Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Tredje Afdeling)

28. oktober 2020*

»EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-ordmærket TARGET VENTURES – absolut ugyldighedsgrund – ond tro – artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 59, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]«

I sag T-273/19,

Target Ventures Group Ltd, Road Town (De Britiske Jomfruøer), ved advokaterne T. Dolde og P. Homann,

sagsøger,

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved P. Sipos og V. Ruzek, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten

Target Partners GmbH, München (Tyskland), ved advokaterne A. Klett og C. Mikyska,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 4. februar 2019 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 1684/2017-2) vedrørende en ugyldighedssag mellem Target Ventures Group og Target Partners,

har

RETTEN (Tredje Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, A.M. Collins, og dommerne V. Kreuschitz og G. Steinfatt (refererende dommer),

justitssekretær: fuldmægtig R. Ūkelytė,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 24. april 2019,

under henvisning til EUIPO's svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 19. juli 2019,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 17. juli 2019,

* Processprog: engelsk.

under henvisning til foranstaltningen med henblik på sagens tilrettelæggelse af 3. december 2019 og svaret fra sagsøgeren indleveret til Rettens Justitskontor den 10. december 2019,

og efter retsmødet den 26. juni 2020,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Intervenienten, Target Partners GmbH, med hjemsted i München (Tyskland), er en venturekapitalfond. Denne har siden 2002 været indehaver af bl.a. domænenavnet »targetventures.com« og siden 2009 af domænenavnet »targetventures.de«. Indholdet på de websteder, der er registreret under disse domænenavne, har imidlertid altid kun henvist til TARGET PARTNERS, som er det tegn, under hvilket intervenienten udbyder sine tjenesteydelser. Det eneste, disse websteder har gjort, er nemlig at omdirigere de besøgende til intervenientens officielle websted »www.targetpartners.de« eller at fremvise indholdet fra dette sidstnævnte websted.

2 Sagsøgeren, Target Ventures Group Ltd, med hjemsted i Road Town (De Britiske Jomfruøer), har gjort gældende, at denne virksomhed ligeledes er en venturekapitalfond. Sagsøgeren har hævdet at have drevet virksomhed under tegnet TARGET VENTURES på det russiske venturekapitalmarked siden 2012 og på Den Europæiske Unions marked i hvert fald siden den 8. marts 2013. I perioden mellem den 23. december 2013 og den 18. december 2014 leverede sagsøgeren under samme tegn tjenester i forbindelse med selskabets finansielle og valutariske virksomhed til fem virksomheder med hjemsted i Unionen. Som modydelse for den finansielle støtte erhvervede sagsøgeren for selskabets investorers regning andele i disse virksomheder. Flere specialiserede websteder og de nævnte virksomheders websteder kan bevidne disse investeringer.

3 To andelshavere i Target Ventures Group Ltd eller i en tredjepart, der driver virksomhed under navnet TARGET VENTURES, og intervenientens repræsentant deltog i en konference, der er velkendt inden for investeringssektoren, og som blev afholdt den 13. og 14. november 2014 i London (Det Forenede Kongerige). Den 13. november 2014 sendte repræsentanten for en nystartet virksomhed, der var på udkig efter investorer to fælles e-mails til disse tre personer, idet denne henvendte sig til dem ved fornavn. Deres e-mailadresser, som ender med henholdsvis @targetpartners.de og @targetventures.ru, var synlige.

4 Den 27. januar 2015 indgav intervenienten en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1)). Det varemærke, der blev ansøgt registreret, er ordtegnet TARGET VENTURES (herefter »det anfægtede varemærke«).

5 De tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 35 og 36 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for hver af disse klasser til følgende beskrivelse:

– klasse 35: »annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, virksomhedsrådgivning, bistand ved varetagelse af kontoropgaver«

– klasse 36: »finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed; med undtagelse af betalingssystemer og elektroniske kommunikationssystemer i forbindelse med betalinger eller pengeanvisninger«.

6 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 33/2015 af 18. februar 2015. Det anfægtede varemærke blev registreret den 28. maj 2015 under nr. 13685565.

7 Intervenienten blev gjort bekendt hermed ved en e-mail af 7. juli 2015 fra en kunde, som havde forvekslet intervenienten med sagsøgeren, der den 16. juli 2016 havde planlagt et reklamefremstød i Berlin (Tyskland), og sendte en skrivelse om ophør og undladelse, som blev efterfulgt af en anmodning om et foreløbigt påbud, de blev indgivet til Landgericht Berlin (den regionale ret i første instans i Berlin, Tyskland), som intervenienten frafaldt efter de forbehold, som formanden for det kompetente dommerkollegium havde givet udtryk for.

8 Sagsøgeren indgav den 13. juli 2015 en begæring om, at det anfægtede varemærke blev erklæret ugyldigt i henhold til artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 59, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001] for alle de ovenfor i præmis 5 nævnte tjenesteydelser.

9 Den 25. maj 2017 forkastede annullationsafdelingen ugyldighedsbegæringen i sin helhed.

10 Den 28. juli 2017 indgav sagsøgeren en klage til EUIPO i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 66-71 i forordning 2017/1001) over annullationsafdelingens afgørelse.

11 Ved afgørelse af 4. februar 2019 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Andet Appelkammer ved EUIPO sagsøgerens klage og konkluderede, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at intervenienten havde været i ond tro i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke.

12 For at nå frem til denne konklusion fandt appelkammeret for det første, at for så vidt som en begæring om ugyldighed, der er baseret på den absolutte ugyldighedsgrund, som er omhandlet i artikel 59, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001, kan indgives af enhver fysisk eller juridisk person, skulle sagsøgeren ikke påvise, at vedkommende havde en retlig interesse i at anlægge en sag, og det var derfor ikke af betydning, at de af sagsøgeren fremlagte dokumenter ikke gjorde det muligt at fastslå, hvem der faktisk havde handlet under tegnet TARGET VENTURES.

13 For det andet bekræftede appelkammeret annullationsafdelingens konklusioner, hvorefter sagsøgeren ikke havde godtgjort, at de tjenester, som sagsøgeren eller tredjemand leverede i Unionen under tegnet TARGET VENTURES, var kendt af intervenienten. Sagsøgeren havde heller ikke godtgjort, at intervenienten havde et formodet kendskab til sagsøgerens aktiviteter. Sagsøgerens eller tredjemands brug af tegnet TARGET VENTURES i Europa var heller ikke så omfattende, at det med rimelighed kunne antages, at dette tegn var velkendt eller kunne genkendes af kundekredsen og de relevante konkurrenter på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke. Eftersom brugen af tegnet TARGET VENTURES i Europa var af relativt kort varighed inden den 27. januar 2015, burde sagsøgeren have kunnet godtgøre, at det var blevet anvendt i høj grad, eller i det mindste, at sagsøgerens virksomhed havde været genstand for en omfattende mediedækning. Ifølge appelkammeret var sådanne forhold imidlertid ikke fremlagt, hvorfor det ikke kunne lægges til grund, at intervenienten havde kendt til, eller i det mindste burde have kendt til, de erhvervsmæssige aktiviteter, som sagsøgeren eller tredjemand havde udført ved brug af tegnet TARGET VENTURES. Ifølge appelkammeret var en af betingelserne i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 dermed ikke opfyldt, hvorfor ugyldighedsbegæringen skulle forkastes.

14 For det tredje fandt appelkammeret, at selv hvis det antages, at sagsøgeren havde godtgjort, at intervenienten vidste eller burde have vidst, at sagsøgeren eller en tredjemand havde brugt tegnet TARGET VENTURES før datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke, havde sagsøgeren ikke godtgjort, at intervenienten aldrig havde haft til hensigt at bruge

dette varemærke, men blot havde haft til hensigt at hindre sagsøgeren i at træde ind på det europæiske marked. De beviser, der blev fremlagt af intervenienten, viste derimod, at vedkommende havde en legitim forretningsmæssig interesse i at få det anfægtede varemærke registreret.

15 Spørgsmålet om, hvorvidt intervenientens brug af de ovenfor i præmis 1 nævnte domænenavne bevirker, at der opstår ældre rettigheder for tegnet TARGET VENTURES, er irrelevant, eftersom det er tilstrækkeligt, at registreringen af det anfægtede varemærke har forfulgt et legitimt forretningsmæssigt mål. I denne sammenhæng noterede appelkammeret, at det fremgik af de af intervenienten fremlagte beviser, at denne »havde gjort en vis brug af [det omhandlede] inden den pågældendes ansøgning om [registrering] af det anfægtede varemærke«.

16 Ifølge appelkammeret kan det derfor ikke udelukkes, at intervenienten indgav ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke enten fordi, intervenienten ønskede at udvide sin brug af tegnet TARGET VENTURES, eller fordi denne forsøgte at »beskytte sine kunder mod en eventuel forveksling« således som den, der er illustreret ved e-mailen af 7. juli 2015 (jf. præmis 7 ovenfor). Selv om denne e-mail blev sendt efter datoen for indgivelse af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke, er dette bevis på, at mindst en kunde mente, at der var en forbindelse mellem tegnet TARGET VENTURES og intervenienten. I den foreliggende sag var den forretningsmæssige logik bag ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke intervenientens legitime ønske om at beskytte sit kendenavn TARGET ledsaget af beskrivelsen af sine tjenesteydelser i tilknytning til venturekapitalfonde VENTURES, ud over sit varemærke TARGET PARTNERS, for så undgå at skabe forvirring blandt sine kunder.

Parternes påstande

17 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

– Den anfægtede afgørelse annulleres.

– EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder de omkostninger, der er afholdt i forbindelse med sagen for annullationsafdelingen og sagen for Andet Appelkammer ved EUIPO.

18 EUIPO har nedlagt følgende påstande:

– Frifindelse.

– Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

19 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

– EUIPO frifindes, og den anfægtede afgørelse stadfæstes.

– Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Retlige bemærkninger

20 Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat to anbringender, der vedrører tilsidesættelse af henholdsvis artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 og af samme forordnings artikel 75 (nu artikel 94 i forordning 2017/1001).

21 Til støtte for sit første anbringende har sagsøgeren i det væsentlige gjort gældende dels, at appelkammeret begik fejl i forbindelse med vurderingen af intervenientens forgående kendskab til sagsøgerens brug af tegnet TARGET VENTURES for sine tjenesteydelser i tilknytning til venturekapital. Ifølge sagsøgeren burde intervenienten i det mindste have vidst, at sagsøgeren gjorde brug af tegnet TARGET VENTURES inden for Unionens område og andre steder, for det første henset til modtagelsen af de to e-mails i forbindelse med konferencen vedrørende investeringer (jf. præmis 3 ovenfor), og for det andet, eftersom sagsøgeren på datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke allerede havde gjort intensiv brug af dette tegn for sine tjenesteydelser i tilknytning til venturekapital uden for Unionen og i mere end et år ligeledes havde brugt det på Unionens område. Sagsøgeren, der udøver sit virke under tegnet TARGET VENTURES, må således allerede have været kendt som en betydningsfuld aktør inden for venturekapitalbranchen.

22 Dels har intervenienten aldrig gjort brug af dette tegn med henblik på at angive den handelsmæssige oprindelse af sine tjenesteydelser eller haft til hensigt at gøre dette. Intervenientens hensigt på datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke var snarere at anvende dette til andre formål, bl.a. for at styrke og beskytte sit varemærke TARGET PARTNERS eller for at forhindre tredjemand generelt og/eller sagsøgeren specifikt i at gøre brug af tegnet TARGET VENTURES med den begrundelse, at disse tegn ville kunne skabe risiko for forveksling. Den omstændighed, at intervenienten siden 2002 har været indehaver af domænenavnet »targetventures.com«, støtter ikke argumentet om, at der var en legitim interesse i at ansøge om registrering af det anfægtede varemærke 13 år senere, navnlig henset til den omstændighed, at dette domænenavn aldrig har været anvendt, men højst har henvist til webstedet »www.targetpartners.de«. En sådan omdirigering kan næppe anses for en »vis brug«. Appelkammeret har også foretaget en forkert vurdering af begivenhedernes rækkefølge. Appelkammeret foretog således en forkert vurdering, da det i forbindelse med sin samlede vurdering af omstændighederne i sagen fastslog, at intervenienten ikke havde handlet i ond tro i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke.

23 EUIPO og intervenienten har i det væsentlige gjort gældende, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at intervenienten på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke vidste eller burde have vidst, at sagsøgeren brugte tegnet TARGET VENTURES for de pågældende tjenesteydelser på markedet i Unionen. Under alle omstændigheder er intervenientens brug, uanset om der er tale om før eller efter vedkommendes registrering af dette tegn som EU-varemærke, tegn på, at der lå en legitim forretningsmæssig interesse til grund for denne registrering.

24 Det skal indledningsvis præciseres, at selv om appelkammeret i den anfægtede afgørelse anvendte bestemmelserne i forordning 2017/1001, er denne tvist ratione temporis og, henset til datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke, som er afgørende for fastlæggelsen af den materielle ret, der finder anvendelse for så vidt angår ugyldighedsbegæringer (dom af 29.11.2018, Alcohol Countermeasure Systems (International) mod EUIPO, C-340/17 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2018:965 præmis 2, og af 23.4.2020, Gugler France mod Gugler og EUIPO, C-736/18 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2020:308, præmis 3 og den deri nævnte retspraksis), reguleret af de materielle bestemmelser i forordning 2017/1001, og at disse henvisninger for så vidt angår de materielle bestemmelser under disse omstændigheder skal anses for at vedrøre bestemmelser med samme indhold som dem, der er omfattet af forordning nr. 207/2009, uden at dette påvirker lovligheden af den anfægtede afgørelse. Det skal bemærkes, at i henhold til artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 erklæres et EU-varemærke ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til EUIPO eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse, når ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro.

25 Selv om begrebet »ond tro« efter dets sædvanlige betydning i almindelig sprogbrug forudsætter tilstedeværelsen af en uredelig tankegang eller hensigt, skal dette begreb desuden forstås i varemærkeretlig sammenhæng, dvs. i erhvervsmæssig sammenhæng. Rådets forordning (EF) nr. 40/94

af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1), Rådets forordning nr. 207/2009 og Rådets forordning 2017/1001, der er vedtaget efter hinanden, har samme formål, nemlig at sikre det indre markeds oprettelse og funktion. De EU-retlige regler om varemærker har i denne forbindelse navnlig til formål at bidrage til en ordning med loyal konkurrence, under hvilken enhver virksomhed med henblik på at opbygge en fast kundekreds på grundlag af kvaliteten af sine varer eller tjenesteydelser må sættes i stand til at få tegn, der gør det muligt for forbrugeren uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse, registreret som varemærke (jf. dom af 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, præmis 45 og den deri nævnte retspraksis; jf. ligeledes i denne retning dom af 29.1.2020, Sky m.fl., C-371/18, EU:C:2020:45, præmis 74).

26 Den absolutte ugyldighedsgrund, der er omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, finder således anvendelse, når det af relevante og samstemmende indicier fremgår, at indehaveren af et varemærke ikke har indgivet ansøgningen om registrering af dette varemærke med det formål at deltage loyalt i konkurrencen, men med hensigt om at skade tredjemands interesser på en måde, der ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, eller med hensigt – selv uden at være rettet mod en bestemt tredjemand – om at opnå en eneret til andre formål end dem, der vedrører et varemærkes funktioner, heriblandt den væsentlige funktion som oprindelsesangivelse, der er henvist til i foregående præmis (dom af 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, præmis 46, og af 29.1.2020, Sky m.fl., C-371/18, EU:C:2020:45, præmis 75).

27 For det første fortolkede appelkammeret begrebet ond tro for restriktivt, da det i den anfægtede afgørelses punkt 19 anførte, at ond tro forudsætter en adfærd, som afviger fra almindelige principper for etisk korrekt adfærd eller redelig markedsførings- eller forretningsskik samt forudsætter tilstedeværelse af en uredelig hensigt, uetisk adfærd eller ethvert andet lyssky motiv. Det fremgår nemlig af den retspraksis, der er henvist til i præmis 25 og 26 ovenfor, at det kan være tilstrækkeligt til, at det kan konkluderes, at ansøgeren om varemærket er i ond tro, at der foreligger en hensigt – selv uden at være rettet mod en bestemt tredjemand – om at opnå en eneret til andre formål end dem, der vedrører et varemærkes funktioner, heriblandt den væsentlige funktion som oprindelsesangivelse.

28 For at kunne fastslå, at der var tale om ond tro, er det således ikke nødvendigt, at indehaveren af det anfægtede varemærke ved indgivelsen af varemærkeansøgningen tog sigte på en særlig tredjemand, og endvidere er det heller ikke nødvendigt, at vedkommende kendte til tredjemands brug af det omhandlede tegn. Hvis indehaveren af det anfægtede varemærke var bevidst herom, omhandler denne ansøgning nemlig nødvendigvis denne tredjemand.

29 Appelkammeret begik dermed en retlig fejl i forbindelse med fortolkningen af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, da det i den anfægtede afgørelses punkt 31 og 32 i det væsentlige fastslog, at eftersom der ikke forelå bevis for faktisk eller formodet kendskab til den tidligere brug af det omhandlede tegn, var det tilstrækkeligt til at afslå den pågældende begæring om ugyldighed.

30 For det andet fremgår det, i lighed med hvad Domstolen ved afslutningen af sin analyse fastslog i præmis 48-55 i dom af 12. september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724), alene af Domstolens fortolkning i dom af 11. juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), og navnlig af denne doms præmis 53, at det, når det er blevet fastslået, at en tredjemand bruger et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling – dvs. i en situation, der adskiller sig fra situationen i hovedsagen – i forbindelse med helhedsvurderingen af de relevante omstændigheder i den enkelte sag, skal undersøges, om ansøgeren om det anfægtede varemærke var bekendt hermed. Tredjemands tidligere brug af det omhandlede tegn er imidlertid ikke en betingelse, der kræves opfyldt i henhold til artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 (jf. i denne retning dom af 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724,

præmis 51, 52, 69 og 70). Spørgsmålet om, hvorvidt indehaveren af det anfægtede varemærke var bekendt med, at tredjemand allerede havde gjort brug af dette tegn, eller hvorvidt denne indehaver burde have været bekendt med en tredjemands tidligere brug af det omhandlede tegn, er imidlertid kun et blandt mange relevante faktorer, som skal tages i betragtning.

31 Retten har ligeledes haft lejlighed til at præcisere, at de forskellige faktorer, som er udledt af retspraksis, blot er nogle eksempler blandt samtlige de forhold, der kan tages i betragtning med henblik på at afgøre, om en ansøger om registrering eventuelt var i ond tro på tidspunktet for indgivelsen af varemærkeansøgningen (dom af 14.2.2019, Mouldpro mod EUIPO – Wenz Kunststoff (MOULDPRO), T-796/17, ikke trykt i Sml., EU:T:2019:88, præmis 83), og selv om en af disse faktorer ikke foreligger, er dette i den foreliggende sag nødvendigvis ikke til hinder for, at det fastslås, at ansøgeren var i ond tro (jf. dom af 23.5.2019, Holzer y Cia mod EUIPO – Annco (ANN TAYLOR og AT ANN TAYLOR), T-3/18 og T-4/18, EU:T:2019:357, præmis 52 og den deri nævnte retspraksis).

32 Heraf følger, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 20 fejlagtigt angav, at de kriterier, som er opstillet i præmis 53 i dom af 11. juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), »[skulle] tages i betragtning« i forbindelse med vurderingen af, om der forelå ond tro, og dermed tog den ikke tilstrækkeligt hensyn til samtlige omstændigheder i sagen.

33 Varemærkeansøgerens hensigt er for det tredje et subjektivt element, som de kompetente administrative og retslige myndigheder dog skal fastlægge objektivt. Der skal følgelig foretages en helhedsvurdering af enhver hævdet ond tro under hensyntagen til alle de relevante faktiske omstændigheder i den foreliggende sag. Det er kun på denne måde, at en hævdet ond tro kan vurderes objektivt (jf. dom af 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis).

34 I præmis 48-55 i dom af 12. september 2019, Koton Maoikazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724), præciserede Domstolen ligeledes, at de faktorer, som den havde opregnet i dom af 11. juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), med henblik på at fastslå, om der forelå ond tro, var tæt forbundet med sagens omstændigheder, og at der kunne foreligge andre tilfælde, hvor varemærkeansøgningen kunne anses for at være blevet indgivet i ond tro (jf. ligeledes i denne retning dom af 23.5.2019, ANN TAYLOR og AT ANN TAYLOR, T-3/18 og T-4/18, EU:T:2019:357, præmis 52 og den deri nævnte retspraksis).

35 Hvad nærmere bestemt angår spørgsmålet om, hvorvidt intervenienten ansøgte om registrering af det anfægtede varemærke uden at have til hensigt at anvende det til de formål, der vedrører et varemærkes funktioner, navnlig den væsentligste funktion som oprindelsesbetegnelse (jf. præmis 25 og 26 ovenfor), fremgår det af præmis 76 og 77 i dom af 29. januar 2020, Sky m.fl. (C-371/18, EU:C:2020:45), at selv om varemærkeansøgeren ikke på datoen for indgivelsen af vedkommendes registreringsansøgning eller i forbindelse med undersøgelsen heraf er forpligtet til at angive eller præcist at vide, hvad denne skal bruge det ansøgte varemærke til, såfremt det registreres, og vedkommende har en frist på fem år til at påbegynde en faktisk brug i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, kan registreringen af et varemærke, uden at ansøgeren har en hensigt om at bruge det for de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af denne registrering, udgøre ond tro, når der ikke foreligger nogen begrundelse for varemærkeansøgningen, henset til de mål, der er fastsat i forordning nr. 207/2009. Der kan alene være tale om en ond tro, hvis der foreligger objektive, relevante og samstemmende indicier, som kan godtgøre, at ansøgeren på datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det omhandlede varemærke enten havde til hensigt at skade tredjemands interesser på en måde, der ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, eller med hensigt til – selv uden at være rettet mod en bestemt tredjemand – at opnå en eneret til andre formål end dem, der vedrører et varemærkes funktioner.

36 I den foreliggende sag fremgår det af objektive, relevante og samstemmende indicier, at intervenientens hensigt på datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke ikke var at iværksætte en brug heraf, der vedrører et varemærkes funktioner.

37 For det første er det i den anfægtede afgørelses punkt 37 anført, at det ikke kan udelukkes, at intervenienten havde til hensigt at beskytte sine kunder fra en eventuel forveksling mellem tegnene TARGET PARTNERS og TARGET VENTURES, og at den forretningsmæssige logik bag indgivelsen af det anfægtede varemærke var intervenientens legitime ønske om at beskytte sit kendenavn (TARGET) ledsaget af beskrivelsen af dennes tjenesteydelser med tilknytning til venturekapital (VENTURES), ud over sit varemærke TARGET PARTNERS, og således undgå enhver forvirring blandt kunderne.

38 Henset til den foreliggende sags særlige omstændigheder har det forhold, at intervenienten har registreret et varemærke med henblik på at afværge en risiko for forveksling med et andet varemærke, som intervenienten allerede var indehaver af, og/eller med henblik på i denne forbindelse at beskytte den fælles bestanddel i disse varemærker, således som sagsøgeren i det væsentlige har anført, ingen forbindelse til et varemærkes funktioner, heriblandt navnlig den væsentlige funktion som oprindelsesangivelse, og har snarere bidraget til at styrke og beskytte intervenientens første varemærke, som – både inden og efter indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke – var det eneste tegn, hvorunder intervenienten udbød sine tjenesteydelser.

39 For det andet fremgår det klart af intervenientens svar på de i retsmødet rejste spørgsmål, at den hensigt, der lå til grund for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke, bestod i at styrke et andet varemærke, nemlig TARGET PARTNERS, for så vidt som webstederne »www.targetventures.de« og »www.targetventures.com« ikke har gjort andet end at henvise til intervenientens primære websted.

40 Intervenienten har således præciseret, at det anfægtede varemærke – ligesom før dets registrering – var blevet brugt til webstederne for at henvise interesserede forbrugere til intervenientens primære websted, der er benævnt »www.targetpartners.de«, og hvorfra intervenienten udbyder sine tjenesteydelser. Intervenienten har ligeledes præciseret, at dette var hovedårsagen til varemærkets brug. Intervenienten har anført, at ved at bruge en særpræget bestanddel i domænenavnene »targetventures.com« og »targetventures.de«, nemlig bestanddelen »target«, sammen med en bestanddel, der er beskrivende for tjenesteydelser med tilknytning til venturekapital, nemlig bestanddelen »ventures«, og ved at henvise til intervenientens primære websted, hvorfra intervenienten udbyder sine tjenesteydelser under varemærket TARGET PARTNERS, tilsigtede denne at vise den interesserede kundekreds, at disse tjenesteydelser ligeledes blev udbudt af Target Partners. Årsagen til registreringen af det anfægtede varemærke var således at beskytte tegnet TARGET, der anvendes i navnet på disse to websteder. Intervenienten har ligeledes angivet at ville udvide sin varemærkeportefølje.

41 Idet det for det første er ubestridt, at brugen af tegnet TARGET VENTURES har været den samme både før og efter indgivelsen af ansøgningen om registrering, dvs. at formålet var at henvise til intervenientens primære websted »www.targetpartners.de«, og for det andet, at det kan udledes af det, som intervenienten forklarede i retsmødet, at beskyttelsen af denne brug var den primære årsag til ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke, uden at delagtiggøre Retten i, om der var påtænkt en anden konkret brug, skal det antages, at intervenienten udelukkende havde til hensigt at fortsætte med at bruge dette varemærke på den samme måde som forud for indgivelsen af denne ansøgning. Dermed har intervenienten ikke indgivet den nævnte ansøgning med det formål at deltage loyalt i konkurrencen, men med hensigt – muligvis uden at være rettet mod en bestemt tredjemand – om at opnå en eneret til andre formål end dem, der vedrører et varemærkes funktioner, heriblandt den væsentlige funktion som oprindelsesangivelse.

42 Hvad for det tredje angår den generelle påstand i den anfægtede afgørelses punkt 37, hvorefter det ikke er udelukket, at intervenienten har indgivet ansøgningen om det anfægtede varemærke, fordi denne ønskede at udvide brugen af tegnet TARGET VENTURES, modsiges dette ikke alene af fraværet af enhver anden brug af dette tegn end den brug, der allerede har fundet sted inden indgivelsen af registreringsansøgningen, men ligeledes af intervenientens erklæringer i retsmødet vedrørende hovedårsagen til brugen af dette tegn både før og efter indgivelsen af denne ansøgning, og dennes hensigt på dette tidspunkt, samt af den omstændighed, at intervenienten har sørget for, at denne udelukkende identificeres af kunderne under varemærket TARGET PARTNERS.

43 Det fremgår således af intervenientens svar på e-mail af 7. juli 2015 (jf. præmis 7 ovenfor), at denne ønskede at klargøre over for den omhandlede klient, at det ikke var intervenienten, der afholdt reklamefremstødet, uden dog at nævne, at denne også gjorde brug af navnet TARGET VENTURES. Det er ligeledes ubestridt, at intervenienten aldrig har udbudt sine tjenesteydelser ved brug af tegnet TARGET VENTURES. Derimod er oprindelsen for de tjenesteydelser, som intervenienten udbyder, altid blevet identificeret ved varemærket TARGET PARTNERS. Intervenienten har således – selv forud for indgivelsen af registreringsansøgningen – gjort brug af dette navn og ingen andre med henblik på sin egen identifikation over for kunderne.

44 På denne baggrund, og eftersom der ikke foreligger nogen indikationer i denne henseende, var det med urette, at appelkammeret lagde til grund, at hensigten om at udvide brugen af tegnet TARGET VENTURES kunne begrunde indgivelsen af ansøgningen om registrering af dette tegn.

45 Følgelig er begrundelsen for konklusionen i den anfægtede afgørelses punkt 38 behæftet med retlige og faktiske fejl.

46 For det fjerde bemærkes, således som det er blevet fastslået i præmis 27-29 ovenfor, at selv om indehaveren af det anfægtede varemærkes hensigt på tidspunktet for indgivelsen af dennes registreringsansøgning – selv uden at være rettet mod en bestemt tredjemand – er at opnå en eneret til andre formål end dem, der vedrører et varemærkes funktioner, er undersøgelsen af denne indehavers forudgående kendskab til tredjemands brug af det omhandlede tegn ikke en betingelse sine qua non for at kunne konkludere, at den nævnte indehaver var i ond tro. Under disse omstændigheder er en undersøgelse af rækkefølgen af begivenhederne, som netop indgår i analysen af spørgsmålet om, hvorvidt varemærkeindehaveren havde eller burde have haft kendskab til tredjemands brug af dette varemærke, heller ikke nødvendig. Da appelkammeret i det foreliggende tilfælde fandt det nødvendigt at føre bevis for intervenientens positive eller formodede kendskab til sagsøgerens brug af tegnet TARGET VENTURES, burde det ikke desto mindre have taget hensyn til alle de forhold, der kendetegner det foreliggende tilfælde, herunder for det første sagsøgerens brug af dette tegn uden for Unionen og for det andet begivenhedernes rækkefølge.

47 For det første følger det af dom af 12. september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724, præmis 51, 52 og 55), at undersøgelsen af, om indehaveren af det anfægtede varemærke på forhånd havde kendskab til tredjemands brug af dette tegn, ikke skal begrænses til markedet i Unionen. Domstolen har navnlig præciseret i den nævnte doms præmis 52, at der kunne forekomme tilfælde, som adskiller sig fra det, der gav anledning til dom af 11. juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), hvor ansøgningen om registrering af et varemærke kunne anses for at være blevet indgivet i ond tro, selv om tredjemand ikke på tidspunktet for denne ansøgning brugte et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art på det indre marked. Ved at godkende annullationsafdelingens analyse og ved at begrænse sin egen undersøgelse til intervenientens kendskab til sagsøgerens eller en tredjemands brug af tegnet TARGET VENTURES i forbindelse med dennes erhvervsmæssige aktiviteter i Unionen anvendte appelkammeret denne faktor ufuldstændigt i den anfægtede afgørelses punkt 23, 26, 30 og 31.

48 For det andet skal det fastslås, at appelkammeret i forbindelse med sin analyse på ingen måde tog hensyn til rækkefølgen af de begivenheder, der kendetegnede den foreliggende sag.

49 Det følger af det ovenstående, at det første anbringende skal tages til følge, og at den anfægtede afgørelse skal annulleres, uden at det er fornødent at undersøge det andet anbringende.

Sagsomkostninger

50 Ifølge Rettens procesreglements artikel 134, stk. 1, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom. I det foreliggende tilfælde har EUIPO og intervenienten tabt sagen. Da sagsøgeren alene har nedlagt påstand om, at EUIPO tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med sagens behandling for Retten, bør det pålægges EUIPO at bære sine egne omkostninger og at betale de af sagsøgeren afholdte omkostninger i forbindelse med sagens behandling for Retten.

51 Derudover har sagsøgeren nedlagt påstand om, at EUIPO tilpligtes at betale de af sagsøgeren afholdte omkostninger i forbindelse med den administrative procedure ved annullationsafdelingen og ved appelkammeret ved EUIPO. I denne henseende skal det bemærkes, at nødvendige udgifter, som er afholdt af parterne i forbindelse med sagen for appelkammeret, i henhold til procesreglementets artikel 190, stk. 2, betragtes som omkostninger, der kan kræves erstattet. Det forholder sig imidlertid ikke på samme måde med omkostninger, der er afholdt i forbindelse med sagen for annullationsafdelingen. Følgelig kan sagsøgerens påstand om, at EUIPO tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med den administrative procedure, alene tages til følge for så vidt angår de nødvendige omkostninger, der er afholdt af sagsøgeren i forbindelse med sagen for appelkammeret.

52 Intervenienten bærer sine egne omkostninger i henhold til procesreglementets artikel 138, stk. 3.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Tredje Afdeling):

1) Afgørelsen truffet den 4. februar 2019 af Andet Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1684/2017-2) annulleres.

2) EUIPO bærer sine egne omkostninger og betaler de af Target Ventures Group Ltd afholdte omkostninger, herunder de omkostninger, der er afholdt i forbindelse med sagens behandling for appelkammeret.

3) Target Partners GmbH bærer sine egne omkostninger.

Collins Kreuschitz Steinfatt

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 28. oktober 2020.

Underskrifter