SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (It-Tieni Awla)

9 ta' Diċembru 2014*

"Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta' revoka — Trade mark Komunitarja figurattiva ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry — Ammissibbiltà tal-applikazzjoni għal revoka"

Fil-Kawża T-307/13,

Capella EOOD, stabbilita f'Sofija (il-Bulgarija), inizjalment irrappreżentata minn M. Holtorf, sussegwentement minn A. Theis u fl-aħħar nett minn F. Henkel, avukati,

rikorrenti,

vs

L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), inizjalment irrappreżentat minn G. Schneider, sussegwentement minn J. Crespo Carrillo, bħala aġenti,

konvenut,

il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI, intervenjent quddiem il-Qorti Ġenerali, hija

Oribay Mirror Buttons, SL, stabbilita f'San Sebastián (Spanja), irrappreżentata minn A. Velázquez Ibañez, avukat,

li għandha bħala suġġett rikors ippreżentat kontra d-Deċiżjoni tar-Raba' Bord tal-Appell tal-UASI tat-22 ta' Marzu 2013 (Każ R 164/2012-4), rigward proċedimenti ta' revoka bejn Capella EOOD u Oribay Mirror Buttons, SL,

IL-QORTI ĠENERALI (It-Tieni Awla),

komposta minn M. E. Martins Ribeiro, President, S. Gervasoni u L. Madise (Relatur), Imħallfin,

Reġistratur: E. Coulon,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-4 ta' Ġunju 2013,

wara li rat ir-risposta tal-UASI ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fid-19 ta' Novembru 2013,

wara li rat ir-risposta tal-intervenjenti ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fil-25 ta' Novembru 2013,

* Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol.

wara li rat l-assenza tat-talba għall-iffissar ta' seduta ppreżentata mill-partijiet f'terminu ta' xahar min-notifika tal-għeluq tal-proċedura bil-miktub u peress li ddeċidiet għalhekk, fuq rapport tal-Imħallef Relatur u skont l-Artikolu 135a tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, li tiddeċiedi mingħajr il-fażi orali tal-proċedura,,

tagħti l-preżenti

Sentenza

Il-fatti li wasslu għall-kawża

1 Fit-22 ta' Ġunju 2005, l-intervenjenti, Oribay Mirror Buttons SL, kisbet mingħand l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 146), kif emendat [issostitwit bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1)], ir-reġistrazzjoni, bin-numru 3611282, tat-trade mark figurattiva li ġejja (iktar 'il quddiem it-"trade mark ikkontestata"):



2 Il-prodotti u s-servizzi koperti mit-trade mark ikkontestata jaqgħu taħt il-klassijiet 12, 37 u 40 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif irrivedut u emendat, u jikkorrispondu, għal kull waħda minn dawn il-klassijiet, għad-deskrizzjoni li ġejja:

— klassi 12: "Vetturi u aċċessorji tal-vetturi li ma humiex inklużi fi klassijiet oħra";

— klassi 37: "Kostruzzjoni; tiswijiet; tiswija u manutenzjoni";

— klassi 40: "Attività li tikkonsisti fit-trattament ta' materjali".

3 Fil-11 ta' Jannar 2011, ir-rikorrenti, Capella EOOD, ressqet applikazzjoni għal revoka tat-trade mark ikkontestata skont l-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009. F'din l-applikazzjoni, ir-rikorrenti sostniet li t-trade mark ikkontestata ma kinitx għamlet użu ġenwin fl-Unjoni Ewropea għal perijodu mingħajr interruzzjoni ta' ħames snin għal dak li jirrigwarda, minn naħa, ċerti prodotti li jaqgħu

fil-klassi 12 u min-naħa l-oħra, is-servizzi li jaqgħu fil-klassi 37, li minħabba fihom kienet ġiet irreġistrata l-imsemmija trade mark. Il-lista ta' prodotti u ta' servizzi li fil-konfronti tagħhom saret l-applikazzjoni għal revoka kienet ifformulta fit-termini li ġejjin:

"Klassi 12 — Vetturi u aċċessorji tal-vetturi li ma humiex inklużi fi klassijiet oħra, bl-eċċezzjoni tal-holders ta' mirja għall-windskrins tal-vetturi, tal-holders tas-sensuri għall-windskrins tal-vetturi, tat-tagħmir ottiku għall-iggančjar għall-windskrins tal-vetturi, tal-bearings għall-windskrins tal-vetturi, tat-tagħmir għall-immuntar ta' kamera għall-windskrins tal-vetturi.

Klassi 37: Tiswijiet; tiswija u manutenzjoni."

4 Permezz tad-deċiżjoni tat-23 ta' Novembru 2011, id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni ddikjarat ir-revoka tat-trade mark ikkontestata għal dak li jirrigwarda l-prodotti u s-servizzi segwenti:

— Klassi 12: Vetturi u aċċessorji tal-vetturi li ma humiex inklużi fi klassijiet oħra, bl-eċċezzjoni ta' komponenti għat-twieqi u għall-windskrins.

— Klassi 37: Tiswijiet, tiswija u manutenzjoni.

5 Fit-23 ta' Jannar 2012, l-intervenjenti ppreżentat appell quddiem l-UASI, skont l-Artikoli 58 sa 64 tar-Regolament Nru 207/2009, kontra d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni.

6 Permezz ta' deċiżjoni tat-22 ta' Marzu 2013 (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata"), ir-Raba' Bord tal-Appell tal-UASI annulla d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni, ċaħad l-applikazzjoni għal revoka tar-rikorrenti fl-intier tagħha u, fl-aħħar nett, ikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż. B'mod iktar partikolari, l-ewwel nett, fir-rigward tal-prodotti fil-klassi 12, il-Bord tal-Appell iddikjara l-applikazzjoni għal revoka inammissibbli, minħabba l-fatt li hija ma kinitx tressqet kontra l-prodotti li għalihom ġiet irreġistrata t-trade mark ikkontestata. Għalhekk, huwa qies li r-rikorrenti ma setgħetx tikkontesta trade mark minħabba nuqqas ta' użu ġenwin u, fl-istess ħin, tirrikonoxxi li l-imsemmija trade mark kienet ġiet użata. Huwa żied li r-rikorrenti, fl-applikazzjoni għal revoka, ma kinitx stabbilixxiet il-lista tal-prodotti u tas-servizzi rreġistrati li kontrihom l-applikazzjoni kienet tressqet. It-tieni nett, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li, peress li l-applikazzjoni għal revoka kienet inammissibbli sa fejn kienet tressqet kontra l-prodotti fil-klassi 12, hija ma setgħetx tiġi kkunsidrata parzjalment ammissibbli, fir-rigward tas-servizzi fil-klassi 37, li għalihom kienet ġiet ukoll irreġistrata t-trade mark ikkontestata.

It-talbiet tal-partijiet

7 Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

— tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

— tiddikjara r-revoka tat-trade mark ikkontestata għall-prodotti u għas-servizzi fil-klassi 12 (vetturi u aċċessorji tal-vetturi li ma humiex inklużi fi klassijiet oħra, bl-eċċezzjoni ta' komponenti għat-twieqi tal-vetturi u għall-windskrins) u fil-klassi 37 (tiswijiet; tiswija u manutenzjoni);

— tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż, inklużi dawk tal-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell.

8 L-UASI jitlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

— tilqa' r-rikors;

— tikkundanna lil kull parti għall-ispejjeż rispettivi tagħha.

9 L-intervenjenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

— tiċħad ir-rikors;

— tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

Id-dritt

Fuq l-ammissibbiltà tat-tieni kap tat-talbiet tar-rikorrenti

10 Skont it-tieni kap tat-talbiet, ir-rikorrenti titlob lill-Qorti Ġenerali sabiex tiddikjara r-revoka tat-trade mark ikkontestata għall-prodotti u għas-servizzi fil-klassi 12 (vetturi u aċċessorji tal-vetturi li ma humiex inklużi fi klassijiet oħra, bl-eċċezzjoni ta' komponenti għat-twieqi tal-vetturi u għall-windskrins) u fil-klassi 37 (tiswijiet; tiswija u manutenzjoni). Tali talba għandha titqies li hija intiża sabiex il-Qorti Ġenerali tindirizza ordni lill-UASI.

11 Issa, minn ġurisprudenza stabbilita jirriżulta li, fil-kuntest ta' appell imressaq quddiem il-qorti tal-Unjoni kontra d-deċiżjoni ta' Bord tal-Appell tal-UASI, dan tal-aħħar huwa meħtieġ, konformement mal-Artikolu 65(6) tar-Regolament Nru 207/2009, li jieħu l-miżuri neċessarji sabiex jikkonforma ruħu mad-deċiżjoni tal-qorti tal-Unjoni. Għaldaqstant, ma huwiex il-kompitu tal-Qorti Ġenerali li tindirizza ordnijiet lill-UASI, u li huwa dan tal-aħħar li għandu jislet il-konsegwenzi mid-dispożittiv u mill-motivi tas-sentenzi tal-qorti tal-Unjoni [ara s-sentenza tal-11 ta' Lulju 2007, El Corte Inglés vs UASI — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Ġabra, EU:T:2007:219, punt 20 u l-ġurisprudenza ċċitata].

12 Għalhekk, it-tieni kap tat-talbiet tar-rikorrenti intiż sabiex il-Qorti Ġenerali tordna lill-UASI sabiex tilqa' l-applikazzjoni għal revoka tat-trade mark ikkontestata huwa inammissibbli.

Fuq il-mertu

13 Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tqajjem motiv wieħed ibbażat fuq il-ksur tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 51(1)(a) u tal-Artikolu 56 tar-Regolament Nru 207/2009, kif ukoll fuq il-ksur tar-regola 37(1)(iii) tar-Regolament tal-Kummissjoni Nru 2868/95(KE), tat-13 ta' Diċembru 1995, li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 189), kif emendat. Dan il-motiv uniku huwa maqsum f'żewġ partijiet.

14 Fir-rigward tal-ewwel parti, ir-rikorrenti ssostni li, essenzjalment, il-Bord tal-Appell wettaq żball meta, sabiex jiddikjara inammissibbli l-applikazzjoni għal revoka, laqa' l-motiv li jallega li, għal dak li jirrigwarda l-prodotti fil-klassi 12, hija ma kinitx stabbilixxiet lista ta' prodotti u ta' servizzi li kontrihom kienet tressqet l-imsemmija applikazzjoni. Fir-rigward tat-tieni parti, ir-rikorrenti tikkritika, essenzjalment, lill-Bord tal-Appell talli wettaq żball ta' liġi meta qies li l-applikazzjoni għal revoka ma setgħetx tiġi ddikjarata parzjalment ammissibbli għal dak li jirrigwarda s-servizzi fil-klassi 37.

15 L-UASI jsostni li, essenzjalment, għal dak li jirrigwarda l-ewwel parti, ir-rikorrenti, meta rrikonoxxiet li t-trade mark kienet is-suġġett ta' użu għal ċerti prodotti u servizzi, issemplifikat u ffaċilitat l-iżvilupp tal-proċedura amministrattiva. Huwa jżid li tali rikonoxximent ma jiksirx il-prinċipju ġenerali tad-dritt *nemo potest venire contra factum proprium* (xejn ma jista' jmur kontra l-atti tiegħu), iżda jikkostitwixxi biss limitu tal-applikazzjoni għal revoka li tistabbilixxi, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009, il-limiti għall-eżami li għandu jagħmel l-UASI. Għalhekk, filwaqt li għandu jiġi rrikonoxxut li l-applikazzjoni għal revoka tar-rikorrenti hija ammissibbli, l-UASI jħalli

f'idejn il-ġudizzju tal-Qorti Ġenerali sabiex tiddeċiedi dwar dan ir-rikors. Għal dak li jirrigwarda t-tieni parti, l-UASI iqis li l-applikazzjoni għal revoka hija ammissibbli sa fejn hija ssemmi biss il-prodotti fil-klassi 12, hekk li ma huwiex neċessarju li tittieħed deċiżjoni dwar din il-parti tal-motiv uniku.

16 L-intervenjenti tikkontesta l-fondatezza tal-motiv uniku mqajjem mir-rikorrenti. Għal dan il-għan, hija ssostni, essenzjalment, li, l-ewwel nett, mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 51(1)(a) u tal-Artikolu 51(2) tar-Regolament Nru 207/2009 kif ukoll mir-regola 37 tar-Regolament Nru 2868/95 jirriżulta li hija biss l-assenza ta' użu ġenwin tal-prodotti u tas-servizzi li huma rreġistrati li tista' tinvolvi r-revoka totali jew parzjali ta' trade mark irreġistrata. Għalhekk, huwa l-applikant li jitlob għal revoka ta' trade mark li għandu jidentifika l-prodotti u s-servizzi rreġistrati li għalihom intalbet ir-revoka. Issa, fil-każ ineżami, fir-rigward tal-prodotti fil-klassi 12, ir-rikorrenti ma identifikatx il-prodotti u s-servizzi rreġistrati li kontrihom kienet tressqet l-applikazzjoni għal revoka. It-tieni nett, hija ssostni li r-rikorrenti ma setgħetx, mingħajr ma tikser il-prinċipju ġenerali tad-dritt *nemo potest venire contra factum proprium*, titlob għal revoka, minħabba nuqqas ta' użu, tat-trade mark ikkontestata sa fejn din tirrigwarda l-prodotti li jaqgħu fil-klassi 12 u, fl-istess ħin, tiddikjara li ċerti prodotti f'din il-klassi, li ma kinux irreġistrati, kienu s-suġġett ta' użu ġenwin. It-tielet nett, l-intervenjenti tikkunsidra li hija pproduċiet provi suffiċjenti dwar użu ġenwin tat-trade mark ikkontestata fir-rigward tad-diversi prodotti u servizzi li jaqgħu rispettivament fil-klassijiet 12 u 37.

17 Preliminarjament, għandha titfakkar il-ġurisprudenza skont liema xejn ma jipprekludi lill-UASI milli jaqbel ma' talba tar-rikorrenti jew inkella milli sempliċement iħalli f'idejn il-ġudizzju tal-Qorti Ġenerali, filwaqt li jressaq l-argumenti kollha li jidhrulu xierqa sabiex jiggwidaw lill-Qorti Ġenerali [sentenzi tat-30 ta' Ġunju 2004, GE Betz vs UASI — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Ġabra, EU:T:2004:196, punt 36, u tal-25 ta' Ottubru 2005, Peek & Cloppenburg vs UASI (Cloppenburg), T-379/03, Ġabra, EU:T:2005:373, punt 22]. Min-naħa l-oħra, l-UASI ma jistax iressaq talbiet favur l-annullament jew favur il-bdil tad-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Appell fuq kap li ma jkunx tqajjem fir-rikors jew jippreżenta motivi li ma jkunux tqajmu fir-rikors (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tat-12 ta' Ottubru 2004, Vedial vs UASI, C-106/03 P, Ġabra, EU:C:2004:611, punt 34, u Cloppenburg, iċċitata iktar 'il fuq, EU:T:2005:373, punt 22).

18 Mill-ġurisprudenza msemmija fil-punt 17 iktar 'il fuq jirriżulta li, fil-każ ineżami, għandha tiġi eżaminata l-legalità tad-deċiżjoni kkontestata fid-dawl tal-motivi imqajma fir-rikors, filwaqt li jittieħdu inkunsiderazzjoni wkoll l-argumenti mressqa mill-UASI.

19 Prinċipalment, fir-rigward tal-ewwel parti tal-motiv uniku, għandhom jitfakkru t-termini tal-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009:

"1 Id-drittijiet tal-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja għandhom jiġu ddikjarati bħala revokati malli ssir applikazzjoni lill-Uffiċċju [...]:

a) jekk, għal perjodu kontinwu ta' ħames snin, ma jkunx sar użu ġenwin mit-trade mark fil-Komunità f'konnessjoni mal-prodotti jew servizzi li għalihom hija tkun reġistrata [...]"

20 Ir-regola 37(a)(iii) tar-Regolament Nru 2868/95 tistabbilixxi:

"Applikazzjoni lill-Uffiċċju għal revoka jew għal dikjarazzjoni ta' invalidità [...] għandu jkun fiha:

a) f'dak li għandu x'jaqsam mar-reġistrazzjoni li tagħha tkun qegħda tintalab revoka jew dikjarazzjoni ta' invalidità:

[…]

iii) prospett tal-prodotti u servizzi rreġistrati li tagħhom tkun qegħda tintalab revoka jew dikjarazzjoni ta' invalidità [.]"

21 Skont ġurisprudenza stabbilita, jekk trade mark kienet ġiet irreġistrata għal kategorija ta' prodotti jew ta' servizzi suffiċjentement wiesgħa sabiex fi ħdanha jkun possibbli li jiġu identifikati numru ta' subkategoriji li jistgħu jitqiesu b'mod awtonomu, il-prova tal-użu ġenwin ta' trade mark fir-rigward ta' parti minn dawn il-prodotti jew minn dawn is-servizzi tkopri biss, fi proċedimenti ta' oppożizzjoni, is-subkategorija jew is-subkategoriji li fihom jaqgħu l-prodotti u s-servizzi li għalihom intużat effettivament it-trade mark. Min-naħa l-oħra, jekk trade mark kienet ġiet irreġistrata għal prodotti jew servizzi ddefiniti b'mod tant preċiż u ristrett li ma huwiex possibbli li jsiru diviżjonijiet sinjifikattivi fil-kategorija kkonċernata, il-prova tal-użu ġenwin tat- trade mark għall-imsemmija prodotti jew servizzi tkopri neċessarjament din il-kategorija kollha għall-finijiet tal-oppożizzjoni [sentenzi tal-14 ta' Lulju 2005, Reckitt Benckiser (España) vs UASI — Aladin (ALADIN), T-126/03, Ġabra, EU:T:2005:288, punt 45, u tat-13 ta' Frar 2007, Mundipharma vs UASI — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Ġabra, EU:T:2007:46, punt 23].

22 Fil-fatt, għalkemm il-kunċett ta' użu parzjali għandu bħala għan li ma jeskludix dawk it-trade marks li ma ġewx użati għal kategorija speċifika ta' prodotti, madankollu dan ma għandux ikollu l-effett li jċaħħad lill-proprjetarju tat-trade mark preċedenti minn kull protezzjoni għal prodotti li, mingħajr ma jkunu eżattament identiċi għal dawk li għalihom huwa seta' jagħti prova ta' użu ġenwin, ma humiex essenzjalment differenti minnhom u jirriżultaw mill-istess grupp li jista' jiġi maqsum biss b'mod arbitrarju. F'dan ir-rigward jeħtieġ li jiġi osservat li huwa fil-prattika impossibbli li l-proprjetarju ta' trade mark jipproduċi l-prova tal-użu tagħha għall-varjanti kollha possibbli tal-prodotti kkonċernati mir-reġistrazzjoni. Għaldaqstant, il-kunċett ta' "parti mill-prodotti jew servizzi" ma jistax jiġi estiż għal kull użu kummerċjali ta' prodotti jew servizzi analogi, iżda biss għal prodotti u servizzi suffiċjentement differenti sabiex ikunu jistgħu jikkostitwixxu kategoriji jew subkategoriji koerenti (sentenzi ALADIN, punt 21 iktar 'il fuq, EU:T:2005:288, punt 46, u RESPICUR, punt 21 iktar 'il fuq, EU:T:2007:46, punt 24).

23 Barra minn hekk, mill-ġurisprudenza jirriżulta essenzjalment li, sa fejn il-prova dwar l-użu tat-trade mark li fuqu hija bbażata l-applikazzjoni għal revoka għandha tiġi prodotta biss fuq talba tal-applikant, huwa dan tal-aħħar li jiddetermina l-portata tat-talba tiegħu ta' prova (ara, b'analoġija, is-sentenza RESPICUR, punt 21 iktar 'il fuq, EU:T:2007:46, punt 25).

24 Mill-ġurisprudenza ċċitata fil-punti 21 u 22 iktar 'il fuq jirriżulta li, meta t-trade mark ikkontestata ġiet irreġistrata għal kategorija ta' prodotti jew ta' servizzi suffiċjentement wiesgħa sabiex fi ħdanha jkun possibbli li jiġu identifikati numru ta' subkategoriji li jistgħu jitqiesu awtonomi, huwa possibbli li l-proprjetarju tal-imsemmija trade mark jirnexxielu jipproduċi l-prova tal-użu ġenwin tagħha biss għal parti minn dawn il-prodotti jew servizzi, f'liema każ, il-protezzjoni li toffri r-reġistrazzjoni tat-trade mark inkwistjoni tirrigwarda biss is-subkategorija jew is-subkategoriji li fihom jaqgħu l-prodotti jew is-servizzi li għalihom ġiet effettivament użata t-trade mark inkwistjoni.

25 Bl-istess mod, mill-ġurisprudenza ċċitata fil-punti 21 sa 23 iktar 'il fuq jirriżulta li, meta, għal darb'oħra, it-trade mark ikkontestata ġiet irreġistrata għal kategorija ta' prodotti jew ta' servizzi suffiċjentement wiesgħa sabiex fi ħdanha jkun possibbli li jiġu identifikati numru ta' subkategoriji li jistgħu jitqiesu awtonomi, applikant għal revoka, li jikkunsidra li l-proprjetarju tat-trade mark ikkontestata għamel użu ġenwin minn parti minn dawn il-prodotti u servizzi, għandu d-dritt, sabiex jistabbilixxi l-portata tat-talba tiegħu għal prova dwar l-użu ġenwin tal-imsemmija trade mark, li fuqha hija bbażata l-applikazzjoni għal revoka, li jeskludi mill-applikazzjoni tiegħu għal revoka l-imsemmija prodotti jew servizzi.

26 Fil-każ ineżami, huwa paċifiku li t-trade mark ikkontestata ġiet irreġistrata, fir-rigward tal-prodotti li jaqgħu fil-klassi 12, għal "vetturi u aċċessorji tal-vetturi li ma humiex inklużi fi klassijiet oħra". Huwa wkoll paċifiku li, skont l-applikazzjoni għal revoka tagħha, ir-rikorrenti, fir-rigward tal-prodotti li jaqgħu f'din il-klassi, iddefinixxiet il-portata tal-applikazzjoni tagħha bħala waħda diretta kontra l-"vetturi u aċċessorji tal-vetturi li ma humiex inklużi fi klassijiet oħra, bl-eċċezzjoni tal-holders

tal-mirja għall-windskrins tal-vetturi, tal-holders tas-sensuri għall-windskrins tal-vetturi, tat-tagħmir ottiku għall-iggančjar għall-windskrins tal-vetturi, tal-bearings għall-windskrins tal-vetturi, tat-tagħmir għall-immuntar ta' kamera għall-windskrins tal-vetturi".

27 L-ewwel nett, f'dawn iċ-ċirkustanzi, huwa xieraq, qabel kollox, li jiġi kkonstatat li, skont l-applikazzjoni għal revoka tagħha, għal dak li jirrigwarda l-prodotti fil-klassi 12, inizjalment, ir-rikorrenti rriproduċiet espressament u kompletament id-deskrizzjoni tal-prodotti fl-imsemmija klassi, li għalihom ġiet irreġistrata t-trade mark ikkontestata. Kien biss iktar tard li r-rikorrenti stabbilixxiet limitu għall-portata tal-imsemmija applikazzjoni, li hija bbażata fuq il-prova, mill-proprjetarju tat-trade mark ikkontestata, tal-użu ġenwin tagħha, billi teskludi, permezz tal-formula "bl-eċċezzjoni", ċerti subkategoriji ta' prodotti li, fl-opinjoni tagħha, setgħu, minn naħa, jaqgħu f'kategorija usa' mill-"vetturi u aċċessorji tal-vetturi li ma humiex inklużi fi klassijiet oħra" u min-naħa l-oħra, jiġu identifikati fi ħdanha b'mod awtonomu.

28 Għalhekk, sa fejn l-applikazzjoni għal revoka tar-rikorrenti tirriproduċi espressament it-termini tad-deskrizzjoni tal-prodotti fil-klassi 12 li għalihom it-trade mark ikkontestata ġiet irreġistrata, il-Bord tal-Appell żbalja meta lmenta mar-rikorrenti, abbażi tad-dispożizzjonijiet tar-regola 37(a)(iii) tar-Regolament Nru 2868/95 li ma kinitx, fir-rigward tal-prodotti fil-klassi 12, stabbilixxiet il-lista tal-prodotti rreġistrati bħala dawk li kontrihom kienet tressqet l-imsemmija applikazzjoni.

29 Sussegwentement, għall-kuntrarju ta' dak li ssostni l-intervenjenti, stabbiliment tal-portata tal-applikazzjoni għal revoka bħal dik inkwistjoni fil-każ ineżami ma jistax jiġi kklassifikat bħala riformulazzjoni tal-lista tal-prodotti fil-klassi 12 li għalihom ġiet irreġistrata t-trade mark ikkontestata. Fil-fatt, kif ġie kkonstatat fil-punt 27 iktar 'il fuq, ir-rikorrenti, inizjalment, irriproduċiet espressament u kompletament id-deskrizzjoni tal-kategorija tal-prodotti fil-klassi 12, li għalihom ġiet irreġistrata t-trade mark ikkontestata u, iktar tard, hija eskludiet mill-applikazzjoni tagħha għal revoka, li, għal darb'oħra, hija bbażata fuq il-prova, mill-proprjetarju tat-trade mark ikkontestata, tal-użu ġenwin tagħha, ċerti subkategoriji ta' prodotti li fir-rigward tagħhom hija ma kinitx qed tikkontesta l-imsemmi użu. B'dan il-mod, ir-rikorrenti sempliċement, kif inhu d-dritt tagħha skont il-ġurisprudenza ċċitata fil-punt 23 iktar 'il fuq, stabbilixxiet il-portata tat-talba tagħha għal prova tal-użu ġenwin tat-trade mark ikkontestata.

30 Fl-aħħar nett, għall-kuntrarju ta' dak li jirriżulta impliċitament mill-ilment ifformulat fid-deċiżjoni kkontestata mill-Bord tal-Appell tal-UASI, kif imsemmi fil-punt 6 iktar 'il fuq, fil-preżenza, kif inhu l-każ hawnhekk fir-rigward tal-prodotti fil-klassi 12, ta' deskrizzjoni tal-prodotti, li għalihom ġiet irreġistrata t-trade mark ikkontestata, taħt kategorija partikolari, ma jistax jiġi mitlub mill-applikant għal revoka, sabiex it-talba tiegħu tiġi ddikjarata ammissibbli, li huwa jidentifika s-subkategoriji kollha tal-prodotti u tas-servizzi li jistgħu, fl-opinjoni tiegħu, jaqgħu, filwaqt li jiġu identifikati rispettivament b'mod awtonomu, fil-kategorija usa' li hija l-unika waħda deskritta skont ir-reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata. Fil-fatt, minn naħa, kif ġie mfakkar f'punt 23 iktar 'il fuq, huwa biss l-applikant għal revoka li għandu jistabbilixxi l-portata tat-talba tiegħu għal prova dwar l-użu ġenwin tat-trade mark ikkontestata. Issa, fil-każ ineżami, fl-applikazzjoni tagħha għal revoka, billi tirriproduċi qabel kollox espressament u b'mod sħiħ id-deskrizzjoni tal-kategorija tal-prodotti fil-klassi 12, li għalihom ġiet irreġistrata it-trade mark ikkontestata, imbagħad billi tillimita l-portata tagħha billi tneħħi ċerti subkategoriji ta' prodotti li fir-rigward tagħhom hija ma tikkontestax l-użu ġenwin, ir-rikorrenti manifestament issodisfat din il-ħtieġa. Min-naħa l-oħra, għandu jitfakkar li, skont l-Artikolu 26(1)(c) tar-Regolament Nru 207/2009, l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja għandha tinkludi lista ta' prodotti jew servizzi li għalihom saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni. Minn dan jirriżulta li huwa biss l-applikant għar-reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja li jista' jistabbilixxi, taħt il-kontroll tal-istanzi kompetenti tal-UASI, il-portata tal-protezzjoni li huwa jixtieq jara attribwit lill-imsemmija trade mark. Għalhekk, fil-każ ineżami, peress li l-intervenjenti, fil-mument tar-reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata, iddeskriviet il-prodotti kkonċernati permezz ta' riferiment għal sempliċi kategorija wiesgħa, mingħajr ma identifikat f'iktar dettall is-subkategoriji ta' prodotti u ta' servizzi li jistgħu

jaqgħu f'din tal-aħħar, il-Bord tal-Appell tal-UASI żbalja meta ddikjara li l-applikazzjoni għal revoka kienet inammissibbli minħabba l-fatt li r-rikorrenti ma kinitx identifikat, fl-imsemmija applikazzjoni, tali subkategoriji.

31 Għal raġunijiet ta' kompletezza, huwa xieraq li jiġi kkunsidrat li, sabiex tittieħed deċiżjoni b'mod partikolari dwar l-ammissibbiltà ta' applikazzjoni għal revoka bbażata fuq l-assenza ta' użu ġenwin ta' trade mark, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, huma l-istanzi kompetenti tal-UASI li għandhom jevalwaw minn qabel jekk it-trade mark ikkontestata ġietx irreġistrata għal kategorija ta' prodotti jew ta' servizzi suffiċjentement wiesgħa sabiex fi ħdanha jkun possibbli li jiġu identifikati numru ta' subkategoriji li jistgħu jitqiesu b'mod awtonomu. Fil-fatt, kif jirriżulta mill-ġurisprudenza ċċitata fil-punti 21 u 22 iktar 'il fuq, il-possibbiltà li jitqiesu jew li ma jitqisux subkategoriji awtonomi fi ħdan il-kategorija ta' prodotti fil-klassi 12 li għalihom it-trade mark ikkontestata ġiet irreġistrata jkollha impatt dirett fuq l-istabbiliment, mill-applikant għal revoka, tal-portata tal-applikazzjoni tiegħu. Issa, fil-każ ineżami, għandu jiġi kkonstatat li l-Bord tal-Appell ma ħax deċiżjoni dwar din il-kwistjoni fid-deċiżjoni kkontestata.

32 It-tieni nett, li kieku kellu jitqies, kif ikkunsidrat ir-rikorrenti u minkejja l-fatt li l-Bord tal-Appell ma esprimiex ruħu dwar is-suġġett, li t-trade mark ikkontestata ġiet irreġistrata għal kategorija ta' prodotti jew ta' servizzi suffiċjentement wiesgħa sabiex fi ħdanha jkun possibbli li jiġu identifikati numru ta' subkategoriji li jistgħu jitqiesu awtonomi, peress li, kif jirriżulta mill-kunsiderazzjonijiet li jissemmew fil-punt 25 iktar 'il fuq, ir-rikorrenti għaldaqstant kellha dritt li teskludi mill-applikazzjoni tagħha għal revoka ċerti prodotti u servizzi li hija ma kinitx qed tikkontesta l-użu ġenwin tagħhom, il-Bord tal-Appell żbalja meta kkunsidra li l-applikazzjoni tagħha għal revoka kienet tikser il-prinċipju ġenerali tad-dritt *nemo potest venire contra factum proprium*. Dan huwa iktar u iktar 'il-każ billi, kif fakkar l-UASI fis-sottomissjonijiet bil-miktub tiegħu, mill-ġurisprudenza jirriżulta li, anki jekk l-awtur ta' talba sabiex jiġu prodotti provi dwar l-użu ġenwin ta' trade mark kien jaf bl-użu, imqar effettiv jew intensiv, ta' din it-trade mark, dan ma jkunx neċessarjament ifisser li t-tressiq ta' tali talba tkun saret *in mala fide*. Fil-fatt, hija leġittima x-xewqa li tiġi sottomessa għall-evalwazzjoni tal-istanzi kompetenti tal-UASI l-kwistjoni dwar jekk l-użu li huwa magħruf huwiex suffiċjenti sabiex jikkostitwixxi użu ġenwin, fis-sens tal-Artikolu 42(2) tar-Regolament Nru 207/2009 u tal-ġurisprudenza rilevanti [sentenza tat-8 ta' Marzu 2012, Arrieta D. Gross vs UASI — International Biocentric Foundation *et* (BIODANZA), T-298/10, EU:T:2012:113, punt 87].

33 Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li, meta ċaħad bħala inammissibbli l-applikazzjoni għal revoka sa fejn hija tressqet kontra l-prodotti fil-klassi 12 li għalihom it-trade mark ikkontestata ġiet irreġistrata, il-Bord tal-Appell kiser id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 51(1) tar-Regolament Nru 207/2009 kif ukoll ir-regola 37(a)(iii) tar-Regolament Nru 2868/95. Għalhekk, huwa xieraq li l-ewwel parti tal-motiv uniku jintlaqa' bħala fondat.

34 Fir-rigward tat-tieni parti tal-motiv uniku, dan huwa bbażat fuq żball ta' liġi li l-Bord tal-Appell wettaq meta ddikjara li l-applikazzjoni għal revoka kienet inammissibbli fl-intier tagħha, minħabba l-fatt li applikazzjoni għal revoka ma setgħetx tiġi ddikjarata parzjalment ammissibbli. B'mod iktar partikolari, mill-motivi tad-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li, peress li l-Bord tal-Appell ikkunsidra l-applikazzjoni għal revoka bħala inammissibbli sa fejn kienet tressqet kontra l-prodotti fil-klassi 12, hija kellha tiġi ddikjarata inammissibbli fl-intier tagħha, jiġifieri sa fejn hija kienet tressqet kemm kontra l-imsemmija prodotti kif ukoll kontra s-servizzi fil-klassi 37.

35 Issa, kif ġie konkluż fil-punt 33 iktar 'il fuq, id-deċiżjoni kkontestata hija vvizzjata b'illegalità sa fejn il-Bord tal-Appell iddeċieda li l-applikazzjoni għal revoka kienet inammissibbli, sa fejn hija kienet tressqet kontra l-prodotti fil-klassi 12. Konsegwentement, il-Bord tal-Appell żbalja wkoll meta ddikjara inammissibbli l-applikazzjoni għal revoka fl-intier tagħha.

36 Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti, għandu jintlaqa' l-motiv uniku, fl-ewwel parti tiegħu, bħala fondat u, għalhekk, għandha tiġi annullata d-deċiżjoni kkontestata fl-intier tagħha.

Fuq l-ispejjeż

37 Skont l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, il-parti li titlef il-kawża għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba.

38 Peress li l-UASI tilef, sa fejn id-deċiżjoni kkontestata hija annullata, hemm lok li huwa jiġi kkundannat ibati l-ispejjeż tiegħu, kif ukoll dawk tar-rikorrenti, skont it-talbiet tar-rikorrenti, u dan minkejja l-kap tat-talbiet tal-UASI intiż li r-rikors jintlaqa'.

39 Peress li, barra minn hekk, ir-rikorrenti talbet li l-UASI jiġi kkundannat għall-ispejjeż li r-rikorrenti sostniet quddiem il-Bord tal-Appell, għandu jitfakkar li skont l-Artikolu 136(2) tar-Regoli tal-Proċedura, l-ispejjeż indispensabbli indikati mill-partijiet għall-finijiet tal-proċedura quddiem il-Bord tal-Appell għandhom jiġu kkunsidrati bħala spejjeż li jistgħu jinġabru.

40 Peress li l-intervenjenti tilfet, hija għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI ĠENERALI (It-Tieni Awla)

taqta' u tiddeċiedi:

1) Id-deċiżjoni tar-Raba' Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) tat-22 ta' Marzu 2013 (Każ R 164/2012-4) hija annullata.

2) L-UASI għandu jbati l-ispejjeż rispettivi tiegħu u dawk ta' Capella EOOD.

3) Oribay Mirror Buttons, SL għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Mogħtija f'qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fid-9 ta' Diċembru 2014.

Firem