Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (trzecia izba)

z dnia 28 października 2020 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy TARGET VENTURES – Bezwzględna podstawa unieważnienia – Zła wiara – Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

W sprawie T-273/19

Target Ventures Group Ltd, z siedzibą w Road Town (Brytyjskie Wyspy Dziewicze), który reprezentowali adwokaci T. Dolde i P. Homann,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentowali P. Sipos i V. Ruzek, w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, był

Target Partners GmbH, z siedzibą w Monachium (Niemcy), którego reprezentowali adwokaci A. Klett i C. Mikyska,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 4 lutego 2019 r. (sprawa R 1684/2017-2) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Target Ventures Group a Target Partners,

SĄD (trzecia izba),

w składzie: A.M. Collins, prezes, V. Kreuschitz i G. Steinfatt (sprawozdawczyni), sędziowie,

sekretarz: R. Ūkelytė, administratorka,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 24 kwietnia 2019 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez EUIPO w sekretariacie Sądu w dniu 19 lipca 2019 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 17 lipca 2019 r.,

uwzględniając środek organizacji postępowania z dnia 3 grudnia 2019 r. oraz odpowiedź skarżącej złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 10 grudnia 2019 r.

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 26 czerwca 2020 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 Interwenientka, spółka Target Partners GmbH, z siedzibą w Monachium (Niemcy), jest funduszem kapitału podwyższonego ryzyka. Od 2002 r. jest ona właścicielem, między innymi, nazwy domeny „targetventures.com”, a od 2009 r. nazwy domeny „targetventures.de”. Jednakże treść stron internetowych zarejestrowanych pod tymi nazwami domeny odnosiła się zawsze tylko do TARGET PARTNERS, czyli oznaczenia, pod którym interwenientka oferuje swoje usługi. Strony te bowiem przekierowywały jedynie na stronę oficjalną interwenientki „www.targetpartners.de”, a nawet wyświetlały treść tej strony.

2 Skarżąca, spółka Target Ventures Group Ltd, z siedzibą w Road Town (Brytyjskie Wyspy Dziewicze), utrzymuje, że jest również funduszem kapitału podwyższonego ryzyka. Twierdzi ona, że od 2012 r. działa pod znakiem TARGET VENTURES na rosyjskim rynku kapitału wysokiego ryzyka, a co najmniej od dnia 8 marca 2013 r. na rynku Unii Europejskiej. W okresie od dnia 23 grudnia 2013 r. do dnia 18 grudnia 2014 r. świadczyła usługi finansowe i monetarne pod tym samym oznaczeniem na rzecz pięciu przedsiębiorstw z siedzibą w Unii. W zamian za swój wkład finansowy nabyła ona na rzecz swoich własnych inwestorów udziały w tych przedsiębiorstwach. O tych inwestycjach świadczy szereg wyspecjalizowanych stron internetowych, a także strony internetowe tych przedsiębiorstw.

3 Dwaj wspólnicy skarżącej lub osoby trzeciej działającej pod nazwą TARGET VENTURES, podobnie jak przedstawiciel interwenientki, wzięli udział w znanej konferencji w sektorze inwestycyjnym, która odbyła się w dniach 13 i 14 listopada 2014 r. w Londynie (Zjednoczone Królestwo). W dniu 13 listopada 2014 r. przedstawiciel młodego przedsiębiorstwa poszukującego inwestorów wysłał dwie wiadomości elektroniczne łącznie do tych trzech osób, zwracając się do nich po imieniu. Ich adresy poczty elektronicznej, które kończyły się odpowiednio na @targetpartners.de i @targetventures.ru, były widoczne w tych wiadomościach elektronicznych.

4 W dniu 27 stycznia 2015 r. interwenientka dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)]. Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację (zwanym dalej „spornym znakiem”), jest oznaczenie słowne TARGET VENTURES.

5 Usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 35 i 36 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i dla każdej z tych klas odpowiadają następującemu opisowi:

– klasa 35: „Reklama, prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo dla przedsiębiorstw, prace biurowe”;

– klasa 36: „Działalność finansowa, działalność monetarna; z wyjątkiem systemów płatniczych i systemów łączności elektronicznej związanych z płatnościami lub zleceniami zapłaty”.

6 Zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 33/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. Sporny znak towarowy został zarejestrowany w dniu 28 maja 2015 r. pod numerem 13685565.

7 Interwenientka – poinformowana pismem z dnia 7 lipca 2015 r. wysłanym pocztą elektroniczną przez klienta, który pomylił ją ze skarżącą, która w dniu 16 lipca 2016 r. organizowała w Berlinie (Niemcy) wydarzenie reklamowe– skierowała do tej ostatniej pismo z wezwaniem o zaprzestanie naruszeń, po czym zwróciła się do Landgericht Berlin (sądu krajowego w Berlinie, Niemcy) o wydanie nakazu tymczasowego, który następnie wycofała w związku z zastrzeżeniami wyrażonymi przez prezesa właściwego składu orzekającego.

8 W dniu 13 lipca 2015 r. skarżąca złożyła wniosek o unieważnienie prawa do spornego znaku na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001] w odniesieniu do wszystkich usług, o których mowa powyżej w pkt 5.

9 W dniu 25 maja 2017 r. Wydział Unieważnień oddalił w całości wniosek o unieważnienie prawa do znaku.

10 W dniu 28 lipca 2017 r., działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 66–71 rozporządzenia 2017/1001), skarżąca wniosła do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.

11 Decyzją z dnia 4 lutego 2019 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie wniesione przez skarżącą, stwierdzając, że skarżąca nie wykazała, że interwenientka działała w złej wierze, dokonując zgłoszenia do rejestracji spornego znaku.

12 Nim doszła do tego wniosku, w pierwszej kolejności Izba Odwoławcza uznała, że z uwagi no to, iż wniosek o unieważnienie prawa do znaku oparty na bezwzględnej podstawie unieważnienia określonej w art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 może zostać złożony przez każdą osobę fizyczną lub prawną, skarżąca nie musiała udowadniać interesu prawnego we wszczęciu postępowania, tak że nie miało znaczenia, że przedstawione przez nią dokumenty nie umożliwiły ustalenia, kto rzeczywiście działał pod oznaczeniem TARGET VENTURES.

13 W drugiej kolejności Izba Odwoławcza potwierdziła ustalenia Wydziału Unieważnień, zgodnie z którymi skarżąca nie wykazała, że usługi oferowane w Unii przez nią lub przez osobę trzecią działającą pod oznaczeniem TARGET VENTURES są znane interwenientce. Skarżąca nie wykazała również, że interwenientka posiadała domniemaną wiedzę o jej działalności. Używanie oznaczenia TARGET VENTURES w Europie przez skarżącą lub przez osobę trzecią nie miało takiego zakresu, by można było racjonalnie zakładać, że oznaczenie to było dobrze znane lub rozpoznawalne przez odbiorców i zainteresowanych konkurentów w momencie, gdy sporny znak towarowy stał się przedmiotem zgłoszenia. Ze względu na stosunkowo krótki okres używania oznaczenia TARGET VENTURES w Europie przed dniem 27 stycznia 2015 r. skarżąca powinna była udowodnić dużą intensywność tego używania lub przynajmniej szeroki przekaz medialny swojej działalności. Zdaniem zaś Izby Odwoławczej brak jest takich dowodów, w związku z czym nie można domniemywać, że

interwenientka wiedziała lub przynajmniej powinna była wiedzieć o działalności handlowej prowadzonej z wykorzystaniem oznaczenia TARGET VENTURES przez skarżącą lub przez spółkę trzecią. W konsekwencji Izba Odwoławcza uznała, że jedna z przesłanek wymaganych w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie została spełniona, w związku z czym należało oddalić wniosek o unieważnienie prawa do znaku.

14 W trzeciej kolejności Izba Odwoławcza uznała, że nawet gdyby skarżąca udowodniła, że interwenientka wiedziała lub powinna była wiedzieć, że ona lub osoba trzecia używały oznaczenia TARGET VENTURES przed datą zgłoszenia spornego znaku, skarżąca nie wykazała, że interwenientka nigdy nie zamierzała używać tego znaku, a jedynie zamierzała uniemożliwić skarżącej wejście na rynek europejski. Przeciwnie, dowody przedstawione przez interwenientkę wykazywały, że miała ona uzasadniony interes handlowy w zarejestrowaniu spornego znaku.

15 Kwestia, czy używanie przez interwenientkę nazw domen wymienionych w pkt 1 powyżej tworzy wcześniejsze prawa do oznaczenia TARGET VENTURES, jest bez znaczenia, ponieważ wystarczy, by rejestracja spornego znaku służyła uzasadnionemu celowi handlowemu. W tym kontekście Izba Odwoławcza zauważyła, że z przedstawionych przez interwenientkę dowodów wynikało, iż „przed zgłoszeniem [do rejestracji] spornego znaku używała ona w pewnym stopniu [spornego] oznaczeni[a]”.

16 A zatem zdaniem Izby Odwoławczej nie można wykluczyć, że interwenientka dokonała zgłoszenia spornego znaku albo dlatego, że chciała rozszerzyć zakres używania przez nią oznaczenia TARGET VENTURES, albo dlatego, że starała się „chronić swoich klientów przed ewentualnym wprowadzeniem w błąd”, takim jaki obrazuje wiadomość elektroniczna z dnia 7 lipca 2015 r. (zob. pkt 7 powyżej). Chociaż ta wiadomość elektroniczna została wysłana po dacie dokonania zgłoszenia spornego znaku, wykazuje ona, że przynajmniej jeden klient ustanowił powiązanie między oznaczeniem TARGET VENTURES a interwenientką. W niniejszym przypadku logika handlowa, jaka stała za dokonaniem zgłoszenia spornego znaku, była wyrazem słusznej woli interwenientki, aby chronić swoją nazwę odróżniającą TARGET wraz z opisem świadczonych przez nią usług w zakresie kapitału podwyższonego ryzyka VENTURES, a ponadto swój znak towarowy TARGET PARTNERS, w celu uniknięcia jakiegokolwiek wprowadzenia w błąd swoich klientów.

Żądania stron

17 Skarżąca wnosi do Sądu o:

– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

– obciążenie EUIPO kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem przed Wydziałem Unieważnień i Drugą Izbą Odwoławczą EUIPO.

18 EUIPO wnosi do Sądu o:

– oddalenie skargi;

– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

19 Interwenientka wnosi do Sądu o:

– oddalenie skargi i utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji;

– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

20 Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty dotyczące naruszenia odpowiednio art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 75 tego rozporządzenia (obecnie art. 94 rozporządzenia 2017/1001).

21 Na poparcie swojego zarzutu pierwszego z jednej strony skarżąca podnosi w istocie, że Izba Odwoławcza błędnie oceniła wcześniejszą wiedzę interwenientki na temat używania przez skarżącą oznaczenia TARGET VENTURES w odniesieniu do jej usług w zakresie kapitału podwyższonego ryzyka. Zdaniem skarżącej interwenientka powinna była przynajmniej wiedzieć, że skarżąca używała oznaczenia TARGET VENTURES na terytorium Unii i poza nią, po pierwsze, ze względu na otrzymanie dwóch wiadomości elektronicznych przy okazji specjalistycznej konferencji w dziedzinie inwestycji (zob. pkt 3 powyżej), a po drugie, ze względu na to, że w dniu dokonania zgłoszenia spornego znaku skarżąca używała już intensywnie tego oznaczenia w odniesieniu do usług z zakresu kapitału podwyższonego ryzyka poza Unią i zaczęła od ponad roku używać go również na terytorium Unii. Skarżąca, działając pod oznaczeniem TARGET VENTURES, była zatem już znana jako znaczący podmiot działający w sektorze kapitału podwyższonego ryzyka.

22 Z drugiej strony interwenientka nigdy nie używała tego oznaczenia w celu oznaczenia pochodzenia handlowego swoich usług ani nie miała zamiaru tego czynić. Jej zamiarem w chwili dokonania zgłoszenia spornego znaku było raczej używanie go do innych celów, w szczególności w celu wzmocnienia lub ochrony jej znaku towarowego TARGET PARTNERS lub uniemożliwienia ogólnie osobom trzecim lub skarżącej w szczególności używania oznaczenia TARGET VENTURES na tej podstawie, że oznaczenia te mogą wprowadzać w błąd. Tymczasem okoliczność, że interwenientka posiada nazwę domeny „targetventures.com” od 2002 r., nie może służyć za poparcie twierdzenia o istnieniu uzasadnionego interesu w zgłoszeniu spornego znaku trzynaście lat później, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że ta nazwa domeny nigdy nie była używana, lecz co najwyżej przekierowywała na stronę internetową „www.targetpartners.de”. Takie przekierowanie z trudnością można by było uznać za „używanie w pewnym stopniu”. Izba Odwoławcza nie dokonała również prawidłowej oceny chronologii wydarzeń. W konsekwencji Izba Odwoławcza w ramach całościowej oceny okoliczności sprawy błędnie uznała, że interwenientka nie działała w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia spornego znaku.

23 EUIPO i interwenientka uważają w istocie, że skarżąca nie wykazała, iż w chwili dokonywania zgłoszenia do rejestracji spornego znaku interwenientka wiedziała lub powinna była wiedzieć, że skarżąca używała na rynku Unii oznaczenia TARGET VENTURES w odniesieniu do rozpatrywanych usług. W każdym razie używanie tego oznaczenia przez interwenientkę, przed jego rejestracją jako unijnego znaku towarowego lub po tej rejestracji, wskazuje na to, że rejestracja ta była umotywowana uzasadnionym interesem handlowym.

24 Na wstępie należy uściślić, że nawet jeśli Izba Odwoławcza zastosowała w zaskarżonej decyzji przepisy rozporządzenia 2017/1001 ratione temporis i biorąc pod uwagę datę złożenia wniosku o rejestrację spornego znaku, która jest rozstrzygająca dla celów określenia przepisów prawa materialnego mających zastosowanie do wniosków o unieważnienie prawa do znaku [wyroki: z dnia 29 listopada 2018 r., Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO, C-340/17 P, niepublikowany, EU:C:2018:965, pkt 2; z dnia 23 kwietnia 2020 r., Gugler France/Gugler i EUIPO, C-736/18 P, niepublikowany, EU:C:2020:308, pkt 3 i przytoczone tam orzecznictwo], to jednak w tych okolicznościach odesłania do rozporządzenia 2017/1001, jeżeli chodzi o przepisy prawa materialnego, należy uznać za obejmujące przepisy rozporządzenia nr 207/2009 o identycznym brzmieniu, co nie wpływa przy tym na zgodność z prawem zaskarżonej decyzji. Zgodnie z brzmieniem art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nieważność unijnego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do EUIPO lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego.

25 Wprawdzie, zgodnie z jego zwykłym znaczeniem w języku potocznym, pojęcie „złej wiary" zakłada istnienie nieuczciwego stanu duchowego lub zamiaru, pojęcie to należy ponadto rozumieć w kontekście prawa znaków towarowych, jakim jest obrót handlowy. W tym względzie przyjęte kolejno rozporządzenia Rady: (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), nr 207/2009 i 2017/1001 wpisują się w ten sam cel, a mianowicie ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Reguły dotyczące unijnego znaku towarowego mają w szczególności na celu przyczynienie się do ustanowienia systemu niezakłóconej konkurencji w Unii, w którego ramach każde z przedsiębiorstw, aby móc przywiązać do siebie klientów dzięki wysokiej jakości swych towarów lub usług, powinno mieć możliwość rejestrowania w charakterze znaków towarowych oznaczeń umożliwiających konsumentowi – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienie tych towarów lub usług od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (zob. wyrok z dnia 12 września 2019 r., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. także podobnie wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r., Sky i in., C-371/18, EU:C:2020:45, pkt 74).

26 W konsekwencji wskazana w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 bezwzględna podstawa unieważnienia ma zastosowanie, gdy z istotnych i spójnych poszlak wynika, że właściciel unijnego znaku towarowego dokonał zgłoszenia tego znaku towarowego nie w celu konkurowania w sposób uczciwy, lecz z zamiarem naruszenia, w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami, interesów osoby trzeciej lub z zamiarem uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego, w szczególności ze wspomnianą w poprzednim punkcie podstawową funkcją wskazywania pochodzenia (wyroki: z dnia 12 września 2019 r., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, pkt 46; z dnia 29 stycznia 2020 r., Sky i in., C-371/18, EU:C:2020:45, pkt 75).

27 W pierwszej kolejności, stwierdzając w pkt 19 zaskarżonej decyzji, że zła wiara oznacza zachowanie odbiegające od przyjętych zasad etycznego postępowania lub uczciwych obyczajów w sprawach przemysłowych lub handlowych i zakłada nieuczciwy zamiar lub inny szkodliwy motyw, Izba Odwoławcza dokonała zbyt zawężającej wykładni pojęcia złej wiary. Z orzecznictwa przytoczonego w pkt 25 i 26 powyżej wynika bowiem, że zamiar uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego, w szczególności z podstawową funkcją wskazania pochodzenia, może wystarczyć do stwierdzenia, że zgłaszający znak towarowy działa w złej wierze.

28 A zatem, skoro do celów kwalifikacji złej wiary nie jest konieczne, by właściciel spornego znaku w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego odnosił się do konkretnej osoby trzeciej, to nie jest również niezbędne, by wiedział on o używaniu rozpatrywanego oznaczenia przez osobę trzecią. Gdyby bowiem właściciel spornego znaku miał taką wiedzę, jego zgłoszenie odnosiłoby się siłą rzeczy do tej osoby trzeciej.

29 W rezultacie, stwierdzając w istocie w pkt 31 i 32 zaskarżonej decyzji, że brak dowodu na rzeczywistą lub domniemaną znajomość wcześniejszego używania rozpatrywanego oznaczenia wystarcza do oddalenia spornego wniosku o unieważnienie prawa do znaku, Izba Odwoławcza naruszyła prawo przy wykładni art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

30 W drugiej kolejności, jak stwierdził Trybunał na zakończenie swojej analizy w pkt 48–55 wyroku z dnia 12 września 2019 r., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724), z wykładni dokonanej przez Trybunał w wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), a w szczególności w pkt 53, wynika jedynie, że gdy ustalono istnienie używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego lub podobnego dla towarów lub usług identycznych lub podobnych, co może wprowadzić w błąd, to znaczy w sytuacji odmiennej niż w niniejszej sprawie, należy rozpatrzyć, w ramach całościowej oceny istotnych okoliczności danego wypadku, czy zgłaszający sporny znak o tym wiedział. Wcześniejsze używanie rozpatrywanego oznaczenia przez osobę trzecią nie jest zaś warunkiem wymaganym przez art. 52 ust. 1 lit. b)

rozporządzenia nr 207/2009 (zob. podobnie wyrok z dnia 12 września 2019 r., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, pkt 51, 52, 69, 70). W konsekwencji wiedza właściciela spornego znaku o wcześniejszym używaniu tego oznaczenia przez osobę trzecią lub kwestia, czy właściciel ten powinien był wiedzieć o wcześniejszym używaniu rozpatrywanego oznaczenia przez osobę trzecią, jest tylko jednym z istotnych czynników, jakie należy uwzględnić.

31 Podobnie Sąd miał okazję wyjaśnić, że ponieważ poszczególne czynniki wypracowane w orzecznictwie są jedynie przykładami pośród całości okoliczności, jakie można uwzględnić na potrzeby ustalenia ewentualnej złej wiary zgłaszającego znak towarowy w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku [wyrok z dnia 14 lutego 2019 r., Mouldpro/EUIPO – Wenz Kunststoff (MOULDPRO), T-796/17, niepublikowany, EU:T:2019:88, pkt 83], brak występowania tego czy innego z powyższych czynników nie stoi zasadniczo na przeszkodzie stwierdzeniu – w świetle okoliczności danej sprawy – istnienia złej wiary zgłaszającego [zob. wyrok z dnia 23 maja 2019 r., Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR i AT ANN TAYLOR), T-3/18 i T-4/18, EU:T:2019:357, pkt 52 i przytoczone tam orzecznictwo].

32 Wynika z tego, że w pkt 20 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, że w celu oceny istnienia złej wiary „należy wziąć pod uwagę" kryteria wymienione w pkt 53 wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), nie uwzględniając tym samym w wystarczającym stopniu wszystkich okoliczności sprawy.

33 W trzeciej kolejności zamiar zgłaszającego znak towarowy jest elementem subiektywnym, który jednak w sposób obiektywny powinny ustalić właściwe organy administracyjne i sądowe. W konsekwencji każde twierdzenie dotyczące złej wiary należy oceniać całościowo, z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności faktycznych danego przypadku. Jedynie w ten sposób możliwe jest przeprowadzenie obiektywnej oceny twierdzenia dotyczącego złej wiary (zob. wyrok z dnia 12 września 2019 r., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo).

34 W pkt 48–55 wyroku z dnia 12 września 2019 r., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724), Trybunał wyjaśnił również, że czynniki, które zostały przyjęte w wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), do celów ustalenia istnienia złej wiary, są ściśle związane z okolicznościami sprawy oraz że mogły istnieć inne przypadki, w których zgłoszenie znaku towarowego można było uznać za dokonane w złej wierze (zob. również podobnie wyrok z dnia 23 maja 2019 r., ANN TAYLOR i AT ANN TAYLOR, T-3/18 i T-4/18, EU:T:2019:357, pkt 52 i przytoczone tam orzecznictwo).

35 Co się tyczy w szczególności kwestii, czy interwenientka zgłosiła do rejestracji sporny znak bez zamiaru używania go w celach związanych z funkcjami znaku towarowego, zwłaszcza podstawowej funkcji wskazywania pochodzenia (zob. pkt 25, 26 powyżej), to z pkt 76 i 77 wyroku z dnia 29 stycznia 2020 r., Sky i in. (C-371/18, EU:C:2020:45), wynika, że chociaż zgłaszający znak towarowy nie jest zobowiązany do wskazania, ani nawet posiadania dokładnej wiedzy, w dniu dokonywania zgłoszenia do rejestracji lub jego rozpatrywania, o tym, jak będzie używał zgłoszonego znaku towarowego, i chociaż przysługuje mu pięcioletni termin na rozpoczęcie faktycznego używania znaku towarowego zgodnie z podstawową funkcją tego znaku, to rejestracja znaku towarowego bez zamiaru jego używania przez zgłaszającego w odniesieniu do towarów i usług objętych tą rejestracją może stanowić działanie w złej wierze, gdyż brak jest uzasadnienia dla zgłoszenia znaku towarowego w świetle celów realizowanych przez rozporządzenie nr 207/2009. Taką złą wiarę można jednak ustalić jedynie wtedy, gdy istnieją obiektywne, istotne i spójne przesłanki wskazujące na to, że w dniu dokonania zgłoszenia danego znaku towarowego zgłaszający miał zamiar albo naruszenia w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami interesów osoby trzeciej, albo uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego.

36 W niniejszym wypadku z istotnych i spójnych poszlak wynika, że w dniu dokonania zgłoszenia do rejestracji spornego znaku zamiarem interwenientki nie było używanie go związane z funkcjami znaku towarowego.

37 Po pierwsze, w pkt 37 zaskarżonej decyzji wskazano, iż nie można wykluczyć, że interwenientka starała się chronić swoich klientów przed ewentualnym wprowadzeniem w błąd w przypadku oznaczeń TARGET PARTNERS i TARGET VENTURES oraz że stojącą za dokonaniem zgłoszenia spornego znaku logiką handlową była słuszna wola chronienia przez interwenientkę swojej nazwy odróżniającej (TARGET) wraz z opisem świadczonych przez nią usług w zakresie kapitału podwyższonego ryzyka VENTURES, a ponadto swojego znaku towarowego TARGET PARTNERS, w celu uniknięcia jakiegokolwiek wprowadzenia w błąd swoich klientów.

38 Niemniej jednak w szczególnych okolicznościach niniejszej sprawy fakt zarejestrowania przez interwenientkę znaku towarowego w celu uniknięcia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do innego znaku towarowego, którego jest ona już właścicielem, lub w celu ochrony w tym zakresie elementu wspólnego dla tych znaków towarowych, jest – jak twierdzi w istocie skarżąca – niezwiązany z funkcjami znaku towarowego, w tym w szczególności podstawową funkcją wskazywania pochodzenia, i przyczynił się raczej do wzmocnienia i ochrony pierwszego znaku towarowego interwenientki, który był, zarówno przed dokonaniem zgłoszenia spornego znaku, jak i po jego dokonaniu, jedynym oznaczeniem, pod którym ta ostatnia oferowała swoje usługi.

39 Po drugie, z odpowiedzi interwenientki na pytania zadane podczas rozprawy jasno wynika, że zamiarem leżącym u podstaw dokonania zgłoszenia do rejestracji spornego znaku było wzmocnienie innego znaku towarowego, a mianowicie TARGET PARTNERS, ponieważ strony internetowe „www.targetventures.de” i „www.targetventures.com” odsyłały jedynie do głównej strony internetowej interwenientki.

40 Interwenientka wyjaśniła bowiem, że sporny znak był używany, podobnie jak przed jego rejestracją, dla stron internetowych w celu przekierowania zainteresowanych konsumentów na jej główną stronę internetową, zatytułowaną „www.targetpartners.de”, na której oferuje ona swoje usługi. Wyjaśniła ona również, że jest to główny powód jego używania. Zdaniem interwenientki, używając w nazwach domeny „targetventures.com” i „targetventures.de” elementu odróżniającego, a mianowicie elementu „target”, z elementem opisowym usług z zakresu kapitału podwyższonego ryzyka, a mianowicie elementem „ventures”, oraz odsyłając do głównej strony internetowej interwenientki, na której oferuje ona swoje usługi pod znakiem towarowym TARGET PARTNERS, zamierzała ona wskazać zainteresowanemu kręgowi odbiorców, że usługi te są również oferowane przez Target Partners. Powodem rejestracji spornego znaku była zatem ochrona oznaczenia TARGET używanego w nazwie tych dwóch stron internetowych. Interwenientka oświadczyła również, że chciała rozszerzyć swój portfel znaków towarowych.

41 Zważywszy, po pierwsze, iż bezsporne jest, że używanie oznaczenia TARGET VENTURES było takie samo, czy to przed dokonaniem zgłoszenia do rejestracji, czy po nim, a mianowicie że chodziło o odesłanie do głównej strony internetowej interwenientki „www.targetpartners.de”, a po drugie, iż z tego, co interwenientka wyjaśniła na rozprawie, można wywieść, że ochrona tego używania jest głównym powodem zgłoszenia do rejestracji spornego znaku, należy stwierdzić, że interwenientka zamierzała jedynie używać nadal tego znaku towarowego w ten sam sposób co przed dokonaniem tego zgłoszenia. W konsekwencji interwenientka dokonała wspomnianego zgłoszenia nie w celu konkurowania w uczciwy sposób, lecz z zamiarem uzyskania, potencjalnie nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego, w szczególności z podstawową funkcją wskazywania pochodzenia.

42 Po trzecie, co się tyczy zawartego w pkt 37 zaskarżonej decyzji ogólnego twierdzenia, zgodnie z którym nie jest wykluczone, że interwenientka dokonała zgłoszenia spornego znaku, ponieważ chciała rozszerzyć używanie oznaczenia TARGET VENTURES, twierdzeniu temu przeczy nie tylko brak

jakiegokolwiek używania tego oznaczenia w inny sposób, niż miało to już miejsce przed dokonaniem zgłoszenia do rejestracji, ale także oświadczenia interwenientki złożone na rozprawie w odniesieniu do głównego powodu używania tego oznaczenia, zarówno przed dokonaniem zgłoszenia, jak i po jego dokonaniu, i jej istniejący w tym momencie zamiar oraz okoliczność, że interwenientka dopilnowała, aby oznaczenie to identyfikowało się w odczuciu klientów wyłącznie ze znakiem towarowym TARGET PARTNERS.

43 Z odpowiedzi interwenientki na wiadomość elektroniczną z dnia 7 lipca 2015 r. wynika bowiem (zob. pkt 7 powyżej), że wyraźnie zamierzała ona wyjaśnić danemu klientowi, że to nie ona organizowała wydarzenie reklamowe, nie wspominając jednak, że używała również nazwy TARGET VENTURES. Bezsporne jest również, że interwenientka nigdy nie oferowała swoich usług, używając w tym celu oznaczenia TARGET VENTURES. Przeciwnie, pochodzenie usług oferowanych przez interwenientkę zawsze było identyfikowane za pomocą znaku towarowego TARGET PARTNERS. W ten sposób interwenientka, nawet po dokonaniu zgłoszenia do rejestracji, używała tej nazwy z wyłączeniem innych do celów identyfikowania siebie wobec swoich klientów.

44 W tych okolicznościach i wobec braku jakiejkolwiek wskazówki w tym względzie Izba Odwoławcza błędnie uznała, że zamiar rozszerzenia używania oznaczenia TARGET VENTURES mógł być powodem jego zgłoszenia do rejestracji.

45 W związku z tym uzasadnienie wniosku zawartego w pkt 38 zaskarżonej decyzji jest wadliwe z uwagi na naruszenia prawa i błędy w ustaleniach faktycznych.

46 W czwartej kolejności, jak stwierdzono w pkt 27–29 powyżej, o ile zamiarem właściciela spornego znaku w chwili dokonywania przez niego zgłoszenia jest uzyskanie, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego, o tyle badanie uprzedniej wiedzy tego właściciela o używaniu rozpatrywanego oznaczenia przez osobę trzecią nie jest warunkiem sine qua non, aby móc stwierdzić, że wspomniany właściciel działał w złej wierze. W tych okolicznościach badanie chronologii wydarzeń, które wpisuje się dokładnie w analizę kwestii, czy właściciel znaku towarowego wiedział lub powinien był wiedzieć o używaniu tego znaku przez osobę trzecią, również nie jest konieczne. Niemniej jednak, ponieważ w niniejszej sprawie Izba Odwoławcza uznała za niezbędny dowód rzeczywistej lub domniemanej znajomości przez interwenientkę używania oznaczenia TARGET VENTURES przez skarżącą, powinna była wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności charakteryzujące niniejszą sprawę, w tym, po pierwsze, używanie tego oznaczenia przez skarżącą poza Unią, a po drugie, chronologię wydarzeń.

47 Po pierwsze, z wyroku z dnia 12 września 2019 r., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724, pkt 51, 52, 55), wynika, że badanie uprzedniej wiedzy właściciela spornego znaku na temat używania tego oznaczenia przez osobę trzecią nie może ograniczać się do rynku Unii. W szczególności Trybunał uściślił w pkt 52 tego wyroku, że mogą zaistnieć wypadki – inne niż te, które doprowadziły do wydania wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) – w których zgłoszenie znaku towarowego można uznać za dokonane w złej wierze niezależnie od braku istnienia, w chwili dokonania tego zgłoszenia, używania przez osobę trzecią na rynku wewnętrznym oznaczenia identycznego lub podobnego dla towarów identycznych lub podobnych. Zgadzając się z przeprowadzoną przez Wydział Unieważnień analizą i ograniczając swoje własne badanie do wiedzy interwenientki na temat używania przez skarżącą lub osobę trzecią oznaczenia TARGET VENTURES w ramach prowadzonej przez nią działalności handlowej w Unii, Izba Odwoławcza w pkt 23, 26, 30 i 31 zaskarżonej decyzji zastosowała ten czynnik w sposób niekompletny.

48 Po drugie, należy stwierdzić, że w ramach swojej analizy Izba Odwoławcza w żaden sposób nie wzięła pod uwagę chronologii wydarzeń, które miały miejsce w niniejszej sprawie.

49 Z całości powyższych rozważań wynika, że należy uwzględnić zarzut pierwszy i stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji bez potrzeby badania zarzutu drugiego.

W przedmiocie kosztów

50 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. W niniejszym przypadku EUIPO i interwenientka przegrali sprawę. Ponieważ skarżąca wniosła jedynie o obciążenie EUIPO kosztami postępowania w niniejszej instancji, należy obciążyć EUIPO, poza jego własnymi kosztami, kosztami poniesionymi przez skarżącą w postępowaniu przed Sądem.

51 Ponadto skarżąca wniosła o obciążenie EUIPO kosztami poniesionymi przez nią w postępowaniu administracyjnym przed Wydziałem Unieważnień i przed Izbą Odwoławczą EUIPO. W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 190 § 2 regulaminu postępowania niezbędne koszty poniesione przez strony w związku z postępowaniem przed izbą odwoławczą uznaje się za koszty podlegające zwrotowi. Nie dotyczy to jednak kosztów poniesionych w związku z postępowaniem przed Wydziałem Unieważnień. W związku z tym wniosek skarżącej o obciążenie EUIPO kosztami postępowania administracyjnego może zostać uwzględniony jedynie w odniesieniu do niezbędnych kosztów poniesionych przez skarżącą w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą.

52 Na podstawie art. 138 § 3 regulaminu postępowania interwenientka pokrywa własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (trzecia izba)

orzeka, co następuje:

1) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 4 lutego 2019 r. (sprawa R 1684/2017-2).

2) EUIPO pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Target Ventures Group Ltd, w tym koszty poniesione przez tę ostatnią przed Izbą Odwoławczą.

3) Target Partners GmbH pokrywa własne koszty.

Collins Kreuschitz Steinfatt

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 28 października 2020 r.

Podpisy