BENDROJO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2014 m. gruodžio 9 d.*

„Bendrijos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Vaizdinis Bendrijos prekių ženklas „ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry“ — Prašymo panaikinti registraciją priimtinumas“

Byloje T-307/13

Capella EOOD, įsteigta Sofijoje (Bulgarija), iš pradžių atstovaujama advokato M. Holtorf, vėliau – advokato A. Theis ir galiausiai – advokato F. Henkel,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), iš pradžių atstovaujamą G. Schneider, vėliau J. Crespo Carrillo,

atsakovę,

kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme,

Oribay Mirror Buttons, SL, įsteigta San Sebastiane (Ispanija), atstovaujama advokato A. Velázquez Ibañez,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2013 m. kovo 22 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės kolegijos sprendimo (byla R 164/2012-4), susijusio su registracijos panaikinimo procedūra tarp *Capella EOOD* ir *Oribay Mirror Buttons, SL*,

BENDRASIS TEISMAS (antroji kolegija),

kurį sudaro pirmininkė M. E. Martins Ribeiro, teisėjai S. Gervasoni ir L. Madise (pranešėjas),

kancleris E. Coulon,

susipažinęs su ieškiniu, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2013 m. birželio 4 d.,

susipažinęs su VRDT atsakymu į ieškinį, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2013 m. lapkričio 19 d.,

susipažinęs su įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2013 m. lapkričio 25 d.,

* Proceso kalba: ispanų.

atsižvelgęs į tai, kad bylos šalys per mėnesį po to, kai buvo pranešta apie rašytinės proceso dalies pabaigą, nepateikė prašymo surengti teismo posėdį, todėl, vadovaudamasis teisėjo pranešėjo pranešimu ir taikydamas Bendrojo Teismo procedūros reglamento 135a straipsnį, nusprendęs priimti sprendimą be žodinės proceso dalies,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 2005 m. birželio 22 d. Vidaus rinkos derinimo tarnyboje (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146; pakeistas [panaikintas] 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1)) numeriu 3611282 buvo įregistruotas šis įstojusios į bylą šalies *Oribay Mirror Buttons SL* vaizdinis prekių ženklas (toliau – ginčijamas prekių ženklas):



2 Prekės ir paslaugos, kurioms skirtas ginčijamas prekių ženklas, priskiriamos prie peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 12, 37 ir 40 klasių ir pagal kiekvieną iš jų atitinka tokį aprašymą:

— 12 klasė: „Transporto priemonės ir transporto priemonių aksesuarai, nepriskirti prie kitų klasių“,

— 37 klasė: „Statyba; taisymas; remontas ir priežiūra“,

— 40 klasė: „Medžiagų apdirbimas“.

3 2011 m. sausio 11 d. ieškovė *Capella EOOD*, remdamasi Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktu, pateikė prašymą panaikinti ginčijamo prekių ženklo registraciją. Šiame prašyme ieškovė tvirtino, kad ginčijamas prekių ženklas nebuvo penkerius metus iš eilės iš tikrųjų naudojamas Europos Sąjungoje, pirma, tam tikroms 12 klasės prekėms ir, antra, 37 klasės paslaugoms, kurioms minėtas prekių ženklas buvo įregistruotas. Prekių ir paslaugų, dėl kurių buvo pateiktas prašymas panaikinti registraciją, sąrašas buvo suformuluotas taip:

„12 klasė: Transporto priemonės ir transporto priemonių aksesuarai, nepriskirti prie kitų klasių, išskyrus transporto priemonių priekinių stiklų veidrodžių laikiklius, transporto priemonių priekinių stiklų jutiklių laikiklius, transporto priemonių priekinių stiklų optinius jungiklius, transporto priemonių priekinių stiklų laikiklius, transporto priemonių priekinių stiklų kamerų laikiklius.

37 klasė: Taisymas; remontas ir priežiūra“.

4 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Anuliavimo skyrius panaikino ginčijamo prekių ženklo registraciją šioms prekėms ir paslaugoms:

— 12 klasė: Transporto priemonės ir transporto priemonių aksesuarai, nepriskirti prie kitų klasių, išskyrus transporto priemonių langų ir priekinių stiklų aksesuarus.

— 37 klasė: Taisymas; remontas ir priežiūra.

5 2012 m. sausio 23 d. įstojusi į bylą šalis, remdamasi Reglamento Nr. 207/2009 58–64 straipsniais, pateikė VRDT apeliaciją dėl Anuliavimo skyriaus sprendimo.

6 2013 m. kovo 22 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba panaikino Anuliavimo skyriaus sprendimą, atmetė ieškovės prašymą panaikinti registraciją ir priteisė iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Tiksliau, pirma, dėl 12 klasės prekių reikia pažymėti, jog Apeliacinė taryba pripažino, kad prašymas panaikinti registraciją nepriimtinas, nes jis pateiktas ne dėl tų prekių, kurioms įregistruotas ginčijamas prekių ženklas. Šiuo klausimu ji nurodė, jog ieškovė negalėjo ginčyti prekių ženklo dėl to, kad jis nebuvo iš tikrųjų naudojamas, ir tuo pat metu pripažinti, kad minėtas prekių ženklas buvo naudojamas. Ji pridūrė, kad prašyme panaikinti registraciją ieškovė nepateikė registracijos paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų, dėl kurių jis pateiktas, sąrašo. Antra, Apeliacinė taryba nusprendė: kadangi prašymas panaikinti registraciją nepriimtinas tiek, kiek jis pateiktas dėl 12 klasės prekių, jis negali būti pripažintas iš dalies priimtinu dėl 37 klasės paslaugų, kurioms ginčijamas prekių ženklas taip pat buvo įregistruotas.

Šalių reikalavimai

7 Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— panaikinti ginčijamo prekių ženklo registraciją 12 klasės prekėms (Transporto priemonės ir transporto priemonių aksesuarai, nepriskirti prie kitų klasių, išskyrus transporto priemonių langų ir priekinių stiklų aksesuarus) ir 37 klasės paslaugoms (Taisymas; remontas ir priežiūra),

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtas per procedūrą Apeliacinėje taryboje.

8 VRDT Bendrojo Teismo prašo:

— priimti ieškinį nagrinėti,

— nurodyti kiekvienai šaliai padengti savo bylinėjimosi išlaidas.

9 Įstojusi į bylą šalis Bendrojo Teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

Dėl antrojo ieškovės reikalavimo priimtinumo

10 Antruoju Bendrajam Teismui pateiktu ieškovės reikalavimu prašoma panaikinti ginčijamo prekių ženklo registraciją 12 klasės prekėms (Transporto priemonės ir transporto priemonių aksesuarai, nepriskirti prie kitų klasių, išskyrus dalis transporto priemonių langams ir priekiniams stiklams) ir 37 klasės paslaugoms (Taisymas; remontas ir priežiūra). Laikytina, jog tokiu prašymu siekiama, kad Bendrasis Teismas įpareigotų VRDT atlikti atitinkamus veiksmus.

11 Iš nusistovėjusios teismo praktikos matyti, kad, Sąjungos teisme pateikus ieškinį dėl VRDT apeliacinės tarybos sprendimo, pagal Reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnio 6 dalį VRDT turi imtis būtinų priemonių Sąjungos teismo sprendimui įvykdyti. Todėl Bendrasis Teismas neturi įpareigoti VRDT to daryti, o pastaroji turi padaryti išvadas iš Sąjungos teismo sprendimų rezoliucinės dalies bei motyvų (žr. 2007 m. liepos 11 d. Sprendimo *El Corte Inglés / VRDT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños)*, T-443/05, Rink., EU:T:2007:219, 20 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).

12 Todėl antrasis ieškovės reikalavimas, kuriuo siekiama, kad Bendrasis Teismas įpareigotų VRDT patenkinti prašymą panaikinti ginčijamo prekių ženklo registraciją, yra nepriimtinas.

Dėl esmės

13 Ieškinį ieškovė grindžia vieninteliu pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punkto ir 56 straipsnio pažeidimu, taip pat iš dalies pakeisto 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, p. 1), 37 taisyklės a punkto iii papunkčio pažeidimu. Šį vienintelį ieškinio pagrindą sudaro dvi dalys.

14 Dėl pirmos dalies ieškovė nurodo, kad iš esmės Apeliacinė taryba suklydo, kai prašymą panaikinti registraciją pripažino nepriimtinu dėl to, kad, kalbant apie 12 klasės prekes, ji nepateikė prekių ir paslaugų, dėl kurių minėtas prašymas buvo pateiktas, sąrašo. Dėl antros dalies reikia pažymėti, jog iš esmės ieškovė kaltina Apeliacinę tarybą dėl to, kad ši padarė teisės klaidą, kai nusprendė, kad prašymas panaikinti registraciją negalėjo būti pripažintas iš dalies priimtinu, kiek jis susijęs su 37 klasės paslaugomis.

15 Dėl pirmos dalies VRDT iš esmės nurodo, kad ieškovė supaprastino ir palengvino administracinės procedūros eigą, kai pripažino, kad prekių ženklas buvo naudojamas tam tikroms prekėms ir paslaugoms. Ji priduria, kad tokiu pripažinimu ne pažeidžiamas bendrasis teisės principas *nemo potest venire contra factum proprium*, o tik apribojamas prašymas panaikinti registraciją, kuriuo, kaip matyti iš Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalies nuostatų, apibrėžiama patikrinimo, kurį turi atlikti VRDT, apimtis. Todėl pripažindama, kad ieškovės prašymas panaikinti registraciją yra priimtinas, VRDT kliaujasi sprendimu, kurį dėl šio ieškinio priims Bendrasis Teismas. Dėl antros dalies VRDT mano, kad prašymas panaikinti registraciją yra priimtinas tiek, kiek jame nurodytos 12 klasės prekės, todėl nebūtina priimti sprendimo dėl šios vienintelio ieškinio pagrindo dalies.

16 Įstojusi į bylą šalis ginčija ieškovės nurodyto ieškinio vienintelio pagrindo pagrįstumą. Šiuo klausimu ji iš esmės nurodo, kad, pirma, iš Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punkto ir 51 straipsnio 2 dalies, taip pat iš Reglamento Nr. 2868/95 37 taisyklės matyti, kad prekių ženklo registracija gali būti visiškai arba iš dalies panaikinama vien dėl to, kad prekių ženklas nebuvo iš tikrųjų naudojamas prekėms ir paslaugoms, kurioms jis įregistruotas. Todėl prašymą panaikinti prekių ženklo registraciją pateikęs asmuo turi nurodyti registracijos paraiškoje išvardytas prekes ir paslaugas, dėl kurių prašoma panaikinti registraciją. Taigi šiuo atveju dėl 12 klasės prekių reikia pažymėti, kad ieškovė nenurodė registracijos paraiškoje išvardytų prekių ir paslaugų, dėl kurių pateiktas prašymas

panaikinti registraciją. Antra, ji tvirtina, kad ieškovė negalėjo nepažeisdama bendrojo teisės principo *nemo potest venire contra factum proprium* prašyti dėl nenaudojimo panaikinti ginčijamo prekių ženklo registraciją 12 klasės prekėms ir tuo pat metu tvirtinti, kad ginčijamas prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas kai kurioms šios klasės prekėms, nenurodytoms registracijos paraiškoje. Trečia, įstojusi į bylą šalis mano, jog pateikė pakankamai įrodymų, kad ginčijamas prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas įvairioms prekėms ir paslaugoms, priskiriamoms atitinkamai prie 12 ir 37 klasių.

17 Visų pirma reikia priminti teismo praktiką, pagal kurią niekas netrukdo VRDT palaikyti ieškovės reikalavimų arba nuspręsti pasikliauti Bendrojo Teismo nuomone, pateikiant visus, jos manymu, tinkamus argumentus, skirtus paaiškinti savo poziciją Bendrajam Teismui (2004 m. birželio 30 d. Sprendimo *GE Betz / VRDT – Atofina Chemicals (BIOMATE)*, T-107/02, Rink., EU:T:2004:196, 36 punktas ir 2005 m. spalio 25 d. Sprendimo *Peek & Cloppenburg / VRDT (Cloppenburg)*, T-379/03, Rink., EU:T:2005:373, 22 punktas). Tačiau negalima prašyti panaikinti arba pakeisti Apeliacinės tarybos sprendimo tais klausimais, kurie nėra išdėstyti ieškinyje, arba nurodyti pagrindus, kurių nėra ieškinyje (šiuo klausimu žr. 2004 m. spalio 12 d. Sprendimo *Vedial / VRDT*, C-106/03 P, Rink., EU:C:2004:611, 34 punktą ir minėto Sprendimo *Cloppenburg*, EU:T:2005:373, 22 punktas).

18 Iš šio sprendimo 17 punkte nurodytos teismo praktikos matyti, kad šiuo atveju ginčijamo sprendimo teisėtumą reikia vertinti atsižvelgiant į ieškinyje nurodytus pagrindus ir VRDT pateiktus argumentus.

19 Dėl ieškinio vienintelio pagrindo pirmos dalies reikia priminti Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktą:

„1. Bendrijos prekių ženklo savininko teisės paskelbiamos panaikintomis padavus <...> Tarnybai <...> prašymą arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje:

a) jeigu penkerius metus iš eilės prekių ženklas Bendrijoje iš tikrųjų nebuvo naudojamas žymėti prekėms arba paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas <...>“

20 Reglamento Nr. 2868/95 37 taisyklės a punkto iii papunktyje nustatyta:

„Tarnybai paduodamame prašyme registraciją panaikinti arba paskelbti negaliojančia nurodoma:

a) duomenys apie registraciją, kurią norima panaikinti arba paskelbti negaliojančia:

<…>

iii) įregistruotos prekės ir paslaugos, kurių atžvilgiu prašoma registracijos panaikinimo arba paskelbimo negaliojančia.“

21 Iš nusistovėjusios teismo praktikos matyti, kad jei prekių ženklas buvo įregistruotas pakankamai plačiai prekių ar paslaugų kategorijai, kurią būtų galima suskirstyti į kelias savarankiškas pakategores, prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų žymint dalį šių prekių ar paslaugų įrodymas vykstant protesto procedūrai suteikia apsaugą tik vienai ar kelioms pakategorėms, kurioms priklauso prekės ar paslaugos, kurioms žymėti buvo faktiškai naudojamas prekių ženklas. Atvirkščiai, jei prekių ženklas buvo įregistruotas prekėms ar paslaugoms, apibrėžtoms taip tiksliai ir ribotai, kad neįmanoma atitinkamos kategorijos suskirstyti į aiškias pakategores, tuomet prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų žymint minėtas prekes arba paslaugas įrodymas nagrinėjant protestą apima visą šią kategoriją [2005 m. liepos 14 d. Sprendimo *Reckitt Benckiser (España) / VRDT – Aladin (ALADIN)*, T-126/03, Rink., EU:T:2005:288, 45 punktas ir 2007 m. vasario 13 d. Sprendimo *Mundipharma / VRDT – Altana Pharma (RESPICUR)*, T-256/04, Rink., EU:T:2007:46, 23 punktas].

22 Iš tiesų, nors naudojimo iš dalies sąvokos tikslas – nepanaikinti prekių ženklų, kurie nebuvo naudoti konkrečiai prekių kategorijai žymėti, panaudojimo galimybių, vis dėlto dėl jo iš ankstesnio prekių ženklo savininko negalima atimti bet kokios prekių, kurios, nors nėra absoliučiai tapačios prekėms, kurių naudojimas iš tikrųjų buvo įrodytas, iš esmės nelaikomos skirtingomis ir priklauso tai pačiai grupei, galinčiai būti suskirstytai tik savavališkai, apsaugos. Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad prekių ženklo savininkui praktiškai neįmanoma įrodyti prekių ženklo naudojimo žymint visus įsivaizduojamus prekių, kurioms skirta registracija, variantus. Todėl „prekių ar paslaugų dalies“ sąvoka negali apimti visų parduodamų panašių prekių ar paslaugų atmainų; ji apima tik prekes ir paslaugas, kurios pakankamai skirtingos, kad sudarytų logiškas kategorijas arba pakategores (šio sprendimo 21 punkte minėtų sprendimų *ALADIN*, EU:T:2005:288, 46 punktas ir *RESPICUR*, EU:T:2007:46, 24 punktas).

23 Be kita ko, iš teismo praktikos iš esmės matyti: kadangi prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų, kuriuo grindžiamas prašymas panaikinti registraciją, turi būti įrodytas tik prašymą pateikusio asmens prašymu, pastarasis turi apibrėžti savo prašymo pateikti įrodymų apimtį (pagal analogiją žr. šio sprendimo 21 punkte minėto Sprendimo *RESPICUR*, EU:T:2007:46, 25 punktą).

24 Iš šio sprendimo 21 ir 22 punktuose nurodytos teismo praktikos matyti, kad jei ginčijamas prekių ženklas buvo įregistruotas pakankamai plačiai prekių ar paslaugų kategorijai, kurią būtų galima suskirstyti į kelias savarankiškas pakategores, gali būti, kad minėto prekių ženklo savininkui pavyks įrodyti jo naudojimą iš tikrųjų tik daliai tokių prekių ar paslaugų; tokiu atveju nagrinėjamo prekių ženklo registracijos suteikiama apsauga taikoma tik vienai ar kelioms pakategorėms, prie kurių priskirtinos prekės ar paslaugos, kurioms nagrinėjamas prekių ženklas realiai buvo naudojamas.

25 Be to, iš šio sprendimo 21–23 punktuose nurodytos teismo praktikos matyti, kad jei prekių ženklas buvo įregistruotas pakankamai plačiai prekių ar paslaugų kategorijai, kurią būtų galima suskirstyti į kelias savarankiškas pakategores, prašymą panaikinti registraciją pateikęs asmuo, kuris mano, kad ginčijamo prekių ženklo savininkas šį prekių ženklą iš tikrųjų naudojo tik daliai tokių prekių ar paslaugų, siekdamas apibrėžti savo prašymo įrodyti minėto prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų, kuriuo grindžiamas prašymas panaikinti registraciją, apimtį, gali į savo prašymą panaikinti registraciją neįtraukti minėtų prekių ar paslaugų.

26 Šiuo atveju sutinkama, kad ginčijamas prekių ženklas buvo įregistruotas, kalbant apie 12 klasės prekes, „transporto priemonėms ir transporto priemonių aksesuarams, nepriskirtiems prie kitų klasių“. Be to, neginčijama, kad prašyme panaikinti registraciją ieškovė nurodė, kad, kalbant apie šios klasės prekes, šis prašymas pateiktas dėl „transporto priemonių ir transporto priemonių aksesuarų, nepriskirtų prie kitų klasių, išskyrus transporto priemonių priekinių stiklų veidrodžių laikiklius, transporto priemonių priekinių stiklų jutiklių laikiklius, transporto priemonių priekinių stiklų optinius jungiklius, transporto priemonių priekinių stiklų laikiklius, transporto priemonių priekinių stiklų kamerų laikiklius“.

27 Pirma, tokiomis aplinkybėmis visų pirma reikia konstatuoti, kad, kaip matyti iš prašymo panaikinti registraciją, susijusio su 12 klasės prekėmis, ieškovė pirmiausia aiškiai ir visiškai perėmė minėtos klasės prekių, kurioms įregistruotas ginčijamas prekių ženklas, aprašymą. Tik vėliau ji apribojo minėto prašymo, grindžiamo ginčijamo prekių ženklo savininko pateiktu naudojimo iš tikrųjų įrodymu, apimtį; pavartodama žodį „išskyrus“, į prašymą ji nebeįtraukė tam tikrų prekių pakategorių, kurios, jos nuomone, galėjo, pirma, būti priskirtos prie platesnės „transporto priemonių ir transporto priemonių aksesuarų, nepriskirtų prie kitų klasių“, kategorijos ir, antra, savarankiškai joje išsiskirti.

28 Todėl, kadangi prašyme panaikinti registraciją ieškovė aiškiai pakartojo 12 klasės prekių, kurioms ginčijamas prekių ženklas įregistruotas, aprašymą, Apeliacinė taryba, remdamasi Reglamento Nr. 2868/95 37 taisyklės a punkto iii papunkčio nuostatomis, nepagrįstai kaltino ieškovę, kad, kalbant apie 12 klasės prekes, ši nepateikė registracijos paraiškoje nurodytų prekių, dėl kurių pateiktas minėtas prašymas, sąrašo.

29 Toliau, priešingai, nei tvirtina įstojusi į bylą šalis, prašymo panaikinti registraciją, nagrinėjamo šioje byloje, apimties apibrėžimas neturi būti laikomas 12 klasės prekių, kurioms įregistruotas ginčijamas prekių ženklas, sąrašo pakeitimu. Iš tikrųjų, kaip buvo konstatuota šio sprendimo 27 punkte, ieškovė pirmiausia aiškiai ir visiškai perėmė 12 klasės prekių, kurioms įregistruotas ginčijamas prekių ženklas, kategorijos aprašymą ir vėliau į savo prašymą panaikinti registraciją, vėl grindžiamą ginčijamo prekių ženklo savininko pateiktu naudojimo iš tikrųjų įrodymu, neįtraukė tam tikrų prekių pakategorių, kurių atžvilgiu minėto naudojimo ji neginčijo. Taip ieškovė tik apibrėžė savo prašymo įrodyti ginčijamo prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų apimtį, o teisę tai daryti ji turi pagal šio sprendimo 23 punkte minėtą teismo praktiką.

30 Galiausiai, priešingai, nei tai matyti iš skundžiamame sprendime Apeliacinės tarybos suformuluoto kaltinimo, nurodyto šio sprendimo 6 punkte, jeigu pateikiamas, kaip yra šiuo atveju kalbant apie 12 klasės prekes, prekių, kurioms buvo įregistruotas ginčijamas prekių ženklas, konkrečios kategorijos aprašymas, neturi būti reikalaujama, jog tam, kad prašymas panaikinti registraciją būtų priimtinas, jį pateikęs asmuo nurodytų visas prekių ir paslaugų pakategores, galinčias, jo nuomone, priklausyti platesnei kategorijai (kai tik ši kategorija nurodyta ginčijamo prekių ženklo registracijos paraiškoje), tačiau atitinkamai savarankiškai išsiskiriančias. Iš tikrųjų, pirma, kaip nurodyta šio sprendimo 23 punkte, tik prašymą panaikinti registraciją pateikęs asmuo turi apibrėžti savo prašymo įrodyti ginčijamo prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų apimtį. Taigi šiuo atveju ieškovė akivaizdžiai įvykdė šį reikalavimą, kai savo prašyme panaikinti registraciją aiškiai ir visiškai pakartojo 12 klasės prekių, kurioms įregistruotas ginčijamas prekių ženklas, kategorijos aprašymą ir vėliau šį prašymą apribojo į jį neįtraukdama tam tikrų prekių pakategorių, kurių atžvilgiu naudojimo iš tikrųjų ji neginčijo. Antra, reikia priminti, kad pagal Reglamento Nr. 207/2009 26 straipsnio 1 dalies c punktą Bendrijos prekių ženklo paraiškoje turi būti nurodytas prekių ir paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti ženklą, sąrašas. Tai reiškia, kad tik Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo gali apibrėžti minėtam prekių ženklui pageidaujamos suteikti apsaugos apimtį, o tai kontroliuoja kompetentingos VRDT instancijos. Kadangi šiuo atveju registruodama ginčijamą prekių ženklą įstojusi į bylą šalis nurodė tik plačią kategoriją ir išsamiau neišvardijo minėtai kategorijai galinčių priklausyti prekių ir paslaugų pakategorių, VRDT apeliacinė taryba suklydo, kai nusprendė, kad prašymas panaikinti registraciją yra nepriimtinas dėl to, kad ieškovė minėtame prašyme tokių pakategorių nenurodė.

31 Be to, reikia manyti, kad priimdamos sprendimą dėl prašymo panaikinti registraciją, grindžiamo tuo, kad, kaip šiuo atveju, prekių ženklas nebuvo naudojamas iš tikrųjų, kompetentingos VRDT instancijos turi iš anksto įvertinti, ar ginčijamas prekių ženklas buvo įregistruotas pakankamai plačiai prekių ar paslaugų kategorijai, kurią būtų galima suskirstyti į kelias savarankiškas pakategores. Iš tikrųjų, kaip matyti iš šio sprendimo 21 ir 22 punktuose nurodytos teismo praktikos, galimybė numatyti 12 klasės prekių kategorijos, kuriai įregistruotas ginčijamas prekių ženklas, savarankiškas pakategores daro tiesioginę įtaką prašymo panaikinti registraciją apimčiai, kurią apibrėžia jį pateikęs asmuo. Taigi šiuo atveju reikia konstatuoti, kad Apeliacinė taryba ginčijamame sprendime šio klausimo neišsprendė.

32 Antra, darant prielaidą, kad, kaip nurodė ieškovė (nors Apeliacinė taryba šiuo klausimu sprendimo nepriėmė), ginčijamas prekių ženklas buvo įregistruotas pakankamai plačiai prekių ar paslaugų kategorijai, kurią būtų galima suskirstyti į kelias savarankiškas pakategores, nes, kaip matyti iš šio sprendimo 25 punkte pateiktų paaiškinimų, ieškovė turėjo teisę į savo prašymą panaikinti registraciją neįtraukti tam tikrų prekių ir paslaugų, kurių atžvilgiu naudojimo iš tikrųjų ji neginčija, Apeliacinė taryba klaidingai manė, kad jos prašymu panaikinti registraciją pažeidžiamas bendrasis teisės principas *nemo potest venire contra factum proprium*. Taip yra juo labiau todėl, kad, kaip savo dokumentuose nurodė VRDT, iš teismo praktikos matyti, kad kai pats prašymą įrodyti prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų pateikęs asmuo žino, kad šis prekių ženklas buvo realiai arba intensyviai naudojamas, tai nebūtinai reiškia, kad tokį prašymą jis pateikė piktnaudžiaudamas. Iš tikrųjų teisėta norėti pateikti kompetentingoms VRDT instancijoms klausimą, ar naudojimas, apie kurį žinoma, yra pakankamas, kad jį būtų galima laikyti naudojimu iš tikrųjų pagal Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalį ir atitinkamą teismo praktiką [2012 m. kovo 8 d. Sprendimo *Arrieta D. Gross / VRDT – International Biocentric Foundation ir kt. (BIODANZA)*, T-298/10, EU:T:2012:113, 87 punktas].

33 Iš pateiktų paaiškinimų matyti, jog Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies ir Reglamento Nr. 2868/95 37 taisyklės a punkto iii papunkčio nuostatas, kai atmetė kaip nepriimtiną prašymą panaikinti registraciją tiek, kiek ji pateikta dėl 12 klasės prekių, kurioms įregistruotas ginčijamas prekių ženklas. Todėl reikia pripažinti, kad pirma ieškinio vienintelio pagrindo dalis yra pagrįsta.

34 Dėl antros ieškinio vienintelio pagrindo dalies pažymėtina, kad ji susijusi su teisės klaida, kurią Apeliacinė taryba tariamai padarė, kai pripažino, kad nepriimtinas visas prašymas panaikinti registraciją, nes prašymas panaikinti registraciją negali būti pripažintas iš dalies priimtinu. Tiksliau tariant, iš ginčijamo sprendimo motyvų matyti: kadangi Apeliacinė taryba nusprendė, jog prašymas panaikinti registraciją yra nepriimtinas tiek, kiek jis pateiktas dėl 12 klasės prekių, jis turėjo būti pripažintas apskritai nepriimtinu, t. y. tiek, kiek jis pateiktas dėl minėtų prekių, ir tiek, kiek jis pateiktas dėl 37 klasės paslaugų.

35 Taigi, kaip buvo nuspręsta šio sprendimo 33 punkte, ginčijamas sprendimas neteisėtas dėl to, kad Apeliacinė taryba nusprendė, jog prašymas panaikinti registraciją yra nepriimtinas tiek, kiek jis pateiktas dėl 12 klasės prekių. Todėl Apeliacinė taryba suklydo ir tada, kai pripažino, kad nepriimtinas visas prašymas panaikinti registraciją.

36 Atsižvelgiant į visus pateiktus paaiškinimus reikia pripažinti, kad ieškinio vienintelio pagrindo pirma dalis yra pagrįsta, todėl reikia panaikinti visą ginčijamą sprendimą.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

37 Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo.

38 Kadangi VRDT pralaimėjo bylą, nes ginčijamas sprendimas panaikinamas, ji turi padengti savo ir ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal pastarosios pateiktus reikalavimus, neatsižvelgiant į VRDT prašymą priimti ieškinį nagrinėti.

39 Be to, kadangi ieškovė prašė iš VRDT priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurių patyrė Apeliacinėje taryboje, primintina, kad pagal Procedūros reglamento 136 straipsnio 2 dalį šalių patirtos būtinosios išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu Apeliacinėje taryboje, laikomos atlygintinomis.

40 Kadangi įstojusi į bylą šalis pralaimėjo bylą, ji padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (antroji kolegija)

nusprendžia:

1. **Panaikinti 2013 m. kovo 22 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės kolegijos sprendimą (byla R 164/2012-4).**

2. **VRDT padengia savo ir *Capella EOOD* bylinėjimosi išlaidas.**

3. ***Oribay Mirror Buttons, SL* padengia savo bylinėjimosi išlaidas.**

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Paskelbta 2014 m. gruodžio 9 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.