Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (sedmi senat)

z dne 13. decembra 2018 *

„Znamka Evropske unije – Postopek za razveljavitev – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Figurativna znamka C=commodore – Razglasitev ničnosti učinkov mednarodne registracije – Člen 158(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 198(2) Uredbe (EU) 2017/1001) – Člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 58(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001) – Neobstoj resne in dejanske uporabe, ki zadeva nekatere proizvode ali storitve, na katere se nanaša mednarodna registracija – Obstoj upravičenih razlogov za neuporabo“

V zadevi T-672/16,

C=Holdings BV s sedežem v Oldenzaalu (Nizozemska), ki sta jo sprva zastopala P. Maeyaert in K. Neefs, nato Maeyaert in J. Muyldermans, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopa D. Gája, agent,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO je bila

Trademarkers NV s sedežem v Antwerpnu (Belgija),

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 13. julija 2016 (zadeva R 2585/2015-4) v zvezi s postopkom za razveljavitev med družbama Trademarkers in C=Holdings,

SPLOŠNO SODIŠČE (sedmi senat),

v sestavi V. Tomljenović, predsednica, A. Marcoulli in A. Kornezov (poročevalec), sodnika,

sodni tajnik: I. Dragan, administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 21. septembra 2016,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 23. decembra 2016,

na podlagi obravnave z dne 4. maja 2018

izreka naslednjo

* Jezik postopka: angleščina.

Sodbo

Dejansko stanje

1 Commodore International BV, pravna predhodnica tožeče stranke, družbe C=Holdings BV, je 26. aprila 2006 pri mednarodnem uradu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) pridobila mednarodno registracijo št. 907082, v kateri je med drugim imenovana Evropska unija (v nadaljevanju: mednarodna registracija).

2 Znamka, katere mednarodna registracija je bila odobrena, je ta figurativni znak:



3 Mednarodna registracija se nanaša na proizvode in storitve, ki spadajo v razrede 9, 25, 38 in 41 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.

4 Mednarodna registracija je 21. decembra 2006 prispela na Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), objavljena je bila v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 52/2006 z dne 25. decembra 2006 in 25. oktobra 2007 ji je bilo priznano enako varstvo kot znamki Evropske unije (*Bilten znamk Skupnosti* št. 60/2007 z dne 29. oktobra 2007).

5 Družba Trademarkers NV je 26. septembra 2014 pri EUIPO vložila zahtevo za razglasitev ničnosti učinkov mednarodne registracije na podlagi člena 158(2) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bil spremenjen (postal člen 198(2) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)), v povezavi s členom 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 58(1)(a) Uredbe 2017/1001).

6 Družba Trademarkers je zahtevala razveljavitev pravic tožeče stranke do mednarodne registracije zaradi neobstoja resne in dejanske uporabe zadnjenavedene kot znamke Evropske unije v neprekinjenem petletnem obdobju.

7 Medtem ko je oddelek za izbris z odločbo z dne 3. novembra 2015 ugodil zahtevi za razveljavitev za vse proizvode in storitve, ki so predmet mednarodne registracije, je četrti odbor za pritožbe pri EUIPO z odločbo z dne 13. julija 2016 (zadeva R 2585/2015-4) v zvezi s postopkom za razveljavitev med družbama Trademarkers in C=Holdings (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) razglasil delno ničnost odločbe z dne 3. novembra 2015, ker je menil, da je tožeča stranka v upoštevnem obdobju, to je od 26. septembra 2009 do 25. septembra 2014, dokazala resno in dejansko uporabo mednarodne registracije kot znamke Evropske unije za programe elektronskih igric, namenjene za uporabo z računalniki, televizorji in monitorji, ter programsko opremo za igralne konzole iz razreda 9.

8 Nasprotno pa je odbor za pritožbe tako kot oddelek za ničnost ugotovil, da tožeča stranka, prvič, ni dokazala resne in dejanske uporabe v zvezi z drugimi proizvodi in storitvami in, drugič, da razlogov, navedenih za neuporabo, ni mogoče šteti za upravičene razloge v smislu člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009. Zato je odbor za pritožbe odločbo z dne 3. novembra 2015 v zvezi s proizvodi, navedenimi v točki 7 zgoraj, za katere je mednarodna registracija še naprej registrirana, razveljavil, v preostalem pa tožbo zavrnil in vsaki stranki naložil plačilo lastnih stroškov.

Postopek in predlogi strank

9 Tožeča stranka je v sodnem tajništvu Splošnega sodišča to tožbo vložila 21. septembra 2016.

10 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– razveljavi izpodbijano odločbo v delu, v katerem je bila z njo zavrnjena pritožba tožeče stranke, in zadevo vrne v odločanje odboru za pritožbe;

– uradu EUIPO naloži plačilo stroškov.

11 EUIPO Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– tožbo zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

Predmet spora

12 Najprej je treba pojasniti, kot izrecno izhaja iz točk 15 in 46 te tožbe, da ta ni usmerjena proti delu izpodbijane odločbe, ki priznava obstoj resne in dejanske uporabe mednarodne registracije kot znamke Evropske unije za proizvode iz razreda 9, ki so našteti v točki 7 zgoraj. Tožeča stranka ne prereka niti točk od 18 do 26 izpodbijane odločbe glede dejstva, da po mnenju odbora za pritožbe ni dokazala resne in dejanske uporabe, prvič, storitev in, drugič, drugih proizvodov, kot so tisti, navedeni v točki 7 zgoraj (v nadaljevanju: zadevni proizvodi in storitve). Zato svoje argumente osredotoča na obstoj, po njenem mnenju, upravičenih razlogov za neuporabo mednarodne registracije kot znamke Evropske unije za zadevne proizvode in storitve.

13 EUIPO se je v odgovoru strinjal s to omejitvijo predmeta spora.

Utemeljenost

14 Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe navaja „en sam tožbeni razlog“, ki se nanaša na kršitev člena 15(1) in (2) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 18(1) in (2) Uredbe 2017/1001) ter člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009. Prav tako se sklicuje na kršitev člena 17 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter na kršitev členov 75 in 76 Uredbe št. 207/2009 (postala člena 94 in 95 Uredbe 2017/1001).

15 Najprej je treba preizkusiti tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 15(1) in (2) ter člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009.

16 V skladu s členom 15(1) Uredbe št. 207/2009, „[č]e v obdobju petih let po registraciji imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati blagovne znamke EU v Uniji za blago ali storitve, za katere jo je registriral, ali če je bila takšna uporaba prekinjena v obdobju petih zaporednih let, se za blagovno znamko EU uporabljajo sankcije iz te uredbe, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo.“

17 V skladu s členom 51(1)(a) iste uredbe, se „[p]ravice imetnika znamke Skupnosti razveljavijo, […]: (a) če se v neprekinjenem obdobju petih let znamka ni uporabljala v prvotni namen v Uniji za označevanje blaga ali storitev, za katere je registrirana, in za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi […]“.

18 V skladu s sodno prakso so lahko samo ovire, ki imajo neposredno zvezo z znamko in onemogočajo njeno uporabo oziroma je zaradi njih njena uporaba nerazumna ter so neodvisne od volje imetnika te znamke, štejejo za „upravičene razloge“ za neuporabo te znamke. Od primera do primera je treba presoditi, ali zaradi spremembe poslovne strategije z namenom izogibanja zadevni oviri uporaba navedene znamke postane nerazumna (sodbi z dne 17. marca 2016, Naazneen Investments/UUNT, C-252/15 P, neobjavljena, EU:C:2016:178, točka 96, in z dne 29. junija 2017, Martín Osete/EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE in drugi), od T-427/16 do T-429/16, neobjavljena, EU:T:2017:455, točka 50; glej po analogiji tudi sodbo z dne 14. junija 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, točka 54).

19 Kar zadeva pojem nerazumne uporabe, Sodišče pojasnjuje, da če je ovira taka, da resno ogroža ustrezno uporabo znamke, od imetnika znamke ni mogoče zahtevati, da jo kljub vsemu uporablja. Tako na primer od imetnika znamke ne bi bilo primerno zahtevati, da trži svoje proizvode na prodajnih mestih svojih konkurentov. V takih primerih se ne bi zdelo razumno od imetnika znamke zahtevati, da spremeni poslovno strategijo zato, da bi omogočil uporabo te znamke (sodba z dne 14. junija 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, točka 53).

20 Iz sodne prakse izhaja tudi, da se pojem „upravičeni razlogi“ nanaša bolj na okoliščine, ki niso povezane z imetnikom znamke, kot na okoliščine, povezane s komercialnimi težavami (glej sodbo z dne 18. marca 2015, Naazneen Investments/UUNT (SMART WATER), T-250/13, neobjavljena, EU:T:2015:160, točka 66 in navedena sodna praksa).

21 Poleg tega je treba spomniti, da člen 42(2) in člen 57(2) Uredbe št. 207/2009 (ki sta postala člen 47(2) in člen 64(2) Uredbe 2017/1001) izrecno določata, da mora resno in dejansko uporabo ter upravičene razloge za neuporabo dokazati imetnik zadevne znamke. V skladu s sodno prakso dejstva, da člen 51(1) Uredbe št. 207/2009 – drugače kot člen 42(2) in člen 57(2) te uredbe – ne določa, da mora resno in dejansko uporabo ali obstoj upravičenih razlogov za neuporabo dokazati navedeni imetnik, ni mogoče razlagati tako, da je bil namen zakonodajalca Unije izključiti to načelo v zvezi z dokaznim bremenom v okviru postopka za razveljavitev. Neobstoj pojasnil v zvezi z dokaznim bremenom v členu 51(1) Uredbe št. 207/2009 je poleg tega brez težav pojasnjen z okoliščino, da je namen odstavka 1 člena 51, naslovljenega „Razlogi za razveljavitev“, določitev razlogov za razveljavitev znamke, za kar niso potrebna pojasnila v zvezi z vprašanjem dokaznega bremena (glej v tem smislu sodbo z dne 26. septembra 2013, Centrotherm Systemtechnik/UUNT in Centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, točke od 55 do 57). Tako je tožeča stranka tista, ki mora uradu EUIPO predložiti zadostne dokaze o obstoju upravičenih razlogov za neuporabo mednarodne registracije kot znamke Evropske unije.

22 V obravnavani zadevi je odbor za pritožbe ugotovil, da dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka, niso zadostovali za dokaz obstoja upravičenih razlogov za neuporabo znamke C=commodore za zadevne proizvode in storitve. EUIPO v zvezi s tem trdi, da del dejanskih okoliščin, na katere se tožeča stranka sklicuje v ta namen, ni dokazan. Zato je treba poudariti dejanske okoliščine, ki niso sporne ali ki jih je treba šteti za dokazane na podlagi dokumentov v spisu.

23 Na prvem mestu ni sporno, da je dejavnost tožeče stranke podeljevanje licenc za uporabo znamk. Glede tega ni sporno, da tožeča stranka nima lastnih proizvodnih ali raziskovalnih zmogljivosti.

24 Na drugem mestu iz spisa izhaja, da je bila do 7. novembra 2011 tožeča stranka v 100-odstotni lasti družbe Asiarim Corporation (v nadaljevanju: Asiarim) prek njene hčerinske družbe Commodore Licensing BV. Vse delnice, ki sestavljajo kapital tožeče stranke, so bile 7. novembra 2011 z notarsko listino prenesene na račun dveh fizičnih oseb, ki sta sedanja lastnika tožeče stranke (v nadaljnjem besedilu: prenos lastništva). Vendar se zdi, da je od 26. septembra 2009, od začetka upoštevnega obdobja, do 7. novembra 2011, datuma prenosa lastništva, tožeča stranka lahko opravljala svojo dejavnost. Tako je lahko za proizvode, naštete v točki 7 zgoraj, dokazala resno in dejansko uporabo mednarodne registracije.

25 Na tretjem mestu se je tožeča stranka od prenosa lastništva dalje kljub temu morala soočati z različnimi taktikami, zlasti s strani družbe Asiarim, ki je skušala uveljavljati lastništvo nad znamkami Commodore.

26 Prvič, iz spisa je namreč razvidno, da je družba Asiarim pred organi Združenih držav Amerike podala več lažnih izjav, s katerimi je trdila, da je lastnica znamke Commodore. Tako je v obrazcih 8K z dne 20. decembra 2011 ter 5. in 16. januarja 2012, ki jih je družba Asiarim predložila Securities and Exchange Commission (komisija za vrednostne papirje, Združene države Amerike, v nadaljevanju: SEC) (priloge od 6 do 8 k tožbi), družba Asiarim med drugim navedla, da je bila „Commodore Asia Electronics [Ltd] ena od družb, ki skrbi za licence znamke skupine, kot je družba Commodore Licensing […] v Evropi, ki je od [tožeče stranke] pridobila licence od leta 2008“, in da je bila „po prestrukturiranju skupine v začetku novembra 2011 družba Commodore Brand IP [Ltd] imetnica trgovskega imena in pravic intelektualne lastnine za znamko Commodore“ (priloga 6 k tožbi, str. 68). V obrazcu 8K z dne 16. januarja 2012 je družba Asiarim med drugim navedla, da je tožeča stranka „podala izjavo […], da zahteva priznanje lastništva in zakonite uporabe trgovskega imena ter prikaza znamke Commodore“, na kar je družba Asiarim odgovorila z navedbo, da bo „odločno zagovarjala svojo lastninsko pravico nad trgovskim imenom in prikazom znamke Commodore“. V zvezi s tem je District Court of New York (okrožno sodišče New York, New York, ZDA) s sodbo z dne 16. decembra 2013 družbi Asiarim naložilo, da spremeni svoje izjave, ki jih je podala pred SEC, in jih označilo za „lažne in verjetno podane v slabi veri“ (priloga 14 k tožbi, str. 129).

27 Poleg tega je treba poudariti, da so ti obrazci 8K objavljeni in neposredno dostopni na spletu, tako da se lahko sedanji ali morebitni partnerji tožeče stranke z njimi dejansko seznanijo.

28 Drugič, iz spisa izhaja, da so družba Asiarim in njene hčerinske družbe večkrat navezale stik s sedanjimi ali morebitnimi partnerji tožeče stranke in se predstavile kot zakonite imetnice pravic znamke Commodore. Tako se je družba Asiarim večkrat obrnila na družbo Manomio LLC, ki je pridobitelj licence tožeče stranke, in med drugim v elektronskem sporočilu z dne 23. septembra 2012 navedla:

„Sploh ni sporno, [kar zadeva vprašanje,] kdo je upravičen do nadomestil za pravice intelektualne lastnine družbe Commodore: družba Asiarim, kot lastnica družbe Commodore Licensing […] do stečaja dne 28. decembra 2011. Družba Asiarim je po 1. januarju 2012 prenesla (ali podaljšala) vašo pogodbo neposredno z družbo Commodore Brand IP […] v Hongkongu kot imetnica pravic intelektualne lastnine za znamke od 2. novembra 2011 […] Pričakujemo, da potrdite svoje stališče v zvezi z družbo Commodore Brand IP […], ki je zakonita imetnica pravic intelektualne lastnine družbe Commodore in vašega zakonitega sopogodbenika. V skladu z določili in pogoji, določenimi v naši pogodbi […], vas pozivamo k plačilu licenčnine. V zvezi s tem bomo šteli, da niste odgovorni za kakršne koli zahtevke tretjih oseb.“

29 Zaradi teh taktik in ker ni mogla določiti zakonitega imetnika mednarodne registracije, se je družba Manomio odločila zamrzniti plačilo licenčnin tožeči stranki do odločitve sodišča o lastništvu te registracije, kot je razvidno iz elektronskega sporočila z dne 26. aprila 2012, ki ga je družba Manomio poslala tožeči stranki.

30 Družba Asiarim je tudi večkrat kontaktirala družbo Leveraged Marketing Corporation of America (v nadaljevanju: LMCA), ki želi dobiti izključno licenco za blagovne znamke Commodore na svetovni ravni, pri čemer je navedla, kot je razvidno iz njunega dopisovanja in zlasti iz elektronskega sporočila z dne 19. decembra 2011, da je „družba Commodore Licensing […] [imela] polno licenco, ki jo podeljuje izključno [tožeča stranka]“ (priloga 12 k tožbi, str. 97).

31 District Court of New York (okrožno sodišče New York) je v sodbi z dne 16. decembra 2013 taktike družbe Asiarim opisalo na naslednji način:

„Kršitev družbe Asiarim je bila namerna, kot je razvidno iz njenih očitnih poskusov goljufivega uveljavljanja lastništva nad znamko. […] Sodišče se povsem zaveda, da je treba hudo kršitev družbe Asiarim kaznovati in se nanjo negativno odzvati […] Kljub temu dejstvo, da [tožeča stranka] ne more natančno oceniti škode, ki ji je nastala, ne pomeni, da ji dve leti namernih kršitev in prevar s strani družbe Asiarim, nista povzročili škode. Ravnanje družbe Asiarim je zagotovo povzročilo znatno premoženjsko škodo [tožeči stranki], ki presega izpadle dohodke družbe Manomio."

32 Tretjič, iz spisa je razvidno, da se je tožeča stranka morala soočati z nizom pravnih sporov, med katerimi so nekateri bili sproženi iz nagajivosti, ki so trajali daljše časovno obdobje, in sicer po prenosu lastništva od 7. novembra 2011 do leta 2015, torej po koncu zadevnega obdobja. Tako je, prvič, družba Asiarim na eni strani vložila odškodninsko tožbo v Združenih državah Amerike proti lastnikom tožeče stranke in zahtevala znesek v višini 32 milijonov ameriških dolarjev (USD) (približno 27.700.000 EUR) iz naslova odškodnine zaradi domnevno nezakonite pridobitve znamk Commodore, o tem sporu je bilo dokončno odločeno šele 28. septembra 2015, in na drugi strani tožbo pred sodnikom za začasne odredbe rechtbank Amsterdam (sodišče v Amsterdamu, Nizozemska) za zaseg njihovih sredstev. Drugič, druga družba, Leadgate SA, ki je po mnenju tožeče stranke povezana z direktorjem družbe Asiarim, je prav tako vložila tožbo zoper tožečo stranko v Združenih državah Amerike, s katero je zahtevala znesek 22 milijonov USD (približno 19.000.000 EUR) kot neporavnani dolg, jamstvo za katerega naj bi bile znamke Commodore, ta pa je bila dokončno zavrnjena 18. maja 2015. Ta družba je prav tako zoper tožečo stranko pred rechtbank Amsterdam (sodišče v Amsterdamu) vložila še eno tožbo, s katero je zahtevala, naj se glede znamk tožeče stranke opravi zaseg pred izvršbo. Izkazalo pa se je, da navedena družba, ki se je sprva predstavila kot družba švicarskega prava, preden je trdila, da je družba, katere delovanje ureja urugvajsko pravo, nikoli ni obstajala, kot je ugotovilo rechtbank Amsterdam (sodišče v Amsterdamu) v sodbi z dne 17. julija 2014 (priloga 16 k tožbi, str. 155). Tretjič, tožeča stranka je morala tožbo zoper družbo Asiarim, ki ima sedež v Nevadi (Združene države Amerike), vložiti v Združenih državah Amerike, da bi zaščitila svojo lastninsko pravico glede mednarodne registracije in da bi dobila odškodnino za škodo, ki ji jo je slednja povzročila.

33 Glede na navedena dejstva je odbor za pritožbe priznal obstoj „težav", ki „bi lahko ovirale razvoj znamke" (točka 29 izpodbijane odločbe) in ugotovilo, da bi „goljufiva in zastraševalna procesna strategija", ki je bila uporabljena zoper tožečo stranko, lahko „nedvomno bila resna ovira za običajno poslovanje" (točka 31 izpodbijane odločbe).

34 Iz spisa je torej razvidno, da se je tožeča stranka dejansko več let, med pomembnim delom zadevnega obdobja in po tem obdobju, soočala z vrstami taktik, ki sta jih District Court of New York (okrožno sodišče v New Yorku) in sam odbor za pritožbe opredelila kot „goljufive", „zavajajoče" in „zastraševalne", kot so lažne izjave, podane pred organi ZDA, večkratni stiki z obstoječimi ali potencialnimi strankami tožeče stranke, ter spori, ki jih je odbor za pritožbe opredelil kot „sprožene iz nagajivosti".

35 Ob upoštevanju teh okoliščin je treba preučiti, ali je odbor za pritožbe na podlagi razlogov, navedenih v točkah od 28 do 33 izpodbijane odločbe, napačno sklepal, da za neuporabo ni bilo upravičenih razlogov v smislu člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009.

36 Tožeča stranka izpodbija utemeljenost vsakega od petih tožbenih razlogov odbora za pritožbe iz točk od 28 do 33 izpodbijane odločbe. Na obravnavi je EUIPO v odgovoru na vprašanje, ki ga je postavilo Splošno sodišče, navedel, da je tožbene razloge od prvega do tretjega (točke od 28 do 30 izpodbijane odločbe) in peti tožbeni razlog (točka 32 izpodbijane odločbe) za izpodbijano odločbo treba razumeti kot pomožne četrtemu tožbenemu razlogu za izpodbijano odločbo (točka 31 izpodbijane odločbe).

37 V zvezi s tem je treba najprej pojasniti, da odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ni ugotovil, da okoliščine, na katere se sklicuje tožeča stranka, ne predstavljajo dovolj neposrednega odnosa z izpodbijano znamko. Kljub temu je v odgovor na pripombo EUIPO treba navesti, da čeprav je res, da trditev, ki jo je navedla tožeča stranka, temelji na okoliščinah v zvezi z znamkami Commodore v celoti, in ne posebej na zadevni mednarodni registraciji, imajo te okoliščine v skladu z merilom sodne prakse nedvomno dovolj neposredno zvezo z mednarodno registracijo (glej v tem smislu sodbo z dne 8. junija 2017, Kaane American International Tobacco/EUIPO – Global Tobacco (GOLD MOUNT), T-294/16, neobjavljena, EU:T:2017:382, točka 41). Vse taktike, opisane v točkah od 25 do 32 zgoraj, so bile v zadostni meri povezane z znamkami Commodore v celoti in s tem tudi z mednarodno registracijo za zadevne proizvode in storitve.

38 Poleg tega ni sporno, da so bile te taktike uporabljene ne samo neodvisno od volje tožeče stranke v smislu sodne prakse, navedene v točki 18 zgoraj, temveč tudi proti njeni volji.

39 Dalje, glede razlogov, na podlagi katerih je odbor za pritožbe utemeljil izpodbijani del izpodbijane odločbe, je treba najprej ugotoviti, da je v točki 28 izpodbijane odločbe ugotovil, da je tožeča stranka „ne glede na sodni postopek […] v teku“ dokazala, da je resna in dejanska uporaba v zadevnem obdobju bila mogoča za proizvode, navedene v točki 7 zgoraj. Tožeča stranka pa ni navedla nobenega pojasnila, zakaj je bila uporaba te registracije kot znamke Evropske unije mogoča za te proizvode, in ne za zadevne proizvode ali storitve. Zato naj bi sama dokazala, da domnevni razlog za neuporabo mednarodne registracije dejansko ni preprečil njene resne in dejanske uporabe.

40 V zvezi s tem je treba opozoriti, da je EUIPO na obravnavi sam priznal, da zgolj dejstvo, da je resna in dejanska uporaba izpodbijane znamke bila mogoča za določene proizvode, ne izključuje obstoja upravičenih razlogov za neuporabo te znamke za druge proizvode ali storitve, vendar tožeča stranka po njegovem mnenju ni pojasnila, zakaj je v obravnavanem primeru obstajala ta razlika glede uporabe za druge proizvode in storitve.

41 V zvezi s tem je treba poudariti, kakor sta se stranki strinjali na obravnavi, da obstoj resne in dejanske uporabe za nekatere proizvode in storitve, na katere se nanaša izpodbijana znamka, niti pravno niti dejansko ne izključuje obstoja upravičenih razlogov za neuporabo iste znamke v zvezi z drugimi proizvodi ali storitvami, na katere se nanaša. V zvezi s tem iz sodne prakse izhaja, da je resno in dejansko uporabo v smislu člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 treba dokazati v zvezi z vsako vrsto proizvodov ali storitev, na katere se nanaša izpodbijana znamka, ki jo je mogoče upoštevati samostojno (glej v tem smislu sodbi z dne 8. oktobra 2014, Lidl Stiftung/UUNT – A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE), T-300/12, neobjavljena, EU:T:2014:864, točka 47, in z dne 28. junija 2017, Tayto Group/EUIPO – MIP Metro (real), T-287/15, neobjavljena, EU:T:2017:443, točka 67). Nič v besedilu te določbe ali katere koli druge določbe prava Evropske unije pa ne nasprotuje možnosti, da se dokaže resna in dejanska uporaba znamke v zvezi z določenimi proizvodi ali storitvami, na katere se nanaša, medtem ko z upravičenimi razlogi neuporabe upravičuje tako neuporabo v zvezi z drugimi proizvodi ali storitvami.

42 Poleg tega odbor za pritožbe ni upošteval zaporedja dogodkov, navedenega v točkah od 23 do 31 zgoraj. Kot je tožeča stranka potrdila na obravnavi, je bila namreč licenčna pogodba z družbo Manomio, ki je dokazala resno in dejansko uporabo mednarodne registracije za proizvode, navedene v točki 7 zgoraj, sklenjena pred prenosom lastništva, kar je sprožilo vse taktike, opisane v točkah od 25 do 31 zgoraj. Zato sklicevanje na slednje kot na temeljni razlog za neuporabo od 7. novembra 2011 ni v nasprotju s pogodbami, sklenjenimi pred tem datumom. Še več, iz dokumentacije je razvidno, da se je družba Manomio sama odločila, da ne bo več plačevala licenčnin tožeči stranki, ravno zaradi navedenih taktik, kot je bilo navedeno v točki 28 zgoraj. Zato v danih okoliščinah ni bilo nobenega protislovja med dejstvom, da je tožeča stranka na začetku zadevnega obdobja dokazala resno in dejansko uporabo mednarodne registracije za določene proizvode, medtem ko je zatrjevala obstoj

upravičenih razlogov za neuporabo za druge proizvode in storitve v preostalem delu zadevnega obdobja. Zato je pri prvem tožbenem razlogu izpodbijane odločbe prišlo do napačne uporabe prava in napake pri presoji.

43 Drugič, medtem ko je odbor za pritožbe priznal, da „težave pri pogajanjih s tretjimi strankami […] lahko ovirajo razvoj znamke s sklenitvijo licenčnih pogodb“, je menil, da tožeča stranka ni predložila nobenega dokaza ali prepričljivega argumenta, ki bi dokazal, da so te težave onemogočale uporabo zadevne mednarodne registracije, „na primer z izdelavo in prodajo registriranih izdelkov ali z zagotavljanjem samih registriranih storitev, ne pa zgolj dovoliti tretjim osebam, da to storijo“ (točka 29 izpodbijane odločbe).

44 Vendar pa, kot je bilo navedeno v točki 23 zgoraj, ni sporno, da je dejavnost tožeče stranke obsegala izključno podeljevanje pravic intelektualne lastnine s sklenitvijo licenčnih pogodb in da ni imela proizvodnih ali raziskovalnih zmogljivosti. Medtem ko je izrecno priznala, da bi razlogi, ki jih je navedla tožeča stranka, lahko ovirali sklepanje licenčnih sporazumov, ji je odbor za pritožbe očital, da ni predložila nobenega dokaza, da ji je bila lastna uporaba zadevne mednarodne registracije preprečena. Pri tem odbor za pritožbe ni upošteval dejstva, da je edina dejavnost tožeče stranke ravno sklepanje licenčnih pogodb. Drugi razlog obrazložitve izpodbijane odločbe zato pomeni, da je tožeča stranka pozvana, naj bistveno spremeni svojo poslovno strategijo, da bi omogočila uporabo mednarodne registracije, tako da postane proizvajalec ali dobavitelj zadevnih proizvodov ali storitev. Vendar, kot to upravičeno zatrjuje tožeča stranka, se sprememba poslovne strategije takega obsega zdi nerazumna glede na sodno prakso, navedeno v točki 19 zgoraj.

45 Tretjič, odbor za pritožbe je ugotovil, da „ne glede na to, da je spor [med tožečo stranko in družbo Asiarim ter njenimi hčerinskimi podjetji] preprečil sklenitev zelo donosnega sporazuma o licenciranju“ z družbo LMCA, tožeča stranka ni dokazala, da bi „ta tožba onemogočala pogajanja z drugimi morebitnimi pridobitelji licence, zlasti v Evropski uniji, in ne v Združenih državah Amerike“ (točka 30 izpodbijane odločbe).

46 V zvezi s tem je treba na prvem mestu poudariti, kot navaja tožeča stranka, da je odbor za pritožbe napačno zahteval od tožeče stranke, naj dokaže, da okoliščine, na katere se sklicuje, „onemogočajo“ vsa pogajanja z drugimi morebitnimi imetniki licenc, saj mora biti uporaba izpodbijane znamke v skladu s sodno prakso, navedeno v točki 18 zgoraj, „nemogoča ali nerazumna“. Vendar pa odbor za pritožbe ni preizkusil, ali elementi, ki jih je predložila tožeča stranka, zadostno dokazujejo, da je bilo z vidika potencialnih partnerjev tožeče stranke in ob upoštevanju okoliščin zadeve nerazumno voditi – kljub tem okoliščinam – taka pogajanja s ciljem sklenitve sporazumov o licenciranju.

47 Na drugem mestu odbor za pritožbe ni upošteval dejstva, da so taktike, opisane v točkah od 25 do 32 zgoraj, preprečile ne le sklenitev licenčne pogodbe z družbo LMCA, temveč tudi, da se je obstoječa stranka, in sicer družba Manomio, odločila zamrzniti plačilo licenčnin ravno zaradi takšnih taktik. Zato odbor za pritožbe ni mogel, ne da bi storil napako pri presoji, očitati tožeči stranki, da ni predložila dokazov o drugih pridobiteljih licence, čeprav je ugotovil, da je celo obstoječi trgovski partner, in sicer družba Manomio, prenehal plačevati licenčnine in se zaradi omenjenih taktik spraševal o nadaljevanju partnerstva s tožečo stranko.

48 Kar zadeva ugotovitev iz točke 30 izpodbijane odločbe, da tožeča stranka ni dokazala, da ni mogoče voditi pogajanj z morebitnimi pridobitelji licence, „še posebej v Evropski uniji, in ne v Združenih državah Amerike“, zadošča ugotovitev, prvič, da odbor za pritožbe ni zadostno preučil, ali so okoliščine, ki jih je navedla tožeča stranka v Združenih državah Amerike, imele vpliv tudi na ozemlju Evropske unije. Odbor za pritožbe tako ni upošteval nespornega dejstva, da je družba LMCA želela pridobiti izključno licenco za znamke Commodore na svetovni ravni in s tem potencialno tudi v Uniji, niti tega, da so bile lažne izjave družbe Asiarim pred SEC objavljene in neposredno dostopne na spletu. Drugič, odbor za pritožbe tudi ni upošteval dejstva, ki je bilo prav tako nesporno, da se je del teh

okoliščin zgodil na ozemlju Unije. Taktike, opisane v točkah od 25 do 32 zgoraj, so se namreč nanašale na vse znamke Commodore, vključno z zadevno mednarodno registracijo v tej zadevi, in so sprožile spore tudi v Uniji, katerih cilj je bil zlasti zaseg navedenih znamk (točka 32 zgoraj).

49 Pri tretjem tožbenem razlogu, ki ga je navedel odbor za pritožbe, je tako prišlo do napačne uporabe prava in napake pri presoji.

50 Četrtič, po mnenju odbora za pritožbe, čeprav lahko „goljufive in zastraševalne procesne strategije“, kot so tiste, s katerimi se je moral soočiti pritožnik, „nedvomno predstavljajo resno oviro običajnemu poslovanju“, jih ni mogoče „*per se* šteti za utemeljene razloge za zastraševanje in prenehanje gospodarskih dejavnosti, zlasti kadar upravičeni lastniki znamke nimajo nobenega dvoma o zakonitosti svojih pravic“ (točka 31 izpodbijane odločbe). Vendar pa iz predloženih sodnih dokumentov izhaja, da tožeča stranka ni mogla resno dvomiti o svojih lastninskih pravicah na znamkah Commodore, glede na zlonamerno naravo teh postopkov.

51 Tudi četrti tožbeni razlog, ki ga je predložil odbor za pritožbe, in ki ga EUIPO šteje za glavni razlog za izpodbijano odločbo (glej točko 36 zgoraj), je napačen z več vidikov.

52 V nasprotju s tem, kar je navedel odbor za pritožbe, namreč ni bilo vprašanje, ali je tožeča stranka dvomila o končnem izidu zadevnih sodnih postopkov ali ne, temveč ugotoviti, ali bi se tretjim osebam, to je obstoječim in potencialnim strankam tožeče stranke, lahko pojavili dvomi, tako da bi se vzdržale vsakega poslovnega odnosa s tožečo stranko. Odbor za pritožbe pa ni preučil, ali bi vse zadevne taktike, ki jih je sam opredelil kot „goljufive“ in „zastraševalne“, lahko povzročile dvom pri tretjih osebah, kar zadeva zakonito lastništvo mednarodne registracije, ki bi lahko predstavljala oviro, zaradi katere bi bila uporaba mednarodne registracije nerazumna v smislu sodne prakse, navedene v točki 18 zgoraj. Natančneje, odbor za pritožbe v zvezi s tem ni upošteval vseh okoliščin primera in zlasti lažnih izjav, ki jih je pred SEC podala družba Asiarim, in dejstva, da so bila ta javna in tretjim osebam neposredno dostopna na spletu, ter večkratnih stikov družbe Asiarim z družbama Manomio in LMCA, katerih cilj je preprečiti ali prekiniti pogodbena razmerja med slednjima in tožečo stranko.

53 EUIPO kljub temu trdi, da so težave in trgovinski spori med konkurentkama povezani z upravljanjem podjetja in ne morejo *per se* predstavljati ovire, zaradi katere bi bila v tem primeru odobritev licenc nerazumna. V utemeljitev te trditve se sklicuje na sodbo z dne 18. marca 2015, SMART WATER (T-250/13, neobjavljena, EU:T:2015:160).

54 Vendar ovir, s katerimi se je morala soočiti tožeča stranka, nepovezanih z ravnanjem tožeče stranke, ni mogoče opredeliti kot zgolj komercialne težave. Prvič, strategije, ki jih uporabljajo družba Asiarim in njene hčerinske družbe, sta namreč District Court of New York (okrožno sodišče v New Yorku) in sam odbor za pritožbe opredelila kot „goljufive“, „zavajajoče“ in „zastraševalne“, kar kaže na to, da precej presegajo komercialne težave, s katerimi se srečujejo podjetja v običajnem izvajanju svojih dejavnosti.

55 V točki 31 izpodbijane odločbe je odbor za pritožbe izrecno priznal, da bi te strategije lahko „nedvomno predstavljale resno oviro“ običajnemu poslovanju tožeče stranke. V skladu s sodno prakso, navedeno v točki 19 zgoraj, pa ovira, ki je takšne narave, da „resno ogroža“ ustrezne uporabe sporne znamke, predstavlja upravičen razlog za neuporabo v smislu člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009. Vendar odbor za pritožbe ne pojasni, kako ovira, ki jo sam obravnava kot nedvomno „resno“, v običajnem poslovanju ne more resno ogroziti ustrezne uporabe sporne znamke v smislu te sodne prakse.

56 EUIPO s sklicevanjem na sodbo z dne 18. marca 2015, SMART WATER (T-250/13, neobjavljena, EU:T:2015:160), ne more uspeti. Prvič, v zadevi, v kateri je bila izrečena ta sodba, je namreč prišlo do vprašanja tehničnih težav v zvezi s proizvodnjo pijač, ki predstavljajo zadevne proizvode, in s tem za trgovinske težave, ki so se pojavile pri običajnem poslovanju podjetja. Drugič, res je, kot poudarja

Splošno sodišče v točki 74 te sodbe, da dejstvo, da je postopek za razveljavitev vložen proti znamki, samo po sebi ne more zadostovati za ugotovitev obstoja upravičenih razlogov za neuporabo v smislu člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009. Vendar je treba obstoj teh razlogov presojati za vsak primer posebej, ob upoštevanju vseh okoliščin primera, kot to zahteva sodna praksa, navedena v točki 18 zgoraj. Kot je bilo ugotovljeno v točkah od 25 do 34 zgoraj, pa se tožeča stranka ni soočala z enim samim sporom, ki bi ga bilo mogoče obravnavati kot običajno poslovanje, ampak z goljufivo in zavajajočo strategijo, ki vključuje več različnih vrst taktik, ki jih odbor za pritožbe ni upošteval v celoti.

57 Iz tega sledi, da je tudi pri četrtem tožbenem razlogu prišlo do napačne uporabe prava in napake pri presoji.

58 Petič, odbor za pritožbe je ugotovil, da tožeča stranka ni navedla, „kako bi spor v Združenih državah Amerike lahko vplival na uporabo [mednarodne registracije] s strani FC Bayern München v Nemčiji“ za blago iz razreda 25.

59 V zvezi s tem je dovolj povedati, da so bile taktike, opisane v točkah od 25 do 32 zgoraj, taktike, od katerih so se nekatere poleg tega izvedle tudi na ozemlju Unije (glej točko 32 zgoraj), take, da bi lahko vplivale na uporabo mednarodne registracije za vse zadevne proizvode in storitve.

60 V vsakem primeru se stranke v tem sporu strinjajo, da je ta razlog v izpodbijani odločbi glede na njeno splošno sistematiko le pomožen, ker z njim ni mogoče ugotoviti, ali so drugi razlogi, ki jih je tožeča stranka navedla v utemeljitev neuporabe mednarodne registracije, upravičeni razlogi v smislu člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 ali ne.

61 Iz zgoraj navedenega izhaja, da nobeden od razlogov v izpodbijani odločbi, ki je bil preučen ločeno ali v celoti, ne utemeljuje te odločitve niti pravno niti dejansko.

62 Nazadnje je treba ugotoviti, da so razlogi za neuporabo, ki jih je navedla tožeča stranka, prisotni v znatnem delu zadevnega obdobja, in sicer od prenosa lastništva 7. novembra 2011 do konca zadevnega obdobja 26. septembra 2014 ali celo po tem datumu. Stranki soglašata, da za uporabo člena 51(1)(a) in (2) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 58(1)(a) in (2) Uredbe 2017/1001) zadostuje, da navedeni razlogi zajemajo del zadevnega obdobja, da se imetnik znamke izogne izgubi svojih pravic na njej.

63 Tako besedilo člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 kot cilj, na katerem temelji, potrjujeta to razlago. Prvič, iz besedila te določbe namreč izhaja, da se pravice imetnika znamke razveljavijo, če se „v neprekinjenem obdobju petih let“ navedena znamka ni resno in dejansko uporabljala v Uniji za označevanje blaga ali storitev, za katere je registrirana, in „da za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi“. Z drugimi besedami, če v „neprekinjenem“ petletnem obdobju ni bilo niti resne in dejanske uporabe zadevne znamke niti upravičenega razloga za neuporabo znamke, se imetniku odvzamejo njegove pravice. Nasprotno pa, če se je zadevna znamka resno in dejansko uporabljala ali če je bila taka uporaba onemogočena iz upravičenih razlogov v delu petletnega obdobja, zadnjenavedeno ni več „neprekinjeno“ v smislu člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009.

64 Splošno sodišče je namreč že imelo priložnost poudariti, da zadostuje, da se je znamka resno uporabljala v delu zadevnega petletnega obdobja, da bi se izognili sankcijam, določenim v členu 51(1)(a) in (2) Uredbe št. 207/2009 (sodba z dne 13. januarja 2011, Park/UUNT – Bae (PINE TREE), T-28/09, neobjavljena, EU:T:2011:7, točka 88).

65 Podobno zadostuje, da obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo znamke v delu zadevnega obdobja, da se imetnik izogne izgubi svojih pravic na tej znamki. Nasprotna razlaga bi bila v nasprotju z besedilom člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009, ki ne razlikuje med imetniki znamke Evropske unije, ki so resno in dejansko uporabljali svojo znamko, in tistimi, ki jim je bila uporaba znamke preprečena iz upravičenih razlogov.

66 Drugič, namen člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 potrjuje to razlago. Z zagotavljanjem možnosti utemeljitve neuporabe znamke Evropske unije iz upravičenih razlogov je zakonodajalec Evropske unije namreč poskušal preprečiti, da bi imetnik znamke izgubil pravice na svoji znamki, če mu je bila njena resna in dejanska uporaba objektivno preprečena iz razlogov, ki so neodvisni od njegove volje in torej niso povezani s tem imetnikom.

67 Vendar pa bi zahteva, da se takšni razlogi podaljšajo v celotnem zadevnem petletnem obdobju, ogrozila ta namen. Obstoj takih razlogov, tudi če so trajali le del zadevnega obdobja, bi namreč lahko oviral ali vsaj odložil resno in dejansko uporabo znamk po obdobju, v katerem so ti razlogi nastali. Tako dejstvo, da so dogodki, ki se lahko štejejo za „upravičene razloge“ v smislu člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009, na določeni točki v zadevnem obdobju prenehali, ne pomeni, da bi imetnik znamke lahko razumno takoj začel ponovno resno in dejansko uporabljati to znamko.

68 Prav tako dejstvo, da se taki dogodki niso zgodili na začetku zadevnega obdobja, vendar pozneje v obdobju, ne omogočajo razveljavitve pravic imetnika znamke. V skladu s sodno prakso, navedeno v točki 64 zgoraj, njegovih pravic na znamki, če jo prične kasneje resno in dejansko uporabljati v zadevnem obdobju, namreč ni mogoče razveljaviti. Enako velja, če mu je bila taka uporaba proti njegovi volji preprečena na podlagi upravičenih razlogov, ki so nastali kasneje v tem obdobju.

69 Iz vsega predhodno navedenega izhaja, da je treba ugoditi „edinemu tožbenemu razlogu“, in – ne da bi bilo treba preučiti druge očitke, ki jih je navedla tožeča stranka – izpodbijano odločbo iz tega razloga razveljaviti v delu, v katerem je odbor za pritožbe zavrnil pritožbo tožeče stranke glede obstoja upravičenih razlogov za neuporabo mednarodne registracije.

Stroški

70 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki. Ker EUIPO s svojim predlogom ni uspel, se mu na predlog tožeče stranke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (sedmi senat)

razsodilo:

1. **Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za intelektualno lastnino Evropske unije (EUIPO) z dne 13. julija 2016 (zadeva R 2585/2015-4) v zvezi s postopkom za razveljavitev med družbama Trademarkers NV in C=Holdings BV se razveljavi v delu, v katerem je odbor za pritožbe zavrnil pritožbo družbe C=Holdings glede obstoja upravičenih razlogov za neuporabo mednarodne registracije, katere imetnica je.**

2. **EUIPO se naloži plačilo stroškov.**

Tomljenović Marcoulli Kornezov

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 13. decembra 2018.

Podpisi