Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

de 28 de octubre de 2020 *

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión TARGET VENTURES — Causa de nulidad absoluta — Mala fe — Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

En el asunto T-273/19,

Target Ventures Group Ltd, con domicilio social en Road Town (Islas Vírgenes Británicas), representada por los Sres. T. Dolde y P. Homann, abogados,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por los Sres. P. Sipos y V. Ruzek, en calidad de agentes,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

Target Partners GmbH, con domicilio social en Múnich (Alemania), representada por los Sres. A. Klett y C. Mikyska, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 4 de febrero de 2019 (asunto R 1684/2017-2), relativa a un procedimiento de nulidad entre Target Ventures Group y Target Partners,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por el Sr. A. M. Collins, Presidente, y el Sr. V. Kreuschitz y la Sra. G. Steinfatt (Ponente), Jueces;

Secretaria: Sra. R. Ūkelytė, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 24 de abril de 2019;

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal General el 19 de julio de 2019;

* Lengua de procedimiento: inglés.

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal General el 17 de julio de 2019;

habiendo considerado la diligencia de ordenación del procedimiento de 3 de diciembre de 2019 y la respuesta de la recurrente, presentada en la Secretaría del Tribunal General el 10 de diciembre de 2019;

celebrada la vista el 26 de junio de 2020;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 La coadyuvante, Target Partners GmbH, con domicilio social en Múnich (Alemania), es un fondo de capital riesgo. Es titular desde 2002 del nombre de dominio «targetventures.com» y, desde 2009, del nombre de dominio «targetventures.de». Sin embargo, el contenido de los sitios web registrados con esos nombres de dominio siempre se ha referido exclusivamente a TARGET PARTNERS, que es el signo con el que la coadyuvante ofrece sus servicios. En realidad, estos sitios se limitan a redirigir al sitio oficial de la coadyuvante, «www.targetpartners.de», incluso muestran el contenido de este último.

2 La recurrente, Target Ventures Group Ltd, con domicilio social en Road Town (Islas Vírgenes Británicas), alega que también es un fondo de capital riesgo. Afirma que actúa con el signo TARGET VENTURES en el mercado de capital riesgo ruso desde 2012 y en el mercado de la Unión Europea desde, al menos, el 8 de marzo de 2013. Entre el 23 de diciembre de 2013 y el 18 de diciembre de 2014, prestó servicios financieros y monetarios con ese mismo signo a cinco empresas establecidas en la Unión. A cambio de su contribución financiera, adquirió, por cuenta de sus propios inversores, participaciones de estas empresas. Varios sitios web especializados, así como los sitios web de las citadas empresas, reflejan esas inversiones.

3 Dos socios de la recurrente o de un tercero que actuaba con el nombre de TARGET VENTURES, al igual que un representante de la coadyuvante, asistieron a un prestigioso congreso en el sector de las inversiones que se celebró los días 13 y 14 de noviembre de 2014 en Londres (Reino Unido). El 13 de noviembre de 2014, el representante de una joven empresa que buscaba inversores envió dos correos electrónicos a estas tres personas conjuntamente, dirigiéndose a ellas por sus nombres propios. Sus direcciones electrónicas, que terminaban respectivamente por @targetpartners.de y @targetventures.ru, eran visibles.

4 El 27 de enero de 2015, la coadyuvante presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con arreglo al Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)]. La marca cuyo registro se solicitaba era el signo denominativo TARGET VENTURES (en lo sucesivo, «marca controvertida»).

5 Los servicios para los que se solicitaba el registro están comprendidos en las clases 35 y 36 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de dichas clases, a la siguiente descripción:

– Clase 35: «Dirección de negocios, publicidad, administración de negocios comerciales, asesoramiento de empresas, trabajos de oficina».

– Clase 36: «Negocios financieros, negocios monetarios; quedan excluidos los sistemas de pago y los sistemas de comunicación electrónica relacionados con pagos [u órdenes de pago]».

6 El 18 de febrero de 2015, se publicó la solicitud de marca en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 33/2015. La marca controvertida fue registrada el 28 de mayo de 2015 con el número 13685565.

7 Tras haber sido advertida por un correo electrónico de 7 de julio de 2015 enviado por un cliente que afirmaba haberla confundido con la recurrente, que organizaba un evento publicitario el 16 de julio de 2016 en Berlín (Alemania), la coadyuvante envió a esta última una carta de cesación y abstención, seguida de una solicitud de medida cautelar al Landgericht Berlin (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Berlín, Alemania), de la que desistió a raíz de las reservas expresadas por el presidente de la formación competente de dicho Tribunal.

8 El 13 de julio de 2015, la recurrente presentó una solicitud de declaración de nulidad de la marca controvertida, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001], para todos los servicios mencionados en el apartado 5 anterior.

9 El 25 de mayo de 2017, la División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad en su totalidad.

10 El 28 de julio de 2017, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001), contra la resolución de la División de Anulación.

11 Mediante resolución de 4 de febrero de 2019 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso interpuesto por la recurrente al considerar que esta no había probado que la coadyuvante hubiera actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.

12 Para llegar a esta conclusión, en primer lugar, la Sala de Recurso consideró que, en la medida en que toda persona física o jurídica puede presentar una solicitud de nulidad basada en la causa de nulidad absoluta prevista en el artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, la recurrente no necesitaba probar un interés jurídico en el ejercicio de la acción, por lo que resultaba indiferente que los documentos aportados por esta no acreditasen que realmente había actuado bajo el signo TARGET VENTURES.

13 En segundo lugar, la Sala de Recurso confirmó las conclusiones de la División de Anulación en el sentido de que la recurrente no había demostrado que la coadyuvante conociese los servicios ofrecidos en la Unión por la recurrente o por un tercero que actuara bajo el signo TARGET VENTURES. La recurrente tampoco ha demostrado el supuesto conocimiento de sus actividades por parte la coadyuvante. La utilización del signo TARGET VENTURES en Europa por la recurrente o un tercero no era de tal magnitud que pudiera suponerse razonablemente que ese signo era bien conocido o reconocido por el público y los competidores interesados en el momento en que se solicitó el registro de la marca controvertida. Debido a la relativamente breve duración del uso del signo TARGET VENTURES en Europa antes del 27 de enero de 2015, la recurrente debería haber demostrado una intensidad de uso alta o, por lo menos, una amplia cobertura mediática de sus

actividades. Sin embargo, según la Sala de Recurso, faltan tales elementos, de modo que no podía presumirse que la coadyuvante tuviese, o por lo menos hubiese debido tener, conocimiento de las actividades comerciales realizadas por la recurrente o una tercera sociedad utilizando el signo TARGET VENTURES. Por consiguiente, la Sala de Recurso apreció que no se cumplía uno de los requisitos necesarios según el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, de modo que la solicitud de nulidad debía ser desestimada.

14 En tercer lugar, la Sala de Recurso consideró que, aun suponiendo que la recurrente hubiera probado que la coadyuvante sabía o debería haber sabido que ella o un tercero habían utilizado el signo TARGET VENTURES antes de la fecha de registro de la marca controvertida, no había demostrado que la coadyuvante no hubiera tenido en ningún momento la intención de utilizar esa marca, sino que solo pretendía impedir que la recurrente entrara en el mercado europeo. Muy al contrario, las pruebas presentadas por la coadyuvante mostraban que esta tenía un interés comercial legítimo en registrar la marca controvertida.

15 La Sala de Recurso indicó que la cuestión de si el uso que ha hecho la coadyuvante de los nombres de dominio mencionados en el apartado 1 anterior creó derechos anteriores sobre el signo TARGET VENTURES es irrelevante, ya que basta con que el registro de la marca controvertida persiga un propósito comercial legítimo. En este contexto, señaló que de las pruebas presentadas por la coadyuvante se desprendía que esta había hecho «cierto uso del signo [en cuestión] antes de su solicitud de [registro] de la marca controvertida».

16 Por ello, a juicio de la Sala de Recurso, no cabe excluir que la coadyuvante haya solicitado la marca controvertida bien porque quería extender el uso del signo TARGET VENTURES, bien porque pretendía «proteger a sus clientes frente a posibles confusiones», como la que se manifiesta en el correo electrónico de 7 de julio de 2015 (véase el apartado 7 anterior). Aunque ese correo electrónico se envió después de la fecha de solicitud de la marca controvertida, demuestra que al menos un cliente estableció una relación entre el signo TARGET VENTURES y la coadyuvante. En el presente caso, la lógica comercial detrás de la solicitud de la marca controvertida fue la voluntad legítima de la coadyuvante de proteger su nombre distintivo, TARGET, acompañado de la descripción de sus servicios de capital riesgo, VENTURES, además de su marca TARGET PARTNERS, a fin de evitar cualquier confusión por parte de sus clientes.

Pretensiones de las partes

17 La recurrente solicita al Tribunal que:

– Anule la resolución impugnada.

– Condene a la EUIPO a cargar con las costas, incluidas las correspondientes al procedimiento ante la División de Anulación y ante la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO.

18 La EUIPO solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la recurrente.

19 La coadyuvante solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso y confirme la resolución impugnada.

– Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

20 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca dos motivos, basados en la infracción, respectivamente, del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y del artículo 75 del mismo Reglamento (actualmente artículo 94 del Reglamento 2017/1001).

21 Para fundamentar su primer motivo, por una parte, la recurrente alega, en esencia, que la Sala de Recurso incurrió en errores en la apreciación del conocimiento previo por la coadyuvante del uso del signo TARGET VENTURES por la recurrente para sus servicios de capital riesgo. Según la recurrente, como mínimo la coadyuvante debería haber sabido que la recurrente utilizaba el signo TARGET VENTURES en el territorio de la Unión y fuera de este, en primer término, debido a la recepción de dos correos electrónicos con ocasión del congreso especializado en materia de inversiones (véase el apartado 3 anterior) y, en segundo término, porque, en la fecha de solicitud de la marca controvertida, la recurrente ya había usado de manera intensa ese signo para servicios de capital riesgo fuera de la Unión y había comenzado hacía más de un año a usarlo también en el territorio de la Unión. Por tanto, la recurrente, actuando bajo el signo TARGET VENTURES, ya era conocida como un importante operador económico en el sector del capital riesgo.

22 Por otra parte, la recurrente afirma que la coadyuvante nunca utilizó ese signo con el fin de designar el origen comercial de sus servicios ni tuvo la intención de hacerlo. Su intención en el momento de presentar la solicitud de registro de la marca controvertida fue más bien utilizarla para otros fines, concretamente para reforzar o proteger su marca TARGET PARTNERS o para impedir que terceros en general y/o la recurrente en particular utilizaran el signo TARGET VENTURES, por considerar que esos signos podrían dar lugar a confusión. Sin embargo, el hecho de que la coadyuvante posea el nombre de dominio «targetventures.com» desde 2002 no respalda la alegación de un interés legítimo en solicitar la marca controvertida trece años más tarde, especialmente teniendo en cuenta que ese nombre de dominio no se usó en ningún momento, sino que, como mucho, redirigía al sitio web «www.targetpartners.de». Tal redireccionamiento difícilmente podría calificarse como «cierto uso». La Sala de Recurso tampoco evaluó correctamente la cronología de los hechos. Por tanto, la Sala de Recurso, al apreciar globalmente las circunstancias del presente caso, concluyó erróneamente que la coadyuvante no había actuado de mala fe al presentar la solicitud de la marca controvertida.

23 La EUIPO y la coadyuvante consideran, en esencia, que la recurrente no ha demostrado que la coadyuvante sabía o debía saber, en el momento de presentar la solicitud de registro de la marca controvertida, que la recurrente utilizaba en el mercado de la Unión el signo TARGET VENTURES para los servicios de que se trata. En cualquier caso, el uso de este signo por la coadyuvante, ya sea antes o después de su registro como marca de la Unión, evidencia que ese registro vino motivado por un interés comercial legítimo.

24 Con carácter preliminar, cabe precisar que, si bien la Sala de Recurso, en la resolución impugnada, aplicó las disposiciones del Reglamento 2017/1001, *ratione temporis* y teniendo en cuenta la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida, que es decisiva a efectos de identificar el Derecho sustantivo aplicable en relación con las solicitudes de declaración de nulidad [sentencias de 29 de noviembre de 2018, Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO, C-340/17 P, no publicada, EU:C:2018:965, apartado 2, y de 23 de abril de 2020, Gugler France/Gugler y EUIPO, C-736/18 P, no publicada, EU:C:2020:308, apartado 3 y jurisprudencia citada], el presente litigio se rige por las disposiciones sustantivas del Reglamento n.º 207/2009 y que, en esas circunstancias, las citas de normas sustantivas del Reglamento 2017/1001 deben entenderse referidas a disposiciones de idéntico contenido del Reglamento n.º 207/2009, sin que ello afecte a la legalidad de la resolución impugnada. A tenor del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, la nulidad de la marca de la Unión se declarará, mediante solicitud presentada ante la EUIPO o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

25 Mientras que, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de «mala fe» presupone la presencia de una actitud o de una intención deshonesta, este concepto debe entenderse además en el contexto del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. A ese respecto, los Reglamentos (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), n.º 207/2009 y 2017/1001, adoptados sucesivamente, se inscriben en el mismo objetivo, esto es, el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Las normas sobre la marca de la Unión tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de mantener la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de que se registren como marcas los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible esos productos o servicios de los que tienen otra procedencia (véase, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 45 y jurisprudencia citada; véase también, en este sentido, la sentencia de 29 de enero de 2020, Sky y otros, C-371/18, EU:C:2020:45, apartado 74).

26 Por consiguiente, la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca de la Unión no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el mercado en libre competencia, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas honestas, los intereses de terceros, o con la intención de obtener, sin pensar siquiera en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación de origen mencionada en el apartado anterior (sentencias de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 46, y de 29 de enero de 2020, Sky y otros, C-371/18, EU:C:2020:45, apartado 75).

27 En primer lugar, al indicar, en el apartado 19 de la resolución impugnada, que la mala fe implica una conducta que se aparte de los principios reconocidos del comportamiento ético o de las prácticas honestas en materia industrial o comercial y presupone una intención deshonesta o cualquier otro motivo perjudicial, la Sala de Recurso interpretó el concepto de mala fe de manera demasiado restrictiva. En efecto, de la jurisprudencia citada en los apartados 25 y 26 anteriores se desprende que la intención de obtener, sin pensar siquiera en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, especialmente la función esencial de la indicación de origen, puede bastar para concluir que el solicitante de la marca actúa de mala fe.

28 Así pues, si bien no es necesario, a los efectos de calificar la mala fe, que el titular de la marca controvertida haya pensado, en el momento de presentar la solicitud de marca, en un tercero en particular, tampoco es indispensable que haya tenido conocimiento del uso del signo en cuestión por un tercero. En efecto, si el titular de la marca controvertida tuviera ese conocimiento, su solicitud se dirigiría necesariamente contra ese tercero.

29 Por lo tanto, al concluir, en esencia, en los apartados 31 y 32 de la resolución impugnada, que la falta de prueba del conocimiento real o supuesto del uso anterior del signo en cuestión es suficiente para desestimar la solicitud de nulidad en cuestión, la Sala de Recurso ha incurrido en un error de Derecho al interpretar el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

30 En segundo lugar, como constató el Tribunal de Justicia al término de su análisis en los apartados 48 a 55 de la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724), de la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), en particular de su apartado 53, únicamente resulta que, cuando queda acreditado que existía un uso por parte de un tercero de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares y dicho uso daba lugar a confusión, es decir, en una situación diferente de la del presente caso, es preciso examinar, en el contexto de la apreciación global de las circunstancias pertinentes del caso concreto, si el solicitante de la marca controvertida ha tenido conocimiento de la misma. Sin embargo, el uso

anterior del signo en cuestión por un tercero no es un requisito exigido por el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartados 51, 52, 69 y 70). Por consiguiente, el conocimiento por parte del titular de la marca controvertida de un uso anterior de ese signo por un tercero o la cuestión de si ese titular debería haber tenido conocimiento de ese uso anterior del signo en cuestión por un tercero es solo un factor pertinente entre otros que deben tenerse en cuenta.

31 Del mismo modo, el Tribunal General ha tenido la ocasión de precisar que, dado que los diferentes factores establecidos por la jurisprudencia no son más que ejemplos ilustrativos de un conjunto de elementos que pueden tenerse en cuenta a la hora de pronunciarse sobre la eventual mala fe de un solicitante de marca al presentar la solicitud de registro [sentencia de 14 de febrero de 2019, Mouldpro/EUIPO — Wenz Kunststoff (MOULDPRO), T-796/17, no publicada, EU:T:2019:88, apartado 83], la inexistencia de alguno de esos factores no se opone necesariamente, dependiendo de las circunstancias propias de cada caso, a que se considere que el solicitante actuó de mala fe [véase la sentencia de 23 de mayo de 2019, Holzer y Cia/EUIPO — Annco (ANN TAYLOR y AT ANN TAYLOR), T-3/18 y T-4/18, EU:T:2019:357, apartado 52 y jurisprudencia citada].

32 De ello resulta que, en el apartado 20 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró erróneamente que, para apreciar la existencia de mala fe, «[debían] ser tomados en consideración» los criterios enumerados en el apartado 53 de la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, (C-529/07, EU:C:2009:361), no teniendo así suficientemente en cuenta todas las circunstancias del caso.

33 En tercer lugar, la intención del solicitante de una marca es un factor subjetivo que, sin embargo, debe ser determinado de forma objetiva por las autoridades administrativas y judiciales competentes. Por consiguiente, toda alegación de mala fe debe examinarse globalmente, teniendo en cuenta todas las circunstancias fácticas pertinentes del asunto de que se trate. Solo de este modo puede examinarse objetivamente la alegación de mala fe (véase la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 47 y jurisprudencia citada).

34 En los apartados 48 a 55 de la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Magauazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724), el Tribunal de Justicia también precisó que los factores que había desarrollado en la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), a efectos de determinar la existencia de mala fe, estaban estrechamente vinculados a las circunstancias de ese asunto y que podían existir otros supuestos en los que la solicitud de registro de una marca pudiera considerarse realizada de mala fe (véase igualmente, en este sentido, la sentencia de 23 de mayo de 2019, ANN TAYLOR y AT ANN TAYLOR, T-3/18 y T-4/18, EU:T:2019:357, apartado 52 y jurisprudencia citada).

35 Por lo que respecta más en concreto a la cuestión de si la coadyuvante solicitó el registro de la marca controvertida sin tener la intención de utilizarla para fines correspondientes a las funciones de una marca, en particular la función esencial de indicación de origen (véanse los apartados 25 y 26 anteriores), de los apartados 76 y 77 de la sentencia de 29 de enero de 2020, Sky y otros (C-371/18, EU:C:2020:45), se desprende que, si bien el solicitante de una marca no está obligado a indicar, ni siquiera a conocer, con precisión, cuando presenta su solicitud de registro o cuando esta es examinada, el uso que hará de la marca solicitada y dispone de un plazo de cinco años para llevar a cabo un uso efectivo de la marca conforme a la función esencial de esta, el registro de una marca sin que el solicitante tenga ninguna intención de utilizarla para los productos y servicios designados por dicho registro puede constituir mala fe, dado que la solicitud de marca carece de justificación en relación con los objetivos del Reglamento n.º 207/2009. Sin embargo, solo puede apreciarse mala fe si existen indicios objetivos, pertinentes y concordantes que demuestren que, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca en cuestión, su solicitante tenía la intención de menoscabar los

intereses de terceros de modo no conforme con las prácticas honestas o la intención de obtener, sin pensar siquiera en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de una marca.

36 En el presente caso, existen indicios objetivos, pertinentes y concordantes que demuestran que la intención de la coadyuvante en la fecha de la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida no era hacer un uso de ella correspondiente a las funciones de una marca.

37 En primer lugar, en el apartado 37 de la resolución impugnada se afirma que no puede descartarse que la coadyuvante haya intentado proteger a sus clientes de una posible confusión entre los signos TARGET PARTNERS y TARGET VENTURES y que la lógica comercial detrás de la solicitud de registro de la marca controvertida era el deseo legítimo de la coadyuvante de proteger su nombre distintivo (TARGET) junto con la descripción de sus servicios de capital riesgo (VENTURES), además de su marca TARGET PARTNERS, y evitar así cualquier confusión entre sus clientes.

38 No obstante, en las circunstancias específicas del caso de autos, el hecho de que la coadyuvante registrara una marca con el fin de evitar un riesgo de confusión con otra marca de la que ya era titular y/o a fin de proteger en este contexto el elemento común de esas marcas es, como sostiene en esencia la recurrente, ajeno a las funciones de una marca, en particular a la función esencial de indicación de origen, y ha contribuido más bien al refuerzo y a la protección de la primera marca de la coadyuvante, que era, tanto antes como después de la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida, el único signo con el que esta ofrecía sus servicios.

39 En segundo lugar, de las respuestas de la coadyuvante a las preguntas formuladas en la vista resulta claramente que su intención al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida era reforzar otra marca, a saber, TARGET PARTNERS, en la medida en que los sitios web «www.targetventures.de» y «www.targetventures.com» se limitaban a redirigir al sitio web principal de la coadyuvante.

40 En efecto, la coadyuvante precisó que la marca controvertida había sido utilizada, como antes de su registro, para los sitios web a fin de redirigir a los consumidores interesados a su sitio web principal, denominado «www.targetpartners.de», en el que ofrecía sus servicios. Asimismo, precisó que esa era la razón principal de su uso. Según la coadyuvante, al utilizar en los nombres de dominio «targetventures.com» y «targetventures.de» un elemento distintivo, a saber, el elemento «target», con un elemento descriptivo de los servicios de capital riesgo, esto es, el elemento «ventures», y al redirigir al sitio principal de la coadyuvante, en el que ofrece sus servicios bajo la marca TARGET PARTNERS, se proponía mostrar al público interesado que esos servicios también eran ofrecidos por Target Partners. La razón del registro de la marca controvertida era, por tanto, proteger el signo TARGET utilizado en el nombre de estos dos sitios web. Asimismo, la coadyuvante declaró que quiso ampliar su abanico de marcas.

41 Dado que, por una parte, consta que el uso del signo TARGET VENTURES ha sido el mismo, tanto antes como después de la presentación de su solicitud de registro, a saber, redirigir al sitio web principal de la coadyuvante «www.targetpartners.de», y, por otra parte, se deduce de lo que esta explicó en la vista que la protección de ese uso era la razón principal de la solicitud de registro de la marca controvertida, sin informar de otro uso concreto previsto, debe considerarse que la coadyuvante solo tenía la intención de seguir utilizando esa marca de la misma manera que antes de la presentación de esa solicitud. Por tanto, la coadyuvante no presentó la citada solicitud con el fin de participar de forma leal en el mercado en libre competencia, sino con la intención de obtener, potencialmente, sin pensar en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los propios de las funciones de una marca, especialmente de la función esencial de indicación de origen.

42 En tercer lugar, en cuanto a la afirmación general, contenida en el apartado 37 de la resolución impugnada, de que no puede descartarse que la coadyuvante haya presentado la solicitud de registro de la marca controvertida porque quisiera ampliar el uso del signo TARGET VENTURES, dicha afirmación se ve contradicha no solo por la total inexistencia de un uso de este signo distinto al que ya tenía antes de la presentación de la solicitud de registro, sino también por las declaraciones efectuadas por la coadyuvante en la vista sobre el principal motivo del uso de dicho signo, tanto antes como después de la presentación de esa solicitud, y su propósito en ese momento, así como por el hecho de que la coadyuvante ha actuado para que los clientes la identifiquen exclusivamente a través de la marca TARGET PARTNERS.

43 En efecto, de la respuesta de la coadyuvante al correo electrónico de 7 de julio de 2015 (véase el apartado 7 anterior) resulta que esta pretendía precisar claramente al cliente en cuestión que no era ella la que organizaba el evento publicitario, sin mencionar, sin embargo, que utilizaba también el nombre TARGET VENTURES. Asimismo, consta que la coadyuvante nunca ofreció sus servicios utilizando para ello el signo TARGET VENTURES. Por el contrario, el origen de los servicios ofrecidos por la coadyuvante se identificó siempre con la marca TARGET PARTNERS. Así, la coadyuvante, incluso con posterioridad a la presentación de la solicitud de registro, utilizó ese nombre con exclusión de cualquier otro para su propia identificación ante sus clientes.

44 En estas circunstancias y a falta de todo indicio a ese respecto, la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que la intención de ampliar el uso del signo TARGET VENTURES había podido motivar la presentación de la solicitud de su registro.

45 Así pues, los motivos que subyacen a la conclusión del apartado 38 de la resolución impugnada adolecen de errores de hecho y de Derecho.

46 En cuarto lugar, como se ha declarado en los apartados 27 a 29 anteriores, si la intención del titular de la marca controvertida en el momento de la presentación de su solicitud de registro es obtener, sin pensar siquiera en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de una marca, el examen del conocimiento previo por ese titular del uso del signo en cuestión por un tercero no es una *conditio sine qua non* para poder concluir la mala fe del citado titular. En estas circunstancias, el examen de la cronología de los hechos, que se inscribe precisamente en el análisis de la cuestión de si el titular de la marca conocía o debería haber conocido el uso de esa marca por un tercero, tampoco es ya necesario. No obstante, dado que la Sala de Recurso, en el presente caso, consideró indispensable que se probase el conocimiento, real o presunto, de la coadyuvante del uso del signo TARGET VENTURES por la recurrente, debería haber tenido en cuenta todos los factores que caracterizan al caso de autos, entre ellos, en primer término, el uso de este signo por la recurrente fuera de la Unión y, en segundo término, la cronología de los hechos.

47 En primer término, de la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Magauazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724), apartados 51, 52 y 55, se desprende que el examen del conocimiento previo por el titular de la marca controvertida del uso de ese signo por un tercero no puede limitarse al mercado de la Unión. En efecto, el Tribunal de Justicia precisó en el apartado 52 de dicha sentencia que podía haber supuestos, distintos de aquel que dio lugar a la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), en los que pudiera considerarse que la solicitud de registro de una marca se presentó de mala fe, pese a que, en el momento de dicha solicitud, no había una utilización por parte de un tercero, en el mercado interior, de un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares. Al aceptar el análisis de la División de Anulación y limitar su propio examen al conocimiento por la coadyuvante del uso del signo TARGET VENTURES por parte de la recurrente o de un tercero en el curso de sus actividades comerciales en la Unión, la Sala de Recurso analizó este factor, en los apartados 23, 26, 30 y 31 de la resolución impugnada, de manera incompleta.

48 En segundo término, es necesario observar que, en su análisis, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta en modo alguno la cronología de los hechos que caracterizan el presente asunto.

49 De todo lo anterior resulta que debe estimarse el primer motivo y que procede anular la resolución impugnada sin que sea necesario examinar el segundo motivo.

Costas

50 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. En el presente asunto, han sido desestimadas las pretensiones de la EUIPO y de la coadyuvante. Dado que la recurrente solo ha solicitado que se condene a la EUIPO a pagar las costas del presente procedimiento, se debe condenar a esta última a cargar, además de con sus propias costas, con las de la recurrente en el procedimiento ante el Tribunal.

51 Asimismo, la recurrente solicitó que se condenara a la EUIPO a pagar las costas en que incurrió aquella en el procedimiento administrativo ante la División de Anulación y ante la Sala de Recurso de la EUIPO. A este respecto, cabe recordar que, con arreglo al artículo 190, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los gastos indispensables efectuados por las partes a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los gastos efectuados a efectos del procedimiento ante la División de Anulación. Por tanto, la pretensión de la recurrente de que la EUIPO sea condenada a cargar con las costas del procedimiento administrativo únicamente puede acogerse en cuanto a los gastos indispensables en que haya incurrido con motivo del proceso sustanciado ante la Sala de Recurso.

52 En virtud del artículo 138, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, la coadyuvante cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

decide:

1) Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 4 de febrero de 2019 (asunto R 1684/2017-2).

2) La EUIPO cargará, además de con sus propias costas, con las de Target Ventures Group Ltd, incluidas aquellas en las que incurrió esta última ante la Sala de Recurso.

3) Target Partners GmbH cargará con sus propias costas.

Collins Kreuschitz Steinfatt

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 28 de octubre de 2020.

Firmas