Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (siedma komora)

z 13. decembra 2018 *

„Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Obrazová ochranná známka C=commodore – Žiadosť o neplatnosť účinkov medzinárodného zápisu – Článok 158 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 198 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001] – Neexistencia skutočného používania určitých tovarov a služieb uvedených v medzinárodnom zápise – Existencia náležitých dôvodov nepoužívania“

Vo veci T-672/16,

C=Holdings BV, so sídlom v Oldenzaal (Holandsko), v zastúpení: pôvodne P. Maeyaert a K. Neefs, neskôr P. Maeyaert a J. Muyldermans, avocats,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: D. Gája, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO:

Trademarkers NV, so sídlom v Antverpách (Belgicko),

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 13. júla 2016 (vec R 2585/2015-4) tykajúcemu sa konania vo veci zrušenia medzi spoločnosťami Trademarkers a C=Holdings,

VŠEOBECNÝ SÚD (siedma komora),

v zložení: predsedníčka komory V. Tomljenović, sudcovia A. Marcoulli a A. Kornezov (spravodajca),

tajomník: I. Dragan, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 21. septembra 2016,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 23. decembra 2016,

po pojednávaní zo 4. mája 2018,

* Jazyk konania: angličtina.

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 26. apríla 2006 Commodore International BV, právna predchodkyňa žalobkyne C=Holdings BV, získala na medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) medzinárodný zápis č. 907082 označujúci Európsku úniu (ďalej len „medzinárodný zápis“).

2 Ochranná známka, ktorej medzinárodný zápis bol priznaný, je toto obrazové označenie:



3 Medzinárodný zápis sa vzťahuje na tovary a služby zaradené do tried 9, 25, 38 a 41 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

4 Medzinárodný zápis bol doručený Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) 21. decembra 2006 a bol uverejnený vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 52/2006 z 25. decembra 2006 a 25. októbra 2007 mu bola priznaná rovnaká ochrana ako ochrana poskytovaná ochrannej známke Európskej únie (*Vestník ochranných známok Spoločenstva* č. 60/2007 z 29. októbra 2007).

5 Dňa 26. septembra 2014 Trademarkers NV podala na EUIPO návrh na vyhlásenie neplatnosti účinkov medzinárodného zápisu podľa článku 158 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), v znení zmien [teraz článok 198 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1)], v spojení s článkom 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001].

6 Trademarkers navrhovala zrušenie práv žalobkyne k medzinárodnému zápisu z dôvodu neexistencie riadneho používania tohto označenia ako ochrannej známky Európskej únie počas nepretržitého obdobia piatich rokov.

7 Hoci zrušovacie oddelenie rozhodnutím z 3. novembra 2015 vyhovelo návrhu na zrušenie pre všetky tovary a služby uvedené v medzinárodnom zápise, štvrtý odvolací senát EUIPO rozhodnutím z 13. júla 2016 (vec R 2585/2015-4) týkajúcim sa konania vo veci zrušenia medzi spoločnosťami Trademarkers a C=Holdings (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) čiastočne zrušil rozhodnutie z 3. novembra 2015, pretože dospel k záveru, že žalobkyňa preukázala riadne používanie medzinárodného zápisu počas relevantného obdobia, t. j. od 26. septembra 2009 do 25. septembra 2014 ako ochrannej známky Európskej únie pre programy počítačových hier určených na použitie s počítačmi, televízormi a monitormi, ako aj softvér pre herné konzoly patriace do triedy 9.

8 Odvolací senát sa teda rovnako ako zrušovacie oddelenie domnieval, že žalobkyňa jednak nepreukázala riadne používanie, pokiaľ ide o ostatné tovary a služby, a jednak, že uvádzané dôvody nepoužívania ochrannej známky nemožno považovať za náležité dôvody v zmysle článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009. V dôsledku toho odvolací senát zrušil rozhodnutie z 3. novembra 2015 s ohľadom na tovary uvedené v bode 7 vyššie, pre ktoré ostal medzinárodný zápis zapísaný, v zostávajúcej časti odvolanie zamietol a rozhodol, že každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Konanie a návrhy účastníkov konania

9 Žalobkyňa návrhom podaným do kancelárie Všeobecného súdu 21. septembra 2016 podala žalobu, na základe ktorej sa začalo toto konanie.

10 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom odvolací senát zamietol jej odvolanie, a vrátil vec odvolaciemu senátu,

– uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

11 EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zamietol žalobu,

– uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

Právny stav

O predmete sporu

12 Na úvod je potrebné spresniť, že ako výslovne vyplýva z bodov 15 a 46 žaloby, táto žaloba nie je namierená proti časti napadnutého rozhodnutia, v ktorej sa uznala existenciu riadneho používania medzinárodného zápisu ako ochrannej známky Európskej únie pre tovary uvedené v bode 7 vyššie, ktoré patria do triedy 9. Žalobkyňa tiež nespochybňuje body 18 až 26 napadnutého rozhodnutia týkajúce sa toho, že podľa odvolacieho senátu nepreukázala riadne používanie týkajúce sa jednak služieb a jednak iných tovarov než tých, ktoré sú uvedené v bode 7 vyššie (ďalej len „predmetné tovary a služby“). Vo svojich tvrdeniach sa teda sústredí na existenciu náležitých dôvodov nepoužívania medzinárodného zápisu ako ochrannej známky Európskej únie pre predmetné tovary a služby.

13 EUIPO vo svojom vyjadrení k odvolaniu súhlasí s týmto vymedzením predmetu sporu.

O veci samej

14 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza „jediný právny dôvod“ založený na porušení ustanovení článku 15 ods. 1 a 2 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 18 ods. 1 a 2 nariadenia 2017/1001) a článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009. Žalobkyňa tiež tvrdí, že došlo k porušeniu článku 17 Charty základných práv Európskej únie, ako aj článkov 75 a 76 nariadenia č. 207/2009 (teraz články 94 a 95 nariadenia 2017/1001).

15 V prvom rade treba preskúmať žalobný dôvod založený na porušení ustanovení článku 15 ods. 1 a 2 a článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009.

16 Podľa článku 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, „ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku [Európskej únie] v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka [Európskej únie] je predmetom sankcií uvedených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania“.

17 V zmysle článku 51 ods. 1 písm. a) toho istého nariadenia platí, že „práva majiteľa ochrannej známky Spoločenstva sa vyhlásia za zrušené…: a) ak sa nepretržite počas piatich rokov ochranná známka riadne nepoužívala v [Únii] v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, a pre jej nepoužívanie neexistujú žiadne náležité dôvody…“.

18 Podľa judikatúry sa za „náležité dôvody“ nepoužívania ochrannej známky môžu považovať iba prekážky, ktoré majú dostatočne priamy vzťah s ochrannou známkou, spôsobujú nemožnosť alebo nevhodnosť jej používania a sú nezávislé od vôle majiteľa tejto ochrannej známky. V každom jednotlivom prípade treba posúdiť, či by zmena podnikovej stratégie s cieľom obísť danú prekážku spôsobila nevhodnosť používania uvedenej ochrannej známky [rozsudky zo 17. marca 2016, Naazneen Investments/ÚHVT, C-252/15 P, neuverejnený, EU:C:2016:178, bod 96, a z 29. júna 2017, Martín Osete/EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE a i.), T-427/16 až T-429/16, neuverejnený, EU:T:2017:455, bod 50; pozri tiež analogicky rozsudok zo 14. júna 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, bod 54].

19 Súdny dvor spresnil v súvislosti s pojmom nevhodnosť používania, že ak je prekážka takej povahy, že vážne narušuje vhodné používanie ochrannej známky, nemožno oprávnene požadovať, aby majiteľ ochrannej známky túto ochrannú známku napriek všetkému používal. Nie je teda napríklad možné oprávnene požadovať, aby majiteľ ochrannej známky uvádzal na trh svoje tovary na predajných miestach svojich konkurentov. V takých prípadoch sa nezdá byť správne vyžadovať od majiteľa ochrannej známky, aby zmenil svoju podnikovú stratégiu s cieľom umožniť napriek všetkému používanie tejto ochrannej známky (rozsudok zo 14. júna 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, bod 53).

20 Z judikatúry tiež vyplýva, že pojem „náležité dôvody“ odkazuje skôr na okolnosti netýkajúce sa majiteľa ochrannej známky, než okolnosti súvisiace s jeho obchodnými ťažkosťami [pozri rozsudok z 18. marca 2015, Naazneen Investments/ÚHVT (SMART WATER), T-250/13, neuverejnený, EU:T:2015:160, bod 66 a citovanú judikatúru].

21 Okrem toho treba pripomenúť, že článok 42 ods. 2 a článok 57 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 47 ods. 2 a článok 64 ods. 2 nariadenia 2017/1001) výslovne spresňujú, že predloženie dôkazu o riadnom používaní alebo o existencii náležitých dôvodov nepoužívania spočíva na majiteľovi dotknutej ochrannej známky. Podľa judikatúry okolnosť, že článok 51 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 na rozdiel od článku 42 ods. 2 a článku 57 ods. 2 tohto nariadenia nešpecifikuje, že dôkaz o riadnom používaní alebo o náležitých dôvodoch nepoužívania musí predložiť daný majiteľ, nemožno vykladať v tom zmysle, že normotvorca Únie zamýšľal vylúčiť toto uplatňovanie zásady týkajúcej sa dôkazného bremena v rámci konania vo veci zrušenia. Neexistencia spresnení o dôkaznom bremene v článku 51 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 možno napokon ľahko vysvetliť vzhľadom na okolnosť, že cieľom článku 51 ods. 1, nazvaného „Dôvody na zrušenie“, je stanoviť dôvody zrušenia ochrannej známky, čo si nevyžaduje spresnenia v otázke dôkazného bremena (pozri v tomto zmysle rozsudok z 26. septembra 2013, Centrotherm Systemtechnik/ÚHVT a centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, body 55 až 57). Prináleží teda žalobkyni predložiť EUIPO dostatočne presvedčivé dôkazy o tom, že existujú náležité dôvody nepoužívania medzinárodného zápisu ako ochrannej známky Európskej únie.

22 V prejednávanej veci odvolací senát dospel k záveru, že dôkazy, ktoré žalobkyňa predložila, nestačia na preukázanie existencie náležitých dôvodov nepoužívania ochrannej známky C=commodore pre predmetné tovary a služby. EUIPO v tejto súvislosti tvrdí, že časť skutkových okolností uvádzaných na tieto účely žalobkyňou nebola preukázaná. Treba preto uviesť skutkové okolnosti, ktoré neboli spochybnené alebo ktoré treba považovať za preukázané na základe dokumentov v spise.

23 Po prvé je nesporné, že činnosť žalobkyne spočíva v poskytovaní licenčných zmlúv na ochranné známky. V tejto súvislosti nie je pochybnosť o tom, že žalobkyňa nemá žiadne vlastné výrobné či výskumné kapacity.

24 Po druhé zo spisu vyplýva, že do 7. novembra 2011 vlastnila 100 % podiel v žalobkyni Asiarim Corporation (ďalej len „Asiarim“) prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Commodore Licensing BV. Dňa 7. novembra 2011 boli všetky podiely tvoriace základné imanie žalobkyne prevedené notárskou zápisnicou na dve fyzické osoby, ktoré sú súčasní vlastníci žalobkyne (ďalej len „prevod vlastníckeho práva“). Je pritom zrejmé, že od 26. septembra 2009, teda od začiatku relevantného obdobia, do 7. novembra 2011, t. j. do dátumu prevodu vlastníctva, mohla žalobkyňa vykonávať svoju činnosť. Mohla teda s ohľadom na tovary uvedené v bode 7 vyššie preukázať riadne používanie medzinárodného zápisu.

25 Po tretie od tohto prevodu však žalobkyňa musela reagovať na viaceré rôzne útoky, ktoré podnikla najmä spoločnosť Asiarim a ktorých cieľom bolo získať vlastníctvo ochranných známok Commodore.

26 Po prvé zo spisu vyplýva, že spoločnosť Asiarim predložila orgánom Spojených štátov amerických viaceré nepravdivé oznámenia, v ktorých sa vyhlasovala za majiteľku ochranných známok Commodore. Vo formulároch 8K z 20. decembra 2011 aj z 5. a zo 16. januára 2012, ktoré Asiarim predložila pred Securities and Exchange Commission (Komisia pre cenné papiere a burzy, Spojené štáty, ďalej len „SEC“) (prílohy 6 až 8 žaloby), konkrétne uviedla, že „Commodore Asia Electronics [Ltd] [bola] jedna zo spoločností zodpovedných za licencie k ochrannej známke v rámci skupiny, pričom mala rovnako ako Commodore Licensing… v Európe licencie [od žalobkyne] od roku 2008“, a že „po reštrukturalizácii skupiny začiatkom novembra 2011 Commodore Brand IP [Ltd] bola majiteľkou obchodných názvov a práv duševného vlastníctva k ochrannej známke Commodore“. Vo formulári 8K zo 16. januára 2012 Asiarim tvrdila najmä to, že žalobkyňa „[predložila] vyhlásenie… s cieľom nadobudnúť majetok a zákonné používanie obchodného mena a vyobrazenia ochrannej známky Commodore“, na čo Asiarim reagovala tak, že uviedla, že „bude dôrazne brániť svoje vlastnícke práva k obchodnému menu a vyobrazeniu ochrannej známky Commodore“. V tejto súvislosti v rozsudku zo 16. decembra 2013, District Court of New York (Oblastný súd New York, New York, Spojené štáty americké) uložil spoločnosti Asiarim povinnosť upraviť svoje vyhlásenia prednesené pred SEC, pričom ich označil za „nepravdivé a pravdepodobne nepredložené v dobrej viere“ (príloha 14 žaloby, s. 129).

27 Okrem toho je potrebné uviesť, že tieto formuláre 8K sa uverejňujú a sú priamo prístupné online, takže súčasní alebo potenciálni partneri žalobkyne sa mohli s nimi skutočne oboznámiť.

28 Po druhé zo spisu vyplýva, že Asiarim a jej dcérske spoločnosti opakovane kontaktovali súčasných alebo potenciálnych partnerov žalobkyne, pričom sa označovali za legitímnych majiteľov ochranných známok Commodore. Asiarim sa tak opakovane obrátila na spoločnosť Manomio LLC, držiteľku licencie od žalobkyne, pričom napríklad v e-maile z 23. septembra 2012 tvrdila, že:

„Nie je vôbec sporná [otázka], kto je oprávnený vyberať poplatky z práva duševného vlastníctva z označení Commodore: Asiarim ako vlastníčka spoločnosti Commodore Licensing… až do jej konkurzu 28. decembra 2011. Po 1. januári 2012 Asiarim previedla (alebo obnovila) Vašu zmluvy priamo s Commodore Brand IP… v Hongkongu ako držiteľkou práv duševného vlastníctva k ochrannej známke od 2. novembra 2011… Očakávame preto, že potvrdíte Váš postoj voči spoločnosti Commodore Brand IP…, ktorá je oprávnenou majiteľkou práv duševného vlastníctva Commodore a zároveň Vaším legitímnym zmluvným partnerom. Žiadame Vás, aby ste si v súlade s zmluvnými podmienkami zaplatili poplatky podľa zmluvy, ktorú máme uzavretú… Zbavíme Vás tak zodpovednosti voči akýmkoľvek nárokom tretích strán v tomto ohľade.“

29 V dôsledku týchto útokov, a keďže spoločnosť Manomio nedokázala určiť zákonného majiteľa medzinárodného zápisu, rozhodla sa zmraziť platby licenčných poplatkov žalobkyni až do vydania súdneho rozhodnutia o vlastníctve tohto zápisu, ako to vyplýva z e-mailu z 26. apríla 2012 zaslaného spoločnosťou Manomio žalobkyni.

30 Asiarim sa tiež opakovane obrátila na Leveraged Marketing Corporation of America (ďalej len „LMCA“), t. j. spoločnosť, ktorá chcela získať výhradnú licenciu na celosvetovej úrovni k ochranným známkam Commodore, pričom poukazovala na skutočnosť, ako to vyplýva z výmeny korešpondencie medzi nimi, a najmä z e-mailu z 19. decembra 2011, že „Commodore Licensing… [mala] výhradnú licenciu priznanú [žalobkyňou]“ (príloha 12 žaloby, s. 97).

31 District Court of New York (Oblastný súd New York) vo svojom rozsudku zo 16. decembra 2013 opísal útoky spoločnosti Asiarim takto:

„Porušenie, ktorého sa dopustila Asiarim, bolo svojvoľné, ako vyplýva z jej zjavnej snahy o podvodné nadobudnutie vlastníctva ochrannej známky. … Súd si je v plnej miere vedomý toho, že pozoruhodné protiprávne konanie spoločnosti Asiarim musí byť potrestané a súčasne mať odstrašujúci účinok… Napriek tomu, že [žalobkyňa] nedokáže presne stanoviť škodu, ktorá jej bola spôsobená, neznamená to, že tieto dva roky praktík zámerného porušovania a podvodu zo strany spoločnosti Asiarim jej škodu nespôsobili. Konanie spoločnosti Asiarim určite spôsobilo [žalobkyni] značnú finančnú stratu prekračujúcu príjmy, ktoré nevybrala od spoločnosti Manomio.“

32 Po tretie zo spisu vyplýva, že žalobkyňa musela čeliť širokej škále sporov, pričom niektorým šikanóznej povahy, ktoré prebiehali dlhé obdobie, a to od prevodu vlastníctva 7. novembra 2011 až do roku 2015, teda presahujúcich relevantné obdobie. Po prvé Asiarim jednak podala žalobu o náhradu škody proti vlastníkom žalobkyne v Spojených štátoch a požadovala od nich 32 miliónov amerických dolárov (USD) (približne 27 700 000 eur) ako náhradu za údajné nezákonné nadobudnutie ochranných známok Commodore, pričom tento spor bol s konečnou platnosťou rozhodnutý až 28. septembra 2015, a jednak návrh na súd rozhodujúci o nariadení neodkladných opatrení na rechtbank Amsterdam (súd v Amsterdame, Holandsko) smerujúcich k zabezpečeniu ich majetku. Po druhé ďalšia spoločnosť, Leadgate SA, ktorá podľa žalobkyne bola spojená s riaditeľom spoločnosti Asiarim, tiež podala v Spojených štátoch žalobu proti žalobkyni a požadovala sumu 22 miliónov USD (približne 19 000 000 eur) ako nevrátenú pôžičku, za ktorú dostala ako záruku ochranné známky Commodore, pričom táto žaloba bola s konečnou platnosťou zamietnutá 18. mája 2015. Uvedená spoločnosť podala proti žalobkyni ešte jednu žalobu na rechtbank Amsterdam (súd v Amsterdame), v ktorej žiadala zabezpečenie pred exekúciou ochranných známok žalobkyne. Daná spoločnosť sa najprv predstavila ako spoločnosť založená podľa švajčiarskeho práva, neskôr tvrdila že sa spravuje uruguajským právom, no napokon sa ukázalo, že nikdy neexistovala, ako konštatoval rechtbank Amsterdam (súd v Amsterdame) vo svojom rozsudku zo 17. júla 2014 (príloha 16 žaloby, s. 155). Po tretie žalobkyňa musela konať pred súdmi v konaniach v Spojených štátoch proti spoločnosti Asiarim so sídlom v Nevade (Spojené štáty), aby bránila svoje vlastnícke právo k medzinárodnému zápisu a dosiahla náhradu škody, ktorá jej bola spôsobená.

33 Vzhľadom na tieto skutočnosti odvolací senát uznal existenciu „ťažkostí“, ktoré „[mohli] brániť rozvoju tejto ochrannej známky“ (bod 29 napadnutého rozhodnutia), a uviedol, že „procesné stratégie podvodov a zastrašovania“ použité proti žalobkyni mohli „bezpochyby predstavovať vážnu prekážku v bežnom podnikaní“ (bod 31 napadnutého rozhodnutia).

34 Zo spisu teda vyplýva, že žalobkyňa čelila počas viacerých rokov, ktoré sa prekrývajú s podstatnou časťou relevantného obdobia a pokračovali aj po ňom, sérii útokov, ktoré District Court of New York (Oblastný súd New York) a samotný odvolací senát kvalifikoval ako „podvodné“, „klamlivé“ a „zastrašovacie“, pozostávajúcich z nepravdivých vyhlásení predložených orgánom Spojených štátov, opakovaného kontaktovania zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov žalobkyne, ako aj sporom, ktoré odvolací senát kvalifikoval ako „šikanózne“.

35 Práve vzhľadom na tieto okolnosti je potrebné preskúmať, či sa odvolací senát dopustil nesprávneho posúdenia, keď na základe dôvodov uvedených v bodoch 28 až 33 napadnutého rozhodnutia dospel k záveru o neexistencii náležitých dôvodov nepoužívania v zmysle článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009.

36 Žalobkyňa napáda dôvodnosť každého z piatich dôvodov uvedených odvolacím senátom v bodoch 28 až 33 napadnutého rozhodnutia. EUIPO na pojednávaní v rámci odpovede na otázku položenú Všeobecným súdom uviedol, že prvý až tretí (body 28 až 30 napadnutého rozhodnutia) a piaty (bod 32 napadnutého rozhodnutia) dôvod napadnutého rozhodnutia sa majú chápať ako subsidiárne dôvody k jeho štvrtému dôvodu (bod 31 napadnutého rozhodnutia).

37 V tejto súvislosti treba v prvom rade spresniť, že odvolací senát v napadnutom rozhodnutí nekonštatoval, že by skutočnosti uvádzané odvolateľkou nepredstavovali dostatočne priamy vzťah so spornou ochrannou známkou. V odpovedi na pripomienku EUIPO treba však uviesť, že hoci je pravda, že tvrdenia predložené žalobkyňou sa zakladajú na okolnostiach týkajúcich sa ochranných známok Commodore ako celku, a nielen osobitne sporného medzinárodného zápisu, tieto okolnosti majú nepochybne dostatočne priamy vzťah s týmto medzinárodným zápisom v súlade s kritériom podľa judikatúry [pozri v tomto zmysle rozsudok z 8. júna 2017, Kaane American International Tobacco/EUIPO – Global Tobacco (GOLD MOUNT), T-294/16, neuverejnený, EU:T:2017:382, bod 41]. Všetky útoky opísané v bodoch 25 až 32 vyššie vykazovali dostatočne priamy vzťah s ochrannými známkami Commodore ako celkom, a teda aj s medzinárodným zápisom pre predmetné tovary a služby.

38 Okrem toho nik nespochybňuje, že tieto útoky sa uskutočnili nezávisle od vôle žalobkyne v zmysle judikatúry citovanej v bode 18 vyššie, ale tiež proti jej vôli.

39 Navyše, pokiaľ ide o dôvody, na ktorých odvolací senát založil sporné časti napadnutého rozhodnutia, v prvom rade treba uviesť, že v bode 28 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že „nezávisle od [prebiehajúceho] sporového konania“ žalobkyňa preukázala, že riadne používanie bolo počas relevantného obdobia možné pre tovary uvedené v bode 7 vyššie. Žalobkyňa však neuviedla nijaké vysvetlenie, pokiaľ ide o dôvod, pre ktorý používanie tohto zápisu ako ochrannej známky Európskej únie bolo možné pre uvedené tovary, no nebolo to už možné pre predmetné tovary alebo služby. V dôsledku toho sama preukázala, že v skutočnosti údajný dôvod nepoužívania medzinárodného zápisu nepredstavoval prekážku riadneho používania.

40 V tejto súvislosti treba poznamenať, že aj sám EUIPO na pojednávaní pripustil, že len tá skutočnosť, že riadne používanie spornej ochrannej známky bolo pre určité tovary možné, nevylučuje existenciu náležitých dôvodov nepoužívania pre iné tovary alebo služby, no uviedol, že z jeho pohľadu žalobkyňa nevysvetlila, prečo došlo v prejednávanej veci k tomuto rozdielu, pokiaľ ide o používanie pre iné tovary a služby.

41 V tejto súvislosti treba zdôrazniť, na čom sa navyše účastníci konania na pojednávaní zhodli, že existencia riadneho používania pre určité tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje sporná ochranná známka, právne ani fakticky nebráni existencii náležitých dôvodov nepoužívania tej istej ochrannej známky, pokiaľ ide o iné tovary alebo služby, ktoré sú ňou označené. V tejto súvislosti z judikatúry vyplýva, že riadne používanie v zmysle článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 sa musí preukázať vo vzťahu ku každému druhu tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje sporná ochranná známka a ktorý možno považovať za samostatný [pozri v tomto zmysle rozsudky z 8. októbra 2014, Lidl Stiftung/ÚHVT – A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE), T-300/12, neuverejnený, EU:T:2014:864, bod 47, a z 28. júna 2017, Tayto Group/EUIPO – MIP Metro (real), T-287/15, neuverejnený, EU:T:2017:443, bod 67]. Zo znenia tohto ustanovenia ani žiadneho iného ustanovenia práva Únie nevyplýva nič, čo by bránilo tomu, že riadne používanie ochrannej známky môže byť vo vzťahu k určitým tovarom alebo službám preukázané, hoci sa náležitými dôvodmi nepoužívania odôvodní neexistencia takéhoto používania pre iné tovary alebo služby.

42 Navyše odvolací senát nevzal do úvahy chronológiu skutkových okolností uvedených v bodoch 23 až 31 vyššie. Ako totiž žalobkyňa potvrdila na pojednávaní, licenčná zmluva uzavretá so spoločnosťou Manomio, ktorá umožnila preukázať riadne používanie medzinárodného zápisu pre tovary uvedené v bode 7 vyššie, bola uzatvorená pred prevodom vlastníctva, pričom tento prevod bol momentom

začatia všetkých útokov uvedených v bodoch 25 až 31 vyššie. V dôsledku toho odvolávanie sa na tieto útoky ako na náležité dôvody nepoužívania od 7. novembra 2011 nemusí byť v rozpore s existenciou zmlúv, ktoré tomuto dátumu predchádzali. Okrem toho zo spisu vyplýva, že sama spoločnosť Manomio sa rozhodla, že nebude žalobkyni platiť poplatok presne z dôvodu týchto útokov, ako bolo pripomenuté v bode 28 vyššie. Za okolností prejednávanej veci teda neexistuje nijaké protirečenie medzi skutočnosťou, že žalobkyňa preukázala riadne používanie medzinárodného zápisu pre niektoré tovary na začiatku relevantného obdobia, a zároveň tvrdila, že existujú náležité dôvody nepoužívania pre iné tovary a služby počas zvyšnej časti relevantného obdobia. Prvý dôvod napadnutého rozhodnutia teda spočíva jednak na nesprávnom právnom posúdení, ako aj na nesprávnom skutkovom posúdení.

43 Po druhé tým, že odvolací senát pripustil, že „ťažkosti pri rokovaniach o zmluvách s tretími stranami… [mohli] brzdiť rozvoj ochrannej známky uzavretím licenčnej zmluvy“, dospel k záveru, že žalobkyňa nepredložila nijaký dôkaz alebo presvedčivé tvrdenie, ktoré by preukazovali, že tieto problémy jej bránili v tom, aby sama používala sporný medzinárodný zápis, „napríklad výrobou a predajom tovarov, pre ktoré je zapísaný, alebo poskytovaním takých služieb, namiesto toho, aby túto činnosť prenechala tretím osobám“ (bod 29 napadnutého rozhodnutia).

44 Je však nesporné, ako bolo zdôraznené v bode 23 vyššie, že činnosť žalobkyne spočívala výlučne v udeľovaní práv duševného vlastníctva prostredníctvom uzatvárania licenčných zmlúv a že nemala vlastné kapacity na výrobu alebo výskum. Odvolací senát síce výslovne pripustil, že dôvody predložené žalobkyňou mohli brániť v uzatváraní zmlúv, avšak jej vytýkal, že nepredložila nijaký dôkaz o tom, že sama nemohla používať sporný medzinárodný zápis. Odvolací senát tak neprihliadol na skutočnosť, že jediná činnosť žalobkyne spočívala práve v uzatváraní licenčných zmlúv. Podľa druhého dôvodu napadnutého rozhodnutia sa teda od žalobkyne požaduje, aby významne zmenila svoju obchodnú stratégiu s cieľom umožniť používanie medzinárodného zápisu a premenila sa na výrobcu alebo dodávateľa predmetných tovarov alebo služieb. Ako však správne uvádza žalobkyňa, zmena obchodnej stratégie takéhoto rozsahu sa zdá byť neprimeraná s ohľadom na judikatúru citovanú v bode 19 vyššie.

45 Po tretie odvolací senát dospel k záveru, že „bez ohľadu na skutočnosť, že spor [medzi žalobkyňou a spoločnosťou Asiarim a jej dcérskymi spoločnosťami mohol] brániť uzavretiu [veľmi lukratívnej] licenčnej zmluvy“ s LMCA, žalobkyňa nepreukázala, že „v dôsledku tohto súdneho konania bolo nemožné začať rokovania s inými potenciálnymi držiteľmi licencie, a to najmä v Európskej únii, skôr než v Spojených štátoch“ (bod 30 napadnutého rozhodnutia).

46 V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že na jednej strane ako tvrdí žalobkyňa, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď od žalobkyne vyžadoval, aby preukázala, že ňou uvádzané okolnosti spôsobovali, že akékoľvek rokovania s inými potenciálnymi držiteľmi licencie boli „nemožné“, keďže v súlade s judikatúrou uvedenou v bode 18 vyššie používanie spornej ochrannej známky musí byť „nemožné alebo nevhodné“. Odvolací senát však nepreskúmal, či dôkazy predložené žalobkyňou dostatočne preukazovali, že z hľadiska potenciálnych partnerov žalobkyne a vzhľadom na okolnosti prípadu bolo nevhodné, aby takéto rokovania boli napriek uvedených okolnostiam vedené s cieľom uzavretia licenčných zmlúv.

47 Na druhej strane odvolací senát nevzal do úvahy, že útoky opísané v bodoch 25 až 32 vyššie bránili nielen uzavretiu licenčnej zmluvy s LMCA, ale že existujúci zákazník, t. j. Manomio sa rozhodla práve z dôvodu týchto útokov pozastaviť platbu poplatkov. V dôsledku toho odvolací senát nemohol bez toho, aby sa nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, vytýkať odvolateľke, že nepredložila dôkazy týkajúce sa iných držiteľov licencie, hoci preukázala, že aj existujúci obchodný partner, t. j. spoločnosť Manomio, prerušila platbu svojich poplatkov a vyslovila pochybnosti o pokračovaní v obchodnom partnerstve so žalobkyňou z dôvodu uvedených útokov.

48 Pokiaľ ide o konštatovanie v bode 30 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého žalobkyňa nepreukázala nemožnosť viesť rokovania s potenciálnymi držiteľmi licencie, „a to najmä v Európskej únii, skôr než v Spojených štátoch“, stačí na jednej strane poznamenať, že odvolací senát dostatočne nepreskúmal, či okolnosti, na ktoré sa žalobkyňa odvoláva a ku ktorým došlo v Spojených štátoch, mali účinky aj na území Únie. Odvolací senát tak nezohľadnil skutočnosť, ktorá nebola spochybnená, že LMCA chcela získať výhradnú licenciu na celosvetovej úrovni k ochranným známkam Commodore, a teda pravdepodobne aj v Únii, ani skutočnosť, že nepravdivé vyhlásenia spoločnosti Asiarim pred SEC sa uverejnili a boli priamo prístupné online. Na druhej strane odvolací senát tiež nezohľadnil skutočnosť, ktorá takisto nebola spochybnená, že k niektorým z týchto okolnostiam došlo na území Únie. Útoky opísané v bodoch 25 až 32 vyššie sa totiž týkali všetkých známok Commodore vrátane medzinárodného zápisu, o ktorý ide v tejto veci, a viedli k sporom aj v Únii zameraným najmä na zabezpečenie uvedených ochranných známok (bod 32 vyššie).

49 Tretí dôvod uvedený odvolacím senátom teda spočíva na nesprávnom právnom posúdení, ako aj na nesprávnom skutkovom posúdení.

50 Po štvrté odvolací senát uvádza, že hoci „procesné stratégie podvodov a zastrašovania“, ako sú tie, ktorým musela čeliť žalobkyňa, môžu „bezpochyby predstavovať vážnu prekážku v bežnom podnikaní“, nemožno „ich považovať za platné dôvody, ktorými sa môže niekto dať zastrašiť a pristúpiť k skončeniu svojich obchodných činností, najmä ak oprávnení majitelia ochrannej známky nemajú nijakú pochybnosť o legitímnosti svojho práva“ (bod 31 napadnutého rozhodnutia). Podľa neho z predložených súdnych rozhodnutí vyplýva, že žalobkyňa nemohla mať dôvodné pochybnosti o svojom vlastníckom práve k ochranným známkam Commodore vzhľadom na šikanóznu povahu týchto konaní.

51 Štvrtý dôvod uvedený odvolacím senátom, ktorý EUIPO považuje za rozhodujúci dôvod napadnutého rozhodnutia (pozri bod 36 vyššie), je tiež chybný z viacerých hľadísk.

52 Na rozdiel od toho, čo uviedol odvolací senát, otázkou totiž nebolo to, či žalobkyňa mala, alebo nemala pochybnosti, pokiaľ ide o konečný výsledok súdnych konaní, ale o to, či tretie osoby, t. j. existujúci a potenciálni zákazníkmi žalobkyne, mohli na základe toho dospieť k rozhodnutiu o prerušení akýchkoľvek obchodných vzťahov so žalobkyňou. Odvolací senát však nepreskúmal, či všetky dotknuté útoky, ktoré sám považoval za „podvodné“ a „zastrašovacie“, mohli vyvolať vo vnímaní tretích strán pochybnosť o oprávnenom vlastníkovi medzinárodného zápisu, čo mohlo predstavovať takú prekážku, že mohlo spôsobiť nevhodnosť jej používania v zmysle judikatúry citovanej v bode 18 vyššie. Odvolací senát najmä v tejto súvislosti nezohľadnil všetky okolnosti prejednávanej veci a predovšetkým neprihliadol na nepravdivé vyhlásenia spoločnosti Asiarim pred SEC, ako ani na skutočnosť, že tieto vyhlásenia boli pre tretie osoby priamo dostupné online, a ani opakované kontaktovanie spoločnosťou Asiarim spoločností Manomio a LMCA, ktorých cieľom bolo zabrániť alebo skončiť zmluvné vzťahy medzi týmito spoločnosťami a žalobkyňou.

53 EUIPO však uvádza, že problémy a obchodné spory medzi konkurentmi sú vlastnou súčasťou riadenia podniku a vo svojej podstate nemôžu byť prekážkou takej povahy, aby v danom prípade spôsobovali, že udeľovanie licencií bude nevhodné. Na podporu tohto tvrdenia sa odvoláva na rozsudok z 18. marca 2015, SMART WATER (T-250/13, neuverejnený, EU:T:2015:160).

54 Prekážky, ktorým však musela čeliť žalobkyňa a ktoré nesúvisia s jej správaním, nemožno považovať za bežné obchodné ťažkosti. Na jednej strane boli totiž úskoky použité spoločnosťou Asiarim a jej dcérskymi spoločnosťami kvalifikované ako „podvodné“, „klamlivé“ a „zastrašovacie“ tak zo strany District Court of New York (Oblastný súd New York), ako aj samotným odvolacím senátom, čo naznačuje, že značne prekračujú rámec obchodných ťažkostí, ktorým čelí podnik pri normálnom výkone svojich činností.

55 V bode 31 napadnutého rozhodnutia odvolací senát výslovne pripustil, že tieto stratégie mohli „bezpochyby predstavovať vážnu prekážku v bežnom podnikaní“ v rámci bežnej obchodnej činnosti žalobkyne. Podľa judikatúry pripomenutej v bode 19 vyššie prekážka, ktorá je takej povahy, že „vážne narušuje“ vhodné používanie spornej ochrannej známky, predstavuje náležitý dôvod nepoužívania v zmysle článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009. Odvolací senát však nevysvetlil, ako by prekážka, ktorú sám označil za bezpochyby „vážnu“ v bežnom podnikaní, mohla vážne neohroziť riadne používanie spornej ochrannej známky v zmysle tejto judikatúry.

56 Tvrdenie, ktoré zakladá EUIPO na rozsudku z 18. marca 2015, SMART WATER (T-250/13, neuverejnený, EU:T:2015:160), nemôže uspieť. Na jednej strane vo veci, v ktorej bol vydaný tento rozsudok, totiž išlo o technické problémy týkajúce sa výroby nápojov tvoriacich predmetné tovary, a teda ťažkosti, ktoré sa vyskytli pri obvyklom výkone obchodnej činnosti podniku. Na druhej strane je nepochybne pravda, ako to pripomenul Všeobecný súd v bode 74 daného rozsudku, že to, že konanie vo veci zrušenia sa začalo proti ochrannej známke, nemôže samo osebe postačovať na konštatovanie existencie náležitých dôvodov nepoužívania v zmysle článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009. Existenciu takých dôvodov treba teda posudzovať v každom jednotlivom prípade, pričom sa musia zohľadniť všetky okolnosti danej veci, ako to vyžaduje judikatúra pripomenutá v bode 18 vyššie. Ako však bolo uvedené v bodoch 25 až 34 vyššie, žalobkyňa nebola vystavená len jednému sporu, ktorý by bolo možné považovať za patriaci do bežnej obchodnej činnosti, ale podvodnej a klamlivej stratégii s viacerými útokmi rôznej povahy, čo odvolací senát opomenul zohľadniť ako celok.

57 Z toho vyplýva, že vo štvrtom dôvode došlo tiež k nesprávnym právnym a skutkovým posúdeniam.

58 Po piate odvolací senát dospel k záveru, že žalobkyňa neuviedla „ako by spor v Spojených štátoch mohol ovplyvniť používanie [medzinárodného zápisu] zo strany FC Bayern München v Nemecku“ pre tovary patriace do triedy 25.

59 V tejto súvislosti stačí konštatovať, že útoky opísané v bodoch 25 až 32 vyššie, pričom k niektorým z nich došlo na území Únie (pozri bod 32 vyššie), mohli ovplyvniť používanie medzinárodného zápisu pre všetky predmetné tovary a služby.

60 V každom prípade sa účastníci konania zhodujú v rámci tohto sporu na skutočnosti, že tento dôvod napadnutého rozhodnutia má v celkovej štruktúre daného rozhodnutia len veľmi okrajový význam, keďže neumožňuje určiť, či ostatné dôvody uvádzané žalobkyňou na odôvodnenie jej nepoužívania medzinárodného zápisu boli náležitými dôvodmi v zmysle článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009.

61 Z vyššie uvedeného vyplýva, že žiadny z dôvodov napadnutého rozhodnutia posudzovaný samostatne, ako ani tieto dôvody posudzované ako celok neumožňujú odôvodniť toto rozhodnutie právne ani fakticky.

62 Napokon treba poznamenať, že z časového hľadiska dôvody nepoužívania staršej ochrannej známky predložené žalobkyňou sa prekrývajú s podstatnou časťou relevantného obdobia, teda od prevodu vlastníckych podielov, t. j. 7. novembra 2011, do konca relevantného obdobia, t. j. 26. septembra 2014, ba ho dokonca prekračujú. Účastníci konania sa zhodujú na tom, že na účely uplatňovania článku 51 ods. 1 písm. a) a článku 51 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. a) a článok 58 ods. 2 nariadenia 2017/1001] stačí, že sa tieto dôvody vzťahujú na časť relevantného obdobia, aby sa majiteľ ochrannej známky vyhol zániku práv k tejto známke.

63 Tak znenie článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, ako aj cieľ, ktorý je jeho základom, potvrdzujú tento výklad. Po prvé zo samotného znenia tohto ustanovenia totiž vyplýva, že práva majiteľa ochrannej známky sa vyhlásia za zrušené, ak sa nepretržite počas „obdobia piatich rokov“ daná ochranná známka riadne nepoužívala v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, „a pre jej nepoužívanie neexistujú žiadne náležité dôvody“. Inými slovami, ak počas

„nepretržitého“ obdobia piatich rokov nedošlo k riadnemu používaniu spornej ochrannej známky alebo neexistujú náležité dôvody jej nepoužívania, práva majiteľa sa vyhlásia za zrušené. Naopak, ak predmetná ochranná známka bola predmetom riadneho používania alebo ak takémuto používaniu bolo zabránené náležitými dôvodmi, ktoré nastali počas časti päťročného obdobia, toto obdobie už nie je „nepretržité“ v zmysle článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009.

64 Všeobecný súd už mal príležitosť uviesť, že stačí, aby ochranná známka bola predmetom riadneho používania počas časti relevantného päťročného obdobia, aby sa predišlo sankciám stanoveným v článku 51 ods. 1 písm. a) a článku 51 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 [pozri rozsudok z 13. januára 2011, Park/ÚHVT – Bae (PINE TREE), T-28/09, neuverejnený, EU:T:2011:7, bod 88].

65 Stačí tiež, že existujú náležité dôvody nepoužívania ochrannej známky počas časti relevantného obdobia, aby sa jej majiteľ vyhol zrušeniu svojich práv k tejto ochrannej známke. Opačný výklad by bol v rozpore so znením článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, ktoré nerozlišuje medzi majiteľmi ochrannej známky Európskej únie, ktorí riadne používali svoju ochrannú známku, a tými, ktorým bránili v takom používaní náležité dôvody.

66 Po druhé cieľ, na ktorom sa zakladá článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, potvrdzuje tento výklad. Stanovením možnosti odôvodniť nepoužívanie ochrannej známky Európskej únie náležitými dôvodmi sa totiž normotvorca Únie usiloval zabrániť tomu, aby boli majiteľove práva k ochrannej známke vyhlásené za zrušené, ak mu bolo objektívne bránené v riadnom využívaní dôvodmi nezávislými od jeho vôle, čiže netýkajúcimi sa tohto majiteľa.

67 Ak by sa požadovalo, že takéto dôvody sa musia prekrývať s celým relevantným päťročným obdobím, malo by to za následok spochybnenie tohto cieľa. Ak totiž nastanú také dôvody, a to aj v prípade, keby trvali len počas časti relevantného obdobia, tieto dôvody môžu sťažiť alebo prinajmenšom oddialiť riadne používanie ochrannej známky po uplynutí obdobia, v ktorom tieto dôvody existovali. Skutočnosť, že udalosti, ktoré by sa dali kvalifikovať ako „náležité dôvody“ v zmysle článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, sa skončili v určitom okamihu v priebehu relevantného obdobia, však neznamená, že majiteľ ochrannej známky mohol oprávnene hneď obnoviť jej riadne používanie.

68 Rovnako skutočnosť, že k takým udalostiam nedošlo na začiatku relevantného obdobia, ale neskôr v jeho priebehu, nemôže viesť k vyhláseniu práv majiteľa ochrannej známky za zrušené. Podľa judikatúry citovanej v bode 64 vyššie, ak totiž následne riadne používa počas relevantného obdobia ochrannú známku, nemožno jeho práva k nej vyhlásiť za zrušené. Rovnaký záver platí v prípade, ak mu bolo bránené napriek jeho vôli v takom používaní na základe náležitých dôvodov, ku ktorým došlo neskôr počas tohto obdobia.

69 Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že treba vyhovieť „jedinému právnemu dôvodu“, a bez toho, aby bolo potrebné preskúmať ostatné výhrady predložené žalobkyňou, zrušiť z uvedeného dôvodu napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom odvolací senát zamietol odvolanie podané žalobkyňou, pokiaľ ide o existenciu náležitých dôvodov nepoužívania medzinárodného zápisu.

O trovách

70 Podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže EUIPO nemal vo veci úspech, je opodstatnené uložiť mu povinnosť nahradiť trovy konania v súlade s návrhom žalobkyne.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (siedma komora)

rozhodol takto:

1. **Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 13. júla 2016 (vec R 2585/2015-4) tykajúce sa konania vo veci zrušenia medzi spoločnosťami Trademarkers NV a C=Holdings BV sa zrušuje v rozsahu, v akom odvolací senát zamietol odvolanie podané C=Holdings, pokiaľ ide o existenciu náležitých dôvodov nepoužívania medzinárodného zápisu, ktorého je majiteľkou.**

2. **EUIPO je povinný nahradiť trovy konania.**

Tomljenović Marcoulli Kornezov

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 13. decembra 2018.

Podpisy