Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (tretia komora)

z 28. októbra 2020*

„Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie TARGET VENTURES – Absolútny dôvod neplatnosti – Nekonanie v dobrej viere – Článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 59 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“

Vo veci T-273/19,

Target Ventures Group Ltd, so sídlom v Road Towne (Britské Panenské ostrovy), v zastúpení: T. Dolde a P. Homann, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: P. Sipos a V. Ruzek, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník konania pred Všeobecným súdom:

Target Partners GmbH, so sídlom v Mníchove (Nemecko), v zastúpení: A. Klett a C. Mikyska, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO zo 4. februára 2019 (vec R 1684/2017-2) týkajúcemu sa konania o vyhlásení neplatnosti medzi spoločnosťami Target Ventures Group a Target Partners,

VŠEOBECNÝ SÚD (tretia komora),

v zložení: predseda komory A. M. Collins, sudcovia V. Kreuschitz a G. Steinfatt (spravodajkyňa),

tajomník: R. Ükelytė, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 24. apríla 2019,

so zreteľom na vyjadrenie EUIPO k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 19. júla 2019,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 17. júla 2019,

* Jazyk konania: angličtina.

so zreteľom na opatrenie na zabezpečenie priebehu konania z 3. decembra 2019 a odpoveď žalobkyne podanú do kancelárie Všeobecného súdu 10. decembra 2019,

po pojednávaní z 26. júna 2020,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Vedľajší účastník konania, Target Partners GmbH, spoločnosť so sídlom v Mníchove (Nemecko), je rizikový kapitálový fond. Od roku 2002 je majiteľom najmä názvu domény „targetventures.com“ a od roku 2009 názvu domény „targetventures.de“. Obsah internetových stránok zapísaných pod týmito názvami domény však nikdy neodkazoval len na TARGET PARTNERS, čo je označenie, pod ktorým vedľajší účastník konania ponúka svoje služby. Tieto internetové stránky totiž len presmerovávali na oficiálnu stránku vedľajšieho účastníka konania „www.targetpartners.de, či dokonca zobrazovali jej obsah.

2 Žalobkyňa Target Ventures Group Ltd so sídlom v Tortole (Britské Panenské ostrovy) tvrdí, že je tiež rizikovým kapitálovým fondom. Uvádza, že od roku 2012 koná pod označením TARGET VENTURES na trhu ruského rizikového kapitálu a minimálne od 8. marca 2013 na trhu Európskej únie. Od 23. decembra 2013 do 18. decembra 2014 poskytovala finančné a peňažné služby pod tým istým označením piatim podnikom so sídlom v Únii. Ako protihodnotu za svoj finančný vklad nadobudla na účet svojich vlastných investorov podiely v týchto podnikoch. O týchto investíciách údajne svedčia viaceré špecializované internetové stránky, ako aj internetové stránky uvedených podnikov.

3 Dvaja spoločníci žalobkyne alebo tretej osoby konajúcej pod menom TARGET VENTURES, ako aj zástupca vedľajšieho účastníka konania sa zúčastnili na významnej konferencii v sektore investícií, ktorá sa konala 13. a 14. novembra 2014 v Londýne (Spojené kráľovstvo). Dňa 13. novembra 2014 zástupca začínajúceho podniku na vyhľadávanie investorov zaslal spoločne dva e-maily týmto trom osobám, pričom ich oslovil ich menami. Ich elektronické adresy, ktoré sa končili @targetpartners.de a @targetventures.ru, boli viditeľné.

4 Vedľajší účastník konania podal 27. januára 2015 na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prihlášku ochrannej známky Európskej únie podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), v zmenenom znení [nahradeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1)]. Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis tohto slovného označenia TARGET VENTURES (ďalej len „napadnutá ochranná známka“).

5 Služby uvedené v prihláške patria do tried 35 a 36 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, v revidovanom a doplnenom znení, a pre každú z uvedených tried zodpovedajú tomuto opisu:

– trieda 35: „Reklama, vedenie spoločností, správa spoločností, poradenstvo spoločnostiam, kancelárske práce“,

– trieda 36: „Finančné a peňažné obchody; okrem platobných systémov a elektronických komunikačných systémov v súvislosti s platbami alebo inštrukciami k platbám“.

6 Prihláška ochrannej známky bola zverejnená 18. februára 2015 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 33/2015. Napadnutá ochranná známka bola zapísaná 28. mája 2015 pod číslom 13685565.

7 Po tom, čo bol vedľajší účastník konania upozornený emailom zo 7. júla 2015 zaslaným zákazníkom, ktorý si ho údajne zamenil so žalobkyňou, ktorá 16. júla 2016 organizovala v Berlíne (Nemecko) reklamné podujatie, zaslal žalobkyni list o zdržaní sa konania a následne podal návrh na vydanie predbežného príkazu na Landgericht Berlin (Krajinský súd Berlín, Nemecko), ktorý vzal späť na základe výhrad, ktoré vyjadril predseda príslušného rozhodovacieho zloženia.

8 Dňa 13. júla 2015 podala žalobkyňa návrh na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky v súlade s článkom 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 59 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001] pre všetky služby uvedené v bode 5 vyššie.

9 Dňa 25. mája 2017 zamietlo zrušovacie oddelenie návrh na vyhlásenie neplatnosti v celom jeho rozsahu.

10 Žalobkyňa podala 28. júla 2017 proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia odvolanie na EUIPO na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009 (teraz články 66 až 71 nariadenia 2017/1001).

11 Rozhodnutím zo 4. februára 2019 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) druhý odvolací senát EUIPO zamietol odvolanie podané žalobkyňou, pričom dospel k záveru, že žalobkyňa nepreukázala, že vedľajší účastník konania podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky nekonal v dobrej viere.

12 Na to, aby dospel k tomuto záveru, odvolací senát po prvé usúdil, že vzhľadom na to, že návrh na vyhlásenie neplatnosti založený na absolútnom dôvode neplatnosti uvedenom v článku 59 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 môže podať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, žalobkyňa nemusela preukázať právny záujem na podaní žaloby, takže nie je dôležité, že na základe dokumentov predložených touto osobou nebolo možné preukázať, kto skutočne konal pod označením TARGET VENTURES.

13 Po druhé odvolací senát potvrdil závery zrušovacieho oddelenia, podľa ktorých žalobkyňa nepreukázala, že služby ponúkané v Únii žalobkyňou alebo treťou osobou konajúcou pod označením TARGET VENTURES boli vedľajšiemu účastníkovi konania známe. Žalobkyňa nepreukázala ani to, že vedľajší účastník konania údajne vedel o jej činnostiach. Používanie označenia TARGET VENTURES v Európe žalobkyňou alebo treťou osobou nebolo takého rozsahu, že by bolo možné rozumne predpokladať, že toto označenie bolo dostatočne známe alebo uznané verejnosťou a dotknutými konkurentmi v čase, keď bola napadnutá ochranná známka predmetom prihlášky. Z dôvodu relatívne krátkeho trvania používania označenia TARGET VENTURES v Európe pred 27. januárom 2015 mala žalobkyňa preukázať vysokú intenzitu používania alebo prinajmenšom široké mediálne pokrytie svojich činností. Podľa odvolacieho senátu pritom takéto skutočnosti neboli uvedené, takže nemožno predpokladať, že vedľajší účastník konania vedel alebo prinajmenšom mal vedieť o obchodných činnostiach vykonávaných žalobkyňou alebo treťou spoločnosťou pri používaní označenia TARGET VENTURES. V dôsledku toho odvolací senát usúdil, že jedna z podmienok vyžadovaných článkom 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 nebola splnená, takže návrh na vyhlásenie neplatnosti musí byť zamietnutý.

14 Odvolací senát po tretie usúdil, že aj za predpokladu, že by žalobkyňa predložila dôkaz, že vedľajší účastník konania vedel alebo mal vedieť, že žalobkyňa alebo tretia osoba používali označenie TARGET VENTURES pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, nepreukázala, že vedľajší účastník konania nikdy nemal v úmysle používať túto ochrannú známku, ale že len chcel zabrániť žalobkyni vstúpiť na európsky trh. Práve naopak, dôkazy predložené vedľajším účastníkom konania preukazujú, že mal legitímny obchodný záujem na zápise napadnutej ochrannej známky.

15 Otázka, či používanie názvov domény uvedených v bode 1 vyššie vedľajším účastníkom konania viedlo k vzniku skorších práv k označeniu TARGET VENTURES, je irelevantná, pretože stačí, aby zápis napadnutej ochrannej známky sledoval legitímny obchodný dôvod. V tomto rámci odvolací senát poznamenal, že z dôkazov predložených vedľajším účastníkom konania vyplýva, že vedľajší účastník konania „pred podaním svojej [prihlášky] napadnutej ochrannej známky určitým spôsobom používal [dotknuté] označenie“.

16 Podľa odvolacieho senátu tak nemožno vylúčiť, že vedľajší účastník konania prihlásil napadnutú ochrannú známku buď preto, že chcel rozšíriť používanie označenia TARGET VENTURES, alebo preto, že sa snažil „chrániť svojich zákazníkov pred prípadnou zámenou“, ako to bolo naznačené v emaile zo 7. júla 2015 (pozri bod 7 vyššie). Hoci tento e-mail: bol zaslaný po dátume podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, preukazuje, že prinajmenšom jeden zákazník si vytvoril súvislosť medzi označením TARGET VENTURES a vedľajším účastníkom konania. V prejednávanej veci obchodná logika, na ktorej sa zakladá podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky, bola legitímnou vôľou vedľajšieho účastníka konania chrániť okrem svojej ochrannej známky TARGET PARTNERS aj svoje rozlišovacie meno TARGET, ktoré sa spája s opisom jeho služieb v oblasti rizikového kapitálu VENTURES, aby sa zabránilo akejkoľvek zámene vo vnímaní jeho zákazníkov.

Návrhy účastníkov konania

17 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zrušil napadnuté rozhodnutie,

– uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania vrátane trov konania vynaložených v súvislosti s konaním pred zrušovacím oddelením a druhým odvolacím senátom EUIPO.

18 EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zamietol žalobu,

– uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

19 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zamietol žalobu a potvrdil napadnuté rozhodnutie,

– uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

Právny stav

20 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza dva žalobné dôvody založené na porušení článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a článku 75 toho istého nariadenia (teraz článok 94 nariadenia 2017/1001).

21 Na podporu svojho prvého žalobného dôvodu žalobkyňa na jednej strane v podstate tvrdí, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia otázky, či mal vedľajší účastník konania vopred vedomosť o používaní označenia TARGET VENTURES žalobkyňou pre jej služby v oblasti rizikového kapitálu. Podľa žalobkyne mal vedľajší účastník konania prinajmenšom vedieť, že žalobkyňa používala označenie TARGET VENTURES na území Únie a navyše po prvé z dôvodu, že pri príležitosti špecializovanej konferencie v oblasti investícií dostal dva emaily (pozri bod 3 vyššie), a po druhé preto, lebo ku dňu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky žalobkyňa už intenzívne používala toto označenie pre

služby v oblasti rizikového kapitálu mimo Únie a viac ako pred rokom ho začala používať tiež na území Únie. Žalobkyňa konajúca pod označením TARGET VENTURES už teda zohrávala kľúčovú úlohu v odvetví rizikového kapitálu.

22 Na druhej strane tvrdí, že vedľajší účastník konania nikdy nepoužíval toto označenie na označenie obchodného pôvodu svojich služieb, ani nemal v úmysle tak urobiť. Jeho zámerom v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky bolo skôr jej používanie na iné účely, najmä s cieľom posilniť alebo chrániť svoju ochrannú známku TARGET PARTNERS alebo zabrániť tretím osobám vo všeobecnosti a/alebo konkrétne žalobkyni používať označenie TARGET VENTURES z dôvodu, že tieto označenia by mohli viesť k zámene. Skutočnosť, že vedľajší účastník konania vlastní názov domény „targetventures.com“ z roku 2002, pritom nemôže podložiť tvrdenie o legitímnom záujme na podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky o trinásť rokov neskôr, najmä vzhľadom na skutočnosť, že tento názov domény nebol nikdy používaný, ale bol nanajvýš presmerovaný na internetovú stránku „www.targetpartners.de“. Takéto presmerovanie by sa ťažko mohlo kvalifikovať ako „používanie určitým spôsobom“. Odvolací senát tiež správne nevyhodnotil chronológiu udalostí. Odvolací senát preto v rámci svojho celkového posúdenia okolností prejednávanej veci nesprávne dospel k záveru, že vedľajší účastník konania podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky konal v dobrej viere.

23 EUIPO a vedľajší účastník konania sa v podstate domnievajú, že žalobkyňa nepreukázala, že vedľajší účastník konania v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel alebo mal vedieť, že žalobkyňa používala na trhu Únie označenie TARGET VENTURES pre dotknuté služby. V každom prípade používanie tohto označenia vedľajším účastníkom konania, či už pred alebo po jeho zápise ako ochrannej známky Európskej únie, svedčí o tom, že tento zápis bol odôvodnený legitímnym obchodným záujmom.

24 Na úvod treba spresniť, že aj keď odvolací senát v napadnutom rozhodnutí uplatnil ustanovenia 2017/1001, z časového hľadiska a vzhľadom na dátum podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktorý je rozhodujúci na účely určenia uplatniteľného hmotného práva, pokiaľ ide o návrhy na vyhlásenie neplatnosti [rozsudky z 29. novembra 2018, Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO, C-340/17 P, neuverejnený, EU:C:2018:965, bod 2, a z 23. apríla 2020, Gugler France/Gugler a EUIPO, C-736/18 P, neuverejnený, EU:C:2020:308, bod 3 a citovaná judikatúra], na tento spor sa vzťahujú hmotnoprávne ustanovenia nariadenia č. 207/2009 a za týchto podmienok treba tieto odkazy, pokiaľ ide o hmotnoprávne predpisy ustanovení, chápať ako ustanovenia, ktorých znenie sa zhoduje s nariadením č. 207/2009, bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť napadnutého nariadenia. Je potrebné pripomenúť, že podľa článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 sa neplatnosť ochrannej známky Európskej únie vyhlási na základe návrhu podaného na EUIPO alebo na základe protinávrhu v konaní o porušení práv, ak prihlasovateľ podaním prihlášky ochrannej známky nekonal v dobrej viere.

25 Hoci podľa svojho obvyklého významu v bežnom jazyku pojem „nekonanie v dobrej viere“ predpokladá existenciu určitého stavu mysle alebo nečestného úmyslu, tento pojem treba okrem toho chápať v kontexte práva ochranných známok, teda práva, ktorým sa riadi obchodný styk. V tejto súvislosti nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. EÚ L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), nariadenie č. 207/2009 a nariadenie 2017/1001, ktoré boli postupne prijaté, majú rovnaký cieľ, a to vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu. Právne predpisy upravujúce ochrannú známku Európskej únie majú za cieľ predovšetkým prispieť k systému nenarušenej hospodárskej súťaže v Únii, v ktorom na účely získania a udržania si klientely kvalitou svojich výrobkov alebo služieb musí každý podnik mať možnosť dať zapísať ako ochranné známky označenia, ktoré umožnia spotrebiteľovi odlíšiť bez možnej zámeny tieto výrobky alebo služby od výrobkov alebo služieb iného pôvodu (pozri rozsudok z 12. septembra 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, bod 45 a citovanú judikatúru; pozri tiež v tomto zmysle rozsudok z 29. januára 2020, Sky a i., C-371/18, EU:C:2020:45, bod 74).

26 V dôsledku toho sa dôvod absolútnej neplatnosti uvedený v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 uplatní, ak z relevantných a zhodujúcich sa dôkazov vyplýva, že majiteľ ochrannej známky Európskej únie podal prihlášku tejto ochrannej známky nie s cieľom zúčastniť sa na hospodárskej súťaži lojálnym spôsobom, ale s úmyslom poškodiť záujmy tretích osôb spôsobom, ktorý nie je v súlade s čestnými praktikami, alebo s úmyslom získať výlučné právo na iné účely, než sú účely, ktoré súvisia s funkciou ochrannej známky, predovšetkým základnou funkciou označenia pôvodu pripomenutou v predchádzajúcom bode, a to aj bez toho, aby sa zameral na konkrétnu tretiu osobu (rozsudky z 12. septembra 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18, EU:C:2019:724, bod 46, a z 29. januára 2020, Sky a i., C-371/18, EU:C:2020:45, bod 75).

27 Po prvé, keď odvolací senát v bode 19 napadnutého rozhodnutia uviedol, že nekonanie v dobrej viere zahŕňa konanie, ktoré sa odchyľuje od uznávaných zásad etického správania alebo čestného konania v priemysle alebo obchode a predpokladá nečestný úmysel alebo akýkoľvek iný škodlivý dôvod, vyložil pojem nekonanie v dobrej viere príliš reštriktívne. Z judikatúry citovanej v bodoch 25 a 26 vyššie totiž vyplýva, že úmysel získať výlučné právo na iné účely, než sú účely, ktoré súvisia s funkciou ochrannej známky, predovšetkým základnej funkcie označenia pôvodu, a to aj bez toho, aby sa zameral na konkrétnu tretiu osobu, môže postačovať na konštatovanie, že prihlasovateľ ochrannej známky nekonal v dobrej viere.

28 Hoci na účely kvalifikácie nekonania v dobrej viere nie je nevyhnutné, aby sa majiteľ napadnutej ochrannej známky v čase podania prihlášky ochrannej známky zameral na konkrétnu tretiu osobu, nie je nevyhnutné ani to, aby vedel o používaní dotknutého označenia treťou osobou. Ak by totiž majiteľ napadnutej ochrannej známky mal túto vedomosť, jeho návrh sa nevyhnutne týkal tejto tretej osoby.

29 Odvolací senát sa preto tým, keď v bodoch 31 a 32 napadnutého rozhodnutia v podstate dospel k záveru, že neexistencia dôkazu o skutočnej alebo predpokladanej vedomosti o skoršom používaní napadnutej ochrannej známky postačuje na zamietnutie predmetného návrhu na vyhlásenie neplatnosti, dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

30 Po druhé, ako Súdny dvor konštatoval vo svojej analýze v bodoch 48 až 55 rozsudku z 12. septembra 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724), iba z výkladu, ktorý podal Súdny dvor v rozsudku z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), a najmä v jeho bode 53, vyplýva, že ak sa preukáže, že existuje používanie zhodného alebo podobného označenia treťou osobou pre zhodné alebo podobné výrobky a vyvoláva zámenu, teda v odlišnej situácii, o akú ide v prejednávanej veci, v rámci celkového posúdenia relevantných okolností veci treba preskúmať, či prihlasovateľ napadnutej ochrannej známky mal o tom vedomosť. Skoršie používanie napadnutej ochrannej známky treťou osobou však nie je podmienkou požadovanou článkom 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 (pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. septembra 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, body 51, 52, 69 a 70). V dôsledku toho vedomosť majiteľa napadnutej ochrannej známky o skoršie používaní tejto ochrannej známky treťou osobou alebo otázka, či tento majiteľ mal o takomto skoršom používaní napadnutej ochrannej známky treťou osobou vedieť, je len jedna z viacerých relevantných skutočností, ktoré treba zohľadniť.

31 Všeobecný súd mal tiež príležitosť spresniť, že keďže jednotlivé skutočnosti vyvodené z judikatúry sú len ukážkami z celého súboru dôkazov, ktoré možno zohľadniť pri rozhodovaní o prípadnom nekonaní v dobrej viere prihlasovateľa v čase podania prihlášky ochrannej známky [rozsudok zo 14. februára 2019, Wenz Kunststoff (MOULDPRO), T-796/17, neuverejnený, EU:T:2019:88, bod 83], neexistencia jedenej alebo druhej z týchto skutočností nevyhnutne podľa okolností prejednávanej veci nebráni konštatovaniu, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere [pozri rozsudok z 23. mája 2019, Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR a AT ANN TAYLOR), T-3/18 a T-4/18, EU:T:2019:357, bod 52 a citovanú judikatúru].

32 Z toho vyplýva, že v bode 20 napadnutého rozhodnutia odvolací senát nesprávne uviedol, že na účely posúdenia nekonania v dobrej viere „by mali byť zohľadnené“ kritériá taxatívne vymedzené v bode 53 rozsudku z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), keďže tak nedostatočne zohľadnil všetky okolnosti prejednávanej veci.

33 Po tretie úmysel prihlasovateľa ochrannej známky je subjektívnym prvkom, ktorý však musia príslušné správne a súdne orgány vymedziť objektívne. V dôsledku toho každé tvrdenie o nekonaní v dobrej viere treba posudzovať z celkového hľadiska, a to s prihliadnutím na všetky relevantné skutkové okolnosti prejednávanej veci. Len takto je možné objektívne posúdiť tvrdenie o nekonaní v dobrej viere (pozri rozsudok z 12. septembra 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, bod 47 a citovanú judikatúru).

34 V bodoch 48 až 55 rozsudku z 12. septembra 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724), Súdny dvor tiež spresnil, že skutočnosti, ktoré vyvodil z rozsudku z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), na účely určenia nekonania v dobrej viere úzko súviseli s okolnosťami veci a že mohli existovať iné názorné prípady, v ktorých by sa prihláška ochrannej známky mohla považovať za nepodanú v dobrej viere (pozri tiež v tomto zmysle rozsudok z 23. mája 2019, ANN TAYLOR a AT ANN TAYLOR, T-3/18 a T-4/18, EU:T:2019:357, bod 52 a citovanú judikatúru).

35 Pokiaľ ide konkrétnejšie o otázku, či vedľajší účastník konania požiadal o zápis napadnutej ochrannej známky bez toho, aby mal v úmysle ju používať na účely, ktoré súvisia s funkciou ochrannej známky, predovšetkým základnej funkcie označenia pôvodu (pozri body 25 a 26 vyššie), z bodov 76 a 77 rozsudku z 29. januára 2020, Sky a i. (C-371/18, EU:C:2020:45), vyplýva, že hoci prihlasovateľ ochrannej známky nie je povinný ku dňu podania svojej prihlášky alebo v čase jej preskúmania presne uviesť, či dokonca poznať zámer používania prihlasovanej ochrannej známky a hoci má k dispozícii päťročnú lehotu na to, aby pristúpil k skutočnému používaniu v súlade so základnou funkciou tejto ochrannej známky, zápis ochrannej známky bez toho, aby mal prihlasovateľ akýkoľvek úmysel ju používať pre výrobky alebo služby, na ktoré sa tento zápis vzťahuje, môže zakladať nekonanie v dobrej viere, keďže prihláška ochrannej známky nie je odôvodnená z hľadiska cieľov sledovaných nariadením č. 207/2009. O takéto nekonanie v dobrej viere však môže ísť len vtedy, ak existujú objektívne, relevantné a zhodujúce sa dôkazy preukazujúce, že v čase podania prihlášky dotknutej ochrannej známky mal prihlasovateľ v úmysle buď poškodiť záujmy tretích osôb spôsobom, ktorý nie je v súlade s čestnými praktikami, alebo získať výlučné právo na iné účely, než sú účely, ktoré súvisia s funkciami ochrannej známky, a to bez toho, aby sa zameral na konkrétnu tretiu osobu.

36 V prejednávanej veci z relevantných a zhodujúcich sa dôkazov vyplýva, že zámerom vedľajšieho účastníka konania v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky nebolo používanie ochrannej známky, ktoré patrí do funkcií ochrannej známky.

37 V prvom rade v bode 37 napadnutého rozhodnutia sa uvádza, že nemožno vylúčiť, že vedľajší účastník konania sa usiloval chrániť svojich zákazníkov pred prípadnou zámenou medzi označeniami TARGET PARTNERS a TARGET VENTURES a že obchodná logika, o ktorú sa opiera podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky, bola legitímnou vôľou vedľajšieho účastníka konania chrániť okrem svojej ochrannej známky TARGET PARTNERS aj svoje rozlišovacie meno (TARGET) spolu s opisom jeho služieb v oblasti kapitálového rizika (VENTURES) a zabrániť tak akejkoľvek zámene u jeho zákazníkov.

38 Za osobitných okolností prejednávanej veci však skutočnosť, že vedľajší účastník konania zapísal ochrannú známku s cieľom predísť pravdepodobnosti zámeny s inou ochrannou známkou, ktorej už bol majiteľom, a/alebo s cieľom chrániť v tomto rámci spoločný prvok týchto ochranných známok, nepatrí, ako to v podstate tvrdí žalobkyňa, k funkciám ochrannej známky, medzi ktoré patrí najmä základná funkcia označenia pôvodu, a prispela skôr k posilneniu a ochrane prvej ochrannej známky

vedľajšieho účastníka konania, ktorá bola tak pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, ako aj po jej podaní jediným označením, pod ktorým tento vedľajší účastník konania ponúkal svoje služby.

39 V druhom rade z odpovedí vedľajšieho účastníka konania na otázky položené na pojednávaní jasne vyplýva, že zámer, ktorý viedol k podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky, spočíval v posilnení inej ochrannej známky, konkrétne TARGET PARTNERS, keďže internetové stránky „www.targetventures.de a „www.targetventures.com“ nerobili nič iné ako to, že odkazovali na hlavnú internetovú stránku vedľajšieho účastníka konania.

40 Vedľajší účastník konania totiž spresnil, že napadnutá ochranná známka sa používala tak ako pred jej zápisom pre internetové stránky s cieľom odkázať dotknutých spotrebiteľov na jeho hlavnú internetovú stránku nazvanú „www.targetpartners.de, na ktorej ponúka svoje služby. Tiež spresnil, že to bol hlavný dôvod jej používania. Podľa vedľajšieho účastníka konania tým, že v názvoch domény „targetventures.com“ a „targetventures.de“ používa rozlišovací prvok, a to prvok „target“ s opisným prvkom služieb rizikového kapitálu, a to prvok „ventures“ a odkazuje na hlavnú stránku vedľajšieho účastníka konania, na ktorej ponúka svoje služby pod ochrannou známkou TARGET PARTNERS, chcel príslušnej skupine verejnosti ukázať, že tieto služby boli tiež ponúkané spoločnosťou Target Partners. Dôvodom zápisu napadnutej ochrannej známky teda bolo chrániť označenie TARGET používané v názvoch týchto dvoch internetových stránok. Vedľajší účastník konania tiež uviedol, že chcel rozšíriť svoje portfólio ochranných známok.

41 Keďže je na jednej strane nesporné, že používanie označenia TARGET VENTURES bolo rovnaké, či už pred alebo po podaní jeho prihlášky, teda že išlo o odkázanie na hlavnú internetovú stránku vedľajšieho účastníka konania „www.targetpartners.de, a na druhej strane, že z toho, čo vedľajší účastník konania vysvetlil na pojednávaní, možno vyvodiť, že ochrana tohto používania bola hlavným dôvodom prihlášky napadnutej ochrannej známky bez toho, aby uviedol iné konkrétne plánované používanie, treba konštatovať, že vedľajší účastník konania mal len v úmysle pokračovať v používaní tejto ochrannej známky rovnakým spôsobom ako pred podaním tejto prihlášky. Vedľajší účastník konania preto uvedenú prihlášku nepodal s cieľom lojálnej účasti na hospodárskej súťaži, ale s úmyslom získať, prípadne bez toho, aby sa zameral na konkrétnu tretiu osobu, výlučné právo na iné účely, než sú účely, ktoré súvisia s funkciou ochrannej známky, predovšetkým základnou funkciou označenia pôvodu.

42 V poslednom rade, pokiaľ ide o všeobecné tvrdenie uvedené v bode 37 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého nie je vylúčené, že vedľajší účastník konania podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, pretože chcel rozšíriť používanie označenia TARGET VENTURES, tak mu odporuje nielen neexistencia akéhokoľvek iného používania tohto označenia než toho, ktoré už existovalo pred podaním prihlášky, ale mu odporujú aj vyhlásenia vedľajšieho účastníka konania na pojednávaní v súvislosti s hlavným dôvodom používania tohto označenia tak pred podaním prihlášky, ako aj po jej podaní, a v súvislosti s jeho zámerom, ako aj okolnosť, že vedľajší účastník konania sa snažil zabezpečiť, aby ho zákazníci identifikovali výlučne pod ochrannou známkou TARGET PARTNERS.

43 Z odpovede vedľajšieho účastníka konania na e-mail: zo 7. júla 2015 (pozri bod 7 vyššie) totiž vyplýva, že dotknutému zákazníkovi chcel jasne spresniť, že reklamnú udalosť neorganizoval on, pričom neuviedol, že používa aj názov TARGET VENTURES. Je tiež nesporné, že vedľajší účastník konania nikdy neponúkal svoje služby používaním označenia TARGET VENTURES na tieto účely. Naproti tomu pôvod služieb ponúkaných vedľajším účastníkom konania bol vždy označovaný ochrannou známkou TARGET PARTNERS. Vedľajší účastník konania teda aj po podaní prihlášky používal okrem akéhokoľvek iného mena toto meno na účely svojej vlastnej identifikácie vo vzťahu k svojim zákazníkom.

44 Za týchto okolností a vzhľadom na neexistenciu akéhokoľvek dôkazu v tejto súvislosti odvolací senát nesprávne usúdil, že úmysel rozšíriť používanie označenia TARGET VENTURES mohol odôvodniť podanie jeho prihlášky.

45 Dôvody, na ktorých sa zakladá záver uvedený v bode 38 napadnutého rozhodnutia, sú preto poznačené nesprávnym právnym a skutkovým posúdením.

46 Po štvrté, ako bolo rozhodnuté v bodoch 27 až 29 vyššie, ak bolo zámerom majiteľa napadnutej ochrannej známky v čase podania jeho prihlášky získať výlučné právo na iné účely, než sú účely, ktoré súvisia s funkciou ochrannej známky, a to bez toho, aby sa zameral na konkrétnu tretiu osobu, preskúmanie vedomosti tohto majiteľa o používaní dotknutého označenia treťou osobou pred podaním prihlášky nie je podmienkou *sine qua non* na to, aby bolo možné dospieť k záveru, že uvedený majiteľ nekonal v dobrej viere. Za týchto okolností nie je potrebné ani preskúmanie chronológie udalostí, ktoré spadá do analýzy otázky, či majiteľ ochrannej známky vedel alebo mal vedieť o používaní tejto ochrannej známky treťou osobou. Keďže však odvolací senát v prejednávanej veci považoval za nevyhnutný dôkaz o istej alebo predpokladanej vedomosti vedľajšieho účastníka konania o používaní označenia TARGET VENTURES žalobkyňou, mal zohľadniť všetky skutočnosti charakterizujúce prejednávaný prípad, medzi ktoré patrí po prvé používanie tohto označenia žalobkyňou mimo Únie a po druhé chronológia udalostí.

47 Po prvé z rozsudku z 12. septembra 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724, body 51, 52 a 55), vyplýva, že preskúmanie vedomosti majiteľa napadnutej ochrannej známky o používaní tohto označenia treťou osobou pred podaním prihlášky sa nesmie obmedzovať na trh Únie. Konkrétne Súdny dvor v bode 52 uvedeného rozsudku spresnil, že na rozdiel od prípadu, ktorý viedol k rozsudku z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), totiž môžu existovať názorné prípady, v ktorých je možné sa o prihláške ochrannej známky domnievať, že nebola podaná v dobrej viere bez ohľadu na to, že tretia osoba v čase podania tejto prihlášky nepoužívala na vnútornom trhu zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné výrobky. Odvolací senát tým, že schválil analýzu zrušovacieho oddelenia a obmedzil svoje vlastné preskúmanie na vedomosť vedľajšieho účastníka konania o používaní označenia TARGET VENTURES žalobkyňou alebo treťou osobou v rámci jej obchodných činností v Únii, túto skutočnosť v bodoch 23, 26, 30 a 31 napadnutého rozhodnutia uplatnil neúplne.

48 Po druhé treba konštatovať, že odvolací senát v rámci svojej analýzy vôbec nezohľadnil chronológiu udalostí, ktorými sa vyznačuje prejednávaná vec.

49 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že prvému žalobnému dôvodu treba vyhovieť a že napadnuté rozhodnutie musí byť zrušené bez toho, aby bolo potrebné preskúmať druhý žalobný dôvod.

O trovách

50 Podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu je účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. V tomto prípade nemali EUIPO a vedľajší účastník konania vo veci úspech. Keďže žalobkyňa navrhla uložiť povinnosť nahradiť trovy tohto konania len EUIPO, je opodstatnené uložiť mu povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania žalobkyne v konaní pred Všeobecným súdom.

51 Okrem toho žalobkyňa navrhla uložiť EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila v správnom konaní pred zrušovacím oddelením a pred odvolacím senátom EUIPO. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že na základe článku 190 ods. 2 rokovacieho poriadku sa nutné výdavky vynaložené účastníkmi konania v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom považujú za nahraditeľné trovy konania. Nie je to však tak pri nákladoch vynaložených v súvislosti s konaním pred zrušovacím oddelením. Preto návrhu žalobkyne na uloženie povinnosti EUIPO nahradiť trovy správneho konania možno vyhovieť, len pokiaľ ide o nevyhnutné náklady vynaložené žalobkyňou v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom.

52 Podľa článku 138 ods. 3 rokovacieho poriadku vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (tretia komora)

rozhodol takto:

1. **Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zo 4. februára 2019 (vec R 1684/2017-2) sa zrušuje.**

2. **EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti Target Ventures Group Ltd, vrátane trov, ktoré táto spoločnosť vynaložila pred odvolacím senátom.**

3. **Target Partners GmbH znáša svoje vlastné trovy konania.**

Collins Kreuschitz Steinfatt

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 28. októbra 2020.

Podpisy