Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (třetího senátu)

28. října 2020 *

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Slovní ochranná známka Evropské unie TARGET VENTURES – Absolutní důvod neplatnosti – Nedostatek dobré víry – Článek 52 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

Ve věci T-273/19,

Target Ventures Group Ltd, se sídlem v Road Townu (Britské Panenské ostrovy), zastoupená T. Doldem a P. Homannem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému P. Siposem a V. Ruzekem, jako zmocněnci,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

Target Partners GmbH, se sídlem v Mnichově (Německo), zastoupená A. Klettem a C. Mikyskou, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 4. února 2019 (věc R 1684/2017-2), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Target Ventures Group a Target Partners,

TRIBUNÁL (třetí senát),

ve složení A. M. Collins, předseda, V. Kreuschitz a G. Steinfatt (zpravodajka), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: R. Ūkelytė, radová,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 24. dubna 2019,

s přihlédnutím k vyjádření EUIPO k žalobě došlému soudní kanceláři Tribunálu dne 19. července 2019,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejšího účastníka k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 17. července 2019,

* Jednací jazyk: angličtina.

s přihlédnutím k organizačnímu procesnímu opatření ze dne 3. prosince 2019 a odpovědi žalobkyně došlé kanceláři Tribunálu dne 10. prosince 2019,

po jednání konaném dne 26. června 2020,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Vedlejší účastnice, Target Partners GmbH, se sídlem v Mnichově (Německo), je fondem rizikového kapitálu. Od roku 2002 je zejména majitelkou doménového jména „targetventures.com“ a od roku 2009 doménového jména „targetventures.de“. Obsah internetových stránek zapsaných pod těmito doménovými jmény však vždy odkazoval pouze na TARGET PARTNERS, což je označení, pod nímž vedlejší účastnice nabízí své služby. Tyto stránky totiž pouze přesměrovávaly na oficiální internetovou stránku vedlejší účastnice „www.targetpartners.de“, či zobrazovaly obsah této posledně uvedené stránky.

2 Žalobkyně, Target Ventures Group Ltd, se sídlem v Road Townu (Britské Panenské ostrovy), tvrdí, že je rovněž fondem rizikového kapitálu. Tvrdí, že působí pod označením TARGET VENTURES na ruském trhu rizikového kapitálu od roku 2012 a na trhu Evropské unie přinejmenším od 8. března 2013. V období od 23. prosince 2013 do 18. prosince 2014 poskytovala finanční a peněžní služby pod tímtéž označením pěti podnikům se sídlem v Unii. Jako protiplnění za svůj finanční vklad nabyla pro své investory účasti v těchto podnicích. O těchto investicích svědčilo několik specializovaných internetových stránek, jakož i internetové stránky uvedených podniků.

3 Dva společníci žalobkyně nebo třetí osoby jednající pod názvem TARGET VENTURES stejně jako zástupce vedlejší účastnice se účastnili velmi známé konference v odvětví investic, která se konala ve dnech 13. a 14. listopadu 2014 v Londýně (Spojené království). Dne 13. listopadu 2014 zaslal zástupce mladého podniku hledajícího investory společně těmto třem osobám dva e-maily, přičemž se na ně obracel jejich rodnými jmény. Byly viditelné jejich e-mailové adresy, které končily na @targetpartners.de, respektive @targetventures.ru.

4 Dne 27. ledna 2015 podala vedlejší účastnice u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1)]. Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, bylo slovní označení TARGET VENTURES (dále jen „napadená ochranná známka“).

5 Služby, pro které byl zápis požadován, náležejí do tříd 35 a 36 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

– třída 35: „Propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, obchodní poradenství, kancelářské práce“;

– třída 36: „Finanční a peněžní služby; výjimkou jsou platební systémy a elektronické komunikační systémy v souvislosti s platbami nebo platebními příkazy“.

6 Dne 18. února 2015 byla přihláška ochranné známky zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 33/2015. Napadená ochranná známka byla zapsána dne 28. května 2015 pod číslem 13685565.

7 Vedlejší účastnice, která byla upozorněna e-mailem ze dne 7. července 2015 zaslaným zákazníkem, jenž ji zaměnil se žalobkyní, která v Berlíně (Německo) organizovala dne 16. července 2016 reklamní událost, zaslala žalobkyni dopis s žádostí o ukončení porušování práv, po němž následoval návrh na vydání předběžného opatření u Landgericht Berlin (zemský soud v Berlíně, Německo), který vzala zpět v důsledku výhrad vyjádřených předsedou příslušného soudního kolegia.

8 Dne 13. července 2015 žalobkyně podala návrh na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky v souladu s čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001] pro všechny služby uvedené v bodě 5 výše.

9 Dne 25. května 2017 zrušovací oddělení návrh na prohlášení neplatnosti zamítlo v plném rozsahu.

10 Dne 28. července 2017 žalobkyně podala proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání k EUIPO na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009 (nyní články 66 až 71 nařízení 2017/1001).

11 Rozhodnutím ze dne 4. února 2019 (dále jen „napadené rozhodnutí“) druhý odvolací senát EUIPO odvolání podané žalobkyní zamítl s tím, že dospěl k závěru, že žalobkyně neprokázala, že vedlejší účastnice nebyla v době podání přihlášky napadené ochranné známky v dobré víře.

12 Odvolací senát měl k tomu, aby dospěl k tomuto závěru, nejprve za to, že vzhledem k tomu, že návrh na prohlášení neplatnosti založený na absolutním důvodu neplatnosti uvedeném v čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001 může podat každá fyzická nebo právnická osoba, žalobkyně nemusí prokazovat právní zájem na podání žaloby, takže není důležité, že dokumenty předložené žalobkyní neumožňují prokázat, kdo skutečně jednal pod označením TARGET VENTURES.

13 Zadruhé odvolací senát potvrdil závěry zrušovacího oddělení, podle nichž žalobkyně neprokázala, že vedlejší účastnice věděla o službách, které v Unii nabízí ona nebo třetí osoba jednající pod označením TARGET VENTURES. Žalobkyně podle něj neprokázala ani údajnou znalost vedlejší účastnice o jejích činnostech. Užívání označení TARGET VENTURES v Evropě žalobkyní nebo třetí osobou nebylo takového rozsahu, aby bylo možné rozumně předpokládat, že toto označení bylo dobře známé nebo bylo uznávané veřejností a dotčenými soutěžiteli v okamžiku, kdy byla napadená ochranná známka přihlášena k zápisu. Z důvodu relativně krátkého trvání užívání označení TARGET VENTURES v Evropě před 27. lednem 2015 by žalobkyně musela prokázat vysokou intenzitu užívání nebo přinejmenším široké mediální pokrytí svých činností. Podle odvolacího senátu přitom takové důkazy chybí, takže nelze předpokládat, že vedlejší účastnice věděla nebo přinejmenším měla vědět o obchodních činnostech, které žalobkyně nebo třetí společnost vykonávaly při užívání označení TARGET VENTURES. V důsledku toho měl odvolací senát za to, že jedna z podmínek vyžadovaných čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 nebyla splněna, takže návrh na prohlášení neplatnosti musí být zamítnut.

14 Zatřetí měl odvolací senát za to, že i kdyby žalobkyně předložila důkaz, že vedlejší účastnice věděla nebo měla vědět, že ona nebo třetí osoba užívala označení TARGET VENTURES přede dnem podání přihlášky napadené ochranné známky, neprokázala, že vedlejší účastnice neměla nikdy v úmyslu tuto ochrannou známku užívat, nýbrž měla v úmyslu pouze zabránit žalobkyni ve vstupu na evropský trh. Právě naopak, důkazy předložené vedlejší účastnicí prokazují, že měla oprávněný obchodní zájem na zápisu napadené ochranné známky.

15 Otázka, zda užívání doménových jmen uvedených v bodě 1 výše vedlejší účastnicí vedlo ke vzniku starších práv k označení TARGET VENTURES, postrádá relevanci, neboť stačí, aby zápis napadené ochranné známky sledoval oprávněný obchodní důvod. V tomto rámci odvolací senát poznamenal, že z důkazů předložených vedlejší účastnicí vyplývá, že vedlejší účastnice „[dotčené] označení užívala před podáním přihlášky napadené ochranné známky [k zápisu]“.

16 Podle odvolacího senátu tak nelze vyloučit, že vedlejší účastnice podala přihlášku napadené ochranné známky buď proto, že chtěla rozšířit své užívání označení TARGET VENTURES, nebo proto, že se snažila „ochránit své zákazníky před případnou záměnou“, jako byla záměna, kterou dokládá e-mail ze dne 7. července 2015 (viz bod 7 výše). Třebaže byl tento e-mail odeslán po datu podání přihlášky napadené ochranné známky, prokazuje, že si alespoň jeden zákazník vytvořil spojitost mezi označením TARGET VENTURES a vedlejší účastnicí. V projednávané věci obchodní logikou, z níž vychází podání přihlášky napadené ochranné známky, byla legitimní vůle vedlejší účastnice chránit kromě své ochranné známky TARGET PARTNERS i své rozlišující jméno TARGET doprovázené popisem jejích služeb v oblasti rizikového kapitálu VENTURES, s cílem zabránit jakékoli záměně u jejích zákazníků.

Návrhová žádání účastníků řízení

17 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

– napadené rozhodnutí zrušil,

– uložil EUIPO náhradu nákladů řízení včetně nákladů řízení vynaložených v rámci řízení před zrušovacím oddělením a druhým odvolacím senátem EUIPO.

18 EUIPO navrhuje, aby Tribunál:

– žalobu zamítl;

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

19 Vedlejší účastnice navrhuje, aby Tribunál:

– zamítl žalobu a potvrdil napadené rozhodnutí;

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

20 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje dva žalobní důvody, z nichž první vychází z porušení čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a druhý z porušení článku 75 téhož nařízení (nyní článek 94 nařízení 2017/1001).

21 Na podporu prvního žalobního důvodu žalobkyně v podstatě tvrdí, že odvolací senát nesprávně posoudil, zda vedlejší účastnice předem věděla o užívání označení TARGET VENTURES žalobkyní pro její služby v oblasti rizikového kapitálu. Podle žalobkyně musela vedlejší účastnice přinejmenším vědět, že žalobkyně užívala označení TARGET VENTURES na území Unie a mimo toto území, zaprvé z důvodu přijetí těchto dvou e-mailů u příležitosti konference specializované na investice (viz bod 3 výše) a zadruhé, jelikož v době podání napadené ochranné známky žalobkyně již toto označení pro služby rizikového kapitálu ve velké míře užívala mimo Unii a více než rok před tím ji začala užívat také na území Unie. Žalobkyně, jednající pod označením TARGET VENTURES, byla již tedy známá jako významný hráč v odvětví rizikového kapitálu.

22 Kromě toho vedlejší účastnice toto označení nikdy neužívala k označení obchodního původu svých služeb ani neměla v úmyslu tak učinit. Jejím úmyslem v okamžiku podání přihlášky napadené ochranné známky spíše bylo ji užívat pro jiné účely, zejména k posílení nebo ochraně její ochranné známky TARGET PARTNERS, nebo k zabránění tomu, aby obecně třetí osoby, nebo konkrétně žalobkyně, užívaly označení TARGET VENTURES z důvodu, že by tato označení mohla vést k záměně. Skutečnost, že vedlejší účastnice vlastní doménové jméno „targetventures.com“ od roku 2002, přitom nemůže podpořit tvrzení o oprávněném zájmu na podání přihlášky napadené ochranné známky o třináct let později, zvláště s ohledem na skutečnost, že toto doménové jméno nebylo nikdy užíváno, ale nanejvýš přesměrovávalo na internetovou stránku „www.targetpartners.de“. Takové přesměrovávání lze stěží kvalifikovat jako „určité užívání“. Odvolací senát rovněž nezhodnotil správně časový sled událostí. Odvolací senát tudíž v rámci globálního posouzení okolností projednávané věci nesprávně dospěl k závěru, že vedlejší účastnice jednala v době podání přihlášky napadené ochranné známky v dobré víře.

23 EUIPO a vedlejší účastnice mají v podstatě za to, že žalobkyně neprokázala, že vedlejší účastnice v okamžiku podání přihlášky napadené ochranné známky věděla nebo měla vědět, že žalobkyně na unijním trhu užívala označení TARGET VENTURES pro předmětné služby. V každém případě užívání tohoto označení vedlejší účastnicí, ať již před jeho zápisem jako ochranné známky Evropské unie nebo po něm, svědčí o tom, že tento zápis byl odůvodněn oprávněným obchodním zájmem.

24 Úvodem je třeba upřesnit, že i když odvolací senát v napadeném rozhodnutí použil ustanovení nařízení 2017/1001, z hlediska časové působnosti a s ohledem na datum podání přihlášky napadené ochranné známky, které je rozhodující pro účely určení hmotného práva použitelného v případě návrhů na prohlášení neplatnosti [rozsudky ze dne 29. listopadu 2018, Alcohol Countermeasure Systems (International) v. EUIPO, C-340/17 P, nezveřejněný, EU:C:2018:965, bod 2, a ze dne 23. dubna 2020, Gugler France v. Gugler a EUIPO, C-736/18 P, nezveřejněný, EU:C:2020:308, bod 3 a citovaná judikatura], se tento spor řídí hmotněprávními ustanoveními nařízení č. 207/2009 a že za těchto podmínek je třeba tyto odkazy v nařízení 2017/1001, pokud jde o hmotněprávní pravidla, chápat jako odkazy na ustanovení nařízení č. 207/2009 se stejným obsahem, aniž to má dopad na zákonnost napadeného rozhodnutí. Článek 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 stanoví, že ochranná známka Evropské unie se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u EUIPO nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení, pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.

25 Zatímco v souladu s jeho obvyklým významem v běžném jazyce pojem „[nedostatek jednání] v dobré víře“ předpokládá určitý stav mysli nebo nepoctivý úmysl, musí být tento pojem chápán i v kontextu práva ochranných známek, kterým je obchodní styk. V tomto ohledu nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), následně přijatá nařízení č. 207/2009 a nařízení č. 2017/1001 sledují tentýž cíl, a sice vytvoření a fungování vnitřního trhu. Cílem pravidel ochranných známek Evropské unie je zejména přispívat k systému nenarušené hospodářské soutěže v Unii, ve kterém musí být každý podnik schopen nechat si k tomu, aby si získal zákazníky kvalitou svých výrobků nebo služeb, zapsat jako ochranné známky označení umožňující spotřebiteli odlišit bez možnosti záměny tyto výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb, které mají jiný původ (viz rozsudek ze dne 12. září 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, bod 45; v tomto smyslu viz rovněž rozsudek ze dne 29. ledna 2020, Sky a další, C-371/18, EU:C:2020:45, bod 74).

26 Absolutní důvod neplatnosti uvedený v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 se proto použije, pokud z relevantních a shodujících se indicií vyplývá, že majitel ochranné známky Evropské unie podal přihlášku k zápisu této ochranné známky nikoli za účelem poctivé účasti v hospodářské soutěži, ale s úmyslem zasáhnout do zájmů třetích osob způsobem, který je v rozporu s poctivými zvyklostmi, nebo s úmyslem dosáhnout výlučného práva pro jiné účely, než je účel vyplývající z funkcí ochranné známky, zejména ze základní funkce označení původu připomenuté v předchozím bodě, aniž se

přitom nutně zaměřil konkrétně na určitou třetí osobu (rozsudky ze dne 12. září 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, bod 46, a ze dne 29. ledna 2020, Sky a další, C-371/18, EU:C:2020:45, bod 75).

27 Zaprvé odvolací senát tím, že v bodě 19 napadeného rozhodnutí uvedl, že nedostatek dobré víry znamená jednání odchylující se od uznaných zásad etického chování nebo poctivých zvyklostí v průmyslu a předpokládá nepoctivý úmysl nebo jakýkoli jiný škodlivý důvod, vyložil pojem „nedostatek dobré víry“ příliš restriktivně. Z judikatury citované v bodech 25 a 26 výše totiž vyplývá, že úmysl dosáhnout výlučného práva pro jiné účely, než je účel vyplývající z funkcí ochranné známky, zejména ze základní funkce označení původu, aniž se přitom nutně zaměřuje konkrétně na určitou třetí osobu, může stačit k učinění závěru, že přihlašovatel ochranné známky nebyl v dobré víře.

28 I když tedy pro účely kvalifikace neexistence dobré víry není nezbytné, aby se majitel napadené ochranné známky v okamžiku podání přihlášky ochranné známky zaměřil konkrétně na určitou třetí osobu, není ani nezbytné, aby věděl o užívání dotčeného označení třetí osobou. Kdyby totiž majitel napadené ochranné známky tuto znalost měl, jeho návrh by byl nutně zaměřen na tuto třetí osobu.

29 Odvolací senát se tudíž tím, že v bodech 31 a 32 napadeného rozhodnutí v podstatě dospěl k závěru, že neexistence důkazu o skutečné či předpokládané znalosti o dřívějším užívání dotčeného označení stačí k zamítnutí dotčeného návrhu na prohlášení neplatnosti, dopustil při výkladu čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 nesprávného právního posouzení.

30 Zadruhé, jak Soudní dvůr konstatoval na základě své analýzy učiněné v bodech 48 až 55 rozsudku ze dne 12. září 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724), z výkladu podaného Soudním dvorem v rozsudku ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), a zejména v bodě 53 tohoto rozsudku, pouze vyplývá, že když je prokázáno, že užívání stejného nebo podobného označení pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby třetí osobou existovalo a bylo matoucí, to znamená v jiné situaci než v situaci ve věci v původním řízení, je třeba v rámci globálního posouzení relevantních okolností projednávané věci přezkoumat, zda o tom přihlašovatel napadené ochranné známky věděl. Dřívější užívání dotčeného označení třetí osobou přitom není podmínkou požadovanou článkem 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. září 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, body 51, 52, 69 a 70). V důsledku toho je znalost majitele napadené ochranné známky o dřívějším užívání této ochranné známky třetí osobou nebo otázka, zda tento majitel měl vědět o takovém dřívějším užívání napadené ochranné známky třetí osobou, pouze jedním z relevantních faktorů mezi faktory, které je třeba vzít v úvahu.

31 Stejně tak měl Tribunál příležitost upřesnit, že jelikož jsou jednotlivé faktory vyvozené v judikatuře pouze ilustrací všech skutečností, které mohou být zohledněny, aby bylo možné rozhodnout o tom, že přihlašovatel ochranné známky v době podání přihlášky případně nebyl v dobré víře [rozsudek ze dne 14. února 2019, Mouldpro v. EUIPO – Wenz Kunststoff (MOULDPRO), T-796/17, nezveřejněný, EU:T:2019:88, bod 83], skutečnost, že některý z těchto faktorů chybí, tedy nutně nevylučuje, aby v závislosti na okolnostech daného případu byla konstatována neexistence dobré víry přihlašovatele [v tomto smyslu viz rovněž rozsudek ze dne 23. května 2019, Holzer y Cia v. EUIPO – Annco (ANN TAYLOR a AT ANN TAYLOR), T-3/18 a T-4/18, EU:T:2019:357, bod 52 a citovaná judikatura].

32 Z toho vyplývá, že odvolací senát v bodě 20 napadeného rozhodnutí nesprávně uvedl, že pro posouzení neexistence dobré víry „musí být přihlédnuto“ ke kritériím uvedeným v bodě 53 rozsudku ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), přičemž dostatečně nezohlednil všechny okolnosti projednávané věci.

33 Zatřetí, úmysl přihlašovatele ochranné známky je subjektivním prvkem, který musí být určen na základě objektivních okolností příslušnými správními a soudními orgány. Jakékoliv tvrzení o neexistenci dobré víry musí být proto posuzováno globálně, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní skutkové okolnosti projednávané věci. Tvrzení o neexistenci dobré víry lze posoudit objektivně pouze tímto způsobem (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. září 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, bod 47 a citovaná judikatura).

34 V bodech 48 až 55 rozsudku ze dne 12. září 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724), Soudní dvůr rovněž upřesnil, že faktory, které uvedl v rozsudku ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), pro účely určení neexistence dobré víry úzce souvisely s okolnostmi věci a že mohou existovat i jiné případy, kdy lze na přihlášku k zápisu ochranné známky nahlížet tak, že nebyla podána v dobré víře (v tomto smyslu viz rovněž rozsudek ze dne 23. května 2019, ANN TAYLOR a AT ANN TAYLOR, T-3/18 a T-4/18, EU:T:2019:357, bod 52 a citovaná judikatura).

35 Pokud jde konkrétně o otázku, zda vedlejší účastnice podala přihlášku napadené ochranné známky, aniž měla v úmyslu ji užívat pro účely vyplývající z funkcí ochranné známky, zejména ze základní funkce označení původu (viz body 25 a 26 výše), z bodů 76 a 77 rozsudku ze dne 29. ledna 2020, Sky a další (C-371/18, EU:C:2020:45), vyplývá, že ačkoli přihlašovatel ochranné známky není povinen uvést, dokonce ani přesně znát k datu podání přihlášky k zápisu nebo k datu jejího zkoumání způsob, jakým bude přihlášenou ochrannou známku užívat, a ačkoli má lhůtu v délce pěti let pro zahájení skutečného užívání v souladu se základní funkcí této ochranné známky, zápis ochranné známky, ač neměl přihlašovatel žádný úmysl užívat ji pro výrobky a služby uvedené v tomto zápisu, může zakládat neexistenci dobré víry, není-li přihláška ochranné známky odůvodněna s ohledem na cíle stanovené v nařízení č. 207/2009. Taková neexistence dobré víry však může být dána pouze tehdy, když existují relevantní a shodující se objektivní indicie, které směřují k prokázání, že přihlašovatel dotčené ochranné známky měl ke dni podání její přihlášky v úmyslu buď poškodit zájmy třetích osob způsobem, který je v rozporu s poctivými zvyklostmi, nebo dosáhnout výlučného práva pro jiné účely, než je účel vyplývající z funkcí ochranné známky, aniž se přitom nutně zaměřil konkrétně na určitou třetí osobu.

36 V projednávané věci z relevantních a shodujících se objektivních indicií vyplývá, že úmyslem vedlejší účastnice ke dni podání přihlášky napadené ochranné známky nebylo její užívání vyplývající z funkcí ochranné známky.

37 Zaprvé je v bodě 37 napadeného rozhodnutí uvedeno, že nelze vyloučit, že vedlejší účastnice usilovala o ochranu svých zákazníků před případnou záměnou mezi označeními TARGET PARTNERS a TARGET VENTURES a že obchodní logikou za podáním přihlášky napadené ochranné známky byla legitimní vůle vedlejší účastnice chránit kromě své ochranné známky TARGET PARTNERS i své rozlišující jméno (TARGET) spolu s popisem jejích služeb rizikového kapitálu (VENTURES), a zabránit tak jakékoli záměně u jejích zákazníků.

38 Za zvláštních okolností projednávané věci je však skutečnost, že vedlejší účastnice zapsala ochrannou známku k zabránění nebezpečí záměny s jinou ochrannou známkou, jejíž byla již majitelkou, nebo k ochraně společného prvku těchto ochranných známek v tomto rámci, cizí, jak v podstatě tvrdí žalobkyně, funkcím ochranné známky, mezi něž zejména patří základní funkce označení původu, a spíše přispěla k posílení a ochraně první ochranné známky vedlejší účastnice, která byla jak před podáním přihlášky ochranné známky, tak po jejím podání jediným označením, pod nímž tato vedlejší účastnice nabízela své služby.

39 Zadruhé z odpovědí vedlejší účastnice na otázky položené na jednání jasně vyplývá, že úmysl, který vedl k podání přihlášky napadené ochranné známky, spočíval v posílení jiné ochranné známky, a sice TARGET PARTNERS, jelikož internetové stránky „www.targetventures.de“ a „www.targetventures.com“ sloužily pouze jako odkaz na hlavní internetovou stránku vedlejší účastnice.

40 Vedlejší účastnice totiž upřesnila, že napadená ochranná známka byla stejně jako před jejím zápisem užívána pro internetové stránky s cílem přesměrovat dotčené spotřebitele na její hlavní internetovou stránku, nazvanou „www.targetpartners.de“, na které nabízí své služby. Rovněž upřesnila, že to je hlavním důvodem jejího užívání. Vedlejší účastnice uvádí, že tím, že v doménových jménech „targetventures.com“ a „targetventures.de“ užívá rozlišující prvek, a sice prvek „target“, s popisným prvkem služeb rizikového kapitálu, a sice prvkem „ventures“ a tím, že odkazuje na hlavní stránku vedlejší účastnice, na které nabízí své služby pod ochrannou známkou TARGET PARTNERS, si přeje dané veřejnosti ukázat, že tyto služby jsou rovněž nabízeny společností Target Partners. Důvodem zápisu napadené ochranné známky tedy bylo chránit označení TARGET používané v názvu těchto dvou internetových stránek. Vedlejší účastnice rovněž prohlásila, že chtěla rozšířit své portfolio ochranných známek.

41 Vzhledem k tomu, že je nesporné, že užívání označení TARGET VENTURES bylo stejné, ať už před podáním jeho přihlášky k zápisu či po něm, a sice že se jednalo o odkaz na hlavní internetovou stránku vedlejší účastnice „www.targetpartners.de“, a dále že z toho, co vedlejší účastnice vysvětlila na jednání, lze dovodit, že ochrana tohoto užívání byla hlavním důvodem pro podání přihlášky napadené ochranné známky, aniž uvedla jiné konkrétní zamýšlené užívání, je třeba konstatovat, že vedlejší účastnice měla v úmyslu pouze pokračovat v užívání této ochranné známky stejným způsobem jako před podáním této přihlášky. Vedlejší účastnice tedy podala uvedenou přihlášku nikoliv za účelem korektní účasti v hospodářské soutěži, ale s úmyslem získat výlučné právo k jiným účelům, než jsou cíle vyplývající z funkcí ochranné známky, zejména základní funkce označení původu, případně i bez konkrétního zaměření na určitou třetí osobu.

42 Zatřetí, pokud jde o obecné tvrzení uvedené v bodě 37 napadeného rozhodnutí, podle kterého není vyloučeno, že vedlejší účastnice podala přihlášku napadené ochranné známky, protože chtěla rozšířit užívání označení TARGET VENTURES, tomuto tvrzení odporuje nejen neexistence jakéhokoli užívání tohoto označení jiným způsobem, než ke kterému došlo již před podáním přihlášky k zápisu, ale rovněž prohlášení vedlejší účastnice na jednání, která se týkala hlavního důvodu užívání tohoto označení jak před podáním této přihlášky, tak po něm, a jejího záměru v tom okamžiku, jakož i okolnost, že vedlejší účastnice se snažila zajistit, aby ji zákazníci identifikovali výlučně pod ochrannou známkou TARGET PARTNERS.

43 Z odpovědi vedlejší účastnice na e-mail ze dne 7. července 2015 (viz bod 7 výše) totiž vyplývá, že zamýšlela dotčenému zákazníkovi jasně sdělit, že reklamní událost neorganizovala ona, avšak neuvedla, že také užívala název TARGET VENTURES. Je rovněž nesporné, že vedlejší účastnice nikdy nenabízela své služby s užitím označení TARGET VENTURES. Naopak původ služeb nabízených vedlejší účastnicí byl vždy identifikován ochrannou známkou TARGET PARTNERS. Vedlejší účastnice tedy i po podání přihlášky k zápisu užívala tento název s vyloučením jakéhokoli jiného názvu pro účely vlastní identifikace ve vztahu ke svým zákazníkům.

44 Za těchto okolností a při neexistenci jakékoli indicie v tomto ohledu měl odvolací senát nesprávně za to, že úmysl rozšířit užívání označení TARGET VENTURES mohl odůvodnit podání přihlášky k jeho zápisu.

45 Důvody, na nichž je založen závěr uvedený v bodě 38 napadeného rozhodnutí, jsou tudíž stiženy nesprávným právním a skutkovým posouzením.

46 Začtvrté, jak bylo rozhodnuto v bodech 27 až 29 výše, pokud bylo úmyslem majitele napadené ochranné známky v okamžiku podání jeho přihlášky k zápisu získat, aniž se zaměřil konkrétně na třetí osobu, výlučné právo k jiným účelům, než jsou účely vyplývající z funkcí ochranné známky, přezkum toho, zda tento majitel předem věděl o užívání dotčeného označení třetí osobou, není podmínkou *sine qua non* k tomu, aby bylo možno dospět k závěru, že uvedený majitel nebyl v dobré víře. Za těchto okolností přezkum časového sledu událostí, který je součástí analýzy otázky, zda majitel ochranné známky věděl nebo měl vědět o užívání této ochranné známky třetí osobou, rovněž není nutný. Nicméně vzhledem k tomu, že odvolací senát v projednávané věci považoval za nezbytný důkaz, ať už kladný či předpokládaný, o tom, že vedlejší účastnice věděla o užívání označení TARGET VENTURES, měl zohlednit všechny skutečnosti charakterizující projednávanou věc, mezi něž patří zaprvé užívání tohoto označení žalobkyní mimo Unii a zadruhé časový sled událostí.

47 Zaprvé z rozsudku ze dne 12. září 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724, body 51, 52 a 55), vyplývá, že přezkum skutečnosti, že majitel sporné ochranné známky věděl o užívání tohoto označení třetí osobou, nesmí být omezen na unijní trh. Konkrétně Soudní dvůr v bodě 52 tohoto rozsudku upřesnil, že mohou nastat situace, které nemají nic společného s případem, který vedl k vydání rozsudku ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), kdy je možné mít za to, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře bez ohledu na to, že v okamžiku podání této přihlášky nebylo na vnitřním trhu pro totožné nebo podobné výrobky třetí osobou užíváno totožné nebo podobné označení. Odvolací senát tím, že schválil analýzu zrušovacího oddělení a omezil vlastní přezkum na to, zda vedlejší účastnice věděla o užívání označení TARGET VENTURES žalobkyní nebo třetí osobou v rámci jejích obchodních činností v Unii, uplatnil tento faktor v bodech 23, 26, 30 a 31 napadeného rozhodnutí neúplným způsobem.

48 Zadruhé je nutno konstatovat, že odvolací senát v rámci své analýzy nijak nezohlednil časový sled událostí charakteristický pro projednávanou věc.

49 Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že prvnímu žalobnímu důvodu je třeba vyhovět a napadené rozhodnutí musí být zrušeno, aniž je nezbytné zkoumat druhý žalobní důvod.

K nákladům řízení

50 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. V projednávaném případě neměl EUIPO a vedlejší účastnice ve věci úspěch. Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů tohoto řízení pouze ze strany EUIPO, je důvodné posledně uvedenému uložit, že ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené žalobkyní v řízení před Tribunálem.

51 Kromě toho žalobkyně požadovala, aby byla EUIPO uložena náhrada nákladů, které vynaložila ve správním řízení před zrušovacím oddělením a před odvolacím senátem EUIPO. V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle čl. 190 odst. 2 jednacího řádu se nutné výdaje vynaložené účastníky řízení v souvislosti s řízením před odvolacím senátem považují za náklady, jejichž náhradu lze přiznat. To však neplatí pro náklady vzniklé v souvislosti s řízením před zrušovacím oddělením. Návrhu žalobkyně týkajícímu se toho, aby byla EUIPO uložena náhrada nákladů řízení, které vynaložila v rámci správního řízení, lze tudíž vyhovět, pouze pokud jde o nutné výdaje vynaložené žalobkyní v souvislosti s řízením před odvolacím senátem.

52 Podle čl. 138 odst. 3 jednacího řádu ponese vedlejší účastnice vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (třetí senát)

rozhodl takto:

1) **Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 4. února 2019 (věc R 1684/2017-2) se zrušuje.**

2) **EUIPO ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené společností Target Ventures Group Ltd, včetně nákladů, které posledně uvedená společnost vynaložila před odvolacím senátem.**

3) **Společnost Target Partners GmbH ponese vlastní náklady řízení.**

Collins Kreuschitz Steinfatt

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 28. října 2020.

Podpisy