Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (трети състав)

28 октомври 2020 година*

„Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „TARGET VENTURES“ — Абсолютно основание за недействителност — Недобросъвестност — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 59, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)“

По дело T-273/19

Target Ventures Group Ltd, установено в Роуд Таун (Британски Вирджински острови), за което се явяват T. Dolde и P. Homann, адвокати,

жалбоподател,

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), за която се явяват P. Sipos и V. Ruzek, в качеството на представители,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд, е

Target Partners GmbH, установено в Мюнхен (Германия), за което се явяват A. Klett и C. Mikyska, адвокати,

с предмет жалба срещу решението на втори апелативен състав на EUIPO от 4 февруари 2019 г. (преписка R 1684/2017-2), постановено в производство за обявяване на недействителност със страни Target Ventures Group и Target Partners,

ОБЩИЯТ СЪД (трети състав),

състоящ се от: A. M. Collins, председател, V. Kreuschitz и G. Steinfatt (докладчик), съдии,

секретар: R. Ūkelytė, администратор,

предвид исковата молба, подадена в секретариата на Общия съд на 24 април 2019 г.,

предвид писмения отговор на EUIPO, подаден в секретариата на Общия съд на 19 юли 2019 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 17 юли 2019 г.,

* Език на производството: английски.

предвид процесуално-организационното действие от 3 декември 2019 г. и отговора на жалбоподателя, подаден в секретариата на Общия съд на 10 декември 2019 г.,

след съдебното заседание от 26 юни 2020 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелствата по спора

1 Установената в Мюнхен (Германия) встъпила страна Target Partners GmbH е фонд за рисков капитал. От 2002 г. тя притежава по-специално името на домейна targetventures.com, а от 2009 г. — името на домейна targetventures.de. Съдържанието на интернет сайтовете, регистрирани в тези имена на домейни, обаче се отнася само до „TARGET PARTNERS“ — знака, под който встъпилата страна предлага услугите си. Всъщност тези сайтове само пренасочват към официалния сайт на встъпилата страна, www.targetpartners.de, като на тях дори е публикувано съдържанието на последния.

2 Установеният в Роуд Таун (Британски Вирджински острови) жалбоподател Target Ventures Group Ltd също твърди, че е фонд за рисков капитал. Той посочва, че използва знака „TARGET VENTURES“ на руския пазар на рисков капитал от 2012 г. и поне от 8 март 2013 г. — на пазара на Европейския съюз. В периода между 23 декември 2013 г. и 18 декември 2014 г., използвайки същия знак, той предоставял финансови и парични услуги на пет предприятия, установени в Съюза. В замяна на финансовата си вноска той придобил дялови участия в тези предприятия за сметка на собствените си инвеститори. Редица специализирани интернет сайтове, както и интернет сайтовете на посочените предприятия, потвърдили за тези инвестиции.

3 Двама съдружници на жалбоподателя или на трето лице, които използват името „TARGET VENTURES“, както и представител на встъпилата страна, са участвали в конференция, която е известна в инвестиционния сектор и се е провела на 13 и 14 ноември 2014 г. в Лондон (Обединеното кралство). На 13 ноември 2014 г. представителят на новосъздадено предприятие, което търси инвеститори, изпраща две електронни писма едновременно до тези три лица, като се обръща към тях на малко име. Виждат се електронните им адреси, които завършват съответно на „@ targetpartners.de“ и „@ targetventures.ru“.

4 На 27 януари 2015 г. встъпилата страна подава заявка за регистрация на марка на Европейския съюз в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) съгласно изменения Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1) (заменен с Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1). Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „TARGET VENTURES“ (наричан по-нататък „спорната марка“).

5 Услугите, за които се иска регистрацията, спадат към класове 35 и 36 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и за всеки от тези класове отговарят на следното описание:

– клас 35: „Реклама, търговска администрация; управление на търговски сделки, консултации за предприятия, административна дейност“,

– клас 36: „Финансови сделки, парични сделки, с изключение на платежните системи и електронните съобщителни системи във връзка с плащанията или платежните нареждания“.

6 Заявката за марка е публикувана в *Бюлетин на марките на Общността* № 33/2015 от 18 февруари 2015 г. Спорната марка е регистрирана на 28 май 2015 г. под номер 13685565.

7 След като встъпилата страна е уведомена с електронно писмо от 7 юли 2015 г., изпратено от клиент, който я е объркал с жалбоподателя, който от своя страна организира рекламно събитие на 16 юли 2016 г. в Берлин (Германия), тя изпраща на жалбоподателя писмо за преустановяване на нарушението и за въздържане от извършване на ново нарушение, последвано от искане за временно разпореждане до Landgericht Berlin (Областен съд Берлин, Германия), което оттегля в резултат на резервите, изразени от председателя на компетентния съдебен състав.

8 На 13 юли 2015 г. жалбоподателят подава искане за обявяване на недействителност на спорната марка на основание член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 59, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001) за всички услуги, посочени в точка 5 по-горе.

9 На 25 май 2017 г. отделът по отмяна отхвърля искането за обявяване на недействителност в неговата цялост.

10 На 28 юли 2017 г. жалбоподателят подава пред EUIPO жалба срещу решението на отдела по отмяна на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009 (понастоящем членове 66—71 от Регламент 2017/1001).

11 С решение от 4 февруари 2019 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) втори апелативен състав на EUIPO отхвърля подадената от жалбоподателя жалба, като приема, че той не е доказал недобросъвестността на встъпилата страна при подаване на заявката за регистрация на спорната марка.

12 За да стигне до този извод, апелативният състав, на първо място, приема, че доколкото искане за обявяване на недействителност, което се позовава на абсолютното основание за недействителност, посочено в член 59, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001, може да бъде подадено от всяко физическо или юридическо лице, не е било необходимо жалбоподателят да доказва правен интерес от подаване на жалба, така че не е бил от особено значение фактът, че представените от него документи не са позволили да се установи кой действително е използвал знака „TARGET VENTURES“.

13 На второ място, апелативният състав потвърждава заключенията на отдела по отмяна, според които жалбоподателят не е доказал, че услугите, предлагани от него или от трето лице в Съюза, обозначени със знака „TARGET VENTURES“, са били известни на встъпилата страна. Жалбоподателят не доказал също, че встъпилата страна е предполагала за дейността му. Използването на знака „TARGET VENTURES“ в Европа от жалбоподателя или от трето лице не било от такъв мащаб, че да може разумно да се приеме, че този знак е добре познат или разпознаваем от съответните потребители и конкуренти към момента на подаване на заявката за регистрация. Поради относително кратката продължителност на използването на знака „TARGET VENTURES“ в Европа преди 27 януари 2015 г. жалбоподателят е трябвало да докаже голяма интензивност на използването или поне широкото медийно покритие на дейността си. Според апелативния състав обаче такива доказателства липсват, така че не може да се презумира, че встъпилата страна е знаела или поне е трябвало да знае за търговската дейност, осъществена от жалбоподателя или от трето дружество чрез използването на знака „TARGET VENTURES“. Поради това апелативният състав приема, че едно от условията по член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 не е изпълнено, поради което искането за обявяване на недействителност трябва да бъде отхвърлено.

14 На трето място, апелативният състав приема, че дори да се приеме, че жалбоподателят е доказал, че встъпилата страна е знаела или е трябвало да знае, че той или трето лице е използвал знака „TARGET VENTURES“ преди датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка, той не е доказал, че встъпилата страна никога не е имала намерение да използва тази марка, а е възнамерявала единствено да попречи на жалбоподателя да навлезе на европейския пазар. Тъкмо напротив, представените от встъпилата страна доказателства удостоверявали, че тя е имала законен търговски интерес да регистрира спорната марка.

15 Въпросът дали използването на посочените в точка 1 по-горе имена на домейни от встъпилата страна е породило по-ранни права върху знака „TARGET VENTURES“, бил ирелевантен, тъй като било достатъчно регистрацията на спорната марка да е преследвала легитимно търговско основание. В този смисъл апелативният състав отбелязва, че от представените от встъпилата страна доказателства става ясно, че „в известен смисъл тя е използвала [въпросния] знак, преди да подаде заявката си за [регистрация] на спорната марка“.

16 Така според апелативния състав не може да се изключи, че встъпилата страна е подала заявката за регистрация на спорната марка или защото е искала да разшири използването си на знака „TARGET VENTURES“, или защото се е опитвала да „защити клиентите си от евентуално объркване“, като посоченото в електронното писмо от 7 юли 2015 г. (вж. т. 7 по-горе). Макар това електронно писмо да е било изпратено след датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка, то показвало, че поне един клиент е направил връзка между знака „TARGET VENTURES“ и встъпилата страна. В конкретния случай търговската логика, която е мотивирала подаването на заявката за регистрация на спорната марка, била легитимната воля на встъпилата страна да защити отличителното си име TARGET, придружено от описанието на нейните услуги за рисков капитал VENTURES, в допълнение към марката ѝ „TARGET PARTNERS“, за да се избегне всякакво объркване в съзнанието на клиентите ѝ.

Искания на страните

17 Жалбоподателят моли Общия съд:

– да отмени обжалваното решение,

– да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски, включително разноските, възникнали в хода на производството пред отдела по отмяна и втори апелативен състав на EUIPO.

18 EUIPO моли Общия съд:

– да отхвърли жалбата,

– да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

19 Встъпилата страна моли Общия съд:

– да отхвърли жалбата и да потвърди обжалваното решение,

– да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

20 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква две основания, изведени от нарушение съответно на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 и на член 75 от същия регламент (понастоящем член 94 от Регламент 2017/1001).

21 В подкрепа на първото си основание, от една страна, жалбоподателят изтъква по същество, че апелативният състав е допуснал грешки при преценката дали встъпилата страна предварително е знаела за използването на знака „TARGET VENTURES“ от жалбоподателя за неговите услуги за рисков капитал. Според жалбоподателя встъпилата страна е трябвало най-малкото да знае, че жалбоподателят използва знака „TARGET VENTURES“ на територията на Съюза и на други места, първо, поради получаването на двете електронни писма по повод на специализираната конференция в областта на инвестициите (вж. т. 3 по-горе) и второ, тъй като към датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка жалбоподателят вече е използвал интензивно този знак за услуги за рисков капитал извън Съюза, а освен това е започнал да го използва и на територията на Съюза от повече от една година. Следователно, използвайки знака „TARGET VENTURES“, жалбоподателят вече бил познат като основен участник в сектора на рисковия капитал.

22 От друга страна, встъпилата страна никога не била използвала този знак, за да обозначи търговския произход на своите услуги, нито е имала намерение да го направи. Намерението ѝ към момента на подаване на заявката за регистрация на спорната марка било по-скоро да го използва за други цели, по-специално за укрепване или защита на своята марка „TARGET VENTURES“ или за да попречи на третите лица като цяло и/или в частност на жалбоподателя да използват знака „TARGET VENTURES“, тъй като тези знаци биха могли да доведат до объркване. Фактът обаче, че встъпилата страна притежава име на домейн „targetventures.com“ от 2002 г., не може да подкрепи твърдението за законен интерес от подаване на заявката за регистрация на спорната марка тринадесет години по-късно, по-специално предвид факта, че това име на домейн никога не е било използвано, а най-много е пренасочвало към интернет сайта www.targetpartners.de. Подобна пренасочване трудно можело да се квалифицира като „използване в известен смисъл“. Апелативният състав също не направил правилна преценка на хронологията на събитията. Следователно при цялостната си преценка на обстоятелствата по конкретния случай апелативният състав погрешно приел, че при подаването на заявката за регистрация на спорната марка встъпилата страна не е действала недобросъвестно.

23 По същество EUIPO и встъпилата страна смятат, че жалбоподателят не е доказал, че към момента на подаване на заявката за регистрация на спорната марка встъпилата страна е знаела или е трябвало да знае, че жалбоподателят използва знака „TARGET VENTURES“ за съответните услуги на пазара на Съюза. Във всички случаи използването на този знак от встъпилата страна било преди, или след регистрацията му като марка на Европейския съюз, свидетелствало за това, че регистрацията е мотивирана от законен търговски интерес.

24 В началото следва да се уточни, че макар в обжалваното решение апелативният състав да е приложил разпоредбите на Регламент 2017/1001 ratione temporis и предвид датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка, която е определяща, за да се установи приложимото материално право, що се отнася до исканията за обявяване на недействителност (решения от 29 ноември 2018 г., Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO, C-340/17 P, непубликувано, EU:C:2018:965, т. 2 и от 23 април 2020 г., Gugler France/Gugler и EUIPO, C-736/18 P, непубликувано, EU:C:2020:308, т. 3 и цитираната съдебна практика), настоящият спор се урежда от материалните разпоредба на Регламент № 207/2009, както и че при тези условия позоваванията на Регламент 2017/1001, що се отнася до правилата по същество, следва да се правят, като се посочат разпоредбите с идентично съдържание от Регламент № 207/2009, без това да засяга законосъобразността на обжалваното решение. Съгласно член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 марка на Европейския съюз се

обявява за недействителна въз основа на искане, подадено до EUIPO, или въз основа на насрещен иск, предявен в производство за нарушение, когато заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка.

25 Докато съобразно обичайното му значение в общоупотребявания език понятието „недобросъвестност“ предполага наличието на непочтена нагласа или намерение, това понятие трябва да се разбира и в контекста на правото в областта на марките, който е контекстът на търговския оборот. В това отношение приетите последователно Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), Регламент № 207/2009 и Регламент 2017/1001 имат една и съща цел, а именно изграждането и функционирането на вътрешния пазар. Правилата относно марката на Европейския съюз имат по-специално за цел да допринасят за системата на ненарушена конкуренция в Европейския съюз, в която, за да привличат клиенти с качеството на своите стоки или услуги, предприятията трябва да могат да регистрират като марки знаци, които позволяват на потребителите да различат, без риск да се объркат, стоките или услугите на посочените предприятия от тези с различен произход (вж. в този смисъл решение от 12 септември 2019 г., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, т. 45 и цитираната съдебна практика; вж. също в този смисъл решение от 29 януари 2020 г., Sky и др., C-371/18, EU:C:2020:45, т. 74).

26 Следователно абсолютното основание за недействителност по член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 се прилага, когато от релевантни и непротиворечиви улики следва, че притежателят на марка на Европейския съюз е подал заявката за регистрация на тази марка не с цел почтено да участва в пазарната конкуренция, а с намерението да накърни интересите на трети лица по начин, който е в противоречие с почтената търговска практика, или с намерението да получи — без дори да има предвид конкретно трето лице — изключително право за цели, различни от свързаните с функциите на дадена марка, по-специално припомнената в предходната точка съществена функция по указването на произхода (решения от 12 септември 2019 г., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, т. 46 и от 29 януари 2020 г., Sky и др., C-371/18, EU:C:2020:45, т. 75).

27 На първо място, като посочва в точка 19 от обжалваното решение, че недобросъвестността означава поведение, отклоняващо се от признатите принципи на етично поведение или на почтените търговски практика в областта на производството или търговията, и предполага непочтено намерение или други вредоносни основания, апелативният състав е разтълкувал понятието за недобросъвестност по твърде ограничителен начин. Всъщност от цитираната в точки 25 и 26 по-горе съдебна практика следва, че намерението да получи — без дори да има предвид конкретно трето лице — изключително право за цели, различни от свързаните с функциите на дадена марка, по-специално съществената функция по указването на произхода, може да е достатъчно, за да се приеме, че заявителят на марката е недобросъвестен.

28 Така, при положение че за да е налице недобросъвестност, не е необходимо към момента на подаване на заявката за регистрация притежателят на спорната марка да е имал предвид конкретно трето лице, не е необходимо също той да е знаел за използването на разглеждания знак от трето лице. Всъщност, ако притежателят на спорната марка е знаел за това, заявката му задължително би имала предвид това трето лице.

29 Следователно, като е приел по същество в точки 31 и 32 от обжалваното решение, че липсата на доказателства за действителното или предполагаемото знаене за по-ранното използване на разглеждания знак е достатъчно, за да се отхвърли въпросното искане за обявяване на недействителност, апелативният състав е допуснал грешка при прилагане на правото във връзка с тълкуването на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

30 На второ място, както Съдът констатира в края на анализа си в точки 48—55 от решение от 12 септември 2019 г., Koton Maă azacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724), от тълкуването, направено от Съда в решение от 11 юни 2009 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), и по-специално в точка 53 от него, следва само че когато е установено, че е било налице използване от трето лице на идентичен или сходен знак за идентични или сходни стоки или услуги и това е могло да доведе до объркване, т.е. в положение, различно от разглежданото в случая, в рамките на цялостната преценка на релевантните обстоятелства в конкретния случай следва да се разгледа дали заявилият спорната марка е знаел за това. По-ранно използване на разглеждания знак от трето лице обаче не е условие, което се изисква от член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 (вж. в този смисъл решение от 12 септември 2019 г., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, т. 51, 52, 69 и 70). Следователно това, че притежателят на спорната марка е знаел за по-ранно използване на този знак от трето лице, или въпросът дали този притежател е трябвало да знае за такова по-ранно използване на разглеждания знак от трето лице, е само един от релевантните фактори, които следва да се вземат предвид.

31 Освен това Общият съд е имал повод да уточни, че тъй като различните фактори, изведени от съдебната практика, са само примери сред съвкупност от обстоятелства, които могат да бъдат взети предвид, за да се установи евентуална недобросъвестност на заявител на марка към момента на подаване на заявката за регистрация (решение от 14 февруари 2019 г., Mouldpro/EUIPO — Wenz Kunststoff (MOULDPRO), T-796/17, непубликувано, EU:T:2019:88, т. 83), липсата на един или друг от тези фактори не е непременно пречка, според конкретните обстоятелства в случая, да се констатира недобросъвестността на заявителя (вж. решение от 23 май 2019 г., Holzer y Cia/EUIPO — Annco (ANN TAYLOR и AT ANN TAYLOR), T-3/18 и T-4/18, EU:T:2019:357, т. 52 и цитираната съдебна практика).

32 От това следва, че в точка 20 от обжалваното решение апелативният състав неправилно е приел, че за да се прецени дали е налице недобросъвестност, критериите, изброени в точка 53 от решение от 11 юни 2009 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), „трябва да бъдат взети предвид“, без да съобрази по този начин в достатъчна степен съвкупността от обстоятелства в конкретния случай.

33 На трето място, намерението на заявителя на марка е субективен елемент, който обаче трябва да бъде обективно установен от компетентните административни и съдебни органи. Ето защо всяко твърдение за недобросъвестност трябва да бъде подложено на цялостна преценка, като се имат предвид всички релевантни фактически обстоятелства в конкретния случай. Само по този начин твърдението за недобросъвестност може да бъде подложено на обективна преценка (вж. решение от 12 септември 2019 г., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, т. 47 и цитираната съдебна практика).

34 В точки 48—55 от решение от 12 септември 2019 г., Koton Mapazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724) Съдът уточнява също, че факторите, които е извел в решение от 11 юни 2009 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), за да се установи дали е налице недобросъвестност, са тясно свързани с обстоятелствата по делото и че може да съществуват други хипотези, в които заявката за регистрация на марка може да се счита за недобросъвестно подадена (вж. също в този смисъл решение от 23 май 2019 г., ANN TAYLOR и AT ANN TAYLOR, T-3/18 и T-4/18, EU:T:2019:357, т. 52 и цитираната съдебна практика).

35 По отношение по-специално на въпроса дали встъпилата страна е заявила регистрацията на спорната марка, без да има намерението да я използва за цели, свързани с функциите на дадена марка, по-специално съществената функция по указването на произхода (вж. т. 25 и 26 по-горе), от точки 76 и 77 от решение от 29 януари 2020 г., Sky и др. (C-371/18, EU:C:2020:45) следва, че ако заявителят на марка не е длъжен да посочи, нито дори да знае с точност към датата на

подаване на заявката си за регистрация или при нейното разглеждане как ще използва заявената марка, и ако разполага с пет години, за да започне ефективно използване в съответствие с основната функция на марката, регистрацията на марка, без заявителят да има намерение да я използва за обхванатите от тази регистрация стоки и услуги, може да представлява недобросъвестност, тъй като заявката за марка е лишена от обосновка с оглед на целите на Регламент № 207/2009. Подобна недобросъвестност обаче може да се констатира само ако са налице обективни, релевантни и непротиворечиви улики, от които да е видно, че към датата на подаване на заявката за регистрация на разглежданата марка нейният заявител е имал намерението да накърни интересите на трети лица по начин, който е в противоречие с почтената търговска практика, или да получи, без дори да има предвид конкретно трето лице, изключително право за цели, различни от свързаните с функциите на дадена марка.

36 В случая от обективни, релевантни и непротиворечиви улики се извежда, че намерението на встъпилата страна към датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка не е било да я използва за цели, свързани с функциите на дадена марка.

37 Първо, в точка 37 от обжалваното решение се посочва, че не може да се изключи възможността встъпилата страна да е искала да защити своите клиенти от евентуално объркване между знаците „TARGET PARTNERS“ и „TARGET VENTURES“ и че търговската логика, която е мотивирала подаването на заявката за регистрация на спорната марка, е легитимната воля на встъпилата страна да защити отличителното си име (TARGET), придружено от описанието на нейните услуги за рисков капитал (VENTURES), в допълнение към марката ѝ (TARGET PARTNERS), за да се избегне по този начин всякакво объркване у клиентите ѝ.

38 При конкретните обстоятелства в случая обаче фактът, че встъпилата страна е регистрирала марка, за да предотврати вероятност от объркване с друга марка, която тя вече е притежавала, и/или за да защити в този контекст общия елемент на тези марки, както по същество поддържа жалбоподателят, е чужд на функциите на дадена марка, сред които по-специално съществената функция по указването на произхода, и по-скоро е допринесъл за укрепването и защитата на първата марка на встъпилата страна, която е била както преди, така и след подаването на заявката за регистрация на спорната марка единственият знак, под който тя е предлагала услугите си.

39 Второ, от отговорите на встъпилата страна на поставените в хода на съдебното заседание въпроси става ясно, че намерението, което е било в основата на подаването на заявката за регистрация на спорната марка, се състои в укрепването на друга марка, а именно „TARGET PARTNERS“, доколкото интернет сайтовете www.targetventures.de и www.targetventures.com единствено са препращали към основния интернет сайт на встъпилата страна.

40 Всъщност встъпилата страна уточнява, че спорната марка е била използвана, както преди регистрацията ѝ, за интернет сайтовете с цел препращане на заинтересованите потребители към основния ѝ интернет сайт, озаглавен „www.targetpartners.de“, на който тя предлага своите услуги. Тя уточнява също, че това е била основната причина за използването ѝ. Според встъпилата страна, използвайки в имената на домейните targetventures.com и targetventures.de отличителен елемент, а именно елементът „target“, с описателен елемент за услугите за рисков капитал, а именно елементът „ventures“, и като препраща към основния сайт на встъпилата страна, на който тя предлага услугите си с марката „TARGET PARTNERS“, тя е възнамерявала да покаже на заинтересованите потребители, че тези услуги се предлагат също от Target Partners. Следователно причината за регистрацията на спорната марка била да се защити знакът „TARGET“, използван в името на тези два интернет сайта. Встъпилата страна заявява също, че е искала да разшири портфейла си от марки.

41 Като се има предвид, от една страна, че е безспорно, че използването на знака „TARGET VENTURES“ е било едно и също както преди, така и след подаването на заявката за регистрация, а именно че става въпрос за препращане към основния интернет сайт на встъпилата страна, www.targetpartners.de, и от друга страна, че от това, което тя обяснява в хода на съдебното заседание, може да се изведе, че защитата на това използване е била основната причина за подаване на заявката за регистрация на спорната марка, без да се посочва друго евентуално конкретно използване, следва да се приеме, че намерението на встъпилата страна е било единствено да продължи да използва тази марка по същия начин, както преди подаването на заявката за регистрация. Следователно встъпилата страна е подала посочената заявка за регистрация не с цел да участва в пазарната конкуренция, а с намерението да получи, евентуално без дори да има предвид конкретно трето лице, изключително право за цели, различни от свързаните с функциите на дадена марка, по-специално съществената функция по указването на произхода.

42 Трето, що се отнася до общото твърдение в точка 37 от обжалваното решение, че не е изключено встъпилата страна да е депозирала спорната марка, защото е искала да разшири използването на знака „TARGET VENTURES“, то се опровергава не само от липсата на каквото и да било използване на този знак, което е различно от използването преди подаването на заявката за регистрация, но и от изявленията на встъпилата страна в хода на съдебното заседание относно основната причина за използването на този знак както преди, така и след подаването на заявката за регистрация и относно намерението ѝ към този момент, както и от обстоятелството, че встъпилата страна е постъпила, по начин че да бъде идентифицирана от клиентите си изключително с марката „TARGET PARTNERS“.

43 Всъщност от отговора на встъпилата страна на електронното писмо от 7 юли 2015 г. (вж. т. 7 по-горе) става ясно, че тя възнамерява ясно да уточни на въпросния клиент, че не тя организира рекламното събитие, без обаче да посочи, че също използва името „TARGET VENTURES“. Безспорно е също, че встъпилата страна никога не е предлагала услугите си, използвайки за тази цел знака „TARGET VENTURES“. Напротив, произходът на предлаганите от встъпилата страна услуги винаги е бил идентифициран с марката „TARGET PARTNERS“. Така встъпилата страна, дори след подаването на заявката за регистрация, е използвала това име, изключвайки всяко друго име, за целите на собствената си идентификация по отношение на клиентите си.

44 При тези обстоятелства и при липсата на каквато и да била улика в това отношение апелативният състав погрешно е приел, че намерението да се разшири използването на знака „TARGET VENTURES“, е можело да мотивира подаването на заявката за регистрация.

45 Следователно мотивите в основата на извода в точка 38 от обжалваното решение са опорочени от грешки при прилагане на правото и от фактически грешки.

46 На четвърто място, както бе прието в точки 27—29 по-горе, ако намерението на притежателя на спорната марка към момента на подаване на заявката му за регистрация е било да получи, без дори да има предвид конкретно трето лице, изключително право за цели, различни от свързаните с функциите на дадена марка, проверката дали притежателят предварително е знаел за използването на разглеждания знак от трето лице, не е условие sine qua non, за да може да се направи извод, че посоченият притежател е недобросъвестен. При тези обстоятелства не е необходимо да се разглежда и хронологията на събитията, която е част по-точно от анализа на въпроса дали притежателят на марката е знаел или е трябвало да знае за използването на тази марка от трето лице. Тъй като обаче в случая апелативният състав е приел за необходимо да се докаже, че встъпилата страна е знаела или е предполагала за използването на знака „TARGET VENTURES“ от жалбоподателя, той е трябвало да вземе предвид всички обстоятелства, характеризиращи конкретния случай, сред които, първо, използването на този знак от жалбоподателя извън Съюза и второ, хронологията на събитията.

47 Първо, от решение от 12 септември 2019 г., Koton Maãazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724, т. 51, 52 и 55) следва, че проверката дали притежателят на спорната марка предварително е знаел за използването на този знак от трето лице, не трябва да се ограничава до пазара на Съюза. По-специално в точка 52 от това решение Съдът е уточнил, че може да съществуват хипотези, които се различават от хипотезата, във връзка с която е постановено решение 11 юни 2009 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), и в които заявката за регистрация на марка може да се счита за недобросъвестно подадена, независимо че в момента на подаване на заявката трето лице не е използвало на вътрешния пазар идентичен или сходен знак за идентични или сходни стоки. Като потвърждава анализа на отдела по отмяна и като ограничава собствената си проверка за това дали встъпилата страна е знаела за използването на знака „TARGET VENTURES“ от жалбоподателя или от трето лице в рамките на търговската му дейност в Съюза, апелативният състав е приложил този фактор непълно в точки 23, 26, 30 и 31 от обжалваното решение.

48 Второ, налага се констатацията, че в рамките на анализа си апелативният състав изобщо не е взел предвид хронологията на събитията по настоящото дело.

49 От всичко изложено по-горе следва, че първото основание трябва да бъде уважено и че обжалваното решение трябва да се отмени, без да е необходимо да се разглежда второто основание.

По съдебните разноски

50 Съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. В случая EUIPO и встъпилата страна са загубили делото. Тъй като жалбоподателят е поискал само EUIPO да бъде осъдена да заплати съдебните разноски по настоящото производство, последната следва да бъде осъдена да понесе, наред с направените от нея съдебни разноски, и тези на жалбоподателя в производството пред Общия съд.

51 Освен това жалбоподателят е поискал EUIPO да бъде осъдена да заплати разноските, които той е направил в административното производство пред отдела по отмяна и пред апелативния състав на EUIPO. В това отношение следва да се припомни, че съгласно член 190, параграф 2 от Процедурния правилник необходимите разходи, направени от страните за целите на производството пред апелативния състав, се считат за подлежащи на възстановяване съдебни разноски. Това обаче не е така за разходите, направени в производството пред отдела по отмяна. Следователно искането на жалбоподателя EUIPO да бъде осъдена да заплати разноските по административното производство, може да бъде уважено само по отношение на необходимите разноски, направени от жалбоподателя във връзка с производството пред апелативния състав.

52 Съгласно член 138, параграф 3 от Процедурния правилник встъпилата страна понася направените от нея съдебни разноски.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (трети състав)

реши:

1) Отменя решението на втори апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 4 февруари 2019 г. (преписка R 1684/2017-2).

2) EUIPO понася, освен направените от нея съдебни разноски, и тези на Target Ventures Group Ltd, включително направените от него разноски пред апелативния състав.

3) Target Partners GmbH понася направените от него съдебни разноски.

Collins Kreuschitz Steinfatt

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 28 октомври 2020 година.

Подписи