Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjunde avdelningen)

den 13 december 2018*

”EU-varumärke – Upphävandeförfarande – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen – Figurmärket C=commodore – Ansökan om ogiltigförklaring av verkan av en internationell registrering – Artikel 158.2 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 198.2 i förordning (EU) 2017/1001) – Artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 (nu artikel 58.1 a i förordning 2017/1001) – Varumärket har inte varit föremål för verkligt bruk i samband med vissa av de varor och tjänster som avses med den internationella registreringen – Skälig grund för att varumärket inte har använts”

I mål T-672/16,

C=Holdings BV, Oldenzaal (Nederländerna), inledningsvis företrätt av advokaterna P. Maeyaert och K. Neefs, därefter av advokaterna P. Maeyaert och J. Muyldermans,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av D. Gája, i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd var

Trademarkers NV, Antwerpen (Belgien),

angående ett överklagande av det beslut som fjärde överklagandenämnden vid EUIPO meddelade den 13 juli 2016 (ärende R 2585/2015–4) om ett upphävandeförfarande mellan Trademarkers och C=Holdings,

meddelar

TRIBUNALEN (sjunde avdelningen),

sammansatt av ordföranden V. Tomljenović och domarna A. Marcoulli och A. Kornezov (referent),

justitiesekreterare: handläggaren I. Dragan,

med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 21 september 2016,

med beaktande av svarsskrivelsen som inkom till tribunalens kansli den 23 december 2016,

* Rättegångsspråk: engelska.

efter förhandlingen den 4 maj 2018,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Commodore International BV, som var rättslig föregångare till klaganden, C=Holdings BV, beviljades den 26 april 2006 internationell registrering nr 907082 som bland annat designerade Europeiska unionen (nedan kallad den internationella registreringen) av den internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo).

2 Det varumärke som beviljades internationell registrering utgörs av följande figurkännetecken:



3 Den internationella registreringen avser vissa varor och tjänster i klasserna 9, 25, 38 och 41 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

4 Den internationella registreringen inkom till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 21 december 2006, offentliggjordes i *Tidningen om EU-varumärken nr* 52/2006 av den 25 december 2006 och beviljades samma skydd som ges till ett EU-varumärke den 25 oktober 2007 (*Tidningen om EU-varumärken nr* 60/2007 av den 29 oktober 2007).

5 Den 26 september 2014 lämnade Trademarkers NV in en ansökan till EUIPO om ogiltigförklaring av verkan av en internationell registrering i enlighet med artikel 158.2 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i dess ändrade lydelse (nu artikel 198.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)), jämförd med artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 (nu artikel 58.1 a i förordning nr 2017/1001).

6 Trademarkers ansökte om upphävande av klagandens rättigheter till den internationella registreringen på grund av att varumärket inte varit föremål för verkligt bruk i Europeiska unionen under en sammanhängande femårsperiod.

7 Annulleringsenheten biföll genom beslut av den 3 november 2015 ansökan om upphävande med avseende på samtliga varor och tjänster som omfattades av den internationella registreringen, men EUIPO:s fjärde överklagandenämnd beslutade genom beslut av den 13 juli 2016 (ärende R 2585/2015–4) om ett upphävandeförfarande mellan Trademarkers och C=Holdings (nedan kallat det överklagade beslutet), att delvis upphäva beslutet av den 3 november 2015 med motiveringen att klaganden hade styrkt att den internationella registreringen varit föremål för verkligt bruk under den relevanta perioden, det vill säga den 26 september 2009 till och med den 25 september 2014, som ett EU-varumärke för program för elektroniska spel avsedda att användas på datorer, tv-apparater och bildskärmar och för programvara för spelkonsoler, som hör till klass 9.

8 Däremot fann överklagandenämnden, i likhet med annulleringsenheten, att klaganden inte hade styrkt verkligt bruk med avseende på de övriga varorna och tjänsterna och att de skäl som angetts som förklaring till att varumärket inte hade använts inte kunde betraktas som skälig grund i den mening som avses i artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009. Följaktligen upphävde överklagandenämnden

beslutet av den 3 november 2015 med avseende på de varor som anges ovan i punkt 7, för vilka den internationella registreringen kvarstår, avslog överklagandet i övrigt och förpliktade vardera parten att bära sina kostnader för förfarandet.

Förfarandet och parternas yrkanden

9 Klaganden ingav förevarande överklagande till tribunalens kansli den 21 september 2016.

10 Klaganden har yrkat att tribunalen ska

– ogiltigförklara det överklagade beslutet i den del klagandens överklagande avslogs och återförvisa ärendet till överklagandenämnden, och

– förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

11 EUIPO har yrkat att tribunalen ska

– ogilla överklagandet,

– förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Saken i målet

12 Tribunalen framhåller först och främst att det tydligt framgår av punkterna 15 och 46 i överklagandet att det inte riktar sig mot den del av det överklagade beslutet där det medges att den internationella registreringen varit föremål för verkligt bruk som EU-varumärke för de varor som anges ovan i punkt 7 och som ingår i klass 9. Klaganden har inte heller bestritt punkterna 18–26 i det överklagade beslutet, som rör överklagandenämndens konstaterande att klaganden inte styrkt att varumärket varit föremål för verkligt bruk dels med avseende på tjänster, dels med avseende på andra varor än dem som anges ovan i punkt 7 (nedan kallade de berörda varorna och tjänsterna). Klaganden har således riktat in sitt resonemang på att det enligt klaganden finns skälig grund för att den internationella registreringen som EU-varumärke inte varit föremål för verkligt bruk för de berörda varorna och tjänsterna.

13 EUIPO har i svarsskrivelsen ställt sig bakom denna avgränsning av föremålet för tvisten.

Prövning i sak

14 Klaganden har till stöd för sitt överklagande anfört en enda grund, avseende ett åsidosättande av artikel 15.1 och 15.2 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 18.1 och 18.2 i förordning 2017/1001) och av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009. Klaganden har även åberopat ett åsidosättande av artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och av artiklarna 75 och 76 i förordning nr 207/2009 (nu artiklarna 94 och 95 i förordning 2017/1001).

15 Tribunalen inleder prövningen med grunden avseende ett åsidosättande av artikel 15.1 och 15.2 och av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009.

16 I artikel 15.1 i förordning nr 207/2009 anges följande: ”Om innehavaren av [EU-varumärket] inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av [EU-varumärket] i [unionen] för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, ska [EU-varumärket] bli föremål för de sanktioner som bestäms i denna förordning, under förutsättning att det inte finns skälig grund för att gemenskapsvarumärket inte använts.”

17 Enligt artikel 51.1 a i samma förordning ”ska de rättigheter som tillhör en innehavare av ett [EU-varumärke] förklaras upphävda … [o]m varumärket under en sammanhängande femårsperiod inte har varit i verkligt bruk i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och det inte finns skälig grund för att varumärket inte använts”.

18 Enligt rättspraxis är det endast hinder som har ett sådant tillräckligt direkt samband med ett varumärke att det medför att det är omöjligt eller orimligt att använda varumärket och som ligger utanför varumärkesinnehavarens kontroll som kan utgöra skälig grund för att varumärket inte använts. Det måste bedömas från fall till fall om det förhållandet att affärsstrategin måste ändras för att undgå det aktuella hindret innebär att det är orimligt att använda nämnda varumärke (dom av den 17 mars 2016, Naazneen Investments/harmoniseringskontoret, C-252/15 P, ej publicerad, EU:C:2016:178, punkt 96, och dom av den 29 juni 2017, Martín Osete/EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE m.fl.), T-427/16–T-429/16, ej publicerad, EU:T:2017:455, punkt 50. Se även, analogt, dom av den 14 juni 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, punkt 54).

19 När det gäller frågan om det är orimligt att använda ett varumärke har domstolen angett att det inte kan anses rimligt att begära att varumärkesinnehavaren ska använda ett varumärke om ett hinder är av sådan art att det allvarligt äventyrar en lämplig användning av varumärket. Det kan således till exempel inte rimligen begäras att en varumärkesinnehavare ska saluföra sina varor i konkurrenternas affärer. I sådana fall är det inte rimligt att begära att varumärkesinnehavaren ska ändra sin affärsstrategi för att trots allt kunna använda varumärket (dom av den 14 juni 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, punkt 53).

20 Det framgår även av rättspraxis att begreppet skälig grund snarare hänför sig till omständigheter som varumärkesinnehavaren inte kan råda över än till omständigheter som har ett samband med varumärkesinnehavarens affärssvårigheter (se dom av den 18 mars 2015, Naazneen Investments/harmoniseringskontoret (SMART WATER), T-250/13, ej publicerad, EU:T:2015:160, punkt 66 och där angiven rättspraxis).

21 Dessutom föreskrivs det uttryckligen i artiklarna 42.2 och 57.2 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 47.2 och artikel 64.2 i förordning 2017/1001) att det är innehavaren av det berörda varumärket som ska styrka verkligt bruk av varumärket eller att det finns skälig grund för att det inte har använts. Att det till skillnad från i artiklarna 42.2 och 57.2 i förordning nr 207/2009 inte preciseras i artikel 51.1 i samma förordning att det är varumärkesinnehavaren som ska styrka verkligt bruk eller att det finns skälig grund för att det inte har använts kan inte tolkas så, att det var unionslagstiftarens avsikt att denna princip om bevisbördan inte skulle vara tillämplig i upphävandeförfaranden. Förklaringen till att artikel 51.1 i förordning nr 207/2009 inte innehåller några närmare uppgifter om bevisbördan är att syftet med punkt 1 i nämnda artikel 51, vilken har rubriken ”Grunder för upphävande”, är att ange grunderna för upphävande av varumärket, vilket inte kräver några preciseringar angående frågan om bevisbördan (se, för ett liknande resonemang, dom av den 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/harmoniseringskontoret och centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, punkterna 55–57). Det ankom således på klaganden att för EUIPO lägga fram tillräckliga bevis för att det fanns skälig grund för att den internationella registreringen inte använts som EU-varumärke.

22 I det nu aktuella fallet ansåg överklagandenämnden att den bevisning som klaganden hade lagt fram inte var tillräcklig för att styrka att det fanns skälig grund för att varumärket C=commodore inte hade använts för de aktuella varorna och tjänsterna. EUIPO har i detta avseende anfört att en del av de

faktiska omständigheter som klaganden åberopat inte har styrkts. Tribunalen vill därför lyfta fram de faktiska omständigheter som inte har bestritts eller som ska betraktas som fastställda på grundval av handlingarna i målet.

23 Det är först och främst utrett att klagandens verksamhet består i varumärkeslicensiering. Det är ostridigt att klaganden inte har någon egen tillverknings- eller forskningskapacitet.

24 Det framgår för det andra av handlingarna i målet att Asiarim Corporation (nedan kallat Asiarim) fram till den 7 november 2011 ägde 100 procent av klaganden genom dotterbolaget Commodore Licensing BV. Den 7 november 2011 överfördes hela klagandens aktiekapital genom notariebestyrkt handling till två fysiska personer, som är klagandens nuvarande ägare (nedan kallad överlåtelsen). Det framgår att klaganden kunde bedriva sin verksamhet från och med den 26 september 2009, början på den relevanta perioden, till och med den 7 november 2011, då överlåtelsen genomfördes. Klaganden kunde således styrka att den internationella registreringen varit föremål för verkligt bruk med avseende på de varor som anges ovan i punkt 7.

25 Efter överlåtelsen blev klaganden för det tredje emellertid tvungen att hantera flera olika slags åtgärder som vidtogs av i synnerhet Asiarim, i syfte att göra anspråk på äganderätten till varumärkena Commodore.

26 Det framgår nämligen av handlingarna i målet att Asiarim lämnade flera falska uppgifter till myndigheterna i Förenta staterna, där bolaget förklarade sig vara innehavare till varumärkena Commodore. Asiarim uppgav bland annat i formulären 8K av den 20 december 2011 och av den 5 och den 16 januari 2012, som Asiarim lämnade in till Securities and Exchange Commission (tillsynsmyndighet för finansmarknaden, Förenta staterna, nedan kallad SEC) (bilagorna 6–8 till överklagandet), att ”Commodore Asia Electronics [Ltd] [var] ett av de bolag som ansvarade för varumärkeslicenserna inom koncernen, precis som Commodore Licensing … i Europa, som erhållit licenser av [klaganden] sedan 2008”, och att ”Commodore Brand IP [Ltd] efter koncernens omstrukturering i början av november 2011 var innehavare av handelsbeteckningar och immateriella rättigheter till varumärket Commodore” (bilaga 6 till överklagandet, s. 68). I formulär 8K av den 16 januari 2012 hävdade Asiarim bland annat att klaganden ”[hade] avgett en förklaring … för att göra anspråk på äganderätten och rätten att lagligen använda handelsnamnet och återgivningar av varumärket Commodore, varpå Asiarim hade svarat att bolaget ”kraftfullt skulle försvara sin äganderätt till handelsnamnet och återgivningar av varumärket Commodore”. New York District Court (distriktsdomstolen i New York, New York, Förenta staterna) förpliktade Asiarim genom en dom av den 16 december 2013 att ändra sina uppgifter till SEC, som i domen betecknades som ”falska och sannolikt framställda i ond tro” (bilaga 14 till överklagandet, s. 129).

27 Tribunalen framhåller vidare att formulären 8K offentliggörs och finns direkt tillgängliga på nätet, så att faktiska eller potentiella partner till klaganden faktiskt kunde ta del av dem.

28 Det framgår vidare av handlingarna i målet att Asiarim och dess dotterbolag vid ett flertal tillfällen kontaktade faktiska eller potentiella partner till klaganden och utgav sig för att vara de rättmätiga innehavarna av rättigheterna till varumärkena Commodore. Asiarim kontaktade flera gånger Manomio LLC, en licenstagare till klaganden, och uppgav följande, bland annat i ett e-postmeddelande av den 23 september 2012:

”Det föreligger ingen som helst tvist [i fråga] om vem som har rätt att uppbära intäkter från de immateriella rättigheterna till Commodore: Asiarim, i egenskap av ägare till Commodore Licensing … till dess att bolaget försattes i konkurs den 28 december 2011. Efter den 1 januari 2012 överförde (eller förnyade) Asiarim ert avtal direkt med Commodore Brand IP … i Hongkong, i egenskap av innehavare av de immateriella rättigheterna till varumärket sedan den 2 november 2011 … Vi förväntar oss att ni bekräftar er ställning gentemot Commodore Brand IP … som är rättmätig

innehavare av de immateriella rättigheterna till Commodore och er lagliga motpart. Ni anmodas att betala avgifterna i enlighet med villkoren i vårt avtal … Vi kommer att hålla er utan ansvar för alla anspråk från tredje part i detta avseende.”

29 Manomio beslutade på grund av detta och i och med att Manomio inte kunde avgöra vem som var den lagliga innehavaren av den internationella registreringen att ställa in betalningarna av licensavgifterna till klaganden i väntan på ett rättsligt avgörande om rättigheterna till denna registrering. Detta framgår av ett e-postmeddelande av den 26 april 2012 från Manomio till klaganden.

30 Asiarim vände sig också flera gånger till Leveraged Marketing Corporation of America (nedan kallat LMCA), ett bolag som eftersträvade en världsomspännande ensamrätt till varumärkena Commodore, och gjorde gällande, såsom framgår av en skriftväxling mellan bolagen, bland annat ett e-postmeddelande av den 19 december 2011, att ”Commodore Licensing [innehade] hela licensen, som beviljats av [klaganden] med ensamrätt” (bilaga 12 till överklagandet, s. 97).

31 District Court of New York (distriktsdomstolen i New York) beskrev i domen av den 16 december 2013 Asiarims handlande på följande sätt:

”Asiarims överträdelse var överlagd, såsom framgår av bolagets uppenbara försök att i bedrägligt syfte göra anspråk på äganderätten till varumärket. … [D]omstolen är fullt medveten om att Asiarims anmärkningsvärda handlande måste föranleda en påföljd som både utgör ett straff och fungerar avskräckande … Den omständigheten att [klaganden] inte i detalj kan redogöra för sina skador betyder inte att två års avsiktliga överträdelser och bedrägligt handlande från Asiarims sida inte har vållat klaganden skada. Asiarims handlande har med säkerhet vållat [klaganden] en betydande ekonomisk skada, utöver de uteblivna intäkterna från Manomio.”

32 Det framgår vidare av handlingarna i målet att klaganden tvingades hantera en rad olika tvister, av vilka vissa kan betraktas som rena trakasserier. Detta pågick under en lång period, efter överlåtelsen den 7 november 2011 fram till 2015, det vill säga efter utgången av den relevanta perioden. Asiarim väckte en skadeståndstalan i Förenta staterna mot klagandens ägare och yrkade på 32 miljoner amerikanska dollar (cirka 27 700 000 euro) i ersättning på grund av det påstått olagliga förvärvet av varumärkena Commodore. Denna tvist avgjordes slutgiltigt först den 28 september 2015. Asiarim väckte även talan hos en domare med behörighet att besluta om interimistiska åtgärder vid Rechtbank Amsterdam (Amsterdams förstainstansdomstol, Nederländerna) avseende kvarstad på deras tillgångar. Ett annat bolag, Leadgate SA, som enligt klaganden har kopplingar till Asiarims vd, väckte också en talan mot klaganden i Förenta staterna och yrkade att klaganden skulle förpliktas att betala 22 miljoner amerikanska dollar (cirka 19 000 000 euro) i obetalda skulder för vilka varumärkena Commodore ställts som garanti. Denna talan ogillades den 18 maj 2015. Samma bolag väckte även talan mot klaganden vid Rechtbank Amsterdam (Amsterdams förstainstansdomstol) om att klagandens varumärken skulle beläggas med kvarstad. Det visade sig att nämnda bolag, som först uppgav sig vara ett bolag bildat enligt schweizisk rätt, för att sedan påstå sig vara ett bolag bildat enligt uruguayansk rätt, aldrig hade existerat, vilket Rechtbank Amsterdam (Amsterdams förstainstansdomstol) fastställde genom dom av den 17 juli 2014 (bilaga 16 till överklagandet, s. 155). Klaganden tvingades väcka talan i Förenta staterna mot Asiarim, med säte i Nevada (Förenta staterna), för att försvara sin äganderätt till den internationella registreringen och erhålla ersättning för den skada som Asiarim vållat klaganden.

33 Överklagandenämnden medgav, mot bakgrund av dessa faktiska omständigheter, att det förekommit ”svårigheter” som ”kan ha hindrat utvecklingen av varumärket” (punkt 29 i det överklagade beslutet). Nämnden ansåg att de ”bedrägliga processuella strategier och den skrämseltaktik” som använts mot klaganden ”tveklöst kan ha utgjort ett allvarligt hinder för den löpande affärsverksamheten” (punkt 31 i det överklagade beslutet).

34 Det framgår således av handlingarna i målet att klaganden i flera år, såväl under en betydande del av den relevanta perioden som därefter, faktiskt varit tvungen att hantera en rad åtgärder som beskrivits som ”bedrägliga”, ”vilseledande” och ”hot” av District Court of New York (distriktsdomstolen i New York) och av överklagandenämnden själv, i form av falska uppgifter som lagts fram för de amerikanska myndigheterna, upprepade kontakter med klagandens befintliga eller potentiella kunder samt av rättsprocesser som överklagandenämnden beskrivit som ”trakasserier”.

35 Tribunalen ska mot denna bakgrund pröva om överklagandenämnden handlade oriktigt när den, på de grunder som anges i punkterna 28–33 i det överklagade beslutet, fann att det inte fanns skälig grund för att varumärket inte använts i den mening som avses i artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009.

36 Klaganden har bestritt var och en av de fem grunder som överklagandenämnden angav i punkterna 28–33 i det överklagade beslutet. Vid förhandlingen klargjorde EUIPO, som svar på en fråga från tribunalen, att den första till den tredje grunden (punkterna 28–30 i det överklagade beslutet) och den femte grunden (punkt 32 i det överklagade beslutet) skulle betraktas som underordnade i förhållande till den fjärde grunden (punkt 31 i det överklagade beslutet).

37 Tribunalen påpekar först och främst att överklagandenämnden i det överklagade beslutet inte konstaterade att de omständigheter som klaganden anfört inte hade ett tillräckligt direkt samband med det omtvistade varumärket. Som svar på ett påpekande av EUIPO vill tribunalen emellertid framhålla att klagandens resonemang visserligen grundar sig på samtliga omständigheter som rör varumärket Commodore och inte specifikt den aktuella internationella registreringen, men att dessa omständigheter utan tvivel har ett tillräckligt direkt samband med den sistnämnda, i enlighet med det kriterium som fastställts i rättspraxis (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 juni 2017, Kaane American International Tobacco/EUIPO – Global Tobacco (GOLD MOUNT), T-294/16, ej publicerad, EU:T:2017:382, punkt 41). Alla åtgärder som beskrivs ovan i punkterna 25–32 hade ett tillräckligt direkt samband med varumärkena Commodore som helhet och därmed även med den internationella registreringen för de aktuella varorna och tjänsterna.

38 Det är dessutom ostridigt att dessa åtgärder vidtogs inte bara oberoende av klagandens vilja i den mening som avses i ovan i punkt 18 angiven rättspraxis, utan också mot klagandens vilja.

39 När det gäller överklagandenämndens grunder till den omtvistade delen av det överklagade beslutet framhåller tribunalen för det första att överklagandenämnden i punkt 28 i det överklagade beslutet konstaterade att klaganden ”oberoende av det pågående domstolsförfarandet” hade styrkt att varumärket hade kunnat vara föremål för verkligt bruk under den relevanta perioden med avseende på de varor som anges ovan i punkt 7. Klaganden gav emellertid ingen förklaring till varför det var möjligt att använda registreringen som ett EU-varumärke för de varorna men inte för de aktuella varorna eller tjänsterna. Följaktligen visade klaganden själv att den påstådda grunden för att den internationella registreringen inte använts inte hindrade att varumärket var föremål för verkligt bruk.

40 Tribunalen påpekar i detta avseende att EUIPO själv vid förhandlingen medgav att den enda omständigheten att det omtvistade varumärket kunde vara föremål för verkligt bruk för vissa varor inte uteslöt att det fanns skälig grund att inte använda varumärket för andra varor eller tjänster. EUIPO ansåg emellertid att klaganden inte hade förklarat varför det i det aktuella fallet fanns en sådan skillnad när det gäller användningen för andra varor och tjänster.

41 Tribunalen understryker i detta avseende, såsom parterna för övrigt var ense om vid förhandlingen, att den omständigheten att det omtvistade varumärket varit föremål för verkligt bruk för vissa av de varor och tjänster som det är avsett för, inte hindrar, vare sig rättsligt eller i praktiken, att det finns skälig grund för att varumärket inte har använts för andra varor eller tjänster som det är avsett för. Det framgår i detta avseende av rättspraxis att den omständigheten att ett varumärke varit föremål för verkligt bruk i den mening som avses i artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 ska styrkas i förhållande till varje slag av vara eller tjänst som avses med det omtvistade varumärket och som kan

betraktas självständigt (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 oktober 2014, Lidl Stiftung/harmoniseringskontoret – A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE), T-300/12, ej publicerad, EU:T:2014:864, punkt 47, och dom av den 28 juni 2017, Tayto Group/EUIPO – MIP Metro (real), T-287/15, ej publicerad, EU:T:2017:443, punkt 67). Det är dock ingenting, vare sig i denna bestämmelse eller i någon annan unionsrättslig bestämmelse, som hindrar att det är möjligt att styrka att ett varumärke varit föremål för verkligt bruk när det gäller vissa varor eller tjänster som varumärket är avsett för, samtidigt som det kan finnas skälig grund för att det inte har använts när det gäller andra varor eller tjänster.

42 Överklagandenämnden har inte heller beaktat tidsaspekten för de omständigheter som anges ovan i punkterna 23–31. Som klaganden bekräftade vid förhandlingen ingicks nämligen licensavtalet med Manomio, som gjorde det möjligt att fastställa att den internationella registreringen varit föremål för verkligt bruk för de varor och tjänster som anges ovan i punkt 7, före överlåtelsen, vilken utlöste alla de åtgärder som beskrivs ovan i punkterna 25–31. Följaktligen finns det ingen motstridighet mellan den omständigheten att de sistnämnda åtgärderna åberopats som skälig grund för att varumärket inte använts efter den 7 november 2011 och förekomsten av avtal som ingicks före det datumet. Det framgår dessutom av handlingarna i målet att Manomio själv beslutade att upphöra med betalningen av avgifterna till klaganden just på grund av dessa åtgärder, såsom det erinras om ovan i punkt 28. Således förelåg det inte under de aktuella omständigheterna någon motstridighet i att klaganden hade styrkt att den internationella registreringen varit föremål för verkligt bruk för vissa varor i början av den aktuella perioden och samtidigt gjorde gällande att det fanns skälig grund för att den inte hade använts för andra varor och tjänster under återstoden av den aktuella perioden. Den första grunden i det överklagade beslutet vilar således på en felaktig rättstillämpning och en oriktig bedömning.

43 Överklagandenämnden ansåg dessutom, samtidigt som den medgav att ”svårigheterna i avtalsförhandlingarna med tredje part … kan ha hindrat utvecklingen av varumärket genom ingående av licensavtal”, att klaganden inte hade lagt fram någon bevisning eller något övertygande argument som visade att dessa svårigheter hade hindrat klaganden från att själv använda den internationella registreringen, ”till exempel genom att tillverka eller sälja registrerade varor eller genom att själv tillhandahålla registrerade tjänster i stället för att låta tredje man sköta det” (punkt 29 i det överklagade beslutet).

44 Det är emellertid utrett, vilket understryks ovan i punkt 23, att klagandens verksamhet enbart bestod i att bevilja immateriella rättigheter genom licensavtal och att klaganden inte hade någon egen tillverknings- eller forskningskapacitet. Samtidigt som överklagandenämnden uttryckligen medgav att den grund som klaganden anfört kan ha utgjort hinder för ingående av licensavtal, klandrade den klaganden för att inte ha lagt fram någon bevisning som styrkte att klaganden hade varit förhindrad att själv använda den aktuella internationella registreringen. Härigenom bortsåg överklagandenämnden från den omständigheten att klagandens enda verksamhet var just att ingå licensavtal. Innebörden av den andra grunden i det överklagade beslutet var således att klaganden anmodades att göra en betydande förändring av sin företagsstrategi för att kunna använda den internationella registreringen och att omvandla sig till tillverkare eller leverantör av de aktuella varorna eller tjänsterna. En så pass omfattande förändring av företagsstrategin förefaller emellertid orimlig, såsom klaganden med rätta har gjort gällande, mot bakgrund av den rättspraxis som nämns ovan i punkt 19.

45 För det tredje ansåg överklagandenämnden att ”oberoende av den omständigheten att tvisten [mellan klaganden och Asiarim och dess dotterbolag] [kunde] förhindra ingåendet av ett [mycket lukrativt] licensavtal” med LMCA, hade klaganden inte visat att ”denna talan skulle ha omöjliggjort förhandlingar med andra potentiella licenstagare, i synnerhet i Europeiska unionen snarare än i Förenta staterna” (punkt 30 i det överklagade beslutet).

46 Tribunalen understryker precis som klaganden att överklagandenämnden inte hade fog för att kräva att klaganden skulle styrka att de omständigheter som klaganden åberopat ”omöjliggjort” förhandlingar med andra potentiella licenstagare, eftersom den rättspraxis som anges ovan i punkt 18 ställer krav på

att det ska vara ”omöjligt eller orimligt” att använda det omtvistade varumärket. Överklagandenämnden undersökte inte om den bevisning som klaganden lagt fram styrkte att det var orimligt, ur klagandens potentiella partner synvinkel och med hänsyn till omständigheterna i ärendet, att sådana förhandlingar fördes i syfte att ingå licensavtal trots omständigheterna i fråga.

47 Överklagandenämnden tog inte heller hänsyn till det faktum att de åtgärder som beskrivs ovan i punkterna 25–32 inte endast hindrade klaganden från att ingå ett licensavtal med LMCA, utan även medförde att en befintlig kund, Manomio, beslutade att ställa in betalningarna av licensavgifterna just på grund av dessa åtgärder. Överklagandenämnden hade således inte fog, utan att göra sig skyldig till en oriktig bedömning, för att klandra klaganden för att denne inte lagt fram bevisning om andra licenstagare när överklagandenämnden hade fastställt att även en befintlig handelspartner, Manomio, hade upphört att betala licensavgifterna och ifrågasatte det fortsatta samarbetet med klaganden på grund av nämnda åtgärder.

48 När det gäller konstaterandet i punkt 30 i det överklagade beslutet, att klaganden inte hade visat att det var omöjligt att genomföra förhandlingar med potentiella licenstagare ”i synnerhet i Europeiska unionen snarare än i Förenta staterna”, vill tribunalen endast påpeka att överklagandenämnden inte i tillräcklig utsträckning undersökte om de omständigheter som klaganden åberopat, och som inträffat i Förenta staterna, hade fått verkan även i unionen. Överklagandenämnden tog således inte hänsyn till det ostridiga faktum att LMCA eftersträvade en världsomspännande ensamrätt till varumärkena Commodore och således potentiellt även i unionen, och inte heller till att Asiarims falska uppgifter till SEC hade offentliggjorts och fanns tillgängliga på nätet. Överklagandenämnden tog inte heller hänsyn till den omständigheten, även den ostridig, att en del av dessa omständigheter hade ägt rum i unionen. De åtgärder som beskrivs ovan i punkterna 25–32 avsåg nämligen samtliga varumärken Commodore, inklusive den internationella registrering som är i fråga i det nu aktuella målet, och de har även föranlett tvister i unionen, vilka i synnerhet avsett kvarstad med avseende på nämnda varumärken (punkt 32 ovan).

49 Överklagandenämndens tredje grund vilar följaktligen på en felaktig rättstillämpning och en oriktig bedömning.

50 För det fjärde menar överklagandenämnden att sådana ”bedrägliga processuella strategier och skrämseltaktik” som klaganden tvingades hantera visserligen ”utan tvivel kan utgöra ett allvarligt hinder för den löpande affärsverksamheten”, men att de inte ”i sig kan betraktas som giltiga skäl att låta sig skrämmas och upphöra med sin affärsverksamhet, särskilt inte om de rättmätiga varumärkesinnehavarna inte hyser några tvivel om att deras rättigheter är lagenliga” (punkt 31 i det överklagade beslutet). Det framgår av de rättegångshandlingar som lagts fram att klaganden inte kunde hysa några allvarliga tvivel på sin äganderätt till varumärkena Commodore, med hänsyn till att dessa förfaranden betraktades som trakasserier.

51 Överklagandenämndens fjärde grund, som EUIPO betraktar som den huvudsakliga grunden för det överklagade beslutet (se ovan punkt 36), är även den oriktig i flera avseenden.

52 I motsats till vad överklagandenämnden angav var frågan nämligen inte om klaganden tvivlade på det slutliga resultatet av rättsprocesserna i fråga, utan om tredje part, det vill säga klagandens befintliga och potentiella kunder, kunde hysa tvivel i frågan och därför avstå från alla affärsförbindelser med klaganden. Överklagandenämnden undersökte inte om alla de aktuella åtgärderna, som den själv betecknade som ”bedrägliga” och som ”skrämseltaktik”, kunde väcka tvivel hos tredje part beträffande den rättmätiga äganderätten till den internationella registreringen och utgöra ett hinder som kunde göra det orimligt att använda registreringen, i den mening som avses i den rättspraxis som anges ovan i punkt 18. Överklagandenämnden tog framför allt inte hänsyn till samtliga omständigheter i fallet, i synnerhet inte till de falska uppgifter som Asiarim lämnade till SEC och till det faktum att dessa

uppgifter var offentliga och direkt tillgängliga på nätet för tredje part, och inte heller till Asiarims upprepade kontakter med Manomio och LMCA i syfte att förhindra eller stoppa deras avtalsförhållanden med klaganden.

53 EUIPO har emellertid gjort gällande att svårigheter och affärstvister mellan konkurrenter är en del av ett företags verksamhet och inte i sig kan utgöra ett hinder som i det nu aktuella fallet kan göra licensieringar orimliga. Till stöd för detta argument har EUIPO anfört dom av den 18 mars 2015, SMART WATER (T-250/13, ej publicerad, EU:T:2015:160).

54 De hinder som klaganden har tvingats hantera och som klaganden inte kunde råda över kan emellertid inte betecknas som vanliga affärssvårigheter. Den taktik som användes av Asiarim och dess dotterbolag har beskrivits som ”bedräglig”, ”vilseledande” och ”hot” både av District Court of New York (distriktsdomstolen i New York) och av överklagandenämnden själv. Det tyder på att den varit betydligt mer omfattande än de affärssvårigheter som ett företag kan ha i sin löpande verksamhet.

55 I punkt 31 i det överklagade beslutet medgav nämligen överklagandenämnden uttryckligen att nämnda taktik utan tvekan kunde ”utgöra ett allvarligt hinder” för klagandens löpande affärsverksamhet. Den rättspraxis som tribunalen erinrar om ovan i punkt 19 innebär att ett hinder som är av sådan art att det ”allvarligt äventyrar” en lämplig användning av det omtvistade varumärket är skälig grund för att varumärket inte har använts, i den mening som avses i artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009. Överklagandenämnden har dock inte förklarat hur ett hinder som enligt överklagandenämnden själv utan tvekan är ”allvarligt” i en löpande affärsverksamhet inte allvarligt äventyrar en lämplig användning av det omtvistade varumärket i den mening som avses i denna rättspraxis.

56 EUIPO kan inte vinna framgång med argumentet avseende domen av den 18 mars 2015, SMART WATER (T-250/13, ej publicerad, EU:T:2015:160). I det mål som gav upphov till denna dom var det nämligen fråga om tekniska problem i samband med tillverkning av drycker som utgjorde de aktuella varorna och således om en affärssvårighet som kan inträffa i företagets löpande verksamhet. Det är visserligen riktigt, vilket tribunalen erinrade om i punkt 74 i den domen, att den omständigheten att ett upphävandeförfarande inletts mot ett varumärke inte i sig kan vara tillräcklig för att fastställa att det finns skälig grund för att det inte använts i den mening som avses i artikel 51.1a i förordning nr 207/2009. Det ska emellertid prövas i varje enskilt fall om en sådan grund föreligger, med beaktande av samtliga omständigheter i fallet, i enlighet med vad som krävs enligt den rättspraxis som anges ovan i punkt 18. Såsom framhålls ovan i punkterna 25–34 har klaganden inte varit inblandad i en enda tvist som skulle kunna anses hänförlig till den löpande affärsverksamheten, utan i en bedräglig och vilseledande strategi som omfattat flera åtgärder av olika slag som överklagandenämnden underlät att beakta i sin helhet.

57 Av detta följer att även den fjärde grunden vilar på en felaktig rättstillämpning och en oriktig bedömning.

58 Överklagandenämnden fann för det femte att klaganden inte hade angett ”hur tvisten i Förenta staterna skulle ha kunnat påverka användningen [av den internationella registreringen] av FC Bayern München i Tyskland” för varor i klass 25.

59 I detta avseende konstaterar tribunalen endast att de åtgärder som beskrivs ovan i punkterna 25–32, av vilka vissa för övrigt ägt rum i unionen (se ovan punkt 32), var av den arten att de påverkade användningen av den internationella registreringen för alla de aktuella varorna och tjänsterna.

60 I det nu aktuella målet är parterna i varje fall överens om att denna grund i det överklagade beslutet är av mycket underordnad betydelse, mot bakgrund av den allmänna systematiken i beslutet, eftersom den inte gör det möjligt att fastställa om de övriga grunder som klaganden anfört som skäl till att den internationella registreringen inte använts utgjorde skälig grund i den mening som avses i artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009.

61 Av det ovan anförda följer att ingen av grunderna i det omtvistade beslutet, vare sig var för sig eller tillsammans, rättsligt eller i praktiken utgör en giltig grund.

62 Tribunalen påpekar slutligen att den grund som klaganden i tidsmässigt avseende har anfört för att varumärket inte har använts omfattar en betydande del av den relevanta perioden, från överlåtelsen den 7 november 2011 till slutet av den relevanta perioden, den 26 september 2014 och till och med ännu längre. Parterna är överens om att det är tillräckligt, för att artikel 51.1 a och 51.2 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 58.1 a och 58.2 i förordning nr 2017/1001) ska vara tillämpliga, att nämnda grund omfattar en del av den relevanta perioden för att varumärkesinnehavarens rättigheter inte ska upphävas.

63 Denna tolkning bekräftas av såväl lydelsen av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 som dess bakomliggande syfte. För det första framgår det av bestämmelsens själva lydelse att varumärkesinnehavarens rättigheter kan upphävas om varumärket ”under en sammanhängande femårsperiod” inte har varit föremål för verkligt bruk i unionen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat ”och det inte finns skälig grund för att varumärket inte använts.” Med andra ord ska varumärkesinnehavarens rättigheter upphävas om varumärket inte har varit föremål för verkligt bruk under en ”sammanhängande” femårsperiod och det inte finns skälig grund för att varumärket inte har använts. Om det aktuella varumärket däremot har varit föremål för verkligt bruk eller om det inte har kunnat användas på grund av uppkomsten av en skälig grund under en del av denna femårsperiod, har perioden inte varit ”sammanhängande” i den mening som avses i artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009.

64 Tribunalen har redan haft tillfälle att framhålla att det inte är tillräckligt att ett varumärke varit föremål för verkligt bruk under en del av den relevanta femårsperioden för att undvika påföljder enligt artikel 51.1 a och 51.2 i förordning nr 207/2009 (dom av den 13 januari 2011, Park/harmoniseringskontoret – Bae (PINE TREE), T-28/09, ej publicerad, EU:T:2011:7, punkt 88).

65 På samma sätt räcker det att det finns skälig grund för att ett varumärke inte har använts under en del av den relevanta perioden för att varumärkesinnehavarens rättigheter till detta varumärke inte ska upphävas. En motsatt tolkning skulle strida mot ordalydelsen i artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009, som inte gör någon skillnad mellan innehavare av ett EU-varumärke som varit föremål för verkligt bruk och varumärkesinnehavare som på skälig grund varit förhindrade att använda varumärket.

66 För det andra bekräftar det bakomliggande syftet med artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 denna tolkning. Unionslagstiftaren har nämligen, genom att föreskriva en möjlighet att med en skälig grund motivera att ett EU-varumärke inte har använts, försökt undvika att varumärkesinnehavarens rättigheter upphävs om varumärkesinnehavaren objektivt har varit förhindrad att göra verkligt bruk av varumärket av skäl som är oberoende av varumärkesinnehavarens vilja och därmed utanför dennes kontroll.

67 Att kräva att en sådan grund ska omfatta hela den relevanta femårsperioden vore att undergräva detta syfte. Att en skälig grund uppstått har nämligen, även om den endast berört en del av den relevanta perioden, kunnat förhindra eller åtminstone försena ett verkligt bruk av varumärket under en längre period än den då denna grund förelåg. En varumärkesinnehavare kan rimligen inte återuppta användningen av varumärket direkt då de händelser som kan betecknas som skälig grund i den mening som avses i artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 upphör vid en viss tidpunkt under den relevanta perioden.

68 Om sådana händelser inträffar senare under den relevanta perioden, och inte i början, kan varumärkesinnehavarens rättigheter inte heller förklaras upphävda. Enligt den rättspraxis som anges ovan i punkt 64 kan varumärkesinnehavarens rättigheter inte förklaras upphävda om han eller hon

har gjort verkligt bruk av varumärket senare under den relevanta perioden. Samma slutsats kan dras om varumärkesinnehavaren mot sin vilja varit förhindrad att göra verkligt bruk av varumärket på en skälig grund som inträffat senare under denna period.

69 Det följer av samtliga ovanstående överväganden att överklagandet ska bifallas på den enda grunden och att det överklagade beslutet, utan att klagandens övriga invändningar behöver prövas, på denna grund ska ogiltigförklaras i den del överklagandenämnden avslog klagandens överklagande vad gäller förekomsten av skälig grund för att den internationella registreringen inte använts.

Rättegångskostnader

70 Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Klaganden har yrkat att EUIPO ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom EUIPO har tappat målet, ska klagandens yrkande bifallas.

Av dessa skäl meddelar

TRIBUNALEN (sjunde avdelningen),

följande dom:

1) **Beslutet av den 13 juli 2016 av fjärde överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (ärende R 2585/2015–4) om ett upphävandeförfarande mellan Trademarkers NV och C=Holdings BV ogiltigförklaras i den del överklagandenämnden avslog C=Holdings överklagande avseende förekomsten av skälig grund för att inte använda den internationella registrering som detta bolag innehar.**

2) **EUIPO ska ersätta rättegångskostnaderna.**

Tomljenović Marcoulli Kornezov

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 13 december 2018.

Underskrifter