Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (druhého senátu)

9. prosince 2014*

„Ochranná známka Společenství — Řízení o zrušení — Obrazová ochranná známka Společenství ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry — Přípustnost návrhu na zrušení“

Ve věci T-307/13,

Capella EOOD, se sídlem v Sofii (Bulharsko), původně zastoupená M. Holtorfem, poté A. Theisem a nakonec F. Henkelem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), původně zastoupenému G. Schneiderem, poté J. Crespo Carrillem, jako zmocněnci,

žalovaným,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem OHIM, vedlejší účastnicí řízení před Tribunálem, je

Oribay Mirror Buttons, SL, se sídlem v Saint Sébastien (Španělsko), zastoupená A. Velázquez Ibañezem, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 22. března 2013 (věc R 164/2012-4), týkajícímu se řízení o zrušení mezi Capella EOOD a Oribay Mirror Buttons, SL,

TRIBUNÁL (druhý senát),

ve složení M. E. Martins Ribeiro, předsedkyně, S. Gervasoni a L. Madise (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: E. Coulon,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 4. června 2013,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 19. listopadu 2013,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 25. listopadu 2013,

* Jednací jazyk: španělština.

s ohledem na to, že účastníci řízení ve lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení o ukončení písemné části řízení nepředložili žádost o nařízení jednání a poté co za těchto okolností na základě zprávy soudce zpravodaje a podle článku 135a jednacího řádu Tribunálu rozhodl, že žalobu projedná bez ústní části řízení,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 22. června 2005 vedlejší účastnice, společnost Oribay Mirror Buttons SL, dosáhla u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)], pod číslem 3611282 zápisu následující obrazové ochranné známky (dále jen „sporná ochranná známka“):



2 Výrobky a služby, na které se sporná ochranná známka vztahuje, patří do tříd 12, 37 a 40 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

— třída 12: „Vozidla a příslušenství vozidel, jež nejsou obsažena v jiných třídách“;

— třída 37: „Výstavba; opravářství; opravy a servis“;

— třída 40: „Činnost spočívající ve zpracování materiálů“.

3 Dne 11. ledna 2011 žalobkyně, společnost Capella EOOD, podala návrh na zrušení sporné ochranné známky na základě čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009. V tomto návrhu žalobkyně tvrdila, že po nepřerušené období pěti let nebyla sporná ochranná známka v Evropské unii řádně užívána, pokud jde jednak o některé výrobky patřící do třídy 12 a jednak o služby patřící do třídy 37, pro něž byla uvedená ochranná známka zapsána. Seznam výrobků a služeb, proti nimž směřoval návrh na zrušení, byl formulován takto:

„Třída 12 – Vozidla a příslušenství vozidel, jež nejsou obsažena v jiných třídách, s výjimkou úchytek na zrcátka pro čelní skla vozidel, držáků na sensory pro čelní skla vozidel, optických spínačů pro čelní skla vozidel, opěrek pro čelní skla vozidel, držáků kamery na čelní skla vozidel.

Třída 37 – Opravářství; opravy a servis.“

4 Rozhodnutím ze dne 23. listopadu 2011 zrušovací oddělení rozhodlo o zrušení sporné ochranné známky, pokud jde o následující výrobky a služby:

— Třída 12 – Vozidla a příslušenství vozidel, jež nejsou obsažena v jiných třídách, s výjimkou příslušenství pro okna a čelní skla vozidel.

— Třída 37 – Opravářství; opravy a servis.

5 Dne 23. ledna 2012 podala vedlejší účastnice proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání k OHIM na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009.

6 Rozhodnutím ze dne 22. března 2013 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát OHIM zrušil rozhodnutí zrušovacího oddělení, zamítl v plném rozsahu návrh žalobkyně na zrušení a nakonec žalobkyni uložil náhradu nákladů řízení. Konkrétně stran výrobků patřících do třídy 12, odvolací senát prohlásil návrh na zrušení za nepřípustný, jelikož nesměřoval proti výrobkům, pro něž byla sporná ochranná známka zapsána. Z tohoto důvodu měl za to, že žalobkyně nemohla napadnout ochrannou známku pro nedostatek řádného užívání a současně uznat, že uvedená ochranná známka byla užívána. Doplnil, že žalobkyně ve svém návrhu na zrušení neposkytla seznam zapsaných výrobků a služeb, proti nimž návrh směřoval. Zadruhé se odvolací senát domníval, že jelikož byl návrh na zrušení nepřípustný v části, v níž směřoval proti výrobkům patřícím do třídy 12, nemohl být prohlášen za zčásti přípustný, pokud jde o služby ze třídy 37, pro něž byla sporná ochranná známka rovněž zapsána.

Návrhová žádání účastníků řízení

7 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— zrušil spornou ochrannou známku pro výrobky a služby ze třídy 12 (vozidla a příslušenství vozidel, jež nejsou obsažena v jiných třídách, s výjimkou dílů pro okna a čelní skla vozidel) a třídy 37 (opravářství; opravy a servis);

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení, včetně nákladů řízení vzniklých v řízení před odvolacím senátem.

8 OHIM navrhuje, aby Tribunál:

— vyhověl žalobě,

— rozhodl, že každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

9 Vedlejší účastnice navrhuje, aby Tribunál:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

K přípustnosti druhého bodu návrhových žádání žalobkyně

10 Svým druhým bodem návrhových žádání žalobkyně navrhuje, aby Tribunál zrušil spornou ochrannou známku pro výrobky a služby ze třídy 12 (vozidla a příslušenství vozidel, jež nejsou obsažena v jiných třídách, s výjimkou dílů pro okna a čelní skla vozidel) a třídy 37 (opravářství; opravy a servis). Na tento návrh je nutno nahlížet tak, že směřuje k tomu, aby Tribunál udělil OHIM příkaz.

11 Z ustálené judikatury přitom vyplývá, že v rámci žaloby podané k unijnímu soudu proti rozhodnutí odvolacího senátu OHIM je OHIM povinen v souladu s čl. 65 odst. 6 nařízení č. 207/2009 provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozhodnutí unijního soudu. Tribunálu tedy nepřísluší udělovat příkazy OHIM, jenž je povinen vyvozovat důsledky z výroku a odůvodnění rozsudků unijního soudu [viz rozsudek ze dne 11. července 2007, El Corte Inglés v. OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Recueil, EU:T:2007:219, bod 20 a citovaná judikatura].

12 Druhý bod návrhových žádání žalobkyně směřující k tomu, aby Tribunál OHIM nařídil vyhovět návrhu na zrušení sporné ochranné známky, je tedy nepřípustný.

K věci samé

13 Na podporu své žaloby žalobkyně vznáší jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 51 odst. 1 písm. a) a článku 56 nařízení č. 207/2009, jakož i porušení pravidla 37 písm. a) bodu iii) nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 303, s. 1), ve znění změn a doplňků. Tento jediný důvod se dále dělí na dvě části.

14 V první části žalobkyně v podstatě tvrdí, že odvolací senát, aby prohlásil návrh na zrušení za nepřípustný, nesprávně vyhověl důvodu vycházejícímu z toho, že pokud jde o výrobky patřící do třídy 12, neposkytla seznam výrobků a služeb, proti nimž uvedený návrh směřuje. V druhé části žalobkyně odvolacímu senátu v podstatě vytýká, že se dopustil nesprávného právního posouzení, když se domníval, že návrh na zrušení nelze prohlásit za zčásti přípustný pro služby ze třídy 37.

15 Stran první části OHIM v podstatě tvrdí, že žalobkyně tím, že uznala, že ochranná známka byla užívána pro některé výrobky a služby, zjednodušila a usnadnila průběh správního řízení. Dodává, že takové uznání neporušuje obecnou právní zásadu *nemo potest venire contra factum proprium* (nikdo nemůže napadat vlastní jednání), ale pouze představuje omezení návrhu na zrušení, které určuje v souladu s ustanoveními čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009 omezení přezkumu, jejž musí OHIM učinit. OHIM tudíž uznává, že návrh žalobkyně na zrušení je přípustný, a ponechává rozhodnutí o projednávané žalobě na úvaze Tribunálu. Stran druhé části má OHIM za to, že návrh na zrušení je přípustný v rozsahu, v němž se týká výrobků patřících do třídy 12, takže není nezbytné rozhodnout o této části jediného žalobního důvodu.

16 Vedlejší účastnice zpochybňuje opodstatněnost jediného žalobního důvodu žalobkyně. V podstatě tvrdí, že zaprvé z ustanovení čl. 51 odst. 1 písm. a) a čl. 51 odst. 2 nařízení č. 207/2009, jakož i pravidla 37 nařízení č. 2868/95 vyplývá, že pouze neexistence řádného užívání výrobků a služeb, které jsou zapsány, může vést k úplnému či částečnému zrušení zapsané ochranné známky. Je tedy na navrhovateli zrušení ochranné známky, aby určil zapsané výrobky a služby, pro něž se zrušení požaduje. V projednávané věci přitom žalobkyně neurčila, pokud jde o výrobky patřící do třídy 12, zapsané výrobky a služby, proti nimž směřuje návrh na zrušení. Zadruhé tvrdí, že žalobkyně nemohla požadovat – aniž by porušila obecnou právní zásadu *nemo potest venire contra factum proprium* – zrušení pro nedostatek užívání sporné ochranné známky v části, v níž se jedná o výrobky patřící do třídy 12, a současně tvrdit, že u některých výrobků patřících do této třídy, jež nebyly zapsány, došlo

k řádnému užívání. Zatřetí má vedlejší účastnice za to, že poskytla dostatečné důkazy o řádném užívání sporné ochranné známky, pokud jde o jednotlivé výrobky patřící do třídy 12 a služby patřící do třídy 37.

17 Úvodem je třeba připomenout judikaturu, podle níž nic nebrání tomu, aby se OHIM připojil k návrhovému žádání žalobkyně nebo aby řešení ponechal na úvaze Tribunálu a zároveň Tribunálu pro objasnění předložil všechny argumenty, které považuje za vhodné [rozsudky ze dne 30. června 2004, GE Betz v. OHIM – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Recueil, EU:T:2004:196, bod 36, a ze dne 25. října 2005, Peek & Cloppenburg v. OHIM (Cloppenburg), T-379/03, Recueil, EU:T:2005:373, bod 22]. OHIM naopak nemůže ve svém návrhovém žádání požadovat zrušení nebo změnu rozhodnutí odvolacího senátu v otázce, která nebyla vznesena v žalobě, nebo předložit důvody, které nebyly v žalobě obsaženy (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 12. října 2004, Vedial v. OHIM, C-106/03 P, Recueil, EU:C:2004:611, bod 34, a Cloppenburg, citovaný výše, EU:T:2005:373, bod 22).

18 Z judikatury uvedené v bodě 17 výše plyne, že v projednávané věci je nutno posoudit legalitu napadeného rozhodnutí s ohledem na žalobní důvody uplatňované v žalobě při současném zohlednění argumentů přednesených OHIM.

19 Pokud jde o první část jediného žalobního důvodu, je nejprve nutno připomenout znění čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009:

„1. Ke zrušení práv majitele ochranné známky Společenství dojde na základě návrhu podaného u Úřadu […]:

a) pokud po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka ve Společenství řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána […]“

20 Pravidlo 37 písm. a) bod iii) nařízení č. 2868/95 stanoví:

„Žádost o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti […], která se předkládá Úřadu […], musí obsahovat:

a) pokud jde o zápis, o jehož zrušení nebo prohlášení neplatnosti se žádá:

[…]

iii) výčet zapsaných výrobků a služeb, ve vztahu k nimž se o zrušení nebo prohlášení neplatnosti žádá [.]“

21 Z ustálené judikatury plyne, že pokud byla ochranná známka zapsána pro kategorii výrobků nebo služeb dostatečně rozsáhlou na to, aby uvnitř ní mohlo být rozlišeno několik podkategorií, které by mohly být považovány za samostatné, má důkaz o řádném užívání ochranné známky pro část těchto výrobků nebo služeb v námitkovém řízení za následek pouze ochranu podkategorie nebo podkategorií, pod které spadají výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka skutečně užívána. Pokud by naopak ochranná známka byla zapsána pro výrobky nebo služby vymezené tak přesným a ohraničeným způsobem, že by nebylo možné provést podstatná dělení uvnitř dotyčné kategorie, důkaz o řádném užívání ochranné známky pro uvedené výrobky nebo služby by se nezbytně týkal, pro účely projednání námitek, celé této kategorie [rozsudky ze dne 14. července 2005, Reckitt Benckiser (España) v. OHIM – Aladin (ALADIN), T-126/03, Recueil, EU:T:2005:288, bod 45, a ze dne 13. února 2007, Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Recueil, EU:T:2007:46, bod 23].

22 Účelem pojmu „částečné užívání“ je totiž to, aby ochranné známky, které nebyly užívány pro danou kategorii výrobků, byly dostupné, a tudíž nesmí mít za následek zbavení majitele starší ochranné známky ochrany pro výrobky, které nejsou podstatně odlišné od výrobků, pro které mohl prokázat řádné užívání – aniž jsou s těmito výrobky striktně totožné – a spadají do stejné skupiny, která nemůže být rozdělena jinak než svévolně. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že v praxi není možné, aby majitel ochranné známky předložil důkaz o užívání ochranné známky pro všechny představitelné varianty výrobků, na něž se zápis vztahuje. V důsledku toho se pojem „část výrobků nebo služeb“ nemůže vztahovat na všechny obchodní variace obdobných výrobků nebo služeb, ale pouze na výrobky nebo služby natolik odlišné, aby mohly představovat soudržné kategorie nebo podkategorie (rozsudky ALADIN, bod 21 výše, EU:T:2005:288, bod 46, a RESPICUR, bod 21 výše, EU:T:2007:46, bod 24).

23 Kromě toho z judikatury v podstatě vyplývá, že vzhledem k tomu, že důkaz o užívání ochranné známky, na němž se zakládá návrh na zrušení, musí být předložen pouze na žádost navrhovatele, přísluší posledně jmenovanému určit rozsah jeho žádosti o předložení důkazu (obdobně viz rozsudek RESPICUR, bod 21 výše, EU:T:2007:46, bod 25).

24 Z judikatury citované v bodech 21 a 22 výše plyne, že byla-li sporná ochranná známka zapsána pro kategorii výrobků nebo služeb dostatečně rozsáhlou na to, aby uvnitř ní mohlo být rozlišeno několik podkategorií, které by mohly být považovány za samostatné, je možné, aby majitel uvedené ochranné známky předložil důkaz o řádném užívání pouze pro část těchto výrobků nebo služeb, přičemž v tomto případě se ochrana přiznaná zápisem dotčené ochranné známky vztahuje pouze na podkategorii nebo podkategorie, pod které spadají výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka skutečně užívána.

25 Stejně tak z judikatury citované v bodech 21 až 23 výše plyne, že byla-li sporná ochranná známka zapsána pro kategorii výrobků nebo služeb dostatečně rozsáhlou na to, aby uvnitř ní mohlo být rozlišeno několik podkategorií, které by mohly být považovány za samostatné, navrhovatel zrušení, jenž má za to, že majitel sporné ochranné známky řádně užíval část těchto výrobků a služeb, má pro určení rozsahu své žádosti o předložení důkazu o řádném užívání uvedené ochranné známky, na níž se zakládá návrh na zrušení, právo vyloučit uvedené výrobky nebo služby z návrhu na zrušení.

26 V projednávané věci je nesporné, že u výrobků patřících do třídy 12 byla sporná ochranná známka zapsána pro „Vozidla a příslušenství vozidel, jež nejsou obsažena v jiných třídách“. Je rovněž nesporné, že ve svém návrhu na zrušení žalobkyně vymezila rozsah své žádosti, pokud jde o výrobky patřící do této třídy tak, že směřuje proti „Vozidlům a příslušenství vozidel, jež nejsou obsažena v jiných třídách, s výjimkou úchytek na zrcátka pro čelní skla vozidel, držáků na sensory pro čelní skla vozidel, optických spínačů pro čelní skla vozidel, opěrek pro čelní skla vozidel, držáků kamery na čelní skla vozidel“.

27 Zaprvé je třeba za těchto okolností nejprve konstatovat, že pokud jde o návrh na zrušení ve vztahu k výrobkům patřícím do třídy 12, žalobkyně v první fázi výslovně a zcela převzala označení výrobků patřících do uvedené třídy, pro něž byla sporná ochranná známka zapsána. Žalobkyně až ve druhé fázi omezila rozsah uvedeného návrhu, jenž vycházel z důkazu předloženého majitelem sporné ochranné známky o jejím řádném užívání, tím způsobem, že uvedením formulace „s výjimkou“ vyloučila některé podkategorie výrobků, jež mohly podle jejího názoru jednak spadat do širší kategorie „vozidel a příslušenství vozidel, jež nejsou obsažena v jiných třídách“, a jednak uvnitř ní mohly být považovány za samostatné.

28 Vzhledem k tomu, že návrh žalobkyně na zrušení výslovně přebírá výrazy pro označení výrobků patřících do třídy 12, pro něž byla sporná ochranná známka zapsána, odvolací senát tedy žalobkyni na základě ustanovení pravidla 37 odst. a) bodu iii) nařízení č. 2868/95 neprávem vytkl, že – pokud jde o výrobky patřící do třídy 12 – neposkytla seznam zapsaných výrobků coby výrobků, proti nimž směřoval uvedený návrh.

29 Dále v rozporu s tím, co tvrdí vedlejší účastnice, takové určení rozsahu návrhu na zrušení, jako je určení, které je předmětem věci v původním řízení, nelze považovat za přeformulování seznamu výrobků patřících do třídy 12, pro něž byla sporná ochranná známka zapsána. Jak bylo totiž uvedeno v bodě 27 výše, žalobkyně v první fázi výslovně a zcela převzala označení kategorie výrobků patřících do třídy 12, pro něž byla sporná ochranná známka zapsána, a ve druhé fázi vyloučila ze svého návrhu na zrušení, jenž opět vycházel z důkazu předloženého majitelem sporné ochranné známky o jejím řádném užívání, některé podkategorie výrobků, u nichž uvedené užívání nezpochybnila. Žalobkyně se s tímto spokojila, na což měla podle judikatury citované v bodě 23 výše právo, s určením rozsahu své žádosti o předložení důkazu řádného užívání sporné ochranné známky.

30 Konečně v rozporu s tím, co implicitně plyne z výtky formulované odvolacím senátem OHIM v napadeném rozhodnutí, jak se uvádí v bodě 6 výše, při existenci, jako je tomu v projednávané věci u výrobků patřících do třídy 12, označení výrobků, pro něž byla sporná ochranná známka zapsána, danou kategorií, nelze po žadateli o zrušení vyžadovat, že k tomu, aby byla jeho žádost prohlášena za přípustnou, musí určit všechny podkategorie výrobků a služeb, které podle něj mohou být považovány za samostatné a patřit do rozsáhlejší kategorie, která byla jediná označena pro účely zápisu sporné ochranné známky. Na straně jedné, jak bylo připomenuto v bodě 23 výše, totiž určit rozsah žádosti o předložení důkazu řádného užívání sporné ochranné známky přísluší pouze navrhovateli zrušení. V projednávané věci přitom žalobkyně tento požadavek ve svém návrhu na zrušení zjevně splnila tím, že nejprve výslovně a zcela převzala označení kategorie výrobků patřících do třídy 12, pro něž byla sporná ochranná známka zapsána, a poté omezila její rozsah vyloučením některých podkategorií výrobků, jejichž řádné užívání nezpochybnila. Na straně druhé je třeba připomenout, že podle čl. 26 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 musí přihláška ochranné známky Společenství obsahovat seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis. Z toho vyplývá, že určit rozsah ochrany, kterou si pro uvedenou ochrannou známku přeje získat, je pod kontrolou příslušných oddělení OHIM oprávněn pouze přihlašovatel ochranné známky Společenství. Vzhledem k tomu, že vedlejší účastnice v projednávané věci při zápisu sporné ochranné známky označila dotčené výrobky pouze odkazem na širší kategorii, aniž podrobněji určila podkategorie výrobků a služeb, které mohou do této kategorie patřit, odvolací senát OHIM nesprávně prohlásil návrh na zrušení za nepřípustný z důvodu, že žalobkyně tyto podkategorie v uvedeném návrhu neurčila.

31 Jen pro úplnost je třeba mít za to, že příslušným oddělením OHIM náleží, zejména pro rozhodnutí o přípustnosti návrhu na zrušení založeného na neexistenci řádného užívání ochranné známky, jako je i ten, který je předmětem projednávané věci, předem posoudit, zda byla sporná ochranná známka zapsána pro kategorii výrobků nebo služeb dostatečně rozsáhlou na to, aby uvnitř ní mohlo být rozlišeno několik podkategorií, které by mohly být považovány za samostatné. Jak totiž vyplývá z judikatury citované v bodech 21 a 22 výše, možnost počítat či nepočítat se samostatnými podkategoriemi uvnitř kategorií výrobků patřících do třídy 12, pro něž byla sporná ochranná známka zapsána, má přímý vliv na určení rozsahu návrhu na zrušení ze strany navrhovatele. V projednávané věci je přitom nutno konstatovat, že odvolací senát se k této otázce v napadeném rozhodnutí nevyjádřil.

32 Zadruhé je třeba uvést, že za předpokladu, že sporná ochranná známka byla zapsána – jak se domnívala žalobkyně, a přestože se k této otázce odvolací senát nevyjádřil – pro kategorii výrobků nebo služeb dostatečně rozsáhlou na to, aby uvnitř ní mohlo být rozlišeno několik podkategorií, které by mohly být považovány za samostatné, takže, jak plyne z úvah uvedených v bodě 25 výše, žalobkyně měla právo vyloučit ze svého návrhu na zrušení některé výrobky a služby, jejichž řádné užívání nezpochybňovala, a odvolací senát měl nesprávně za to, že její návrh na zrušení porušil obecnou právní zásadu *nemo potest venire contra factum proprium*. Tak tomu je tím spíše, jak připomněl OHIM ve svých písemnostech, že z judikatury plyne, že i kdyby si autor žádosti o důkaz řádného užívání ochranné známky byl vědom užívání této ochranné známky, byť skutečného nebo intenzivního, nejednal by při podání této žádosti nezbytně ve špatné víře. Je totiž legitimní chtít příslušným oddělením OHIM předložit k posouzení otázku, zda užívání, jež je známo, postačuje

k tomu, aby představovalo řádné užívání ve smyslu čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009 a relevantní judikatury [rozsudek ze dne 8. března 2012, Arrieta D. Gross v. OHIM – International Biocentric Foundation a další (BIODANZA), T-298/10, EU:T:2012:113, bod 87].

33 Z předchozích úvah plyne, že odvolací senát tím, že odmítl jako nepřípustný návrh na zrušení v části, v níž směřuje proti výrobkům patřícím do třídy 12, pro něž byla sporná ochranná známka zapsána, porušil ustanovení čl. 51 odst. 1 nařízení č. 207/2009, jakož i pravidlo 37 odst. a) bod iii) nařízení č. 2868/95. Je tedy třeba přijmout první část jediného žalobního důvodu jako opodstatněnou.

34 Druhá část jediného žalobního důvodu vychází z nesprávného právního posouzení odvolacího senátu, jehož se měl dopustit tím, že prohlásil návrh na zrušení za nepřípustný v plném rozsahu s odůvodněním, že návrh na zrušení nelze prohlásit za zčásti přípustný. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí zejména plyne, že jelikož odvolací senát posoudil návrh na zrušení jako nepřípustný v rozsahu, v němž směřoval proti výrobkům patřícím do třídy 12, musel ho prohlásit za nepřípustný v plném rozsahu, tedy v rozsahu, v němž směřovala jak proti uvedeným výrobkům, tak proti službám patřícím do třídy 37.

35 Jak bylo přitom uvedeno v bodě 33 výše, napadené rozhodnutí je dotčeno protiprávností v tom, že odvolací senát dospěl k závěru o nepřípustnosti návrhu na zrušení v části, v níž směřoval proti výrobkům patřícím do třídy 12. V důsledku toho odvolací senát rovněž nesprávně prohlásil návrh na zrušení za nepřípustný v plném rozsahu.

36 S přihlédnutím ke všem výše uvedeným úvahám je třeba vyhovět první části jediného žalobního důvodu jako opodstatněné, a tudíž zrušit napadené rozhodnutí v plném rozsahu.

K nákladům řízení

37 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.

38 Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM neměl ve věci úspěch, jelikož napadené rozhodnutí se zrušuje, je důvodné posledně uvedenému uložit, že ponese vlastní náklady a nahradí náklady řízení vzniklé žalobkyni, nehledě na bod návrhových žádání OHIM směřující k tomu, aby žalobě bylo vyhověno.

39 Jelikož žalobkyně mimoto požadovala, aby OHIM byla uložena náhrada nákladů řízení, které vynaložila v řízení před odvolacím senátem, je třeba připomenout, že podle čl. 136 odst. 2 jednacího řádu se náklady vzniklé účastníkům řízení v souvislosti s řízením před odvolacím senátem považují za náklady, jejichž náhradu lze přiznat.

40 Vzhledem k tomu, že vedlejší účastnice neměla ve věci úspěch, ponese vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů,

TRIBUNÁL (druhý senát)

rozhodl takto:

1) **Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 22. března 2013 (věc R 164/2012-4) se zrušuje.**

2) **OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vzniklé společnosti Capella EOOD.**

3) **Oribay Mirror Buttons, SL ponese vlastní náklady řízení.**

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 9. prosince 2014.

Podpisy.