UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (seitsemäs jaosto)

13 päivänä joulukuuta 2018*

EU-tavaramerkki – Menettämismenettely – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Kuviomerkki C=commodore – Hakemus kansainvälisen rekisteröinnin vaikutusten julistamisesta mitättömiksi – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 158 artiklan 2 kohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 198 artiklan 2 kohta) – Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta) – Tosiasiallisen käytön puuttuminen kansainvälisen rekisteröinnin kattamien tiettyjen tavaroiden ja palvelujen osalta – Käyttämättä jättämistä koskevien perusteltujen syiden olemassaolo

Asiassa T-672/16,

C=Holdings BV, kotipaikka Oldenzaal (Alankomaat), edustajinaan aluksi asianajajat P. Maeyaert ja K. Neefs ja sittemmin asianajajat Maeyaert ja J. Muyldermans,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään D. Gája,

vastaajana,

ja jossa muuna osapuolena EUIPO:n valituslautakunnassa oli

Trademarkers NV, kotipaikka Antwerpen (Belgia),

ja jossa on kyse kanteesta, joka nostettiin EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 13.7.2016 antamasta päätöksestä (asia R 2585/2015-4), joka liittyy Trademarkersin ja C=Holdingsin väliseen menettämismenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tomljenović sekä tuomarit A. Marcoulli ja A. Kornezov (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies I. Dragan,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.9.2016 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 23.12.2016 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 4.5.2018 pidetyssä istunnossa esitetyn,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) myönsi 26.4.2006 Commodore International BV:lle, joka oli kantajan eli C=Holdingsin oikeudellinen edeltäjä, kansainvälisen rekisteröinnin nro 907082, jossa nimettiin muun muassa Euroopan unioni (jäljempänä kansainvälinen rekisteröinti).

2 Tavaramerkki, jolle kansainvälinen rekisteröinti myönnettiin, on seuraava kuviomerkki:



3 Tavarat ja palvelut, joita kansainvälinen rekisteröinti koskee, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 25, 38 ja 41.

4 Kansainvälinen rekisteröinti saapui Euroopan unionin teollisoikeuksien virastoon (EUIPO) 21.12.2006 ja se julkaistiin Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 52/2006 25.12.2006, ja sille myönnettiin sama suoja kuin EU-tavaramerkille 25.10.2007 (Yhteisön tavaramerkkilehti nro 60/2007, 29.10.2007).

5 Trademarkers NV teki 26.9.2014 EUIPO:lle hakemuksen kansainvälisen rekisteröinnin vaikutusten julistamisesta mitättömiksi Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 158 artiklan 2 kohdan (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (nykyään Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1) 198 artiklan 2 kohta), luettuna yhdessä asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta) kanssa, nojalla.

6 Trademarkers vaati kantajan kansainvälistä rekisteröintiä koskevien oikeuksien menettämistä sen vuoksi, ettei tavaramerkkiä ollut tosiasiallisesti käytetty Euroopan unionissa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan.

7 Vaikka mitättömyysosasto oli hyväksynyt 3.11.2015 tekemällään päätöksellä menettämisvaatimuksen kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita kansainvälinen rekisteröinti koski, EUIPO:n neljäs valituslautakunta kumosi osittain 3.11.2015 tehdyn päätöksen 13.7.2016 tekemällään päätöksellä (asia R 2585/2015–4), joka koski Trademarkersin ja C=Holdingsin välistä menettämismenettelyä, ja katsoi, että kantaja oli osoittanut kansainvälisen rekisteröinnin tosiasiallisen käytön merkityksellisen ajanjakson aikana eli 26.9.2009–25.9.2014 EU-tavaramerkkinä luokkaan 9 kuuluvien seuraavien tavaroiden osalta: ohjelmat tietokoneen, television tai näyttölaitteen kanssa käytettäviä elektronisia pelejä ja pelikonsoleiden ohjelmistoja varten.

8 Valituslautakunta katsoi sitä vastoin mitättömyysosaston tavoin, että kantaja ei yhtäältä ollut näyttänyt toteen tosiasiallista käyttöä muiden tavaroiden ja palvelujen osalta, ja että toisaalta käytön puuttumisesta esitetyt syyt eivät olleet asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja päteviä syitä. Näin ollen valituslautakunta kumosi 3.11.2015 tehdyn päätöksen siltä osin

kuin se koski edellä 7 kohdassa mainittuja tavaroita, joiden osalta kansainvälinen rekisteröinti pysyy voimassa, hylkäsi valituksen muilta osin ja velvoitti asianosaiset vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Oikeudenkäyntimenettely ja asianosaisten vaatimukset

9 Kantaja nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.9.2016 toimittamallaan kannekirjelmällä nyt käsiteltävän kanteen.

10 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin:

– kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin valituslautakunta on hylännyt kantajan vaatimuksen ja palauttaa asian valituslautakunnan käsiteltäväksi

– velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Oikeusriidan kohde

12 Aluksi on täsmennettävä, että kuten kannekirjelmän 15 ja 46 kohdasta käy ilmi, kanne ei koske riidanalaisen päätöksen sitä osaa, jossa vahvistetaan kansainvälisen rekisteröinnin tosiasiallinen käyttö EU-tavaramerkkinä edellä 7 kohdassa lueteltuja luokkaan 9 kuuluvia tavaroita varten. Kantaja ei myöskään riitauta riidanalaisen päätöksen 18–26 kohtaa, jotka koskevat sitä, että valituslautakunnan mukaan kantaja ei ole osoittanut tosiasiallista käyttöä yhtäältä palvelujen ja toisaalta muiden kuin edellä 7 kohdassa lueteltujen tavaroiden osalta (jäljempänä riidanalaiset tavarat ja palvelut). Kantaja siis keskittää väitteensä kansainvälisen rekisteröinnin käyttämättä jättämistä EU-tavaramerkkinä koskevien perusteltujen syiden olemassaoloon kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta.

13 EUIPO tukee vastineessaan tätä oikeusriidan kohteen rajaamista.

Asiakysymys

14 Kantaja esittää kanteensa tueksi yhden ainoan kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 ja 2 kohdan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 18 artiklan 1 ja 2 kohta) ja asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännösten rikkomista. Se vetoaa myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artiklan ja asetuksen N:o 207/2009 75 ja 76 artiklan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 94 ja 95 artikla) rikkomiseen.

15 Aluksi on tutkittava kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomista.

16 Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ”jos EU-tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut unionissa tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, EU-tavaramerkkiin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia”.

17 Saman asetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan ”EU-tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa – – jos: a) viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkiä ei ole unionissa otettu tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä – –”.

18 Oikeuskäytännön mukaan ainoastaan esteitä, joilla on riittävän välitön yhteys tavaramerkkiin ja jotka tekevät kyseisen merkin käytön mahdottomaksi tai kohtuuttomaksi sekä jotka ovat riippumattomia tavaramerkin haltijan tahdosta, voidaan pitää kyseisen merkin käyttämättä jättämisen ”pätevinä syinä”. Se, tekisikö yritysstrategian muuttaminen esillä olevan esteen ratkaisemiseksi kyseisen merkin käytön kohtuuttomaksi, on ratkaistava tilannekohtaisesti (tuomio 17.3.2016, Naazneen Investments v. SMHV, C-252/15 P, ei julkaistu, EU:C:2016:178, 96 kohta ja tuomio 29.6.2017, Martín Osete v. EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE ym.), T-427/16–T-429/16, ei julkaistu, EU:T:2017:455, 50 kohta; ks. myös analogisesti tuomio 14.6.2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, 54 kohta).

19 Unionin tuomioistuin täsmentää käytön kohtuuttomuuden käsitteestä, että mikäli este on sen luonteinen, että sillä vaarannetaan vakavasti tavaramerkin asianmukainen käyttö, ei voi olla kohtuullista edellyttää tavaramerkin haltijan kaikesta huolimatta käyttävän sitä. Näin ollen tavaramerkin haltijan ei esimerkiksi voitaisi kohtuudella edellyttää tarjoavan tavaroitaan myytäväksi kilpailijoidensa myyntipaikoissa. Tällaisissa tilanteissa ei vaikuta kohtuulliselta edellyttää, että tavaramerkin haltija mukauttaa yritysstrategiaansa, jotta kyseisen merkin käyttö kaikesta huolimatta olisi mahdollista (tuomio 14.6.2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, 53 kohta).

20 Oikeuskäytännöstä käy ilmi myös, että pätevän syyn käsite viittaa ennemminkin tavaramerkin haltijasta riippumattomiin tekijöihin eikä kaupallisiin vaikeuksiin liittyviin seikkoihin (ks. tuomio 18.3.2015, Naazneen Investments v. SMHV (SMART WATER), T-250/13, ei julkaistu, EU:T:2015:160, 66 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

21 Lisäksi on huomautettava, että asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa ja 57 artiklan 2 kohdassa (joista on tullut asetuksen 2017/1001 47 artiklan 2 kohta ja 64 artiklan 2 kohta) täsmennetään nimenomaisesti, että kyseisen tavaramerkin haltijan on esitettävä näyttö tosiasiallisesta käytöstä tai pätevistä syistä käyttämättä jättämiseen. Oikeuskäytännön mukaan sitä seikkaa, että – toisin kuin asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa ja 57 artiklan 2 kohdassa – saman asetuksen 51 artiklan 1 kohdassa ei täsmennetä, että mainitun haltijan on näytettävä toteen tosiasiallinen käyttö tai käyttämättä jättämisen pätevät syyt, ei voida tulkita siten, että unionin lainsäätäjä on halunnut sulkea tämän todistustaakkaa koskevan periaatteen pois menettämismenettelyssä. Todistustaakkaa koskevan tarkennuksen puuttuminen asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdasta selittyy lisäksi vaikeuksitta, kun otetaan huomioon se seikka, että tämän 51 artiklan, jonka otsikko on ”Menettämisperusteet”, 1 kohdassa ilmoitetaan tavaramerkin menettämisperusteet, mikä ei vaadi tarkennuksia todistustaakasta (ks. vastaavasti tuomio 26.9.2013, Centrotherm Systemtechnik v. SMHV ja centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, 55–57 kohta). Näin ollen kantajan on pitänyt esittää EUIPO:lle riittävä näyttö pätevistä syistä siihen, että kansainvälistä rekisteröintiä ei ole käytetty EU-tavaramerkkinä.

22 Nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta katsoi, etteivät kantajan esittämät todisteet riitä osoittamaan päteviä syitä C=commodore -tavaramerkin käyttämättä jättämiseen kyseessä olevissa tavaroissa ja palveluissa. Tältä osin EUIPO väittää, ettei joitakin niistä tosiseikoista, joihin kantaja vetoaa, ole näytetty toteen. Näin ollen on käsiteltävä tosiseikat, joita ei riitautettu tai jotka on asiakirja-aineiston perusteella katsottava toteennäytetyiksi.

23 Ensinnäkin on kiistatonta, että kantajan liiketoiminta koostuu tavaramerkkien lisensoinnista. Tältä osin on riidatonta, että kantajalla ei ole omia resursseja valmistukseen tai tutkimukseen.

24 Toiseksi asiakirja-aineistosta käy ilmi, että 7.11.2011 asti kantajan omisti kokonaan Asiarim Corporation (jäljempänä Asiarim) tytäryhtiönsä Commodore Licensing BV:n välityksellä. Kantajan koko pääoma siirrettiin 7.11.2011 notaarin vahvistamalla asiakirjalla kahdelle luonnolliselle henkilölle, jotka ovat kantajan nykyiset omistajat (jäljempänä omistusoikeuden siirto). Kantaja on kuitenkin voinut harjoittaa toimintaansa merkityksellisen ajanjakson alusta eli 26.9.2009 alkaen aina 7.11.2011 eli omistusoikeuden siirtopäivään asti. Näin ollen se pystyi osoittamaan kansainvälisen rekisteröinnin tosiasiallisen käytön edellä 7 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.

25 Kolmanneksi kantajaan on kuitenkin omistusoikeuden siirrosta lähtien kohdistunut useita erilaisia toimenpiteitä, joilla etenkin Asiarim on vaatinut Commodore-tavaramerkkien omistusoikeutta.

26 On nimittäin niin, että ensinnäkin asiakirja-aineistosta ilmenee, että Asiarim teki Yhdysvaltojen viranomaisille useita vääriä ilmoituksia, joissa se ilmoitti olevansa Commodore-tavaramerkkien haltija. Näin ollen 20.12.2011, 5.1.2012 ja 16.1.2012 päivätyissä 8K -lomakkeissa, jotka Asiarim esitti Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitealle (Securities and Exchange Commission; jäljempänä SEC) (kannekirjelmän liitteet 6–8), Asiarim on ilmoittanut muun muassa, että Commodore Asia Electronics [Ltd] [oli] yksi konsernin tavaramerkkilisensseistä vastaavista yhtiöistä kuten Commodore Licensing – – Euroopassa, jolle on myönnetty [kantajan] lisenssejä vuodesta 2008” ja että ”marraskuun 2011 alussa tapahtuneen konsernin uudelleenjärjestelyn seurauksena Commordore Brand IP [Ltd] oli Commodore-tavaramerkin kauppanimen ja teollis- ja tekijänoikeuksien haltija” (kannekirjelmän liite 6, s. 68). Asiarim ilmoitti 16.1.2012 päivätyssä 8K -lomakkeessa, että kantaja oli ”tehnyt ilmoituksen – – vaatiakseen omistus- ja käyttöoikeutta Commodore -kauppanimeen ja tavaramerkkeihin”, mihin Asiarim oli vastannut, että se ”puolustaisi voimakkaasti omistusoikeuttaan Commodore -kauppanimeen ja tavaramerkkeihin”. District Court of New York (New Yorkin piirioikeus, New York, Yhdysvallat) velvoitti tältä osin 16.12.2013 antamassaan tuomiossa Asiarimin muuttamaan SECille tekemiään ilmoituksia todeten ne ”vääriksi ja mahdollisesti vilpillisessä mielessä laadituiksi” (kannekirjelmän liite 14, s. 129).

27 Lisäksi on todettava, että mainitut 8K -lomakkeet on julkaistu ja ne ovat suoraan saatavilla verkossa, joten kantajan nykyiset tai mahdolliset liikekumppanit ovat tosiasiallisesti voineet saada niistä tiedon.

28 Toiseksi asiakirja-aineistosta ilmenee, että Asiarim ja sen tytäryhtiöt ovat toistuvasti olleet yhteydessä kantajan nykyisiin tai mahdollisiin liikekumppaneihin esiintymällä Commodore -tavaramerkkien haltijoina. Asiarim on useaan otteeseen lähestynyt Manomio LLC:tä, joka on kantajan lisenssinhaltija, todeten erityisesti 23.9.2012 päivätyssä sähköpostiviestissä seuraavaa:

”On kiistatonta, kenellä on oikeus periä Commodoren teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä rojalteja: Asiarim, Commodore Licensingin omistajana – – konkurssiin asettamispäivään 28.12.2011 asti. Asiarim on 1.1.2012 jälkeen siirtänyt (tai uusinut) sopimuksenne suoraan [Commodore Brand IP:n] (Hong Kong) kanssa tavaramerkin haltijana 2.11.2011 lähtien – –. Pyydämme teitä vahvistamaan asemanne suhteessa [Commodore Brand IP:hen], joka on Commodoren immateriaalioikeuksien haltija ja sopimuskumppaninne. Pyydämme teitä suorittamaan rojaltit sopimuksessamme olevien ehtojen mukaisesti – –. Emme vastaa tähän liittyvistä kolmansien osapuolien vaatimuksista.”

29 Näiden toimenpiteiden johdosta, ja koska oli mahdotonta määrittää kansainvälisen rekisteröinnin haltija, Manomio päätti jäädyttää rojaltien maksamisen kantajalle siihen asti, kunnes kyseisen rekisteröinnin haltijasta annettaisiin tuomioistuimen ratkaisu, kuten Manomion kantajalle 26.4.2012 osoittamasta sähköpostiviestistä käy ilmi.

30 Asiarim lähestyi myös useaan otteeseen Leveraged Marketing Corporation of Americaa (jäljempänä LMCA), joka on yhtiö, joka yritti saada maailmanlaajuista yksinoikeuslisenssiä Commodore-tavaramerkkeihin, ilmoittaen, kuten niiden välisestä kirjeenvaihdosta ja erityisesti 19.12.2011 päivätystä sähköpostiviestistä käy ilmi, että ”Commodore Licensingilla – – [oli kantajan] myöntämä yksinoikeus koko lisenssiin” (Hakemuksen liite 12, s. 97)..

31 District Court of New York on kuvaillut Asiarimin toimenpiteitä 16.12.2013 antamassaan tuomiossa seuraavasti:

”Asiarimin rikkominen oli tahallista, kuten käy ilmi sen räikeistä yrityksistä vedota vilpillisesti tavaramerkin omistusoikeuteen. – – Tuomioistuin on täysin tietoinen siitä, että Asiarimin väärinkäytöksistä on määrättävä seuraamus – –. Se seikka, että [kantaja] ei pysty yksilöimään vahinkoja täsmällisesti, ei kuitenkaan merkitse sitä, että Asiarimin kahden vuoden ajan jatkuneet väärinkäytökset ja harhaanjohtava menettely eivät olisi aiheuttaneet kantajalle vahinkoa. Asiarimin toiminta on varmasti aiheuttanut merkittävää taloudellista vahinkoa [kantajalle] Manomiolta saamatta jääneiden tulojen lisäksi.”

32 Kolmanneksi asiakirja-aineistosta ilmenee, että kantajaan on kohdistettu useita kanteita, joista tietyt on nostettu haitantekomielessä ja jotka ovat ajoittuneet pitkälle aikavälille eli omistusoikeuden siirtämisestä 7.11.2011 vuoteen 2015 eli merkityksellisen ajanjakson päättymiseen asti. Yhtäältä Asiarim nosti vahingonkorvauskanteen Yhdysvalloissa kantajan omistajia vastaan vaatien 32 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (USD) (noin 27 700 000 euroa) korvauksena Commodore-tavaramerkkien väitetyn lainvastaisen hankinnan johdosta, ja tästä oikeusriidasta annettiin lopullinen ratkaisu vasta 28.9.2015, ja toisaalta Asiarim nosti rechtbank Amsterdamissa (Amsterdamin alioikeus, Alankomaat) kanteen, jonka tarkoituksena oli kantajan omistajien varojen takavarikointi. Toiseksi toinen yhtiö Leadgate SA, joka kantajan mukaan liittyy Asiarimin johtajaan, nosti myös kanteen kantajaa vastaan Yhdysvalloissa vaatien 22 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (noin 19 000 000 euron) maksamatta olevana velkana, jonka vakuutena Commodore-tavaramerkkien väitettiin olevan, ja tämä kanne hylättiin lopullisesti 18.5.2015. Tämä yhtiö on kantajan mukaan myös nostanut toisen kanteen kantajaa vastaan rechtbank Amsterdamissa ja vaatinut takavarikointia ennen kantajan tavaramerkkien pakkotäytäntöönpanoa. On kuitenkin käynyt ilmi, että mainittua yhtiötä, joka on ensin esiintynyt Sveitsin oikeuden mukaisesti perustettuna yhtiönä ja väittänyt tämän jälkeen olevansa Uruguayn oikeuden mukaisesti perustettu yhtiö, ei ole koskaan ollut olemassa, kuten rechtbank d’Amsterdam on todennut 17.7.2014 antamassaan tuomiossa (kannekirjelmän liite 16, s. 155). Kolmanneksi on todettava, että kantajan on ollut pakko ryhtyä oikeusprosessiin Asiarimia (jonka kotipaikka on Nevada (Yhdysvallat) vastaan Yhdysvalloissa puolustaakseen kansainvälistä rekisteröintiä koskevaa oikeuttaan ja saadakseen vahingonkorvausta Asiarimin aiheuttamasta vahingosta.

33 Näiden tosiseikkojen perusteella valituslautakunta on katsonut, että on ollut olemassa ”vaikeuksia”, jotka ”ovat voineet haitata tavaramerkin kehittämistä” (riidanalaisen päätöksen 29 kohta), ja katsonut, että kantajaan kohdistetut ”vilpilliset menettelyt ja pelottelu” ovat ”voineet kiistatta muodostaa vakavan esteen tavanomaiselle liiketoiminnalle” (riidanalaisen päätöksen 31 kohta).

34 Asiakirja-aineistosta ilmenee näin ollen, että kantajaan on kohdistunut tosiasiallisesti useiden vuosien ajanjaksona, joka kattaa huomattavan osan merkityksellisestä ajanjaksosta ja sen jälkeisen ajan, vilpillistä ja harhaanjohtavaa menettelyä sekä pelottelua District Court of New Yorkin taholta ja itse valituslautakunnan taholta, ja tämä menettely on käsittänyt virheellisten ilmoitusten tekemisen Yhdysvaltojen viranomaisille, toistuvat yhteydenotot kantajan olemassa oleviin tai mahdollisiin asiakkaisiin sekä kanteet, jotka valituslautakunta on katsonut ”haitantekomielessä” nostetuiksi.

35 Näiden seikkojen valossa on tutkittava, onko valituslautakunta tehnyt virheen katsoessaan riidanalaisen päätöksen 28–33 kohdassa esiteltyjen syiden perusteella, että ei ollut olemassa käyttämättä jättämistä koskevia päteviä syitä asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

36 Kantaja kiistää nämä kaikki viisi perustetta, jotka valituslautakunta on esittänyt riidanalaisen päätöksen 28–33 kohdassa. EUIPO totesi istunnossa vastauksena unionin yleisen tuomioistuimen esittämään kysymykseen, että riidanalaisen päätöksen ensimmäinen, toinen ja kolmas peruste (riidanalaisen päätöksen 28–30 kohta) ja viides peruste (riidanalaisen päätöksen 32 kohta) oli ymmärrettävä liitännäisinä neljänteen perusteeseen nähden (riidanalaisen päätöksen 31 kohta).

37 Tästä on täsmennettävä aluksi, että valituslautakunta ei ole katsonut riidanalaisessa päätöksessä, että seikoilla, joihin kantaja vetoaa, ei ollut riittävän välitöntä yhteyttä riidanalaiseen tavaramerkkiin. Vastauksena EUIPO:n huomautukseen on kuitenkin todettava, että vaikka on totta, että kantajan esittämät perustelut perustuvat seikkoihin, jotka koskevat Commodore-tavaramerkkejä kokonaisuudessaan eivätkä erityisesti kyseessä olevaa kansainvälistä rekisteröintiä, mainituilla seikoilla on kiistatta riittävän välitön yhteys viimeksi mainittuun oikeuskäytännössä vahvistetun edellytyksen mukaisesti (ks. vastaavasti tuomio 8.6.2017, Kaane American International Tobacco v. EUIPO – Global Tobacco (GOLD MOUNT), T-294/16, ei julkaistu, EU:T:2017:382, 41 kohta). Kaikki edellä 25–32 kohdassa kuvatut toimenpiteet ovat nimittäin olleet riittävän välittömässä yhteydessä Commodore-tavaramerkkeihin kokonaisuutena ja näin ollen myös kyseessä olevia tavaroita ja palveluja koskevaan kansainväliseen rekisteröintiin.

38 Lisäksi on kiistatonta, että mainitut toimenpiteet eivät ole tapahtuneet pelkästään kantajan tahdosta riippumatta edellä 18 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla, vaan myös vastoin kantajan tahtoa.

39 Seikoista, joihin valituslautakunta on perustanut riidanalaisen päätöksen riitautetun osan, on todettava ensinnäkin, että valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 28 kohdassa, että ”riippumatta vireillä olevasta oikeudenkäynnistä” kantaja oli osoittanut, että tosiasiallinen käyttö oli ollut mahdollista merkityksellisen ajanjakson aikana edellä 7 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta. Kantaja ei kuitenkaan ole valituslautakunnan mukaan antanut mitään selitystä sille, miksi kyseisen rekisteröinnin käyttäminen EU-tavaramerkkinä olisi ollut mahdollista mainittujen tavaroiden osalta mutta ei kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta. Näin ollen kantaja on itse osoittanut, että väitetty syy kansainvälisen rekisteröinnin käyttämättä jättämiseen ei todellisuudessa estänyt tosiasiallista käyttöä.

40 Tästä on todettava, että EUIPO on itse suullisessa käsittelyssä myöntänyt, että pelkästään se seikka, että riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallinen käyttö oli mahdollista tiettyjen tavaroiden osalta, ei sulkenut pois tavaramerkin käyttämättä jättämistä koskevien pätevien syiden olemassaoloa muiden tavaroiden tai palvelujen osalta, vaan että sen mielestä kantaja ei ollut selittänyt, miksi tässä tapauksessa oli olemassa tällainen ero koskien käyttöä muille tavaroille ja palveluille.

41 Tässä yhteydessä on korostettava, kuten osapuolet ovat istunnossa myöntäneet, että tosiasiallinen käyttö tietyille riidanalaisen tavaramerkin kattamille tavaroille ja palveluille ei ole oikeudellisesti eikä tosiasiallisesti esteenä sille, että on olemassa päteviä syitä olla käyttämättä samaa tavaramerkkiä muille sen kattamille tavaroille tai palveluille. Tästä oikeuskäytännössä on todettu, että asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tosiasiallinen käyttö on osoitettava riidanalaisen tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kunkin sellaisen lajin osalta, jota voidaan tarkastella itsenäisesti (ks. vastaavasti tuomio 8.10.2014, Lidl Stiftung v. SMHV – A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE), T-300/12, ei julkaistu, EU:T:2014:864, 47 kohta ja tuomio 28.6.2017, Tayto Group v. EUIPO – MIP Metro (real), T-287/15, ei julkaistu, EU:T:2017:443, 67 kohta). On kuitenkin todettava, ettei mikään tämän säännöksen sanamuoto eikä mikään muu unionin oikeuden säännös ole esteenä sille, että tavaramerkin tosiasiallinen käyttö voidaan näyttää toteen tiettyjen sen kattamien tavaroiden tai palvelujen osalta, kun tällaisen käytön puuttuminen muiden sen kattamien tavaroiden tai palvelujen osalta on perusteltua käyttämättä jättämistä koskevista pätevistä syistä.

42 Valituslautakunta ei myöskään ole ottanut huomioon edellä 23–31 kohdassa esitettyjen seikkojen aikajärjestystä. Kuten kantaja on nimittäin istunnossa vahvistanut, Manomion kanssa tehty lisenssisopimus, jonka perusteella on voitu osoittaa kansainvälisen tavaramerkin tosiasiallinen käyttö edellä 7 kohdassa mainituille tavaroille, oli tehty ennen omistusoikeuden siirtoa, joka sai aikaan kaikki edellä 25–31 kohdassa mainitut toimenpiteet. Näin ollen niihin vetoaminen perusteltuina syinä käyttämättä jättämiselle 7.11.2011 alkaen ei ole ollut ristiriidassa kyseistä päivää edeltävien sopimusten kanssa. Lisäksi asiakirjoista ilmenee, että Manomio on itse päättänyt lopettaa rojaltien maksamisen kantajalle nimenomaan mainittujen toimenpiteiden vuoksi, kuten edellä 28 kohdassa on todettu. Nyt käsiteltävässä asiassa ei siis ollut minkäänlaista ristiriitaa siinä, että kantaja oli osoittanut kansainvälisen rekisteröinnin tosiasiallisen käytön tietyille tavaroille merkityksellisen ajanjakson alussa ja että se vetosi samalla käyttämättä jättämisen päteviin syihin muiden tavaroiden ja palvelujen osalta merkityksellisen ajanjakson jäljellä olevana aikana. Riidanalaisen päätöksen ensimmäistä perustetta rasittavat näin ollen oikeudellinen virhe ja arviointivirhe.

43 Toiseksi on todettava, että valituslautakunta on kyllä todennut, että ”vaikeudet neuvoteltaessa sopimuksista kolmansien kanssa – – ovat voineet haitata tavaramerkin kehittämistä lisenssisopimuksien tekemisellä”, mutta se on katsonut, että kantaja ei ollut esittänyt minkäänlaista vakuuttavaa todistetta tai perustetta, joka olisi osoittanut, että nämä vaikeudet olivat estäneet sitä käyttämästä itse kyseessä olevaa kansainvälistä rekisteröintiä ”esimerkiksi valmistamalla ja myymällä rekisteröityjä tavaroita tai tarjoamalla rekisteröityjä palveluja itse ennemmin kuin antamalla tämän kolmannen hoidettavaksi” (riidanalaisen päätöksen 29 kohta).

44 On kuitenkin kiistatonta, kuten edellä 23 kohdassa on korostettu, että kantajan liiketoiminta koostuu yksinomaan immateriaalioikeuksien luovuttamisesta tekemällä lisenssisopimuksia ja että sillä ei ole omia resursseja valmistamiseen tai tutkimukseen. Vaikka valituslautakunta totesi nimenomaisesti, että kantajan esittämät syyt ovat voineet haitata lisenssisopimusten tekemistä, se on kuitenkin moittinut kantajaa siitä, että tämä ei ole esittänyt minkäänlaista näyttöä, joka olisi osoittanut, että kantaja ei voinut itse käyttää kyseessä olevaa kansainvälistä rekisteröintiä. Näin tehdessään valituslautakunta on jättänyt huomiotta sen, että kantajan ainoa liiketoiminta muodostui nimenomaan lisenssisopimusten tekemisestä. Riidanalaisen päätöksen toinen peruste merkitsee näin ollen sitä, että kantajaa vaaditaan muuttamaan merkittävällä tavalla yritysstrategiaansa mahdollistaakseen kansainvälisen rekisteröinnin käytön muuntautuen kyseisten tavaroiden tai palvelujen valmistajaksi tai toimittajaksi. Kuten kantaja on kuitenkin perustellusti todennut, näin laaja yritysstrategian muuttaminen näyttää kohtuuttomalta, kun otetaan huomioon edellä 19 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö.

45 Kolmanneksi valituslautakunta on katsonut, että riippumatta siitä, että ”[kantajan ja Asiarimin ja tämän tytäryhtiöiden välinen] erimielisyys on voinut estää [erittäin tuottoisan] lisenssisopimuksen tekemisen” LMCA:n kanssa, kantaja ei ole näyttänyt toteen, että ”oikeudenkäynti olisi tehnyt mahdottomaksi kaikki neuvottelut muiden mahdollisten lisenssinhaltijoiden kanssa erityisesti EU:ssa ennemmin kuin Yhdysvalloissa” (riidanalaisen päätöksen 30 kohta).

46 Tästä on korostettava yhtäältä, että kuten kantaja on todennut, valituslautakunta on virheellisesti edellyttänyt, että kantaja näyttää toteen, että kantajan kuvaamat olosuhteet ovat tehneet kaikki neuvottelut mahdollisten muiden lisenssinhaltijoiden kanssa ”mahdottomiksi”, koska edellä 18 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan riidanalaisen tavaramerkki käyttö on tehtävä ”mahdottomaksi tai kohtuuttomaksi”. Valituslautakunta ei ole kuitenkaan tutkinut, osoittivatko kantajan esittämät seikat riittävällä tavalla, että oli kantajan mahdollisten sopimuskumppaneiden kannalta ja asian olosuhteet huomioon ottaen kohtuutonta käydä näistä olosuhteista huolimatta tällaisia neuvotteluja lisenssisopimusten tekemiseksi.

47 Toisaalta valituslautakunta ei ole ottanut huomioon sitä seikkaa, että edellä 25–32 kohdassa kuvatut toimenpiteet estivät lisenssisopimuksen tekemisen LMCA:n kanssa, eikä sitä, että olemassa oleva asiakas eli Manomio päätti jäädyttää kyseessä olevien rojaltien maksamisen nimenomaan näiden toimenpiteiden vuoksi. Näin ollen valituslautakunta ei voinut oikeudellista virhettä tekemättä moittia

kantajaa siitä, että tämä ei ollut esittänyt näyttöä muista lisenssinhaltijoista, vaikka kantaja oli osoittanut, että jopa olemassa oleva kauppakumppani eli Manomio oli lopettanut rojaltien maksamisen ja epäröi sopimussuhteensa jatkamista kantajan kanssa kyseisten toimenpiteiden vuoksi.

48 Riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa tehdystä toteamuksesta, jonka mukaan kantaja ei ole osoittanut sitä, että neuvottelut mahdollisten lisenssinhaltijoiden kanssa olivat mahdottomia ”erityisesti EU:ssa ennemmin kuin Yhdysvalloissa”, on riittävää todeta yhtäältä, että valituslautakunta ei tutkinut riittävällä tavalla sitä, oliko seikoista, joihin kantaja on vedonnut ja jotka ovat aiheutuneet Yhdysvalloissa, aiheutunut seurauksia myös unionissa. Näin ollen valituslautakunta ei ole ottanut huomioon sitä kiistatonta seikkaa, että LMCA:n tarkoituksena oli hankkia maailmanlaajuinen yksinoikeuslisenssi Commodore-tavaramerkkeihin ja siten mahdollisesti myös unionissa, eikä sitä, että Asiariminin SECille tekemät väärät ilmoitukset julkaistiin ja ne olivat suoraan saatavilla verkossa. Toisaalta valituslautakunta ei ole myöskään ottanut huomioon sitä niin ikään kiistatonta seikkaa, että osa näistä seikoista on tapahtunut unionin alueella. Edellä 25–32 kohdassa kuvaillut toimenpiteet ovat nimittäin koskeneet kaikkia Commodore-tavaramerkkejä mukaan lukien nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä oleva kansainvälinen rekisteröinti, ja nämä toimenpiteet ovat johtaneet oikeusriitoihin myös unionissa ja koskeneet erityisesti mainittujen tavaramerkkien takavarikointia (edellä 32 kohta).

49 Näin ollen valituslautakunnan kolmatta perustetta rasittavat sekä oikeudellinen virhe että arviointivirhe.

50 Neljänneksi valituslautakunta on katsonut, että vaikka ”vilpilliset menettelyt ja pelottelu”, joita kantajaan on kohdistettu, voivat ”kiistatta muodostaa vakavan esteen tavanomaiselle liiketoiminnalle”, niitä ei kuitenkaan voida pitää luonteensa vuoksi riittävinä syinä painostuksen kokemiseen ja liiketoiminnan lopettamiseen erityisesti, kun tavaramerkin laillisilla haltijoilla ei ole epäilystä oikeuksiensa lainmukaisuudesta (riidanalaisen päätöksen 31 kohta). Oikeudellisista asiakirjoista ilmenee, että kantajalla ei voinut olla todellisia epäilyksiä Commodore-tavaramerkkejä koskevista oikeuksistaan kun otetaan huomioon se, että nämä menettelyt toteutettiin haitantekomielessä.

51 Valituslautakunnan neljäs peruste, jonka EUIPO on katsonut riidanalaisen päätöksen keskeiseksi perusteeksi (ks. edellä 36 kohta) on myös monilta osin virheellinen.

52 Nimittäin toisin kuin valituslautakunta on todennut, kysymys ei ole ollut siitä, oliko kantajalla epäilyksiä kyseessä olevien oikeudenkäyntimenettelyjen lopputuloksesta, vaan sen määrittämisestä, saattoiko kolmansilla eli kantajan olemassa olevilla tai mahdollisilla asiakkailla olla tällaisia epäilyksiä, minkä seurauksena ne pidättyivät liikesuhteista kantajan kanssa. Valituslautakunta ei ole tutkinut sitä, voivatko kaikki kyseessä olevat toimenpiteet, jotka valituslautakunta on katsonut ”vilpillisiksi” ja ”pelotteluksi”, johtaa siihen, että kolmansille syntyy epäilys kansainvälisen rekisteröinnin laillisesta omistuksesta, joka voisi muodostaa esteen, joka tekisi rekisteröinnin käyttämisestä kohtuutonta edellä 18 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla. On erityisesti todettava, että valituslautakunta ei ole ottanut huomioon kaikkia asian olosuhteita ja erityisesti Asarimin SECille tekemiä vääriä ilmoituksia ja sitä, että nämä ilmoitukset olivat julkisia ja suoraan kolmansien saatavilla, eikä myöskään sitä, että Asiarim oli useaan otteeseen yhteydessä Manomioon ja LMCA:han tarkoituksenaan estää tai lopettaa niiden ja kantajan väliset sopimussuhteet.

53 EUIPO väittää kuitenkin, että kilpailijoiden väliset ongelmat ja erimielisyydet ovat erottamaton osa yrityksen hallinnointia ja että ne eivät itsessään voi muodostaa estettä, jonka johdosta lisenssien myöntäminen nyt käsiteltävässä asiassa olisi kohtuutonta. Se vetoaa väitteensä tueksi 18.3.2015 annettuun tuomioon SMART WATER (T-250/13, ei julkaistu, EU:T:2015:160).

54 On kuitenkin niin, että kantajan kohtaamia esteitä, jotka ovat olleet kantajan toiminnasta riippumattomia, ei voida pitää pelkkinä kaupallisina esteinä. On näet todettava, että sekä District Court of New York että valituslautakunta itse ovat luonnehtineet Asiarimin ja sen tytäryhtiöiden menetelmiä vilpillisiksi, harhaanjohtaviksi ja pelotteluksi, mikä viittaa siihen, että ne ylittävät huomattavalla tavalla kaupalliset vaikeudet, joita yritys kohtaa tavanomaisessa toiminnassaan.

55 Valituslautakunta on nimittäin nimenomaisesti todennut riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa, että mainitut menetelmät voivat ”kiistatta muodostaa vakavan esteen” kantajan tavanomaiselle liiketoiminnalle. Edellä 19 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan este, joka ”vaarantaa vakavasti” riidanalaisen tavaramerkin asianmukaisen käytön, on perusteltu syy tavaramerkin käyttämättä jättämiselle asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Valituslautakunta ei kuitenkaan ole selittänyt, miksi este, joka on itsessään kiistatta ”vakava” tavanomaisessa liiketoiminnassa, ei voisi vakavasti vaarantaa riidanalaisen tavaramerkin asianmukaista käyttöä tässä oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla.

56 EUIPO:n väite, joka perustuu 18.3.2015 annettuun tuomioon SMART WATER (T-250/13, ei julkaistu, EU:T:2015:160), ei voi menestyä. Yhtäältä on nimittäin todettava, että kyseiseen tuomioon johtaneessa asiassa oli kysymys kyseessä olevien tavaroiden eli juomien valmistukseen liittyvistä teknisistä ongelmista ja siis yrityksen tavanomaisessa liiketoiminnassa kohtaamista kaupallisista vaikeuksista. Toisaalta on kyllä totta, kuten unionin yleinen tuomioistuin toteaa kyseisen tuomion 74 kohdassa, että se seikka, että tavaramerkkiin kohdistetaan menettämismenettely, ei yksin riitä sen toteamiseen, että on olemassa pätevät syyt käyttämättä jättämiseen asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla. On kuitenkin välttämätöntä arvioida tällaisten syiden olemassaolo tapauskohtaisesti ottamalla huomioon kaikki asian olosuhteet, kuten edellä 18 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä edellytetään. Kuten edellä 25–34 kohdassa on todettu, kantaja ei ole ollut osallisena tavanomaiseen liiketoimintaan liittyvässä oikeusriidassa, vaan siihen on kohdistettu vilpillistä ja harhaanjohtavaa menettelyä, joka on sisältänyt useita erilaisia toimenpiteitä, joita valituslautakunta ei ole ottanut kokonaisuudessaan huomioon.

57 Tästä seuraa, että myös neljäs peruste sisältää oikeudellisia virheitä ja arviointivirheitä.

58 Viidenneksi valituslautakunta on todennut, että kantaja ei ollut ilmoittanut sitä ”miten Yhdysvalloissa käyty oikeusriita olisi voinut vaikuttaa FC Bayern Münchenin [kansainvälisen rekisteröinnin] käyttöön Saksassa” luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta.

59 Tästä on riittävää todeta, että edellä 25–32 kuvatut toimenpiteet, josta osa on tapahtunut unionin alueella (ks. edellä 32 kohta), ovat olleet omiaan vaikuttamaan kansainvälisen rekisteröinnin käyttämiseen kaikkia kyseessä olevia tavaroita ja palveluja varten.

60 Joka tapauksessa osapuolet ovat nyt käsiteltävässä oikeusriidassa yhtä mieltä siitä, että tämä riidanalaisen päätöksen peruste, kun otetaan huomioon päätöksen yleinen rakenne, on ainoastaan liitännäinen, koska sen avulla ei voida määrittää, ovatko muut syyt, jotka kantaja on esittänyt kansainvälisen rekisteröinnin käyttämättä jättämiselle, olleet päteviä vai eivät asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

61 Edellä esitetystä seuraa, ettei yksikään riidanalaisen päätöksen perusteista yhdessä tai erikseen tarkasteltuna riitä perustelemaan päätöstä oikeudellisesti eikä tosiasiallisesti.

62 Lopuksi on todettava, että ajallisesti kantajan esittämät syyt käyttämättä jättämiselle ulottuvat huomattavaan osaan merkityksellistä ajanjaksoa eli 7.11.2011 tapahtuneesta omistusoikeuden siirrosta aina merkityksellisen ajanjakson päättymiseen 26.9.2014 tai jopa sen jälkeen. Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 2 kohta) mukaan on riittävää, että mainitut syyt kattavat osan merkityksellistä ajanjaksoa, jotta tavaramerkin haltija ei menetä tavaramerkkiä koskevia oikeuksiaan.

63 Sekä asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuoto että sen taustalla oleva tarkoitus vahvistavat tämän tulkinnan. Ensinnäkin tämän säännöksen sanamuodosta käy nimittäin selvästi ilmi, että haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa tavaramerkkiin, jos ”viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa” kyseistä tavaramerkkiä ei ole unionissa otettu tosiasialliseen käyttöön

tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity, ”eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä”. Toisin sanoen, jos kyseessä olevaa tavaramerkkiä ei viiden vuoden ”yhtäjaksoisen” jakson kuluessa käytetä tosiasiallisesti tai sen käyttämättä jättämiseen ei ole pätevää syytä, tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa. Sitä vastoin silloin, kun kyseessä olevaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty tai käyttö on estynyt sellaisten perusteltujen syiden vuoksi, jotka ovat aiheutuneet viisivuotisjakson kuluessa, jakso ei enää ole asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla ”yhtäjaksoinen”.

64 Unionin yleisellä tuomioistuimella on nimittäin jo ollut tilaisuus todeta, että on riittävää, että tavaramerkkiä on käytetty tosiasiallisesti merkityksellisen viisivuotisjakson tietyn osan aikana, jotta voidaan välttää asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetut seuraamukset (tuomio 13.1.2011, Park v. SMHV– Bae (PINE TREE), T-28/09, ei julkaistu, EU:T:2011:7, 88 kohta).

65 Samoin riittää, että on olemassa pätevät syyt tavaramerkin käyttämättä jättämiselle merkityksellisen ajanjakson tietyn osan aikana, jotta sen haltija ei menetä oikeuksiaan kyseiseen tavaramerkkiin. Päinvastainen tulkinta olisi vastoin asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuotoa, jossa ei tehdä eroa EU-tavaramerkin haltijoiden, jotka käyttävät tavaramerkkiään tosiasiallisesti, ja haltijoiden, jotka eivät voi käyttää tavaramerkkiään perusteltujen syiden vuoksi, välillä.

66 Toiseksi on todettava, että asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan taustalla oleva tavoite vahvistaa tämän tulkinnan. On nimittäin niin, että säätäessään mahdollisuudesta perustella EU-tavaramerkin käyttämättä jättäminen pätevillä syillä unionin lainsäätäjä on halunnut välttää sen, että tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa tavaramerkkiin, kun haltija on ollut objektiivisesti estynyt käyttämästä sitä tosiasiallisesti syistä, jotka ovat haltijasta riippumattomia ja siis ulkoisia.

67 Sen edellyttäminen, että tällaiset syyt ulottuvat koko merkityksellisen viisivuotisjakson ajalle, vaarantaa kuitenkin tämän tavoitteen toteutumisen. Tällaisten syiden ilmeneminen – vaikka niiden kesto koskisikin vain osaa merkityksellisestä ajanjaksosta – on nimittäin saattanut estää tai ainakin viivästyttää tavaramerkin tosiasiallista käyttöä sen ajanjakson jälkeen, jonka aikana nämä syyt ovat ilmenneet. Niinpä se, että tapahtumat, joiden voidaan katsoa olevan asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja päteviä syitä, ovat päättyneet tiettynä hetkenä merkityksellisen ajanjakson aikana, ei merkitse sitä, että tavaramerkin haltija olisi voinut kohtuudella aloittaa heti tavaramerkin tosiasiallisen käytön.

68 Samoin se, että tällaiset tapahtumat eivät ole tapahtuneet merkityksellisen ajanjakson alussa vaan myöhemmin sen kuluessa, ei riitä siihen, että tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa. Edellä 64 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä on nimittäin todettu, että jos tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkiä tosiasiallisesti merkityksellisen jakson kuluessa, sen ei voida julistaa menettäneen tavaramerkkioikeuksiaan. Sama johtopäätös on tehtävä, jos tavaramerkin haltija ei vastoin tahtoaan ole kyennyt tällaiseen käyttöön pätevistä syistä, jotka ovat aiheutuneet myöhemmin tämän ajanjakson aikana.

69 Edellä esitetyillä perusteilla ainoa kanneperuste on hyväksyttävä ja ilman, että on tarpeen tutkia muita kantajan esittämiä väitteitä, riidanalainen päätös on näin ollen kumottava siltä osin kuin valituslautakunta on hylännyt kantajan valituksen kansainvälisen rekisteröinnin käyttämättä jättämistä koskevien pätevien syiden olemassaolosta.

Oikeudenkäyntikulut

70 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska EUIPO on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljännen valituslautakunnan 13.7.2016 tekemä päätös (asia R 2585/2015-4), joka koskee Trademarkers NV:n ja C=Holdings BV:n välistä menettämismenettelyä, kumotaan siltä osin kuin valituslautakunta on hylännyt C=Holdingsin valituksen kansainvälisen rekisteröinnin, jonka haltija C=Holdings on, käyttämättä jättämistä koskevien pätevien syiden olemassaolosta.

2) EUIPO velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tomljenović Marcoulli Kornezov

Julistettiin Luxemburgissa 13 päivänä joulukuuta 2018.

Allekirjoitukset