ARREST VAN HET GERECHT (Zevende kamer)

13 december 2018*

„Uniemerk – Procedure tot vervallenverklaring – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Beeldmerk C=commodore – Verzoek tot nietigverklaring van een internationale inschrijving – Artikel 158, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 198, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001] – Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001] – Geen normaal gebruik voor bepaalde waren en diensten waarop de internationale inschrijving betrekking heeft – Bestaan van geldige redenen voor het niet gebruiken”

In zaak T-672/16,

C=Holdings BV, gevestigd te Oldenzaal (Nederland), aanvankelijk vertegenwoordigd door P. Maeyaert en K. Neefs, vervolgens door Maeyaert en J. Muyldermans, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door D. Gája als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO:

Trademarkers NV, gevestigd te Antwerpen (België),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 13 juli 2016 (zaak R 2585/2015-4) inzake een procedure tot vervallenverklaring tussen Trademarkers en C=Holdings,

wijst

HET GERECHT (Zevende kamer),

samengesteld als volgt: V. Tomljenović, president, A. Marcoulli en A. Kornezov (rapporteur), rechters,

griffier: I. Dragan, administrateur,

gezien het op 21 september 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 23 december 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

* Procestaal: Engels.

na de terechtzitting op 4 mei 2018,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 26 april 2006 heeft Commodore International BV, rechtsvoorgangster van verzoekster, C=Holdings BV, bij het Internationale Bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) internationale inschrijving nr. 907082 met onder meer aanduiding van de Europese Unie (hierna: „internationale inschrijving") verkregen.

2 Het merk waarvan de internationale inschrijving is verkregen, is het volgende beeldteken:



3 De internationale inschrijving betreft bepaalde waren en diensten van de klassen 9, 25, 38 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

4 Op 21 december 2006 is bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) kennisgegeven van de internationale inschrijving. Deze inschrijving is gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 52/2006 van 25 december 2006 en heeft op 25 oktober 2007 dezelfde bescherming verkregen als de aan een Uniemerk verleende bescherming (*Blad van gemeenschapsmerken* nr. 60/2007 van 29 oktober 2007).

5 Op 26 september 2014 heeft Trademarkers NV bij het EUIPO een verzoek tot nietigverklaring van de internationale inschrijving ingediend krachtens artikel 158, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [thans artikel 198, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)], gelezen in samenhang met artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 58, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001).

6 Trademarkers vorderde vervallenverklaring van verzoeksters rechten op de internationale inschrijving wegens het ontbreken van normaal gebruik ervan als Uniemerk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar.

7 Bij beslissing van 3 november 2015 had de nietigheidsafdeling de vordering tot vervallenverklaring toegewezen voor alle waren en diensten waarop de internationale inschrijving betrekking had. Evenwel heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO bij beslissing van 13 juli 2016 (zaak R 2585/2015-4) inzake een procedure tot vervallenverklaring tussen Trademarkers en C=Holdings (hierna: „bestreden beslissing") de beslissing van 3 november 2015 gedeeltelijk vernietigd op grond dat verzoekster een normaal gebruik van de internationale inschrijving als Uniemerk tijdens de relevante periode (te weten van 26 september 2009 tot en met 25 september 2014) had aangetoond voor programma's voor elektronische spellen bestemd voor gebruik met computers, televisies en monitors, en software voor spelconsoles van klasse 9.

8 Daarentegen heeft de kamer van beroep, net zoals de nietigheidsafdeling, geoordeeld dat verzoekster een normaal gebruik niet had aangetoond voor de andere waren en diensten, en voorts dat de aangevoerde redenen voor het niet gebruiken niet konden worden beschouwd als geldige redenen in de zin van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009. Bijgevolg heeft de kamer van beroep de beslissing van 3 november 2015 vernietigd met betrekking tot de in punt 7 supra vermelde waren, waarvoor de internationale inschrijving ingeschreven blijft. Zij heeft het beroep verworpen voor het overige en elke partij verwezen in de eigen kosten.

Procedure en conclusies van partijen

9 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 21 september 20016, heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld.

10 Verzoekster verzoekt het Gerecht:

– de bestreden beslissing te vernietigen voor zover de kamer van beroep haar vordering heeft afgewezen, en de zaak terug te verwijzen naar de kamer van beroep;

– het EUIPO te verwijzen in de kosten.

11 Het EUIPO verzoekt het Gerecht:

– het beroep te verwerpen;

– verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

Voorwerp van het geding

12 Allereerst dient te worden gepreciseerd dat, zoals uitdrukkelijk blijkt uit de punten 15 en 46 van het verzoekschrift, dit verzoekschrift niet is gericht tegen het deel van de bestreden beslissing waarin een normaal gebruik van de internationale inschrijving als Uniemerk wordt erkend voor de in punt 7 supra opgesomde waren van klasse 9. Verzoekster komt evenmin op tegen de punten 18 tot en met 26 van de bestreden beslissing, die betrekking hebben op het feit dat zij volgens de kamer van beroep het bewijs van een normaal gebruik niet heeft geleverd voor, enerzijds, de diensten, en anderzijds, de andere waren dan die welke in punt 7 supra zijn opgesomd (hierna: „litigieuze waren en diensten”). Zij spitst haar betoog dus toe op het feit dat er volgens haar geldige redenen voor het niet gebruiken van de internationale inschrijving als Uniemerk zijn voor de litigieuze waren en diensten.

13 In zijn memorie van antwoord stemt het EUIPO in met deze afbakening van het voorwerp van het geding.

Ten gronde

14 Ter onderbouwing van haar beroep voert verzoekster „één middel” aan, dat is ontleend aan schending van artikel 15, leden 1 en 2, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 18, leden 1 en 2, van verordening 2017/1001) en van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009. Zij voert tevens schending aan van artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en van de artikelen 75 en 76 van verordening nr. 207/2009 (thans artikelen 94 en 95 van verordening 2017/1001).

15 Eerst dient het middel inzake schending van artikel 15, leden 1 en 2, en artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 te worden onderzocht.

16 Artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat „[e]en Uniemerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, [...] vatbaar [is] voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken".

17 Volgens artikel 51, lid 1, onder a), van dezelfde verordening worden „[d]e rechten van de houder van het Uniemerk [...] vervallen verklaard: a) wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Unie is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken [...]".

18 Volgens de rechtspraak zijn enkel belemmeringen die een voldoende rechtstreeks verband houden met een merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen, „geldige redenen" voor het niet gebruiken van dit merk. Per geval moet worden uitgemaakt of een wijziging van de ondernemingsstrategie teneinde de betrokken hindernis uit de weg te gaan, het gebruik van dit merk onredelijk zou maken [arresten van 17 maart 2016, Naazneen Investments/BHIM, C-252/15 P, niet gepubliceerd, EU:C:2016:178, punt 96, en 29 juni 2017, Martín Osete/EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE e.a.), T-427/16–T-429/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:455, punt 50; zie ook naar analogie arrest van 14 juni 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, punt 54].

19 Het Hof heeft met betrekking tot het begrip onredelijk gebruik gepreciseerd dat wanneer een belemmering een geschikt gebruik van het merk ernstig in gevaar brengt, van de houder van het merk niet redelijkerwijs kan worden verlangd dat hij dit toch gebruikt. Zo kan bijvoorbeeld van de houder van een merk niet redelijkerwijs worden verlangd dat hij zijn waren op de verkooppunten van zijn concurrenten in de handel brengt. In dergelijke gevallen is het niet redelijk om van de houder van het merk te eisen dat hij zijn ondernemingsstrategie wijzigt om het gebruik van dit merk toch mogelijk te maken (arrest van 14 juni 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, punt 53).

20 Tevens blijkt uit de rechtspraak dat het begrip „geldige reden" betrekking heeft op externe omstandigheden en niet op omstandigheden in verband met de commerciële problemen van de merkhouder [zie arrest van 18 maart 2015, Naazneen Investments/BHIM (SMART WATER), T-250/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:160, punt 66 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

21 Voorts dient eraan te worden herinnerd dat artikel 42, lid 2, en artikel 57, lid 2, van verordening nr. 207/2009 (thans respectievelijk artikel 47, lid 2, en artikel 64, lid 2, van verordening 2017/1001) uitdrukkelijk bepalen dat het bewijs van het normale gebruik of het bestaan van geldige redenen voor het niet gebruiken van het betrokken merk dient te worden geleverd door de houder ervan. Volgens de rechtspraak kan het feit dat artikel 51, lid 1, van verordening nr. 207/2009 – in tegenstelling tot artikel 42, lid 2, en artikel 57, lid 2, van deze verordening – niet preciseert dat de bewijslast inzake het normale gebruik of het bestaan van geldige redenen voor het niet gebruiken van het merk op de houder van dit merk rust, niet aldus worden opgevat dat de Uniewetgever dit beginsel inzake de bewijslast met betrekking tot de procedure tot vervallenverklaring heeft willen uitsluiten. Dat in artikel 51, lid 1, van verordening nr. 207/2009 geen precisering betreffende de bewijslast is opgenomen, kan overigens gemakkelijk worden verklaard, aangezien lid 1 van bedoeld artikel 51, met als opschrift „Gronden van verval", ertoe strekt de redenen van het verval van het merk aan te geven, waarvoor geen preciseringen betreffende de bewijslast hoeven te worden verstrekt (zie in die zin arrest van 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/BHIM en centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, punten 55-57). Aldus diende verzoekster bij het EUIPO afdoende bewijzen van het bestaan van geldige redenen voor het niet gebruiken van de internationale inschrijving als Uniemerk aan te dragen.

22 In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de door verzoekster overgelegde bewijzen niet volstonden om het bestaan van geldige redenen voor het niet gebruiken van het merk C=commodore voor de litigieuze waren en diensten aan te tonen. In dit verband stelt het EUIPO dat een deel van de feitelijke omstandigheden die verzoekster daartoe heeft ingeroepen, niet is bewezen. Derhalve dient te worden vastgesteld welke feitelijke omstandigheden niet worden betwist of moeten worden geacht te zijn bewezen op basis van de stukken in het dossier.

23 In de eerste plaats wordt niet betwist dat verzoeksters activiteiten bestaan in het verlenen van merklicenties. Dienaangaande staat vast dat verzoekster geen eigen productie- of onderzoekscapaciteiten heeft.

24 In de tweede plaats blijkt uit het dossier dat verzoekster tot 7 november 2011 voor 100 % in handen was van Asiarim Corporation (hierna: „Asiarim") via haar dochteronderneming Commodore Licensing BV. Op 7 november 2011 werden alle aandelen die het kapitaal van verzoekster vormen bij notariële akte overgedragen aan twee natuurlijke personen, die de huidige eigenaars van verzoekster zijn (hierna: „eigendomsoverdracht"). Van 26 september 2009, het begin van de relevante periode, tot 7 november 2011, de datum van de eigendomsoverdracht, blijkt verzoekster in staat te zijn geweest haar activiteiten te verrichten. Aldus heeft zij voor de in punt 7 supra opgesomde waren een normaal gebruik van de internationale inschrijving kunnen aantonen.

25 In de derde plaats heeft verzoekster evenwel vanaf de eigendomsoverdracht te maken gehad met een aantal manoeuvres van diverse aard, die met name uitgingen van Asiarim en die beoogden de eigendom van de Commodore merken te claimen.

26 Ten eerste blijkt immers uit het dossier dat Asiarim bij de autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika verschillende valse verklaringen heeft overgelegd waarin zij verklaarde eigenaar te zijn van de Commodore merken. Zo heeft Asiarim in de formulieren 8K van 20 december 2011 en 5 en 16 januari 2012, die zijn overgelegd voor de Securities and Exchange Commission (commissie voor de effectenhandel, Verenigde Staten; hierna: „SEC") (bijlagen 6 tot en met 8 bij het verzoekschrift), met name verklaard dat „Commodore Asia Electronics [Ltd] binnen de groep een van de ondernemingen [was] die belast [waren] met de verlening van merklicenties, naast Commodore Licensing [...] in Europa, waarbij licenties zijn verkregen van [verzoekster] sinds 2008", en dat „na de herstructurering van de groep begin november 2011, Commodore Brand IP [Ltd] houdster [was] van de merkrechten en intellectuele-eigendomsrechten op het Commodore merk" (bijlage 6 bij het verzoekschrift, blz. 68). In het formulier 8K van 16 januari 2012 heeft Asiarim met name gesteld dat verzoekster „een verklaring [had] afgelegd [...] teneinde de eigendom op en het rechtmatige gebruik van de handelsnaam en de afbeeldingen van het Commodore merk te claimen", waarop Asiarim had geantwoord met de verklaring dat zij „haar eigendomsrechten op de handelsnaam en de afbeeldingen van het Commodore merk krachtig zou verdedigen". In dit verband heeft de District Court of New York (rechtbank te New York, New York, Verenigde Staten) bij uitspraak van 16 december 2013 Asiarim gelast om haar verklaringen bij de SEC te wijzigen, waarbij deze rechter die verklaringen heeft aangemerkt als „vals en waarschijnlijk te kwader trouw overgelegd" (bijlage 14 bij het verzoekschrift, blz. 129).

27 Voorts dient te worden opgemerkt dat die formulieren 8K worden gepubliceerd en direct online beschikbaar zijn, zodat huidige of potentiële partners van verzoekster daadwerkelijk daarvan kennis konden nemen.

28 Ten tweede blijkt uit het dossier dat Asiarim en haar dochterondernemingen herhaaldelijk contact hebben opgenomen met de huidige of potentiële partners van verzoekster en zich daarbij hebben voorgesteld als de rechtmatige houders van de Commodore merken. Zo heeft Asiarim meermaals Manomio LLC, een licentiehouder van verzoekster, aangeschreven en met name in een e-mail van 23 september 2012 het volgende verklaard:

„Er bestaat geen betwisting [over de vraag] wie recht heeft op de vergoedingen met betrekking tot de intellectuele-eigendomsrechten op Commodore: Asiarim, als eigenaar van Commodore Licensing [...] tot het faillissement op 28 december 2011. Na 1 januari 2012 heeft Asiarim uw overeenkomst direct overgedragen aan (of verlengd bij) Commodore Brand IP [...] te Hong Kong, als houdster van de intellectuele-eigendomsrechten op het merk sinds 2 november 2011 [...] Wij verwachten dat u uw positie bevestigt ten opzichte van Commodore Brand IP [...] die de rechtmatige houder is van de intellectuele-eigendomsrechten op Commodore en wettelijk gezien uw contractant. Wij verzoeken u de vergoedingen te betalen overeenkomstig de in onze overeenkomst vastgestelde bepalingen en voorwaarden [...] Wij zullen u vrijwaren tegen vorderingen van derden ter zake."

29 Wegens die manoeuvres en omdat zij niet in staat was vast te stellen wie de rechtmatige houder van de internationale inschrijving was, heeft Manomio beslist de betaling van de vergoedingen aan verzoekster te bevriezen in afwachting van een rechterlijke beslissing over de eigendom van die inschrijving, zoals blijkt uit een e-mail van 26 april 2012 van Manomio aan verzoekster.

30 Asiarim heeft ook meermaals contact opgenomen met Leveraged Marketing Corporation of America (hierna: „LMCA"), een onderneming die wereldwijd een exclusieve licentie op de Commodore merken wenste te verkrijgen. Zoals blijkt uit de correspondentie tussen hen, met name uit een e-mail van 19 december 2011, stelde Asiarim dat „Commodore Licensing [...] de volledige licentie [had], die op exclusieve basis door [verzoekster] was verleend" (bijlage 12 bij het verzoekschrift, blz. 97).

31 Bij vonnis van 16 december 2013 heeft de District Court of New York de manoeuvres van Asiarim omschreven als volgt:

„Asiarim maakte opzettelijk inbreuk, zoals blijkt uit haar flagrante pogingen om op frauduleuze wijze aanspraak te maken op de eigendom van het merk. [...] [D]e Court is zich er terdege van bewust dat het flagrante wangedrag van Asiarim moet worden bestraft en Asiarim moet worden afgeschrikt [...] Dat [verzoekster] de door haar geleden schade niet nauwkeurig kan becijferen, betekent evenwel niet dat zij geen schade heeft geleden door de praktijken van Asiarim bestaande in opzettelijke inbreuk en misleiding gedurende twee jaar. De handelwijze van Asiarim heeft zeker geleid tot aanzienlijke financiële schade voor [verzoekster], naast de inkomsten die zij niet heeft ontvangen van Manomio."

32 Ten derde blijkt uit het dossier dat verzoekster te maken heeft gehad met een hele reeks gedingen, die deels vexatoir waren, gedurende een lange periode, te weten na de eigendomsoverdracht van 7 november 2011 tot in 2015, dus ook na de relevante periode. Zo heeft in de eerste plaats Asiarim, enerzijds, een vordering tot schadevergoeding in de Verenigde Staten ingesteld tegen de eigenaars van verzoekster, waarbij zij een bedrag van 32 miljoen USD (ongeveer 27 700 000 EUR) vorderde ter vergoeding van de schade door de beweerdelijk onrechtmatige verkrijging van de Commodore merken. Hierover is pas op 28 september 2015 uitspraak gedaan. Anderzijds heeft Asiarim een vordering ingesteld voor de kortgedingrechter van de rechtbank Amsterdam met het oog op de inbeslagneming van hun vermogensbestanddelen. In de tweede plaats heeft een andere vennootschap, Leadgate SA, die volgens verzoekster verbonden is met de bestuurder van Asiarim, eveneens een vordering tegen verzoekster in de Verenigde Staten ingesteld, waarbij zij een bedrag van 22 miljoen Amerikaanse dollar (USD) (ongeveer 19 000 000 EUR) vorderde als niet-afgeloste schuld, waarvoor de Commodore merken als zekerheid zouden zijn gesteld. Deze vordering werd op 18 mei 2015 definitief afgewezen. Deze vennootschap heeft tevens een rechtsvordering tegen verzoekster ingesteld voor de rechtbank Amsterdam, waarbij zij verzocht om conservatoir beslag te leggen op verzoeksters merkrechten. Evenwel is gebleken dat deze vennootschap, die zich eerst had voorgedaan als een

vennootschap naar Zwitsers recht, alvorens te stellen dat zij een vennootschap naar Uruguayaans recht was, nooit had bestaan, zoals de rechtbank Amsterdam heeft vastgesteld bij beschikking van 17 juli 2014 (bijlage 16 bij het verzoekschrift, blz. 155). In de derde plaats heeft verzoekster in de Verenigde Staten in rechte moeten optreden tegen Asiarim, die te Nevada (Verenigde Staten) is gevestigd, teneinde haar eigendomsrecht op de internationale inschrijving te verdedigen en vergoed te worden voor de door Asiarim veroorzaakte schade.

33 Gelet op deze feitelijke elementen heeft de kamer van beroep het bestaan erkend van „moeilijkheden" die „de ontwikkeling van het merk [hadden] kunnen belemmeren" (punt 29 van de bestreden beslissing). Zij heeft zich op het standpunt gesteld dat de tegen verzoekster gehanteerde „frauduleuze en intimiderende strategieën van procesvoering" „ongetwijfeld een ernstige belemmering [konden] vormen voor haar normale bedrijfsactiviteiten" (punt 31 van de bestreden beslissing).

34 Uit het dossier blijkt dus dat verzoekster daadwerkelijk meerdere jaren – gedurende een groot deel van de relevante periode en ook erna – te maken heeft gehad met een reeks manoeuvres die door de District Court of New York en door de kamer van beroep zelf werden aangemerkt als „frauduleus", „misleidend" en „intimiderend", en die bestonden in valse verklaringen bij de autoriteiten van de Verenigde staten, herhaalde contacten met bestaande of potentiële klanten van verzoekster en gedingen die de kamer van beroep als „vexatoir" heeft beschouwd.

35 In het licht van deze omstandigheden dient te worden onderzocht of de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door op basis van de in de punten 28 tot en met 33 van de bestreden beslissing uiteengezette gronden te oordelen dat er geen sprake was van geldige redenen voor het niet gebruiken in de zin van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009.

36 Verzoekster komt op tegen elk van de vijf gronden waarop de kamer van beroep zich heeft gebaseerd in de punten 28 tot en met 33 van de bestreden beslissing. Ter terechtzitting heeft het EUIPO in antwoord op een vraag van het Gerecht gepreciseerd dat de eerste drie gronden (punten 28 tot en met 30 van de bestreden beslissing) en de vijfde grond (punt 32 van de bestreden beslissing) van de bestreden beslissing moeten worden begrepen als ondergeschikt aan de vierde grond ervan (punt 31 van de bestreden beslissing).

37 In dit verband dient om te beginnen te worden verduidelijkt dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing niet heeft vastgesteld dat de door verzoekster aangevoerde omstandigheden onvoldoende rechtstreeks verband hielden met het litigieuze merk. Niettemin dient er, in antwoord op een opmerking van het EUIPO, op te worden gewezen dat verzoeksters betoog weliswaar is gebaseerd op omstandigheden die betrekking hebben op de Commodore merken in hun geheel en niet specifiek op de betrokken internationale inschrijving, maar die omstandigheden ongetwijfeld een voldoende rechtstreeks verband houden met die inschrijving overeenkomstig het in de rechtspraak gehanteerde criterium [zie in die zin arrest van 8 juni 2017, Kaane American International Tobacco/EUIPO – Global Tobacco (GOLD MOUNT), T-294/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:382, punt 41]. Alle manoeuvres die in de punten 25 tot en met 32 supra zijn beschreven, hielden immers een voldoende rechtstreeks verband met de Commodore merken in hun geheel, en dus ook met de internationale inschrijving voor de litigieuze waren en diensten.

38 Voorts wordt niet betwist dat die manoeuvres zich niet alleen hebben voorgedaan buiten de wil van verzoekster in de zin van de in punt 18 supra aangehaalde rechtspraak, maar ook tegen haar wil.

39 Wat vervolgens de gronden betreft waarop de kamer van beroep het betwiste deel van de bestreden beslissing heeft gebaseerd, dient ten eerste te worden opgemerkt dat de kamer van beroep in punt 28 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld dat „los van de lopende gerechtelijke procedures" verzoekster had aangetoond dat een normaal gebruik mogelijk was geweest gedurende de relevante periode voor de in punt 7 supra vermelde waren. Verzoekster zou geenszins hebben uitgelegd waarom het gebruik van die inschrijving als Uniemerk mogelijk was geweest voor die waren, en niet voor de

litigieuze waren of diensten. Bijgevolg zou verzoekster zelf hebben aangetoond dat de aangevoerde reden voor het niet gebruiken van de internationale inschrijving in werkelijkheid niet in de weg stond aan het normale gebruik ervan.

40 In dit verband dient te worden opgemerkt dat het EUIPO zelf ter terechtzitting heeft erkend dat het loutere feit dat een normaal gebruik van het litigieuze merk mogelijk was voor bepaalde waren, niet uitsluit dat er geldige redenen waren voor het niet gebruiken ervan voor andere waren of diensten. Uit het oogpunt van het EUIPO had verzoekster evenwel niet uitgelegd waarom er in casu dat verschil was wat het gebruik voor de andere waren en diensten betrof.

41 Op dit punt dient te worden beklemtoond dat, zoals partijen ter terechtzitting zijn overeengekomen, het bestaan van een normaal gebruik voor bepaalde waren en diensten waarop het litigieuze merk betrekking heeft, rechtens noch feitelijk eraan in de weg staat dat er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken van datzelfde merk voor andere erdoor aangeduide waren of diensten. Dienaangaande blijkt uit de rechtspraak dat het bewijs van een normaal gebruik in de zin van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 moet worden geleverd voor elk type van de door het litigieuze merk aangeduide waren of diensten dat zelfstandig kan worden bekeken [zie in die zin arresten van 8 oktober 2014, Lidl Stiftung/BHIM – A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE), T-300/12, niet gepubliceerd, EU:T:2014:864, punt 47, en 28 juni 2017, Tayto Group/EUIPO – MIP Metro (real), T-287/15, niet gepubliceerd, EU:T:2017:443, punt 67]. Niets in de formulering van deze bepaling noch enige andere Unierechtelijke bepaling staat eraan in de weg dat een normaal gebruik van een merk kan worden aangetoond voor bepaalde erdoor aangeduide waren of diensten, terwijl het ontbreken van een dergelijk gebruik voor andere waren of diensten wordt gerechtvaardigd door geldige redenen voor het niet gebruiken.

42 Bovendien heeft de kamer van beroep geen rekening gehouden met de chronologie van de in de punten 23 tot en met 31 supra uiteengezette omstandigheden. Zoals verzoekster ter terechtzitting heeft bevestigd, werd de licentieovereenkomst met Manomio – die het mogelijk heeft gemaakt om een normaal gebruik van de internationale inschrijving aan te tonen voor de in punt 7 supra opgesomde waren – gesloten vóór de eigendomsoverdracht, die aanleiding heeft gegeven tot alle in de punten 25 tot en met 31 supra beschreven manoeuvres. Het aanvoeren van die manoeuvres als geldige redenen voor het niet gebruiken vanaf 7 november 2011, was dus niet tegenstrijdig met het bestaan van overeenkomsten die werden gesloten vóór die datum. Meer nog, uit het dossier blijkt dat Manomio zelf heeft beslist om geen vergoedingen meer aan verzoekster te betalen juist vanwege die manoeuvres, zoals in punt 28 supra in herinnering is gebracht. In de omstandigheden van de onderhavige zaak was er dus geen tegenstrijdigheid tussen het feit dat verzoekster het bewijs van een normaal gebruik van de internationale inschrijving had geleverd voor bepaalde waren in het begin van de relevante periode, en het feit dat zij geldige redenen voor het niet gebruiken aanvoerde voor andere waren en diensten gedurende de rest van de relevante periode. De eerste grond van de bestreden beslissing berust dus op een onjuiste rechtsopvatting en op een beoordelingsfout.

43 Ten tweede heeft de kamer van beroep weliswaar erkend dat „moeilijkheden bij het onderhandelen van overeenkomsten met derden [...] de ontwikkeling van het merk via de sluiting van licentieovereenkomsten [hadden] kunnen belemmeren”, maar zij heeft geoordeeld dat verzoekster geen enkel bewijsstuk of overtuigend argument had aangedragen ten bewijze dat die moeilijkheden voor haar een belemmering vormden om zelf de betrokken internationale inschrijving te gebruiken „bijvoorbeeld door zelf ingeschreven waren te produceren en verkopen of ingeschreven diensten te verrichten in plaats van dit over te laten aan derden” (punt 29 van de bestreden beslissing).

44 Zoals in punt 23 supra is beklemtoond, staat evenwel vast dat verzoeksters activiteiten uitsluitend bestonden in het verlenen van intellectuele-eigendomsrechten door het sluiten van licentieovereenkomsten en dat zij geen eigen productie- of onderzoekscapaciteiten had. Hoewel de kamer van beroep uitdrukkelijk erkent dat de door verzoekster aangevoerde redenen het sluiten van licentieovereenkomsten hadden kunnen belemmeren, heeft zij verzoekster verweten dat zij geen enkel

bewijs had aangedragen dat zij de betrokken internationale inschrijving niet zelf kon gebruiken. Daarbij heeft de kamer van beroep buiten beschouwing gelaten dat de enige activiteit van verzoekster juist bestond in het sluiten van licentieovereenkomsten. De tweede grond van de bestreden beslissing betekent dus dat verzoekster wordt gevraagd haar ondernemingsstrategie aanzienlijk te wijzigen teneinde het gebruik van de internationale inschrijving mogelijk te maken, door een producent of aanbieder van de litigieuze waren of diensten te worden. Zoals verzoekster terecht betoogt, lijkt een wijziging van de ondernemingsstrategie van dergelijke omvang onredelijk in het licht van de in punt 19 supra aangehaalde rechtspraak.

45 Ten derde heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat, „los van het feit dat [het] geschil [tussen verzoekster en Asiarim en haar dochterondernemingen] in de weg [heeft] kunnen staan aan de sluiting van een [zeer winstgevende] licentieovereenkomst" met LMCA, verzoekster niet had aangetoond dat „die gerechtelijke procedure alle onderhandelingen met andere potentiële licentiehouders, in het bijzonder in de Europese Unie en niet in de Verenigde Staten, onmogelijk had gemaakt" (punt 30 van de bestreden beslissing).

46 In dit verband dient om te beginnen te worden beklemtoond dat, zoals verzoekster betoogt, de kamer van beroep ten onrechte heeft geëist dat verzoekster het bewijs levert dat de door haar aangevoerde omstandigheden alle onderhandelingen met andere potentiële licentiehouders „onmogelijk" maakten, aangezien volgens de in punt 18 supra aangehaalde rechtspraak het gebruik van het litigieuze merk „onmogelijk of onredelijk" moet zijn gemaakt. De kamer van beroep heeft evenwel niet onderzocht of de door verzoekster overgelegde elementen afdoende aantoonden dat het uit het oogpunt van verzoeksters potentiële partners en gelet op de omstandigheden van het concrete geval onredelijk was dat dergelijke onderhandelingen, niettegenstaande die omstandigheden, werden gevoerd met het oog op de sluiting van licentieovereenkomsten.

47 Voorts heeft de kamer van beroep geen rekening gehouden met het feit dat de in de punten 25 tot en met 32 supra beschreven manoeuvres niet alleen in de weg hadden gestaan aan de sluiting van een licentieovereenkomst met LMCA; ook een bestaande klant, te weten Manomio, had beslist de betaling van de vergoedingen te bevriezen, juist vanwege die manoeuvres. De kamer van beroep kon dus niet, zonder blijk te geven van een onjuiste opvatting, verzoekster verwijten dat zij geen bewijzen had aangedragen met betrekking tot andere licentiehouders, terwijl zij had aangetoond dat zelfs een bestaande handelspartner, te weten Manomio, was gestopt met de betaling van de vergoedingen en twijfels had over de voortzetting van haar samenwerking met verzoekster vanwege die manoeuvres.

48 Wat de vaststelling in punt 30 van de bestreden beslissing betreft dat verzoekster niet had aangetoond dat het onmogelijk was om onderhandelingen te voeren met potentiële licentiehouders „in het bijzonder in de Europese Unie en niet in de Verenigde Staten", hoeft enkel te worden opgemerkt dat de kamer van beroep onvoldoende heeft onderzocht of de door verzoekster aangevoerde omstandigheden die in de Verenigde Staten hadden plaatsgevonden, ook gevolgen hadden gehad op het grondgebied van de Unie. Zo heeft de kamer van beroep geen rekening gehouden met het – onbetwiste – feit dat LMCA wereldwijd een exclusieve licentie op de Commodore merken wilde verkrijgen en dus eventueel ook in de Unie, noch met het feit dat de valse verklaringen van Asiarim bij de SEC waren gepubliceerd en direct online beschikbaar waren. Bovendien heeft de kamer van beroep evenmin rekening gehouden met het – eveneens onbetwiste – feit dat een deel van die omstandigheden zich had voorgedaan op het grondgebied van de Unie. De in de punten 25 tot en met 32 supra beschreven manoeuvres hadden immers betrekking op alle Commodore merken, daaronder begrepen de in casu in geding zijnde internationale inschrijving, en hebben tevens geleid tot procedures in de Unie, die onder meer strekten tot beslaglegging op die merken (punt 32 supra).

49 De derde grond die door de kamer van beroep wordt aangevoerd, berust dus op een onjuiste rechtsopvatting en op een beoordelingsfout.

50 Ten vierde heeft de kamer van beroep geoordeeld dat „frauduleuze en intimiderende strategieën van procesvoering", zoals die waarmee verzoekster te maken heeft had, weliswaar „ongetwijfeld een ernstige belemmering [kunnen] vormen voor haar normale bedrijfsactiviteiten", maar deze „op zich niet [kunnen] worden beschouwd als geldige redenen om zich geïntimideerd te voelen en zijn bedrijfsactiviteiten stop te zetten, in het bijzonder wanneer er volgens de rechtmatige houders van een merk geen twijfel bestaat over de legitimiteit van hun rechten" (punt 31 van de bestreden beslissing). Uit de overgelegde gerechtelijke stukken zou blijken dat verzoekster geen ernstige twijfels kon hebben wat haar eigendomsrechten op de Commodore merken betreft, gelet op het vexatoire karakter van die procedures.

51 De vierde grond die door de kamer van beroep wordt aangevoerd en door het EUIPO wordt beschouwd als de voornaamste grond van de bestreden beslissing (zie punt 36 supra), geeft tevens blijk van een onjuiste opvatting of beoordeling in verschillende opzichten.

52 Anders dan de kamer van beroep heeft gesteld, ging het er immers niet om te weten of verzoekster twijfels had met betrekking tot de uitkomst van de betrokken gerechtelijke procedures, maar vast te stellen of derden, dit wil zeggen bestaande en potentiële klanten van verzoekster, twijfels konden hebben waardoor zij afzagen van handelsbetrekkingen met verzoekster. De kamer van beroep heeft nagelaten te onderzoeken of de betrokken manoeuvres, in hun geheel beschouwd, die zij zelf heeft aangemerkt als „frauduleus" en „intimiderend", bij derden twijfel met betrekking tot de rechtmatige eigendom van de internationale inschrijving konden doen rijzen die een belemmering kon vormen die het gebruik van deze inschrijving onredelijk maakte in de zin van de in punt 18 supra aangehaalde rechtspraak. In het bijzonder heeft de kamer van beroep in dit verband nagelaten rekening te houden met alle omstandigheden van het onderhavige geval, en met name met de valse verklaringen van Asiarim bij de SEC, het feit dat deze verklaringen openbaar waren en direct online beschikbaar waren, alsmede met het feit dat Asiarim herhaaldelijk contact heeft opgenomen met Manomio en LMCA opdat deze de contractuele betrekkingen met verzoekster zouden stopzetten of daarvan zouden afzien.

53 Het EUIPO voert niettemin aan dat handelsproblemen en -geschillen tussen concurrenten inherent zijn aan het beheer van een onderneming en niet als zodanig een belemmering vormen die – in casu – de verlening van licenties onredelijk maakt. Het EUIPO verwijst hiervoor naar het arrest van 18 maart 2015, SMART WATER (T-250/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:160).

54 De belemmeringen waarmee verzoekster te maken heeft gehad en die niets te maken hadden met haar eigen gedrag, kunnen evenwel niet worden beschouwd als eenvoudige bedrijfsmoeilijkheden. Om te beginnen zijn de door Asiarim en haar dochterondernemingen gehanteerde strategieën aangemerkt als „frauduleus", „misleidend" en „intimiderend" door zowel de District Court of New York als de kamer van beroep zelf, hetgeen erop wijst dat zij veel verder gaan dan de bedrijfsmoeilijkheden die een onderneming ondervindt bij een normale bedrijfsvoering.

55 In punt 31 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep immers uitdrukkelijk erkend dat die strategieën „ongetwijfeld een ernstige belemmering [konden] vormen" voor verzoeksters normale bedrijfsactiviteiten. Volgens de in punt 19 supra in herinnering gebrachte rechtspraak is een belemmering die een geschikt gebruik van het litigieuze merk „ernstig in gevaar brengt" een geldige reden voor het niet gebruiken in de zin van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009. Evenwel legt de kamer van beroep niet uit in welk opzicht het mogelijk is dat een belemmering die door haarzelf wordt aangemerkt als ongetwijfeld een „ernstige" belemmering voor de bedrijfsactiviteiten, een geschikt gebruik van het litigieuze merk niet ernstig in gevaar brengt in de zin van die rechtspraak.

56 Het argument dat het EUIPO ontleent aan het arrest van 18 maart 2015, SMART WATER (T-250/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:160), kan niet slagen. Om te beginnen was in de zaak die heeft geleid tot dat arrest sprake van technische problemen met betrekking tot de productie van de dranken die de betrokken waren vormden, en dus van een bedrijfsmoeilijkheid die een onderneming ondervindt bij

een normale bedrijfsvoering. Verder brengt het Gerecht in punt 74 van dat arrest terecht in herinnering dat het feit dat een procedure tot vervallenverklaring is ingesteld tegen een merk als zodanig niet kan volstaan voor de vaststelling van het bestaan van een geldige reden voor het niet gebruiken in de zin van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009. Evenwel dient het bestaan van dergelijke redenen per geval te worden beoordeeld, rekening houdend met alle omstandigheden van het concrete geval, overeenkomstig de in punt 18 supra aangehaalde rechtspraak. Zoals in de punten 25 tot en met 34 supra is opgemerkt, had verzoekster niet te kampen met één geding – dat kan worden beschouwd als deel uitmakend van de normale bedrijfsvoering – maar met een frauduleuze en misleidende strategie die verschillende manoeuvres van uiteenlopende aard omvatte die de kamer van beroep niet in aanmerking heeft genomen in hun geheel beschouwd.

57 Bijgevolg berust ook de vierde grond op een onjuiste rechtsopvatting en op een beoordelingsfout.

58 Ten vijfde was de kamer van beroep van oordeel dat verzoekster niet had uiteengezet „in welk opzicht procedures in de Verenigde Staten een invloed konden hebben gehad op het gebruik [van de internationale inschrijving] door FC Bayern München in Duitsland" voor de waren van klasse 25.

59 In dit verband hoeft enkel te worden vastgesteld dat de in de punten 25 tot en met 32 supra beschreven manoeuvres, waarvan bepaalde overigens hebben plaatsgevonden op het grondgebied van de Unie (zie punt 32 supra), van dien aard waren dat zij het gebruik van de internationale inschrijving voor alle litigieuze waren en diensten ongunstig beïnvloedden.

60 In elk geval zijn partijen het in het kader van de onderhavige zaak erover eens dat deze grond van de bestreden beslissing, gelet op de algemene opzet van deze beslissing, zeer ondergeschikt is, aangezien op basis daarvan niet kan worden vastgesteld of de andere redenen die verzoekster heeft aangevoerd om het niet gebruiken van de internationale inschrijving te rechtvaardigen, geldige redenen waren in de zin van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009.

61 Uit het voorgaande volgt dat geen van de gronden van de bestreden beslissing, afzonderlijk of in hun geheel beschouwd, een grondslag kunnen vormen voor die beslissing, zowel rechtens als feitelijk.

62 Ten slotte dient erop te worden gewezen dat, wat het tijdsschema betreft, de door verzoekster aangevoerde redenen voor het niet gebruiken zich uitstrekken over een groot deel van de relevante periode, te weten vanaf de eigendomsoverdracht, op 7 november 2011, tot het einde van de relevante periode, te weten 26 september 2014, en zelfs erna. Partijen zijn het erover eens dat het voor de toepassing van artikel 51, lid 1, onder a), en lid 2, van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder a), en lid 2, van verordening 2017/1001] volstaat dat die redenen betrekking hebben op een deel van de relevante periode opdat de merkhouder ontsnapt aan de vervallenverklaring van zijn merkrechten.

63 Zowel de formulering van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 als de eraan ten grondslag liggende doelstelling bevestigt deze uitlegging. Ten eerste blijkt immers uit de bewoordingen zelf van deze bepaling dat de rechten van de houder van het merk vervallen worden verklaard wanneer dat merk in een „ononderbroken periode van vijf jaar" niet normaal in de Unie is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is „en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken". Met andere woorden, wanneer gedurende een „ononderbroken" periode van vijf jaar geen sprake is van normaal gebruik van het betrokken merk noch van geldige redenen voor het niet gebruiken ervan, worden de rechten van de merkhouder vervallen verklaard. Wanneer het betrokken merk normaal is gebruikt of een dergelijk gebruik werd verhinderd door het bestaan van geldige redenen gedurende een deel van de periode van vijf jaar, is die periode daarentegen niet langer „ononderbroken" in de zin van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009.

64 Het Gerecht heeft immers reeds geoordeeld dat het volstaat dat een merk gedurende een deel van de relevante periode van vijf jaar normaal is gebruikt, om te ontsnappen aan de sancties van artikel 51, lid 1, onder a), en lid 2, van verordening nr. 207/2009 [arrest van 13 januari 2011, Park/BHIM – Bae (PINE TREE), T-28/09, niet gepubliceerd, EU:T:2011:7, punt 88].

65 Evenzo volstaat het dat er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken van een merk gedurende een deel van de relevante periode opdat de houder ervan ontsnapt aan de vervallenverklaring van zijn rechten op dat merk. Een andersluidende uitlegging zou in strijd zijn met de bewoordingen van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, die geen onderscheid maken tussen de houders van een Uniemerk die hun merk normaal hebben gebruikt en die welke verhinderd werden om dit te doen vanwege geldige redenen.

66 Ten tweede wordt deze uitlegging bevestigd door de doelstelling die ten grondslag ligt aan artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009. Door te voorzien in de mogelijkheid om het niet gebruiken van een Uniemerk te rechtvaardigen met geldige redenen, wilde de Uniewetgever immers vermijden dat de rechten van de merkhouder vervallen worden verklaard wanneer die merkhouder objectief werd verhinderd om zijn merk normaal te gebruiken om redenen buiten zijn wil en dus om externe redenen.

67 Eisen dat dergelijke redenen zich uitstrekken over de volledige relevante periode van vijf jaar, dreigt evenwel afbreuk te doen aan die doelstelling. Het bestaan van dergelijke redenen, zelfs enkel gedurende een deel van de relevante periode, heeft immers ook na de periode waarin daarvan sprake was, het normale gebruik van het merk kunnen belemmeren of minstens vertragen. Dat de gebeurtenissen die kunnen worden beschouwd als „geldige redenen” in de zin van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 vanaf een bepaald moment in de relevante periode niet meer hebben plaatsgevonden, betekent derhalve niet dat de merkhouder redelijkerwijs het merk direct opnieuw normaal kon gebruiken.

68 Evenzo kunnen de rechten van de merkhouder niet vervallen worden verklaard wegens het feit dat dergelijke gebeurtenissen niet in het begin van de relevante periode maar later, in de loop hiervan hebben plaatsgevonden. Uit de in punt 64 supra aangehaalde rechtspraak vloeit immers voort dat wanneer de merkhouder later in de relevante periode het merk normaal heeft gebruikt, zijn rechten op het merk niet vervallen kunnen worden verklaard. Dezelfde conclusie geldt wanneer hij tegen zijn wil werd verhinderd om daarvan een normaal gebruik te maken door geldige redenen die later in die periode bestonden.

69 Uit een en ander volgt dat het „enige middel” dient te worden toegewezen en dat, zonder dat de andere grieven van verzoekster hoeven te worden onderzocht, de bestreden beslissing om die reden dient te worden vernietigd voor zover de kamer van beroep verzoeksters beroep heeft verworpen wat het bestaan van geldige redenen voor het niet gebruiken van de internationale inschrijving betreft.

Kosten

70 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Aangezien het EUIPO in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig de vordering van verzoekster worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Zevende kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 13 juli 2016 (zaak R 2585/2015-4) inzake een procedure tot vervallenverklaring tussen Trademarkers NV en C=Holdings BV wordt vernietigd, voor zover de kamer van beroep het beroep van C=Holdings heeft verworpen wat het bestaan betreft van geldige redenen voor het niet gebruiken van de internationale inschrijving waarvan deze onderneming houdster is.

2) Het EUIPO wordt verwezen in de kosten.

Tomljenović Marcoulli Kornezov

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 13 december 2018.

ondertekeningen