Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Syvende Afdeling)

13. december 2018 *

»EU-varemærker – fortabelsessag – international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret – figurmærket C=commodore – begæring om ugyldiggørelse af virkningerne af en international registrering – artikel 158, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 198, stk. 2, i forordning (EU) 2017/1001) – artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001] – ingen reel brug af visse af de i den internationale registrering omhandlede varer og tjenesteydelser – rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted«

I sag T-672/16,

C=Holdings BV, Oldenzaal (Nederlandene), først ved advokaterne P. Maeyaert og K. Neefs, derefter ved advokaterne P. Maeyaert og J. Muyldermans,

sagsøger,

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved D. Gája, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO

Trademarkers NV, Antwerpen (Belgien),

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 13. juli 2016 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 2585/2015-4) vedrørende en fortabelsessag mellem Trademarkers og C=Holdings,

har

RETTEN (Syvende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, V. Tomljenović, og dommerne A. Marcoulli og A. Kornezov (refererende dommer),

justitssekretær: fuldmægtig I. Dragan,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 21. september 2016,

under henvisning til svarskriftet indleveret til Rettens Justitskontor den 23. december 2016,

* Processprog: engelsk.

og efter retsmødet den 4. maj 2018,

afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

1 Den 26. april 2006 opnåede Commodore International BV, hvis rettigheder sagsøgeren, C=Holdings BV, er indtrådt i, hos Det Internationale Bureau ved Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) den internationale registrering, der har nr. 907082, hvor bl.a. Den Europæiske Union er designeret (herefter »den internationale registrering«).

2 Varemærket, der fik tildelt den internationale registrering, er følgende figurtegn:



3 Den internationale registrering vedrører visse varer og tjenesteydelser, som er indeholdt i klasse 9, 25, 38 og 41 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

4 Den internationale registrering blev indgivet til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) den 21. december 2006, blev offentliggjort i *EF-varemærketidende* nr. 52/2006 af 25. december 2006 og fik tilkendt samme beskyttelse som den, der tildeles et EU-varemærke, den 25. oktober 2007 (*EF-varemærketidende* nr. 60/2007 af 29.10.2007).

5 Den 26. september 2014 indgav Trademarkers NV en begæring til EUIPO om ugyldiggørelse af virkningerne af den internationale registrering i henhold til artikel 158, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), som ændret (nu artikel 198, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1)), sammenholdt med artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001].

6 Trademarkers fremsatte en begæring om fortabelse af sagsøgerens rettigheder angående den internationale registrering på grund af manglende reel brug af denne registrering som EU-varemærke inden for en sammenhængende periode på fem år.

7 Mens annullationsafdelingen ved afgørelse af 3. november 2015 havde taget begæringen om fortabelse vedrørende alle de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af den internationale registrering, til følge, annullerede Fjerde Appelkammer ved EUIPO ved afgørelse af 13. juli 2016 (sag R 2585/2015-4) vedrørende en fortabelsessag mellem Trademarkers og C=Holdings (herefter »den anfægtede afgørelse«) delvis afgørelsen af 3. november 2015, idet det fandt, at sagsøgeren havde godtgjort reel brug af den internationale registrering i den relevante periode, dvs. fra den 26. september 2009 til den 25. september 2014, som EU-varemærke for programmer til e-spil, der bruges i forbindelse med computere, fjernsyn og monitorer (skærme) og software til spillekonsoller, der henhører under klasse 9.

8 Derimod fandt appelkammeret, som anført af annullationsafdelingen, dels, at sagsøgeren ikke havde godtgjort reel brug for så vidt angår de andre varer og tjenesteydelser, dels, at de fremførte grunde for den manglende brug ikke kunne anses for at være rimelig grund som omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009. Appelkammeret annullerede følgelig afgørelsen af 3. november 2015 angående de ovenfor i præmis 7 nævnte varer, for hvilke den internationale registrering er foretaget, gav i øvrigt ikke medhold i klagen og pålagde parterne at bære deres egne omkostninger.

Retsforhandlinger og parternes påstande

9 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 21. september 2016 har sagsøgeren anlagt nærværende søgsmål.

10 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

– Den anfægtede afgørelse annulleres, i det omfang appelkammeret ikke gav sagsøgeren medhold, og sagen hjemvises til appelkammeret ved EUIPO.

– EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

11 EUIPO har nedlagt følgende påstande:

– Frifindelse.

– Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Retlige bemærkninger

Tvistens genstand

12 Det skal indledningsvis præciseres, således som det udtrykkeligt fremgår af stævningens punkt 15 og 46, at denne ikke er rettet mod den del af den anfægtede afgørelse, som anerkender, at der foreligger reel brug af den internationale registrering som EU-varemærke for de ovenfor i præmis 7 anførte varer, der henhører under klasse 9. Sagsøgeren har heller ikke anfægtet punkt 18 og 26 i den anfægtede afgørelse, der vedrører den omstændighed, at sagsøgeren ifølge appelkammeret ikke har godtgjort den reelle brug vedrørende dels tjenesteydelserne, dels de øvrige varer, der ikke er nævnt i præmis 7 ovenfor (herefter »de omhandlede varer og tjenesteydelser«). Sagsøgerens argumenter fokuserer således på, at der efter sagsøgerens opfattelse forelå rimelig grund til, at brug af den internationale registrering som EU-varemærke for de omhandlede varer og tjenesteydelser ikke har fundet sted.

13 I sit svarskrift har EUIPO accepteret denne afgrænsning af tvistens genstand.

Om realiteten

14 Sagsøgeren har til støtte for sit søgsmål fremsat et »eneste retligt anbringende«, der vedrører tilsidesættelsen af bestemmelserne i artikel 15, stk. 1 og 2, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 18, stk. 1 og 2, i forordning 2017/1001) og i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009. Sagsøgeren har ligeledes påberåbt sig tilsidesættelsen af artikel 17 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og af artikel 75 og 76 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 94 og 95 i forordning 2017/1001).

15 Først skal anbringendet vedrørende tilsidesættelse af bestemmelserne i artikel 15, stk. 1 og 2, og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 undersøges.

16 Artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 bestemmer, at »[h]vis indehaveren ikke inden fem år regnet fra registreringen har gjort reel brug af [EU-]varemærket inden for [Unionen] for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været suspenderet uden afbrydelse i fem år, underkastes varemærket de i denne forordning omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted«.

17 Det følger af samme forordnings artikel 51, stk. 1, litra a), at »[EU]-varemærkeindehaverens ret erklæres fortabt […]: a) når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke inden for [Unionen] er gjort reel brug af varemærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted […]«.

18 Ifølge retspraksis kan alene hindringer, som har en tilstrækkelig direkte forbindelse med et varemærke, der gør brugen heraf umulig eller ufornuftig, og som gør sig gældende uafhængigt af denne varemærkeindehavers hensigter, anses for »rimelig grund« til manglende brug af dette varemærke. Det skal vurderes fra sag til sag, om en ændring af virksomhedsstrategien for at omgå den pågældende hindring vil gøre brugen af varemærket ufornuftig (dom af 17.3.2016, Naazneen Investments mod KHIM, C-252/15 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2016:178, præmis 96, og af 29.6.2017, Martín Osete mod EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE m.fl.), T-427/16 – T-429/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:455, præmis 50; jf. ligeledes analogt dom af 14.6.2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, præmis 54).

19 Hvad angår begrebet ufornuftig brug har Domstolen præciseret, at hvis en hindring er af en sådan art, at den skaber alvorlige vanskeligheder for den hensigtsmæssige brug af varemærket, kan det ikke med rimelighed kræves, at varemærkeindehaveren alligevel bruger det. Således kan det f.eks. ikke med rimelighed kræves, at en varemærkeindehaver markedsfører sine varer gennem sine konkurrenters salgssteder. I sådanne tilfælde forekommer det ikke rimeligt at kræve, at varemærkeindehaveren ændrer sin virksomhedsstrategi for alligevel at gøre brugen af dette varemærke mulig (dom af 14.6.2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, præmis 53).

20 Det følger ligeledes af retspraksis, at begrebet »rimelig grund« snarere henviser til omstændigheder, som er eksterne i forhold til varemærkeindehaveren, end omstændigheder, der beror på hans forretningsmæssige vanskeligheder (jf. dom af 18.3.2015, Naazneen Investments mod KHIM (SMART WATER), T-250/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:160, præmis 66 og den deri nævnte retspraksis).

21 I øvrigt skal det bemærkes, at artikel 42, stk. 2, og artikel 57, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 47, stk. 2, og artikel 64, stk. 2, i forordning 2017/1001) udtrykkeligt fastsætter, at godtgørelsen af reel brug eller rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted, påhviler indehaveren af det berørte varemærke. Ifølge retspraksis skal den omstændighed, at artikel 51, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 til forskel fra denne forordnings artikel 42, stk. 2, og artikel 57, stk. 2, ikke specificerer, at godtgørelsen af reel brug eller rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted, påhviler den nævnte indehaver, ikke fortolkes således, at EU-lovgiver har villet udelukke dette princip vedrørende bevisbyrden i forbindelse med en fortabelsessag. De manglende præciseringer i artikel 51, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 for så vidt angår bevisbyrden kan i øvrigt uden vanskelighed forklares ved den omstændighed, at genstanden for stk. 1 i artikel 51 med overskriften »Fortabelsesgrunde« består i at opregne grundene til fortabelse af varemærket, hvilket ikke opfordrer til indføjelse af præciseringer vedrørende spørgsmålet om bevisbyrden (jf. i denne retning dom af 26.9.2013, Centrotherm Systemtechnik mod KHIM og centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, præmis 55-57). Det påhviler således sagsøgeren at fremlægge tilstrækkelig bevis for EUIPO for, at der forelå rimelig grund til, at brug af den internationale registrering som EU-varemærke ikke har fundet sted.

22 I den foreliggende sag fandt appelkammeret, at de beviser, som sagsøgeren havde fremlagt, ikke var tilstrækkelige til at bevise, at der forelå rimelig grund til, at brug af varemærket C=commodore ikke har fundet sted for de omhandlede varer og tjenesteydelser. I denne henseende har EUIPO anført, at en del af de faktiske omstændigheder, som sagsøgeren har påberåbt sig i denne forbindelse, ikke er godtgjort. Derfor skal de faktiske omstændigheder, som ikke anfægtes, eller som på grundlag af sagens akter må anses for at kunne lægges til grund, fastslås i det følgende.

23 Det er for det første ubestridt, at sagsøgerens aktivitet består i koncession af varemærkelicenser. Det er i denne henseende ubestridt, at sagsøgeren ikke har egen fremstillings- eller forskningskapacitet.

24 For det andet fremgår det af sagens akter, at sagsøgeren indtil den 7. november 2011 var 100% ejet af Asiarim Corporation (herefter »Asiarim«) via selskabets datterselskab Commodore Licensing BV. Den 7. november 2011 blev alle de dele, der udgjorde sagsøgerens kapital, ved hjælp af et dokument oprettet for en notar, overført til to fysiske personer, som er det sagsøgende selskabs nuværende ejere (herefter »ejendomsrettens overdragelse«). Det forekommer imidlertid at være tilfældet, at sagsøgeren fra den 26. september 2009, som er starten på den relevante periode, til den 7. november 2011, der er datoen for ejendomsrettens overdragelse, kunne havde udøvet sin aktivitet. Derfor har sagsøgeren kunne godtgøre, at der foreligger reel brug af den internationale registrering for de varer, der er nævnt ovenfor i præmis 7.

25 For det tredje bemærkes imidlertid, at sagsøgeren fra datoen for ejendomsrettens overdragelse har stået over for adskillige manøvrer af forskellig art, navnlig fra Asiarims side, der har haft til formål at tilegne sig ejerskabet af Commodore-varemærkerne.

26 Det fremgår for det første af sagens akter, at Asiarim har fremlagt adskillige falske erklæringer for myndighederne i Amerikas Forenede Stater, hvori selskabet har angivet at være indehaver af Commodore-varemærkerne. I 8K-formularerne af 20. december 2011 og af 5. og 16. januar 2012, som Asiarim fremlagde for Securities and Exchange Commission (fondsbørsbestyrelse, De Forenede Stater, herefter »SEC«), angav Asiarim bl.a., at »Commodore Asia Electronics [Ltd] [va]r et af selskaberne med ansvar for varemærkelicenser inden for koncernen, ligesom Commodore Licensing […] i Europa, og det havde haft licenserne fra [sagsøgeren] siden 2008«, og at »Commodore Brand IP [Ltd] efter koncernens omstrukturering i begyndelsen [af] november 2011 var indehaveren af virksomhedsnavnene og den intellektuelle ejendomsret vedrørende varemærket Commodore«. I 8K-formularen af 16. januar 2012 hævdede Asiarim bl.a., at sagsøgeren »ha[vde] udfærdiget en erklæring […] for at tilegne sig ejendomsretten og den lovlige anvendelse af firmanavnet og gengivelserne af varemærket Commodore«, hvortil Asiarim havde svaret, at selskabet »energisk ville forsvare sine ejendomsrettigheder til firmanavnet og gengivelserne af varemærket Commodore«. I denne henseende pålagde District Court of New York (distriktsdomstolen i New York, New York, De Forenede Stater) ved dom af 16. december 2013 Asiarim at ændre sine erklæringer for SEC, idet nævnte domstol betegnede dem som »falske og formentlig afgivet i ond tro«.

27 Det skal desuden bemærkes, at disse 8K-formularer offentliggøres og er direkte tilgængelige online, hvorfor sagsøgerens nuværende eller potentielle partnere rent faktisk kunne få kendskab hertil.

28 Det fremgår for det andet af sagens akter, at Asiarim og dets datterselskaber gentagne gange tog kontakt til sagsøgerens nuværende eller potentielle partnere, idet de præsenterede sig som værende de retsmæssige indehavere af Commodore-varemærkerne. Asiarim henvendte sig således flere gange til Manomio LLC, der er en af sagsøgerens licenshavere, og erklærede bl.a. i en skrivelse af 23. september 2012 følgende:

»Der foreligger på ingen måde nogen tvist angående [spørgsmålet om], hvem der har beføjelse til at modtage de gebyrer, der er knyttet til de intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende Commodore: Asiarim i sin egenskab af ejer af Commodore Licensing […] indtil konkursen den 28. december 2011. Efter den 1. januar 2012 har Asiarim overført (eller fornyet) Deres kontrakt direkte med Commodore

Brand IP […] i Hong Kong i kraft af sin egenskab af indehaver af de intellektuelle ejendomsrettigheder til varemærket siden den 2. november 2011 […]. Vi afventer Deres bekræftelse af Deres standpunkt i forhold til Commodore Brand IP […], der er den retmæssige indehaver af de intellektuelle ejendomsrettigheder til Commodore og Deres retmæssige kontrahent. Vi anmoder Dem om at betale gebyrerne i henhold til de vilkår og betingelser, der er fastsat i vores kontrakt […]. Vi holder Dem ansvarsfri for ethvert krav fra tredjemand i denne forbindelse.«

29 På grund af disse manøvrer, og idet det var umuligt for Manomio at afgøre, hvem den retmæssige indehaver af den internationale registrering var, besluttede virksomheden at fryse udbetalingen af gebyrerne til sagsøgeren, indtil der forelå en retsafgørelse angående ejendomsretten til denne registrering, således som det fremgår af en skrivelse af 26. april 2012 fra Manomio til sagsøgeren.

30 Asiarim henvendte sig ligeledes flere gange til Leveraged Marketing Corporation of America (herefter »LMCA«), hvilket selskab ønskede at få en eksklusiv licens på globalt plan vedrørende Commodore-varemærkerne, og hævdede, således som det fremgår af kommunationsudvekslingen mellem dem, og navnlig af en skrivelse af 19. december 2011, at »Commodore Licensing […] ha[vde] fået tildelt den fulde eksklusive licens af [sagsøgeren]«.

31 I sin dom af 16. december 2013 beskrev District Court of New York (distriktsdomstolen i New York) Asiarims manøvrer på følgende måde:

»[D]en krænkelse, der er begået af Asiarim, var forsætlig, hvilket fremgår af selskabets svigagtige, åbenlyse forsøg på at tilegne sig ejendomsretten til varemærket. […] [D]omstolen er fuldt ud opmærksom på, at Asiarims bemærkelsesværdige forseelse skal både straffes og afskrækkes […]. Den omstændighed, at [sagsøgeren] ikke præcist kan redegøre for sine tab, betyder imidlertid ikke, at to år med forsætlig krænkelse og bedrageri fra Asiarims side, ikke har været til skade for denne. Asiarims adfærd har med sikkerhed forvoldt [sagsøgeren] en væsentlig økonomisk skade, der overstiger den manglende indtægt fra Manomio.«

32 For det tredje fremgår det af sagens akter, at sagsøgeren blev konfronteret med en række retstvister, hvoraf flere var af chikanøs karakter, som strakte sig over en lang periode, nemlig fra ejendomsrettens overførsel den 7. november 2011 indtil 2015, dvs. længere end den relevante periode. Først anlagde Asiarim således dels et erstatningssøgsmål i De Forenede Stater mod sagsøgerens ejere med et erstatningskrav på 32 mio. USD (ca. 27 700 000 EUR) i skadeserstatning som følge af den påståede ulovlige erhvervelse af Commodore-varemærkerne, hvorom der først blev truffet endelig afgørelse den 28. september 2015, dels et søgsmål for dommeren i sager om foreløbige forholdsregler ved rechtbank Amsterdam (retten i første instans i Amsterdam, Nederlandene) med påstand om beslaglæggelse af deres midler. Dernæst anlagde et andet selskab, Leadgate SA, som ifølge sagsøgeren, har forbindelser til Asiarims direktør, ligeledes et søgsmål mod sagsøgeren i De Forenede Stater med et erstatningskrav på 22 mio. USD (ca. 19 000 000 EUR) for ubetalt gæld, for hvilken Commodore-varemærkerne havde udgjort garantien, som blev endeligt forkastet den 18. maj 2015. Dette selskab anlagde ligeledes et andet søgsmål mod sagsøgeren ved rechtbank Amsterdam (retten i første instans i Amsterdam) med påstand om beslaglæggelse inden tvangsfuldbyrdelse af sagsøgerens varemærker. Det viste sig imidlertid, at nævnte selskab, som først havde præsenteret sig som et selskab efter schweizisk ret, inden at det hævede at være et selskab, der var reguleret af uruguaysk ret, aldrig havde eksisteret, således som konstateret af rechtbank Amsterdam (retten i første instans i Amsterdam) i sin dom af 17. juli 2014. Endelig måtte sagsøgeren optræde som part i en retssag i De Forenede Stater mod Asiarim med sæde i Nevada (De Forenede Stater) for at forsvare sin ejendomsret til den internationale registrering og opnå erstatning for den af Asiarim forvoldte skade.

33 På baggrund af disse faktiske omstændigheder anerkendte appelkammeret, at der forelå »vanskeligheder« (den anfægtede afgørelses punkt 29), som havde kunnet hindre varemærkets udvikling«, idet appelkammeret fandt, at de »svigagtige og intimiderende processuelle strategier«, som var blevet anvendt mod sagsøgeren, »utvivlsomt [kunne] udgøre en alvorlig hindring for [sagsøgerens] normale forretning« (den anfægtede afgørelses punkt 31).

34 Det fremgår således af sagens akter, at sagsøgeren rent faktisk igennem adskillige år, der omfatter en væsentlig del af den relevante periode og mere end denne, var konfronteret med en række manøvrer, som af District Court of New York (distriktsdomstolen i New York) og af appelkammeret selv blev betegnet som »svigagtige«, »bedrageriske« og »intimiderende«, og som bestod af falske erklæringer indgivet for De Forenede Staters myndigheder, gentagne kontaktforsøg med sagsøgerens eksisterende eller potentielle kunder og retstvister, som af appelkammeret blev betegnet som »chikanerende«.

35 Det er i lyset af disse omstændigheder, at det skal undersøges, om appelkammeret har begået fejl, da det på grundlag af de i den anfægtede afgørelses punkt 28-33 anførte grunde konkluderede, at der ikke forelå rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted som omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009.

36 Sagsøgeren har bestridt grundlaget for hver af de fem grunde, som appelkammeret har anført i den anfægtede afgørelses punkt 28-33. EUIPO har i retsmødet som svar på et spørgsmål fra Retten præciseret, at den anfægtede afgøreles første til tredje grund (den anfægtede afgørelses punkt 28-30) og femte grund (den anfægtede afgørelses punkt 32) skal forstås som accessoriske til denne afgørelses fjerde grund (den anfægtede afgørelses punkt 31).

37 Det skal i denne henseende først og fremmest præciseres, at appelkammeret ikke i den anfægtede afgørelse konstaterede, at de af sagsøgeren påberåbte faktiske omstændigheder ikke udgjorde en tilstrækkelig direkte forbindelse med det anfægtede varemærke. Som svar på en bemærkning fra EUIPO skal det imidlertid anføres, at selv om det er korrekt, at den af sagsøgeren fremførte argumentation er baseret på omstændigheder vedrørende Commodore-varemærkerne som en helhed og ikke specifikt den omhandlede internationale registrering, udgør disse omstændigheder utvivlsomt en tilstrækkelig direkte forbindelse med denne registrering i overensstemmelse med det i retspraksis fastlagte kriterium (jf. i denne retning dom af 8.6.2017, Kaane American International Tobacco mod EUIPO – Global Tobacco (GOLD MOUNT), T-294/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:382, præmis 41). Alle de manøvrer, der er beskrevet i præmis 25-32 ovenfor, udgør nemlig en tilstrækkelig direkte forbindelse med Commodore-varemærkerne som en helhed og derfor også med den internationale registrering for de omhandlede varer og tjenesteydelser.

38 Det er i øvrigt ubestridt, at disse manøvrer ikke alene har fundet sted uafhængigt af sagsøgerens hensigter som omhandlet i den ovenfor i præmis 18 nævnte retspraksis, men ligeledes mod sagsøgerens vilje.

39 Dernæst skal det for så vidt angår de grunde, som appelkammeret har baseret den anfægtede del af sin afgørelse på, bemærkes, for det første, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 28 har konstateret, at »uafhængigt af [den] verserende […] søgsmålsprocedure« havde sagsøgeren godtgjort, at en reel brug havde været mulig i løbet af den relevante periode for så vidt angår de ovenfor i præmis 7 nævnte varer. Sagsøgeren fremsatte imidlertid ingen forklaring på årsagen til, at brugen af denne registrering som EU-varemærke var mulig for de nævnte varer og ikke for de omhandlede varer og tjenesteydelser. Følgelig havde sagsøgeren i realiteten selv bevist, at den påståede grund til, at der ikke var blevet gjort brug af den internationale registrering, ikke var til hinder for den reelle brug.

40 Det skal i denne henseende bemærkes, at EUIPO selv under retsmødet har erkendt, at den omstændighed alene, at reel brug af det anfægtede varemærke var mulig for visse varer, ikke udelukkede, at der kunne foreligge rimelig grund til, at brug af dette varemærke ikke har fundet sted

for andre varer eller tjenesteydelser, men at sagsøgeren ikke efter EUIPO's mening havde forklaret, hvorfor der i dette tilfælde var denne forskel for så vidt angår brugen for de andre varer og tjenesteydelser.

41 Det skal i denne henseende fremhæves, hvilket parterne i øvrigt nåede til enighed om under retsmødet, at det forhold, at der foreligger reel brug for visse af de af det anfægtede varemærke omfattede varer og tjenesteydelser, hverken juridisk eller faktisk er til hinder for, at der kan foreligge rimelig grund til, at brug af dette samme varemærke ikke har fundet sted for så vidt angår andre varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket. Det fremgår i denne henseende af retspraksis, at reel brug i henhold til artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 skal godtgøres for hver af de af det anfægtede varemærke omfattede varer eller tjenesteydelser, der vil kunne anvendes selvstændigt (jf. i denne retning dom af 8.10.2014, Lidl Stiftung mod KHIM – A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE), T-300/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:864, præmis 47, og af 28.6.2017, Tayto Group mod EUIPO – MIP Metro (real), T-287/15, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:443, præmis 67). Der er imidlertid intet i denne bestemmelses ordlyd eller i nogen anden EU-retlig bestemmelse, der er til hinder for, at reel brug af et varemærke kan godtgøres i forhold til visse varer eller tjenesteydelser, som dette omfatter, samtidig med, at det kan begrundes, at der ikke foreligger en sådan brug i forhold til andre varer eller tjenesteydelser, idet der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.

42 Desuden tog appelkammeret ikke hensyn til kronologien af de omstændigheder, der er anført i præmis 23-31 ovenfor. Som bekræftet af sagsøgeren under retsmødet, var den licensaftale, der var indgået med Manomio, som gjorde det muligt at godtgøre den reelle brug af den internationale registrering for de ovenfor i præmis 7 nævnte varer, blevet indgået inden overdragelsen af ejendomsretten, som gav anledning til alle de ovenfor i præmis 25-31 anførte manøvrer. Følgelig var påberåbelsen af disse sidstnævnte som rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted fra den 7. november 2011, ikke i modstrid med de foreliggende ældre aftaler på denne dato. Ydermere fremgår det af sagens akter, at Manomio selv besluttede ikke længere at betale gebyret til sagsøgeren netop som følge af disse manøvrer, som anført i præmis 28 ovenfor. Der forelå efter omstændighederne i den foreliggende sag derfor intet modsætningsforhold mellem den omstændighed, at sagsøgeren havde godtgjort reel brug af den internationale registrering for visse varer i begyndelsen af den relevante periode samtidig med, at sagsøgeren gjorde gældende, at der forelå rimelig grund til, at brug af andre varer og tjenesteydelser ikke har fundet sted i løbet af den resterende del af den relevante periode. Den første grund i den anfægtede afgørelse er derfor behæftet med både en retlig fejl og en fejlvurdering.

43 For det andet fandt appelkammeret samtidig med, at det anerkendte, at »vanskelighederne i forbindelse med aftaleforhandlingen med tredjemand […] kunne have forhindret udviklingen af varemærket via indgåelsen af licensaftaler«, at sagsøgeren ikke havde fremlagt noget bevis eller overbevisende argument, der kunne godtgøre, at de vanskeligheder havde forhindret sagsøgeren i selv at anvende den omhandlede internationale registrering, »eksempelvis ved selv at fabrikere og sælge registrerede varer eller at levere registrerede tjenesteydelser i steder for at overlade dette til tredjemand«.

44 Det er imidlertid ubestridt, således som det er fremhævet i præmis 23 ovenfor, at sagsøgerens aktivitet udelukkende bestod i at overdrage intellektuelle ejendomsrettigheder via indgåelsen af licensaftaler, og at sagsøgeren ikke selv har fabrikations- eller forskningskapacitet. Samtidig med, at appelkammeret udtrykkeligt anerkendte, at de af sagsøgeren fremførte grunde kunne have været til hinder for indgåelsen af licensaftaler, kritiserede det dog sagsøgeren for ikke at have fremlagt nogen beviser, der kunne godtgøre, at sagsøgeren var blevet forhindret i selv at gøre brug af den omhandlede internationale registrering. Herved så appelkammeret bort fra den omstændighed, at sagsøgerens eneste aktivitet netop bestod i at indgå licensaftaler. Den anden grund i den anfægtede afgørelse indeholder således en anmodning til sagsøgeren om i væsentlig grad at ændre sin virksomhedsstrategi for at gøre det muligt at bruge den internationale registrering ved at omdanne virksomheden til

fabrikant eller leverandør af de omhandlede varer og tjenesteydelser. Som sagsøgeren med rette har gjort gældende, forekommer en ændring af virksomhedsstrategien i et sådant omfang imidlertid urimeligt i lyset af den ovenfor i præmis 19 nævnte retspraksis.

45 For det tredje fandt appelkammeret, at »uanset den omstændighed, at strid[en] [mellem sagsøgeren og Asiarim og dets datterselskaber] havde kunnet forhindre indgåelsen af en [meget indbringende] licensaftale« med LMCA, havde sagsøgeren ikke godtgjort, at »dette søgsmål havde gjort det umuligt at forhandle med andre potentielle licensindehavere, navnlig inden for Den Europæiske Union snarere end i De Forenede Stater« (den anfægtede afgørelses punkt 30).

46 I denne henseende skal det, således som sagsøgeren har anført, fremhæves dels, at appelkammeret med urette krævede, at sagsøgeren beviste, at de omstændigheder, som sagsøgeren påberåbte sig, gjorde det »umuligt« at forhandle med andre potentielle licensindehavere, eftersom brugen af det anfægtede varemærke i henhold til den ovenfor i præmis 18 anførte retspraksis skal være »umulig eller ufornuftig«. Appelkammeret undersøgte imidlertid ikke, om de af sagsøgeren fremlagte beviser i tilstrækkeligt omfang godtgjorde, at det var ufornuftigt, set fra sagsøgerens potentielle partnernes synspunkt, og henset til de i den foreliggende sag omhandlede omstændigheder, at sådanne forhandlinger på trods af disse omstændigheder blev gennemført med henblik på indgåelsen af licensaftaler.

47 Dels tog appelkammeret ikke hensyn til den omstændighed, at de ovenfor i præmis 25-32 beskrevne manøvrer ikke alene havde forhindret indgåelsen af en licensaftale med LMCA, men ligeledes, at en eksisterende kunde, nemlig Manomio, havde besluttet at fryse betalingen af sine gebyrer netop på grund af disse manøvrer. Dermed kunne appelkammeret ikke uden at foretage en fejlvurdering, kritisere sagsøgeren for ikke at have fremlagt beviser vedrørende andre licensindehavere, når sagsøgeren havde godtgjort, at selv en af de eksisterende forretningspartnere, dvs. Manomio havde ophørt betalingen af sine gebyrer og udtrykte tvivl angående fortsættelsen af partnerskabet med sagsøgeren på grund af de nævnte manøvrer.

48 Hvad angår konstateringen i den anfægtede afgørelses punkt 30, hvorefter sagsøgeren ikke har bevist, at det var umuligt at føre forhandlinger med potentielle licensindehavere »navnlig inden for Den Europæiske Union snarere end i De Forenede Stater«, er det tilstrækkeligt at bemærke dels, at appelkammeret ikke i tilstrækkelig grad har undersøgt, om de af sagsøgeren påberåbte omstændigheder, der har fundet sted i De Forenede Stater, ligeledes affødte virkninger på Unionens område. Appelkammeret tog således ikke hensyn til den ubestridte omstændighed, at LMCA ønskede at få en eksklusiv licens på globalt plan vedrørende Commodore-varemærkerne og derfor muligvis ligeledes inden for Unionen, eller til den omstændighed, at de falske erklæringer, som Asiarim havde afgivet for SEC, var offentliggjort og direkte tilgængelige online. Dels tog appelkammeret heller ikke hensyn til den omstændighed, der ligeledes er ubestridt, at en del af disse omstændigheder havde fundet sted på Unionens område. De manøvrer, der er beskrevet i præmis 25-32 ovenfor, vedrørte nemlig alle Commodore-varemærkerne, herunder den i nærværende sag omhandlede internationale registrering, og gav ligeledes anledning til retstvister i Unionen, bl.a. med påstand om beslaglæggelse af nævnte varemærker (præmis 32 ovenfor).

49 Den af appelkammeret anførte tredje grund er dermed behæftet med både en retlig fejl og en fejlvurdering.

50 For det fjerde forholdt det sig ifølge appelkammeret således, at selv om »svigagtige og intimiderende processuelle strategier« som dem, sagsøgeren er blevet konfronteret med, »utvivlsomt [kan] udgøre en alvorlig hindring for [sagsøgerens] normale forretning«, kan de ikke »anses for at være iboende gyldige grunde til at være intimideret og ophøre med sine forretningsmæssige aktiviteter, navnlig når de retmæssige indehavere af et varemærke ikke har nogen tvivl angående lovligheden af deres

rettigheder«. Det fremgår af de fremlagte retsdokumenter, at sagsøgeren ikke kunne være i alvorlig tvivl angående sine ejendomsrettigheder til Commodore-varemærkerne, henset til den chikanøse karakter af disse procedurer.

51 Appelkammerets fjerde begrundelse, som af EUIPO anses for at være den centrale begrundelse i den anfægtede afgørelse (jf. præmis 36 ovenfor), er også behæftet med fejl i flere henseender.

52 I modsætning til, hvad appelkammeret har anført, var spørgsmålet nemlig ikke, hvorvidt sagsøgeren var i tvivl om det endelige udkomme af de omhandlede retslige procedurer, men at afgøre, om tredjemand, dvs. sagsøgerens eksisterende eller potentielle kunder, havde grund til at nære tvivl i en sådan grad, at de afholdt sig fra enhver forretningsforbindelse med sagsøgeren. Appelkammeret undlod imidlertid at undersøge, om alle de omhandlede manøvrer, som det selv betegnede som »svigagtige« og »intimiderende«, kunne skabe en tvivl hos tredjemand angående det retmæssige ejerskab af den internationale registrering, som ville kunne udgøre en hindring af en sådan art, at brugen heraf blev gjort ufornuftig som omhandlet i den ovenfor i præmis 18 nævnte retspraksis. Appelkammeret tog i denne henseende ikke hensyn til alle de i den foreliggende sag omhandlede omstændigheder, herunder de falske erklæringer, som Asiarim afgav for SEC, og den omstændighed, at disse var offentlige og direkte tilgængelige online for tredjemand, eller til Asiarims gentagne kontakttagning til Manomio og LMCA, der havde til formål at forhindre eller at bringe aftaleforholdene mellem disse sidstnævnte og sagsøgeren til ophør.

53 EUIPO har imidlertid gjort gældende, at forretningsmæssige problemer og stridigheder mellem konkurrenter er uløseligt forbundet med virksomhedsledelse og kan ikke i sig selv udgøre en hindring, der i den foreliggende sag er af en sådan art, at tildelingen af licenser gøres ufornuftig. Til støtte for dette argument har EUIPO påberåbt sig dom af 18. marts 2015, SMART WATER (T-250/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:160).

54 De forhindringer, som sagsøgeren har været udsat for, som ikke skyldes denne sidstnævntes adfærd, kan imidlertid ikke betegnes som almindelige forretningsmæssige vanskeligheder. De af Asiarim og dets datterselskaber anvendte strategier er blevet betegnet som »svigagtige«, »bedrageriske« og »intimiderende« både af District Court of New York (distriktsdomstolen i New York) og af appelkammeret selv, hvilket antyder, at de i væsentlig grad overstiger de vanskeligheder, en virksomhed kan møde i sin normale forretningsførelse.

55 I den anfægtede afgørelses punkt 31 har appelkammeret således udtrykkeligt erkendt, at de nævnte strategier »utvivlsomt kunne udgøre en alvorlig hindring« for sagsøgerens normale forretning. I henhold til den ovenfor i præmis 19 anførte retspraksis udgør en hindring, der er af en sådan art, at den »skaber alvorlige vanskeligheder« for den hensigtsmæssige brug af det anfægtede varemærke, en rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted som omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009. Appelkammeret har imidlertid ikke forklaret, hvordan en hindring, som det selv betegner som utvivlsomt »alvorlig« i forbindelse med almindelig forretningsførelse, ikke ville kunne skabe alvorlige vanskeligheder for den hensigtsmæssige brug af det anfægtede varemærke i henhold til denne retspraksis.

56 Det argument, som EUIPO har udledt af dom af 18. marts 2015, SMART WATER (T-250/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:160), kan ikke tiltrædes. Dels handlede det i den sag, der gav anledning til denne dom, om tekniske problemer vedrørende fabrikationen af drikkevarer, som udgjorde de omhandlede varer, og derfor om en forretningsmæssig vanskelighed, der kan opstå i forbindelse med virksomhedens almindelige forretningsførelse. Dels er det ganske vist korrekt, således som Retten har anført i denne doms præmis 74, at den omstændighed, at en fortabelsessag er blevet indledt mod et varemærke, ikke som sådan kan være tilstrækkelig til at fastslå, at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted som omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009. Der skal imidlertid foretages en konkret vurdering af, om der foreligger sådanne grunde, under hensyntagen til alle omstændighederne i den foreliggende sag, således som det kræves i den

retspraksis, der er nævnt i præmis 18 ovenfor. Som bemærket i præmis 25-34 ovenfor er sagsøgeren ikke blevet involveret i en eneste retstvist, som kan anses for at være en del af en almindelig forretningsførelse, men i en svigagtig og bedragerisk strategi, der indeholder adskillige manøvrer af forskellig art, som appelkammeret imidlertid har undladt at tage hensyn til i deres helhed.

57 Heraf følger, at den fjerde begrundelse også er behæftet med en retlig fejl og en fejlvurdering.

58 For det femte fandt appelkammeret, at sagsøgeren ikke havde angivet, »hvormed retstvisten i De Forenede Stater ville kunne påvirke brugen [af den internationale registrering] foretaget af FC Bayern München i Tyskland« for de varer, der henhører under klasse 25.

59 Det er i denne forbindelse tilstrækkeligt at fastslå, at de manøvrer, der er beskrevet i punkt 25 til 32 ovenfor, hvoraf nogle har fundet sted på Unionens område (jf. præmis 32 ovenfor), var af en sådan art, at de kunne påvirke anvendelsen af den internationale registrering for alle de omhandlede varer og tjenesteydelser.

60 Under alle omstændigheder er parterne inden for rammerne af den foreliggende sag enige om den omstændighed, at denne begrundelse i den anfægtede afgørelse med hensyn til den generelle opbygning heraf har en yderst accessorisk karakter, for så vidt som den ikke gør det muligt at afgøre, hvorvidt de andre grunde, som sagsøgeren har gjort gældende, for at begrunde, at det ikke er blevet gjort brug af den internationale registrering, udgør rimelige grunde som omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009.

61 Det følger af det ovenstående, at ingen af de grunde, der er angivet i den anfægtede afgørelse, hver for sig eller samlet, gør det muligt at begrunde denne afgørelse retligt eller faktisk.

62 Det bemærkes endelig, at på det tidsmæssige plan udstrækker de af sagsøgeren fremførte grunde til, at brug ikke har fundet sted, sig over en væsentlig del af den relevante periode, dvs. fra ejendomsrettens overdragelse den 7. november 2011 indtil udløbet af den relevante periode, den 26. september 2014, eller længere end denne periode. Parterne er enige om den omstændighed, at det med henblik på anvendelsen af artikel 51, stk. 1, litra a), og artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 58, stk. 1, litra a), og artikel 58, stk. 2, i forordning 2017/1001] er tilstrækkeligt, at nævnte grunde omhandler en del af den relevante periode, for at varemærkeindehaveren kan undgå at fortabe sine rettigheder angående dette.

63 Både ordlyden af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 og formålet, der ligger til grund herfor, bekræfter denne fortolkning. Det følger således for det første af selve ordlyden af denne bestemmelse, at indehaveren af et varemærke kan fortabe sine rettigheder, når der inden for en »sammenhængende periode på fem år« ikke inden for Unionen er gjort reel brug af varemærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, »og der ikke foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted«. Det vil med andre ord sige, at hvis der inden for en »sammenhængende« periode på fem år hverken er gjort reel brug af det omhandlede varemærke eller foreligger rimelig grund til, at brug af dette ikke har fundet sted, fortabes indehaverens rettigheder. Hvis det omhandlede varemærke derimod har været genstand for en reel brug, eller hvis en sådan brug er blevet forhindret ved indtrædelsen af rimelige grunde på et tidspunkt i løbet af denne femårige periode, er denne periode ikke længere »sammenhængende« som omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009.

64 Retten har således allerede haft anledning til at fastslå, at det er tilstrækkeligt, at et varemærke har været genstand for reel brug på et tidspunkt i løbet af den relevante femårige periode, for at undgå de sanktioner, der er fastsat i artikel 51, stk. 1, litra a), og artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 (dom af 13.1.2011, Park mod KHIM – Bae (PINE TREE), T-28/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:7, præmis 88).

65 På samme måde er det tilstrækkeligt, at der foreligger rimelig grund for, at brug af et varemærke ikke har fundet sted på et tidspunkt i løbet af den relevante periode, for at varemærkets indehaver undgår at fortabe sine rettigheder vedrørende dette varemærke. En modsat fortolkning ville være i strid med ordlyden af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, som ikke anvender en sondring mellem de indehavere af EU-varemærke, der har gjort reel brug af deres varemærke, og dem, der har været forhindret heri af rimelige grunde.

66 For det andet bekræfter det formål, der ligger til grund for artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, denne fortolkning. Ved at fastsætte muligheden for at berettige, at brug af et EU-varemærke ikke har fundet sted af rimelig grund, har EU-lovgiver søgt at undgå, at varemærkeindehaveren vil fortabe sine rettigheder til dette varemærke, selv om denne objektivt set har været forhindret i at gøre reel brug heraf af grunde, der er uafhængige af indehaverens hensigter, og som derfor er udefrakommende i forhold til nævnte indehaver.

67 Et krav om, at sådanne grunde omfatter hele den femårige periode, ville imidlertid risikere at bringe dette formål i fare. Indtrædelsen af sådanne grunde, selv når de kun har været til stede i en del af den relevante periode, vil nemlig kunne forhindre eller i det mindste forsinke den reelle brug af varemærket ud over denne periode, hvor disse grunde indtrådte. Den omstændighed, at de begivenheder, der vil kunne betegnes som en »rimelig grund« som omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, er ophørt på et givent tidspunkt i løbet af den relevante periode, betyder således ikke, at varemærkeindehaveren med rimelighed vil kunne genoptage den reelle brug af varemærket med det samme.

68 På samme måde gør den omstændighed, at sådanne begivenheder ikke er indtrådt i begyndelsen af den relevante periode, men først senere i løbet af denne periode, det ikke muligt at erklære varemærkeindehaverens rettigheder fortabt. I henhold til den retspraksis, der er nævnt i præmis 64 ovenfor, kan varemærkeindehaveren følgelig ikke fortabe sine rettigheder vedrørende varemærket, såfremt denne gør reel brug af dette i løbet af den relevante periode. Samme konklusion gør sig gældende, selv om varemærkeindehaveren imod sine hensigter var forhindret i at gøre brug heraf af rimelige grunde, der indtrådte senere i løbet af denne periode.

69 Det følger af det ovenstående, at »det eneste retlige anbringende« skal tages til følge, og uden at det er nødvendigt at undersøge sagsøgerens øvrige klagepunkter, skal den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt som appelkammeret ikke gav sagsøgeren medhold i, at der forelå rimelig grund til, at brug af den internationale registrering ikke har fundet sted.

Sagsomkostninger

70 Ifølge Rettens procesreglements artikel 134, stk. 1, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom. EUIPO har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagsomkostningerne i overensstemmelse med sagsøgerens påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Syvende Afdeling):

1) Afgørelse truffet den 13. juli 2016 af Fjerde Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 2585/2015-4) vedrørende en fortabelsessag mellem Trademarkers NV og C=Holdings BV annulleres, for så vidt som appelkammeret ikke gav C=Holdings medhold i, at der forelå rimelig grund til, at brug af den internationale registrering, som dette er indehaver af, ikke har fundet sted.

2) EUIPO betaler sagsomkostningerne.

Tomljenović Marcoulli Kornezov

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 13. december 2018.

Underskrifter