Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (drugo vijeće)

9. prosinca 2014.*

„Žig Zajednice – Postupak opoziva – Figurativni žig Zajednice ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry – Dopuštenost zahtjeva za opoziv“

U predmetu T-307/13,

Capella EOOD, sa sjedištem u Sofiji (Bugarska), kojeg je zastupao M. Holtorf, zatim A. Theis i naposljetku F. Henkel, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) kojeg je zastupao G. Schneider, a zatim J. Crespo Carrillo, u svojstvu agenata,

tuženika,

druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom je

Oribay Mirror Buttons, SL, sa sjedištem u San Sebastiánu (Španjolska), kojeg zastupa A. Velázquez Ibáñez, odvjetnik,

povodom tužbe protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 22. ožujka 2013. (predmet R 164/2012-4) u vezi s postupkom opoziva između društava Capella EOOD i Oribay Mirror Buttons, SL.

OPĆI SUD (drugo vijeće)

u sastavu M. E. Martins Ribeiro, predsjednica, S. Gervasoni i L. Madise (izvjestitelj), suci

tajnik: E. Coulon,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 4. lipnja 2013.,

uzimajući u obzir odgovor OHIM-a podnesen tajništvu Općeg suda 19. studenoga 2013.,

uzimajući u obzir odgovor intervenijenta podnesen tajništvu Općeg suda 25. studenoga 2013.,

* Jezik postupka: španjolski

uzimajući u obzir da stranke nisu podnijele zahtjev za zakazivanje rasprave u roku od mjesec dana od dostave obavijesti o zatvaranju pisanog dijela postupka i da je stoga odlučeno, na temelju izvještaja suca izvjestitelja, u skladu s člankom 135.a Poslovnika Općeg suda, da se odluka donese bez provođenja usmenog dijela postupka,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

1 Oribay Mirror Buttons SL, intervenijent, 22. lipnja 2005. registrirao je pri Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni), na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. Prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), kako je izmijenjena [zamijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)], pod brojem 3611282, sljedeći figurativni žig (u daljnjem tekstu: sporni žig):



2 Proizvodi i usluge na koje se odnosi sporni žig pripadaju u razrede: 12., 37. i 40. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, te za svaki od tih razreda odgovaraju sljedećem opisu:

— razred 12.: „Vozila i oprema za vozila koja nije obuhvaćena drugim razredima“;

— razred 37.: „Građenje, popravci; popravljanje i održavanje“;

— razred 40.: „Djelatnost obrade materijala“,

3 Tužitelj, Capella EOOD, postavio je 11. siječnja 2011. zahtjev za opoziv spornog žiga na temelju članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009. U tom je zahtjevu tužitelj naveo da se sporni žig nije stvarno rabio u Europskoj uniji tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina u odnosu na, s jedne strane, određene proizvode koji pripadaju razredu 12., i, s druge strane, usluge koje pripadaju razredu 37., za koje je navedeni žig bio registriran. Popis proizvoda i usluga protiv kojih je zahtjev za opoziv bio usmjeren bio je sastavljen na sljedeći način:

„Razred 12. – Vozila i oprema za vozila koja nisu obuhvaćena drugim razredima, uz iznimku gumba za zrcala na automobilskim vjetrobranskim staklima, nosača senzora za vjetrobranska automobilska stakla, optičkih spojki za automobilska vjetrobranska stakla, otpornika za automobilska vjetrobranska stakla, nosača za kameru za automobilska vjetrobranska stakla.

Razred 37. – Popravci; „popravljanje i održavanje.“

4 Odlukom od 23. studenog 2011. Odjel za poništaje opozvao je sporni žig u odnosu na sljedeće proizvode i usluge:

— Razred 12. – Vozila i oprema za vozila koja nisu obuhvaćena drugim razredima, uz iznimku opreme za stakla i automobilska vjetrobranska stakla.

— Razred 37. – Popravci; popravljanje i održavanje.

5 Intervenijent je 23. siječnja 2012. podnio žalbu OHIM-u na temelju članaka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009 protiv odluke Odjela za poništaje.

6 Odlukom od 22. ožujka 2013. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) četvrto žalbeno vijeće OHIM-a poništilo je odluku Odjela za poništaje, u cijelosti odbilo tužiteljev zahtjev za opoziv, i naposljetku, naložilo tužitelju snošenje troškova. Konkretno, prvo, u vezi s proizvodima koji pripadaju razredu 12., žalbeno vijeće je nedopuštenim proglasilo zahtjev za opoziv uz obrazloženje da nije bio usmjeren protiv proizvoda za koje je sporni žig bio registriran. S tim u vezi to je vijeće ocijenilo da tužitelj ne može pobijati žig jer se isti nije stvarno rabio te u isto vrijeme priznati da se navedeni žig rabio. Ono je dodalo da tužitelj u svojem zahtjevu za opoziv nije sastavio popis registriranih proizvoda i usluga protiv kojih je taj zahtjev bio usmjeren. Drugo, žalbeno vijeće je zaključilo da s obzirom na to da je zahtjev za opoziv nedopušten u dijelu u kojem je usmjeren protiv proizvoda koji pripadaju razredu 12., on se ne može proglasiti djelomično dopuštenim u vezi s uslugama iz razreda 37. za koje je sporni žig također bio registriran.

Zahtjevi stranaka

7 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

— poništi pobijanu odluku

— opozove sporni žig za proizvode i usluge iz razreda 12. (vozila i oprema za vozila koja nisu obuhvaćena drugim razredima, uz iznimku opreme za stakla i automobilska vjetrobranska stakla) iz razreda 37. (popravci; ponavljanje i održavanje);

— naloži OHIM-u snošenje troškova, uključujući troškove nastale u postupk pred žalbenim vijećem.

8 OHIM od Općeg suda zahtijeva da:

— prihvati tužbu;

— naloži svakoj stranci snošenje vlastitih troškova.

9 Intervenijent od Općeg suda zahtijeva da:

— odbije tužbu;

— naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

Dopuštenost druge točke tužbenog zahtjeva

10 Drugom točkom tužbenog zahtjeva, tužitelj zahtijeva od Općeg suda da opozove sporni žig za proizvode i usluge iz razreda 12. (vozila i oprema za vozila koja nisu obuhvaćena drugim razredima, uz iznimku opreme za stakla i automobilska vjetrobranska stakla) i razreda 37. (popravci; popravljanje i održavanje). Takav zahtjev mora se smatrati prijedlogom da Opći sud uputi nalog OHIM-u.

11 Iz ustaljene sudske prakse proizlazi da u okviru tužbe podnesene sudu Unije protiv odluke žalbenog vijeća OHIM-a, ovaj potonji je dužan u skladu s člankom 65. stavkom 6. Uredbe br. 207/2009 poduzeti potrebne mjere kako bi postupio u skladu s presudom Suda. Stoga nije na Općem sudu da upućuje naloge OHIM-u, koji mora odlučiti na temelju izreke i obrazloženja presuda suda Unije [vidjeti presudu od 11. srpnja 2007., El Corte Inglés/OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Zb., EU:T:2007:219, t. 20. i navedena sudska praksa].

12 Stoga je nedopuštena druga točka tužbenog zahtjeva da Opći sud naloži OHIM-u da usvoji zahtjev za opoziv spornog žiga.

Meritum

13 U potporu svojoj tužbi, tužitelj ističe jedini tužbeni razlog koji se temelji na povredi odredaba članka 51. stavka 1. točke (a) i članka 56. Uredbe br. 207/2009, kao i na povredi pravila 37. točke (a) podtočke (iii) Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (SL L 303, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.), kako je izmijenjena. Taj se tužbeni razlog dijeli na dva dijela.

14 U prvom dijelu tužitelj u bitnome ističe da je žalbeno vijeće proglašavanjem nedopuštenim zahtjeva za opoziv pogrešno prihvatilo razlog koji se temelji na tomu da tužitelj u vezi s proizvodima iz razreda 12. nije sastavio popis proizvoda i usluga protiv kojih je navedeni zahtjev usmjeren. U drugom dijelu, tužitelj u bitnome prigovara žalbenom vijeću da je počinilo pogrešku koja se tiče prava zaključivši da zahtjev za opoziv nije mogao biti proglašen djelomično dopuštenim u dijelu koji se odnosi na usluge iz razreda 37.

15 U vezi s prvim dijelom OHIM ističe u bitnome da je tužitelj priznajući da se žig stvarno rabio za određene proizvode i usluge, pojednostavnio i olakšao odvijanje upravnog postupka. On dodaje da se takvim priznanjem ne krši opće pravno načelo *nemo potest venire contra factum proprium* (nitko se ne može ponašati suprotno svojem prijašnjem djelovanju), nego ono samo predstavlja ograničenje zahtjeva za opoziv koji u skladu s člankom 76. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009 određuje granice ispitivanja u okviru kojih OHIM postupa. Stoga, iako prihvaća da je tužiteljev zahtjev za opoziv dopušten, OHIM prepušta Općem sudu odluku o ovoj tužbi. U vezi s drugim dijelom, OHIM smatra da je zahtjev za opoziv dopušten u dijelu u kojem se odnosi na proizvode iz razreda 12. tako da nije potrebno odlučiti o tom dijelu jedinog tužbenog razloga.

16 Intervenijent osporava osnovanost jedinog tužbenog razloga koji je tužitelj istaknuo. U tom pogledu on u bitnome ističe, prvo, da iz odredaba članka 51. stavka 1. točke (a) i članka 51. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 kao i pravila 37. Uredbe br. 2868/95 proizlazi da samo izostanak stvarne uporabe registriranih proizvoda i usluga može dovesti do potpunog ili djelomičnog opoziva registriranog žiga. Shodno tomu, podnositelj zahtjeva za opoziv žiga mora navesti registrirane proizvode i usluge čiji se opoziv zahtijeva. U ovom slučaju, tužitelj u odnosu na proizvode iz razreda 12. nije naveo registrirane proizvode i usluge protiv kojih je usmjeren zahtjev za opoziv. Drugo, on ističe da tužitelj nije mogao bez kršenja općeg pravnog načela *nemo potest venire contra factum proprium* zahtijevati opoziv spornog žiga zbog neuporabe u dijelu u kojem se odnosi na proizvode iz razreda 12. te istovremeno

tvrditi da su se određeni proizvodi iz tog razreda, koji nisu bili registrirani, stvarno rabili. Treće, intervenijent smatra da je dostavio dostatne dokaze o stvarnoj uporabi spornog žiga u vezi s različitim proizvodima i uslugama iz razreda 12. i 37.

17 Uvodno valja podsjetiti na sudsku praksu prema kojoj se ništa ne protivi tomu da se OHIM prikloni tužiteljevu zahtjevu ili se zadovolji prepuštanjem odluke Općem sudu, iznoseći pri tome argumente koje smatra prikladnim u svrhu pružanja smjernica Općem sudu [presuda od 30. lipnja 2004., GE Betz/OHIM – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Zb., EU:T:2004:196, t. 36., i presuda od 25. listopada 2005., Peek & Cloppenburg/OHIM (Cloppenburg), T-379/03, Zb., EU:T:2005:373, t. 22.]. Nasuprot tomu, on ne može postaviti zahtjev za poništenje ili za preinaku odluke žalbenog vijeća o pitanju koje nije bilo istaknuto u tužbi ili iznijeti tužbene razloge koji nisu bili istaknuti u tužbi (vidjeti u tom smislu presudu od 12. listopada 2004., Vedial/OHIM, C-106/03 P, Zb., EU:C:2004:611, t. 34., i gore navedenu presudu Cloppenburg, EU:T:2005:373, t. 22.).

18 Iz sudske prakse navedene u točki 17. ove presude proizlazi da u predmetnom slučaju valja ispitati zakonitost pobijane odluke s obzirom na tužbene razloge istaknute u tužbi, vodeći također računa o argumentima koje je OHIM iznio.

19 Prije svega valja u vezi s prvim dijelom jedinog tužbenog razloga podsjetiti na tekst članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009:

„1. Prava nositelja žiga Zajednice proglašavaju se opozvanima na zahtjev podnesen Uredu […]:

(a) ako se tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina, žig nije stvarno rabio u Zajednici u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran […]„

20 Pravilo 37. točka (a) podtočka iii Uredbe br. 2868/95 određuje:

„Zahtjev Uredu za opoziv ili proglašenje ništavosti […] sadržava:

a) vezano za registraciju za koju se traži opoziv ili proglašenje ništavosti:

[…]

iii. izjavu o registriranim proizvodima i uslugama za koje se zahtijeva opoziv ili proglašenje ništavosti [.]„

21 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, ako je žig bio registriran za kategoriju proizvoda ili usluga koja je dovoljno široka da je unutar nje moguće razlikovati više potkategorija koje se mogu samostalno razmatrati, dokaz o stvarnoj uporabi žiga za jedan dio tih proizvoda ili usluga daje u postupku povodom prigovora zaštitu za potkategoriju ili potkategorije kojima pripadaju proizvodi ili usluge za koje se taj žig stvarno rabio. Nasuprot tomu, ako je žig bio registriran za proizvode i usluge koji su definirani tako precizno i usko da nije moguće napraviti značajnu podjelu unutar dotične kategorije, tada dokaz o stvarnoj uporabi žiga za navedene proizvode i usluge nužno pokriva cijelu tu kategoriju u svrhu prigovora [presuda od 14. srpnja 2005., Reckitt Benckiser (España)/OHIM – Aladin (ALADIN), T-126/03, Zb., EU:T:2005:288, t. 45., i presuda od 13. veljače 2007., Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Zb., EU:T:2007:46, t. 23.].

22 Naime, iako je svrha pojma djelomične uporabe ta da žigovi koji se nisu rabili za određenu kategoriju proizvoda, ne postanu neraspoloživi, on ipak ne smije imati za učinak to da se nositelja ranijeg žiga liši svake zaštite za proizvode koji, iako nisu potpuno istovjetni onima za koje je mogao dokazati stvarnu uporabu, nisu u bitnome različiti od njih i pripadaju istoj skupini koja se samo proizvoljno može dijeliti. U tom pogledu valja podsjetiti da je nositelju žiga praktički nemoguće iznijeti dokaze o njegovoj uporabi za sve zamislive varijante proizvoda na koje se registracija odnosi. Slijedom

navedenog, pojam „dio proizvoda ili usluga“ ne može se shvatiti tako da obuhvaća sve komercijalne inačice sličnih proizvoda ili usluga, nego samo proizvode ili usluge koji su dostatno različiti da čine koherentne kategorije ili potkategorije (presude ALADIN, t. 21. ove presude, EU:T:2005:288, t. 46., i RESPICUR, t. 21. ove presude, EU:T:2007:46, t. 24.).

23 Osim toga, iz sudske prakse u bitnome proizlazi da s obzirom na to da se dokaz o uporabi žiga na kojem se temelji zahtjev za opoziv mora iznijeti samo na zahtjev podnositelja, on mora odrediti doseg svojeg zahtjeva za dokazivanje (vidjeti po analogiji presudu RESPICUR, t. 21. ove presude, EU:T:2007:46, t. 25.).

24 Iz sudske prakse navedene u točkama 21. i 22. ove presude proizlazi da u slučaju kada je sporni žig bio registriran za kategoriju proizvoda ili usluga koja je dovoljno široka da je unutar nje moguće razlikovati više potkategorija koje se mogu samostalno razmatrati, postoji mogućnost da nositelj navedenog žiga uspije dokazati njegovu stvarnu uporabu samo za jedan dio proizvoda ili usluga, u kojem slučaju se zaštita koja se dodjeljuje registracijom predmetnog žiga odnosi samo na potkategoriju ili potkategorije kojima pripadaju proizvodi ili usluge za koje je predmetni žig bio stvarno rabljen.

25 Također, iz sudske prakse navedene u točkama 21. do 23. ove presude proizlazi i da kada je sporni žig bio registriran za kategoriju proizvoda ili usluga koja je dovoljno široka da je unutar nje moguće razlikovati više potkategorija koje se mogu samostalno razmatrati, podnositelj zahtjeva za opoziv, koji smatra da je nositelj spornog žiga stvarno rabio jedan dio tih proizvoda i usluga, ima pravo iz svojeg zahtjeva za opoziv isključiti navedene proizvode ili usluge radi određivanja dosega svojeg zahtjeva za dokazivanje stvarne uporabe spornog žiga, na kojem se temelji zahtjev za opoziv.

26 U ovom je slučaju nesporno da je sporni žig u pogledu proizvoda iz razreda 12. bio registriran za „Vozila i opremu za vozila koja nije obuhvaćena drugim razredima“. Također je nesporno da je tužitelj u zahtjevu za opoziv u vezi s tim razredom odredio doseg svojeg zahtjeva tako da je usmjeren protiv „Vozila i opreme za vozila koja nisu obuhvaćena drugim razredima, uz iznimku gumba za zrcala na automobilskim vjetrobranskim staklima, nosača senzora za vjetrobranska automobilska stakla, optičkih spojki za automobilska vjetrobranska stakla, otpornika za automobilska vjetrobranska stakla, nosača za kameru za automobilska vjetrobranska stakla.“

27 Prvo, u tim okolnostima valja prije svega zaključiti da je tužitelj u svojem zahtjevu za opoziv, u dijelu u kojem se odnosi na proizvode iz razreda 12., najprije izričito i u cijelosti naveo naziv proizvodâ iz tog razreda za koje je sporni žig bio registriran. Tek je naknadno tužitelj ograničio doseg svojeg zahtjeva, koji se temelji na dokazu nositelja spornog žiga o njegovoj stvarnoj uporabi, tako što je riječima „uz iznimku“ isključio određene potkategorije proizvoda koje prema njegovu mišljenju, s jedne strane, mogu potpadati u širu kategoriju „vozila i oprema za vozila koja nije obuhvaćena drugim razredima“, te, s druge strane, pojedinačno se razlikovati unutar tog razreda.

28 Stoga, budući da se zahtjevom za opoziv izričito navodi tekst naziva proizvoda iz razreda 12. za koje je sporni žig bio registriran, žalbeno vijeće je pogrešno prigovorilo tužitelju, na temelju odredaba pravila 37. stavka (a) točke (iii) Uredbe br. 2868/95, da u vezi s proizvodima iz razreda 12. nije sastavio popis registriranih proizvoda protiv kojih je navedeni zahtjev bio usmjeren.

29 Potom, nasuprot onomu što intervenijent ističe, određivanje dosega zahtjeva za opoziv kao što je onaj o kojemu je riječ u ovom slučaju ne može se kvalificirati kao preoblikovanje popisa proizvoda iz razreda 12. za koje je sporni žig bio registriran. Naime, kao što je utvrđeno u točki 27. ove presude, tužitelj je najprije izričito i u cijelosti naveo naziv proizvodâ iz razreda 12. za koje je sporni žig bio registriran te je naknadno iz svojeg zahtjeva za opoziv, koji se opet temelji na dokazu nositelja spornog žiga o njegovoj stvarnoj uporabi, isključio određene potkategorije proizvoda, čiju takvu uporabu nije osporio. Time je tužitelj samo odredio doseg svojeg zahtjeva za dokazivanje stvarne uporabe spornog žiga, na što ima pravo u skladu sa sudskom praksom navedenom u točki 23. ove presude.

30 Naposljetku, nasuprot onomu što prešutno proizlazi iz prigovora koji je žalbeno vijeće OHIM-a iznijelo u pobijanoj odluci, a kako je naveden u točki 6. ove presude, kada su, kao što je ovdje slučaj s proizvodima iz razreda 12., naznačeni proizvodi u određenoj kategoriji, za koje je sporni žig bio registriran, ne može se od podnositelja zahtjeva za opoziv, a radi proglašavanja njegova zahtjeva dopuštenim, zahtijevati da navede sve potkategorije proizvoda i usluga koje prema njegovu mišljenju, iako se pojedinačno razlikuju, mogu pripadati široj kategoriji koja je jedina navedena u registraciji spornog žiga. Naime, s jedne strane, kao što je navedeno u točki 23. ove presude, isključivo je na podnositelju zahtjeva za opoziv da odredi doseg svojeg zahtjeva za dokazivanje stvarne uporabe spornog žiga. U ovom je slučaju tužitelj očito postupio u skladu s tom obvezom kada je najprije izričito i u cijelosti u svojem zahtjevu naveo naziv kategorije proizvoda iz razreda 12. za koje je sporni žig bio registriran, a potom ograničio doseg tog zahtjeva isključivanjem određenih potkategorija proizvoda čiju stvarnu uporabu nije osporio. S druge strane, valja podsjetiti da u skladu s člankom 26. stavkom 1. točkom (c) Uredbe br. 207/2009, prijava žiga Zajednice mora sadržavati popis proizvoda ili usluga za koje se traži registracija. Iz toga proizlazi da je samo podnositelj prijave za registraciju žiga Zajednice ovlašten odrediti, pod nadzorom nadležnih tijela OHIM-a, opseg zaštite koji želi da se dodijeli navedenom žigu. Stoga, budući da je u ovom slučaju intervenijent pri registraciji spornog žiga označio dotične proizvode upućivanjem na jednu široku kategoriju, a da nije podrobno naveo potkategorije proizvoda i usluga koje mogu pripadati toj kategoriji, žalbeno vijeće OHIM-a pogrešno je proglasilo zahtjev za opoziv nedopuštenim uz obrazloženje da tužitelj u navedenom zahtjevu nije naveo takve potkategorije.

31 Osim toga, valja zaključiti da posebno u svrhu odlučivanja o dopuštenosti zahtjeva za opoziv koji se temelji na izostanku stvarne uporabe žiga, kao što je onaj o kojemu je riječ u ovom slučaju, nadležna tijela OHIM-a moraju prethodno ocijeniti je li sporni žig bio registriran za kategoriju proizvoda ili usluga koja je dovoljno široka da je unutar nje moguće razlikovati više potkategorija koje se mogu samostalno razmatrati. Naime, kao što proizlazi iz sudske prakse navedene u točkama 21. i 22. ove presude, mogućnost razlikovanja samostalnih potkategorija unutar kategorije proizvoda iz razreda 12. za koje je sporni žig bio registriran izravno utječe na određivanje dosega podnositeljeva zahtjeva za opoziv. Međutim, u ovom slučaju valja zaključiti da žalbeno vijeće u pobijanoj odluci nije odlučilo o tom pitanju.

32 Drugo, iako žalbeno vijeće nije zauzelo stajalište o tom pitanju i pod pretpostavkom da je, kao što tužitelj smatra, sporni žig bio registriran za kategoriju proizvoda ili usluga koja je dovoljno široka da je unutar nje moguće razlikovati više potkategorija koje se mogu samostalno razmatrati, s obzirom na to da je tužitelj, kao što proizlazi iz razmatranjâ u točki 25. ove presude, imao pravo iz svojeg zahtjeva za opoziv isključiti određene proizvode i usluge čiju stvarnu uporabu nije osporio, žalbeno vijeće je pogrešno zaključilo da se njegovim zahtjevom za opoziv povrijedilo opće pravno načelo *nemo potest venire contra factum proprium*. Ovo je tim više slučaj s obzirom na to da, kao što u svojim podnescima podsjeća OHIM, iz sudske prakse proizlazi da čak i ako je autor tužbe za dokazivanje stvarne uporabe žiga znao za uporabu tog žiga, pa čak i stvarnu ili opsežnu, on ne bi nužno postupao u zloj vjeri podnoseći takvu tužbu. Naime, zakonita je želja nadležnim tijelima OHIM-a podnijeti na ocjenu pitanje, je li uporaba o kojoj postoji saznanje dostatna da predstavlja stvarnu uporabu u smislu članka 42. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 i relevantne sudske prakse [presuda od 8. ožujka 2012., Arrieta D. Gross/OHIM – International Biocentric Foundation i. dr. (BIODANZA), T-298/10, EU:T:2012:113, t. 87.].

33 Iz prethodnih razmatranja proizlazi da je odbacivanjem zahtjeva za opoziv kao nedopuštenog u dijelu u kojem je bio usmjeren protiv proizvoda iz razreda 12. za koje je sporni žig bio registriran, žalbeno vijeće povrijedilo odredbe članka 51. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 i pravilo 37. točku (a) podtočku (iii) Uredbe br. 2868/95. Stoga je potrebno usvojiti prvi dio jedinog tužbenog razloga kao osnovan.

34 Drugi dio jedinog tužbenog razloga temelji se na pogrešci koja se tiče prava koju je žalbeno vijeće počinilo proglašavanjem zahtjeva za opoziv u cijelosti nedopuštenim uz obrazloženje da se zahtjev za opoziv ne može proglasiti djelomično dopuštenim. Konkretno, iz obrazloženja pobijane odluke proizlazi da je žalbeno vijeće, s obzirom na to da je zahtjev za opoziv smatralo nedopuštenim u dijelu u kojem je bio usmjeren protiv proizvoda iz razreda 12., taj zahtjev moralo proglasiti u cijelosti nedopuštenim, to jest u dijelu u kojem je bio usmjeren protiv navedenih proizvoda i protiv usluga iz razreda 37.

35 Kao što je utvrđeno u točki 33. ove presude, pobijana je odluka nezakonita jer je žalbeno vijeće utvrdilo nedopuštenost zahtjeva za opoziv u dijelu u kojem je bio usmjeren protiv proizvoda iz razreda 12. Slijedom toga, žalbeno vijeće je također pogriješilo kada je proglasilo zahtjev za opoziv u cijelosti nedopuštenim.

36 S obzirom na sva prethodna razmatranja, valja kao osnovan prihvatiti jedini tužbeni razlog na temelju njegova prvog dijela, te stoga u cijelosti poništiti pobijanu odluku.

Troškovi

37 Sukladno odredbama članka 87. stavka 2. Poslovnika Općeg suda, stranka koja ne uspije u postupku snosi troškove, ako je takav zahtjev postavljen.

38 Budući da OHIM nije uspio, jer je pobijana odluka poništena, istom valja naložiti snošenje vlastitih i tužiteljevih troškova sukladno zahtjevu tužitelja, unatoč točki zahtjeva OHIM-a da se tužba usvoji.

39 Budući da je tužitelj nadalje zahtijevao da se OHIM-u naloži snošenje troškova koje je imao pred žalbenim vijećem, valja podsjetiti da se na temelju članka 136. stavka 2. Poslovnika nužni troškovi koji su strankama nastali u postupku pred žalbenim vijećem smatraju troškovima čiju je naknadu moguće tražiti.

40 Budući da intervenijent nije uspio u svojem zahtjevu, isti će snositi vlastite troškove.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (drugo vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. **Poništava se odluka četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 22. ožujka 2013. (predmet R 164/2012-4).**

2. **OHIM će snositi vlastite troškove kao i troškove društva Capella EOOD.**

3. **Oribay Mirror Buttons, SL će snositi vlastite troškove.**

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 9. prosinca 2014.

Potpisi