Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (tretji senat)

z dne 28. oktobra 2020*

„Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije TARGET VENTURES – Absolutni razlog za ničnost – Slaba vera – Člen 52(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 59(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)“

V zadevi T-273/19,

Target Ventures Group Ltd, s sedežem v Road Townu (Britanski Deviški otoki), ki jo zastopata T. Dolde in P. Homann, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopata P. Sipos in V. Ruzek, agenta,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je

Target Partners GmbH s sedežem v Münchnu (Nemčija), ki jo zastopata A. Klett in C. Mikyska, odvetnika,

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 4. februarja 2019 (zadeva R 1684/2017–2) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Target Ventures Group in Target Partners,

SPLOŠNO SODIŠČE (tretji senat),

v sestavi A. M. Collins, predsednik, V. Kreuschitz, sodnik in G. Steinfatt (poročevalka), sodnica,

sodna tajnica: R. Ūkelytė, administratorka,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 24. aprila 2019,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je EUIPO v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 19. julija 2019,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila 17. julija 2019,

* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi ukrepa procesnega vodstva z dne 3. decembra 2019 in odgovora tožeče stranke, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 10. decembra 2019,

na podlagi obravnave z dne 26. junija 2020

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Intervenientka, družba Target Partners GmbH s sedežem v Münchnu (Nemčija), je sklad tveganega kapitala. Od leta 2002 je imetnica domenskega imena „targetventures.com“ in od leta 2009 domenskega imena „targetventures.de“. Vendar se je vsebina spletnih mest, registriranih pod tema domenskima imenoma, vedno sklicevala le na TARGET PARTNERS, ki je znak, pod katerim intervenientka ponuja svoje storitve. Ti mesti sta namreč le preusmerjali na uradno mesto intervenientke „www.targetpartners.de“ ali pa je bila celo na njih objavljena vsebina tega mesta.

2 Tožeča stranka, družba Target Ventures Group Ltd s sedežem v Road Townu (Britanski Deviški otoki), trdi, da je prav tako sklad tveganega kapitala. Trdi, da pod znakom TARGET VENTURES od leta 2012 deluje na trgu ruskega tveganega kapitala in vsaj od 8. marca 2013 na trgu Evropske unije. Med 23. decembrom 2013 in 18. decembrom 2014 naj bi pod tem znakom opravljala finančne in denarne storitve za pet podjetij s sedežem v Uniji. V zameno za svoj finančni vložek naj bi za račun svojih vlagateljev pridobila deleže v teh podjetjih. O teh naložbah naj bi pričalo več specializiranih spletnih mest in spletna mesta navedenih podjetij.

3 Na ugledni konferenci naložbenega sektorja, ki je potekala 13. in 14. novembra 2014 v Londonu (Združeno kraljestvo), so sodelovali družbenika tožeče stranke ali tretje osebe, ki je nastopala pod imenom TARGET VENTURES, ter predstavnik intervenientke. Predstavnik mladega podjetja, ki je iskal vlagatelje, je 13. novembra 2014 tem trem osebam skupaj poslal elektronski sporočili, pri čemer se je nanje obrnil z osebnimi imeni. Elektronski naslovi teh oseb, ki so se končali na @targetpartners.de oziroma @targetventures.ru, so bili vidni.

4 Intervenientka je 27. januarja 2015 pri Evropskem uradu za intelektualno lastnino (EUIPO) vložila prijavo za registracijo znamke Evropske unije na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)). Znamka, katere registracija je bila zahtevana, je besedni znak TARGET VENTURES (v nadaljevanju: izpodbijana znamka).

5 Storitve, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razreda 35 in 36 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in dopolnjen, ter za vsakega od razredov ustrezajo temu opisu:

– razred 35: „Oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov, poslovna administracija, poslovno svetovanje, pisarniški posli“;

– razred 36: „Finančni posli, monetarni posli; razen plačilnih sistemov in elektronskih komunikacijskih sistemov v povezavi s plačili ali nakazili“.

6 Prijava znamke je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 33/2015 z dne 18. februarja 2005. Sporna znamka je bila registrirana 28. maja 2015 pod številko 13685565.

7 Intervenientka, ki je bila opozorjena z elektronskim dopisom z dne 7. julija 2015, ki ga je poslala stranka, ki naj bi jo zamenjala s tožečo stranko, ki je 16. julija 2016 v Berlinu (Nemčija) organizirala oglaševalski dogodek, je tožeči stranki poslala dopis, s katerim je zahtevala, naj preneha uporabljati sporno znamko in se vzdrži uporabe v prihodnje, ki mu je sledil predlog za izdajo začasne odredbe pri Landgericht Berlin (deželno sodišče v Berlinu, Nemčija), od katerega je odstopila zaradi pridržkov, ki jih je izrazil predsednik pristojnega senata.

8 Tožeča stranka je 13. julija 2015 v skladu s členom 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 59(1)(b) Uredbe 2017/1001) zoper izpodbijano znamko vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti za vse storitve iz točke 5 zgoraj.

9 Oddelek za izbris je 25. maja 2017 zahtevo za ugotovitev ničnosti v celoti zavrnil.

10 Tožeča stranka je 28. julija 2017 na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 (postali členi od 66 do 71 Uredbe 2017/1001) pri EUIPO vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris.

11 Drugi odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 4. februarja 2019 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) zavrnil pritožbo tožeče stranke in ugotovil, da ta ni dokazala slabe vere intervenientke ob vložitvi zahteve za registracijo izpodbijane znamke.

12 Da bi prišel do te ugotovitve, je odbor za pritožbe na prvem mestu štel, da ker lahko zahtevo za ugotovitev ničnosti, ki temelji na absolutnem razlogu za ničnost iz člena 59(1)(b) Uredbe 2017/1001, vloži vsaka fizična ali pravna oseba, tožeči stranki ni bilo treba dokazati pravnega interesa za vložitev tožbe, zaradi česar ni pomembno, da dokumenti, ki jih je predložila, niso omogočali ugotovitve, kdo je dejansko deloval pod znakom TARGET VENTURES.

13 Na drugem mestu je odbor za pritožbe potrdil ugotovitve oddelka za izbris, da tožeča stranka ni dokazala, da je intervenientka poznala storitve, ki jih v Uniji ponuja tožeča stranka ali tretja oseba, ki deluje pod znakom TARGET VENTURES. Tožeča stranka naj tudi ne bi dokazala, da je intervenientka domnevno vedela za njene dejavnosti. Uporaba znaka TARGET VENTURES v Evropi s strani tožeče stranke ali tretje osebe naj ne bi bila tako obsežna, da bi bilo mogoče razumno domnevati, da so javnost in zadevni konkurenti ta znak dobro poznali ali priznavali v času vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke. Zaradi razmeroma kratkega trajanja uporabe znaka TARGET VENTURES v Evropi pred 27. januarjem 2015 naj bi morala tožeča stranka dokazati zelo intenzivno uporabo ali vsaj široko medijsko poročanje o svojih dejavnostih. Po mnenju odbora za pritožbe pa takih dokazov ni, tako da ni mogoče domnevati, da je intervenientka vedela ali bi vsaj morala vedeti za poslovne dejavnosti, ki jih je tožeča stranka ali tretja družba opravila z uporabo znaka TARGET VENTURES. Zato je odbor za pritožbe štel, da eden od pogojev iz člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 ni izpolnjen, zaradi česar je bilo treba zahtevo za ugotovitev ničnosti zavrniti.

14 Na tretjem mestu je odbor za pritožbe menil, da tudi če bi se štelo, da je tožeča stranka predložila dokaz, da je intervenientka vedela ali bi morala vedeti, da je tožeča stranka ali tretja oseba znak TARGET VENTURES uporabljala pred datumom vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke, ni dokazala, da intervenientka nikoli ni nameravala uporabljati te znamke, ampak je samo nameravala tožeči stranki preprečiti vstop na evropski trg. Ravno nasprotno, iz dokazov, ki jih je predložila intervenientka, naj bi bilo razvidno, da je imela legitimen poslovni interes za registracijo izpodbijane znamke.

15 Vprašanje, ali je uporaba domenskih imen, navedenih v točki 1 zgoraj, s strani intervenientke ustvarila prejšnje pravice na znaku TARGET VENTURES, naj ne bi bilo upoštevno, saj naj bi zadostovalo, da se z registracijo izpodbijane znamke uresničuje legitimen poslovni razlog. Odbor za pritožbe je v tem okviru navedel, da je iz dokazov, ki jih je predložila intervenientka, razvidno, da je ta „[zadevni] znak […] na neki način uporabljala pred zahtevo [za registracijo] izpodbijane znamke“.

16 Po mnenju odbora za pritožbe zato ni mogoče izključiti, da je intervenientka izpodbijano znamko prijavila bodisi zato, ker je želela razširiti svojo uporabo znaka TARGET VENTURES, bodisi ker je želela svoje stranke „zaščititi pred morebitno zmedo“, kot naj bi bila ta, ki naj bi bila prikazana z elektronskim sporočilom z dne 7. julija 2015 (glej zgoraj točko 7). Čeprav je bilo to elektronsko sporočilo poslano po datumu vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke, naj bi dokazovalo, da je vsaj ena stranka vzpostavila povezavo med znakom TARGET VENTURES in intervenientko. V obravnavanem primeru naj bi bila poslovna logika za vložitvijo zahteve za registracijo izpodbijane znamke legitimna volja intervenientke, da poleg svoje znamke TARGET PARTNERS zaščiti svoje razlikovalno ime TARGET skupaj z opisom storitev tveganega kapitala VENTURES, da bi se izognila vsakršni zmedi svojih strank.

Predlogi strank

17 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– izpodbijano odločbo razveljavi;

– EUIPO naloži plačilo stroškov, vključno s stroški, ki so nastali v postopku pred oddelkom za izbris in drugim odborom za pritožbe pri EUIPO.

18 EUIPO Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– tožbo zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

19 Intervenientka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– zavrne tožbo in potrdi izpodbijano odločbo;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

20 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga, in sicer kršitev člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in člena 75 te uredbe (postal člen 94 Uredbe 2017/1001).

21 Tožeča stranka v utemeljitev prvega tožbenega razloga na eni strani v bistvu trdi, da je odbor za pritožbe storil napake pri presoji tega, da je bila intervenientka predhodno seznanjena z uporabo znaka TARGET VENTURES s strani tožeče stranke za njene storitve tveganega kapitala. Po mnenju tožeče stranke bi morala intervenientka vedeti vsaj to, da je tožeča stranka znak TARGET VENTURES uporabljala na ozemlju Unije in drugje, in sicer, prvič, zaradi prejema dveh elektronskih sporočil ob specializirani konferenci o naložbah (glej zgoraj točko 3) in, drugič, ker je tožeča stranka na dan vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke ta znak že intenzivno uporabljala za storitve tveganega kapitala zunaj Unije in ga je že več kot eno leto prej začela uporabljati tudi na ozemlju Unije. Tožeča stranka, ki je delovala pod znakom TARGET VENTURES, naj bi bila zato že znana kot pomemben akter v sektorju tveganega kapitala.

22 Na drugi strani naj intervenientka tega znaka ne bi nikoli uporabljala za označevanje trgovskega izvora svojih storitev niti naj ne bi imela namena, da to stori. Njen namen ob vložitvi zahteve za registracijo izpodbijane znamke naj bi bil bolj, da to znamko uporablja za druge namene, zlasti za okrepitev ali zaščito svoje znamke TARGET PARTNERS, oziroma da uporabo znaka TARGET VENTURES

prepreči tretjim osebam na splošno in/ali posebej tožeči stranki, ker bi ti znaki lahko povzročili zmedo. S tem, da ima intervenientka domensko ime „targetventures.com“ od leta 2002, naj ne bi bilo mogoče utemeljiti trditve o legitimnem interesu za vložitev zahteve za registracijo izpodbijane znamke trinajst let pozneje, zlasti ob upoštevanju, da naj to domensko ime nikoli ne bi bilo uporabljeno, temveč naj bi le preusmerjalo na spletno mesto „www.targetpartners.de“. Tako preusmerjanje bi bilo težko opredeliti kot „neko uporabo“. Odbor za pritožbe naj tudi ne bi pravilno presodil časovnega zaporedja dogodkov. Zato naj bi odbor za pritožbe v okviru celovite presoje okoliščin obravnavane zadeve napačno ugotovil, da intervenientka ob vložitvi zahteve za registracijo izpodbijane znamke ni ravnala v slabi veri.

23 EUIPO in intervenientka v bistvu štejeta, da tožeča stranka ni dokazala, da je intervenientka ob vložitvi zahteve za registracijo izpodbijane znamke vedela ali bi morala vedeti, da je tožeča stranka na trgu Unije uporabljala znak TARGET VENTURES za zadevne storitve. Vsekakor naj bi uporaba tega znaka s strani intervenientke pred njegovo registracijo kot znamke Evropske unije ali po njej dokazovala, da je bila ta registracija utemeljena z legitimnim poslovnim interesom.

24 Uvodoma je treba pojasniti, da čeprav je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi uporabil določbe Uredbe 2017/1001, se *ratione temporis* in ob upoštevanju datuma vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke, ki je odločilen za opredelitev materialnega prava, ki se uporablja v zvezi z zahtevami za ugotovitev ničnosti (sodbi z dne 29. novembra 2018, Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO, C-340/17 P, neobjavljena, EU:C:2018:965, točka 2, in z dne 23. aprila 2020, Gugler France/Gugler in EUIPO, C-736/18 P, neobjavljena, EU:C:2020:308, točka 3 in navedena sodna praksa), za ta spor uporabljajo materialne določbe Uredbe št. 207/2009 in je v teh okoliščinah za ta sklicevanja na Uredbo 2007/1001 glede vsebinskih pravil treba šteti, da se nanašajo na enake določbe Uredbe št. 207/2009, ne da bi to vplivalo na zakonitost izpodbijane odločbe. Člen 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 določa, da se znamka Evropske unije razglasi za ničnо na podlagi zahteve, vložene pri EUIPO, ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic, če prijavitelj ob vložitvi prijave znamke ni ravnal v dobri veri.

25 Pojem ravnanja v „slabi veri“ v skladu z njegovim običajnim pomenom v vsakdanjem jeziku predpostavlja obstoj nepoštene naravnanosti ali nepoštenega namena, vendar je treba ta pojem razložiti tudi v okviru gospodarskega prometa, v katerega spada pravo znamk. Glede tega je treba navesti, da se z Uredbo Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146) in uredbama št. 207/2009 in št. 2017/1001, ki so bile sprejete zaporedno, uresničuje isti cilj, in sicer vzpostavitev in delovanje notranjega trga. S pravili o znamki Evropske unije se želi zlasti prispevati k sistemu neizkrivljene konkurence v Uniji, v katerem mora biti vsakemu podjetju, da bi pritegnilo stranke s kakovostjo svojih proizvodov ali storitev, omogočeno, da kot znamke registrira znake, ki potrošniku brez možnosti zmede omogočajo razlikovanje teh proizvodov ali storitev od proizvodov ali storitev z drugim izvorom (glej sodbo z dne 12. septembra 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, točka 45 in navedena sodna praksa; glej v tem smislu tudi sodbo z dne 29. januarja 2020, Sky in drugi, C-371/18, EU:C:2020:45, točka 74).

26 Absolutni razlog za ničnost iz člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 se zato uporablja, kadar iz upoštevnih in skladnih indicev izhaja, da imetnik znamke Evropske unije zahteve za registracijo te znamke ni vložil s ciljem lojalnega konkuriranja, temveč da bi na način, ki ni skladen z dobrimi poslovnimi običaji, posegel v interese tretje osebe, ali da bi ne oziraje se na določeno tretjo osebo pridobil izključno pravico za druge namene kot tiste, ki so zajeti s funkcijami znamke in med katerimi je bistvena funkcija označbe izvora, na katero je opozorjeno v prejšnji točki (sodbi z dne 12. septembra 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, točka 46, in z dne 29. januarja 2020, Sky in drugi, C-371/18, EU:C:2020:45, točka 75).

27 Na prvem mestu je odbor za pritožbe s tem, da je v točki 19 izpodbijane odločbe navedel, da slaba vera pomeni ravnanje, ki odstopa od sprejetih načel etičnega vedenja ali dobrih poslovnih običajev, in predpostavlja nepošten ali kakršen koli drug zlovešč vzgib, pojem slabe vere razlagal preveč ozko. Iz

sodne prakse, navedene zgoraj v točkah 25 in 26, namreč izhaja, da lahko za ugotovitev slabe vere prijavitelja znamke zadošča njegov namen, da bi ne oziraje se na določeno tretjo osebo pridobil izključno pravico za druge namene kot tiste, ki so zajeti s funkcijami znamke in med katerimi je bistvena funkcija označbe izvora.

28 Čeprav torej za opredelitev slabe vere ni potrebno, da bi imetnik izpodbijane znamke ob vložitvi zahteve za registracijo znamke imel v mislih tretjo osebo, prav tako ni nujno, da bi vedel, da tretja oseba uporablja zadevni znak. Če bi namreč imetnik izpodbijane znamke to vedel, bi se njegova zahteva nujno nanašala na to tretjo osebo.

29 Zato je odbor za pritožbe s tem, da je v točkah 31 in 32 izpodbijane odločbe v bistvu ugotovil, da neobstoj dokaza o dejanskem ali domnevnem poznavanju prejšnje uporabe zadevnega znaka zadošča za zavrnitev zadevne zahteve za ugotovitev ničnosti, napačno uporabil pravo pri razlagi člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

30 Na drugem mestu, kot je Sodišče ugotovilo na podlagi svoje analize v točkah od 48 do 55 sodbe z dne 12. septembra 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724), iz razlage, ki jo je Sodišče podalo v sodbi z dne 11. junija 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), zlasti v točki 53 te sodbe, izhaja le, da je treba, kadar je ugotovljeno, da je tretja oseba že uporabljala enak ali podoben znak za enake ali podobne proizvode ali storitve in da se je s tem povzročila zmeda, se pravi v položaju, ki se razlikuje od položaja v obravnavani zadevi, pri celoviti presoji upoštevnih okoliščin obravnavanega primera preučiti, ali je prijavitelj sporne znamke za to vedel. Prejšnja uporaba zadevnega znaka s strani tretje osebe pa ni pogoj iz člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (glej v tem smislu sodbo z dne 12. septembra 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, točke 51, 52, 69 in 70). Zato sta seznanjenost imetnika izpodbijane znamke s prejšnjo uporabo tega znaka s strani tretje osebe ali vprašanje, ali bi ta imetnik moral vedeti za tako prejšnjo uporabo zadevnega znaka s strani tretje osebe, le eden od pomembnih dejavnikov, ki jih je treba upoštevati.

31 Splošno sodišče je tudi že pojasnilo, da – ker so različni dejavniki, razviti v sodni praksi, samo primeri elementov, ki se lahko upoštevajo za odločitev o obstoju slabe vere prijavitelja znamke ob vložitvi zahteve za registracijo (sodba z dne 14. februarja 2019, Mouldpro/EUIPO, Wenz Kunststoff (MOULDPRO), T-796/17, neobjavljena, EU:T:2019:88, točka 83) – neobstoj enega ali drugega od teh dejavnikov glede na posebne okoliščine obravnavane zadeve ne nasprotuje nujno temu, da se ugotovi slaba vera prijavitelja (glej sodbo z dne 23. maja 2019, Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR in AT ANN TAYLOR), T-3/18 in T-4/18, EU:T:2019:357, točka 52 in navedena sodna praksa).

32 Iz tega izhaja, da je odbor za pritožbe v točki 20 izpodbijane odločbe napačno navedel, da je treba pri presoji obstoja slabe vere „upoštevati“ merila, našteta v točki 53 sodbe z dne 11. junija 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), in tako ni zadostno upošteval vseh okoliščin obravnavanega primera.

33 Na tretjem mestu, namen prijavitelja znamke je subjektivni element, ki pa ga morajo pristojni upravni in sodni organi vseeno opredeliti objektivno. Vsakršno zatrjevanje ravnanja v slabi veri je treba zato presojati celovito, ob upoštevanju vseh dejanskih okoliščin, ki so relevantne za obravnavani primer. Samo tako je mogoče zatrjevanje obstoja slabe vere presojati objektivno (glej sodbo z dne 12. septembra 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, točka 47 in navedena sodna praksa).

34 Sodišče je v točkah od 48 do 55 sodbe z dne 12. septembra 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724), pojasnilo tudi, da so bili dejavniki za ugotovitev obstoja slabe vere, ki jih je navedlo v sodbi z dne 11. junija 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), tesno povezani z okoliščinami zadeve in da lahko obstajajo drugi primeri,

v katerih je mogoče šteti, da je bila zahteva za registracijo znamke vložena v slabi veri (glej v tem smislu tudi sodbo z dne 23. maja 2019, ANN TAYLOR in AT ANN TAYLOR, T-3/18 in T-4/18, EU:T:2019:357, točka 52 in navedena sodna praksa).

35 Natančneje, v zvezi s tem, ali je intervenientka registracijo izpodbijane znamke zahtevala, ne da bi jo nameravala uporabiti za namene, ki so zajeti s funkcijami znamke, zlasti v zvezi z bistveno funkcijo označbe izvora in med katerimi je bistvena funkcija označbe izvora (glej točki 25 in 26 zgoraj), iz točk 76 in 77 sodbe z dne 29. januarja 2020, Sky in drugi (C-371/18, EU:C:2020:45), izhaja, da čeprav prijavitelj znamke ob vložitvi svoje zahteve za registracijo ali ob njenem preizkusu ni dolžan ne natančno navesti niti poznati uporabe prijavljene znamke in čeprav ima petletni rok za začetek dejanske uporabe v skladu z bistveno funkcijo te znamke, lahko registracija znamke, ne da bi prijavitelj imel kakršen koli namen, da jo uporabi za proizvode in storitve, na katere se nanaša ta registracija, pomeni ravnanje v slabi veri, ker prijava znamke ni utemeljena glede na cilje iz Uredbe št. 207/2009. Taka slaba vera pa je lahko ugotovljena le, če obstajajo upoštevni in skladni objektivni indici, ki izkazujejo, da je imel ob vložitvi zahteve za registracijo zadevne znamke njen prijavitelj namen bodisi škoditi interesom tretjih na način, ki ni skladen z dobrimi poslovnimi običaji, bodisi – ne oziraje se na določeno tretjo osebo – pridobiti izključno pravico za druge namene kot tiste, ki so zajeti s funkcijami znamke.

36 V obravnavani zadevi iz upoštevnih in skladnih objektivnih indicev izhaja, da namen intervenientke na dan vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke ni bil njena uporaba, ki je zajeta s funkcijami znamke.

37 Prvič, v točki 37 izpodbijane odločbe je navedeno, da ni mogoče izključiti, da je intervenientka želela svoje stranke zaščititi pred morebitno zmedo glede znakov TARGET PARTNERS in TARGET VENTURES ter da je bila poslovna logika za vložitev zahteve za registracijo izpodbijane znamke legitimna volja intervenientke, da poleg svoje znamke TARGET VENTURES zavaruje tudi svoje razlikovalno ime (TARGET) skupaj z opisom svojih storitev tveganega kapitala (VENTURES) ter tako pri svojih strankah prepreči vsakršno zmedo.

38 Vendar kot v bistvu trdi tožeča stranka, v posebnih okoliščinah obravnavanega primera to, da intervenientka znamko registrira, da bi preprečila verjetnost zmede z drugo znamko, katere imetnica je že bila, in/ali da bi v tem okviru zaščitila skupni element teh znamk, ni zajeto s funkcijami znamke, med katerimi je med drugim bistvena funkcija označbe izvora, in je prej prispevalo k okrepitvi in varstvu prve znamke intervenientke, ki je bila tako pred vložitvijo zahteve za registracijo izpodbijane znamke kot po njej edini znak, pod katerim je ta ponujala svoje storitve.

39 Drugič, iz odgovorov intervenientke na vprašanja, postavljena na obravnavi, je jasno razvidno, da je bil namen, ki je bil povod za vložitev zahteve za registracijo izpodbijane znamke, okrepitev druge znamke, in sicer znamke TARGET PARTNERS, ker sta spletni mesti „www.targetventures.de“ in „www.targetventures.com“ le preusmerjali na glavno spletno mesto intervenientke.

40 Intervenientka je namreč pojasnila, da se je izpodbijana znamka enako kot pred njeno registracijo za spletni mesti uporabljala za napotitev zainteresiranih potrošnikov na njeno glavno spletno mesto, naslovljeno „www.targetpartners.de“, na katerem ponuja svoje storitve. Pojasnila je tudi, da je to glavni razlog za njeno uporabo. Intervenientka meni, da je s tem, da je v domenskih imenih „targetventures.com“ in „targetventures.de“ uporabila razlikovalni element, in sicer element „target“, z opisnim elementom storitev tveganega kapitala, in sicer elementom „ventures“, in s preusmeritvijo na glavno spletno mesto intervenientke, na kateri ponuja svoje storitve pod znamko TARGET PARTNERS, zainteresirani javnosti skušala prikazati, da te storitve ponuja tudi družba Target Partners. Razlog za registracijo izpodbijane znamke naj bi bil torej varstvo znaka TARGET, ki se uporablja v imenu teh dveh spletnih mest. Intervenientka je tudi izjavila, da je želela razširiti svoj portfelj znamk.

41 Glede na to, da na eni strani ni sporno, da je bila uporaba znaka TARGET VENTURES enaka tako pred vložitvijo zahteve za registracijo kot po njej, in sicer da je šlo za preusmeritev na glavno spletno mesto intervenientke „www.targetpartners.de“, in da je mogoče na drugi strani iz tega, kar je zadnja pojasnila na obravnavi, sklepati, da je bilo varstvo te uporabe glavni razlog za zahtevo za registracijo izpodbijane znamke, ne da bi se navedel drug konkreten namen uporabe, je treba šteti, da je intervenientka imela zgolj namen, da to znamko uporablja enako kot pred vložitvijo te zahteve za registracijo. Zato intervenientka navedene zahteve ni vložila s ciljem lojalnega konkuriranja, temveč z namenom, da bi ne oziraje se na določeno tretjo osebo pridobila izključno pravico za druge namene kot tiste, ki so zajeti s funkcijami znamke in med katerimi je bistvena funkcija označbe izvora.

42 Tretjič, v zvezi s splošno trditvijo iz točke 37 izpodbijane odločbe, da ni izključeno, da je intervenientka izpodbijano znamko prijavila, ker je želela razširiti uporabo znaka TARGET VENTURES, je treba navesti, da ta trditev ni le v nasprotju s tem, da se ta znak sploh ni uporabljal drugače kot tako, kot že pred vložitvijo zahteve za registracijo, ampak tudi z izjavami intervenientke na obravnavi glede glavnega razloga za uporabo tega znaka tako pred vložitvijo zahteve za registracijo kot tudi po njej in njenim tedanjim namenom ter s tem, da je intervenientka ravnala tako, da bi jo stranke prepoznale izključno pod znamko TARGET PARTNERS.

43 Iz odgovora intervenientke na elektronsko sporočilo z dne 7. julija 2015 (glej zgoraj točko 7) namreč izhaja, da je nameravala zadevni stranki jasno pojasniti, da oglaševalskega dogodka ni organizirala ona, ne da bi omenila, da tudi ona uporablja ime TARGET VENTURES. Prav tako ni sporno, da intervenientka svojih storitev nikoli ni ponujala z uporabo znaka TARGET VENTURES. Nasprotno, izvor storitev, ki jih ponuja intervenientka, je bil vedno opredeljen z znamko TARGET PARTNERS. Intervenientka je tako celo po vložitvi zahteve za registracijo za lastno identifikacijo v očeh svojih strank uporabljala izključno to ime.

44 V teh okoliščinah in ob neobstoju vsakršnega indica v zvezi s tem je odbor za pritožbe napačno štel, da je bilo mogoče vložitev zahteve za registracijo znaka TARGET VENTURES utemeljiti z namenom razširitve uporabe tega znaka.

45 Zato je bilo v obrazložitvi, na kateri temelji ugotovitev iz točke 38 izpodbijane odločbe, napačno uporabljeno pravo in napačno ugotovljeno dejansko stanje.

46 Na četrtem mestu, kot je bilo razsojeno zgoraj v točkah od 27 do 29, če je namen imetnika izpodbijane znamke ob vložitvi zahteve za registracijo, da bi ne oziraje se na določeno tretjo osebo pridobil izključno pravico za druge namene kot tiste, ki so zajeti s funkcijami znamke, preizkus tega, ali je ta imetnik predhodno vedel za uporabo zadevnega znaka s strani tretje osebe, ni pogoj *sine qua non* za ugotovitev slabe vere navedenega imetnika. V teh okoliščinah ni potreben niti preizkus časovnega zaporedja dogodkov, ki je del prav analize vprašanja, ali je imetnik znamke vedel ali bi moral vedeti za uporabo te znamke s strani tretje osebe. Ker pa je odbor za pritožbe v obravnavanem primeru štel, da je nujen dokaz o tem, da je bila intervenientka seznanjena ali domnevno seznanjena s tem, da je tožeča stranka uporabljala znak TARGET VENTURES, bi moral upoštevati vse elemente, ki opredeljujejo obravnavani primer, med katerimi je, prvič, uporaba tega znaka s strani tožeče stranke zunaj Unije in, drugič, časovno zaporedje dogodkov.

47 Prvič, iz sodbe z dne 12. septembra 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724, točke 51, 52 in 55), izhaja, da preizkus, ali je imetnik izpodbijane znamke predhodno vedel za uporabo tega znaka s strani tretje osebe, ne sme biti omejen na trg Unije. Natančneje, Sodišče je v točki 52 te sodbe pojasnilo, da lahko obstajajo primeri, drugačni od tistega, na podlagi katerega je bila izdana sodba z dne 11. junija 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), v katerih je mogoče šteti, da je bila zahteva za registracijo znamke vložena v slabi veri ne glede na to, da ob vložitvi te zahteve ni bilo tretje osebe, ki bi na notranjem trgu uporabljala enak ali podoben znak za enake ali podobne proizvode. Odbor za pritožbe je z odobritvijo

analize oddelka za izbris in s tem, da je svoj preizkus omejil na seznanjenost intervenientke s tem, da je tožeča stranka ali tretja oseba znak TARGET VENTURES uporabljala v okviru svojih poslovnih dejavnosti v Uniji, v točkah 23, 26, 30 in 31 izpodbijane odločbe ta dejavnik uporabil nepopolno.

48 Drugič, ugotoviti je treba, da odbor za pritožbe v okviru svoje analize nikakor ni upošteval časovnega zaporedja dogodkov v tej zadevi.

49 Iz vsega navedenega izhaja, da je treba prvemu tožbenemu razlogu ugoditi in izpodbijano odločbo razveljaviti, ne da bi bilo treba preučiti drugi tožbeni razlog.

Stroški

50 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki. V tem primeru EUIPO in intervenientka nista uspela s svojimi predlogi. Ker je tožeča stranka predlagala le, naj se plačilo stroškov tega postopka naloži EUIPO, je treba temu naložiti, da poleg svojih stroškov nosi tudi stroške tožeče stranke v postopku pred Splošnim sodiščem.

51 Poleg tega je tožeča stranka predlagala, naj se EUIPO naloži plačilo stroškov, ki so ji nastali v upravnem postopku pred oddelkom za izbris in pred odborom za pritožbe pri EUIPO. Glede tega je treba spomniti, da se na podlagi člena 190(2) Poslovnika nujni stroški, ki so strankam nastali v postopku pred odborom za pritožbe, štejejo za stroške, ki se lahko povrnejo. To pa ne drži za stroške v postopku pred oddelkom za izbris. Zato je predlogu tožeče stranke, naj se EUIPO naloži plačilo stroškov upravnega postopka, mogoče ugoditi le glede nujnih stroškov, ki so tožeči stranki nastali v postopku pred odborom za pritožbe.

52 V skladu s členom 138(3) tega poslovnika intervenientka nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (tretji senat)

razsodilo:

1. **Odločba drugega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 4. februarja 2019 (zadeva R 1684/2017-2) se razveljavi.**

2. **EUIPO nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov družbe Target Ventures Group Ltd, vključno s stroški, ki so tej družbi nastali pred odborom za pritožbe.**

3. **Družba Target Partners GmbH nosi svoje stroške.**

Collins Kreuschitz Steinfatt

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 28. oktobra 2020.

Podpisi