Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora)

z 9. decembra 2014*

„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie vo veci zrušenia — Obrazová ochranná známka Spoločenstva ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry — Prípustnosť návrhu na zrušenie“

Vo veci T-307/13,

Capella EOOD, so sídlom v Sofii (Bulharsko), v zastúpení: pôvodne M. Holtorf, neskôr A. Theis a napokon F. Henkel, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: pôvodne G. Schneider, neskôr J. Crespo Carrillo, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:

Oribay Mirror Buttons, SL, so sídlom v Saint Sébastiene (Španielsko), v zastúpení: A. Velázquez Ibañez, advokát,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 22. marca 2013 (vec R 164/2012-4) týkajúcemu sa konania vo veci zrušenia medzi spoločnosťami Capella EOOD a Oribay Mirror Buttons, SL,

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora),

v zložení: predsedníčka komory M. E. Martins Ribeiro, sudcovia S. Gervasoni a L. Madise (spravodajca),

tajomník: E. Coulon,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 4. júna 2013,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 19. novembra 2013,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 25. novembra 2013,

* Jazyk konania: španielčina.

so zreteľom na to, že účastníci konania nepredložili návrh na nariadenie pojednávania v lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia o skončení písomnej časti konania, a preto sa vzhľadom na správu sudcu spravodajcu a so zreteľom na článok 135a Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu rozhodlo, že žaloba sa prejedná bez ústnej časti konania,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 22. júna 2005 nadobudol vedľajší účastník konania Oribay Mirror Buttons SL na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)] nasledujúcu obrazovú ochrannú známku pod číslom 3611282 (ďalej len „napadnutá ochranná známka“):



2 Tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje napadnutá ochranná známka, patria do tried 12, 37 a 40 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú pre každú z týchto tried nasledujúcemu opisu:

— trieda 12: „Vozidlá a príslušenstvo vozidiel, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných triedach“,

— trieda 37: „Stavebníctvo; opravy; opravy a servis“,

— trieda 40: „Činnosť spočívajúca v spracovaní materiálov“.

3 Dňa 11. januára 2011 podala žalobkyňa Capella EOOD návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky podľa článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009. V tomto návrhu žalobkyňa tvrdila, že napadnutá ochranná známka sa riadne nepoužívala v Európskej únii nepretržite počas piatich rokov, a to pokiaľ ide na jednej strane o určité tovary patriace do triedy 12 a na druhej strane služby patriace do triedy 37, pre ktoré bola uvedená ochranná známka zapísaná. Zoznam tovarov a služieb, voči ktorým smeroval návrh na zrušenie, bol formulovaný takto:

„Trieda 12 – Vozidlá a príslušenstvo vozidiel, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných triedach, okrem držiakov zrkadiel pre čelné sklá vozidiel, držiakov snímačov pre čelné sklá vozidiel, optických rozdeľovačov pre čelné sklá vozidiel, zarážiek pre čelné sklá vozidiel, držiakov na kamery pre čelné sklá vozidiel.

Trieda 37 – Opravy; opravy a servis.“

4 Dňa 23. novembra 2011 zrušovacie oddelenie rozhodlo o zrušení napadnutej ochrannej známky, pokiaľ ide o nasledujúce tovary a služby:

— Trieda 12 – Vozidlá a príslušenstvo vozidiel, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných triedach, okrem príslušenstva pre okná a čelné sklá vozidiel.

— Trieda 37 – Opravy; opravy a servis.

5 Dňa 23. januára 2012 podal vedľajší účastník konania na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia podľa článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.

6 Rozhodnutím z 22. marca 2013 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát ÚHVT zrušil rozhodnutie zrušovacieho oddelenia, v celom rozsahu zamietol návrh žalobkyne na zrušenie a napokon zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania. Konkrétne po prvé, pokiaľ ide o tovary patriace do triedy 12, odvolací senát rozhodol, že návrh na zrušenie je neprijateľný s odôvodnením, že nesmeroval proti tovarom, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná. V tejto súvislosti rozhodol, že žalobkyňa nemôže napadnúť ochrannú známku z dôvodu, že sa riadne nepoužívala, a zároveň uznať, že uvedená ochranná známka sa používala. Dodal, že žalobkyňa vo svojom návrhu na zrušenie neuviedla zoznam zapísaných tovarov a služieb, proti ktorým jej návrh smeroval. Po druhé odvolací senát konštatoval, že ak je návrh na zrušenie neprípustný v časti, v akej smeroval proti tovarom patriacim do triedy 12, nemožno ho vyhlásiť za čiastočne prípustný, pokiaľ ide o služby patriace do triedy 37, pre ktoré bola ochranná známka tiež zapísaná.

Návrhy účastníkov konania

7 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zrušil zápis napadnutej ochrannej známky pre tovary a služby v triede 12 (vozidlá a príslušenstvo vozidiel, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných triedach, okrem dielov pre okná a čelné sklá vozidiel) a v triede 37 (opravy; opravy a servis),

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania, vrátane trov konania pred odvolacím senátom.

8 ÚHVT navrhuje, aby Všeobecný súd:

— vyhovel žalobe,

— zaviazal každého z účastníkov konania znášať svoje vlastné trovy konania.

9 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

O prípustnosti druhého žalobného návrhu žalobkyne

10 Svojím druhým žalobným návrhom sa žalobkyňa domáha toho, aby Všeobecný súd zrušil zápis napadnutej ochrannej známky pre tovary a služby v triede 12 (vozidlá a príslušenstvo vozidiel, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných triedach, okrem dielov pre okná a čelné sklá vozidiel) a v triede 37 (opravy; opravy a servis). Takýto návrh treba považovať za návrh, aby Všeobecný súd uložil ÚHVT príkaz.

11 Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že v rámci žaloby podanej na súd Únie proti rozhodnutiu odvolacieho senátu ÚHVT je ÚHVT povinný v súlade s článkom 65 ods. 6 nariadenia č. 207/2009 prijať opatrenia nevyhnutné na vykonanie rozsudku súdu Únie. Z tohto dôvodu neprináleží Všeobecnému súdu, aby ukladal ÚHVT príkazy, ale ÚHVT má vyvodiť dôsledky z výrokovej časti, ako aj z odôvodnenia rozsudku súdu Únie [pozri rozsudok z 11. júla 2007, El Corte Inglés/ÚHVT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Zb., EU:T:2007:219, bod 20 a citovanú judikatúru].

12 Druhý žalobný návrh žalobkyne, ktorým sa domáha toho, aby Všeobecný súd prikázal ÚHVT vyhovieť návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, je teda neprípustný.

O veci samej

13 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 51 ods. 1 písm. a) a článku 56 nariadenia č. 207/2009, ako aj pravidla 37 písm. a) bodu iii) nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189) v znení zmien a doplnení. Tento jediný žalobný dôvod sa delí na dve časti.

14 Pokiaľ ide o prvú časť, žalobkyňa v podstate tvrdí, že čo sa týka tovarov patriacich do triedy 12, odvolací senát nesprávne odôvodnil rozhodnutie o neprípustnosti návrhu na zrušenie tým, že žalobkyňa neuviedla zoznam tovarov a služieb, proti ktorým uvedený návrh smeruje. Pokiaľ ide o druhú časť, žalobkyňa v podstate namieta, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď konštatoval, že nemožno rozhodnúť o čiastočnej prípustnosti návrhu na zrušenie, čo sa týka služieb v triede 37.

15 ÚHVT v podstate poukázal na to, že pokiaľ ide o prvú časť, žalobkyňa uznaním, že ochranná známka sa používala pre určité tovary a služby, zjednodušila a uľahčila priebeh správneho konania. Dodal, že takéto uznanie neporušuje všeobecnú zásadu práva *nemo potest venire contra factum proprium* (nikto nemôže ísť proti svojím vlastným skutkom), ale že predstavuje len obmedzenie návrhu na zrušenie, ktorým sa v súlade s článkom 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 stanovujú hranice preskúmania, ktoré musí ÚHVT vykonať. Hoci ÚHVT uznáva, že návrh žalobkyne na zrušenie je prípustný, rozhodnutie o prejednávanej žalobe ponecháva na úvahu Všeobecného súdu. Pokiaľ ide o druhú časť, ÚHVT sa domnieva, že návrh na zrušenie je v časti týkajúcej sa tovarov v triede 12 prípustný s tým, že o tejto časti jediného žalobného dôvodu nie je potrebné rozhodnúť.

16 Vedľajší účastník konania spochybňuje dôvodnosť jediného žalobného dôvodu žalobkyne. V tejto súvislosti v podstate uvádza, že po prvé z článku 51 ods. 1 písm. a) a článku 51 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, ako aj z pravidla 37 nariadenia č. 2868/95 vyplýva, že len neexistencia riadneho používania zapísaných tovarov a služieb môže viesť k úplnému alebo čiastočnému zrušeniu zapísanej ochrannej známky. Preto prináleží navrhovateľovi zrušenia ochrannej známky, aby označil zapísané tovary a služby, ktorých zrušenie sa navrhuje. Pokiaľ ide o tovary patriace do triedy 12, žalobkyňa v prejednávanej veci neoznačila zapísané tovary a služby, proti ktorým smeruje návrh na zrušenie. Po druhé tvrdí, že žalobkyňa nemôže bez toho, aby sa porušila všeobecná zásada práva *nemo potest venire*

contra factum proprium, požadovať zrušenie napadnutej ochrannej známky týkajúcej sa tovarov patriacich do triedy 12 z dôvodu nepoužívania, a zároveň potvrdiť, že určité tovary v tejto triede, ktoré neboli zapísané, sa riadne používali. Po tretie vedľajší účastník konania sa domnieva, že predložil dostatočné dôkazy o riadnom používaní napadnutej ochrannej známky, pokiaľ ide o jednotlivé tovary a služby patriace do tried 12 a 37.

17 Na úvod treba pripomenúť judikatúru, podľa ktorej nič nebráni ÚHVT v tom, aby sa pripojil k návrhu žalobkyne alebo aby posúdenie prenechal na úvahu Všeobecného súdu, pričom mu na objasnenie poskytol všetko, čo považoval za vhodné [rozsudky z 30. júna 2004, GE Betz/ÚHVT – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Zb., EU:T:2004:196, bod 36, a z 25. októbra 2005, Peek & Cloppenburg/ÚHVT (Cloppenburg), T-379/03, Zb., EU:T:2005:373, bod 22]. Naproti tomu ÚHVT nemôže podávať návrhy požadujúce zrušenie alebo zmenu rozhodnutia odvolacieho senátu v bode, ktorý nebol uvedený v žalobe, ako ani nemôže uplatňovať dôvody, ktoré neobsahovala žaloba (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 12. októbra 2004, Vedial/ÚHVT, C-106/03 P, Zb., EU:C:2004:611, bod 34, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 25. októbra 2005, Cloppenburg, už citovaný, EU:T:2005:373, bod 22).

18 Z judikatúry uvedenej v bode 17 vyššie vyplýva, že v prejednávanom prípade je opodstatnené preskúmať zákonnosť napadnutého rozhodnutia s ohľadom na žalobné dôvody uvedené v návrhu na začatie konania, pri súčasnom zohľadnení tvrdení ÚHVT.

19 V prvom rade, pokiaľ ide o prvú časť jediného žalobného dôvodu, je vhodné pripomenúť znenie článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009:

„1. Práva majiteľa ochrannej známky Spoločenstva sa vyhlásia za zrušené na základe návrhu podaného úradu…:

a) ak sa nepretržite počas piatich rokov ochranná známka riadne nepoužívala v Spoločenstve v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná…“

20 Pravidlo 37 písm. a) bod iii) nariadenia č. 2868/95 stanovuje:

„Návrh úradu na výmaz alebo na vyhlásenie o neplatnosti… predložené úradu obsahuje:

a) čo sa týka zápisu, ktorého výmaz alebo vyhlásenie neplatnosti sa navrhuje;

…

iii) uvedenie zapísaných tovarov a služieb, pre ktoré sa navrhuje výmaz alebo vyhlásenie o neplatnosti[.]“

21 Podľa ustálenej judikatúry, hoci bola ochranná známka zapísaná pre kategóriu tovarov alebo služieb, ktorá je taká široká, že je v nej možné rozlíšiť podkategórie, na ktoré možno nahliadať samostatne, dôkaz, že ochranná známka bola riadne používaná vo vzťahu k časti týchto tovarov alebo služieb, poskytuje v námietkovom konaní ochranu len pre podkategóriu alebo podkategórie, pod ktoré spadajú tovary alebo služby, pre ktoré bola ochranná známka skutočne používaná. Naopak, ak bola ochranná známka zapísaná pre tovary alebo služby určené tak presne a tak obmedzene, že nie je v tejto kategórii možné urobiť žiadne významné členenie, potom dôkaz o riadnom používaní ochrannej známky pre tovary a služby nevyhnutne pokrýva na účely námietky celú túto kategóriu [rozsudky zo 14. júla 2005, Reckitt Benckiser (España)/ÚHVT – Aladin (ALADIN), T-126/03, Zb., EU:T:2005:288, bod 45, a z 13. februára 2007, Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Zb., EU:T:2007:46, bod 23].

22 Aj keď pojem čiastočné používanie má za úlohu zaistiť, aby ochranné známky, ktoré neboli používané pre danú kategóriu tovarov, neboli považované za nepoužiteľné, nesmie mať za účinok zbavenie majiteľa skoršej ochrannej známky akejkoľvek ochrany pre tovary, ktoré, hoci nie sú presne rovnaké s tými, o ktorých bol schopný podať dôkaz o ich riadnom používaní, nie sú v podstate rozdielne od týchto tovarov a patria do rovnakej skupiny, ktorá nemôže byť rozdelená inak ako svojvoľným spôsobom. V tomto ohľade je potrebné poznamenať, že v praxi je pre majiteľa ochrannej známky nemožné dokázať, že ochranná známka bola používaná pre všetky predstaviteľné variácie tovarov, ktorých sa zápis týka. Následne sa pojem „časť tovarov alebo služieb“ nemôže vzťahovať na všetky obchodné variácie podobných tovarov alebo služieb, ale len tovarov alebo služieb, ktoré sú dostatočne odlišné na vytvorenie súvislej kategórie alebo podkategórie (rozsudky ALADIN, už citovaný v bode 21 vyššie, EU:T:2005:288, bod 46, a RESPICUR, už citovaný v bode 21 vyššie, EU:T:2007:46, bod 24).

23 Okrem toho z judikatúry v podstate vyplýva, že vzhľadom na skutočnosť, že dôkaz o používaní ochrannej známky, na ktorej sa zakladá návrh na zrušenie, musí byť predložený iba na návrh navrhovateľa, navrhovateľovi prislúcha určiť rozsah svojho návrhu na dôkaz (pozri analogicky rozsudok RESPICUR, už citovaný v bode 21 vyššie, EU:T:2007:46, bod 25).

24 Z judikatúry citovanej v bodoch 21 a 22 vyššie vyplýva, že ak bola napadnutá ochranná známka zapísaná pre kategóriu tovarov alebo služieb, ktorá je taká široká, že je v nej možné rozlíšiť podkategórie, na ktoré možno nahliadať samostatne, je možné, že majiteľ uvedenej ochrannej známky bude schopný dokázať, že ochranná známka bola riadne používaná len vo vzťahu k časti týchto tovarov alebo služieb, pričom v takomto prípade poskytuje zápis predmetnej ochrannej známky ochranu len pre podkategóriu alebo podkategórie, do ktorých patria tovary alebo služby, pre ktoré bola ochranná známka skutočne používaná.

25 Z judikatúry citovanej v bodoch 21 až 23 vyššie tiež vyplýva, že opäť ak bola napadnutá ochranná známka zapísaná pre kategóriu tovarov alebo služieb, ktorá je taká široká, že je v nej možné rozlíšiť podkategórie, na ktoré možno nahliadať samostatne, navrhovateľ zrušenia, ktorý sa domnieva, že majiteľ napadnutej ochrannej známky riadne používal len časť týchto tovarov a služieb, je oprávnený s cieľom určiť rozsah svojho návrhu na dôkaz o riadnom používaní uvedenej ochrannej známky, na ktorom je založený návrh na zrušenie, vylúčiť uvedené tovary alebo služby zo svojho návrhu na zrušenie.

26 V prejednávanej veci je nesporné, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná, pokiaľ ide o tovary patriace do triedy 12, pre „vozidlá a príslušenstvo vozidiel, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných triedach“. Ďalej je nesporné aj to, že pokiaľ ide o tovary patriace do tejto triedy, žalobkyňa v rámci svojho návrhu na zrušenie stanovila rozsah svojho návrhu tak, že smeruje proti „vozidlám a príslušenstvu vozidiel, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných triedach, okrem držiakov zrkadiel pre čelné sklá vozidiel, držiakov snímačov pre čelné sklá vozidiel, optických rozdeľovačov pre čelné sklá vozidiel, zarážiek pre čelné sklá vozidiel, držiakov na kamery pre čelné sklá vozidiel“.

27 Po prvé za týchto okolností treba najskôr konštatovať, že v rámci svojho návrhu na zrušenie, pokiaľ ide o tovary patriace do triedy 12, žalobkyňa v prvej fáze výslovne a v celom rozsahu prevzala označenie tovarov patriacich do uvedenej triedy, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná. Žalobkyňa až v druhej fáze obmedzila rozsah uvedeného návrhu, ktorý je založený na dôkaze majiteľa napadnutej ochrannej známky o riadnom používaní, a to tak, že výrazom „okrem“ vylúčila určité podkategórie tovarov, ktoré podľa nej mohli na jednej strane spadať do širšej kategórie „vozidiel a príslušenstva vozidiel, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných triedach“, a na druhej strane na ne bolo možné v rámci nej nahliadať samostatne.

28 Keďže v návrhu žalobkyne na zrušenie sa výslovne prevzali pojmy označujúce tovary patriace do triedy 12, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, odvolací senát žalobkyni nesprávne vytkol, že pokiaľ ide o tovary patriace do triedy 12, na základe pravidla 37 ods. a) bodu iii) nariadenia č. 2868/95 neuviedla zoznam zapísaných tovarov, proti ktorým smeruje uvedený návrh.

29 Ďalej v rozpore s tým, čo tvrdí vedľajší účastník konania, stanovenie predmetu návrhu na zrušenie, akým je stanovenie, o ktoré ide v konaní vo veci samej, nemožno považovať za preformulovanie zoznamu tovarov patriacich do triedy 12, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná. Ako už bolo totiž uvedené v bode 27 vyššie, žalobkyňa v prvej fáze výslovne a v celom rozsahu prevzala označenie kategórie tovarov patriacich do triedy 12, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná, a v druhej fáze vylúčila zo svojho návrhu na zrušenie, ktorý je opäť založený na dôkaze majiteľa napadnutej ochrannej známky o jej riadnom používaní, určité podkategórie tovarov, vo vzťahu ku ktorým nespochybňuje uvedené používanie. Žalobkyňa sa týmto obmedzila na určenie rozsahu jej návrhu na dôkaz o riadnom používaní napadnutej ochrannej známky, na čo mala právo podľa judikatúry citovanej v bode 23 vyššie.

30 Nakoniec v rozpore s tým, čo implicitne vyplýva z výhrady formulovanej odvolacím senátom ÚHVT v napadnutom rozhodnutí uvedenom v bode 6 vyššie, pri existencii označenia tovarov, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka v danej kategórii zapísaná, ako to je v prejednávanom prípade, pokiaľ ide o tovary patriace do triedy 12, nemožno od navrhovateľa zrušenia vyžadovať, že na to, aby bolo možné jeho návrh vyhlásiť za prijateľný, musí označiť všetky podkategórie tovarov a služieb, ktoré by podľa neho mohli patriť do širšej kategórie, hoci sa vyznačujú samostatnou povahou, ktorá bola jediná označená na účely zápisu napadnutej ochrannej známky. Na jednej strane, ako bolo uvedené v bode 23 vyššie, len navrhovateľovi zrušenia prináleží určiť rozsah návrhu na dôkaz o riadnom používaní napadnutej ochrannej známky. V prejednávanej veci pritom žalobkyňa túto požiadavku vo svojom návrhu na zrušenie preukázateľne splnila tým, že najprv výslovne a v celom rozsahu prevzala označenie kategórie tovarov patriacich do triedy, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná, a potom obmedzila jej rozsah tým, že vylúčila určité podkategórie tovarov, ktorých riadne používanie nespochybnila. Na druhej strane je potrebné pripomenúť, že na základe znenia článku 26 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 musí prihláška ochrannej známky Spoločenstva obsahovať zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada. Z toho vyplýva, že len prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva je pod dohľadom príslušných inštancií ÚHVT oprávnený určiť rozsah ochrany, ktorú si praje pre uvedenú ochrannú známku získať. Keďže v prejednávanej veci vedľajší účastník konania pri zápise napadnutej ochrannej známky označil predmetné tovary len jednoduchým odkazom na širokú kategóriu bez toho, aby podrobnejšie určil podkategórie tovarov a služieb, ktoré by mohli do tejto kategórie patriť, odvolací senát ÚHVT nesprávne vyhlásil návrh na zrušenie za neprípustný z dôvodu, že žalobkyňa v uvedenom návrhu neoznačila tieto podkategórie.

31 Kvôli úplnosti treba uviesť, že s cieľom rozhodnúť najmä o prípustnosti návrhu na zrušenie založeného na neexistencii riadneho používania ochrannej známky, o aký ide v prejednávanej veci, prináleží príslušným inštanciám ÚHVT vopred posúdiť, či bola napadnutá ochranná známka zapísaná pre kategóriu tovarov alebo služieb, ktorá je taká široká, že je v nej možné rozlíšiť podkategórie, na ktoré možno nahliadať samostatne. Ako totiž vyplýva z judikatúry citovanej v bodoch 21 a 22 vyššie, možnosť počítať alebo nepočítať so samostatnými podkategóriami v kategórii tovarov patriacich do triedy 12, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná, má priamy vplyv na stanovenie rozsahu návrhu zo strany navrhovateľa zrušenia. V prejednávanej veci pritom treba konštatovať, že odvolací senát sa k tejto otázke v napadnutom rozhodnutí nevyjadril.

32 Po druhé, tak ako to uvádza žalobkyňa, bez vyjadrenia odvolacieho senátu k tejto otázke a vzhľadom na skutočnosť, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná pre kategóriu tovarov alebo služieb, ktorá je taká široká, že je v nej možné rozlíšiť podkategórie, na ktoré možno nahliadať samostatne, a ako to vyplýva aj z úvah uvedených v bode 25 vyššie, žalobkyňa bola oprávnená vylúčiť zo svojho návrhu na zrušenie určité tovary a služby, ktorých riadne používanie nespochybňovala, a teda odvolací senát sa nesprávne domnieval, že jej návrh na zrušenie bol v rozpore so všeobecnou zásadou práva *nemo potest venire contra factum proprium*. Toto platí o to viac vtedy, ako to pripomenul ÚHVT vo svojich písomných vyjadreniach, keď z judikatúry vyplýva, že aj keby si autor návrhu na dôkaz o riadnom používaní ochrannej známky bol vedomý používania tejto ochrannej známky, hoci aj účinného alebo intenzívneho, nekonal by pri podaní takéhoto návrhu nevyhnutne v zlej viere. Je totiž legitímne predložiť príslušným inštanciám ÚHVT na posúdenie otázku, či je známe používanie dostatočné na to,

aby predstavovalo riadne používanie v zmysle článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 a relevantnej judikatúry [rozsudok z 8. marca 2012, Arrieta D. Gross/ÚHVT – International Biocentric Foundation a i. (BIODANZA), T-298/10, Zb., EU:T:2012:113, bod 87].

33 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že odvolací senát tým, že návrh na zrušenie zamietol ako neprípustný v časti, v ktorej smeruje proti tovarom patriacim do triedy 12, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná, porušil článok 51 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, ako aj pravidlo 37 písm. a) bod iii) nariadenia č. 2868/95. Preto treba prvú časť jediného žalobného dôvodu považovať za dôvodnú.

34 Pokiaľ ide o druhú časť jediného žalobného dôvodu, táto vychádza z nesprávneho právneho posúdenia, ktorého sa mal odvolací senát dopustiť tým, že vyhlásil návrh na zrušenie v celom rozsahu za neprípustný s odôvodnením, že návrh na zrušenie nemožno vyhlásiť za čiastočne prípustný. Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia konkrétne vyplýva, že vzhľadom na skutočnosť, že odvolací senát považoval návrh na zrušenie za neprípustný v časti, v ktorej smeroval proti tovarom patriacim do triedy 12, musel ho vyhlásiť za neprípustný v celom rozsahu, to znamená v rozsahu, v akom smeroval proti uvedeným výrobkom, ako aj proti službám patriacim do triedy 37.

35 Ako bolo pritom uvedené v bode 33 vyššie, napadnuté rozhodnutie je protiprávne v tom, že odvolací senát vyhlásil návrh na zrušenie za neprípustný v časti, v ktorej smeroval proti tovarom patriacim do triedy 12. V dôsledku toho odvolací senát tiež nesprávne vyhlásil návrh na zrušenie za neprípustný v celom rozsahu.

36 Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy treba považovať prvú časť jediného žalobného dôvodu za opodstatnenú a zrušiť napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu.

O trovách

37 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

38 Keďže ÚHVT nemal vo veci úspech a napadnuté rozhodnutie odvolacieho senátu bolo zrušené, znáša svoje vlastné trovy konania a je potrebné zaviazať ho na náhradu trov konania žalobkyne v súlade s jej návrhmi, bez ohľadu na návrh ÚHVT, aby bolo žalobe vyhovené.

39 Keďže žalobkyňa okrem toho navrhla, aby bol ÚHVT zaviazaný na náhradu trov konania žalobkyne v konaní pred odvolacím senátom, treba pripomenúť, že podľa článku 136 ods. 2 rokovacieho poriadku nutné výdavky vynaložené účastníkmi konania v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom sú považované za trovy konania, ktoré sa nahrádzajú.

40 Keďže vedľajší účastník konania vo svojich návrhoch nemal úspech, znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 22. marca 2013 (vec R 164/2012-4) sa zrušuje.**

2. **ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania spoločnosti Capella EOOD.**

3. Oribay Mirror Buttons, SL, znáša svoje vlastné trovy konania.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 9. decembra 2014.

Podpisy