HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a șaptea)

13 decembrie 2018 *

„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de decădere – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marca figurativă C=commodore – Cerere de declarare a nulității efectelor înregistrării internaționale – Articolul 158 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 198 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001] – Lipsa utilizării serioase în privința unora dintre produsele și serviciile vizate de înregistrarea internațională – Existența unor motive întemeiate pentru neutilizare”

În cauza T-672/16,

C=Holdings BV, cu sediul în Oldenzaal (Țările de Jos), reprezentată inițial de P. Maeyaert și de K. Neefs și ulterior de P. Maeyaert și de J. Muyldermans, avocați,

reclamantă,

împotriva

Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), reprezentat de D. Gája, în calitate de agent,

pârât,

cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO fiind

Trademarkers NV, cu sediul în Antwerpen (Belgia),

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a EUIPO din 13 iulie 2016 (cauza R 2585/2015-4) privind o procedură de decădere între Trademarkers și C=Holdings,

TRIBUNALUL (Camera a șaptea),

compus din doamna V. Tomljenović, președinte, doamna A. Marcoulli și domnul A. Kornezov (raportor), judecători,

grefier: domnul I. Dragan, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 21 septembrie 2016,

având în vedere memoriul în răspuns depus la grefa Tribunalului la 23 decembrie 2016,

în urma ședinței din 4 mai 2018,

* Limba de procedură: engleza.

pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

1 La 26 aprilie 2006, Commodore International BV, predecesoare în drepturi a reclamantei, C=Holdings BV, a obținut, din partea Biroului Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), înregistrarea internațională cu numărul 907082 care desemnează printre altele Uniunea Europeană (denumită în continuare „înregistrarea internațională”).

2 Marca a cărei înregistrare a fost acordată este semnul figurativ următor:



3 Înregistrarea internațională privește anumite produse și servicii cuprinse în clasele 9, 25, 38 și 41 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare.

4 Înregistrarea internațională a fost primită de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) la 21 decembrie 2006, a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 52/2006 din 25 decembrie 2006 și i s-a recunoscut aceeași protecție precum cea acordată unei mărci a Uniunii Europene la 25 octombrie 2007 (*Buletinul mărcilor comunitare* nr. 60/2007 din 29 octombrie 2007).

5 La 26 septembrie 2014, Trademarkers NV a formulat la EUIPO o cerere de declarare a nulității efectelor înregistrării internaționale, în temeiul articolului 158 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1), cu modificările ulterioare [devenit articolul 198 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1)], coroborat cu articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001].

6 Trademarkers solicita decăderea reclamantei din drepturile asupra înregistrării internaționale ca urmare a lipsei utilizării serioase a acesteia din urmă ca marcă a Uniunii Europene pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani.

7 În timp ce, prin decizia din 3 noiembrie 2015, divizia de anulare admisese cererea de decădere pentru ansamblul produselor și serviciilor vizate de înregistrarea internațională, prin Decizia din 13 iulie 2016 (cauza R 2585/2015-4) referitoare la o procedură de decădere între Trademarkers și C=Holdings (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a patra de recurs a EUIPO a anulat în parte decizia din 3 noiembrie 2015, considerând că reclamanta a făcut dovada unei utilizări serioase a înregistrării internaționale în perioada relevantă, și anume de la 26 septembrie 2009 până la 25 septembrie 2014, ca marcă a Uniunii Europene pentru programe pentru jocuri electronice destinate a fi utilizate pe calculatoare, pe televizoare și pe monitoare, și pentru produse software pentru console de jocuri, care fac parte din clasa 9.

8 În schimb, camera de recurs a considerat, asemenea diviziei de anulare, că reclamanta, pe de o parte, nu a demonstrat utilizarea serioasă privind celelalte produse și servicii și, pe de altă parte, că motivele invocate pentru neutilizare nu pot fi considerate ca fiind motive întemeiate în sensul articolului 51

alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009. În consecință, camera de recurs a anulat decizia din 3 noiembrie 2015 privind produsele menționate la punctul 7 de mai sus, pentru care înregistrarea internațională rămâne înregistrată, a respins în rest calea de atac și a obligat fiecare parte din procedura care s-a aflat pe rolul său să suporte propriile cheltuieli de judecată.

Procedura și concluziile părților

9 Prin cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 21 septembrie 2016, reclamanta a introdus prezenta acțiune.

10 Reclamanta solicită Tribunalului:

– anularea deciziei atacate în partea în care camera de recurs i-a respins cererea și trimiterea cauzei în fața camerei de recurs;

– obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

11 EUIPO solicită Tribunalului:

– respingerea acțiunii;

– obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

Cu privire la obiectul litigiului

12 Se impune, cu titlu introductiv, precizarea că, astfel cum reiese în mod explicit din cuprinsul punctelor 15 și 46 din cererea introductivă, aceasta nu este îndreptată împotriva părții din decizia atacată în care se recunoaște existența utilizării serioase a înregistrării internaționale ca marcă a Uniunii Europene pentru produsele enumerate la punctul 7 de mai sus, care fac parte din clasa 9. Reclamanta nu contestă nici punctele 18-26 din decizia atacată, care privesc împrejurarea că, potrivit camerei de recurs, reclamanta nu a demonstrat utilizarea serioasă privind, pe de o parte, serviciile și, pe de altă parte, celelalte produse față de cele enumerate la punctul 7 de mai sus (denumite în continuare „produsele și serviciile în cauză”). Aceasta își concentrează deci argumentele pe existența, în opinia sa, a unor motive întemeiate pentru neutilizarea înregistrării internaționale ca marcă a Uniunii Europene pentru produsele și serviciile în cauză.

13 În memoriul în răspuns, EUIPO este de acord cu această delimitare a obiectului litigiului.

Cu privire la fond

14 Reclamanta prezintă, în susținerea acțiunii formulate, un „motiv de drept unic” întemeiat pe încălcarea dispozițiilor articolului 15 alineatele (1) și (2) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 18 alineatele (1) și (2) din Regulamentul 2017/1001] și ale articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009. Ea invocă deopotrivă încălcarea articolului 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și a articolelor 75 și 76 din Regulamentul nr. 207/2009 (devenite articolele 94 și 95 din Regulamentul 2017/1001).

15 Trebuie analizat mai întâi motivul întemeiat pe încălcarea dispozițiilor articolului 15 alineatele (1) și (2) și ale articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009.

16 Potrivit articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, „[d]acă, în termen de cinci ani de la data înregistrării, marca [Uniunii Europene] nu a făcut [din partea titularului] obiectul unei utilizări [serioase] în Uniune pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă această utilizare a fost suspendată pentru un termen neîntrerupt de cinci ani, marca [Uniunii Europene] face obiectul sancțiunilor prevăzute de prezentul regulament, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu fi utilizată”.

17 Potrivit articolului 51 alineatul (1) litera (a) din același regulament, „[t]itularul mărcii [Uniunii Europene] este declarat decăzut din drepturi […]: (a) în cazul în care, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a făcut obiectul unei utilizări [serioase] în cadrul [Uniunii] pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată și în cazul în care nu există motive întemeiate pentru neutilizare […]”.

18 Potrivit jurisprudenței, doar obstacolele care prezintă o legătură suficient de directă cu o marcă, de natură să facă utilizarea acesteia imposibilă sau nerezonabilă și care sunt independente de voința titularului acestei mărci, pot fi calificate drept „motive întemeiate” pentru neutilizarea acesteia. Trebuie să se aprecieze de la caz la caz dacă o schimbare de strategie economică pentru a eluda obstacolul respectiv ar face ca utilizarea mărcii respective să devină nerezonabilă [Hotărârea din 17 martie 2016, Naazneen Investments/OAPI, C-252/15 P, nepublicată, EU:C:2016:178, punctul 96, și Hotărârea din 29 iunie 2017, Martín Osete/EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE și altele), T-427/16-T-429/16, nepublicată, EU:T:2017:455, punctul 50; a se vedea de asemenea prin analogie Hotărârea din 14 iunie 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, punctul 54].

19 Curtea precizează, în ceea ce privește noțiunea de utilizare nerezonabilă, că, în cazul în care un obstacol este de așa natură încât compromite în mod serios utilizarea adecvată a mărcii, nu se poate solicita în mod rezonabil titularului acesteia să o utilizeze cu orice preț. Astfel, de exemplu, nu se poate solicita în mod rezonabil titularului unei mărci să își comercializeze produsele în punctele de vânzare ale concurenților săi. În astfel de cazuri, nu este rezonabil să se solicite titularului mărcii să își modifice strategia comercială în scopul de a face totuși posibilă utilizarea acestei mărci (Hotărârea din 14 iunie 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, punctul 53).

20 Reiese deopotrivă din jurisprudență că noțiunea „motive întemeiate” se referă mai curând la împrejurări exterioare titularului mărcii decât la împrejurări legate de dificultățile sale comerciale [a se vedea Hotărârea din 18 martie 2015, Naazneen Investments/OAPI (SMART WATER), T-250/13, nepublicată, EU:T:2015:160, punctul 66 și jurisprudența citată].

21 În plus, trebuie amintit că articolul 42 alineatul (2) și articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenite articolul 47 alineatul (2) și, respectiv, articolul 64 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001] precizează în mod expres că dovada utilizării serioase sau existența unor motive întemeiate pentru neutilizare revine titularului mărcii respective. Potrivit jurisprudenței, împrejurarea că, spre deosebire de articolul 42 alineatul (2) și de articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, articolul 51 alineatul (1) din acest regulament nu specifică faptul că sarcina probei utilizării serioase sau a existenței unor motive întemeiate pentru neutilizare îi revine titularului menționat nu poate fi interpretată în sensul că legiuitorul Uniunii ar fi înțeles să excludă acest principiu privind sarcina probei din cadrul procedurii de decădere. Lipsa de la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 a unor precizări în ceea ce privește sarcina probei se explică de altfel, fără dificultate, având în vedere împrejurarea că obiectul alineatului (1) al acestui articol 51, intitulat „Cauze de decădere”, constă în enunțarea motivelor de decădere din drepturile asupra mărcii, ceea ce nu necesită precizări referitoare la chestiunea sarcinii probei (a se vedea în acest sens Hotărârea din 26 septembrie 2013, Centrotherm Systemtechnik/OAPI și centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, punctele 55-57). Astfel, revenea reclamantei obligația să prezinte EUIPO elemente suficient de probante ale existenței unor motive întemeiate pentru neutilizarea înregistrării internaționale ca marcă a Uniunii Europene.

22 În speță, camera de recurs a apreciat că elementele de probă pe care le-a prezentat reclamanta nu erau suficiente pentru a demonstra existența unor motive întemeiate pentru neutilizarea mărcii C=commodore pentru produsele și serviciile în cauză. În această privință, EUIPO susține că o parte din împrejurările de fapt invocate în acest scop de reclamantă nu sunt dovedite. Trebuie, în consecință, să se precizeze împrejurările de fapt care nu sunt contestate sau care trebuie considerate ca fiind stabilite pe baza pieselor depuse la dosar.

23 În primul rând, nu se contestă că activitatea reclamantei constă în acordarea de licențe de mărci. Este cert, în această privință, că reclamanta nu deține capacități proprii de producție sau de cercetare.

24 În al doilea rând, reiese din dosar că, până la 7 noiembrie 2011, reclamanta a fost deținută în proporție de 100 % de Asiarim Corporation (denumită în continuare „Asiarim”), prin intermediul filialei sale Commodore Licensing BV. La 7 noiembrie 2011, totalitatea părților care alcătuiau capitalul reclamantei au fost transferate, prin act notarial, către două persoane fizice, care sunt actualii proprietari ai reclamantei (în continuare „transferul de proprietate”). Or, rezultă că de la 26 septembrie 2009, începutul perioadei relevante, și până la 7 noiembrie 2011, data transferului de proprietate, reclamanta și-a putut desfășura activitatea. De acceea a putut demonstra, pentru produsele enumerate la punctul 7 de mai sus, utilizarea serioasă a înregistrării internaționale.

25 În al treilea rând însă, reclamanta a trebuit să se confrunte cu mai multe manevre de natură diversă, în special din partea Asiarim, având ca obiect revendicarea proprietății asupra mărcilor Commodore.

26 Într-adevăr, în primul rând, reiese din dosar că Asiarim a prezentat mai multe declarații false în fața autorităților din Statele Unite ale Americii, în care se declara proprietar al mărcilor Commodore. Astfel, în formularele 8K din 20 decembrie 2011, precum și din 5 și din 16 ianuarie 2012 pe care Asiarim le-a prezentat în fața Securities and Exchange Commission (Comisia pentru Operațiuni de Bursă, Statele Unite, denumită în continuare „SEC”) (anexele 6-8 la cererea introductivă), Asiarim a declarat printre altele că „Commodore Asia Electronics [Ltd] [era] una dintre societățile responsabile cu aspecte legate de licențele privind marca în cadrul grupului, ca și Commodore Licensing […] în Europa, care obținuse licențe din partea [reclamantei] din anul 2008”, și că, „după restructurarea grupului la începutul [lunii] noiembrie a anului 2011, Commodore Brand IP [Ltd] era deținătoarea numelor comerciale și a proprietății intelectuale asupra mărcii Commodore” (anexa 6 la cererea introductivă, p. 68). În formularul 8K din 16 ianuarie 2012, Asiarim a afirmat printre altele că reclamanta „[a făcut] o declarație […] pentru a revendica proprietatea și utilizarea legală a numelui comercial și a reprezentărilor mărcii Commodore”, la care Asiarim a răspuns arătând că „își apăra cu fermitate drepturile de proprietate asupra numelui comercial și a reprezentărilor mărcii Commodore”. În această privință, într-o hotărâre din 16 decembrie 2013, District Court of New York (Curtea Districtuală din New York, New York, Statele Unite) a obligat Asiarim să își modifice declarațiile făcute în fața SEC, calificându-le drept „false și prezentate probabil cu rea-credință” (anexa 14 la cererea introductivă, p. 129).

27 Este necesar, în plus, să se precizeze că aceste formulare 8K sunt publicate și sunt accesibile în mod direct online, astfel încât partenerii actuali sau potențiali ai reclamantei puteau în mod efectiv să ia cunoștință de ele.

28 În al doilea rând, reiese din dosar că Asiarim și filialele sale au luat legătura cu partenerii actuali sau potențiali ai reclamantei în mod repetat, prezentându-se ca titularii legitimi ai mărcilor Commodore. Astfel, Asiarim s-a adresat către Manomio LLC, un licențiat al reclamantei, în mai multe rânduri, declarând, în special în cadrul unui e-mail din 23 septembrie 2012, următoarele:

„Nu există niciun litigiu în privința [chestiunii] privind identitatea celui care este abilitat să încaseze redevențele aferente drepturilor de proprietate intelectuală ale Commodore: Asiarim, în calitate de proprietar al Commodore Licensing […] până la falimentul din 28 decembrie 2011. După 1 ianuarie 2012, Asiarim a transferat (sau a reînnoit) contractul dumneavoastră direct cu Commodore Brand IP

[…] la Hong Kong, în calitate de deținător al drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcii de la 2 noiembrie 2011 […] Ne așteptăm ca dumneavoastră să vă confirmați poziția față de Commodore Brand IP […] care este titularul legitim al drepturilor de proprietate intelectuală ale Commodore și contractantul dumneavoastră legal. Vă rugăm să vă achitați de redevențe în conformitate cu termenii și cu condițiile prevăzute în contract […] Vă garantăm că nu veți răspunde pentru nicio pretenție din partea terților în această privință."

29 Din cauza acestor manevre și fiind în imposibilitatea de a stabili cine era titularul legal al înregistrării internaționale, Manomio luase hotărârea de a suspenda plata redevențelor către reclamantă în așteptarea unei hotărâri judecătorești cu privire la proprietatea asupra acestei înregistrări, după cum reiese dintr-un e-mail din 26 aprilie 2012 adresat de Manomio reclamantei.

30 Asiarim s-a adresat deopotrivă în mai multe rânduri către Leveraged Marketing Corporation of America (denumită în continuare „LMCA"), societate care urmărea să obțină o licență exclusivă la scară mondială pentru mărcile Commodore, revendicând, astfel cum reiese din schimbul de corespondență dintre ele și în special dintr-un e-mail din 19 decembrie 2011, faptul că „Commodore Licensing […] a[vea] licența integrală, conferită de [reclamantă] în exclusivitate" (anexa 12 la cererea introductivă, p. 97).

31 În hotărârea sa din 16 decembrie 2013, la District Court of New York (Curtea Districtuală din New York) a descris manevrele utilizate de Asiarim după cum urmează:

„[Î]ncălcarea săvârșită de Asiarim era voluntară, după cum reiese din tentativele sale flagrante de a revendica în mod fraudulos proprietatea asupra mărcii. […] Curtea este pe deplin conștientă că conduita total necorespunzătoare a Asiarim trebuie să fie în același timp sancționată și descurajată […] Cu toate acestea, faptul că [reclamanta] nu poate identifica cu precizie pagubele suferite nu înseamnă că doi ani de practici de încălcare intenționată și de înșelăciune din partea Asiarim nu i-ar fi dăunat. Conduita Asiarim a cauzat în mod cert un prejudiciu pecuniar semnificativ [reclamantei] dincolo de veniturile neîncasate de Manomio."

32 În al treilea rând, reiese din dosar că reclamanta a trebuit să facă față unei serii întregi de litigii, unele de natură vexatorie, care s-au desfășurat pe o lungă perioadă, mai precis ulterior transferului de proprietate din 7 noiembrie 2011 și până în anul 2015, altfel spus dincolo de limita perioadei relevante. Astfel, *primo*, Asiarim a inițiat, pe de o parte, o acțiune în despăgubire în Statele Unite împotriva proprietarilor reclamantei, solicitându-le plata sumei de 32 de milioane de dolari americani (USD) (circa 27 700 000 de euro) cu titlu de daune interese ca urmare a dobândirii pretins ilegale a mărcilor Commodore, acest litigiu fiind soluționat definitiv abia la 28 septembrie 2015, și, pe de altă parte, o acțiune în fața judecătorului delegat cu luarea măsurilor provizorii din cadrul rechtbank Amsterdam (Tribunalul din Amsterdam, Țările de Jos) având ca obiect instituirea sechestrului asupra activelor acestora. *Secundo*, o altă societate, Leadgate SA, care, potrivit reclamantei, ar avea legătură cu directorul societății Asiarim, a inițiat de asemenea o acțiune împotriva reclamantei în Statele Unite, pretinzându-i suma de 22 de milioane USD (aproximativ 19 000 000 de euro) cu titlu de datorie nerestituită a cărei garanție ar fi fost mărcile Commodore, acțiune care a fost respinsă definitiv la 18 mai 2015. Această societate ar fi inițiat de asemenea o altă acțiune în justiție împotriva reclamantei în fața rechtbank Amsterdam (Tribunalul din Amsterdam) având ca obiect instituirea sechestrului înainte de executarea silită asupra mărcilor reclamantei. Or, s-a dovedit că societatea respectivă, care s-a prezentat la început ca societate de drept elvețian, pretinzând apoi că este reglementată de dreptul uruguaian, nu a existat, după cum a constatat rechtbank Amsterdam (Tribunalul din Amsterdam) în hotărârea sa din 17 iulie 2014 (anexa 16 din cererea introductivă, p. 155). *Tertio*, reclamanta a trebuit să formuleze o acțiune în justiție în Statele Unite împotriva Asiarim, cu sediul în Nevada (Statele Unite), pentru a-și apăra dreptul de proprietate asupra înregistrării internaționale și dreptul de a obține despăgubiri pentru prejudiciul cauzat de această societate.

33 Având în vedere aceste elemente de fapt, camera de recurs a recunoscut existența unor „dificultăți” care „[au putut] afecta dezvoltarea mărcii” (punctul 29 din decizia atacată), apreciind că „strategii procedurale frauduloase și de intimidare” utilizate împotriva reclamantei puteau „constitui în mod indubitabil un obstacol serios pentru cursul normal al afacerilor” (punctul 31 din decizia atacată).

34 Reiese deci din dosar că reclamanta a făcut față într-adevăr, de-a lungul mai multor ani care au cuprins o parte semnificativă din perioada relevantă și dincolo de aceasta, unor manevre calificate drept „frauduloase”, „înșelătoare” și „de intimidare” de către District Court of New York (Curtea Districtuală din New York) și de către camera de recurs însăși, și care au constat în declarații false prezentate autorităților din Statele Unite, în luări de contact repetate cu clienți existenți sau potențiali ai reclamantei, precum și în litigii calificate de camera de recurs drept „vexatorii”.

35 Acestea sunt împrejurările în lumina cărora trebuie să se analizeze dacă în speță camera de recurs a săvârșit erori atunci când a conchis, pe baza motivelor expuse la punctele 28-33 din decizia atacată, în sensul inexistenței unor motive întemeiate pentru neutilizare în sensul articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009.

36 Reclamanta contestă temeinicia fiecăruia dintre cele cinci motive reținute de camera de recurs la punctele 28-33 din decizia atacată. În ședință, EUIPO a precizat, răspunzând la o întrebare adresată de Tribunal, că primul-al treilea motiv (punctele 28-30 din decizia atacată) și al cincilea (punctul 32 din decizia atacată) motiv din decizia atacată trebuiau să fie înțelese ca fiind accesorii celui de al patrulea motiv din aceasta (punctul 31 din decizia atacată).

37 Trebuie precizat în această privință, mai întâi, că respectiva cameră de recurs nu a constatat în decizia atacată că împrejurările invocate de reclamantă nu prezentau un raport suficient de direct cu marca contestată. Cu toate acestea, este necesar să se arate, ca răspuns la o observație a EUIPO, că, deși este adevărat că argumentația prezentată de reclamantă este întemeiată pe împrejurări care privesc mărcile Commodore în ansamblu, iar nu în mod specific înregistrarea internațională în cauză, aceste împrejurări prezintă în mod indubitabil un raport suficient de direct cu acesta din urmă, în conformitate cu criteriul reținut de jurisprudență [a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 iunie 2017, Kaane American International Tobacco/EUIPO – Global Tobacco (GOLD MOUNT), T-294/16, nepublicată, EU:T:2017:382, punctul 41]. Astfel, ansamblul manevrelor descrise la punctele 25-32 de mai sus prezenta un raport suficient de direct cu mărcile Commodore în ansamblu, deci și cu înregistrarea internațională pentru produsele și serviciile în cauză.

38 În plus, nu se contestă că aceste manevre s-au desfășurat nu numai independent de voința reclamantei în sensul jurisprudenței citate la punctul 18 de mai sus, ci și împotriva voinței sale.

39 Apoi, în ceea ce privește motivele pe baza cărora camera de recurs a întemeiat partea contestată a deciziei atacate, trebuie precizat, în primul rând, că aceasta a constatat, la punctul 28 din decizia atacată, că „independent de procedur[a] contencioasă […] în curs”, reclamanta a demonstrat că utilizarea serioasă a fost posibilă în perioada relevantă în privința produselor menționate la punctul 7 de mai sus. Or, reclamanta nu ar fi furnizat nicio explicație cu privire la motivul pentru care utilizarea acestei înregistrări ca marcă a Uniunii Europene ar fi fost posibilă pentru produsele menționate, iar nu pentru produsele sau serviciile în cauză. În consecință, aceasta ar fi demonstrat ea însăși că, în realitate, pretinsul motiv pentru neutilizarea înregistrării internaționale nu împiedica utilizarea serioasă a acesteia.

40 Trebuie observat, în această privință, că EUIPO a admis el însuși, în ședință, că simplul fapt că utilizarea serioasă a mărcii contestate era posibilă pentru anumite produse nu excludea existența unor motive întemeiate pentru neutilizarea acesteia pentru alte produse sau servicii, însă, din punctul său de vedere, reclamanta nu ar fi explicat de ce exista, în speță, această diferență în privința utilizării pentru alte bunuri și servicii.

41 Trebuie subliniat în această privință, aspect în privința căruia părțile au fost de altfel de acord în ședință, că existența unei utilizări serioase, pentru anumite produse și servicii vizate de marca contestată, nu se opune, nici în drept și nici în fapt, prezenței unor motive întemeiate pentru neutilizarea aceleiași mărci pentru alte produse sau servicii protejate de aceasta. În această privință, reiese din jurisprudență că utilizarea serioasă în sensul articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie să fie demonstrată în raport cu fiecare tip de produse sau servicii vizate de marca contestată, susceptibil să fie luat în considerare în mod autonom [a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 octombrie 2014, Lidl Stiftung/OAPI – A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE), T-300/12, nepublicată, EU:T:2014:864, punctul 47, și Hotărârea din 28 iunie 2017, Tayto Group/EUIPO – MIP Metro (real), T-287/15, nepublicată, EU:T:2017:443, punctul 67]. Or, nimic din modul de redactare a acestei dispoziții și nici oricare altă dispoziție din dreptul Uniunii nu se opune faptului ca utilizarea serioasă a unei mărci să poată fi demonstrată în raport cu anumite produse sau servicii protejate de aceasta, justificând totodată lipsa unei astfel de utilizări în raport cu alte produse sau servicii prin motive întemeiate pentru neutilizare.

42 În plus, camera de recurs nu a ținut seama de cronologia împrejurărilor expuse la punctele 23-31 de mai sus. Astfel, după cum reclamanta a confirmat în ședință, contractul de licență încheiat cu Manomio, care a permis stabilirea utilizării serioase a înregistrării internaționale pentru produsele enumerate la punctul 7 de mai sus, a fost încheiat înainte de transferul de proprietate, care a declanșat ansamblul manevrelor descrise la punctele 25-31 de mai sus. În consecință, invocarea acestora din urmă ca fiind motive întemeiate pentru neutilizare, începând de la 7 noiembrie 2011, nu intra în contradicție cu prezența unor contracte anterioare acestei date. Dimpotrivă, reiese din dosar că Manomio a hotărât ea însăși să nu mai plătească reclamantei redevența, tocmai ca urmare a manevrelor respective, după cum s-a amintit la punctul 28 de mai sus. Nu exista deci nicio antinomie, în împrejurările speței, între faptul că reclamanta a demonstrat utilizarea serioasă a înregistrării internaționale pentru anumite produse la începutul perioadei relevante, invocând totodată existența unor motive întemeiate pentru neutilizare pentru alte produse și servicii de-a lungul părții rămase din perioada relevantă. Primul motiv din decizia atacată este deci afectat atât de o eroare de drept, cât și de o eroare de apreciere.

43 În al doilea rând, camera de recurs, deși a admis că „dificultățile întâmpinate la negocierea unor contracte cu terții […] [au putut] afecta dezvoltarea mărcii prin încheierea unor contracte de licență”, a considerat că reclamanta nu a prezentat niciun element de probă sau element convingător care să demonstreze că aceste dificultăți au împiedicat-o să utilizeze ea însăși înregistrarea internațională în cauză, „cu titlu de exemplu, producând și comercializând produse înregistrate sau furnizând ea însăși servicii înregistrate mai degrabă decât lăsând aceste activități în sarcina terților” (punctul 29 din decizia atacată).

44 Este însă cert, după cum s-a subliniat la punctul 23 de mai sus, că activitatea reclamantei consta exclusiv în a acorda drepturi de proprietate intelectuală prin intermediul încheierii de contracte de licență și că ea nu deținea capacități proprii de producție sau de cercetare. Or, deși a admis explicit că motivele invocate de reclamantă au putut afecta încheierea de contracte de licență, camera de recurs i-a reproșat că nu a prezentat niciun element de probă care să demonstreze că a fost împiedicată să utilizeze ea însăși înregistrarea internațională în cauză. Procedând astfel, camera de recurs a făcut abstracție de faptul că singura activitate a reclamantei consta tocmai în încheierea de contracte de licență. Al doilea motiv din decizia atacată echivalează, așadar, cu a solicita reclamantei să își modifice în mod considerabil strategia economică pentru a face posibilă utilizarea înregistrării internaționale, transformându-se în producător sau în furnizor al produselor sau serviciilor în cauză. Totuși, astfel cum arată în mod întemeiat reclamanta, o schimbare a strategiei economice de o asemenea anvergură pare nerezonabilă în raport cu jurisprudența citată la punctul 19 de mai sus.

45 În al treilea rând, camera de recurs a apreciat că „indiferent de faptul că diferend[ul] [între reclamantă, pe de o parte, și Asiarim și filialele sale] [ar fi] putut să împiedice încheierea unui contract de licență” foarte lucrativ cu LMCA, reclamanta nu a demonstrat că „această acțiune în justiție ar fi făcut imposibile orice negocieri cu alți titulari de licență potențiali, în special în Uniunea Europeană mai curând decât în Statele Unite” (punctul 30 din decizia atacată).

46 În această privință, trebuie subliniat, pe de o parte, asemenea reclamantei, că în mod eronat camera de recurs a impus reclamantei să demonstreze că împrejurările pe care le invoca făceau să devină „imposibile” toate negocierile cu alți titulari de licență potențiali, deoarece, potrivit jurisprudenței amintite la punctul 18 de mai sus, utilizarea mărcii contestate trebuie să fie făcută „imposibilă sau nerezonabilă”. Or, camera de recurs nu a examinat aspectul dacă elementele prezentate de reclamantă stabileau în suficientă măsură că era nerezonabil, din punctul de vedere al partenerilor potențiali ai reclamantei și ținând seama de împrejurările speței, ca astfel de negocieri să fie purtate, în pofida împrejurărilor menționate, în vederea încheierii de contracte de licență.

47 Pe de altă parte, camera de recurs nu a ținut seama de faptul că manevrele descrise la punctele 25-32 de mai sus au împiedicat nu numai încheierea unui contract de licență cu LMCA, ci și faptul că un client existent, și anume Manomio, a hotărât să suspende plata redevențelor sale tocmai din cauza manevrelor menționate. Prin urmare, camera de recurs nu putea reproșa reclamantei, fără a săvârși o eroare de apreciere, că nu a furnizat elemente de probă în privința altor titulari de licență, în condițiile în care a stabilit că chiar și un partener existent, și anume Manomio, încetase plata redevențelor și avea îndoieli în privința continuării parteneriatului său cu reclamanta din cauza manevrelor respective.

48 În ceea ce privește constatarea făcută la punctul 30 din decizia atacată potrivit căreia reclamanta nu a demonstrat imposibilitatea de a purta negocieri cu titulari de licență potențiali „în special în Uniunea Europeană mai curând decât în Statele Unite”, este suficient să se observe, pe de o parte, că respectiva cameră de recurs nu a examinat în suficientă măsură aspectul dacă împrejurările invocate de reclamantă și survenite în Statele Unite au produs efecte și pe teritoriul Uniunii. Astfel, camera de recurs nu a ținut seama de faptul, necontestat, că LMCA urmărea să obțină o licență exclusivă la scară mondială asupra mărcilor Commodore și deci, în mod potențial, și în Uniune și nici de faptul că declarațiile false ale Asiarim față de SEC erau publicate și direct accesibile online. Pe de altă parte, camera de recurs nu a luat în considerare nici faptul, de asemenea necontestat, că o parte din aceste împrejurări au avut loc pe teritoriul Uniunii. Astfel, manevrele descrise la punctele 25-32 de mai sus priveau ansamblul mărcilor Commodore, inclusiv înregistrarea internațională în discuție în prezenta cauză, și au condus inclusiv în Uniune la litigii privind în special sechestrul asupra mărcilor respective (punctul 32 de mai sus).

49 Prin urmare, cel de al treilea motiv invocat de camera de recurs este afectat atât de o eroare de drept, cât și de o eroare de apreciere.

50 În al patrulea rând, potrivit camerei de recurs, deși este adevărat că „strategii procedurale frauduloase și de intimidare”, precum cele cărora a trebuit să facă față reclamanta, pot „constitui în mod indubitabil un obstacol serios pentru cursul normal al afacerilor”, ele nu pot fi „considerate în mod intrinsec ca fiind motive valabile pentru a fi intimidat și pentru a-și înceta activitățile comerciale, în special atunci când proprietarii legitimi ai unei mărci nu au nicio îndoială în privința legitimității drepturilor lor” (punctul 31 din decizia atacată). Or, din documentele judiciare prezentate ar reieși că reclamanta nu putea să aibă îndoieli serioase în privința drepturilor sale de proprietate asupra mărcilor Commodore, având în vedere caracterul vexatoriu al acestor proceduri.

51 Al patrulea motiv invocat de camera de recurs, considerat de EUIPO ca fiind motivul central al deciziei atacate (a se vedea punctul 36 de mai sus), este, la rândul său, eronat în mai multe privințe.

52 Astfel, contrar celor arătate de camera de recurs, problema nu era aceea dacă reclamanta avea sau nu îndoieli în privința rezultatului final al procedurilor judiciare în cauză, ci aceea de a stabili dacă terții, altfel spus clienții existenți și potențiali ai reclamantei, puteau avea asemenea îndoieli, încât să se abțină de la orice relație comercială cu reclamanta. Or, camera de recurs a omis să examineze dacă ansamblul manevrelor în discuție, pe care ea însăși le-a calificat drept „frauduloase” și „de intimidare”, puteau da naștere în percepția terților unei îndoieli în ceea ce privește proprietatea legitimă a înregistrării internaționale susceptibile să constituie un obstacol de natură să facă să devină nerezonabilă utilizarea acesteia, în sensul jurisprudenței citate la punctul 18 de mai sus. În special, camera de recurs nu a ținut seama în această privință de ansamblul împrejurărilor speței și mai ales de declarațiile false făcute de Asiarim în fața SEC și nici de faptul că acestea erau publice și direct accesibile online terților, ca de altfel nici de luările de contact repetate ale Asiarim cu Manomio și cu LMCA, destinate să împiedice sau să conducă la încetarea relațiilor contractuale între acestea din urmă și reclamantă.

53 EUIPO susține, cu toate acestea, că problemele și diferendele comerciale dintre concurenți sunt inerente gestionării unei întreprinderi și nu pot constitui în mod intrinsec un obstacol de natură să facă, în speță, ca acordarea de licențe să devină nerezonabilă. Acesta invocă, în susținerea acestui argument, Hotărârea din 18 martie 2015, SMART WATER (T-250/13, nepublicată, EU:T:2015:160).

54 Cu toate acestea, obstacolele cărora a trebuit să le facă față reclamanta, fără legătură cu comportamentul acesteia, nu pot fi calificate drept simple dificultăți comerciale. Astfel, pe de o parte, stratagemele utilizate de Asiarim și de filialele sale au fost calificate drept „frauduloase”, „înșelătoare” și „de intimidare” atât de către District Court of New York (Curtea Districtuală din New York), cât și de camera de recurs însăși, ceea ce sugerează că depășesc cu mult dificultățile comerciale întâmpinate de o întreprindere în cadrul desfășurării normale a activităților sale.

55 Astfel, la punctul 31 din decizia atacată, camera de recurs a admis în mod expres că strategiile respective puteau „constitui în mod indubitabil un obstacol serios” pentru cursul normal al afacerilor reclamantei. Or, potrivit jurisprudenței amintite la punctul 19 de mai sus, un obstacol care este de o asemenea natură încât „compromite serios” utilizarea adecvată a mărcii contestate constituie un motiv întemeiat pentru neutilizare în sensul articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009. Camera de recurs nu explică însă cum este posibil ca un obstacol calificat de ea însăși ca fiind în mod indubitabil „serios” pentru cursul normal al afacerilor ar putea să nu compromită serios utilizarea adecvată a mărcii contestate în sensul acestei jurisprudențe.

56 Argumentul pe care îl deduce EUIPO din Hotărârea din 18 martie 2015, SMART WATER (T-250/13, nepublicată, EU:T:2015:160), nu poate fi primit. Astfel, pe de o parte, în cauza în care s-a pronunțat această hotărâre, erau în discuție probleme tehnice referitoare la producerea băuturilor care constituiau produsele în cauză și deci o dificultate comercială întâmpinată în desfășurarea normală a activităților întreprinderii. Pe de altă parte, este desigur adevărat, după cum amintește Tribunalul la punctul 74 din această hotărâre, că faptul că a fost inițiată o procedură de decădere împotriva unei mărci nu poate fi suficient, ca atare, pentru a se constata existența unor motive întemeiate pentru neutilizare în sensul articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009. Trebuie însă ca existența unor asemenea motive să se aprecieze de la caz la caz ținând seama de ansamblul împrejurărilor speței, astfel cum impune jurisprudența amintită la punctul 18 de mai sus. Or, după cum s-a precizat la punctele 25-34 de mai sus, reclamanta nu s-a confruntat cu un singur litigiu care să poată fi considerat ca intrând sub incidența cursului normal al afacerilor, ci cu o strategie frauduloasă și înșelătoare, care a cuprins mai multe manevre de natură diversă pe care camera de recurs a omis să le ia în considerare în ansamblul lor.

57 În consecință, al patrulea motiv este la rândul său afectat de erori de drept și de apreciere.

58 În al cincilea rând, camera de recurs a considerat că reclamanta nu a arătat „în ce mod litigiul din Statele Unite ar fi putut influența utilizarea [înregistrării internaționale] de către FC Bayern München în Germania” pentru produsele care fac parte din clasa 25.

59 Este suficient să se constate în această privință că manevrele descrise la punctele 25-32 de mai sus, dintre care unele s-au desfășurat de altfel pe teritoriul Uniunii (a se vedea punctul 32 de mai sus), erau de natură să afecteze utilizarea înregistrării internaționale pentru toate produsele și serviciile în cauză.

60 În orice caz, părțile sunt de acord, în cadrul prezentului litigiu, asupra faptului că acest motiv din decizia atacată prezintă, din perspectiva economiei generale a acesteia, un caracter pur accesoriu, în condițiile în care nu permite să se stabilească dacă alte motive invocate de reclamantă pentru justificarea neutilizării înregistrării internaționale constituiau sau nu motive întemeiate în sensul articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009.

61 Rezultă din ceea ce precedă că niciunul dintre motivele din decizia atacată, luate în considerare separat sau în ansamblu, nu pot constitui temeiurile de drept și nici de fapt ale acesteia.

62 În sfârșit, trebuie observat că, pe plan temporal, motivele invocate de reclamantă vizează o parte semnificativă a perioadei relevante, și anume de la transferul proprietății, la 7 noiembrie 2011, până la încheierea perioadei relevante, la 26 septembrie 2014, sau chiar ulterior acesteia. Părțile sunt de acord cu privire la faptul că, în vederea aplicării articolului 51 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 58 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001], este suficient ca motivele respective să acopere o parte din perioada relevantă pentru ca titularul mărcii să evite decăderea din drepturile asupra acesteia.

63 Atât modul de redactare a articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, cât și obiectivul care stă la baza acestuia confirmă această interpretare. Astfel, în primul rând, reiese din însuși modul de redactare a acestei dispoziții că titularul mărcii este declarat decăzut din drepturi în cazul în care, pentru o „perioadă neîntreruptă de cinci ani”, marca respectivă nu a făcut obiectul unei utilizări serioase în cadrul Uniunii pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată „și în cazul în care nu există motive întemeiate pentru neutilizare”. Cu alte cuvinte, în cazul în care, pentru o perioadă „neîntreruptă” de cinci ani, nu există nici utilizare serioasă a mărcii în cauză și nici motive întemeiate pentru neutilizarea acesteia, titularul este declarat decăzut din drepturile sale. În schimb, dacă marca în cauză a făcut obiectul unei utilizări serioase sau dacă o astfel de utilizare a fost împiedicată de survenirea unor motive întemeiate de-a lungul unei părți a perioadei cincinale, aceasta din urmă nu mai este „neîntreruptă” în sensul articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009.

64 Astfel, Tribunalul a avut deja ocazia să precizeze că este suficient ca o marcă să fi făcut obiectul unei utilizări serioase de-a lungul unei părți a perioadei cincinale relevante pentru a evita sancțiunile prevăzute la articolul 51 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 [Hotărârea din 13 ianuarie 2011, Park/OAPI – Bae (PINE TREE), T-28/09, nepublicată, EU:T:2011:7, punctul 88].

65 De asemenea, este suficient să existe motive întemeiate pentru neutilizarea unei mărci de-a lungul unei părți a perioadei relevante pentru ca titularul său să evite decăderea din drepturile asupra acestei mărci. O interpretare contrară ar contraveni modului de interpretare a articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, care nu marchează deosebiri între titularii unei mărci a Uniunii Europene care au procedat la o utilizare serioasă a mărcii lor și cei care au fost împiedicați de motive întemeiate să procedeze astfel.

66 În al doilea rând, obiectivul care stă la baza articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 confirmă această interpretare. Astfel, prevăzând posibilitatea de a justifica neutilizarea unei mărci a Uniunii Europene prin motive întemeiate, legiuitorul Uniunii a urmărit să evite ca titularul mărcii să fie declarat decăzut din drepturile asupra acesteia în cazul în care a fost împiedicat în mod obiectiv să procedeze la o utilizare serioasă de motive independente de voința sa și deci exterioare titularului respectiv.

67 Or, a impune ca asemenea motive să se extindă la ansamblul perioadei cincinale ar risca să repună în discuție acest obiectiv. Astfel, survenirea unor asemenea motive, chiar atunci când au durat numai o parte din perioada relevantă, a putut să afecteze sau cel puțin să întârzie utilizarea serioasă a mărcii dincolo de perioada în care au survenit aceste motive. Astfel, faptul că evenimentele susceptibile să fie calificate drept „motive întemeiate” în sensul articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 au luat sfârșit la un moment dat în perioada relevantă nu înseamnă că titularul mărcii a putut în mod rezonabil să reia imediat utilizarea serioasă a acesteia.

68 De asemenea, faptul că asemenea evenimente au survenit nu la începutul perioadei relevante, ci ulterior de-a lungul acesteia nu permite ca titularul mărcii să fie declarat decăzut din drepturile sale. Astfel, potrivit jurisprudenței citate la punctul 64 de mai sus, în cazul în care, ulterior, titularul mărcii procedează la o utilizare serioasă în perioada relevantă, el nu poate fi declarat decăzut din drepturile sale asupra mărcii. Aceeași concluzie se impune în cazul în care, în pofida voinței sale, ar fi împiedicat să procedeze la o asemenea utilizare de motive întemeiate survenite ulterior în cadrul acestei perioade.

69 Din tot ceea ce precedă decurge că trebuie să se admită „motivul unic de drept” și, fără a mai fi nevoie să se examineze celelalte critici invocate de reclamantă, să se anuleze pentru acest motiv decizia atacată în partea în care camera de recurs a respins calea de atac a reclamantei în ceea ce privește existența unor motive întemeiate pentru neutilizarea înregistrării internaționale.

Cu privire la cheltuielile de judecată

70 Potrivit articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât EUIPO a căzut în pretenții, se impune obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor reclamantei.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a șaptea)

declară și hotărăște:

1) **Anulează Decizia Camerei a patra de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 13 iulie 2016 (cauza R 2585/2015-4) privind o procedură de decădere între Trademarkers NV și C=Holdings BV în partea în care camera de recurs a respins acțiunea C=Holdings în ceea ce privește existența unor motive întemeiate pentru neutilizarea înregistrării internaționale al cărei titular este.**

2) **Obligă EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.**

Tomljenović Marcoulli Kornezov

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 13 decembrie 2018.

Semnături