Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (sedmo vijeće)

13. prosinca 2018.*

„Žig Europske unije – Postupak opoziva – Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija – Figurativni žig C=commodore – Zahtjev za proglašavanje ništavosti učinaka međunarodne registracije – Članak 158. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 198. stavak 2. Uredbe (EU) 2017/1001) – Članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe 2017/1001) – Nepostojanje stvarne uporabe kod određenih proizvoda i usluga na koje se odnosi međunarodna registracija – Postojanje opravdanih razloga za neuporabu”

U predmetu T-672/16,

C=Holdings BV, sa sjedištem u Oldenzaalu (Nizozemska), koji su zastupali P. Maeyaert i K. Neefs, a zatim P. Maeyaert i J. Muyldermans, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupa D. Gája, u svojstvu agenta,

tuženika,

a druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a bila je:

Trademarkers NV, sa sjedištem u Antwerpenu (Belgija),

povodom tužbe podnesene protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 13. srpnja 2016. (predmet R 2585/2015-4) u vezi s postupkom opoziva između društava Trademarkers i C=Holdings,

OPĆI SUD (sedmo vijeće),

u sastavu: V. Tomljenović, predsjednica, A. Marcoulli i A. Kornezov (izvjestitelj), suci,

tajnik: I. Dragan, administrator,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 21. rujna 2016.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 23. prosinca 2016.,

nakon rasprave održane 4. svibnja 2018.,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: engleski

Presudu

Okolnosti spora

1 Commodore International BV, pravni prednik tužitelja C=Holdings BV, od Međunarodnog ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) 26. travnja 2006. ishodio je međunarodnu registraciju br. 907082 u kojoj je naznačena, među ostalim, Europska unija (u daljnjem tekstu: međunarodna registracija).

2 Žig kojem je odobrena međunarodna registracija sljedeći je figurativni znak:



3 Međunarodna registracija odnosi se na određene proizvode i usluge iz razreda 9., 25., 38. i 41. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen.

4 Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) zaprimio je međunarodnu registraciju 21. prosinca 2006., koja je objavljena u *Glasniku žigova Zajednice* br. 52/2006 od 25. prosinca 2006., i priznata joj je ista zaštita kao ona dodijeljena žigu Europske unije 25. listopada 2007. (*Glasnik žigova Zajednice* br. 60/2007 od 29. listopada 2007.).

5 Trademarkers NV podnio je EUIPO-u zahtjev za proglašavanje ništavosti učinaka međunarodne registracije 26. rujna 2014. na temelju članka 158. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL 2009., L 78., str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1, str. 226.), kako je izmijenjena (koji je postao članak 198. stavak 2. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije) (SL, 2017., L 154, str. 1.), u vezi s člankom 51. stavkom 1. točkom (a) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe 2017/1001).

6 Trademarkers je zatražio opoziv prava tužitelja na međunarodnu registraciju zbog nepostojanja stvarne uporabe potonjeg kao žiga Europske unije u neprekinutom razdoblju od pet godina.

7 Iako je Odjel za poništaje odlukom od 3. studenoga 2015. prihvatio zahtjev za opoziv za sve proizvode i usluge na koje se odnosi međunarodna registracija, četvrto žalbeno vijeće EUIPO-a odlukom od 13. srpnja 2016. (predmet R 2585/2015-4) u vezi s postupkom opoziva između društava Trademarkers i C=Holdings (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) djelomično je poništilo odluku od 3. studenoga 2015., ocijenivši da je tužitelj dokazao stvarnu uporabu međunarodne registracije kao žiga Europske unije tijekom relevantnog razdoblja, tj. od 26. rujna 2009. do 25. rujna 2014., za programe za elektroničke igre koji se upotrebljavaju s računalima, televizorima i monitorima i softvere za igraće konzole iz razreda 9.

8 Suprotno, žalbeno vijeće, kao i Odjel za poništaje, smatralo je da tužitelj, s jedne strane, nije dokazao stvarnu uporabu u pogledu drugih proizvoda i usluga i, s druge strane, da se izneseni razlozi za neuporabu ne mogu smatrati opravdanim razlozima u smislu članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009. Slijedom navedenog, žalbeno vijeće poništilo je odluku od 3. studenoga 2015., koja se odnosi na proizvode navedene u točki 7. ove presude za koje međunarodna registracija ostaje registrirana, odbilo je tužbu u preostalom dijelu i naložilo svakoj stranci da snosi vlastite troškove.

Postupak i zahtjevi stranaka

9 Tužbom podnesenom tajništvu Općeg suda 21. rujna 2016. tužitelj je pokrenuo ovaj postupak.

10 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

– poništi pobijanu odluku u dijelu u kojem je žalbeno vijeće odbilo njegov zahtjev i vrati predmet žalbenom vijeću;

– naloži EUIPO-u snošenje troškova;

11 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:

– odbije tužbu;

– naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

Predmet spora

12 Najprije valja istaknuti, kao što i izričito proizlazi iz točaka 15. i 46. tužbe, da ona nije usmjerena protiv dijela pobijane odluke u kojem se priznaje stvarna uporaba međunarodne registracije kao žiga Europske unije za proizvode iz razreda 9. navedene u točki 7. ove presude. Tužitelj ne osporava ni točke 18. do 26. pobijane odluke koje se odnose na činjenicu da, prema žalbenom vijeću, tužitelj nije dokazao stvarnu uporabu, s jedne strane, usluga i, s druge strane, drugih proizvoda koji su navedeni u točki 7. ove presude (u daljnjem tekstu: predmetni proizvodi i usluge). Stoga tužitelj usredotočuje svoje argumente na postojanje, prema njegovu mišljenju, opravdanih razloga za neuporabu međunarodne registracije kao žiga Europske unije za predmetne proizvode i usluge.

13 U odgovoru na tužbu EUIPO se slaže s takvim razgraničenjem predmeta spora.

Meritum

14 Tužitelj ističe u prilog svojoj tužbi „jedinstveni tužbeni razlog” koji se temelji na povredi odredbi članka 15. stavaka 1. i 2. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 18. stavci 1. i 2. Uredbe br. 2017/1001) i članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009. Također, tužitelj ističe povredu članka 17. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, kao i povredu članaka 75. i 76. Uredbe br. 207/2009 (koji su postali članci 94. i 95. Uredbe 2017/1001).

15 Najprije valja ispitati tužbeni razlog koji se temelji na povredi odredaba članka 15. stavaka 1. i 2. i članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009.

16 Prema članku 15. stavku 1. Uredbe br. 207/2009, „[a]ko u petogodišnjem razdoblju od registracije, nositelj nije stvarno rabio svoj žig u Zajednici u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran ili ako je takva uporaba suspendirana tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina, žig Zajednice podliježe sankcijama predviđenima ovom Uredbom, osim ako postoje opravdani razlozi za neuporabu”.

17 U skladu s člankom 51. stavkom 1. točkom (a) te uredbe, „[p]rava nositelja žiga Zajednice proglašavaju se opozvanima […]: a) ako se tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina, žig nije stvarno rabio u Zajednici u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran, a ne postoje opravdani razlozi za neuporabu […]”.

18 Prema sudskoj praksi, samo prepreke koje imaju dovoljno izravnu vezu sa žigom, koje onemogućuju njegovu uporabu ili je čine nerazumnom i koje su neovisne o volji nositelja žiga mogu se kvalificirati kao „opravdani razlozi” za neuporabu žiga. Valja ocijeniti za svaki pojedini slučaj bi li promjena u poslovnoj strategiji poduzeća radi zaobilaženja prepreka učinila uporabu tog žiga nerazumnom (presude od 17. ožujka 2016., Naazneen Investments/OHIM, C-252/15 P, neobjavljena, EU:C:2016:178, t. 96., i od 29. lipnja 2017., Martín Osete/EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE i dr.), T-427/16 do T-429/16, neobjavljena, EU:T:2017:455, t. 50.; vidjeti također, po analogiji, presudu od 14. lipnja 2007., Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, t. 54.).

19 U pogledu pojma nerazumne uporabe, Sud pojašnjava da se, ako je prepreka takve prirode da ozbiljno ugrožava pravilnu uporabu žiga, ne može razumno tražiti od nositelja tog žiga da ga koristi unatoč prepreci. Tako, na primjer, ne bi se moglo razumno tražiti od nositelja žiga da trguje svojim proizvodima na prodajnim mjestima svojih konkurenata. U takvim slučajevima ne čini se razumnim zahtijevati promjenu poslovne strategije nositelja žiga kako bi uporaba tog žiga ipak postala moguća (presuda od 14. lipnja 2007., Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, t. 53.).

20 Također proizlazi iz sudske prakse da se pojam „opravdanih razloga” odnosi na vanjske okolnosti nepovezane s nositeljem žiga, a ne na okolnosti povezane s njegovim poslovnim poteškoćama (vidjeti presudu od 18. ožujka 2015., Naazneen Investments/OHIM (SMART WATER), T-250/13, neobjavljena, EU:T:2015:160, t. 66. i navedenu sudsku praksu).

21 K tome valja podsjetiti da članak 42. stavak 2. i članak 57. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 (koji su postali članak 47. stavak 2. i članak 64. stavak 2. Uredbe br. 2017/1001) izričito pojašnjavaju da je dokazivanje stvarne uporabe ili postojanja opravdanih razloga za neuporabu na nositelju predmetnog žiga. Prema sudskoj praksi, okolnost da se, za razliku od članka 42. stavka 2. i članka 57. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, člankom 51. stavkom 1. te uredbe ne utvrđuje da je dokazivanje stvarne uporabe ili postojanja opravdanih razloga za neuporabu na navedenom nositelju ne može se tumačiti na način da je zakonodavac Unije u okviru postupka opoziva namjeravao isključiti to načelo u pogledu tereta dokazivanja. Činjenica da u članku 51. stavku 1. Uredbe br. 207/2009 nema pojašnjenja u pogledu tereta dokazivanja može se, nadalje, objasniti bez poteškoća s obzirom na okolnost da je cilj stavka 1. tog članka 51., naslovljenog „Razlozi za opoziv”, utvrditi razloge za opoziv žiga, za što nisu potrebna pojašnjenja u pogledu pitanja tereta dokazivanja (vidjeti, u tom smislu, presudu od 26. rujna 2013., Centrotherm Systemtechnik/OHIM i centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, t. 55. do 57.). Stoga je na tužitelju da EUIPO-u podnese dovoljno dokaza o postojanju opravdanih razloga za neuporabu međunarodne registracije kao žiga Europske unije.

22 U ovom slučaju žalbeno vijeće procijenilo je da dokazi koje je podnio tužitelj nisu dovoljni za dokazivanje postojanja opravdanih razloga za neuporabu žiga C=commodore za predmetne proizvode i usluge. U tom pogledu, EUIPO tvrdi da dio činjeničnih okolnosti na koje se poziva tužitelj u tu svrhu nije dokazan. Stoga valja istaknuti činjenične okolnosti koje se ne osporavaju ili koje treba smatrati kao utvrđene na temelju dokumenata u spisu.

23 Kao prvo, nije sporno da je tužiteljeva djelatnost licenciranje žiga. U tom pogledu nije sporno da tužitelj ne raspolaže vlastitim kapacitetima za proizvodnju ili istraživanje.

24 Kao drugo, iz spisa proizlazi da je tužitelj do 7. studenoga 2011. bio u 100 %-tnom vlasništvu Asiarim Corporationa (u daljnjem tekstu: Asiarim) posredstvom društva kćeri Commodore Licensing BV. Svi poslovni udjeli koji čine kapital tužitelja preneseni su javnobilježničkim aktom 7. studenoga 2011. na dvije fizičke osobe koje su trenutačni vlasnici tužitelja (u daljnjem tekstu: prijenos vlasništva).

Međutim, čini se da je tužitelj mogao obavljati svoju djelatnost od početka relevantnog razdoblja, tj. od 26. rujna 2009. do datuma prijenosa vlasništva, tj. 7. studenoga 2011. Stoga je tužitelj mogao dokazati stvarnu uporabu međunarodne registracije za proizvode navedene u točki 7. ove presude.

25 Kao treće, međutim, od trenutka prijenosa vlasništva tužitelj se morao suočiti s više Asiarimovih manevara različite prirode kojima se zahtijevalo vlasništvo žigova Commodore.

26 Naime, kao prvo, iz spisa proizlazi da je Asiarim dao više lažnih izjava pred tijelima Sjedinjenih Američkih Država u kojima se proglašava vlasnikom žigova Commodore. Tako u obrascu 8K od 20. prosinca 2011. i od 5. i 6. siječnja 2012. koji je Asiarim podnio Securities and Exchange Commission (Komisija za vrijednosne papire i burzu, u daljnjem tekstu: SEC) (prilozi tužbi 6. do 8.), Asiariam, među ostalim, navodi da je „Commodore Asia Electronics [Ltd] [bil]o jedno od društava kojemu je povjereno licenciranje žigova unutar grupe, kao Commodore Licensingu […] u Europi, dobio licenciju od [tužitelja] 2008.” i da je „nakon restrukturiranja grupe na početku [mjeseca] studenoga 2011., Commodore Brand IP [Ltd] bio nositelj trgovačkih oznaka i intelektualnog vlasništva žiga Commodore” (prilog tužbi 6., str. 68.). Asiarim navodi u obrascu 8K od 16. siječnja 2012., među ostalim, da je tužitelj „i[staknuo] zahtjev […] kojim traži pravo vlasništva i zakonitog korištenja trgovačkog naziva i prikaza žiga Commodore”, na što je Asiarim odgovorio riječima da će on „snažno braniti svoja prava na trgovački naziv i prikaz žiga Commodore”. U tom pogledu, District Court of New York (Okružni sud u New Yorku, New York, Sjedinjene Američke Države) u presudi od 16. prosinca 2013. naložio je Asiarimu da izmijeni svoje izjave dane SEC-u kvalificirajući ih kao „lažne i vjerojatno dane u zloj vjeri” (prilog tužbi 14., str. 129.).

27 K tome valja istaknuti da su ti obrasci 8K objavljeni i izravno dostupni na internetu, tako da postojeći ili potencijalni partneri tužitelja imaju stvarnu mogućnost njihova pregledavanja.

28 Kao drugo, iz spisa proizlazi da su Asiarim i njegova društva kćeri stupili više puta u kontakt s postojećim ili potencijalnim partnerima tužitelja predstavljajući se kao zakoniti nositelji žigova Commodore. Tako se Asiarim u više navrata obratio Manomio LLC-u, korisniku tužiteljeve licencije, navodeći, među ostalim, u poruci elektroničke pošte od 23. rujna 2012. sljedeće:

„Uopće nije sporno [o pitanju] tko je ovlašten na naplatu naknada za licencije za Commodoreova prava intelektualnog vlasništva: Asiarim, kao vlasnik Commodore Licensinga […] do stečaja 28. prosinca 2011. Nakon 1. siječnja 2012. Asiarim je prenio (ili obnovio) vaš ugovor izravno s Commodore Brandom IP […] u Hong Kongu kao nositeljem prava intelektualnog vlasništva žiga od 2. studenoga 2011. […] Čekamo da nam potvrdite svoje stajalište u odnosu na Commodore Brand IP […] koji je zakonski nositelj Commodoreovih prava intelektualnog vlasništva i Vaš zakonski ugovaratelj. Molimo vas da platite licencijske naknade u skladu s uvjetima i pretpostavkama predviđenima u našem ugovoru […] Oslobađamo vas odgovornosti za sva potraživanja trećih strana u tom pogledu.”

29 Kao što proizlazi iz poruke elektroničke pošte od 26. travnja 2012. koju je Manomio poslao tužitelju, Manomio je zbog takvih manevara i nemogućnosti utvrđivanja zakonitog nositelja međunarodne registracije odlučio zamrznuti isplatu licencijskih naknada tužitelju do donošenja sudske odluke o vlasništvu te registracije.

30 Asiarim se također u više navrata obratio Leveraged Marketing Corporation of America (u daljnjem tekstu: LMCA), društvu koje je željelo steći na svjetskoj razini isključivu licenciju nad žigovima Commodore navodeći, kao što i proizlazi iz njihove korespondencije i osobito iz poruke elektroničke pošte od 19. prosinca 2011., činjenicu da „Commodore Licensing […] i[ma] punu licenciju koju pruža isključivo [tužitelj]” (prilog tužbi 12., str. 97.).

31 District Court of New York (Okružni sud u New Yorku) je u svojoj presudi od 16. prosinca 2013. opisao Asiarimovu taktiku na sljedeći način:

„[P]ovreda koju je počinio Asiarim bila je namjerna, kao što proizlazi iz njegovih očigledno prijevarnih pokušaja stjecanja vlasništva žiga. […] [S]ud je u potpunosti svjestan da izuzetne povrede Asiarima moraju biti i kažnjene i odvraćene […] Međutim, činjenica da [tužitelj] ne može precizno utvrditi nastalu štetu ne znači da mu Asiarimova dvogodišnja praksa namjernih povreda i obmane nije naštetila. Asiarimovo ponašanje zasigurno je prouzročilo znatnu novčanu povredu [tužitelju] koja nadilazi neostvarene prihode od Manomija.”

32 Kao treće, iz spisa proizlazi da se tužitelj morao suočiti s čitavim nizom sporova, od kojih su neki zlonamjerne prirode, koji su se protezali kroz duže razdoblje, tj. od prijenosa vlasništva 7. studenoga 2011. sve do 2015., dakle i nakon relevantnog razdoblja. Tako je, prvo, Asiarim, s jedne strane, podnio tužbu za naknadu štete protiv vlasnika tužitelja u SAD-u potražujući iznos od 32 milijuna američkih dolara (USD) (oko 27 700 000 eura) na ime odštete zbog navodno nezakonitog stjecanja žigova Commodore, a ovaj spor je konačno riješen tek 28. rujna 2015., i, s druge strane, tužbu sucu privremene pravne zaštite rechtbanka Amsterdam (Sud u Amsterdamu) za pljenidbu njihove imovine. Drugo, drugo društvo, Leadgate SA, koje je prema tužiteljevu mišljenju povezano s direktorom Asiarima, također je podnijelo tužbu protiv tužitelja u SAD-u potražujući iznos od 22 milijuna USD (otprilike 19 000 000 eura) zbog neplaćenog duga za koji bi osiguranje bili žigovi Commodore, i ta tužba je konačno odbijena 18. svibnja 2015. To društvo također je trebalo pokrenuti drugu tužbu protiv tužitelja pred rechtbankom Amsterdam (Sud u Amsterdamu) tražeći pljenidbu prije izvršenja tužiteljevih žigova. Međutim, kao što je to utvrdio rechtbank Amsterdam (Sud u Amsterdamu) u presudi od 17. srpnja 2014. (prilog 16. tužbi, str. 155.), ispostavilo se da navedeno društvo, koje se najprije predstavljalo kao društvo osnovano u skladu sa švicarskim pravom, a zatim kao društvo uređeno urugvajskim pravom, nije nikada postojalo. Treće, kako bi obranio svoje pravo vlasništva na međunarodnoj registraciji i ostvario pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Asiarim, tužitelj je bio primoran sudjelovati u sudskim postupcima protiv Asiarima u SAD-u, sa sjedištem suda u Nevadi (SAD).

33 S obzirom na ove činjenične elemente, žalbeno vijeće priznalo je postojanje „poteškoća” koje „su [mog]le priječiti razvoj žiga” (točka 29. pobijane odluke), smatrajući da je „prijevarna postupovna strategija i zastrašivanje” usmjerena protiv tužitelja „nedvojbeno mogla predstavljati ozbiljnu prepreku u uobičajenom tijeku stvari” (točka 31. pobijane odluke).

34 Iz spisa proizlazi da je tužitelj tijekom nekoliko godina, koje obuhvaćaju znatan dio relevantnog razdoblja, ali i nakon toga, bio suočen s nizom manevara koje su District Court of New York (Okružni sud u New Yorku) i samo žalbeno vijeće kvalificirali kao „prijevarne”, „obmanjujuće” i „zastrašujuće”, i koji su se sastojali od lažnih izjava pred nadležnim tijelima SAD-a, učestalih stupanja u kontakt s postojećim ili potencijalnim klijentima tužitelja kao i od „zlonamjernih” sporova kako ih je kvalificiralo žalbeno vijeće.

35 S obzirom na ove okolnosti valja ispitati je li žalbeno vijeće počinilo pogrešku zaključivši, na temelju razloga navedenih u točkama 28. do 33. pobijane odluke, da ne postoje opravdani razlozi za neuporabu u smislu članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009.

36 Tužitelj osporava osnovanost svakog od pet razloga koje je iznijelo žalbeno vijeće u točkama 28. do 33. pobijane odluke. EUIPO je istaknuo na raspravi, u odgovoru na pitanje koje je postavio Opći sud, da se prvi do treći (točke 28. do 30. pobijane odluke) i peti (točka 32. pobijane odluke) razlog pobijane odluke treba shvatiti kao dopuna četvrtom razlogu potonje odluke (točka 31. pobijane odluke).

37 U tom pogledu najprije treba navesti da žalbeno vijeće nije utvrdilo u pobijanoj odluci da okolnosti na koje se poziva tužitelj nisu imale dovoljno izravnu vezu sa spornim žigom. Međutim valja istaknuti, kao odgovor na EUIPO-ovo očitovanje da, ako je točno da se argument koji ističe tužitelj temelji na

okolnostima koje se odnose na žigove Commodore kao cjelinu, a ne posebno na međunarodnu registraciju o kojoj je riječ, te okolnosti nedvojbeno predstavljaju dovoljno izravnu vezu s potonjim, u skladu s kriterijem utvrđenim u sudskoj praksi (vidjeti, u tom smislu, presudu od 8. lipnja 2017., Kaane American International Tobacco/EUIPO – Global Tobacco (GOLD MOUNT), T-294/16, neobjavljena, EU:T:2017:382, t. 41.). Naime, sve taktike opisane u točkama 25. do 32. ove presude predstavljaju dovoljno izravnu vezu sa žigovima Commodore u cjelini, a time i s međunarodnom registracijom za predmetne proizvode i usluge.

38 K tome nije sporno da su se te taktike odvijale ne samo neovisno o volji tužitelja u smislu sudske prakse navedene u točki 18. ove presude, nego također protivno njegovoj volji.

39 Nadalje, što se tiče razloga na kojima žalbeno vijeće temelji osporavani dio pobijane odluke, valja istaknuti, kao prvo, da je žalbeno vijeće utvrdilo u točki 28. pobijane odluke da je, „neovisno o parničnom postupku […] u tijeku”, tužitelj dokazao da je stvarna uporaba bila moguća tijekom relevantnog razdoblja za proizvode navedene u točki 7. ove presude. Međutim, tužitelj nije iznio nikakvo objašnjenje u odnosu na razloge zbog kojih je uporaba te registracije kao žiga Europske unije bila moguća za navedene proizvode, a ne i za predmetne proizvode ili usluge. Stoga je sam tužitelj dokazao da zapravo navodni razlog za neuporabu međunarodne registracije ne sprečava stvarnu uporabu.

40 U tom smislu valja primijetiti da je EUIPO na raspravi priznao kako sama činjenica da je stvarna uporaba osporavanog žiga bila moguća za određene proizvode ne isključuje postojanje opravdanih razloga za neuporabu žiga za druge proizvode ili usluge, ali da tužitelj nije objasnio, prema njegovu mišljenju, zašto je u ovom slučaju postojala takva razlika u odnosu na uporabu za druge robe i usluge.

41 Važno je u tom pogledu istaknuti, o čemu su se stranke uostalom usuglasile na raspravi, da postojanje stvarne uporabe za određene proizvode i usluge obuhvaćene osporavanim žigom nije ni pravna ni činjenična prepreka postojanju opravdanih razloga za neuporabu istog žiga u pogledu drugih proizvoda ili usluga koji su njime obuhvaćeni. U tom pogledu, iz sudske prakse proizlazi da se stvarna uporaba u smislu članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 mora dokazati u odnosu na svaku vrstu proizvoda ili usluga obuhvaćenih osporavanim žigom koja se može promatrati nezavisno (vidjeti, u tom smislu, presudu od 8. listopada 2014., Lidl Stiftung/OHIM – A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE), T-300/12, neobjavljena, EU:T:2014:864, t. 47., i od 28. lipnja 2017., Tayto Group/EUIPO – MIP Metro (real), T-287/15, neobjavljena, EU:T:2017:443, t. 67.). Međutim, ništa se u tekstu te odredbe, ni u bilo kojoj drugoj odredbi prava Unije, ne protivi dokazivanju stvarne uporabe žiga u odnosu na određene proizvode ili usluge obuhvaćene tim žigom kako bi se opravdalo nepostojanje takve uporabe u odnosu na druge proizvode ili usluge zbog opravdanih razloga za neuporabu.

42 Štoviše, žalbeno vijeće nije uzelo u obzir vremenski redoslijed okolnosti navedenih u točkama 23. do 31. ove presude. Naime, kao što je tužitelj potvrdio na raspravi, ugovor o licenciji s Manomijom, koji je omogućio utvrđivanje stvarne uporabe međunarodne registracije za proizvode navedene u točki 7. ove presude, sklopljen je prije prijenosa vlasništva koje je potaknulo sve taktike opisane u točkama 25. do 31. ove presude. Slijedom navedenog, pozivanje na potonje taktike kao opravdane razloge za neuporabu počevši od 7. studenoga 2011., nije u suprotnosti s postojanjem prethodno sklopljenih ugovora na taj datum. Štoviše, iz spisa proizlazi da je sam Manomio odlučio prestati s plaćanjem naknada tužitelju upravo zbog navedenih manevara, kao što je to istaknuto u točki 28. ove presude. Ne postoji dakle nikakva suprotnost u okolnostima u ovom slučaju između činjenice da je tužitelj dokazao stvarnu uporabu međunarodne registracije za određene proizvode na početku relevantnog razdoblja da bi utvrdio postojanje opravdanih razloga za neuporabu za druge proizvode i usluge tijekom preostalog dijela relevantnog razdoblja. Prvi razlog u pobijanoj odluci stoga sadržava pogrešku koja se tiče prava i pogrešku u ocjeni.

43 Kao drugo, žalbeno vijeće, iako priznaje da su „poteškoće prilikom pregovora o sklapanju ugovora s trećim stranama […] [mog]le priječiti razvoj žiga sklapanjem ugovora o licenciji", smatralo je da tužitelj nije podnio nijedan dokaz ili uvjerljiv argument kojim bi dokazao da su ga te poteškoće sprečavale u samoj uporabi međunarodne registracije o kojoj je riječ, „na primjer, u proizvodnji i prodaji registriranih proizvoda ili pružanjem registriranih usluga, umjesto prepuštanja tih radnji trećima" (točka 29. pobijane odluke).

44 Međutim, kao što je istaknuto u točki 23. ove presude, nesporno je da se tužiteljeva aktivnost sastojala isključivo od licenciranja prava intelektualnog vlasništva sklapanjem ugovora o licenciji i da tužitelj nije raspolagao vlastitim kapacitetima proizvodnje ili istraživanja. Međutim, žalbeno vijeće prigovara tužitelju da nije podnio nikakav dokaz kojim bi dokazao da je on sam bio spriječen u uporabi međunarodne registracije o kojoj je riječ, iako izričito priznaje da su ga razlozi koje ističe mogli spriječiti u sklapanju ugovora o licenciji. Pri tome je žalbeno vijeće zanemarilo činjenicu da se tužiteljeva jedina djelatnost sastoji upravo u sklapanju ugovora o licenciji. Drugi razlog pobijane odluke od tužitelja također zahtijeva, kako bi se omogućila uporaba međunarodne registracije, značajnu izmjenu njegove poslovne strategije na način da postane proizvođač ili pružatelj usluga o kojima je riječ. Međutim, kao što je tužitelj s pravom tvrdio, promjene poslovne strategije takvog opsega čine se nerazumnima s obzirom na sudsku praksu navedenu u točki 19. ove presude.

45 Kao treće, žalbeno vijeće ocijenilo je da, „neovisno o činjenici da [je] spor [između tužitelja i Asiarima i njegovih društava kćeri] mo[gao] spriječiti sklapanje vrlo unosnog ugovora o licenciji s LMCA-om, tužitelj nije dokazao da je „ta tužba onemogućila sve pregovore s drugim potencijalnim stjecateljima licencije, više u Europskoj uniji nego u SAD-u" (točka 30. pobijane odluke).

46 Važno je u tom pogledu istaknuti, kao što to navodi tužitelj, s jedne strane, da je žalbeno vijeće pogriješilo kada je od tužitelja zahtijevalo da dokaže da su okolnosti koje je naveo „onemogućile" sve pregovore s drugim potencijalnim stjecateljima licencije s obzirom na sudsku praksu navedenu u točki 18. ove presude prema kojoj uporaba osporavanog žiga mora biti „nemoguća ili nerazumna". Međutim, žalbeno vijeće nije ispitalo utvrđuju li dokazi koje je podnio tužitelj u dovoljnoj mjeri da je bilo nerazumno, sa stajališta potencijalnih partnera i uzimajući u obzir okolnosti slučaja, voditi pregovore radi sklapanja ugovora o licenciji, unatoč navedenim okolnostima.

47 S druge strane, žalbeno vijeće nije uzelo u obzir činjenicu da su taktike opisane u točkama 25. do 32. ove presude spriječile ne samo sklapanje ugovora o licenciji s LMCA-om, nego i s postojećim klijentom, tj. Manomijom, koji je odlučio zamrznuti plaćanje naknada upravo zbog navedenih taktika. Stoga žalbeno vijeće nije moglo, a da pritom ne počini pogrešku u ocjeni, prigovoriti tužitelju da nije podnio dokaze koji se odnose na druge primatelje licencije s obzirom na to da je utvrđeno da je postojeći trgovinski partner Manomio obustavio plaćanje naknada i zapitao se o nastavku partnerstva s tužiteljem radi navedenih manevara.

48 U pogledu utvrđenja iz točke 30. pobijane odluke, prema kojoj tužitelj nije dokazao nemogućnost vođenja pregovora s potencijalnim stjecateljima licencije „više u Europskoj uniji nego u SAD-u", dovoljno je primijetiti, s jedne strane, da žalbeno vijeće nije u dovoljnoj mjeri ispitalo jesu li okolnosti na koje se poziva tužitelj i koje su se dogodile u SAD-u također proizvele učinke na području Unije. Tako žalbeno vijeće nije uzelo u obzir nespornu činjenicu da je LMCA željela steći isključivu licenciju na svjetskoj razini za žigove Commodore, i stoga potencijalno također u Uniji, ni činjenicu da su lažne izjave Asiarima dane SEC-u objavljene i izravno dostupne na internetu. S druge strane, žalbeno vijeće nije uzelo u obzir ni činjenicu, također nespornu, da se dio tih okolnosti dogodio na području Unije. Naime, taktike opisane u točkama 25. do 32. ove presude odnose se na sve žigove Commodore, uključujući i međunarodnu registraciju o kojoj je riječ u ovom predmetu, te su također dovele do sporova i u Uniji usmjerenih posebno na ovrhu navedenih žigova (točka 32. ove presude).

49 Stoga treći razlog koji iznosi žalbeno vijeće sadržava pogrešku koja se tiče prava, kao i pogrešku u ocjeni.

50 Kao četvrto, prema mišljenju žalbenog vijeća, ako su „prijevarne postupovne strategije i zastrašivanja”, kao one s kojima se suočio tužitelj mogle „nedvojbeno predstavljati ozbiljnu prepreku u uobičajenom tijeku stvari”, one se ne mogu „smatrati svojstveno valjanim razlozima za zastrašivanje i prestanak trgovačkih djelatnosti, posebno ako zakoniti vlasnici žiga nemaju nikakvu dvojbu glede legitimnosti svojih prava” (točka 31. pobijane odluke). Međutim, iz podnesenih sudskih dokumenata proizlazi da tužitelj nije mogao ozbiljno sumnjati u svoja prava vlasništva nad žigovima Commodore, uzimajući u obzir zlonamjeran karakter tih postupaka.

51 Četvrti razlog koji ističe žalbeno vijeće, a koji EUIPO smatra glavnim razlogom pobijane odluke (vidjeti točku 36. ove presude), također je pogrešan u više aspekata.

52 Naime, suprotno onome što je navelo žalbeno vijeće, pitanje nije bilo je li tužitelj imao sumnje u pogledu konačnih ishoda sudskih postupaka o kojima je riječ, nego utvrditi jesu li treći, tj. postojeći ili potencijalni klijenti tužitelja, mogli imati sumnje te se zbog toga suzdržati od svih trgovinskih odnosa s tužiteljem. Međutim, žalbeno vijeće propustilo je ispitati je li ukupnost manevara u pitanju, koje je on sam kvalificirao kao „prijevarne” i „zastrašujuće”, mogla dovesti do sumnje kod trećih osoba u pogledu legitimnog vlasništva međunarodne registracije predstavljajući prepreku koja bi bila takve prirode da bi uporabu žiga učinila nerazumnom, u smislu sudske prakse navedene u točki 18. ove presude. Osobito u tom pogledu žalbeno vijeće nije uzelo u obzir sve okolnosti slučaja, među ostalim, Asiarimove lažne izjave dane SEC-u i činjenicu da su one bile objavljene i izravno dostupne trećima na internetu, kao ni ponovljeno stupanje Asiarima u kontakt s Manomijom i LMCA-om s ciljem sprečavanja ili okončanja ugovornih odnosa između potonjih i tužitelja.

53 Međutim, EUIPO ističe da su problemi i trgovinski sporovi između konkurenata svojstveni upravljanju poduzećem i ne može se smatrati da sami po sebi predstavljaju prepreku koja bi, u ovom slučaju, učinila izdavanje licencija nerazumnima. U prilog tom argumentu EUIPO ističe presudu od 18. ožujka 2015., SMART WATER (T-250/13, neobjavljena, EU:T:2015:160).

54 Međutim, prepreke s kojima se suočio tužitelj, nepovezane s ponašanjem potonjeg, ne mogu se kvalificirati kao obične trgovinske poteškoće. Naime, s jedne strane, District Court of New York (Okružni sud u New Yorku) kao i samo žalbeno vijeće kvalificirali su strategije Asiarima i njegovih društava kćeri kao „prijevarne”, „obmanjujuće” i „zastrašujuće”, što upućuje na to da umnogome nadilaze trgovinske poteškoće s kojima se susreće poduzeće prilikom uobičajenog poslovanja.

55 Naime, žalbeno vijeće je u točki 31. pobijane odluke izričito priznalo da takve strategije mogu „nedvojbeno predstavljati ozbiljnu prepreku” u uobičajenom tijeku stvari tužitelja. Doista, prema sudskoj praksi navedenoj u točki 19. ove presude, prepreka koja je takve prirode da „ozbiljno ugrožava” pravilnu uporabu osporavanog žiga predstavlja opravdan razlog za neuporabu u smislu članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009. Međutim, žalbeno vijeće ne objašnjava kako prepreka koju je ono samo kvalificiralo kao nedvojbeno „ozbiljnu” u uobičajenom tijeku stvari ne bi mogla ozbiljno ugroziti pravilnu uporabu osporavanog žiga u smislu te sudske prakse.

56 Ne može se prihvatiti argument koji EUIPO temelji na presudi od 18. ožujka 2015., SMART WATER (T-250/13, neobjavljena, EU:T:2015:160). Naime, s jedne strane, u predmetu u kojem je donesena ta presuda radilo se o tehničkim problemima povezanima s proizvodnjom pića, koja predstavljaju proizvode o kojima je riječ, i stoga o trgovinskoj poteškoći na koju se naišlo prilikom normalnog tijeka poslovanja. S druge strane, kao što ističe Opći sud u točki 74. te presude, točno je da činjenica pokretanja postupka opoziva protiv žiga ne može sama po sebi biti dovoljna za utvrđivanje postojanja opravdanih razloga za neuporabu u smislu članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009. Međutim, postojanje takvih razloga valja ocijeniti za svaki slučaj pojedinačno uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, kao što zahtijeva sudska praksa navedena u točki 18. ove presude. Doista, kao što je to istaknuto u točkama 25. do 34. ove presude, tužitelj nije bio suočen samo s jednim sporom koji se može smatrati dijelom redovnog poslovanja, nego s prijevarnom i obmanjujućom strategijom, uključujući više manevara različite prirode koje je žalbeno vijeće propustilo uzeti u obzir u cijelosti.

57 Iz toga slijedi da i četvrti razlog sadržava pogreške koje se tiču prava i pogreške u ocjeni.

58 Kao peto, žalbeno vijeće je smatralo da tužitelj nije naveo „kako je spor u SAD-u mogao utjecati na uporabu [međunarodne registracije] FC Bayern München u Njemačkoj” za proizvode iz razreda 25.

59 U tom pogledu dovoljno je utvrditi da su taktike opisane u točkama 25. do 32. ove presude, taktike od kojih su se neke odvijale na području Unije (vidjeti točku 32. ove presude), bile takve prirode da su utjecale na uporabu međunarodne registracije za sve proizvode i usluge o kojima je riječ.

60 U svakom slučaju, stranke su suglasne o činjenici da u okviru ovog spora taj razlog pobijane odluke predstavlja tek uzgredan učinak, s obzirom na opću strukturu potonje, jer na temelju tog razloga nije moguće utvrditi predstavljaju li drugi razlozi koje je iznio tužitelj kako bi opravdao neuporabu međunarodne registracije opravdane razloge u smislu članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009.

61 Iz prethodno navedenog proizlazi da nijedan od razloga pobijane odluke, odvojeno ili u cijelosti, nije valjan pravni ni činjenični temelj za potonju odluku.

62 Naposljetku, valja primijetiti da razlozi za neuporabu koje iznosi tužitelj, u vremenskom pogledu, obuhvaćaju znatan dio relevantnog razdoblja, tj. od trenutka prijenosa vlasništva 7. studenoga 2011. do završetka relevantnog razdoblja 26. rujna 2014., ili čak i nakon njega. Stranke su suglasne o činjenici da je u svrhu primjene članka 51. stavka 1. točke (a) i stavka 2. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 58. stavak 1. točka (a) i stavak 2. Uredbe 2017/1001), dovoljno da navedeni razlozi obuhvaćaju dio relevantnog razdoblja kako bi nositelj žiga izbjegao opoziv svojih prava na žig.

63 Tekst članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 kao i cilj koji se želi postići potvrđuju takvo tumačenje. U skladu s člankom 51. stavkom 1. točkom (a) iste uredbe, „[p]rava nositelja žiga Zajednice proglašavaju se opozvanima […]: a) ako se tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina, žig nije stvarno rabio u Zajednici u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran, a ne postoje opravdani razlozi za neuporabu […]”. Drugim riječima, ako tijekom „neprekinutog” razdoblja od pet godina nema stvarne uporabe žiga o kojem je riječ, ni opravdanih razloga za njegovu neuporabu, prava nositelja žiga proglašavaju se opozvanima. S druge strane, ako se žig o kojem je riječ stvarno rabio ili ako je takva uporaba bila spriječena nastankom opravdanih razloga tijekom jednog dijela petogodišnjeg razdoblja, potonje se više ne smatra „neprekinutim” u smislu članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009.

64 Naime, Opći sud već je imao priliku istaknuti da je dovoljno da se žig stvarno rabio tijekom jednog dijela petogodišnjeg relevantnog razdoblja kako bi se izbjegle sankcije predviđene člankom 51. stavkom 1. točkom (a) i stavkom 2. Uredbe br. 207/2009 (presuda od 13. siječnja 2011., Park/OHIM – Bae (PINE TREE), T-28/09, neobjavljena, EU:T:2011:7, t. 88.).

65 Isto tako, dovoljno je da postoje opravdani razlozi za neuporabu žiga tijekom jednog dijela relevantnog razdoblja kako bi nositelj žiga izbjegao opoziv svojih prava na taj žig. Suprotno tumačenje bilo bi u suprotnosti s tekstom članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, koji ne pravi razliku između nositelja žiga Europske unije koji stvarno rabe svoj žig i onih koji su to bili spriječeni iz opravdanih razloga.

66 Kao drugo, cilj koji se želi postići člankom 51. stavkom 1. točkom (a) Uredbe br. 207/2009 potvrđuje takvo tumačenje. Naime, predviđajući mogućnost opravdanja neuporabe žiga Europske unije iz opravdanih razloga, zakonodavac Unije nastojao je izbjeći proglašavanje prava nositelja žiga opozvanima ako je nositelj bio objektivno spriječen stvarno upotrebljavati žig zbog razloga neovisnih o njegovoj volji i stoga vanjskih navedenom nositelju.

67 Međutim, zahtjev da takvi razlozi moraju obuhvaćati cijelo relevantno petogodišnje razdoblje mogao bi dovesti u pitanje taj cilj. Naime, postojanje takvih razloga, čak i ako su bili su prisutni samo tijekom jednog dijela relevantnog razdoblja, moglo je spriječiti ili barem odgoditi stvarnu uporabu žiga i nakon razdoblja tijekom kojeg su se ti razlozi pojavili. Stoga činjenica da su događaji koji se mogu kvalificirati kao opravdani razlozi u smislu članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 prestali u određenom trenutku tijekom relevantnog razdoblja ne znači da je nositelj žiga mogao razumno odmah započeti sa stvarnom uporabom tog žiga.

68 Isto tako, činjenica da se takvi događaji nisu pojavili na početku, nego kasnije tijekom relevantnog razdoblja ne omogućava proglašavanje opoziva prava nositelja žiga. Naime, prema sudskoj praksi navedenoj u točki 64. ove presude, ako nositelj žiga nakon toga stvarno rabi žig tijekom relevantnog razdoblja, njegova prava na žigu ne bi se mogla proglasiti opozvanima. Isti se zaključak nameće ako je unatoč njegovoj volji bio spriječen stvarno rabiti žig zbog opravdanih razloga koji su se pojavili kasnije tijekom tog razdoblja.

69 Iz svega navedenoga proizlazi da valja prihvatiti „jedinstveni tužbeni razlog” i da nije potrebno ispitati druge prigovore koje je istaknuo tužitelj kako bi se poništila pobijana odluka u dijelu u kojem je žalbeno vijeće odbilo tužiteljevu tužbu što se tiče postojanja opravdanih razloga za neuporabu međunarodne registracije.

Troškovi

70 U skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika Općeg suda, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove. Budući da je EUIPO izgubio spor, treba mu naložiti snošenje troškova, u skladu s tužiteljevim zahtjevima.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (sedmo vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. **Poništava se odluka četvrtog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 13. srpnja 2016. (predmet R 2585/2015-4) koja se odnosi na postupak opoziva između društava Trademarkers NV i C=Holdings BV u dijelu u kojem je žalbeno vijeće odbilo tužbu C=Holdingsa u vezi s postojanjem opravdanih razloga za neuporabu međunarodne registracije čiji je C=Holdings nositelj.**

2. **EUIPO-u se nalaže snošenje troškova.**

Tomljenović Marcoulli Kornezov

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 13. prosinca 2018.

Potpisi