842 jako wspólnotowego znaku towarowego.

5 W dniu 6 września 2007 r. skarżąca, Peeters Landbouwmachines BV, złożyła do OHIM wniosek o unieważnienie prawa do tego znaku towarowego dla wszystkich towarów, dla których został on zarejestrowany. W uzasadnieniu tego wniosku podniesiono podstawy unieważnienia wskazane w art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009], w art. 52 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009] w związku z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009) i w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009] w związku z art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009).

6 Co do istoty skarżąca zarzucała interwenientowi działanie w złej wierze w chwili dokonywania zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego. Poprzez to zgłoszenie interwenient miał bowiem zdaniem skarżącej wyłącznie na celu uniemożliwienie jej dalszej sprzedaży sprzętu rolniczego pod znakiem towarowym BIGA, i to pomimo że skarżącej przysługiwało do tego znaku prawo wcześniejsze.

7 Decyzją z dnia 4 grudnia 2009 r. Wydział Unieważnień oddalił wniosek o unieważnienie prawa do znaku w całości.

8 W dniu 2 lutego 2010 r. skarżąca, działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009, wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.

9 Decyzją z dnia 4 listopada 2010 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła to odwołanie, opierając się co do istoty na następujących podstawach:

— system prawny wprowadzony przez rozporządzenie nr 207/2009 opiera się na zasadzie „pierwszego zgłaszającego" w tym znaczeniu, że własność wspólnotowego znaku towarowego uzyskuje się nie w wyniku wcześniejszego używania, ale w wyniku wcześniejszej rejestracji;

— jedną z modyfikacji tej reguły przewiduje art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którym wspólnotowy znak towarowy unieważnia się, w przypadku gdy właściciel działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku towarowego, a zła wiara w rozumieniu tego przepisu oznacza „nieuczciwą praktykę nieprzystającą do standardów dopuszczalnego zachowania handlowego";

— skarżąca nie wykazała, że interwenient działał w złej wierze;

— znak towarowy BIGAB był bowiem używany od 1991 r. najpierw przez poprzednika obecnego właściciela tego znaku towarowego, a następnie przez samego tego właściciela, podczas gdy skarżąca zaczęła używać oznaczenia BIGA dopiero od 1996 r.;

— do okoliczności tej dochodzi fakt, że źródłem zakwestionowanego oznaczenia jest firma spółki, którą interwenient uprzednio nabył, czyli Blidsberg Investment Group BIG AB;

— z tego względu interwenient miał możliwość zgłoszenia tego znaku towarowego do rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego w celu wzmocnienia jego ochrony na poziomie europejskim; skarżąca miała taką samą możliwość, ale nie zadała sobie trudu, by zarejestrować oznaczenie BIGA jako wspólnotowy znak towarowy, choć używała go od 1996 r.;

— wniosków tych nie podważa wyrok Trybunału z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, Zb. Orz. s. I-4893, gdyż zasadniczym i uprzednim zamiarem interwenienta była ochrona jego praw do znaku towarowego na szczeblu europejskim, a nie uniemożliwienie skarżącej używania jej znaku towarowego BIGA; przejawem tego zamiaru jest okoliczność, że interwenient używał zakwestionowanego znaku towarowego w kilku krajach Unii Europejskiej przed zwróceniem się o jego rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego;

— jest bez znaczenia w tym względzie, czy w chwili dokonywania zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego interwenient wiedział lub co najmniej powinien był wiedzieć, że skarżąca używa oznaczenia BIGA, i czy skarżąca była czy nie była w stanie powołać się na pewien zakres ochrony prawnej w odniesieniu do niezarejestrowanego znaku towarowego BIGA na podstawie art. 2.4 ust. 1 lit. f) konwencji Beneluksu dotyczącej własności intelektualnej (znaki towarowe i wzory), podpisanej w Hadze w dniu 25 lutego 2005 r., gdyż wykazano, iż w każdym razie przysługujące interwenientowi prawo było wcześniejsze.

## Żądania stron

10 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— nakazanie OHIM unieważnienia rejestracji wspólnotowego znaku towarowego będącego przedmiotem wniosku o unieważnienie lub, posiłkowo, nakazanie OHIM unieważnienia tejże rejestracji w zakresie, w jakim dotyczy ona towarów należących do klasy 7;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

11 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

## Co do prawa

*W przedmiocie dopuszczalności materiału dowodowego przedstawionego po raz pierwszy przed Sądem*

12 OHIM podważa dopuszczalność materiału dowodowego przedstawionego przez skarżącą po raz pierwszy przed Sądem. Chodzi o załączniki 19 i 20 do skargi, które zawierają, odpowiednio, kopie różnych stron zaczerpniętych z witryny internetowej interwenienta i różne fragmenty wskazanych przez wyszukiwarkę stron dotyczących znaków towarowych BIFA, FARMA i NIAB.

13 W tym względzie należy przypomnieć, że skarga do Sądu ma na celu dokonanie kontroli zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych w rozumieniu art. 65 rozporządzenia nr 207/2009 i że w ramach sporu o stwierdzenie nieważności zgodność z prawem zaskarżanego aktu musi być oceniana w oparciu o stan faktyczny i prawny z dnia, w którym akt został wydany. I tak zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zadaniem Sądu nie jest ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w świetle materiału dowodowego przedłożonego przed nim po raz pierwszy. Dopuszczenie takich materiałów jest bowiem niezgodne z art. 135 § 4 regulaminu postępowania przed Sądem, zgodnie z którym pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą [wyrok Sądu z dnia 11 listopada 2009 r. w sprawie T-162/08 Frag Comercio Internacional przeciwko OHIM – Tinkerbell Modas (GREEN by missako), niepublikowany w Zbiorze, pkt 17].

14 Wynika z tego, że sporne materiały, które zostały przedstawione po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem, powinny zostać uznane za niedopuszczalne.

*Co do istoty*

15 Na poparcie skargi skarżąca podnosi jedyny zarzut oparty na naruszeniu art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Jej zdaniem Izba Odwoławcza naruszyła prawo poprzez brak stwierdzenia, że interwenient działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia w OHIM, mając na celu rejestrację zakwestionowanego znaku towarowego jako wspólnotowego znaku towarowego.

16 Jak słusznie podniosła Izba Odwoławcza w pkt 20 zaskarżonej decyzji, system rejestracji wspólnotowych znaków towarowych opiera się na zasadzie „pierwszego zgłaszającego”, wyrażonej w art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. Zgodnie z tą zasadą oznaczenie może zostać

zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy tylko w zakresie, w jakim wcześniejszy znak towarowy nie stoi temu na przeszkodzie, niezależnie od tego, czy chodzi o wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w państwie członkowskim lub w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu, znak towarowy zarejestrowany na mocy międzynarodowych uzgodnień obowiązujących w państwie członkowskim, czy też znak towarowy zarejestrowany na mocy międzynarodowych porozumień będących w mocy w Unii. Natomiast bez uszczerbku dla ewentualnego zastosowania art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 samo używanie przez osobę trzecią niezarejestrowanego znaku towarowego nie stoi na przeszkodzie temu, by identyczny lub podobny znak towarowy został zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy dla identycznych lub podobnych towarów lub usług.

17 Zastosowanie tej zasady jest złagodzone w szczególności przez art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, na mocy którego wspólnotowy znak towarowy unieważnia się na podstawie wniosku do OHIM lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego. Na składającym wniosek o unieważnienie, który zamierza oprzeć się na tej podstawie, ciąży obowiązek wykazania okoliczności pozwalających stwierdzić, że właściciel wspólnotowego znaku towarowego działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku towarowego.

18 Trybunał poczynił kilka uściśleń co do sposobu, w jaki należy interpretować pojęcie złej wiary, o którym mowa w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 (zob. analogicznie ww. w pkt 9 wyrok w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli). I tak Trybunał zauważył, że złą wiarę zgłaszającego w rozumieniu tego przepisu należy oceniać całościowo, uwzględniając wszystkie istotne czynniki występujące w danej sprawie, 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 zgłaszającego uniemożliwienia dalszego używania tego oznaczenia przez osobę trzecią;

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

19 Trybunał wskazał również w pkt 44 ww. w pkt 9 wyroku w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, że zamiar uniemożliwienia wprowadzania do obrotu towaru może w pewnych okolicznościach stanowić o złej wierze zgłaszającego. Tak jest w przypadku, gdy okazuje się później, że zgłaszający zarejestrował oznaczenie jako znak towarowy bez zamiaru używania go wyłącznie po to, by uniemożliwić osobie trzeciej wejście na rynek.

20 Przy tym, jak to słusznie podkreśliła Izba Odwoławcza w pkt 30 zaskarżonej decyzji, ze sformułowania zawartego w ww. w pkt 9 wyroku w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli wynika, że trzy czynniki ujęte w pkt 18 powyżej są wymienione tylko jako przykłady wszystkich elementów, które mogą być brane pod uwagę w celu ustalenia ewentualnej złej wiary zgłaszającego znak towarowy w chwili dokonywania zgłoszenia.

21 Należy zatem uznać, że w ramach całościowej analizy dokonywanej na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 można także wziąć pod uwagę pochodzenie zakwestionowanego oznaczenia i jego używanie od czasu stworzenia oraz logikę handlową, w którą wpisało się dokonanie zgłoszenia tego oznaczania jako wspólnotowego znaku towarowego.

22 W niniejszym przypadku bezsporne jest, że zakwestionowany znak towarowy był używany od 1991 r. najpierw przez Blidsberg Investment Group BIG AB, której to znak towarowy BIGAB przedstawia inicjały, a następnie od 1999 r. przez interwenienta w następstwie nabycia wszystkich praw związanych z tym znakiem towarowym. Natomiast skarżąca ze swej strony zaczęła używać znaku towarowego

BIGA dopiero od 1996 r. Znak ten zresztą do czasu zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego do rejestracji nie był kiedykolwiek zarejestrowany ani na poziomie europejskim, ani w Beneluksie, ani na szczeblu krajowym. Okoliczności te wykazują, że zakwestionowane oznaczenie wcale nie było ani stworzone, ani używane przez interwenienta rozmyślnie w celu doprowadzenia do pomyłek z innym istniejącym oznaczeniem i tym samym konkurowania z właścicielem tego drugiego w sposób nieuczciwy.

23 Następnie wbrew temu, co twierdzi skarżąca, zrozumiałe jest z handlowego punktu widzenia, że interwenient życzył sobie rozciągnięcia ochrony zakwestionowanego znaku towarowego poprzez zarejestrowanie go jako wspólnotowego znaku towarowego. Podczas okresu poprzedzającego dokonanie zgłoszenia interwenient uzyskiwał bowiem obroty ze sprzedaży towarów oznaczonych znakiem towarowym BIGAB w coraz większej liczbie państw członkowskich. Jak słusznie podniosła Izba Odwoławcza w pkt 32 zaskarżonej decyzji, kontekst ten stanowił wiarygodny powód uzasadniający dokonanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

24 Nie można zresztą zarzucać interwenientowi zarejestrowanie zakwestionowanego znaku towarowego bez zamiaru używania go i wyłącznie po to, by uniemożliwić osobie trzeciej wejście na rynek, gdyż od daty tej rejestracji były wprowadzane do sprzedaży towary oznaczone tym znakiem towarowym w wielu częściach Unii.

25 W tym względzie należy podkreślić, że co do zasady jest prawnie uzasadnione, by przedsiębiorstwo zwróciło się o rejestrację znaku towarowego nie tylko dla kategorii towarów i usług, które wprowadza do sprzedaży w chwili dokonywania zgłoszenia, ale także dla innych towarów i usług, które zamierza wprowadzać do sprzedaży w przyszłości.

26 W niniejszym przypadku w żaden sposób nie wykazano, by zgłoszenie zakwestionowanego znaku towarowego w zakresie, w jakim dotyczyło ono towarów należących do klasy 7, w szczególności żurawi, miało sztuczny charakter i było pozbawione dla interwenienta logiki na płaszczyźnie handlowej. Jest tak tym bardziej, że nie zakwestionowano, iż towary należące do wspomnianej klasy były wprowadzane do sprzedaży przez interwenienta, nawet jeśli odbywało się to pod innym znakiem towarowym. Z tego względu sama okoliczność, że zgłoszenie dotyczyło towarów z tej klasy, do której należą towary wprowadzane do sprzedaży przez skarżącą, nie może dowodzić, iż zgłoszenie to było wyłącznie motywowane okazywaną przez interwenienta chęcią uniemożliwienia skarżącej dalszego używania znaku towarowego BIGA.

27 Ponadto sama okoliczność, iż zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, że osoba trzecia używa od dawna w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji, nie wystarczy do stwierdzenia złej wiary zgłaszającego (ww. w pkt 9 wyrok w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, pkt 40). Otóż nie można wykluczyć, że gdy kilku wytwórców używa na rynku oznaczeń identycznych lub podobnych dla towarów identycznych lub do złudzenia podobnych do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji, zgłaszający to oznaczenie dąży poprzez rejestrację do celu zgodnego z prawem (ww. w pkt 9 wyrok w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, pkt 48). Jak to zauważa interwenient, tak może być w szczególności w przypadku, gdy zgłaszający wie w chwili dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, że inne przedsiębiorstwo używa znaku towarowego zgłoszonego do rejestracji, tworząc wśród swojej klienteli złudzenie, iż zajmuje się oficjalną dystrybucją towarów sprzedawanych pod tym znakiem towarowym, choć nie otrzymało na to zgody.

28 Co się tyczy zarzutu niespójności, która miałaby wynikać z tego, że interwenient zatroszczył się o ochronę zakwestionowanego znaku towarowego jako wspólnotowego znaku towarowego, ale nie dwóch innych znaków towarowych, których jest właścicielem, mianowicie znaków towarowych FARMA i NIAB, to nawet zakładając uznanie jego dopuszczalności, choć został podniesiony po raz pierwszy przed Sądem, nie można go uwzględnić. Stanowiąc, że właścicielem wspólnotowego znaku towarowego może być każda osoba fizyczna lub prawna, art. 5 rozporządzenia nr 207/2009 tworzy

bowiem zwykłą możliwość zarejestrowania, pozostawioną do całkowitego uznania właściciela znaku towarowego. Wynika z tego, że dobra wiara zgłaszającego znak towarowy nie może zostać zakwestionowana wyłącznie na tej podstawie, że tenże zgłaszający jest właścicielem innych znaków towarowych i że nie podjął on inicjatywy zwrócenia się o ich rejestrację jako wspólnotowych znaków towarowych.

29 Istnienie ewentualnej złej wiary interwenienta nie zostało także dowiedzione na podstawie samej okoliczności, że interwenient ten zrezygnował z rejestracji znaku towarowego BIGAB jako znaku towarowego Beneluksu, gdyż decyzja o ochronie znaku towarowego zarówno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu Beneluksu lub na szczeblu wspólnotowym objęta jest wyłącznie strategią handlową jego właściciela i ani do OHIM, ani do Sądu nie należy z tego względu ingerowanie w dokonaną ocenę.

30 Należy dodać, że w celu oceny istnienia złej wiary zgłaszającego znak towarowy można wziąć pod uwagę stopień powszechnej znajomości, którą cieszy się oznaczenie w chwili dokonywania zgłoszenia mającego na celu jego rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego, gdyż taki stopień powszechnej znajomości mógłby właśnie uzasadniać interes zgłaszającego polegający na zapewnieniu swojemu oznaczeniu szerszej ochrony prawnej (ww. w pkt 9 wyrok w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, pkt 51, 52).

31 W tym zakresie w chwili dokonywania zgłoszenia zakwestionowany znak towarowy był już używany od około czternastu lat. Ponadto, jak podniosła Izba Odwoławcza w pkt 32 zaskarżonej decyzji, znak ten cieszył się wzrostem w Europie w latach poprzedzających jego rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego. Wzrost ten wzmocnił powszechną znajomość tego znaku towarowego, co przemawia za tym, że interwenient miał zasadny interes handlowy w zapewnieniu swojemu znakowi szerszej ochrony i z tego względu nie działał w złej wierze w chwili dokonywania zgłoszenia.

32 Nie ma znaczenia w tych okolicznościach, czy towary sprzedawane przez skarżącą pod znakiem towarowym BIGA były czy nie były podobne do towarów sprzedawanych przez interwenienta pod zakwestionowanym znakiem towarowym bądź z nimi identyczne, gdyż w każdym razie nie wykazano, by rejestracja miała wyłącznie na celu uniemożliwienie skarżącej dalszego używania znaku towarowego BIGA.

33 Podobnie okoliczność, że interwenient kilka miesięcy po zarejestrowaniu zakwestionowanego znaku towarowego wezwał zarówno skarżącą, jak i inną spółkę do zaprzestania używania oznaczenia BIGA w ich stosunkach handlowych, nie jest przejawem złej wiary, gdyż żądanie takie należy do prerogatyw związanych z rejestracją znaku towarowego jako wspólnotowego znaku towarowego, o których mowa w art. 9 rozporządzenia nr 207/2009.

34 Co do argumentu skarżącej dotyczącego tego, że używała ona oznaczenia BIGA w państwach Beneluksu, zanim na tym samym terytorium było używane zakwestionowane oznaczenie, nie może on wzruszyć domniemania istnienia dobrej wiary interwenienta w chwili dokonywania zgłoszenia. Nawet bowiem przy założeniu wykazania tej okoliczności nie podważa ona ustalenia, że zakwestionowany znak towarowy był stworzony i używany w stosunkach handlowych przed znakiem towarowym skarżącej. Zresztą, jak to wskazała Izba Odwoławcza w pkt 26 zaskarżonej decyzji, nic nie stało co do zasady na przeszkodzie, by skarżąca zarejestrowała znak towarowy BIGA zarówno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu Beneluksu lub na szczeblu wspólnotowym, co mogłoby ją uchronić przed zarejestrowaniem zakwestionowanego znaku towarowego jako wspólnotowego znaku towarowego.

35 Wreszcie, co się tyczy argumentu dotyczącego tego, że Izba Odwoławcza popełniła błąd, opierając się na odniesieniu do „uczciwych praktyk w przemyśle i handlu”, zawartym w art. 12 rozporządzenia nr 207/2009, w celu zdefiniowania złej wiary w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b) tegoż rozporządzenia, nie można go uwzględnić.

36 Wprawdzie rzeczywiście te dwa przepisy mają różne cele, gdyż jeden odnosi się do nastawienia osoby trzeciej względem właściciela znaku towarowego, a drugi nastawienia samego właściciela w chwili dokonywania zgłoszenia znaku towarowego jako wspólnotowego znaku towarowego, jednakże Izba Odwoławcza nie popełniła żadnego błędu, dokonując takiego przyrównania, gdyż uzasadnia je okoliczność, że te dwa przepisy mają na celu wprowadzenie sankcji za nieuczciwe zachowanie na płaszczyźnie handlowej.

37 W każdym razie Izba Odwoławcza w żaden sposób nie ograniczyła się tylko do dokonania tego przyrównania w celu zinterpretowania pojęcia złej wiary w rozumieniu art. 52 rozporządzenia nr 207/2009. Jak wynika z pkt 22–34 powyżej, przeciwnie, zastosowała ona poprawnie zasady interpretacyjne wypracowane w tym względzie przez Trybunał w ww. w pkt 9 wyroku w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli.

38 W świetle całości powyższych rozważań należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza słusznie uznała w pkt 33 zaskarżonej decyzji, że nawet gdyby interwenient wiedział lub powinien był wiedzieć o używaniu przez skarżącą oznaczenia BIGA dla sprzedaży mieszarek pionowych do paszy, nie działał on w złej wierze, zwracając się o rejestrację zaskarżonego znaku towarowego.

39 Wynika z tego, że należy oddalić jedyny zarzut jako bezzasadny, a wraz z nim skargę w całości.

**W przedmiocie kosztów**

40 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.

41 Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

**1) Skarga zostaje oddalona.**

**2) Peeters Landbouwmachines BV zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Forwood Dehousse Schwarcz

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 14 lutego 2012 r.

Podpisy