Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (siódma izba)

z dnia 13 grudnia 2018 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Graficzny znak towarowy C=commodore – Wniosek o unieważnienie skutków rejestracji międzynarodowej – Artykuł 158 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 198 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001] – Brak rzeczywistego używania niektórych towarów i usług objętych rejestracją międzynarodową – Istnienie uzasadnionych powodów nieużywania

W sprawie T-672/16

C=Holdings BV, z siedzibą w Oldenzaal (Niderlandy), reprezentowana początkowo przez adwokatów P. Maeyaerta i K. Neefsa, a następnie przez adwokatów P. Maeyaerta i J. Muyldermansa,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez D. Gáję, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO była

Trademarkers NV, z siedzibą w Antwerpii (Belgia),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 lipca 2016 r. (sprawa R 2585/2015-4) dotyczącą postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku między Trademarkers a C=Holdings,

SĄD (siódma izba),

w składzie: V. Tomljenović, prezes, A. Marcoulli i A. Kornezov (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: I. Dragan, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 21 września 2016 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 23 grudnia 2016 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 4 maja 2018 r.,

* Język postępowania: angielski.

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 26 kwietnia 2006 r. spółka Commodore International BV, poprzednik prawny skarżącej, spółki C=Holdings BV, dokonała w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) zgłoszenia rejestracji międzynarodowej nr 907082 wskazującej w szczególności Unię Europejską (zwanej dalej „rejestracją międzynarodową").

2 Znakiem towarowym, dla którego udzielono rejestracji międzynarodowej, jest następujące oznaczenie graficzne:



3 Rejestracja międzynarodowa dotyczy niektórych towarów i usług należących do klas 9, 25, 38 i 41 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego z dnia 15 czerwca 1957 r. dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, ze zmianami.

4 W dniu 21 grudnia 2006 r. o rejestracji międzynarodowej powiadomiono Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który opublikował tę informację w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 52/2006 z dnia 25 grudnia 2006 r., a w dniu 25 października 2007 r. udzielił jej takiej samej ochrony jak ochrona przyznawana unijnemu znakowi towarowemu (*Biuletyn Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 60/2007 z dnia 29 października 2007 r.).

5 W dniu 26 września 2014 r. spółka Trademarkers NV złożyła do EUIPO wniosek o unieważnienie skutków rejestracji międzynarodowej na podstawie art. 158 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami [obecnie art. 198 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)], w związku z art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001].

6 Spółka Trademarkers wniosła o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku skarżącej wynikającego z rejestracji międzynarodowej ze względu na brak rzeczywistego używania wspomnianego znaku towarowego w charakterze unijnego znaku towarowego przez nieprzerwany okres pięciu lat.

7 Podczas gdy w decyzji z dnia 3 listopada 2015 r. Wydział Unieważnień uwzględnił wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku w odniesieniu do wszystkich towarów i usług objętych rejestracją międzynarodową, Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO w decyzji z dnia 13 lipca 2016 r. (sprawa R 2585/2015-4) dotyczącej postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku między Trademarkers a C=Holdings (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją") częściowo uchyliła decyzję z dnia 3 listopada 2015 r., stwierdzając, że skarżąca wykazała rzeczywiste używanie znaku objętego rejestracją międzynarodową w istotnym okresie, a mianowicie od dnia 26 września 2009 r. do dnia 25 września 2014 r., w charakterze unijnego znaku towarowego oznaczającego należące do klasy 9 oprogramowanie gier komputerowych, urządzeń telewizyjnych i monitorów, a także oprogramowanie do gier do użytku z konsolami.

8 Natomiast Izba Odwoławcza stwierdziła, podobnie jak Wydział Unieważnień, po pierwsze, że skarżąca nie wykazała rzeczywistego używania pozostałych towarów i usług, oraz po drugie, że względy przedstawione w odniesieniu do nieużywania nie mogą zostać uznane za uzasadnione powody w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009. W konsekwencji Izba Odwoławcza uchyliła decyzję z dnia 3 listopada 2015 r. w odniesieniu do towarów wspomnianych w pkt 7 powyżej, dla których rejestracja międzynarodowa nadal jest ważna, oddaliła skargę w pozostałym zakresie i nakazała każdej ze stron pokrycie własnych kosztów.

Przebieg postępowania i żądania stron

9 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 21 września 2016 r. skarżąca wniosła rozpatrywaną skargę.

10 Skarżąca wnosi do Sądu o:

– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza oddaliła jej żądanie, i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Izbę Odwoławczą;

– obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

11 EUIPO wnosi do Sądu o:

– oddalenie skargi;

– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

Co do przedmiotu sporu

12 Na wstępie należy uściślić, że – jak wynika wyraźnie z pkt 15 i 46 skargi – skarga ta nie jest skierowana przeciwko części zaskarżonej decyzji, w której stwierdzono istnienie rzeczywistego używania rejestracji międzynarodowej jako unijnego znaku towarowego dla należących do klasy 9 towarów wymienionych w pkt 7 powyżej. Skarżąca nie kwestionuje również pkt 18–26 zaskarżonej decyzji, co się tyczy okoliczności, że zdaniem Izby Odwoławczej skarżąca nie wykazała rzeczywistego używania, po pierwsze, usług, oraz po drugie, towarów innych niż towary wymienione w pkt 7 powyżej (zwanych dalej „rozpatrywanymi towarami i usługami"). W podniesionych argumentach skarżąca koncentruje się zatem na istnieniu jej zdaniem uzasadnionych powodów nieużywania rejestracji międzynarodowej jako unijnego znaku towarowego dla rozpatrywanych towarów i usług.

13 W odpowiedzi na skargę EUIPO wyraziło zgodę na to ograniczenie zakresu przedmiotu sporu.

Co do istoty

14 Na poparcie skargi skarżąca podnosi „jedyny zarzut prawny", dotyczący naruszenia art. 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2017/1001) i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009. Skarżąca podnosi także naruszenie art. 17 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 75 i 76 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 i 95 rozporządzenia 2017/1001).

15 Przede wszystkim należy rozpatrzyć zarzut dotyczący naruszenia art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.

16 Zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, „[j]eżeli w okresie pięciu lat od rejestracji unijny znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela w Unii w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, unijny znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione [uzasadnione] powody jego nieużywania".

17 Zgodnie z art. 51 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia „[w]ygaśnięcie prawa właściciela unijnego znaku towarowego stwierdza się […]: a) w przypadku gdy w [nieprzerwanym] okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany w Unii w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, i nie istnieją usprawiedliwione [uzasadnione] powody nieużywania […]".

18 Zgodnie z orzecznictwem jedynie przeszkody, które pozostają w wystarczająco bezpośrednim związku ze znakiem towarowym, czyniąc jego używanie niemożliwym lub nierozsądnym, i zachodzą w sposób niezależny od woli właściciela tego znaku towarowego, mogą zostać zakwalifikowane jako „[uzasadnione] powody" nieużywania tego znaku. W odniesieniu do każdego przypadku należy rozważyć, czy zmiana strategii przedsiębiorstwa w celu obejścia określonej przeszkody czyni używanie wspomnianego znaku nierozsądnym [wyroki: z dnia 17 marca 2016 r., Naazneen Investments/OHIM, C-252/15 P, niepublikowany, EU:C:2016:178, pkt 96; z dnia 29 czerwca 2017 r., Martín Osete/EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE i in.), od T-427/16 do T-429/16, niepublikowany, EU:T:2017:455, pkt 50; zob. także analogicznie wyrok z dnia 14 czerwca 2007 r., Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, pkt 54].

19 W odniesieniu do pojęcia nierozsądnego używania Trybunał uściślił, że gdy charakter przeszkody stanowi istotnie utrudnienie dla odpowiedniego używania znaku, wymaganie od właściciela używania tego znaku wbrew wszelkim okolicznościom jest nierozsądne. I tak, na przykład nie można rozsądnie wymagać od właściciela znaku towarowego, by wprowadzał on towary do obrotu w punktach sprzedaży konkurentów. W takich przypadkach wymaganie od właściciela znaku towarowego, by zmienił strategię przedsiębiorstwa, aby umożliwić jednak używanie tego znaku, nie wydaje się rozsądne (wyrok z dnia 14 czerwca 2007 r., Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, pkt 53).

20 Z orzecznictwa wynika także, że pojęcie „[uzasadnionych] powodów" odnosi się raczej do okoliczności zewnętrznych w stosunku do właściciela znaku towarowego niż do okoliczności związanych z utrudnieniami gospodarczymi [zob. wyrok z dnia 18 marca 2015 r., Naazneen Investments/OHIM (SMART WATER), T-250/13, niepublikowany, EU:T:2015:160, pkt 66 i przytoczone tam orzecznictwo].

21 Ponadto należy przypomnieć, że art. 42 ust. 2 i art. 57 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie, odpowiednio, art. 47 ust. 2 i art. 64 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001) wyraźnie wskazują, że to do właściciela danego znaku towarowego należy przedstawienie dowodu na okoliczność rzeczywistego używania tego znaku lub istnienia uzasadnionych powodów jego nieużywania. Zgodnie z orzecznictwem okoliczność, że w odróżnieniu od art. 42 ust. 2 i art. 57 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w art. 51 ust. 1 tego rozporządzenia nie wskazano, że to do wspomnianego właściciela należy przedstawienie dowodu rzeczywistego używania danego znaku lub istnienia uzasadnionych powodów jego nieużywania, nie może być interpretowana w ten sposób, że prawodawca Unii zamierzał odstąpić od tej zasady związanej z ciężarem dowodu w ramach postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku. Brak wyjaśnień dotyczących ciężaru dowodu w art. 51 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 można ponadto łatwo wytłumaczyć tym, że celem ust. 1 tego art. 51, zatytułowanego „Podstawy wygaśnięcia", jest wskazanie podstaw wygaśnięcia prawa do znaku towarowego, co nie wymaga udzielania wyjaśnień w zakresie kwestii związanych z ciężarem dowodu (zob. podobnie wyrok z dnia 26 września 2013 r., Centrotherm Systemtechnik/OHIM i centrotherm

Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, pkt 55–57). A zatem to skarżąca powinna przedstawić EUIPO wystarczające dowody istnienia uzasadnionych powodów nieużywania znaku towarowego objętego rejestracją międzynarodową jako unijnego znaku towarowego.

22 W niniejszym wypadku Izba Odwoławcza stwierdziła, że przedstawione przez skarżącą dowody nie wystarczają, aby wykazać istnienie uzasadnionych powodów nieużywania znaku towarowego C=commodore w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i usług. W tym względzie EUIPO podnosi, że niektóre z powołanych w tym względzie przez skarżącą okoliczności faktycznych nie zostały wykazane. Należy zatem wskazać okoliczności faktyczne, które nie są kwestionowane lub które należy uznać za ustalone na podstawie dokumentów zawartych w aktach sprawy.

23 W pierwszej kolejności nie jest sporne, że działalność skarżącej polega na udzielaniu licencji na znaki towarowe. W tym względzie ustalono, że skarżąca nie posiada własnych zdolności w zakresie produkcji i prowadzenia badań.

24 W drugiej kolejności z akt sprawy wynika, że do dnia 7 listopada 2011 r. skarżąca stanowiła w 100% własność spółki Asiarim Corporation (zwanej dalej „Asiarimem") za pośrednictwem jej spółki zależnej Commodore Licensing BV. W dniu 7 listopada 2011 r. miało miejsce przeniesienie, na mocy aktu notarialnego, wszystkich udziałów stanowiących kapitał zakładowy skarżącej na dwie osoby fizyczne będące aktualnymi właścicielami skarżącej (zwane dalej „przeniesieniem własności"). Wydaje się zaś, że od dnia 26 września 2009 r., czyli od początku istotnego okresu, do dnia 7 listopada 2011 r., czyli do chwili przeniesienia własności, skarżąca mogła wykonywać działalność. W odniesieniu do towarów wymienionych w pkt 7 powyżej mogła zatem wykazać rzeczywiste używanie znaku objętego rejestracją międzynarodową.

25 Niemniej, w trzeciej kolejności, od chwili przeniesienia własności skarżąca musiała zaradzić szeregowi różnych działań, w szczególności podejmowanych przez Asiarim, zmierzających do dochodzenia własności znaków towarowych Commodore.

26 Po pierwsze, z akt sprawy wynika bowiem, że Asiarim złożył szereg nieprawdziwych oświadczeń przed organami Stanów Zjednoczonych Ameryki, w których stwierdził, iż jest właścicielem znaków towarowych Commodore. I tak, w formularzach 8K z dnia 20 grudnia 2011 r. oraz 5 i 16 stycznia 2012 r., jakie Asiarim przedstawił przed Securities and Exchange Commission (komisją ds. operacji giełdowych, Stany Zjednoczone, zwaną dalej „SEC") (załączniki 6–8 do skargi), Asiarim w szczególności oświadczył, że „Commodore Asia Electronics [Ltd] jest jedną ze spółek udzielających licencji na znak towarowy w ramach grupy, podobnie jak Commodore Licensing […] w Europie, która nabyła licencje [skarżącej] w 2008 r." i że „po restrukturyzacji grupy na początku listopada 2011 r. Commodore Brand IP [Ltd] posiada nazwy handlowe i prawa własności intelektualnej odnoszące się do znaku towarowego Commodore" (załącznik 6 do skargi, s. 68). W formularzu 8K z dnia 16 stycznia 2012 r. Asiarim stwierdził w szczególności, że skarżąca „złożyła oświadczenie […] w celu dochodzenia własności i legalnego używania nazwy handlowej oraz przedstawień znaku towarowego Commodore", na co Asiarim udzielił odpowiedzi, wskazując, że „będzie on aktywnie bronić przysługujących mu praw własności nazwy handlowej i przedstawień znaku towarowego Commodore". W tym względzie w wyroku z dnia 16 grudnia 2013 r. District Court of New York (sąd okręgowy w Nowym Jorku, New York, Stany Zjednoczone) nakazał Asiarimowi zmianę oświadczeń złożonych przed SEC, kwalifikując je jako „nieprawdziwe i prawdopodobnie złożone w złej wierze" (załącznik 14 do skargi, s. 129).

27 Ponadto należy wskazać, że owe formularze 8K opublikowano i są one dostępne bezpośrednio online, w związku z czym aktualni lub potencjalni partnerzy skarżącej faktycznie mogli się z nimi zapoznać.

28 Po drugie, z akt sprawy wynika, że Asiarim i jego spółki zależne wielokrotnie kontaktowały się z aktualnymi lub potencjalnymi partnerami skarżącej, przedstawiając się jako uprawnieni właściciele znaków towarowych Commodore. W konsekwencji Asiarim wielokrotnie zwracał się do spółki Manomio LLC, licencjobiorcy skarżącej, stwierdzając, w szczególności w piśmie z dnia 23 września 2012 r., co następuje:

„Nie istnieje spór w przedmiocie [kwestii], kto jest podmiotem uprawnionym do pobierania opłat związanych z prawami własności intelektualnej Commodore: Asiarim, jako właściciel Commodore Licensing […] do chwili upadłości w dniu 28 grudnia 2011 r. Po dniu 1 stycznia 2012 r. Asiarim przeniósł (lub odnowił) Państwa umowę bezpośrednio z Commodore Brand IP […] z Hongkongu, jako podmiotem dysponującym prawami własności intelektualnej do znaku towarowego od dnia 2 listopada 2011 r. […]. Oczekujemy, że potwierdzicie Państwo stanowisko wobec Commodore Brand IP […], która jest legalnym właścicielem praw własności intelektualnej Commodore i Państwa legalnym partnerem kontraktowym. Prosimy o uiszczenie opłat zgodnie z terminami i warunkami określonymi w naszej umowie […]. Zapewnimy wyłączenie Państwa odpowiedzialności w stosunku do wszelkich roszczeń wysuniętych przez osoby trzecie w tym względzie”.

29 W następstwie tych działań i wobec niemożności określenia właściciela prawa wynikającego z rejestracji międzynarodowej spółka Manomio postanowiła wstrzymać uiszczanie opłat na rzecz skarżącej – w oczekiwaniu na wydanie orzeczenia sądu dotyczącego kwestii własności prawa wynikającego ze wspomnianej rejestracji, jak wynika z pisma z dnia 26 kwietnia 2012 r. skierowanego przez spółkę Manomio do skarżącej.

30 Asiarim zwracał się także wielokrotnie do spółki Leveraged Marketing Corporation of America (zwanej dalej „LMCA”), która zamierzała uzyskać wyłączną licencję na poziomie światowym na znaki towarowe Commodore, wskazując – jak wynika z wymiany korespondencji między nimi, a w szczególności z pisma z dnia 19 grudnia 2011 r. – na okoliczność, że „Commodore Licensing […] ma pełną licencję, przyznaną przez [skarżącą] na wyłączność” (załącznik 12 do skargi, s. 97).

31 W wyroku z dnia 16 grudnia 2013 r. District Court of New York (sąd okręgowy w Nowym Jorku) opisał działania Asiarimu w następujący sposób:

„Popełnione przez Asiarim naruszenie było umyślne, jak wynika z oczywistych prób dochodzenia w oszukańczy sposób własności znaku towarowego […]. Sąd jest w pełni świadomy tego, że rażąco nieodpowiednie zachowanie Asiarimu powinno zostać ukarane i że należy przyjąć środki odstraszające w tym względzie […]. Niemniej okoliczność, iż [skarżąca] nie może zidentyfikować precyzyjnie wyrządzonych jej szkód, nie oznacza, że dwa lata umyślnych i oszukańczych praktyk Asiarimu nie wyrządziły skarżącej szkody. Zachowanie Asiarimu w pewnością wyrządziło [skarżącej] istotną szkodę majątkową, wykraczającą poza niepobrane od spółki Manomio opłaty”.

32 Po trzecie, z akt sprawy wynika, że skarżąca musiała brać udział w szeregu długotrwałych sporów sądowych – przy czym niektóre z nich wszczęto w sposób złośliwy – a mianowicie w następstwie przeniesienia własności od dnia 7 listopada 2011 r. do 2015 r., czyli poza istotnym okresem. I tak, primo, Asiarim wniósł z jednej strony powództwo odszkodowawcze w Stanach Zjednoczonych przeciwko właścicielom skarżącej, żądając od nich kwoty 32 mln dolarów amerykańskich (USD) (około 27 700 000 EUR) tytułem odszkodowania za podnoszone niezgodne z prawem nabycie znaków towarowych Commodore, który to spór ostatecznie rozstrzygnięto dopiero w dniu 28 września 2015 r., a z drugiej strony – powództwo przed sędzią orzekającym w przedmiocie środków tymczasowych rechtbank Amsterdam (sądu w Amsterdamie, Niderlandy) mające na celu zajęcie ich aktywów. Secundo, inna spółka, Leadgate SA, która zdaniem skarżącej miałaby być związana z dyrektorem Asiarimu, także wniosła powództwo przeciwko skarżącej w Stanach Zjednoczonych, żądając od niej kwoty 22 mln USD (około 19 000 000 EUR) tytułem nieuiszczonego długu – rzekomo gwarantowanego znakami towarowymi Commodore – które to powództwo prawomocnie oddalono w dniu 18 maja 2015 r. Spółka ta miała także wnieść inne powództwo przeciwko skarżącej przed

rechtbank Amsterdam (sąd w Amsterdamie), żądając dokonania zajęcia przed przystąpieniem do przymusowej egzekucji skierowanej przeciwko prawom do znaków towarowych skarżącej. Okazało się zaś, że wspomniana spółka, która najpierw przedstawiała się jako spółka prawa szwajcarskiego, a następnie udawała spółkę prawa urugwajskiego, nigdy nie istniała – co stwierdził rechtbank Amsterdam (sąd w Amsterdamie) w wyroku z dnia 17 lipca 2014 r. (załącznik 16 do skargi, s. 155). Tertio, skarżąca musiała wytoczyć w Stanach Zjednoczonych sprawę sądową przeciwko Asiarimowi, z siedzibą w Nevadzie (Stany Zjednoczone), aby bronić przysługującego jej prawa własności znaku towarowego objętego rejestracją międzynarodową i uzyskać odszkodowanie za wyrządzoną przez Asiarim szkodę.

33 W świetle powyższych okoliczności faktycznych Izba Odwoławcza uznała istnienie „utrudnień", które „[mogły] stać na przeszkodzie rozwojowi znaku towarowego" (pkt 29 zaskarżonej decyzji), stwierdzając, że skierowane przeciwko skarżącej „oszukańcze i zastraszające strategie proceduralne" mogły „niewątpliwie stanowić istotną przeszkodę w zwykłym obrocie gospodarczym" (pkt 31 zaskarżonej decyzji).

34 Z akt sprawy wynika zatem, że skarżąca faktycznie musiała mierzyć się, przez szereg lat obejmujących znaczną część istotnego okresu oraz wykraczających poza ten okres, z serią działań zakwalifikowanych przez District Court of New York (sąd okręgowy w Nowym Jorku) i przez samą Izbę Odwoławczą jako „oszukańcze", „wprowadzające w błąd" i „zastraszające", polegających na nieprawdziwych oświadczeniach składanych przed organami w Stanach Zjednoczonych, na wielokrotnych kontaktach z istniejącymi lub potencjalnymi klientami skarżącej, a także na wszczynaniu sporów sądowych zakwalifikowanych jako „złośliwe" przez Izbę Odwoławczą.

35 To w świetle powyższych okoliczności należy rozpatrzyć, czy Izba Odwoławcza popełniła błędy, stwierdzając na podstawie uzasadnienia wskazanego w pkt 28–33 zaskarżonej decyzji brak uzasadnionych powodów nieużywania w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.

36 Skarżąca kwestionuje zasadność każdej z pięciu podstaw uzasadnienia wskazanych przez Izbę Odwoławczą w pkt 28–33 zaskarżonej decyzji. Na rozprawie, w odpowiedzi na zadane przez Sąd pytanie, EUIPO uściśliło, że podstawy uzasadnienia zaskarżonej decyzji od pierwszej do trzeciej (pkt 28–30 zaskarżonej decyzji) i podstawa piąta (pkt 32 zaskarżonej decyzji) należy rozumieć jako uzupełniające w stosunku do podstawy czwartej (pkt 31 zaskarżonej decyzji).

37 W tym względzie należy przede wszystkim uściślić, iż Izba Odwoławcza nie stwierdziła w zaskarżonej decyzji, że przywołane przez skarżącą okoliczności nie wykazują wystarczająco bezpośredniego związku ze spornym znakiem towarowym. Niemniej w odpowiedzi na uwagę EUIPO należy wskazać, że o ile jest prawdą, że przedstawiona przez skarżącą argumentacja jest oparta na okolicznościach dotyczących znaków towarowych Commodore w całości, a nie tylko na rozpatrywanej rejestracji międzynarodowej, o tyle okoliczności te wykazują niewątpliwie wystarczająco bezpośredni związek z tą rejestracją – zgodnie z przyjętym w orzecznictwie kryterium [zob. podobnie wyrok z dnia 8 czerwca 2017 r., Kaane American International Tobacco/EUIPO – Global Tobacco (GOLD MOUNT), T-294/16, niepublikowany, EU:T:2017:382, pkt 41]. Wszystkie działania opisane w pkt 25–32 powyżej wykazują bowiem wystarczająco bezpośredni związek ze znakami towarowymi Commodore w całości – a zatem także z rejestracją międzynarodową dla rozpatrywanych towarów i usług.

38 Ponadto nie jest sporne, że owe działania zaistniały nie tylko niezależnie od woli skarżącej w rozumieniu orzecznictwa przywołanego w pkt 18 powyżej, lecz również przeciwko niej.

39 Następnie, co się tyczy uzasadnienia, na którym Izba Odwoławcza oparła sporną część zaskarżonej decyzji, należy wskazać, po pierwsze, że w pkt 28 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, iż „niezależnie od toczącego się postępowania spornego" skarżąca wykazała, że rzeczywiste używanie znaku towarowego było możliwe w istotnym okresie w odniesieniu do towarów wspomnianych w pkt 7 powyżej. Skarżąca nie przedstawiła zaś żadnego wyjaśnienia dotyczącego powodu, dla którego

używanie znaku objętego tą rejestracją jako unijnego znaku towarowego było możliwe dla wspomnianych towarów, lecz nie było możliwe dla spornych towarów lub usług. W konsekwencji w rzeczywistości skarżąca sama wykazała, że faktycznie podnoszony powód nieużywania znaku objętego rejestracją międzynarodową nie stał na przeszkodzie temu rzeczywistemu używaniu.

40 W tym względzie należy zauważyć, że samo EUIPO przyznało na rozprawie, że sama okoliczność, iż rzeczywiste używanie spornego znaku towarowego było możliwe dla niektórych towarów, nie wyklucza istnienia uzasadnionych powodów nieużywania tego znaku w odniesieniu do pozostałych towarów lub usług, lecz że z jego punktu widzenia skarżąca nie wyjaśniła, z jakiego powodu w niniejszym wypadku różnica ta istniała w odniesieniu do używania pozostałych towarów i usług.

41 W tym względzie należy podkreślić – co ustaliły ponadto strony na rozprawie – że istnienie rzeczywistego używania dla niektórych towarów i usług oznaczonych spornym znakiem towarowym nie stoi na przeszkodzie, pod względem prawnym ani faktycznym, możliwości wskazania uzasadnionych powodów nieużywania tego samego znaku towarowego w odniesieniu do pozostałych objętych nim towarów lub usług. W tym względzie z orzecznictwa wynika, że rzeczywiste używanie w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 należy wykazać w stosunku do każdego rodzaju towarów lub usług oznaczonych spornym znakiem towarowym, który można rozpatrzyć w sposób autonomiczny [zob. podobnie wyroki: z dnia 8 października 2014 r., Lidl Stiftung/OHIM – A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE), T-300/12, niepublikowany, EU:T:2014:864, pkt 47; z dnia 28 czerwca 2017 r., Tayto Group/EUIPO – MIP Metro (real), T-287/15, niepublikowany, EU:T:2017:443, pkt 67]. Nic zaś w brzmieniu tego przepisu ani żadnego innego przepisu prawa Unii nie stoi na przeszkodzie wykazaniu rzeczywistego używania znaku towarowego w stosunku do niektórych towarów lub usług objętych tym znakiem – przy braku takiego używania w wypadku pozostałych towarów lub usług ze względu na uzasadnione powody nieużywania.

42 Co więcej, Izba Odwoławcza nie uwzględniła chronologii wskazanych w pkt 23–31 powyżej okoliczności. Jak potwierdziła bowiem skarżąca na rozprawie, wiążąca ją z Manomio umowa licencji, która umożliwiła wykazanie rzeczywistego używania znaku objętego rejestracją międzynarodową dla towarów wymienionych w pkt 7 powyżej, została zawarta przed przeniesieniem własności, które wywołało wszystkie działania opisane w pkt 25–31 powyżej. W konsekwencji powołanie się na te działania jako na uzasadnione powody nieużywania, począwszy od dnia 7 listopada 2011 r., nie było sprzeczne z istnieniem wcześniejszych umów zawartych przed tą datą. Co więcej, z akt sprawy wynika, że spółka Manomio sama zdecydowała, by nie wypłacać już opłat na rzecz skarżącej – właśnie ze względu na owe działania, jak wspomniano w pkt 28 powyżej. W okolicznościach niniejszej sprawy nie istnieje zatem antynomia między faktem, że skarżąca wykazała rzeczywiste używanie znaku objętego rejestracją międzynarodową dla niektórych towarów na początku istotnego okresu, a faktem, że podniosła ona równocześnie istnienie uzasadnionych powodów nieużywania w odniesieniu do pozostałych towarów i usług podczas pozostałej części istotnego okresu. Pierwsza podstawa uzasadnienia zaskarżonej decyzji jest zatem dotknięta zarówno naruszeniem prawa, jak i błędem w ocenie.

43 Po drugie, Izba Odwoławcza – uznając, że „utrudnienia przy negocjacji umów z osobami trzecimi […] mogły stanowić przeszkodę dla rozwoju znaku towarowego poprzez zawieranie umów licencji” – stwierdziła, że skarżąca nie przedstawiła żadnego dowodu ani przekonywającego argumentu wykazującego, że owe utrudnienia przeszkodziły jej w używaniu znaku towarowego objętego rozpatrywaną rejestracją międzynarodową, „na przykład przy samodzielnym wytwarzaniu lub sprzedaży objętych rejestracją towarów lub usług zamiast pozostawienia wykonywania tych czynności osobom trzecim” (pkt 29 zaskarżonej decyzji).

44 Jednakże, jak podkreślono w pkt 23 powyżej, jest bezsporne, że działalność skarżącej polega wyłącznie na przyznawaniu praw własności intelektualnej poprzez zawieranie umów licencji i że nie posiada ona własnych zdolności produkcyjnych ani badawczych. Stwierdzając zaś wyraźnie, że wskazane przez skarżącą względy mogły stać na przeszkodzie zawieraniu umów licencji, Izba Odwoławcza zarzuciła

równocześnie skarżącej brak przedstawienia dowodu wykazującego, że nie mogła ona sama używać znaku towarowego objętego rozpatrywaną rejestracją międzynarodową. W ten sposób Izba Odwoławcza nie uwzględniła okoliczności, że jedyna działalność skarżącej polega właśnie na zawieraniu umów licencji. Druga podstawa uzasadnienia zaskarżonej decyzji skutkuje zatem wymaganiem od skarżącej, by ta w istotny sposób zmieniła strategię przedsiębiorstwa w celu umożliwienia używania znaku towarowego objętego rejestracją międzynarodową, stając się wytwórcą lub dostawcą rozpatrywanych towarów lub usług. Jednakże, jak słusznie podnosi skarżąca, zmiana strategii przedsiębiorstwa o takim zakresie wydaje się nierozsądna w świetle przywołanego w pkt 19 powyżej orzecznictwa.

45 Po trzecie, Izba Odwoławcza stwierdziła, iż „niezależnie od faktu, że spór [między skarżącą a Asiarimem i jego spółkami zależnymi] mógł stać na przeszkodzie zawarciu [z LMCA bardzo zyskownej] umowy licencji", skarżąca nie wykazała, że „to postępowanie sądowe uniemożliwiło wszelkie negocjacje z pozostałymi potencjalnymi licencjobiorcami, zwłaszcza raczej w Unii Europejskiej niż w Stanach Zjednoczonych" (pkt 30 zaskarżonej decyzji).

46 W tym względzie należy podkreślić, po pierwsze, podobnie jak uczyniła to skarżąca, że Izba Odwoławcza błędnie wymaga od skarżącej wykazania okoliczności, które jej zdaniem „uniemożliwiają" wszelkie negocjacje z pozostałymi potencjalnymi licencjobiorcami, ponieważ zgodnie ze wspomnianym w pkt 18 powyżej orzecznictwem używanie spornego znaku towarowego powinno być „niemożliwe lub nierozsądne". Izba Odwoławcza nie rozpatrzyła zaś, czy przedstawione przez skarżącą dowody wystarczająco wykazują, iż – z punktu widzenia potencjalnych partnerów skarżącej i przy uwzględnieniu okoliczności niniejszej sprawy – prowadzenie takich negocjacji w celu zawierania umów licencji było, pomimo wspomnianych okoliczności, nierozsądne.

47 Po drugie, Izba Odwoławcza nie uwzględniła nie tylko faktu, że opisane w pkt 25–32 powyżej działania stanowiły przeszkodę dla zawarcia umowy licencji z LMCA, lecz również faktu, że istniejący klient, a mianowicie spółka Manomio, zdecydował o zawieszeniu wypłacania opłat właśnie ze względu na wspomniane działania. W konsekwencji Izba Odwoławcza nie mogła, bez popełnienia błędu w ocenie, zarzucić skarżącej braku przedstawienia dowodów dotyczących pozostałych licencjobiorców, pomimo że skarżąca wykazała, iż nawet istniejący partner handlowy, a mianowicie spółka Manomio, zaprzestał uiszczania opłat i analizował zasadność utrzymania partnerstwa ze skarżącą ze względu na wspomniane działania.

48 Co się tyczy dokonanego w pkt 30 zaskarżonej decyzji stwierdzenia, zgodnie z którym skarżąca nie wykazała niemożności prowadzenia negocjacji z potencjalnymi licencjobiorcami, „zwłaszcza raczej w Unii Europejskiej niż w Stanach Zjednoczonych", wystarczy wskazać, po pierwsze, że Izba Odwoławcza nie rozpatrzyła wystarczająco, czy przywołane przez skarżącą i zaistniałe w Stanach Zjednoczonych okoliczności wywołały skutki także na terytorium Unii. I tak, Izba Odwoławcza nie uwzględniła niekwestionowanej okoliczności, że LMCA zamierzała uzyskać wyłączną licencję na poziomie światowym na znaki towarowe Commodore i w konsekwencji, potencjalnie, także w Unii, ani okoliczności, że nieprawdziwe oświadczenia złożone przez Asiarim przed SEC zostały opublikowane i były bezpośrednio dostępne online. Po drugie, Izba Odwoławcza nie uwzględniła również faktu – również niekwestionowanego – że część tych okoliczności zaistniała na terytorium Unii. Działania opisane w pkt 25–32 powyżej dotyczyły wszystkich znaków towarowych Commodore, w tym znaku towarowego objętego rozpatrywaną w niniejszej sprawie rejestracją międzynarodową, i skutkowały wszczęciem sporów sądowych także w Unii, dotyczących w szczególności zajęcia wspomnianych znaków towarowych (pkt 32 powyżej).

49 W konsekwencji wskazana przez Izbę Odwoławczą trzecia podstawa uzasadnienia skutkuje zarówno naruszeniem prawa, jak i błędem w ocenie.

50 Po czwarte, zdaniem Izby Odwoławczej, o ile „oszukańcze i zastraszające strategie proceduralne", takie jak te, którym musiała zaradzić skarżąca, mogą „niewątpliwie stanowić istotną przeszkodę w zwykłym obrocie gospodarczym", o tyle nie mogą one „samoistnie zostać uznane za istotne powody uzasadniające stan zastraszenia i zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności gdy właściciele znaku towarowego nie powzięli żadnej wątpliwości w odniesieniu do legalności ich praw" (pkt 31 zaskarżonej decyzji). Z przedstawionych dokumentów sądowych wynika zaś, że skarżąca nie mogła powziąć istotnych wątpliwości w odniesieniu do przysługujących jej praw własności dotyczących znaków towarowych Commodore, zważywszy na złośliwy charakter wspomnianych postępowań sądowych.

51 Wskazana przez Izbę Odwoławczą czwarta podstawa uzasadnienia, uznana przez EUIPO za główną podstawę uzasadnienia zaskarżonej decyzji (zob. pkt 36 powyżej), jest również błędna pod kilkoma względami.

52 Wbrew temu, co wskazała Izba Odwoławcza, kwestią, jaką należało rozpatrzyć, nie było bowiem to, czy skarżąca powzięła wątpliwości dotyczące końcowego rezultatu rozpatrywanych postępowań sądowych, lecz określenie, czy osoby trzecie, czyli istniejący i potencjalni klienci skarżącej, mogły powziąć takie wątpliwości – powstrzymując się od utrzymywania relacji gospodarczych ze skarżącą. Izba Odwoławcza pominęła zaś rozpatrzenie tego, czy całość rozpatrywanych działań – które sama zakwalifikowała jako „oszukańcze" i „zastraszające" – mogła skutkować powzięciem przez osoby trzecie wątpliwości dotyczących kwestii własności prawa do znaku towarowego objętego rejestracją międzynarodową, które to wątpliwości mogłyby stanowić przeszkodę czyniącą nierozsądnym używanie tego znaku w rozumieniu przywołanego w pkt 18 powyżej orzecznictwa. W szczególności Izba Odwoławcza nie uwzględniła w tym względzie wszystkich okoliczności niniejszej sprawy, a zwłaszcza złożonych przez Asiarim przed SEC nieprawdziwych oświadczeń ani faktu, że owe oświadczenia były publiczne i bezpośrednio dostępne online dla osób trzecich, ani też wielokrotnych kontaktów Asiarimu ze spółkami Manomio i LMCA, mających na celu uniemożliwienie lub zerwanie stosunków umownych między tymi ostatnimi a skarżącą.

53 Niemniej EUIPO twierdzi, że problemy i spory handlowe między konkurentami są nierozłącznie związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem i nie mogą samoistnie stanowić przeszkody mogącej w niniejszym wypadku uczynić udzielenie licencji nierozsądnym. Na poparcie tego argumentu EUIPO wskazuje na wyrok z dnia 18 marca 2015 r., SMART WATER (T-250/13, niepublikowany, EU:T:2015:160).

54 Jednakże przeszkody, z jakimi musiała mierzyć się skarżąca – niewynikające z zachowania skarżącej – nie mogą zostać zakwalifikowane jako zwykłe utrudnienia gospodarcze. Po pierwsze, podstępne strategie Asiarimu i jego spółek zależnych zostały bowiem zakwalifikowane jako „oszukańcze", „wprowadzające w błąd" i „zastraszające" zarówno przez District Court of New York (sąd okręgowy w Nowym Jorku), jak i przez samą Izbę Odwoławczą, co wskazuje na to, iż przekraczają one znacznie utrudnienia gospodarcze, jakie napotyka dane przedsiębiorstwo przy zwykłym wykonywaniu działalności.

55 W pkt 31 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wyraźnie stwierdziła bowiem, że wspomniane strategie mogły „niewątpliwie stanowić istotną przeszkodę" w ramach prowadzonego przez skarżącą zwykłego obrotu gospodarczego. Zgodnie zaś ze wspomnianym w pkt 19 powyżej orzecznictwem przeszkoda, która jest „istotnym utrudnieniem" dla odpowiedniego używania spornego znaku towarowego, stanowi uzasadniony powód nieużywania w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009. Jednakże Izba Odwoławcza nie wyjaśniła, w jaki sposób przeszkoda zakwalifikowana przez nią jako niewątpliwie „istotna" w zwykłym obrocie gospodarczym może nie stanowić istotnego utrudnienia dla odpowiedniego używania spornego znaku towarowego w rozumieniu tego orzecznictwa.

56 Argument wywodzony przez EUIPO z wyroku z dnia 18 marca 2015 r., SMART WATER (T-250/13, niepublikowanego, EU:T:2015:160), nie jest zasadny. Po pierwsze, w sprawie leżącej u podstaw tego wyroku rozpatrywano bowiem problemy techniczne dotyczące wytwarzania napojów stanowiących sporne towary, a także trudności gospodarcze przy zwykłym wykonywaniu działalności przez przedsiębiorstwo. Po drugie, jest prawdą – jak wspomniał Sąd w pkt 74 tego wyroku – że okoliczność, iż wszczęto postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku skierowane przeciwko danemu znakowi towarowemu, nie może jako taka wystarczyć do stwierdzenia istnienia uzasadnionych powodów nieużywania w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009. Jednakże należy przeprowadzić ocenę istnienia takich powodów w każdym wypadku, uwzględniając wszystkie okoliczności danej sprawy, zgodnie z wymogami wskazanymi w orzecznictwie wspomnianym w pkt 18 powyżej. Jak wskazano zaś w pkt 25–34 powyżej, skarżąca nie miała do czynienia wyłącznie z jednym sporem, który można by postrzegać jako objęty zwykłym tokiem prowadzenia działalności gospodarczej, lecz z oszukańczą i wprowadzającą w błąd strategią, obejmującą szereg różnych działań, których Izba Odwoławcza nie uwzględniła w całości.

57 Z powyższego wynika, że czwarta podstawa uzasadnienia również jest dotknięta naruszeniem prawa i błędem w ocenie.

58 Po piąte, Izba Odwoławcza stwierdziła, że skarżąca nie wskazała, „w jaki sposób toczący się w Stanach Zjednoczonych spór mógłby wywrzeć wpływ na używanie [znaku towarowego objętego rejestracją międzynarodową] przez FC Bayern München w Niemczech” dla towarów należących do klasy 25.

59 W tym względzie wystarczy stwierdzić, że działania opisane w pkt 25–32 powyżej, z których niektóre miały miejsce na terytorium Unii (zob. pkt 32 powyżej), mogły wywrzeć wpływ na używanie znaku towarowego objętego rejestracją międzynarodową w odniesieniu do wszystkich rozpatrywanych towarów i usług.

60 W każdym wypadku w ramach niniejszego sporu strony zgadzają się co do okoliczności, że ta podstawa uzasadnienia zaskarżonej decyzji wykazuje, w świetle ogólnej systematyki tej decyzji, bardzo akcesoryjny charakter w zakresie, w jakim nie umożliwia określenia, czy pozostałe przedstawione przez skarżącą powody nieużywania znaku towarowego objętego rejestracją międzynarodową stanowią uzasadnione powody w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.

61 Z powyższego wynika, że żadna z podstaw uzasadnienia zaskarżonej decyzji, rozpatrywana odrębnie lub w całości, nie umożliwia uzasadnienia tej decyzji ani pod względem prawnym, ani pod względem faktycznym.

62 Wreszcie, należy zauważyć, że pod względem czasowym przedstawione przez skarżącą uzasadnienie nieużywania obejmuje znaczną część istotnego okresu – a mianowicie od chwili przeniesienia własności w dniu 7 listopada 2011 r. aż do końca istotnego okresu w dniu 26 września 2014 r. – a nawet czas poza tym okresem. Strony zgadzają się co do okoliczności, iż dla celów stosowania art. 51 ust. 1 lit. a) i art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) i art. 58 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001], aby właściciel znaku towarowego mógł uniknąć stwierdzenia wygaśnięcia prawa do tego znaku, wystarcza, że wspomniane powody obejmują jedynie część istotnego okresu.

63 Zarówno brzmienie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, jak i leżący u podstaw tego przepisu cel potwierdzają taki sposób wykładni. Po pierwsze, z brzmienia tego przepisu wynika bowiem, że wygaśnięcie prawa właściciela unijnego znaku towarowego stwierdza się w przypadku, gdy „w [nieprzerwanym] okresie pięciu lat” znak towarowy nie był rzeczywiście używany w Unii w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, „i nie istnieją usprawiedliwione [uzasadnione] powody nieużywania”. Innymi słowy, jeśli w „nieprzerwanym” okresie pięciu lat ani nie miało miejsca rzeczywiste używanie danego znaku towarowego, ani nie zaistniały uzasadnione powody nieużywania tego znaku, stwierdza się wygaśnięcie praw właściciela. Natomiast

gdy dany znak towarowy był rzeczywiście używany lub gdy takiemu używaniu stanęły na przeszkodzie uzasadnione powody zaistniałe w części pięcioletniego okresu, ów pięcioletni okres nie jest już „nieprzerwany” w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.

64 Sąd wskazał zaś już, że aby uniknąć sankcji określonych w art. 51 ust. 1 lit. a) i art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, wystarcza, że dany znak towarowy stanowił przedmiot rzeczywistego używania w części istotnego pięcioletniego okresu [wyrok z dnia 13 stycznia 2011 r., Park/OHIM – Bae (PINE TREE), T-28/09, niepublikowany, EU:T:2011:7, pkt 88].

65 Podobnie, istnienie uzasadnionych powodów nieużywania znaku towarowego w części istotnego okresu wystarcza, by jego właściciel uniknął stwierdzenia wygaśnięcia prawa do tego znaku towarowego. Odmienny sposób wykładni byłby niezgodny z brzmieniem art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, w którym nie dokonano rozróżnienia między właścicielami unijnego znaku towarowego, którzy rzeczywiście używali znaku towarowego, a właścicielami, którym stanęły na przeszkodzie uzasadnione powody nieużywania znaku.

66 Po drugie, cel leżący u podstaw art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 potwierdza taki sposób wykładni. Przewidując możliwość uzasadnienia nieużywania unijnego znaku towarowego za pomocą uzasadnionych powodów, prawodawca Unii zamierzał uniknąć sytuacji, w której stwierdza się wygaśnięcie praw właściciela znaku towarowego, gdy na przeszkodzie rzeczywistemu używaniu stanęły niezależne od woli tego właściciela obiektywne – a zatem zewnętrzne wobec niego – powody.

67 Wymaganie zaś, by takie powody obejmowały całość istotnego pięcioletniego okresu, stwarza ryzyko podważenia wspomnianego celu. Zaistnienie takich powodów, nawet jeśli trwały one tylko przez część istotnego okresu, mogło uniemożliwić rzeczywiste używanie znaku towarowego lub przynajmniej opóźnić to używanie poza okres, w którym zaistniały takie powody. A zatem okoliczność, że wydarzenia mogące zostać zakwalifikowane jako „uzasadnione powody” w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 zakończyły się w określonym momencie w toku istotnego okresu, nie oznacza, że właściciel znaku towarowego mógł natychmiast rozsądnie wznowić rzeczywiste używanie tego znaku.

68 Podobnie okoliczność, że takie wydarzenia zaistniały nie na początku istotnego okresu, lecz później w jego toku, nie umożliwia stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela znaku towarowego. Zgodnie bowiem z orzecznictwem przywołanym w pkt 64 powyżej, jeśli następnie taki właściciel rzeczywiście używał znaku towarowego w toku istotnego okresu, nie można stwierdzić wygaśnięcia jego prawa do tego znaku towarowego. Takiego samego stwierdzenia należy dokonać, gdy ów właściciel – pomimo swojej woli – nie mógł używać znaku towarowego z uzasadnionych powodów zaistniałych później w toku tego okresu.

69 Z wszystkich powyższych rozważań wynika, że należy uwzględnić „jedyny zarzut prawny” i – bez konieczności rozpatrywania pozostałych podniesionych przez skarżącą zarzutów szczegółowych – z tego względu stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie skarżącej w odniesieniu do istnienia uzasadnionych powodów nieużywania znaku towarowego objętego rejestracją międzynarodową.

W przedmiocie kosztów

70 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ EUIPO przegrało sprawę, należy – zgodnie z żądaniem skarżącej – obciążyć je kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (siódma izba)

orzeka, co następuje:

1) **Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 13 lipca 2016 r. (sprawa R 2585/2015-4) dotyczącej postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego między Trademarkers NV a C=Holdings BV w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie C=Holdings w odniesieniu do istnienia uzasadnionych powodów nieużywania znaku towarowego objętego rejestracją międzynarodową, którego właścicielem jest C=Holdings.**

2) **EUIPO zostaje obciążone kosztami postępowania.**

Tomljenović Marcoulli Kornezov

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 grudnia 2018 r.

Podpisy