



Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (druga izba)

z dnia 9 grudnia 2014 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku —
Graficzny wspólnotowy znak towarowy ORIBAY ORiginal Buttons for Automotive Yndustry —
Dopuszczalność wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku

W sprawie T-307/13

Kapełła EOOD, z siedzibą w Sofii (Bułgaria), reprezentowana przez adwokatów: początkowo przez M. Holtorfa, następnie przez A. Theisa oraz w końcu przez F. Henkela,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu początkowo przez G. Schneidera, a następnie przez J. Crespa Carrilla, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izłą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

Oribay Mirror Buttons, SL, z siedzibą w Saint Sébastien (Hiszpania), reprezentowana przez adwokata A. Velázquez Ibañeza,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 22 marca 2013 r. (sprawa R 164/2012-4) dotyczącą postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku między Kapełła EOOD a Oribay Mirror Buttons, SL,

SĄD (druga izba),

w składzie: M.E. Martins Ribeiro, prezes, S. Gervasoni i L. Madise (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 4 czerwca 2013 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 19 listopada 2013 r.,

* Język postępowania: hiszpański.

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 25 listopada 2013 r.,

uwzględnivszy, że w terminie miesiąca od dnia powiadomienia stron o zakończeniu procedury pisemnej nie wpłynął żaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanovivwszy, przy uwzględnieniu sprawozdania sędziego sprawozdawcy i na podstawie art. 135a regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia części ustnej postępowania,

wydaje następvjący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 22 czerwca 2005 r. interwenient, Oribay Mirror Buttons SL, dokonał w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)], zgłoszenia nr 3611282 dla następvjącego graficznego znaku towarowego (zwanego dalej „spornym znakiem towarowym”):



- 2 Towary i usługi oznaczone spornym znakiem towarowym należą do klas 12, 37 i 40 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i dla każdej z tych klas odpoviadają następvjącemu opisowi:
 - klasa 12: „pojazdy i akcesoria do pojazdów nieujęte w innych klasach”;
 - klasa 37: „usługi budowlane; naprawy; naprawa i serwisowanie”;
 - klasa 40: „działalność polegająca na obróbce materiałów”.
- 3 W dniu 11 stycznia 2011 r. skarżąca, Kapella EOOD, złożyła wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do spornego znaku na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009. W tym wniosku skarżąca podniosła, że sporny znak towarowy nie był rzeczywiście używany w Unii Europejskiej przez nieprzerwany okres pięciu lat, po pierwsze, jeśli chodzi o niektóre towary należące do klasy 12, oraz po

drugie, jeśli chodzi o usługi należące do klasy 37, dla których wspomniany znak towarowy został zarejestrowany. Wykaz towarów i usług, przeciwko którym skierowano wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, ma następujące brzmienie:

„Klasa 12 – pojazdy i akcesoria do pojazdów nieujęte w innych klasach, z wyjątkiem przycisków do lusterek do przednich szyb pojazdów, uchwytów do czujników do przednich szyb pojazdów, sprzęgaczy optycznych do przednich szyb pojazdów, łożysk do przednich szyb pojazdów, stojaków do kamer do przednich szyb pojazdów.

Klasa 37 – naprawy; naprawa i serwisowanie”.

- 4 Decyzją z dnia 23 listopada 2011 r. Wydział Unieważnień stwierdził wygaśnięcie prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do następujących towarów i usług:
 - klasa 12 – pojazdy i akcesoria do pojazdów nieujęte w innych klasach, z wyjątkiem akcesoriów do szyb i przednich szyb pojazdów.
 - klasa 37 – naprawy; naprawa i serwisowanie.
- 5 W dniu 23 stycznia 2012 r. interwenient, działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009, wniósł do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.
- 6 Decyzją z dnia 22 marca 2013 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza OHIM uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień, oddaliła w całości wniosek skarżącej o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku i wreszcie obciążyła skarżącą kosztami postępowania. Ściślej, po pierwsze, jeśli chodzi o towary należące do klasy 12, Izba Odwoławcza uznała za niedopuszczalny wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku ze względu na to, że nie jest on skierowany przeciwko towarom, dla których sporny znak towarowy został zarejestrowany. W tym względzie uznała ona, że skarżąca nie mogła zaskarżyć znaku towarowego ze względu na brak rzeczywistego używania oraz jednocześnie uznać, że wspomniany znak towarowy był używany. Dodała ona, że skarżąca nie zawarła w swoim wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku wykazu zarejestrowanych towarów i usług, przeciwko którym ten wniosek jest skierowany. Po drugie, Izba Odwoławcza uznała, że – ponieważ wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku jest niedopuszczalny w zakresie, w jakim jest skierowany przeciwko towarom należącym do klasy 12 – nie może on zostać uznany za częściowo dopuszczalny, jeśli chodzi o usługi należące do klasy 37, dla których sporny znak towarowy także został zarejestrowany.

Żądania stron

- 7 Skarżąca wnosi do Sądu o:
 - stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
 - stwierdzenie wygaśnięcia prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do towarów i usług należących do klasy 12 (pojazdy i akcesoria do pojazdów nieujęte w innych klasach, z wyjątkiem części do szyb pojazdów i przednich szyb pojazdów) i klasy 37 (naprawy; naprawa i serwisowanie);
 - obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania przed Izbą Odwoławczą.
- 8 OHIM wnosi do Sądu o:
 - uwzględnienie skargi;

— zobowiązanie każdej ze stron do pokrycia własnych kosztów.

9 Interwenient wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi;
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalności drugiego żądania skarżącej

- 10 W swoim drugim żądaniu skarżąca wnosi do Sądu o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do towarów i usług należących do klasy 12 (pojazdy i akcesoria do pojazdów nieujęte w innych klasach, z wyjątkiem części do szyb pojazdów i przednich szyb pojazdów) i do klasy 37 (naprawy; naprawa i serwisowanie). Taki wniosek należy uznać za mający na celu skierowanie przez Sąd nakazu do OHIM.
- 11 Z utrwalonego orzecznictwa wynika zaś, że w ramach skargi wniesionej do sądu Unii na decyzję izby odwoławczej OHIM ten ostatni jest zobowiązany, zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 207/2009, do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do orzeczenia sądu Unii. A zatem zadaniem Sądu nie jest kierowanie do OHIM nakazów, bowiem to do OHIM należy wyciągnięcie konsekwencji z rozstrzygnięcia i uzasadnienia wyroków Sądu Unii [zob. wyrok z dnia 11 lipca 2007 r., El Corte Inglés/OHIM–Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Zb.Orz., EU:T:2007:219, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 12 W konsekwencji drugie żądanie skarżącej mające na celu nakazanie przez Sąd, aby OHIM uwzględnił wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do spornego znaku towarowego, jest niedopuszczalne.

Co do istoty

- 13 Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi jedyny zarzut dotyczący naruszenia przepisów art. 51 ust. 1 lit. a) oraz art. 56 rozporządzenia nr 207/2009, a także naruszenia zasady 37 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, s. 1), ze zmianami. Ten jedyny zarzut został podzielony na dwie części.
- 14 Jeśli chodzi o część pierwszą zarzutu skarżąca podnosi w istocie, że Izba Odwoławcza – w celu stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku – błędnie uzasadniła, iż, jeśli chodzi o towary należące do klasy 12, skarżąca nie sporządziła wykazu towarów i usług, przeciwko którym wspomniany wniosek został skierowany. Jeśli chodzi o część drugą zarzutu, skarżąca zarzuca w istocie Izbie Odwoławczej, że naruszyła ona prawo, uznając, iż wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku nie może zostać uznany za częściowo dopuszczalny w odniesieniu do usług należących do klasy 37.
- 15 OHIM podnosi w istocie, że – jeśli chodzi o część pierwszą zarzutu – skarżąca, uznając, iż znak towarowy był używany w odniesieniu do niektórych towarów i usług, uprościła i ułatwiła przebieg postępowania administracyjnego. OHIM dodaje, że takie uznanie nie narusza ogólnej zasady prawa nemo potest venire contra factum proprium (nikt nie może zaprzeczyć własnym działaniom), lecz stanowi wyłącznie ograniczenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, który zgodnie z przepisem art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 określa granice badania, które musi przeprowadzić OHIM. W konsekwencji, uznając, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do

znaku skarżącej jest dopuszczalny, OHIM pozostawia tę kwestię uznaniu Sądu do rozstrzygnięcia przy orzekaniu w niniejszej sprawie. Jeśli chodzi o część drugą zarzutu, OHIM jest zdania, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku jest dopuszczalny w zakresie, w jakim dotyczy on towarów należących do klasy 12, tak że nie jest niezbędne orzekanie w przedmiocie tej części jedyne go zarzutu.

- 16 Interwenient kwestionuje zasadność jedyne go zarzutu podniesione go przez skarżącą. W tym względzie podnosi on zasadniczo po pierwsze, że z przepisów art. 51 ust. 1 lit. a) oraz art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 oraz z zasady 37 rozporządzenia nr 2868/95 wynika, iż wyłącznie brak rzeczywiste go używania zarejestrowanych towarów i usług może skutkować całkowitym lub częściowym wygaśnięciem prawa do zarejestrowane go znaku towarowe go. W konsekwencji do podmiotu wnioskuje jącego o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowe go należy wskazanie zarejestrowanych towarów i usług, w odniesieniu do których wnosi się o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. W niniejszym wypadku zaś, jeśli chodzi o towary należące do klasy 12, skarżąca nie wskazała według interwenienta zarejestrowanych towarów ani usług, przeciwko którym jest skierowany wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. Po drugie, interwenient podnosi, że skarżąca nie może – nie naruszając ogólnej zasady prawa *nemo potest venire contra factum proprium* – wnosić o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do sporne go znaku towarowe go ze względu na brak używania w zakresie, w jakim odnosi się on do towarów należących do klasy 12 oraz jednocześnie stwierdzać, iż niektóre towary należące do tej klasy, które nie zostały zarejestrowane, były rzeczywiście używane. Po trzecie, interwenient uważa, że przedstawił wystarczające dowody rzeczywiste go używania sporne go znaku towarowe go, jeśli chodzi o różne towary i usługi należące odpowiednio do klas 12 i 37.
- 17 Na wstępie należy przypomnieć orzecznictwo, zgodnie z którym nic nie stoi na przeszkodzie temu, ażeby OHIM przyłączył się do żądania strony skarżącej lub też poprzestał na pozostawieniu sprawy uznaniu Sądu poprzez przedstawienie wszystkich argumentów, które uważa za właściwe celem dostarczenia informacji Sądowi [wyroki: z dnia 30 czerwca 2004 r., *GE Betz/OHIM – Atofina Chemicals (BIOMATE)*, T-107/02, Zb.Orz., EU:T:2004:196, pkt 36; z dnia 25 października 2005 r., *Peek & Cloppenburg/OHIM (Cloppenburg)*, T-379/03, Zb.Orz., EU:T:2005:373, pkt 22]. Natomiast nie może on formułować żądań mających na celu stwierdzenie nieważności lub zmianę decyzji izby odwoławczej w kwestii, która nie została podniesiona w skardze, ani też przedstawiać zarzutów, które nie zostały podniesione w skardze (zob. podobnie: wyrok z dnia 12 października 2004 r., *Vedial/OHIM*, C-106/03 P, Zb.Orz., EU:C:2004:611, pkt 34; ww. wyrok *Cloppenburg*, EU:T:2005:373, pkt 22).
- 18 Z orzecznictwa wskazanego w pkt 17 powyżej wynika, że w niniejszej sprawie należy rozpatrzeć zgodność z prawem zaskarżone j decyzji w odniesieniu do zarzutów podniesionych w skardze, uwzględniając także argumenty przedstawione przez OHIM.
- 19 Zasadniczo, jeśli chodzi o część pierwszą jedyne go zarzutu, należy przypomnieć brzmienie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009:

„1. Wygaśnięcie prawa właściciela wspólnotowe go znaku towarowe go stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu [...]:

- a) w przypadku gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany [...].”

- 20 Zasada 37 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia nr 2868/95 stanowi:

„Wniosek do Urzędu o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie [...] zawiera:

- a) w przypadku rejestracji, w odniesieniu do której wnioskuje się o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie:

[...]

(iii) wykaz zarejestrowanych towarów i usług, w odniesieniu do których wnioskuje się o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie”.

- 21 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w wypadku gdy znak towarowy został zarejestrowany dla kategorii towarów lub usług, która jest na tyle szeroka, aby można było wyróżnić w jej ramach kilka podkategorii mogących występować niezależnie od siebie, w postępowaniu w sprawie sprzeciwu dowód rzeczywistego używania znaku towarowego dla części tych towarów lub usług zapewnia ochronę jedynie dla tej lub tych podkategorii, do których należą towary lub usługi, w odniesieniu do których znak towarowy był faktycznie używany. Natomiast jeżeli znak towarowy został zarejestrowany dla towarów lub usług zdefiniowanych w sposób na tyle precyzyjny, że dokonanie istotnych podziałów wewnątrz danej kategorii nie jest możliwe, wtedy na potrzeby postępowania w sprawie sprzeciwu dowód rzeczywistego używania znaku towarowego dla wspomnianych towarów lub usług bezwzględnie obejmuje całą tę kategorię [wyroki: z dnia 14 lipca 2005 r., Reckitt Benckiser (España)/OHIM – Aladin (ALADIN), T-126/03, Zb.Orz., EU:T:2005:288, pkt 45; z dnia 13 lutego 2007 r., Mundipharma/OHIM–Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Zb.Orz., EU:T:2007:46, pkt 23].
- 22 Choć funkcją pojęcia częściowego używania jest zapobieżenie sytuacjom, w których znaki towarowe nieużywane dla danej kategorii towarów nie byłyby dostępne, nie może ono jednak skutkować pozbawieniem właściciela wcześniejszego znaku towarowego wszelkiej ochrony dla towarów, które nie będąc całkowicie identyczne z tymi, których rzeczywiste używanie zostało wykazane, nie różnią się jednak od nich zasadniczo i należą do tej samej grupy, której podział miałby zawsze charakter arbitralny. W tym względzie należy zauważyć, że właściciel znaku towarowego praktycznie nie ma możliwości przedstawienia dowodu używania tego znaku dla wszystkich możliwych wariantów towarów objętych rejestracją. W konsekwencji pojęcia „części towarów lub usług” nie można rozumieć jako oznaczającego wszystkie gospodarcze odmiany podobnych towarów lub usług, lecz jako odnoszące się wyłącznie do towarów lub usług, które są na tyle odmienne, aby mogły stanowić spójne kategorie lub podkategorie (ww. w pkt 21 wyroki: ALADIN, EU:T:2005:288, pkt 46; RESPICUR, EU:T:2007:46, pkt 24).
- 23 Ponadto z orzecznictwa wynika w istocie, że – ponieważ dowód używania znaku towarowego, którego dotyczy wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, należy przedstawić wyłącznie na żądanie wnioskodawcy – to do tego ostatniego należy określić zakres jego żądania przedstawienia tego dowodu (zob. analogicznie ww. w pkt 21 wyrok RESPICUR, EU:T:2007:46, pkt 25).
- 24 Z orzecznictwa wskazanego w pkt 21 i 22 powyżej wynika, że w wypadku gdy sporny znak towarowy został zarejestrowany dla kategorii towarów lub usług, która jest na tyle szeroka, aby można było wyróżnić w jej ramach kilka podkategorii mogących występować niezależnie od siebie, jest możliwe, iż właściciel wspomnianego znaku towarowego może przedstawić dowód jego rzeczywistego używania wyłącznie w odniesieniu do części tych towarów lub usług i w tym wypadku ochrona, którą zapewnia rejestracja spornego znaku towarowego, dotyczy wyłącznie tej lub tych podkategorii, do których należą towary lub usługi, w odniesieniu do których sporny znak towarowy był faktycznie używany.
- 25 Podobnie z orzecznictwa wskazanego w pkt 21–23 powyżej wynika, że ponownie w wypadku, gdy sporny znak towarowy został zarejestrowany dla kategorii towarów lub usług, która jest na tyle szeroka, aby można było wyróżnić w jej ramach kilka podkategorii mogących występować niezależnie od siebie, podmiot wnoszący o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku – który uważa, iż właściciel spornego znaku towarowego rzeczywiście używał go w odniesieniu do części tych towarów i usług – jest uprawniony, w celu określenia zakresu swojego żądania przedstawienia dowodu rzeczywistego używania wspomnianego znaku towarowego, na którym opiera się wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, do wyłączenia ze swojego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku wspomnianych towarów lub usług.

- 26 W niniejszym wypadku jest bezsporne, że sporny znak towarowy został zarejestrowany, jeśli chodzi o towary należące do klasy 12, dla „pojazdów i akcesoriów do pojazdów nieujętych w innych klasach”. Jest także bezsporne, że na podstawie swojego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku skarżąca, jeśli chodzi o towary należące do tej klasy, określiła zakres swojego żądania jako skierowanego przeciwko „pojazdom i akcesoriom do pojazdów nieujętych w innych klasach, z wyjątkiem przycisków do lusterek do przednich szyb pojazdów, uchwytów do czujników do przednich szyb pojazdów, sprzęgaczy optycznych do przednich szyb pojazdów, łożysk do przednich szyb pojazdów, stojaków do kamer do przednich szyb pojazdów”.
- 27 Po pierwsze, w tych okolicznościach należy na wstępie stwierdzić, że na podstawie swojego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, jeśli chodzi o towary należące do klasy 12, w pierwszej kolejności skarżąca przyjęła wyraźnie i w całości opis towarów należących do wspomnianej klasy, dla których został zarejestrowany sporny znak towarowy. Dopiero w drugiej kolejności skarżąca ograniczyła zakres wspomnianego wniosku, który opiera się na żądaniu przedstawienia dowodu rzeczywistego używania przez właściciela spornego znaku towarowego, wyłączając – poprzez sformułowanie „z wyjątkiem” – niektóre podkategorie towarów, które według skarżącej mogą, po pierwsze, należeć do szerszej kategorii „pojazdów i akcesoriów do pojazdów nieujętych w innych klasach”, oraz po drugie, wyróżniać się w jej ramach w sposób niezależny.
- 28 W konsekwencji – w zakresie, w jakim wniosek skarżącej o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku wyraźnie przyjmuje sformułowania opisu towarów należących do klasy 12, dla których został zarejestrowany sporny znak towarowy – Izba Odwoławcza błędnie zarzuca skarżącej, na podstawie przepisu zasady 37 ust. a) ppkt (iii) rozporządzenia nr 2868/95, brak sporządzenia, jeśli chodzi o towary należące do klasy 12, wykazu zarejestrowanych towarów jako tych, przeciwko którym wspomniany wniosek jest skierowany.
- 29 Następnie, odmiennie niż podnosi interwenient, określenie zakresu wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, takiego jak rozpatrywany w niniejszym wypadku, nie może zostać zakwalifikowane jako przeformułowanie wykazu towarów należących do klasy 12, dla których został zarejestrowany sporny znak towarowy. W istocie, jak stwierdzono to w pkt 27 powyżej, skarżąca w pierwszej kolejności przyjęła wyraźnie i w całości opis kategorii towarów należących do klasy 12, dla których został zarejestrowany sporny znak towarowy, a w drugiej kolejności wyłączyła ze swojego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, który ponownie opiera się na żądaniu przedstawienia dowodu rzeczywistego używania przez właściciela spornego znaku towarowego, niektóre podkategorie towarów, w odniesieniu do których nie kwestionuje ona wspomnianego używania. Działając w ten sposób, skarżąca ograniczyła się, jak jest ona do tego uprawniona zgodnie z orzecnictwem przywołanym w pkt 23 powyżej, do określenia zakresu swojego żądania przedstawienia dowodu rzeczywistego używania spornego znaku towarowego.
- 30 Wreszcie, odmiennie niż wynika to w sposób dorozumiany z zarzutu sformułowanego przez Izbę Odwoławczą OHIM w zaskarżonej decyzji, wskazanego w pkt 6 powyżej, w wypadku opisu towarów, dla których został zarejestrowany w określonej kategorii sporny znak towarowy – tak jak w niniejszej sprawie, jeśli chodzi o towary należące do klasy 12 – nie można wymagać od podmiotu wnoszącego o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, w celu uznania jego wniosku za dopuszczalny, aby zidentyfikował on wszystkie podkategorie towarów i usług mogących należeć według niego – przy czym odróżniających się odpowiednio w sposób niezależny – do szerszej kategorii, która jest jedyną wskazaną w ramach rejestracji spornego znaku towarowego. Po pierwsze, jak wskazano w pkt 23 powyżej, podmiot wnoszący o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku musi bowiem wyłącznie określić zakres swojego żądania przedstawienia dowodu rzeczywistego używania spornego znaku towarowego. Otóż w niniejszym wypadku w swoim wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku – przyjmując najpierw wyraźnie i w całości opis kategorii towarów należących do klasy 12, dla których sporny znak towarowy został zarejestrowany, a następnie ograniczając jego zakres poprzez wyłączenie niektórych podkategorii towarów, w odniesieniu do których skarżąca nie kwestionuje rzeczywistego używania – skarżąca w sposób oczywisty spełniła ów wymóg. Po drugie, należy

przypomnieć, że zgodnie z art. 26 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zawiera wykaz towarów lub usług, w odniesieniu do których wnioskuje się o rejestrację. Z powyższego wynika, że wyłącznie podmiot dokonujący zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego jest uprawniony do określenia, z zastrzeżeniem kontroli właściwych instancji OHIM, zakresu ochrony, którą chce on zapewnić wspomnianemu znakowi towarowemu. W konsekwencji w niniejszym wypadku, ponieważ interwenient podczas dokonywania zgłoszenia spornego znaku towarowego wskazał oznaczone towary poprzez zwykłe odesłanie do szerszej kategorii, nie identyfikując szczegółowiej podkategorii towarów i usług mogących należeć do tej ostatniej kategorii, Izba Odwoławcza OHIM błędnie uznała wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku za niedopuszczalny ze względu na to, że skarżąca nie zidentyfikowała we wspomnianym wniosku takich podkategorii.

- 31 Tytułem uzupełnienia należy uznać, że – aby orzec w szczególności w przedmiocie dopuszczalności wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku opartego na braku rzeczywistego używania znaku towarowego, takiego jak rozpatrywany w niniejszym wypadku – właściwe instancje OHIM muszą ocenić na wstępie, czy sporny znak towarowy został zarejestrowany dla kategorii towarów lub usług, która jest na tyle szeroka, aby można było wyróżnić w jej ramach kilka podkategorii mogących występować niezależnie od siebie. Jak wynika bowiem z orzecznictwa przywołanego w pkt 21 i 22 powyżej, możliwość rozważenia, lub niemożliwość rozważenia, niezależnych podkategorii w ramach kategorii towarów należących do klasy 12, dla której został zarejestrowany sporny znak towarowy, wpływa bezpośrednio na określenie zakresu wniosku przez podmiot wnoszący o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. W niniejszym wypadku należy zaś stwierdzić, że Izba Odwoławcza nie orzekła w tej kwestii w zaskarżonej decyzji.
- 32 Po drugie, zakładając, że – jak uznała to skarżąca i mimo że Izba Odwoławcza nie przedstawiła swojego stanowiska w tej kwestii – sporny znak towarowy został zarejestrowany dla kategorii towarów lub usług, która jest na tyle szeroka, aby można było wyróżnić w jej ramach kilka podkategorii mogących występować niezależnie od siebie, zważywszy, że, jak wynika to z rozważań zawartych w pkt 25 powyżej, skarżąca mogła zatem wyłączyć ze swojego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku niektóre towary i usługi, w odniesieniu do których nie kwestionuje ona rzeczywistego używania, Izba Odwoławcza błędnie uznała, że wniosek skarżącej o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku narusza ogólną zasadę prawa *nemo potest venire contra factum proprium*. Taka sytuacja ma miejsce, tym bardziej że – jak wspomniał to OHIM w swoich pismach – z orzecznictwa wynika, iż nawet jeśli podmiot żądający przedstawienia dowodu rzeczywistego używania znaku towarowego miałby wiedzę o używaniu tego znaku towarowego, nawet rzeczywistym lub intensywnym, nie działałby on koniecznie w złej wierze, przedstawiając takie żądanie. Słuszna jest bowiem chęć przedstawienia do oceny właściwych instancji OHIM kwestii, czy używanie – o którym posiada się wiedzę – jest wystarczające, by stanowić rzeczywiste używanie w rozumieniu art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 oraz w rozumieniu istotnego orzecznictwa [wyrok z dnia 8 marca 2012 r., *Arrieta D. Gross/OHIM – International Biocentric Foundation i in. (BIODANZA)*, T-298/10, EU:T:2012:113, pkt 87].
- 33 Z powyższych rozważań wynika, że odrzucając jako niedopuszczalny wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku w zakresie, w jakim jest on skierowany przeciwko towarom należącym do klasy 12, dla których sporny znak towarowy został zarejestrowany, Izba Odwoławcza naruszyła przepis art. 51 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 oraz zasadę 37 ust. a) ppkt (iii) rozporządzenia nr 2868/95. W konsekwencji należy uwzględnić część pierwszą jedyne go zarzutu jako zasadną.
- 34 Jeśli chodzi o część drugą jedyne go zarzutu, dotyczy ona naruszenia prawa, którego według skarżącej dopuściła się Izba Odwoławcza, uznając wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku za niedopuszczalny w całości ze względu na to, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku nie może zostać uznany za częściowo dopuszczalny. Ścisłej z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że ponieważ Izba Odwoławcza uznała wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku za

niedopuszczalny w zakresie, w jakim jest on skierowany przeciwko towarom należącym do klasy 12, należy uznać go za niedopuszczalny w całości, a mianowicie w zakresie, w jakim jest on skierowany zarówno przeciwko wspomnianym towarom, jak i przeciwko usługom należącym do klasy 37.

- 35 Otóż, jak stwierdzono w pkt 33 powyżej, zaskarżona decyzja jest niezgodna z prawem w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza uznała niedopuszczalność wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku w odniesieniu do towarów należących do klasy 12. W konsekwencji Izba Odwoławcza również błędnie uznała za niedopuszczalny w całości wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku.
- 36 W świetle wszystkich powyższych rozważań należy uwzględnić część pierwszą jedyne zarzutu jako zasadną i w konsekwencji stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji w całości.

W przedmiocie kosztów

- 37 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
- 38 Ponieważ OHIM przegrał sprawę w zakresie, w jakim stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji, należy nakazać mu – zgodnie z żądaniem strony skarżącej – pokrycie własnych kosztów oraz kosztów poniesionych przez stronę skarżącą i to pomimo żądania OHIM mającego na celu uwzględnienie skargi.
- 39 Ponieważ skarżąca wniosła ponadto o obciążenie OHIM kosztami postępowania przed Izłą Odwoławczą, należy przypomnieć, że zgodnie z art. 136 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem niezbędne koszty poniesione przez strony w związku z postępowaniem przed izbą odwoławczą uznaje się za koszty podlegające zwrotowi.
- 40 Ponieważ żądania interwenienta nie zostały uwzględnione, pokrywa on własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 22 marca 2013 r. (sprawa R 164/2012-4).**
- 2) **OHIM pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Kapellą EOOD.**
- 3) **Oribay Mirror Buttons, SL pokrywa własne koszty.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 9 grudnia 2014 r.

Podpisy