Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 9. decembra 2014*

„Znamka Skupnosti — Postopek razveljavitve — Figurativna znamka Skupnosti ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry — Dopustnost zahteve za razveljavitev“

V zadevi T-307/13,

Capella EOOD s sedežem v Sofiji (Bolgarija), ki jo je sprva zastopal M. Holtorf, nato A. Theis in na koncu F. Henkel, odvetniki,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga je sprva zastopal G. Schneider, nato J. Crespo Carrillo, zastopnika,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred Odborom za pritožbe UUNT, intervenient pred Splošnim sodiščem, je

Oribay Mirror Buttons, SL s sedežem v Saint Sébastienu (Španija), ki jo zastopa A. Velázquez Ibañez, odvetnik,

zaradi tožbe, vložene zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 22. marca 2013 (zadeva R 164/2012-4), v zvezi s postopkom za razveljavitev med družbama Capella EOOD in Oribay Mirror Buttons, SL,

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi M. E. Martins Ribeiro, predsednica senata, S. Gervasoni in L. Madise (poročevalec), sodnika,

sodni tajnik: E. Coulon,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 4. junija 2013,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 19. novembra 2013,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 25. novembra 2013,

* Jezik postopka: španščina.

ker v roku enega meseca od obvestila o končanem pisnem postopku stranke niso vložile predloga za razpis obravnave in je Splošno sodišče na podlagi poročila sodnika poročevalca in v skladu s členom 135a Poslovnika Splošnega sodišča odločilo, da ne bo opravilo ustnega postopka,

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Intervenientka, družba Oribay Mirror Buttons SL, je 22. junija 2005 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)) pod številko 3611282 registrirala to figurativno znamko (v nadaljevanju: izpodbijana znamka):



2 Proizvodi in storitve, na katere se nanaša izpodbijana znamka, spadajo v razrede 12, 37 in 40 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in glede vsakega od teh razredov ustrezajo temu opisu:

— razred 12: „Vozila in oprema za vozila, če ni vsebovana v drugih razredih“

— razred 37: „Sestavljanje; popravila; popravljanje in vzdrževanje“;

— razred 40: „Dejavnost obdelave materialov“.

3 Tožeča stranka, družba Capella EOOD je 11. januarja 2011 vložila zahtevo za razveljavitev izpodbijane znamke na podlagi člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009. Tožeča stranka je v okviru te zahteve trdila, da se izpodbijana znamka v Evropski uniji ni resno in dejansko uporabljala neprekinjeno v obdobju petih let za nekatere proizvode iz razreda 12 in za storitve iz razreda 37, za katere je bila registrirana. V seznamu proizvodov in storitve, za katere je bila vložena zahteva za razveljavitev, je bilo navedeno:

„Razred 12 – Vozila in oprema za vozila, če ni vsebovana v drugih razredih, razen nastavkov za ogledala na avtomobilskih vetrobranskih steklih, nosilcev za senzorje za avtomobilska vetrobranska stekla, optičnih spojk za avtomobilska vetrobranska stekla, opornikov za avtomobilska vetrobranska stekla, nosilcev za kamero za avtomobilska vetrobranska stekla.

Razred 37 – popravila; popravljanje in vzdrževanje.“

4 Oddelek za izbris je z odločbo z dne 23. novembra 2011 izpodbijano znamko razveljavil v delu, v katerem se je nanašala na te proizvode in storitve:

— razred 12: vozila in oprema vozil, če ni vsebovana v drugih razredih, razen delov za okna za vozila in vetrobranskih stekel za vozila

— razred 37: popravila; popravljanje in vzdrževanje.

5 Intervenientka je 23. januarja 2012 na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris.

6 Četrti odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 22. marca 2013 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) razveljavil odločbo oddelka za izbris, v celoti zavrgel zahtevo tožeče stranke za razveljavitev in ji naložil plačilo stroškov. Natančneje, prvič, odbor za pritožbe je glede proizvodov iz razreda 12 ugotovil, da zahteva za razveljavitev ni dopustna, ker ni bila vložena zoper proizvode, za katere je bila registrirana izpodbijana znamka. V zvezi s tem je menil, da tožeča stranka ne more izpodbijati znamke zaradi neobstoja resne in dejanske uporabe in hkrati priznati uporabo navedene znamke. Dodal je, da tožeča stranka v zahtevi za razveljavitev ni navedla seznama proizvodov in storitev, v zvezi s katerimi je bila opravljena registracija in zoper katere je bila vložena navedena zahteva. Drugič, odbor za pritožbe je ugotovil, da zahteva za razveljavitev, glede na to, da ni bila dopustna v delu, v katerem je bila vložena zoper proizvode iz razreda 12, ne more biti delno dopustna v delu, v katerem se nanaša na storitve iz razreda 37, za katere je bila izpodbijana znamka prav tako registrirana.

Predlogi strank

7 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— razveljavi izpodbijano odločbo;

— razveljavi izpodbijano znamko v zvezi s proizvodi in storitvami iz razreda 12 (vozila in oprema vozil, če ni vsebovana v drugih razredih, razen delov za okna za vozila in vetrobranska stekla za vozila) ter iz razreda 37 (popravila; popravljanje in vzdrževanje);

— UUNT naloži plačilo stroškov, vključno s stroški, nastalimi v postopku pred odborom za pritožbe.

8 UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— tožbi ugodi;

— vsaki stranki naloži plačilo lastnih stroškov.

9 Intervenientka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

Dopustnost drugega dela predloga tožeče stranke

10 Tožeča stranka z drugim delom predloga Splošnemu sodišču predlaga, naj izpodbijano znamko razveljavi za proizvode in storitve iz razreda 12 (vozila in oprema vozil, če ni vsebovana v drugih razredih, razen delov za okna za vozila in vetrobranska stekla za vozila) in razreda 37 (popravila, popravljanje in vzdrževanje). Ta predlog je treba šteti za predlog, naj Splošno sodišče UUNT odredi, kako naj odloči.

11 Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da mora odbor za pritožbe UUNT v okviru tožbe, vložene pred sodiščem Unije zoper njegovo odločbo, v skladu s členom 65(6) Uredbe št. 207/2009 storiti vse, kar je potrebno, da izvrši sodbo sodišča Unije. Splošno sodišče torej ni pristojno, da bi UUNT naložilo, kako naj odloči, temveč je slednji tisti, ki mora odločiti na podlagi izreka in obrazložitve sodbe sodišča Unije (glej sodbo z dne 11. julija 2007, El Corte Inglés/UUNT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, ZOdl., EU:T:2007:219, točka 20 in navedena sodna praksa).

12 Drugi del predloga tožeče stranke, naj Splošno sodišče UUNT odredi, naj ugodi zahtevi za razveljavitev izpodbijane znamke, torej ni dopusten.

Vsebinska presoja

13 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja samo en tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev določb člena 51(1)(a) in člena 56 Uredbe št. 207/2009 ter pravila 37(a)(iii) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189), kakor je bila spremenjena. Ta tožbeni razlog je razdeljen na dva dela.

14 S prvim delom tožeča stranka v bistvu trdi, da je odbor za pritožbe pri ugotovitvi nedopustnosti zahteve za razveljavitev neupravičeno sprejel pritožbeni razlog, ki se je nanašal na to, da tožeča stranka v zvezi s proizvodi iz razreda 12 ni navedla seznama proizvodov in storitev, zoper katere je bila vložena navedena zahteva. Z drugim delom tožeča stranka odboru za pritožbe v bistvu očita, da je napačno uporabil pravo s tem, da je odločil, da zahteva za razveljavitev ne more biti delno dopustna v delu, v katerem se nanaša na storitve iz razreda 37.

15 UUNT glede prvega dela v bistvu trdi, da je tožeča stranka s tem, da je priznala, da se je znamka uporabljala za nekatere proizvode in storitve poenostavila in olajšala izvedbo upravnega postopka. Dodaja, da tako priznanje ne krši splošnega pravnega načela *nemo potest venire contra factum proprium* (nihče ne more ravnati v nasprotju s svojimi prejšnjimi ravnanji), ampak pomeni zgolj omejitev zahteve za razveljavitev, ki v skladu s členom 76(1) Uredbe št. 207/2009 določa meje preizkusa, ki ga mora opraviti UUNT. UUNT, ki priznava, da je zahteva tožeče stranke za razveljavitev dopustna, odločitev o obravnavani tožbi torej prepušča Splošnemu sodišču. Glede drugega dela UUNT meni, da je zahteva za razveljavitev v delu, v katerem se nanaša na proizvode iz razreda 12, dopustna, tako da o tem delu edinega tožbenega razloga ni treba odločiti.

16 Intervenientka izpodbija utemeljenost edinega tožbenega razloga, ki ga je navedla tožeča stranka. V zvezi s tem v bistvu trdi, prvič, da je iz člena 51(1)(a) in (2) Uredbe št. 207/2009 ter pravila 37 Uredbe št. 2868/95 razvidno, da lahko zgolj neobstoj resne in dejanske uporabe v zvezi s proizvodi in storitvami, ki so registrirani, povzroči popolno ali delno razveljavitev registrirane znamke. Zato mora vlagatelj zahteve za razveljavitev znamke navesti registrirane proizvode in storitve, v zvezi s katerimi zahteva razveljavitev. Tožeča stranka naj v obravnavanem primeru glede proizvodov iz razreda 12 ne bi navedla, zoper katere registrirane proizvode in storitve je vložena zahteva za razveljavitev. Drugič, trdi, da tožeča stranka ne more, ne da bi kršila splošno pravno načelo *nemo potest venire contra factum*

proprium, zahtevati razveljavitve izpodbijane znamke zaradi neuporabe v delu, v katerem se ta nanaša na proizvode iz razreda 12, in hkrati potrditi, da so bili nekateri proizvodi iz tega razreda, ki niso bili registrirani, resno in dejansko uporabljani. Tretjič, intervenientka meni, da je predložila zadostne dokaze o resni in dejanski uporabi izpodbijane znamke glede različnih proizvodov in storitev iz razredov 12 in 37.

17 Najprej je treba spomniti na sodno prakso, v skladu s katero nič ne nasprotuje temu, da se UUNT pridruži predlogu tožeče stranke ali da se zadovolji s tem, da zadevo prepusti Splošnemu Sodišču, pri čemer predloži vse trditve, za katere meni, da so ustrezne za pojasnitev Splošnemu Sodišču (sodbi z dne 30. junija 2004, GE Betz/UUNT – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, ZOdl., EU:T:2004:196, točka 36, in z dne 25. oktobra 2005, Peek & Cloppenburg/UUNT (Cloppenburg), T-379/03, ZOdl., EU:T:2005:373, točka 22). Nasprotno pa ne more izdati predlogov za razveljavitev ali spremembo odločbe odbora za pritožbe pri točki, ki ni bila izpostavljena v vlogi, ali predložiti tožbenih razlogov, ki niso bili predstavljeni v vlogi (glej v tem smislu sodbo z dne 12. oktobra 2004, Vedial/UUNT, C-106/03 P, ZOdl., EU:C:2004:611, točka 34, in zgoraj navedena sodba Cloppenburg, EU:T:2005:373, točka 22).

18 Iz sodne prakse, navedene v točki 17, izhaja, da je treba v obravnavanem primeru preizkusiti zakonitost izpodbijane odločbe glede tožbenih razlogov, ki so navedeni v tožbi, pri čemer je treba upoštevati tudi trditve UUNT.

19 Najprej, glede prvega dela edinega tožbenega razloga je treba opozoriti na besedilo člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009:

„1. Pravice imetnika blagovne znamke Skupnosti se razveljavijo na podlagi zahteve pri Uradu […]:

(a) če se v neprekinjenem obdobju petih let blagovna znamka ni uporabljala v prvotni namen v Skupnosti za označevanje blaga ali storitev, za katere je registrirana […]“

20 Pravilo 37(a)(iii) Uredbe št. 2868/95 določa:

„Zahteva Uradu za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti […] vsebuje:

(a) kar zadeva registracijo, za katero se zahteva razveljavitev ali ugotovitev ničnosti;

[…]

(iii) navedbo registriranega blaga in storitev, za katere se zahteva razveljavitev ali ugotovitev ničnosti[.]“

21 Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da če je bila znamka registrirana za kategorijo proizvodov ali storitev, ki je dovolj široka, da je znotraj nje mogoče razlikovati več podkategorij, ki bi se lahko upoštevale samostojno, dokaz o resni in dejanski uporabi znamke za del teh proizvodov ali storitev v postopku z ugovorom daje varstvo samo tisti podkategoriji ali tistim podkategorijam, ki zajemajo proizvode ali storitve, za katere se je znamka dejansko uporabljala. Če pa je bila znamka registrirana za tako natančno opredeljen in omejen krog proizvodov ali storitev, da ni mogoče začrtati očitnih mej v zadevni kategoriji, potem pokriva dokaz o resni in dejanski uporabi znamke za navedene proizvode ali storitve za namene ugovora nujno vso to kategorijo (sodbi z dne 14. julija 2005, Reckitt Benckiser (España)/UUNT – Aladin (ALADIN), T-126/03, ZOdl., EU:T:2005:288, točka 45, in z dne 13. februarja 2007, Mundipharma/UUNT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, ZOdl., EU:T:2007:46, točka 23).

22 Čeprav je namen pojma delne uporabe, da znamke, ki se niso uporabljale za določeno kategorijo proizvodov, ne postanejo nerazpoložljive, pa vseeno ne sme učinkovati tako, da imetniku prejšnje znamke odvzame vsakršno varstvo za proizvode, ki čeprav niso popolnoma enaki tistim, za katere je lahko dokazal resno in dejansko uporabo, niso bistveno drugačni od njih in spadajo v isto skupino, ki je sicer lahko razdeljena le poljubno. Glede tega je treba ugotoviti, da je praktično nemogoče, da bi imetnik znamke dokazal uporabo te znamke za vse mogoče različice proizvodov, ki jih zajema registracija. Zato pojma „del proizvodov ali storitev“ ni mogoče razumeti, kakor da vključuje vse tržne različice podobnih proizvodov ali storitev, ampak samo proizvode ali storitve, ki so dovolj različni, da lahko oblikujejo koherentne kategorije ali podkategorije (zgoraj v točki 21 navedeni sodbi ALADIN, EU:T:2005:288, točka 46, in RESPICUR, EU:T:2007:46, točka 24).

23 Poleg tega je iz sodne prakse v bistvu razvidno, da če je treba predložiti dokaz o uporabi znamke, na katerem temelji zahteva za razveljavitev, samo na zahtevo vlagatelja te zahteve, potem mora slednji določiti obseg svoje zahteve za dokaz (glej po analogiji zgoraj v točki 21 navedeno sodbo RESPICUR, EU:T:2007:46, točka 25).

24 Iz sodne prakse, navedene zgoraj v točkah 21 in 22 je razvidno, da če je bila izpodbijana znamka registrirana za kategorijo proizvodov ali storitev, ki je dovolj široka, da je mogoče znotraj nje razlikovati več podkategorij, ki bi se lahko upoštevale samostojno, je mogoče, da imetnik navedene znamke uspe dokazati resno in dejansko uporabo zgolj za del teh proizvodov ali storitev, pri čemer v tem primeru varstvo, ki ga zagotavlja registracija znamke, zajema zgolj tisto podkategorijo ali tiste podkategorije, ki zajemajo proizvode ali storitve, za katere se je navedena znamka dejansko uporabljala.

25 Iz sodne prakse, navedene zgoraj v točkah od 21 do 23, je razvidno tudi, da lahko vlagatelj zahteve za razveljavitev – če je bila izpodbijana znamka registrirana za kategorijo proizvodov ali storitev, ki je dovolj široka, da je mogoče znotraj nje razlikovati več podkategorij, ki bi se lahko upoštevale samostojno – ki meni, da je imetnik izpodbijane znamke del teh proizvodov in storitev resno in dejansko uporabljal, pri določitvi obsega svoje zahteve za dokaz resne in dejanske uporabe navedene znamke, na katerem temelji zahteva za razveljavitev, navedene proizvode ali storitve izključi iz zahteve za razveljavitev.

26 V obravnavanem primeru ni sporno, da je bila izpodbijana znamka glede proizvodov iz razreda 12 registrirana za „Vozila in opremo za vozila, če ni vsebovana v drugih razredih“. Prav tako ni sporno, da je tožeča stranka v zahtevi za razveljavitev glede proizvodov iz tega razreda navedla obseg zahteve, ki je torej vložena zoper „Vozila in opremo za vozila, če ni vsebovana v drugih razredih, razen nastavkov za ogledala na avtomobilskih vetrobranskih steklih, nosilcev za senzorje za avtomobilska vetrobranska stekla, optičnih spojk za avtomobilska vetrobranska stekla, opornikov za avtomobilska vetrobranska stekla, nosilcev za kamero za avtomobilska vetrobranska stekla“.

27 Prvič, v teh okoliščinah je treba najprej ugotoviti, da je tožeča stranka v svoji zahtevi za razveljavitev glede proizvodov iz razreda 12 najprej izrecno v celoti navedla proizvode iz navedenega razreda, za katere je bila registrirana izpodbijana znamka. Šele kasneje je tožeča stranka obseg navedene zahteve, ki temelji na dokazu resne in dejanske uporabe, ki ga predloži imetnik izpodbijane znamke, omejila s tem, da je z izrazom „razen“ izključila nekatere podkategorije proizvodov, za katere je menila, da je mogoče, prvič, da spadajo v širšo kategorijo „Vozil in opreme za vozila, če ni vsebovana v drugih razredih“, in drugič, da se lahko znotraj te kategorije upoštevajo samostojno.

28 Ker so v zahtevi tožeče stranke za razveljavitev izrecno navedena poimenovanja proizvodov iz razreda 12, za katere je bila registrirana izpodbijana znamka, je odbor za pritožbe tožeči stranki na podlagi določb pravila 37(a)(iii) Uredbe št. 2868/95 torej neupravičeno očital, da glede proizvodov iz razreda 12 ni navedla seznama registriranih proizvodov kot proizvodov, zoper katere je bila vložena navedena zahteva.

29 Dalje, v nasprotju s tem, kar trdi intervenientka, določitve obsega zahteve za razveljavitev, kot je ta v obravnavani zadevi, ni mogoče šteti za preoblikovanje seznama proizvodov iz razreda 12, za katere je bila registrirana izpodbijana znamka. Tožeča stranka je namreč, kot je bilo ugotovljeno zgoraj v točki 27, najprej izrecno v celoti navedla označbo kategorije proizvodov iz razreda 12, za katere je bila registrirana izpodbijana znamka, nato pa iz svoje zahteve za razveljavitev, ki temelji na dokazu resne in dejanske uporabe, ki ga predloži imetnik izpodbijane znamke, izključila nekatere podkategorije proizvodov, glede katerih navedene uporabe ne izpodbija. Tožeča stranka je s tem le določila obseg svoje zahteve za dokaz resne in dejanske uporabe izpodbijane znamke, do česar je upravičena na podlagi sodne prakse, navedene zgoraj v točki 23.

30 Nazadnje, v nasprotju s tem, kar implicitno izhaja iz očitka, ki ga je odbor za pritožbe UUNT oblikoval v izpodbijani odločbi, kakor je naveden zgoraj v točki 6, kadar so, kot v obravnavanem primeru, glede proizvodov iz razreda 12, proizvodi, za katere je bila registrirana izpodbijana znamka, navedeni v določeni kategoriji, od vlagatelja zahteve za razveljavitev – da bi bila njegova zahteva dopustna – ni mogoče zahtevati, da navede vse podkategorije proizvodov in storitev, za katere meni, da spadajo v širšo kategorijo, ki je navedena v registraciji izpodbijane znamke, jih pa je mogoče upoštevati samostojno. Na eni strani, kot je poudarjeno zgoraj v točki 23, mora le vlagatelj zahteve za razveljavitev določiti obseg svoje zahteve za dokaz resne in dejanske uporabe izpodbijane znamke. Tožeča stranka je v obravnavanem primeru s tem, da je v zahtevi za razveljavitev najprej izrecno v celoti navedla označbo kategorije proizvodov iz razreda 12, za katere je bila registrirana izpodbijana znamka, nato pa omejila obseg z izločitvijo nekaterih podkategorij proizvodov, glede katerih ni izpodbijala resne in dejanske uporabe, to obveznost očitno izpolnila. Na drugi strani je treba opozoriti, da mora v skladu s členom 26(1)(c) Uredbe št. 207/2009 prijava znamke Skupnosti vsebovati seznam blaga ali storitev, za katere se zahteva registracija. Iz tega izhaja, da lahko zgolj prijavitelj registracije znamke Skupnosti pod nadzorom pristojnih organov UUNT določi obseg varstva, ki ga želi za navedeno znamko. Ker je intervenientka pri registraciji izpodbijane znamke navedla zadevne proizvode s preprosto napotitvijo na široko kategorijo, ne da bi podrobneje navedla podkategorije proizvodov in storitev, ki so lahko zajeti v njej, je odbor za pritožbe UUNT v obravnavanem primeru torej napačno ugotovil, da zahteva za razveljavitev ni dopustna, ker tožeča stranka v navedeni zahtevi ni navedla takih podkategorij.

31 Poleg tega je treba ugotoviti, da morajo pristojni organi UUNT med drugim pri odločanju o dopustnosti zahteve za razveljavitev, ki temelji na neobstoju resne in dejanske uporabe znamke, kot je ta v obravnavani zadevi, najprej presoditi, ali je bila izpodbijana znamka registrirana za kategorijo proizvodov ali storitev, ki je dovolj široka, da je mogoče znotraj nje razlikovati več podkategorij, ki bi se lahko upoštevale samostojno. Kot je razvidno iz sodne prakse, navedene zgoraj v točkah 21 in 22, možnost upoštevanja ali neupoštevanja samostojnih podkategorij znotraj kategorije proizvodov iz razreda 12, za katero je bila registrirana izpodbijana znamka, namreč neposredno vpliva na določitev obsega vlagateljeve zahteve za razveljavitev. Vendar je treba v obravnavanem primeru ugotoviti, da se odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi o tem vprašanju ni izrekel.

32 Drugič, ob predpostavki, da je bila izpodbijana znamka, kot meni tožeča stranka in čeprav odbor za pritožbe glede tega ni zavzel stališča, registrirana za kategorijo proizvodov ali storitev, ki je dovolj široka, da je mogoče znotraj nje razlikovati več podkategorij, ki bi se lahko upoštevale samostojno, in ker je bila tožeča stranka, kot izhaja iz ugotovitev zgoraj v točki 25, upravičena iz svoje zahteve za razveljavitev izključiti nekatere proizvode in storitve, v zvezi s katerimi ni izpodbijala resne in dejanske uporabe, je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da je bilo z njeno zahtevo za razveljavitev kršeno splošno pravno načelo *nemo potest venire contra factum proprium*. Kot je v svojih pisnih stališčih opozoril UUNT, to velja toliko bolj, ker je iz sodne prakse razvidno, da je vlagatelj zahteve za dokaz resne in dejanske uporabe znamke sicer seznanjen z njeno uporabo, ki je lahko tudi dejanska ali intenzivna, vendar to ne pomeni, da z vložitvijo take vloge ravna v slabi veri. Legitimna je namreč želja, da se v presojo pristojnim organom UUNT predloži vprašanje, ali uporaba, s katero je vlagatelj

seznanjen, zadošča za ugotovitev resne in dejanske uporabe v smislu člena 42(2) Uredbe št. 207/2009 in upoštevne sodne prakse (sodba z dne 8. marca 2012, Arrieta D. Gross/UUNT – International Biocentric Foundation in drugi (BIODANZA), T-298/10, EU:T:2012:113, točka 87).

33 Iz navedenega je razvidno, da je odbor za pritožbe s tem, da je kot nedopustno zavrgel zahtevo za razveljavitev v delu, v katerem je bila vložena zoper proizvode iz razreda 12, za katere je bila registrirana izpodbijana znamka, kršil člen 51(1) Uredbe št. 207/2009 in pravilo 37(a)(iii) Uredbe št. 2868/95. Zato je treba prvi del edinega tožbenega razloga sprejeti kot utemeljen.

34 Drugi del edinega tožbenega razloga se nanaša na napačno uporabo prava, ki naj bi jo odbor za pritožbe storil s tem, da je ugotovil, da zahteva za razveljavitev v celoti ni dopustna, ker naj ne bi mogla biti le delno dopustna. Natančneje, iz obrazložitve izpodbijane odločbe je razvidno, da je treba, ker je odbor za pritožbe ugotovil, da zahteva za razveljavitev ni dopustna v delu, v katerem je bila vložena zoper proizvode iz razreda 12, ugotoviti, da v celoti ni dopustna, torej v delu, v katerem je vložena zoper navedene proizvode in zoper storitve iz razreda 37.

35 Kot je bilo ugotovljeno zgoraj v točki 33, pa je izpodbijana odločba nezakonita, ker je odbor za pritožbe ugotovil nedopustnost zahteve za razveljavitev v delu, v katerem je bila vložena zoper proizvode iz razreda 12. Zato je napačna tudi ugotovitev odbora za pritožbe, da zahteva za razveljavitev v celoti ni dopustna.

36 Ob upoštevanju vseh zgornjih preudarkov je treba edini tožbeni razlog sprejeti kot utemeljen na podlagi njegovega prvega dela in torej izpodbijano odločbo razveljaviti v celoti.

Stroški

37 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni.

38 UUNT ni uspel, saj se izpodbijana odločba razveljavi, zato se mu ne glede na predlog, naj se tožbi ugodi, naloži plačilo svojih stroškov in stroškov tožeče stranke v skladu s predlogi slednje.

39 Ker je tožeča stranka tudi predlagala, naj se UUNT naloži plačilo stroškov, ki so ji nastali pred odborom za pritožbe, je treba spomniti, da se na podlagi člena 136(2) Poslovnika stroški, ki so bili za stranke v postopku pred odborom za pritožbe nujni, štejejo za stroške, ki se lahko povrnejo.

40 Ker intervenientka s predlogi ni uspela, nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat)

razsodilo:

1. **Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 22. marca 2013 (zadeva R 164/2012-4) se razveljavi.**

2. **UUNT nosi svoje stroške in stroške družbe Capella EOOD.**

3. **Družba Oribay Mirror Buttons nosi svoje stroške.**

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 9. decembra 2014.

Podpisi