ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

28 oktober 2020 *

„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk TARGET VENTURES – Absolute nietigheidsgrond – Kwade trouw – Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]"

In zaak T-273/19,

Target Ventures Group Ltd, gevestigd te Road Town (Britse Maagdeneilanden), vertegenwoordigd door T. Dolde en P. Homann, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door P. Sipos en V. Ruzek als gemachtigden,

verweerder,

andere partij in de procedure bij de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:

Target Partners GmbH, gevestigd te München (Duitsland), vertegenwoordigd door A. Klett en C. Mikyska, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 4 februari 2019 (zaak R 1684/2017-2) inzake een nietigheidsprocedure tussen Target Ventures Group en Target Partners,

wijst

HET GERECHT (Derde kamer),

samengesteld als volgt: A. M. Collins, president, V. Kreuschitz en G. Steinfatt (rapporteur), rechters,

griffier: R. Ūkelytė, administrateur,

gezien het op 24 april 2019 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 19 juli 2019 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,

* Procestaal: Engels.

gezien de op 17 juli 2019 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de maatregel tot organisatie van de procesgang van 3 december 2019 en het op 10 december 2019 ter griffie van het Gerecht neergelegde antwoord van verzoekster,

na de terechtzitting op 26 juni 2020,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Interveniënte, Target Partners GmbH, gevestigd te München (Duitsland), is een durfkapitaalfonds. Zij is sinds 2002 houder van onder meer de domeinnaam „targetventures.com" en sinds 2009 van de domeinnaam „targetventures.de". De inhoud van de onder deze domeinnamen ingeschreven websites heeft echter nooit verwezen naar TARGET PARTNERS, het teken waaronder interveniënte haar diensten aanbiedt. Deze sites stuurden de bezoeker alleen automatisch door naar de officiële website van verzoekster, „www.targetpartners.de", of gaven de inhoud van deze website rechtstreeks weer.

2 Verzoekster, Target Ventures Group Ltd, gevestigd te Road Town (Britse Maagdeneilanden), stelt dat zij ook een durfkapitaalfonds is. Zij stelt dat zij onder het teken TARGET VENTURES optreedt op de Russische durfkapitaalmarkt sinds 2012 en op de markt van de Europese Unie zeker sinds 8 maart 2013. Tussen 23 december 2013 en 18 december 2014 heeft zij onder dit teken financiële en monetaire diensten verricht voor vijf in de Unie gevestigde ondernemingen. In ruil voor haar financiering heeft zij voor rekening van haar eigen investeerders aandelen in deze ondernemingen verkregen. Deze investeringen worden op verschillende gespecialiseerde websites en op de websites van deze ondernemingen vermeld.

3 Twee vennoten van verzoekster of van een derde die optrad onder de naam TARGET VENTURES, alsook een vertegenwoordiger van interveniënte, hebben een in de investeringssector welbekende conferentie bijgewoond, die plaatsvond op 13 en 14 november 2014 in Londen (Verenigd Koninkrijk). Op 13 november 2014 heeft de vertegenwoordiger van een jonge onderneming die op zoek was naar investeerders naar deze drie personen samen twee e-mails gestuurd, waarin deze bij hun voornaam werden aangesproken. Hun e-mailadressen, die respectievelijk eindigden op @targetpartners.de en @targetventures.ru, waren in die e-mails zichtbaar.

4 Op 27 januari 2015 heeft interveniënte bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)]. Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken TARGET VENTURES (hierna: „litigieus merk").

5 De diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 35 en 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:

– klasse 35: „Reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, advisering inzake bedrijfsvoering, administratieve diensten";

– klasse 36: „Financiële zaken, monetaire zaken; hiervan uitgezonderd zijn betalingssystemen en elektronische communicatiesystemen in verband met betalingen of betalingsopdrachten”.

6 De merkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 33/2015 van 18 februari 2015 gepubliceerd. Het litigieuze merk is op 28 mei 2015 onder nummer 13685565 ingeschreven.

7 Interveniënte ontving op 7 juli 2015 een e-mail van een cliënt die haar zou hebben verward met verzoekster, die op 16 juli 2016 in Berlijn (Duitsland) een publiciteitsevent organiseerde. Daarop heeft interveniënte verzoekster bij schrijven gesommeerd om het gebruik van dat teken te staken en heeft zij tevens het Landgericht Berlin (rechter voor de deelstaat Berlijn, Duitsland) om een voorlopig bevel in die zin verzocht. Dit laatste verzoek heeft zij ingetrokken nadat de voorzitter van de bevoegde rechtsprekende formatie voorbehoud had gemaakt.

8 Op 13 juli 2015 heeft verzoekster overeenkomstig artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001] een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk ingesteld voor alle in punt 5 hierboven bedoelde diensten.

9 Op 25 mei 2017 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring in haar geheel afgewezen.

10 Op 28 juli 2017 heeft verzoekster op grond van de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 (thans de artikelen 66 tot en met 71 van verordening 2017/1001) bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

11 Bij beslissing van 4 februari 2019 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de kamer van beroep van het EUIPO dat beroep verworpen op grond dat verzoekster niet had bewezen dat interveniënte bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk te kwader trouw was.

12 Om tot deze conclusie te komen, heeft de kamer van beroep in de eerste plaats geoordeeld dat aangezien een vordering tot nietigverklaring op basis van de absolute nietigheidsgrond van artikel 59, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 door elke natuurlijke of rechtspersoon kan worden ingesteld, verzoekster geen juridisch belang bij het instellen van een vordering hoefde aan te tonen, zodat het van weinig belang was dat op basis van de door haar ingediende documenten niet kon worden vastgesteld wie daadwerkelijk was opgetreden onder het teken TARGET VENTURES.

13 In de tweede plaats heeft de kamer van beroep ingestemd met de conclusie van de nietigheidsafdeling dat verzoekster niet had bewezen dat interveniënte op de hoogte was van de diensten die verzoekster of een derde die optrad onder het teken TARGET VENTURES in de Unie aanbood. Verzoekster heeft volgens haar evenmin aangetoond dat interveniënte vermoedelijk kennis had van haar activiteiten. Het gebruik van het teken TARGET VENTURES in Europa door verzoekster of een derde was niet van die omvang dat redelijkerwijs kon worden verondersteld dat het publiek en de betrokken concurrenten dit teken goed kenden of herkenden op het tijdstip waarop de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk werd ingediend. Wegens de relatief korte duur van het gebruik van het teken TARGET VENTURES in Europa vóór 27 januari 2015 had verzoekster moeten bewijzen dat dit teken zeer intensief was gebruikt of minstens dat in de media uitgebreid over haar activiteiten was bericht. Volgens de kamer van beroep ontbreken dergelijke bewijzen echter, zodat niet kan worden aangenomen dat interveniënte kennis had, of minstens had moeten hebben, van de commerciële activiteiten die verzoekster of een derde onderneming met gebruik van het teken TARGET VENTURES uitoefende. Bijgevolg heeft de kamer van beroep geoordeeld dat niet was voldaan aan een van de door artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 vereiste voorwaarden, zodat de vordering tot nietigverklaring moest worden afgewezen.

14 In de derde plaats heeft de kamer van beroep geoordeeld dat, zelfs gesteld dat verzoekster had bewezen dat interveniënte wist of had moeten weten dat zij of een derde het teken TARGET VENTURES had gebruikt vóór de datum waarop het litigieuze merk werd aangevraagd, zij niet had bewezen dat

interveniënte nooit de bedoeling had gehad om dit merk te gebruiken, maar alleen had beoogd verzoekster de toegang tot de Europese markt te verhinderen. Integendeel, de door interveniënte overgelegde bewijzen tonen volgens de kamer van beroep aan dat zij een legitiem commercieel belang had bij de inschrijving van het litigieuze merk.

15 De vraag of door het gebruik dat interveniënte had gemaakt van de in punt 1 hierboven vermelde domeinnamen oudere rechten op het teken TARGET VENTURES waren ontstaan, is niet relevant, want het volstaat dat met de inschrijving van het litigieuze merk een legitiem commercieel doel werd beoogd. In dit verband heeft de kamer van beroep opgemerkt dat uit de door interveniënte overgelegde bewijzen bleek dat deze „vóór haar aanvraag [tot inschrijving] van het litigieuze merk een zeker gebruik van het [betrokken] teken" had gemaakt.

16 Volgens de kamer van beroep kon bijgevolg niet worden uitgesloten dat interveniënte het litigieuze merk had aangevraagd vanuit de wens om hetzij haar gebruik van het teken TARGET VENTURES uit te breiden, hetzij haar „cliënten te beschermen tegen mogelijke verwarring", zoals de verwarring geïllustreerd door de e-mail van 7 juli 2015 (zie punt 7 supra). Hoewel deze e-mail is verstuurd nadat het litigieuze merk was aangevraagd, toont deze aan dat minstens één cliënt een verband heeft gelegd tussen het teken TARGET VENTURES en interveniënte. In casu was de commerciële logica achter de aanvraag van het litigieuze merk de legitieme wens van interveniënte om, naast haar merk TARGET PARTNERS, haar onderscheidende naam TARGET samen met de beschrijving van haar durfkapitaaldiensten VENTURES te beschermen, om elke verwarring bij haar cliënten te vermijden.

Conclusies van partijen

17 Verzoekster verzoekt het Gerecht:

– de bestreden beslissing te vernietigen;

– het EUIPO te verwijzen in de kosten, met inbegrip van de kosten van de procedure voor de nietigheidsafdeling en de tweede kamer van beroep van het EUIPO.

18 Het EUIPO verzoekt het Gerecht:

– het beroep te verwerpen;

– verzoekster te verwijzen in de kosten.

19 Interveniënte verzoekt het Gerecht:

– het beroep te verwerpen en de bestreden beslissing te bevestigen;

– verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

20 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan: schending van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en schending van artikel 75 van deze verordening (thans artikel 94 van verordening 2017/1001).

21 Ter ondersteuning van haar eerste middel voert verzoekster in wezen aan dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van onjuiste opvattingen bij de beoordeling of interveniënte vooraf kennis had van het gebruik van het teken TARGET VENTURES door verzoekster voor haar durfkapitaaldiensten.

Volgens verzoekster had interveniënte minstens moeten weten dat verzoekster het teken TARGET VENTURES gebruikte op het grondgebied van de Unie en daarbuiten, gezien de twee e-mails die zij had ontvangen naar aanleiding van de gespecialiseerde conferentie inzake investeringen (zie punt 3 supra) en voorts omdat verzoekster dit teken, toen het litigieuze merk werd aangevraagd, al intensief had gebruikt voor durfkapitaaldiensten buiten de Unie, en sinds meer dan een jaar ook op het grondgebied van de Unie was gaan gebruiken. Verzoekster, die optrad onder het teken TARGET VENTURES, was bijgevolg reeds bekend als een grote speler binnen de durfkapitaalsector.

22 Verder heeft interveniënte dit teken nooit gebruikt om de commerciële herkomst van haar diensten aan te duiden, en evenmin de bedoeling gehad om dit te doen. Haar bedoeling op het moment van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk was volgens verzoekster eerder om dit voor andere doeleinden te gebruiken, met name om haar merk TARGET PARTNERS te versterken of te beschermen, of om derden in het algemeen en/of verzoekster in het bijzonder te verhinderen om het teken TARGET VENTURES te gebruiken, omdat deze tekens tot verwarring zouden kunnen leiden. Het feit dat interveniënte sinds 2002 een domeinnaam „targetventures.com" bezit, kan geen steun bieden voor de stelling dat er dertien jaar later sprake is van een legitiem belang om het litigieuze merk in te schrijven, vooral gelet op het feit dat deze domeinnaam nooit is gebruikt, maar hooguit automatisch doorlinkte naar de website „www.targetpartners.de". Dit automatisch doorsturen kan moeilijk worden aangemerkt als een „zeker gebruik". De kamer van beroep heeft de chronologie van de gebeurtenissen evenmin correct beoordeeld. Bijgevolg is de kamer van beroep bij haar globale beoordeling van de omstandigheden van de zaak ten onrechte tot de conclusie gekomen dat interveniënte niet te kwader trouw was bij de indiening van de aanvraag voor het litigieuze merk.

23 Het EUIPO en interveniënte stellen in wezen dat verzoekster niet heeft aangetoond dat interveniënte op het moment van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk wist of moest weten dat verzoekster het teken TARGET VENTURES op de markt van de Unie gebruikte voor de betrokken diensten. Hoe dan ook getuigt het gebruik van dit teken door interveniënte, of het nu vóór of na de inschrijving ervan als Uniemerk is, ervan dat deze inschrijving was ingegeven door een legitiem commercieel belang.

24 Vooraf zij opgemerkt dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing weliswaar de bepalingen van verordening 2017/1001 heeft toegepast, maar het onderhavige geding, ratione temporis en gelet op de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk, die bepalend is voor de vaststelling van het toepasselijke materiële recht in geval van vorderingen tot nietigverklaring [arresten van 29 november 2018, Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO, C-340/17 P, niet gepubliceerd, EU:C:2018:965 punt 2, en 23 april 2020, Gugler France/Gugler en EUIPO, C-736/18 P, niet gepubliceerd, EU:C:2020:308, punt 3 en aldaar aangehaalde rechtspraak], wordt geregeld door de materiële bepalingen van verordening nr. 207/2009. In deze omstandigheden moeten deze verwijzingen naar verordening 2017/1001, wat de materiële regels betreft, aldus worden opgevat dat zij betrekking hebben op de bepalingen met identieke inhoud van verordening nr. 207/2009, zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de bestreden beslissing. Volgens artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 wordt het Uniemerk op vordering bij het EUIPO of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard wanneer de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was.

25 Het begrip „kwade trouw" veronderstelt overeenkomstig de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan dat er sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk. Dit begrip moet echter ook worden begrepen in de context van het merkenrecht, te weten die van het economische verkeer. In dit verband streven de achtereenvolgens vastgestelde verordeningen (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), nr. 207/2009 en 2017/1001 hetzelfde doel na, namelijk de totstandbrenging en de werking van de interne markt. De regels inzake het Uniemerk beogen in het bijzonder bij te dragen aan het stelsel van onvervalste mededinging in de Unie, waarin elke onderneming, teneinde haar clientèle aan zich te binden door de kwaliteit van haar waren of diensten, tekens als merk moet kunnen inschrijven die de consument in staat stellen deze

waren of diensten zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak; zie ook in die zin arrest van 29 januari 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, punt 74).

26 Bijgevolg is de absolute nietigheidsgrond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 van toepassing wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van een Uniemerk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de in het vorige punt in herinnering gebrachte wezenlijke functie van herkomstaanduiding (arresten van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, punt 46, en 29 januari 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, punt 75).

27 In de eerste plaats heeft de kamer van beroep het begrip kwade trouw te restrictief uitgelegd door in punt 19 van de bestreden beslissing aan te geven dat kwade trouw een houding impliceert die afwijkt van de erkende beginselen inzake een ethische houding of van de eerlijke gebruiken in nijverheid of handel en veronderstelt dat er sprake is van een oneerlijk oogmerk of een ander onzuiver motief. Uit de in de punten 25 en 26 hierboven aangehaalde rechtspraak vloeit immers voort dat het oogmerk om een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding, zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben, kan volstaan voor de conclusie dat de merkaanvrager te kwader trouw was.

28 Om van kwade trouw te kunnen spreken, is het dus niet nodig dat de houder van het litigieuze merk op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag een derde in het bijzonder op het oog had. Bijgevolg is het evenmin noodzakelijk dat hij kennis had van het gebruik van het betrokken teken door een derde. Indien de houder van het litigieuze merk daarvan kennis had, zou zijn aanvraag immers noodzakelijkerwijs deze derde op het oog hebben.

29 Door in de punten 31 en 32 van de bestreden beslissing in wezen tot de conclusie te komen dat het ontbreken van bewijs van daadwerkelijke of vermoedelijke kennis van het eerdere gebruik van het betrokken teken volstaat om de betrokken vordering tot nietigverklaring af te wijzen, heeft de kamer van beroep dus blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

30 In de tweede plaats blijkt – zoals het Hof na zijn analyse in de punten 48 tot en met 55 van het arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724), heeft vastgesteld – uit de uitlegging die het Hof in zijn arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), en met name in punt 53 ervan, heeft gegeven, enkel dat wanneer vaststaat dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor er verwarringsgevaar bestaat, dat wil zeggen in een andere dan de in casu aan de orde zijnde situatie, in het kader van de globale beoordeling van de relevante omstandigheden van het concrete geval dient te worden onderzocht of de aanvrager van het litigieuze merk dit wist. Het eerdere gebruik van het betrokken teken door een derde is echter geen door artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 vereiste voorwaarde (zie in die zin arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, punten 51, 52, 69 en 70). Bijgevolg is het feit dat de houder van het litigieuze merk kennis heeft van een eerder gebruik van dit teken door een derde dan wel de vraag of de houder daarvan kennis had moeten hebben, slechts een van de relevante factoren waarmee rekening moest worden gehouden.

31 Evenzo heeft het Gerecht de gelegenheid gehad om te verduidelijken dat de verschillende in de rechtspraak vermelde factoren slechts voorbeelden zijn van een geheel van elementen die in aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling of een merkaanvrager eventueel te kwader trouw was bij de indiening van de merkaanvraag [arrest van 14 februari 2019, Mouldpro/EUIPO – Wenz Kunststoff (MOULDPRO), T-796/17, niet gepubliceerd, EU:T:2019:88, punt 83], zodat het ontbreken van een van deze factoren niet noodzakelijkerwijs een beletsel vormt voor de vaststelling van de kwade trouw van de aanvrager, naargelang van de specifieke omstandigheden van het concrete geval [zie arrest van 23 mei 2019, Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR en AT ANN TAYLOR), T-3/18 en T-4/18, EU:T:2019:357, punt 52 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

32 Daaruit volgt dat de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing ten onrechte heeft verklaard dat voor de beoordeling of er sprake was van kwade trouw „rekening [moest] worden gehouden met" de in punt 53 van het arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), vermelde criteria, en dus onvoldoende rekening heeft gehouden met alle omstandigheden van het concrete geval.

33 In de derde plaats is het oogmerk van de aanvrager van een merk een subjectief gegeven dat evenwel op objectieve wijze moet worden vastgesteld door de bevoegde administratieve en rechterlijke autoriteiten. Bijgevolg moet elke bewering van kwade trouw globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante feitelijke omstandigheden van het concrete geval. Enkel op deze manier kan de bewering van kwade trouw objectief worden beoordeeld (zie arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, punt 47 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

34 In de punten 48 tot en met 55 van het arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724), heeft het Hof ook aangegeven dat de factoren die het in het arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), had vermeld om te bepalen of er sprake was van kwade trouw, nauw samenhingen met de omstandigheden van de zaak en dat er andere gevallen konden bestaan waarin de aanvraag tot inschrijving van een merk kon worden geacht te kwader trouw te zijn ingediend (zie in die zin ook arrest van 23 mei 2019, ANN TAYLOR en AT ANN TAYLOR, T-3/18 en T-4/18, EU:T:2019:357, punt 52 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

35 Wat meer in het bijzonder de vraag betreft of interveniënte de inschrijving van het litigieuze merk heeft aangevraagd zonder dat zij het oogmerk had om dit te gebruiken voor doeleinden die vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding (zie punten 25 en 26 supra), volgt uit de punten 76 en 77 van het arrest van 29 januari 2020, Sky e.a. (C-371/18, EU:C:2020:45), dat de aanvrager van een merk op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag of van het onderzoek ervan weliswaar niet verplicht is om aan te duiden – en zelfs niet precies hoeft te weten – hoe hij dat aangevraagde merk zal gebruiken en beschikt over een termijn van vijf jaar om een begin te maken met een daadwerkelijk gebruik dat strookt met de wezenlijke functie van het merk, maar de inschrijving van een merk zonder dat de aanvrager enig voornemen heeft om het te gebruiken voor de aangeduide waren en diensten niettemin kwade trouw kan opleveren omdat de merkaanvraag dan niet gerechtvaardigd is in het licht van de doelstellingen van verordening nr. 207/2009. Er kan echter slechts van dergelijke kwade trouw worden gesproken wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de aanvrager op het moment van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk de bedoeling had om de belangen van derden te schaden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk.

36 In casu blijkt uit objectieve, relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen dat interveniënte op het moment van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk niet voornemens was om er een gebruik van te maken dat in overeenstemming was met de functies van een merk.

37 Ten eerste wordt in punt 37 van de bestreden beslissing aangegeven dat niet kan worden uitgesloten dat interveniënte haar cliënten wenste te beschermen tegen mogelijke verwarring tussen de tekens TARGET PARTNERS en TARGET VENTURES, en dat de commerciële logica achter de aanvraag van het litigieuze merk interveniëntes legitieme wens was om, naast haar merk TARGET PARTNERS, haar onderscheidende naam (TARGET) samen met de beschrijving van haar durfkapitaaldiensten (VENTURES) te beschermen, en zo elke verwarring bij haar cliënten te vermijden.

38 In de specifieke omstandigheden van het geval is het feit dat interveniënte een merk inschrijft om gevaar voor verwarring met een ander merk waarvan zij reeds houder was te voorkomen en/of om in dit verband het gemeenschappelijke element van deze merken te beschermen, zoals verzoekster in wezen stelt, nochtans vreemd aan de functies van een merk, waaronder met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding, en heeft dit feit eerder bijgedragen tot de versterking en de bescherming van interveniëntes eerste merk, dat zowel vóór als na de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk het enige teken was waaronder interveniënte haar diensten aanbood.

39 Ten tweede blijkt uit de antwoorden van interveniënte op de ter terechtzitting gestelde vragen duidelijk dat het oogmerk dat ten grondslag lag aan de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk erin bestond een ander merk, namelijk TARGET PARTNERS, te versterken, aangezien de websites „www.targetventures.de” en „www.targetventures.com” alleen verwezen naar interveniëntes hoofdwebsite.

40 Interveniënte heeft immers aangegeven dat het litigieuze merk, net zoals vóór de inschrijving ervan al het geval was, was gebruikt voor de websites om geïnteresseerde consumenten te verwijzen naar haar hoofdwebsite, „www.targetpartners.de”, waarop zij haar diensten aanbiedt. Zij heeft ook verklaard dat dat de belangrijkste reden was voor het gebruik ervan. Interveniënte stelt dat zij, door in de domeinnamen „targetventures.com” en „targetventures.de” een onderscheidend element, namelijk „target”, te gebruiken samen met een element dat durfkapitaaldiensten beschreef, namelijk „ventures”, en door te verwijzen naar haar hoofdwebsite, waarop zij onder het merk TARGET PARTNERS haar diensten aanbiedt, de bedoeling had het geïnteresseerde publiek te tonen dat deze diensten ook door Target Partners werden aangeboden. De reden om het litigieuze merk in te schrijven, was dus het teken TARGET dat in de naam van deze beide websites werd gebruikt, te beschermen. Interveniënte heeft ook verklaard dat zij haar merkenportefeuille wilde uitbreiden.

41 Aangezien vaststaat dat het teken TARGET VENTURES vóór en na de indiening van de aanvraag tot inschrijving ervan op dezelfde manier is gebruikt, namelijk om te verwijzen naar interveniëntes hoofdwebsite „www.targetpartners.de”, en voorts omdat uit hetgeen interveniënte ter terechtzitting heeft uiteengezet, kan worden afgeleid dat de bescherming van dit gebruik de belangrijkste reden was voor de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk – daar zij geen gewag heeft gemaakt van een ander voorgenomen concreet gebruik –, dient te worden geoordeeld dat interveniënte alleen tot doel had dit merk op dezelfde manier te blijven gebruiken als vóór de indiening van haar aanvraag. Bijgevolg heeft interveniënte deze aanvraag niet ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar om – mogelijkerwijs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding.

42 Ten derde wordt de algemene verklaring in punt 37 van de bestreden beslissing dat het niet is uitgesloten dat interveniënte het litigieuze merk heeft aangevraagd omdat zij het gebruik van het teken TARGET VENTURES wenste uit te breiden, niet alleen tegengesproken door het feit dat dit

teken op geen enkele andere wijze werd gebruikt dan vóór de indiening van de inschrijvingsaanvraag, maar ook door interveniëntes verklaringen ter terechtzitting over de belangrijkste reden voor het gebruik van dit teken zowel vóór als na de indiening van deze aanvraag en over haar bedoeling op dat moment, alsook door de omstandigheid dat interveniënte ervoor heeft gezorgd dat zij door cliënten uitsluitend met het merk TARGET PARTNERS wordt geïdentificeerd.

43 Uit interveniëntes antwoord op de e-mail van 7 juli 2015 (zie punt 7 supra) blijkt immers dat zij de betrokken cliënt duidelijk wilde maken dat zij niet diegene was die het publiciteitsevenement organiseerde, zonder evenwel te vermelden dat zij de naam TARGET VENTURES ook gebruikte. Vast staat ook dat interveniënte het teken TARGET VENTURES nooit heeft gebruikt om haar diensten aan te bieden. De herkomst van de door haar aangeboden diensten werd daarentegen steeds aangeduid met het merk TARGET PARTNERS. Bijgevolg heeft interveniënte deze naam ook na de indiening van de inschrijvingsaanvraag met uitsluiting van alle andere gebruikt om zich te identificeren ten aanzien van haar cliënten.

44 In deze omstandigheden en bij gebreke van enige aanwijzing in die richting, heeft de kamer van beroep ten onrechte overwogen dat de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het teken TARGET VENTURES kon zijn ingegeven door de bedoeling om het gebruik ervan uit te breiden.

45 Bijgevolg wordt in de overwegingen die aan de conclusie in punt 38 van de bestreden beslissing ten grondslag liggen, blijk gegeven van onjuiste opvattingen van het recht en de feiten.

46 In de vierde plaats is – zoals in de punten 27 en 29 hierboven is geoordeeld – het onderzoek of de houder van het litigieuze merk vóór zijn inschrijvingsaanvraag wist dat een derde het betrokken teken gebruikte, geen conditio sine qua non om tot de conclusie te kunnen komen dat deze houder te kwader trouw was, wanneer zijn oogmerk er op het moment van de indiening van zijn aanvraag in bestond om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk. In deze omstandigheden is het onderzoek van de chronologie van de gebeurtenissen, dat juist past in de analyse van de vraag of de houder van het merk wist of had moeten weten dat een derde dit merk gebruikte, evenmin noodzakelijk. Nochtans had de kamer van beroep, die het bewijs van de daadwerkelijke of vermoedelijke kennis door interveniënte van het gebruik van het teken TARGET VENTURES door verzoekster in casu noodzakelijk achtte, rekening moeten houden met alle kenmerkende elementen van de zaak, waaronder het gebruik van dit teken door verzoekster buiten de Unie en de chronologie van de gebeurtenissen.

47 Ten eerste volgt uit het arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724, punten 51, 52, en 55), dat het onderzoek of de houder van het litigieuze merk vóór zijn inschrijvingsaanvraag wist dat een derde dit teken gebruikte, niet tot de markt van de Unie mag worden beperkt. Inzonderheid heeft het Hof in punt 52 van dat arrest aangegeven dat er gevallen konden bestaan – naast het geval dat heeft geleid tot het arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) – waarin de aanvraag tot inschrijving van een merk kon worden geacht te kwader trouw te zijn ingediend, niettegenstaande het feit dat ten tijde van die aanvraag geen sprake was van gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren op de interne markt. Door in te stemmen met de analyse van de nietigheidsafdeling en door haar eigen onderzoek te beperken tot de vraag of interveniënte wist of verzoekster dan wel een derde het teken TARGET VENTURES gebruikte in het kader van haar c.q. zijn commerciële activiteiten binnen de Unie, heeft de kamer van beroep deze factor in de punten 23, 26, 30 en 31 onvolledig toegepast.

48 Ten tweede zij vastgesteld dat de kamer van beroep bij haar onderzoek geenszins rekening heeft gehouden met de chronologie van de voor de onderhavige zaak kenmerkende gebeurtenissen.

49 Uit al het voorgaande volgt dat het eerste middel moet worden aanvaard en dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd zonder dat het tweede middel hoeft te worden onderzocht.

Kosten

50 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. In casu zijn het EUIPO en interveniënte in het ongelijk gesteld. Aangezien verzoekster alleen heeft gevorderd dat het EUIPO wordt verwezen in de kosten van deze procedure, dient dit te worden verwezen in zijn eigen kosten en in de kosten van verzoekster voor de procedure voor het Gerecht.

51 Voorts heeft verzoekster gevorderd dat het EUIPO wordt verwezen in de kosten die haar zijn opgekomen in de administratieve procedure voor de nietigheidsafdeling en de kamer van beroep van het EUIPO. In dit verband zij eraan herinnerd dat volgens artikel 190, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering de door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten als invorderbare kosten worden aangemerkt. Dat geldt echter niet voor de kosten die zijn gemaakt in verband met de procedure voor de nietigheidsafdeling. Bijgevolg kan verzoeksters vordering tot verwijzing van het EUIPO in de kosten van de administratieve procedure alleen worden toegewezen met betrekking tot de noodzakelijke kosten die door verzoekster in verband met de procedure voor de kamer van beroep zijn gemaakt.

52 Overeenkomstig artikel 138, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering zal interveniënte haar eigen kosten dragen.

HET GERECHT (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 4 februari 2019 (zaak R 1684/2017-2) wordt vernietigd.

2) Het EUIPO zal zijn eigen kosten dragen en de kosten van Target Ventures Group Ltd, met inbegrip van de kosten die deze heeft gemaakt voor de kamer van beroep.

3) Target Partners GmbH zal haar eigen kosten dragen.

Collins Kreuschitz Steinfatt

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 28 oktober 2020.

ondertekeningen