Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (treće vijeće)

28. listopada 2020.*

„Žig Europske unije – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Verbalni žig Europske unije TARGET VENTURES – Apsolutni razlog za ništavost – Zla vjera – Članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 59. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”

U predmetu T-273/19,

Target Ventures Group Ltd, sa sjedištem u Road Townu (Britanski Djevičanski Otoci), koji zastupaju T. Dolde i P. Homann, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju P. Sipos i V. Ruzek, u svojstvu agenata,

tuženika,

a druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent pred Općim sudom, jest

Target Partners GmbH, sa sjedištem u Münchenu (Njemačka), koji zastupaju A. Klett i C. Mikyska, odvjetnici,

povodom tužbe protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 4. veljače 2019. (predmet R 1684/2017-2) koja se odnosi na postupak za proglašenje žiga ništavim između društava Target Ventures Group i Target Partners,

OPĆI SUD (treće vijeće),

u sastavu: A. M. Collins, predsjednik, V. Kreuschitz i G. Steinfatt (izvjestiteljica), suci,

tajnik: R. Ūkelytė, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 24. travnja 2019.,

uzimajući u obzir EUIPO-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 19. srpnja 2019.,

uzimajući u obzir intervenijentov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 17. srpnja 2019.,

uzimajući u obzir mjeru upravljanja postupkom od 3. prosinca 2019. i tužiteljev odgovor podnesen tajništvu Općeg suda 10. prosinca 2019.,

* Jezik postupka: engleski

nakon rasprave održane 26. lipnja 2020.,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

1 Intervenijent, društvo Target Partners GmbH, sa sjedištem u Münchenu (Njemačka), je fond rizičnog kapitala. To je društvo od 2002. nositelj, među ostalim, naziva domene „targetventures.com”, dok je od 2009. nositelj naziva domene „targetventures.de”. Međutim, sadržaj internetskih stranica registriranih pod tim nazivima domena uvijek se odnosio samo na TARGET PARTNERS, koji je znak pod kojim intervenijent nudi svoje usluge. Naime, te stranice samo su preusmjeravale na intervenijentovu službenu stranicu „www.targetpartners.de”, odnosno na njima je bio prikazan njezin sadržaj.

2 Tužitelj, društvo Target Ventures Group Ltd, sa sjedištem u Road Townu (Britanski Djevičanski Otoci), navodi da je on također fond rizičnog kapitala. Tvrdi da pod znakom TARGET VENTURES od 2012. djeluje na ruskom tržištu rizičnog kapitala, dok na tržištu Europske unije djeluje barem od 8. ožujka 2013. Tužitelj je između 23. prosinca 2013. i 18. prosinca 2014. pet poduzeća sa sjedištem u Uniji pod tim istim znakom pružao financijske i novčane usluge. Tužitelj je za račun svojih ulagača stekao udjele u tim poduzećima kao protučinidbu za svoj financijski doprinos. Više specijaliziranih internetskih stranica, kao i internetske stranice navedenih poduzeća, svjedoče o tim ulaganjima.

3 Dva člana društva tužitelja ili treće osobe koja djeluje pod tvrtkom TARGET VENTURES, kao i intervenijentov predstavnik, sudjelovali su na poznatoj konferenciji u sektoru ulaganja koja se održala 13. i 14. studenoga 2014. u Londonu (Ujedinjena Kraljevina). Zastupnik novoosnovanog poduzeća koje je tražilo ulagače poslao je 13. studenoga 2014. dvije poruke elektroničke pošte tim trima osobama zajedno, obraćajući im se po njihovim imenima. Bile su prikazane njihove adrese elektroničke pošte, koje su završavale na @targetpartners.de i @targetventures.ru.

4 Intervenijent je 27. siječnja 2015. Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) podnio prijavu za registraciju žiga Europske unije na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), kako je izmijenjena (zamijenjena Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)). Žig za koji je zatražena registracija je verbalni znak TARGET VENTURES (u daljnjem tekstu: sporni žig).

5 Usluge za koje je podnesena prijava za registraciju pripadaju razredima 35. i 36. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, i za svaki od tih razreda odgovaraju sljedećem opisu:

– razred 35.: „Oglašavanje, vođenje poslova, poslovno upravljanje, poslovno savjetovanje, uredski poslovi”;

– razred 36.: „Bankarstvo, monetarni poslovi; izuzev platnih sustava i elektroničkih komunikacijskih sustava povezanih s plaćanjem ili nalozima za plaćanje.”

6 Prijava žiga objavljena je u *Glasniku žigova Zajednice* br. 33/2015 od 18. veljače 2015. Sporni žig registriran je 28. svibnja 2015. pod brojem 13685565.

7 Intervenijent je, obaviješten porukom elektroničke pošte od 7. srpnja 2015. koju je poslao klijent koji ga je zamijenio s tužiteljem, a koji je u Berlinu (Njemačka) 16. srpnja 2016. organizirao reklamni događaj, tužitelju uputio dopis kojim se traži prestanak povrede i suzdržavanje od povrede u budućnosti, nakon čega je Landgerichtu Berlin (Zemaljski sud u Berlinu, Njemačka) podnio zahtjev za privremenu mjeru, koji je povukao nakon rezervi koje je izrazio predsjednik nadležnog vijeća.

8 Tužitelj je 13. srpnja 2015. podnio zahtjev za proglašenje spornog žiga ništavim u skladu s člankom 52. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 59. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001) u pogledu svih usluga iz točke 5. ove presude.

9 Odjel za poništaje odbio je 25. svibnja 2017. zahtjev za proglašenje žiga ništavim u cijelosti.

10 Tužitelj je 28. srpnja 2017., na temelju članaka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009 (koji su postali članci 66. do 71. Uredbe 2017/1001), podnio žalbu EUIPO-u protiv odluke Odjela za poništaje.

11 Drugo žalbeno vijeće EUIPO-a odbilo je odlukom od 4. veljače 2019. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) tužiteljevu žalbu zaključivši da tužitelj nije dokazao intervenijentovu zlu vjeru prilikom podnošenja prijave za registraciju spornog žiga.

12 Kako bi došlo do tog zaključka, žalbeno vijeće je, kao prvo, ocijenilo da, s obzirom na to da zahtjev za proglašenje ništavosti koji se temelji na apsolutnom razlogu za ništavost iz članka 59. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001 može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba, tužitelj nije morao dokazati pravni interes za podnošenje tužbe, tako da je to što dokumenti koje je on podnio nisu omogućili utvrđivanje tko je stvarno djelovao pod znakom TARGET VENTURES bilo irelevantno.

13 Kao drugo, žalbeno vijeće potvrdilo je zaključke Odjela za poništaje prema kojima tužitelj nije dokazao da je intervenijent znao za usluge koje su u Uniji pružali tužitelj ili treća osoba koja je djelovala pod znakom TARGET VENTURES. Tužitelj također nije dokazao da je intervenijent navodno znao za njegove djelatnosti. Uporaba tužitelja ili treće osobe znaka TARGET VENTURES u Europi nije bila takvog opsega da se moglo razumno pretpostaviti da je taj znak u trenutku podnošenja prijave za registraciju spornog žiga javnosti i dotičnim konkurentima bio dobro poznat ili prepoznatljiv. Zbog relativno kratke uporabe znaka TARGET VENTURES u Europi prije 27. siječnja 2015., tužitelj je trebao dokazati snažan intenzitet uporabe ili barem široku medijsku pokrivenost svojih djelatnosti. Prema mišljenju žalbenog vijeća, takvi elementi nedostaju, tako da se ne može pretpostaviti da je intervenijent znao ili barem morao znati za poslovne djelatnosti koje su tužitelj ili treće društvo obavljali koristeći se znakom TARGET VENTURES. Stoga je žalbeno vijeće smatralo da jedan od uvjeta iz članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 nije bio ispunjen, tako da je zahtjev za proglašenje žiga ništavim trebalo odbiti.

14 Kao treće, žalbeno vijeće je ocijenilo da, čak i pod pretpostavkom da je tužitelj podnio dokaz o tome da je intervenijent znao ili morao znati da je tužitelj ili treća osoba upotrebljavala znak TARGET VENTURES prije datuma podnošenja prijave za registraciju spornog žiga, on nije dokazao da intervenijent nikada nije imao namjeru upotrebljavati taj žig, nego da je isključivo namjeravao spriječiti tužitelja da uđe na europsko tržište. Upravo suprotno, dokazi koje je podnio intervenijent pokazivali su da je on imao legitiman poslovni interes da registrira sporni žig.

15 Pitanje je li intervenijentova uporaba naziva domena navedenih u točki 1. ove presude stvorila ranija prava na znak TARGET VENTURES nije relevantno jer je dovoljno da za registraciju spornog žiga postoji legitiman poslovni razlog. U tom je okviru žalbeno vijeće primijetilo da iz dokaza koje je podnio intervenijent proizlazi da je on „na određeni način upotrebljavao [predmetni] znak prije nego što je podnio prijavu [za registraciju] spornog žiga”.

16 Stoga se, prema mišljenju žalbenog vijeća, ne može isključiti mogućnost da je intervenijent podnio prijavu za registraciju spornog žiga s namjerom proširenja svoje uporabe znaka TARGET VENTURES ili zbog toga što je nastojao „zaštititi svoje klijente od moguće zablude”, poput one koju prikazuje poruka elektroničke pošte od 7. srpnja 2015. (vidjeti točku 7. ove presude). Iako je ta poruka elektroničke pošte poslana nakon datuma podnošenja prijave za registraciju spornog žiga, njome se dokazuje da je barem jedan klijent doveo u vezu znak TARGET VENTURES i intervenijenta. U ovom slučaju poslovna logika u pozadini podnošenja prijave za registraciju spornog žiga bila je intervenijentova legitimna namjera da zaštiti svoje razlikovno ime TARGET popraćeno opisom svojih usluga rizičnog kapitala VENTURES, uz svoj žig TARGET PARTNERS, kako bi se izbjegla svaka zabluda njegovih klijenata.

Zahtjevi stranaka

17 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

– poništi pobijanu odluku;

– naloži EUIPO-u snošenje troškova, uključujući troškove nastale u postupku pred Odjelom za poništaje i drugim žalbenim vijećem EUIPO-a.

18 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:

– odbije tužbu;

– naloži tužitelju snošenje troškova.

19 Intervenijent od Općeg suda zahtijeva da:

– odbije tužbu i potvrdi pobijanu odluku;

– naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

20 U prilog svojoj tužbi tužitelj ističe dva tužbena razloga, koji se temelje na povredi članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 i njezina članka 75. (koji je postao članak 94. Uredbe 2017/1001).

21 Tužitelj u potporu svojem prvom tužbenom razlogu u biti tvrdi, s jedne strane, da je žalbeno vijeće počinilo pogreške u ocjeni intervenijentova prethodnog znanja o tužiteljevoj uporabi znaka TARGET VENTURES u pogledu njegovih usluga rizičnog kapitala. Prema tužiteljevu mišljenju, intervenijent je u najmanju ruku morao znati da je tužitelj na području Unije i drugdje upotrebljavao znak TARGET VENTURES, kao prvo, zbog zaprimanja dviju poruka elektroničke pošte povodom stručne konferencije u području ulaganja (vidjeti točku 3. ove presude) i, kao drugo, zbog toga što je na dan podnošenja prijave za registraciju spornog žiga tužitelj već intenzivno upotrebljavao taj znak za usluge rizičnog kapitala izvan Unije i jer ga je prije više od godinu dana počeo upotrebljavati i na području Unije. Tužitelj, koji djeluje pod znakom TARGET VENTURES, već je, dakle, bio poznat kao glavni akter u sektoru rizičnog kapitala.

22 S druge strane, intervenijent taj znak nikada nije upotrebljavao kako bi označio komercijalno podrijetlo svojih usluga niti je to namjeravao učiniti. Njegova je namjera u trenutku podnošenja prijave za registraciju spornog žiga ponajprije bila njegova uporaba u druge svrhe, osobito kako bi se ojačao ili zaštitio njegov žig TARGET PARTNERS ili općenito spriječilo treće osobe i/ili osobito tužitelja da

upotrebljavaju znak TARGET VENTURES zbog toga što bi ti znakovi mogli dovesti do zablude. Činjenica da intervenijent ima naziv domene „targetventures.com” iz 2002. ne može poduprijeti tvrdnju o postojanju legitimnog interesa za podnošenje prijave za registraciju spornog žiga trinaest godina kasnije, osobito s obzirom na činjenicu da se taj naziv domene nikad nije upotrebljavao, nego se putem njega samo preusmjeravalo na internetsku stranicu „www.targetpartners.de”. Takvo preusmjeravanje teško da bi se moglo kvalificirati kao „određena uporaba”. Tužitelj smatra da žalbeno vijeće nije pravilno ocijenilo ni vremenski slijed događaja. Stoga je ono, u okviru svoje opće ocjene okolnosti ovog slučaja, pogrešno zaključilo da intervenijent prilikom podnošenja prijave za registraciju spornog žiga nije postupao u zloj vjeri.

23 EUIPO i intervenijent u biti smatraju da tužitelj nije dokazao da je intervenijent u trenutku podnošenja prijave za registraciju spornog žiga znao ili morao znati da je tužitelj na tržištu Unije upotrebljavao znak TARGET VENTURES za predmetne usluge. U svakom slučaju, intervenijentova uporaba tog znaka prije ili poslije njegove registracije kao žiga Europske unije dokazuje da je ta registracija bila motivirana legitimnim poslovnim interesom.

24 Uvodno valja pojasniti da se na ovaj spor, iako je žalbeno vijeće u pobijanoj odluci primijenilo odredbe Uredbe 2017/1001, *ratione temporis* i uzimajući u obzir datum podnošenja prijave za registraciju spornog žiga – koji je odlučujući za utvrđivanje mjerodavnog materijalnog prava koje se primjenjuje na zahtjeve za proglašenje ništavosti (presude od 29. studenoga 2018., Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO, C-340/17 P, neobjavljena, EU:C:2018:965, t. 2. i od 23. travnja 2020., Gugler France/Gugler i EUIPO, C-736/18 P, neobjavljena, EU:C:2020:308, t. 3. i navedena sudska praksa) – primjenjuju materijalnopravne odredbe Uredbe br. 207/2009 i da u tim uvjetima ta pozivanja na Uredbu 2017/1001 valja smatrati, kad je riječ o materijalnom pravu, upućivanjima na odredbe istog sadržaja Uredbe br. 207/2009 a da to pritom ne utječe na zakonitost pobijane odluke. Na temelju članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, ništavost žiga Europske unije proglašava se na temelju zahtjeva podnesenog EUIPO-u ili na temelju protutužbe u postupku zbog povrede kada je podnositelj prijave prilikom podnošenja prijave žiga postupao u zloj vjeri.

25 Iako, u skladu sa svojim uobičajenim smislom u svakodnevnom jeziku, pojam „zla vjera” pretpostavlja postojanje nepoštenog stava ili nepoštene namjere, taj se pojam usto mora tumačiti u kontekstu prava žigova, koje se primjenjuje u trgovačkom prometu. U tom pogledu, uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), br. 207/2009 i 2017/1001, koje su donesene jedna za drugom, imaju isti cilj, odnosno uspostavu i funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Pravilima o žigu Europske unije osobito se želi doprinijeti sustavu nenarušenog tržišnog natjecanja u Uniji, u kojem svako poduzeće mora, kako bi kvalitetom svojih proizvoda ili usluga privuklo klijente, biti u mogućnosti kao žigove registrirati znakove kojima se potrošaču omogućava da bez eventualne zablude razlikuje te proizvode ili usluge od onih drugog podrijetla (vidjeti presudu od 12. rujna 2019., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, t. 45. i navedenu sudsku praksu; vidjeti u tom smislu također presudu od 29. siječnja 2020., Sky i dr., C-371/18, EU:C:2020:45, t. 74.).

26 Stoga se apsolutni razlog za ništavost iz članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 primjenjuje kada iz relevantnih i podudarnih indicija proizlazi da nositelj žiga Europske unije nije podnio prijavu za registraciju tog žiga s ciljem poštenog sudjelovanja u tržišnom natjecanju, nego s namjerom nanošenja štete na način koji nije u skladu s poštenom praksom i interesima trećih osoba ili pak s namjerom ostvarivanja, ne imajući pritom u vidu nijednu određenu treću osobu, isključivog prava u svrhe koje se ne odnose na funkcije žiga, među ostalim, na glavnu funkciju označavanja podrijetla, na koju se podsjeća u prethodnoj točki ove presude (presude od 12. rujna 2019., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, t. 46. i od 29. siječnja 2020., Sky i dr., C-371/18, EU:C:2020:45, t. 75.).

27 Kao prvo, žalbeno vijeće je, time što je u točki 19. pobijane odluke navelo da zla vjera podrazumijeva postupanje koje odstupa od priznatih načela etičkog ponašanja ili poštene prakse u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti i koje pretpostavlja zlu namjeru ili bilo koji drugi štetni razlog, preusko protumačilo pojam zle vjere. Naime, iz sudske prakse navedene u točkama 25. i 26. ove presude proizlazi da namjera ostvarivanja, ne imajući pritom u vidu nijednu određenu treću osobu, isključivog prava u svrhe koje se ne odnose na funkcije žiga, među ostalim, na glavnu funkciju označavanja podrijetla, može biti dovoljna za zaključak o postojanju zle vjere podnositelja prijave žiga.

28 Stoga, ako za kvalifikaciju zle vjere nije nužno da je nositelj spornog žiga u trenutku podnošenja prijave za registraciju žiga mislio na određenu treću osobu, onda također nije nužno da je znao da je treća osoba upotrebljavala predmetni znak. Naime, ako je nositelj spornog žiga za to znao, njegova prijava nužno se odnosila na tu treću osobu.

29 Stoga je žalbeno vijeće, time što je u točkama 31. i 32. pobijane odluke u biti zaključilo da je nepostojanje dokaza o stvarnom ili pretpostavljenom saznanju o ranijoj uporabi predmetnog znaka dovoljno za odbijanje predmetnog zahtjeva za proglašenje ništavosti, počinilo pogrešku koja se tiče prava pri tumačenju članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

30 Kao drugo, kao što je to Sud utvrdio na kraju svoje analize u točkama 48. do 55. presude od 12. rujna 2019., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724), iz tumačenja koje je Sud dao u presudi od 11. lipnja 2009., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), a osobito iz njezine točke 53., proizlazi da, kada je utvrđeno da treća osoba istovjetan ili sličan znak upotrebljava za istovjetne ili slične proizvode ili usluge i da to može dovesti do zablude, to jest u situaciji koja se razlikuje od one u ovom predmetu, u okviru opće ocjene relevantnih okolnosti predmetnog slučaja valja ispitati je li podnositelj prijave spornog žiga za to znao. To da je treća osoba ranije upotrebljavala predmetni znak nije uvjet koji se zahtijeva člankom 52. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 207/2009 (vidjeti u tom smislu presudu od 12. rujna 2019., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticare/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, t. 51., 52., 69. i 70.). Stoga je znanje nositelja spornog žiga o tome da je treća osoba ranije upotrebljavala taj znak ili pitanje je li taj nositelj morao znati da je treća osoba ranije upotrebljavala predmetni znak samo jedan od relevantnih čimbenika koje treba uzeti u obzir.

31 Isto tako, Opći sud imao je priliku pojasniti da su različiti čimbenici razvijeni u sudskoj praksi samo primjeri u nizu elemenata koji se mogu uzeti u obzir kako bi se donijela odluka o eventualnoj zloj vjeri podnositelja prijave za registraciju u trenutku podnošenja prijave žiga (presuda od 14. veljače 2019., Mouldpro/EUIPO – Wenz Kunststoff (MOULDPRO), T-796/17, neobjavljena, EU:T:2019:88, t. 83.), pri čemu se nepostojanje bilo kojeg od tih čimbenika ne protivi nužno, u skladu s okolnostima slučaja, utvrđenju zle vjere podnositelja prijave za registraciju (vidjeti presudu od 23. svibnja 2019., Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR i AT ANN TAYLOR), T-3/18 i T-4/18, EU:T:2019:357, t. 52. i navedenu sudsku praksu).

32 Iz toga slijedi da je u točki 20. pobijane odluke žalbeno vijeće pogrešno navelo da su se za ocjenu postojanja zle vjere „treba[li] uzeti u obzir" kriteriji navedeni u točki 53. presude od 11. lipnja 2009., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) i da se stoga nije dovoljno vodilo računa o svim okolnostima slučaja.

33 Kao treće, namjera podnositelja prijave za registraciju žiga subjektivan je element koji nadležna upravna i sudska tijela ipak moraju objektivno odrediti. Slijedom toga, svaku tvrdnju o postojanju zle vjere treba ocijeniti sveobuhvatno, uzimajući u obzir sve relevantne činjenične okolnosti predmetnog slučaja. Samo se na taj način može objektivno ocijeniti navod o postojanju zle vjere (vidjeti presudu od 12. rujna 2019., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, t. 47. i navedenu sudsku praksu).

34 U točkama 48. do 55. presude od 12. rujna 2019., Koton MaĺAzacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724) Sud je također pojasnio da su čimbenici koje je utvrdio u presudi od 11. lipnja 2009., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) u svrhu utvrđivanja postojanja zle vjere bili usko povezani s okolnostima predmeta i da bi mogli postojati drugi slučajevi u kojima bi se moglo smatrati da je prijava za registraciju žiga podnesena u zloj vjeri (vidjeti također u tom smislu presudu od 23. svibnja 2019., ANN TAYLOR i AT ANN TAYLOR, T-3/18 i T-4/18, EU:T:2019:357, t. 52. i navedenu sudsku praksu).

35 Kada je, konkretnije, riječ o pitanju je li intervenijent podnio prijavu za registraciju spornog žiga a da ga pritom nije namjeravao upotrebljavati u svrhe koje proizlaze iz funkcija žiga, među ostalim, glavne funkcije označavanja podrijetla (vidjeti točke 25. i 26. ove presude), iz točaka 76. i 77. presude od 29. siječnja 2020., Sky i dr. (C-371/18, EU:C:2020:45) proizlazi da – iako podnositelj prijave za registraciju žiga na dan podnošenja prijave za registraciju ili njezina ispitivanja nije dužan navesti, pa čak ni precizno znati, u koju će svrhu upotrebljavati žig za koji je podnesena prijava i iako ima rok od pet godina da počne stvarno upotrebljavati žig u skladu s njegovom glavnom funkcijom – prijava za registraciju žiga prilikom koje njezin podnositelj nema namjeru upotrebljavati žig za proizvode i usluge na koje se ta prijava odnosi može predstavljati zlu vjeru ako ta prijava za registraciju žiga nema nikakva opravdanja s obzirom na ciljeve iz Uredbe br. 207/2009. Međutim, takva se zla vjera može utvrditi samo ako postoje relevantne i podudarne objektivne indicije koje dokazuju da je na datum podnošenja prijave za registraciju predmetnog žiga njezin podnositelj imao namjeru naštetiti interesima treće osobe na način koji nije u skladu s poštenom praksom ili ostvariti, ne imajući u vidu nijednu određenu treću osobu, isključivo pravo u svrhe koje se ne odnose na funkcije žiga.

36 U ovom slučaju iz relevantnih i podudarnih objektivnih indicija proizlazi da intervenijentova namjera na datum podnošenja prijave za registraciju spornog žiga nije bila njegova uporaba koja se odnosi na funkcije žiga.

37 Kao prvo, u točki 37. pobijane odluke navedeno je da se ne može isključiti da je intervenijent imao namjeru zaštititi svoje klijente od moguće zablude između znakova TARGET PARTNERS i TARGET VENTURES te da je poslovna logika u pozadini prijave spornog žiga bila intervenijentova legitimna namjera da zaštiti svoj razlikovni naziv (TARGET), popraćen opisom svojih usluga rizičnog kapitala (VENTURES), uz svoj žig TARGET PARTNERS, i da se na taj način izbjegne svaka zabluda njegovih klijenata.

38 Međutim, u posebnim okolnostima ovog slučaja, činjenica da je intervenijent registrirao žig kako bi spriječio opasnost dovođenja u zabludu s drugim žigom kojeg je on već bio nositelj i/ili kako bi u tom kontekstu zaštitio element koji je zajednički tim žigovima nije, kao što to u biti tvrdi tužitelj, povezana s funkcijama žiga, među kojima je glavna funkcija označavanje podrijetla, te je ona više pridonijela jačanju i zaštiti prvog intervenijentova žiga, koji je, prije i nakon podnošenja prijave za registraciju spornog žiga, bio jedini znak pod kojim je tužitelj nudio svoje usluge.

39 Kao drugo, iz intervenijentovih odgovora na pitanja koja su mu postavljena na raspravi jasno proizlazi da se namjera koja je bila povod podnošenju prijave za registraciju spornog žiga sastojala od jačanja drugog žiga, to jest žiga TARGET PARTNERS, s obzirom na to da se putem internetskih stranica „www.targetventures.de” i „www.targetventures.com” samo preusmjeravalo na intervenijentovu glavnu internetsku stranicu.

40 Naime, intervenijent je pojasnio da se sporni žig upotrebljavao, kao i prije svoje registracije, za internetske stranice kako bi se zainteresirane potrošače preusmjeravalo na njegovu glavnu internetsku stranicu naslovljenu „www.targetpartners.de”, na kojoj intervenijent nudi svoje usluge. Također je pojasnio da je to bio glavni razlog njegove uporabe. Prema intervenijentovu mišljenju, time što je u nazivima domena „targetventures.com” i „targetventures.de” upotrebljavao razlikovni element, odnosno element „target”, s opisnim elementom usluga rizičnog kapitala, odnosno elementom „ventures”, i time što se putem njih obavljalo preusmjeravanje na njegovu glavnu stranicu na kojoj

svoje usluge nudi pod žigom TARGET PARTNERS, on je zainteresiranoj javnosti namjeravao pokazati da te usluge nudi i društvo Target Partners. Razlog registracije spornog žiga stoga je bila zaštita znaka koji se upotrebljava u nazivu tih dviju internetskih stranica. Intervenijent je također izjavio da je htio proširiti svoj portfelj žigova.

41 S obzirom na to da, s jedne strane, nije sporno da je uporaba znaka TARGET VENTURES prije ili nakon podnošenja prijave za registraciju bila ista, odnosno da se radilo o preusmjeravanju na intervenijentovu glavnu internetsku stranicu „www.targetpartners.de”, i, s druge strane, da se iz intervenijentova objašnjenja na raspravi može zaključiti da je zaštita te uporabe bila glavni razlog za podnošenje prijave za registraciju spornog žiga a da pritom druga konkretna uporaba nije bila planirana, valja zaključiti da je intervenijent imao isključivo namjeru nastavka korištenja tog žiga na isti način kao i prije podnošenja te prijave. Prema tome, intervenijent navedenu prijavu nije podnio s ciljem poštenog sudjelovanja u tržišnom natjecanju, nego s namjerom ostvarivanja, potencijalno ne imajući pritom u vidu nijednu određenu treću osobu, isključivog prava u svrhe koje se ne odnose na funkcije žiga, među ostalim, na glavnu funkciju označavanja podrijetla.

42 Kao treće, kad je riječ o općoj tvrdnji iz točke 37. pobijane odluke, prema kojoj nije isključeno da je intervenijent podnio prijavu za registraciju spornog žiga jer je htio proširiti uporabu znaka TARGET VENTURES, njoj proturječi ne samo nepostojanje bilo kakve uporabe tog znaka, osim one koja je već postojala prije podnošenja prijave za registraciju, nego i intervenijentove izjave dane na raspravi o glavnom razlogu uporabe tog znaka prije i poslije podnošenja te prijave i o njegovoj namjeri u tom trenutku, kao i činjenica da se intervenijent pobrinuo da ga klijenti prepoznaju isključivo pod žigom TARGET PARTNERS.

43 Naime, iz intervenijentova odgovora u poruci elektroničke pošte od 7. srpnja 2015. (vidjeti točku 7. ove presude) proizlazi da je on dotičnom klijentu namjeravao jasno rastumačiti da on nije bio organizator reklamnog događaja a da pritom nije spomenuo da se koristio i nazivom TARGET VENTURES. Također je nesporno da intervenijent nikad svoje usluge nije nudio koristeći se znakom TARGET VENTURES. Naprotiv, podrijetlo usluga koje intervenijent nudi uvijek je bilo označeno žigom TARGET PARTNERS. Stoga je intervenijent, čak i nakon podnošenja prijave za registraciju, to ime upotrebljavao samo u svrhu vlastite identifikacije s obzirom na svoje klijente.

44 Žalbeno je vijeće u tim okolnostima i u nedostatku bilo kakve indicije u tom pogledu pogriješilo zaključivši da je namjera proširenja uporabe znaka TARGET VENTURES mogla opravdati podnošenje prijave za njegovu registraciju.

45 Stoga su razlozi na kojima se temelji zaključak iz točke 38. pobijane odluke zahvaćeni pogreškama koje se tiču prava i činjenica.

46 Kao četvrto, kao što je to presuđeno u točkama 27. do 29. ove presude, iako je namjera nositelja spornog žiga u trenutku kada je podnio prijavu za registraciju ostvarivanje, ne imajući pritom u vidu nijednu određenu treću osobu, isključivog prava u svrhe koje se ne odnose na funkcije žiga, ispitivanje toga je li taj nositelj prethodno znao da treća osoba upotrebljava predmetni znak nije uvjet *sine qua non* za zaključak o postojanju zle vjere navedenog nositelja. U tim okolnostima nije nužno ispitati ni vremenski slijed događaja, koji je upravo dio analize pitanja je li nositelj žiga znao ili morao znati da taj žig upotrebljava treća osoba. Međutim, budući da je žalbeno vijeće u ovom slučaju smatralo da je nužan dokaz intervenijentova dokazanog ili pretpostavljenog znanja o tužiteljevoj uporabi znaka TARGET VENTURES, trebalo je uzeti u obzir sve elemente koji obilježavaju predmetni slučaj, među kojima je, kao prvo, tužiteljeva uporaba tog znaka izvan Unije i, kao drugo, vremenski slijed događaja.

47 Kao prvo, iz presude od 12. rujna 2019., Koton MaĺazacilikTekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724, t. 51., 52. i 55.) proizlazi da ispitivanje prethodnog znanja nositelja spornog žiga o tome da treća osoba upotrebljava taj znak ne smije biti ograničeno na tržište Unije. Naime, Sud je u točki 52. te presude pojasnio da mogu postojati slučajevi različiti od onoga u kojem

je donesena presuda od 11. lipnja 2009., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), u kojima se može smatrati da je prijava za registraciju žiga podnesena u zloj vjeri unatoč tomu što u trenutku podnošenja te prijave treća osoba na unutarnjem tržištu ne upotrebljava istovjetan ili sličan znak za istovjetne ili slične proizvode. Žalbeno je vijeće, time što je odobrilo analizu Odjela za poništaje i ograničilo vlastito ispitivanje na intervenijentovo znanje o tome da znak TARGET VENTURES tužitelj ili treća osoba upotrebljava u okviru svojih poslovnih djelatnosti u Uniji, u točkama 23., 26., 30. i 31. pobijane odluke primijenilo taj čimbenik na nepotpun način.

48 Kao drugo, valja utvrditi da žalbeno vijeće u okviru svoje analize uopće nije uzelo u obzir vremenski slijed događaja koji su obilježili ovaj predmet.

49 Iz svega prethodno navedenog proizlazi da prvi tužbeni razlog treba prihvatiti i da pobijanu odluku treba poništiti a da pritom nije potrebno ispitati drugi tužbeni razlog.

Troškovi

50 U skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika Općeg suda, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove. U ovom slučaju EUIPO i intervenijent nisu uspjeli u postupku. Budući da je tužitelj zahtijevao da se samo EUIPO-u naloži snošenje troškova ovog postupka, EUIPO-u valja naložiti da, uz vlastite troškove, snosi troškove koji su tužitelju nastali u postupku pred Općim sudom.

51 Osim toga, tužitelj je zahtijevao da se EUIPO-u naloži snošenje troškova koje je imao u upravnom postupku pred Odjelom za poništaje i žalbenim vijećem EUIPO-a. U tom pogledu treba podsjetiti na to da se, u skladu s člankom 190. stavkom 2. Poslovnika, nužni troškovi koji su strankama nastali u postupku pred žalbenim vijećem smatraju troškovima čiju je naknadu moguće tražiti. Isto, međutim, ne vrijedi za troškove nastale u postupku pred Odjelom za poništaje. Stoga se tužiteljev zahtjev da se EUIPO-u naloži snošenje troškova upravnog postupka može prihvatiti samo u pogledu nužnih troškova koji su tužitelju nastali u postupku pred žalbenim vijećem.

52 Na temelju članka 138. stavka 3. Poslovnika, intervenijent će snositi vlastite troškove.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (treće vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. **Poništava se odluka drugog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 4. veljače 2019. (predmet R 1684/2017-2).**

2. **EUIPO će, osim vlastitih, snositi troškove nastale društvu Target Ventures Group Ltd, uključujući troškove koji su tom društvu nastali u postupku pred žalbenim vijećem.**

3. **Društvo Target Partners GmbH snosit će vlastite troškove.**

Collins Kreuschitz Steinfatt

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 28. listopada 2020.

Potpisi