



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

28 ottobre 2020 *

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo TARGET VENTURES – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

Nella causa T-273/19,

Target Ventures Group Ltd, con sede in Road Town (Isole Vergini britanniche), rappresentata da T. Dolde e P. Homann, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da P. Sipos e V. Ruzek, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:

Target Partners GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da A. Klett e C. Mikyska, avvocati,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 febbraio 2019 (procedimento R 1684/2017-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Target Ventures Group e la Target Partners,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, V. Kreuschitz e G. Steinfatt (relatrice), giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 aprile 2019,

visto il controricorso dell'EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 luglio 2019,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 luglio 2019,

* Lingua processuale: l'inglese.

vista la misura di organizzazione del procedimento del 3 dicembre 2019 e la risposta della ricorrente depositata presso la cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2019,

in seguito all'udienza del 26 giugno 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- 1 L'interveniente, la Target Partners GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), è un fondo di capitale di rischio. Essa è titolare dal 2002 segnatamente del nome di dominio «targetventures.com» e, dal 2009, del nome di dominio «targetventures.de». Tuttavia, il contenuto dei siti Internet registrati con tali nomi di dominio ha sempre fatto riferimento solo a TARGET PARTNERS, che è il segno con cui l'interveniente offre i suoi servizi. Infatti, tali siti o si limitavano a reindirizzare verso il sito ufficiale dell'interveniente, «www.targetpartners.de», o mostravano il contenuto di quest'ultimo.
- 2 La ricorrente, la Target Ventures Group Ltd, con sede in Road Town (Isole Vergini britanniche), sostiene di essere anch'essa un fondo di capitale di rischio. Essa sostiene di agire con il segno TARGET VENTURES nel mercato del capitale di rischio russo dal 2012 e nel mercato dell'Unione europea almeno dall'8 marzo 2013. Tra il 23 dicembre 2013 e il 18 dicembre 2014 essa avrebbe fornito servizi finanziari e monetari con tale medesimo segno a cinque società con sede nell'Unione. Come corrispettivo del suo sostegno finanziario, essa avrebbe acquisito, per conto dei propri investitori, partecipazioni in tali società. Diversi siti Internet specializzati, nonché i siti Internet di dette società, avrebbero confermato tali investimenti.
- 3 Due soci della ricorrente o di un terzo che agiva con il nome TARGET VENTURES, così come un rappresentante dell'interveniente, hanno assistito a una rinomata conferenza nel settore degli investimenti, che si è tenuta il 13 e il 14 novembre 2014 a Londra (Regno Unito). Il 13 novembre 2014, il rappresentante di un'impresa emergente, alla ricerca d'investitori, ha inviato due messaggi di posta elettronica a queste tre persone congiuntamente, chiamandole per nome. Apparivano inoltre i loro indirizzi di posta elettronica, che terminavano rispettivamente con @targetpartners.de e @targetventures.ru.
- 4 Il 27 gennaio 2015 l'interveniente ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)]. Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno verbale TARGET VENTURES (in prosieguo: il «marchio contestato»).
- 5 I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 35 e 36 ai sensi dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
 - classe 35: «Pubblicità, gestione d'affari commerciali, amministrazione aziendale, consulenza aziendale, lavori d'ufficio»;

- classe 36: «Affari finanziari, affari monetari; da questi sono esclusi sistemi di pagamento e sistemi elettronici di comunicazione legati a pagamenti o mandati di pagamento».
- 6 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 33/2015 del 18 febbraio 2015. Il marchio contestato è stato registrato il 28 maggio 2015 con il numero 13685565.
- 7 Avvisata con messaggio di posta elettronica del 7 luglio 2015 inviato da un cliente che l'avrebbe scambiata per la ricorrente, che organizzava a Berlino (Germania), il 16 luglio 2016, un evento pubblicitario, l'interveniente ha inviato a quest'ultima una lettera che intimava la cessazione e l'astensione, seguita da una domanda d'ingiunzione provvisoria dinanzi al Landgericht Berlin (Tribunale del Land, Berlino, Germania), che ha poi ritirato a seguito delle riserve espresse dal presidente del collegio giudicante competente.
- 8 Il 13 luglio 2015 la ricorrente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità con riferimento al marchio contestato, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001], per tutti i servizi di cui al precedente punto 5.
- 9 Il 25 maggio 2017 la divisione di annullamento ha respinto integralmente la domanda di dichiarazione di nullità.
- 10 Il 28 luglio 2017 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001), avverso la decisione della divisione di annullamento.
- 11 Con decisione del 4 febbraio 2019 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente, concludendo che quest'ultima non aveva fornito la prova della malafede dell'interveniente al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato.
- 12 Per giungere a tale conclusione, in primo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che, nei limiti in cui una domanda di dichiarazione di nullità fondata sul motivo assoluto di nullità di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 può essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, la ricorrente non fosse tenuta a fornire la prova di un interesse giuridico a intentare un'azione, cosicché poco importava che i documenti presentati da quest'ultima non avessero consentito di dimostrare che aveva effettivamente agito con il segno TARGET VENTURES.
- 13 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha avallato le conclusioni della divisione di annullamento secondo cui la ricorrente non aveva fornito la prova che i servizi offerti nell'Unione dalla medesima o da un terzo che agiva con il segno TARGET VENTURES fossero noti all'interveniente. La ricorrente non avrebbe neppure dimostrato che l'interveniente aveva una conoscenza presunta delle sue attività. L'uso del segno TARGET VENTURES in Europa da parte della ricorrente o di un terzo non sarebbe stato di portata tale da poter fare ragionevolmente supporre che tale segno fosse ben noto o riconosciuto dal pubblico e dai concorrenti nel momento in cui il marchio contestato era stato oggetto della domanda di deposito. A motivo della durata relativamente breve dell'uso del segno TARGET VENTURES in Europa prima del 27 gennaio 2015, la ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova di un'elevata intensità di uso o almeno di un'ampia copertura mediatica delle sue attività. Orbene, secondo la commissione di ricorso, elementi siffatti sono assenti, cosicché non si potrebbe presumere che l'interveniente fosse a conoscenza, o perlomeno dovesse esserlo, delle attività commerciali realizzate dalla ricorrente o da una società terza usando il segno TARGET VENTURES. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha ritenuto che una delle condizioni richieste dall'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non fosse soddisfatta, cosicché la domanda di dichiarazione di nullità doveva essere respinta.

- 14 In terzo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che, anche supponendo che la ricorrente avesse fornito la prova che l'interveniente sapeva o avrebbe dovuto sapere che essa o un terzo aveva usato il segno TARGET VENTURES prima della data di deposito del marchio contestato, essa non aveva dimostrato che l'interveniente non aveva mai avuto l'intenzione di usare tale marchio, ma aveva unicamente l'intenzione d'impedire alla ricorrente di far ingresso sul mercato. Al contrario, gli elementi di prova presentati dall'interveniente mostrerebbero che essa aveva un interesse commerciale legittimo a far registrare il marchio contestato.
- 15 La questione se l'uso fatto dall'interveniente dei nomi di dominio menzionati al precedente punto 1 fosse fonte di diritti anteriori sul segno TARGET VENTURES sarebbe irrilevante, poiché sarebbe sufficiente che la registrazione del marchio contestato abbia perseguito un motivo commerciale legittimo. In tale contesto, la commissione di ricorso ha osservato che dagli elementi di prova presentati dall'interveniente emergeva che quest'ultima aveva fatto «un certo uso del segno [in questione] prima della sua domanda [di registrazione] del marchio contestato».
- 16 Pertanto, secondo la commissione di ricorso, non si può escludere che l'interveniente abbia depositato il marchio contestato o in quanto essa auspicava estendere il suo uso del segno TARGET VENTURES, o in quanto cercava di «tutelare i suoi clienti da un'eventuale confusione», come quella che sarebbe evidenziata dal messaggio di posta elettronica del 7 luglio 2015 (v. punto 7 supra). Sebbene tale messaggio di posta elettronica sia stato inviato dopo la data di deposito del marchio contestato, esso dimostrerebbe che almeno un cliente aveva effettuato un collegamento tra il segno TARGET VENTURES e l'interveniente. Nel caso di specie, la logica commerciale sottesa al deposito del marchio contestato sarebbe stata la volontà legittima dell'interveniente di tutelare il proprio nome distintivo TARGET accompagnato dalla descrizione dei suoi servizi di capitale di rischio VENTURES, oltre al proprio marchio TARGET PARTNERS, al fine di evitare qualsivoglia confusione nei suoi clienti.

Conclusioni delle parti

- 17 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata;
 - condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e alla seconda commissione di ricorso dell'EUIPO.
- 18 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
 - condannare la ricorrente alle spese.
- 19 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata;
 - condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

- 20 A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca due motivi, vertenti sulla violazione, rispettivamente, dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 75 del medesimo regolamento (divenuto articolo 94 del regolamento n. 2017/1001).

- 21 A supporto del suo primo motivo, da un lato, la ricorrente deduce, in sostanza, che la commissione di ricorso ha errato nella valutazione della previa conoscenza da parte dell'interveniente dell'uso del segno TARGET VENTURES da parte della ricorrente per i suoi servizi di capitale di rischio. Secondo la ricorrente, l'interveniente avrebbe dovuto quantomeno sapere che la ricorrente usava il segno TARGET VENTURES nel territorio dell'Unione e altrove, in primo luogo, a motivo del ricevimento dei due messaggi di posta elettronica in occasione della conferenza specializzata in materia d'investimenti (v. punto 3 supra) e, in secondo luogo, poiché, alla data del deposito del marchio contestato, la ricorrente aveva già fatto un uso intensivo di tale segno per servizi di capitale di rischio al di fuori dell'Unione e aveva iniziato da più di un anno a usarlo anche nel territorio dell'Unione. La ricorrente, agendo con il segno TARGET VENTURES, sarebbe stata, pertanto, già conosciuta quale operatore importante del settore del capitale di rischio.
- 22 Dall'altro lato, l'interveniente non avrebbe mai usato tale segno al fine di designare l'origine commerciale dei suoi servizi né avrebbe avuto l'intenzione di farlo. La sua intenzione al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato sarebbe stata piuttosto di usarlo per altri fini, segnatamente per rafforzare o tutelare il proprio marchio TARGET PARTNERS o impedire ai terzi in generale e/o alla ricorrente in particolare di fare uso del segno TARGET VENTURES per il motivo che tali segni avrebbero potuto dar luogo a confusione. Orbene, il fatto che l'interveniente possieda un nome di dominio «targetventures.com» risalente al 2002 non potrebbe suffragare la pretesa di un interesse legittimo a depositare il marchio contestato tredici anni dopo, in particolare tenuto conto del fatto che tale nome di dominio non sarebbe mai stato utilizzato, ma avrebbe tutt'al più reindirizzato verso il sito Internet «www.targetpartners.de». Un siffatto reindirizzamento potrebbe difficilmente essere qualificato come un «certo uso». La commissione di ricorso non avrebbe neppure correttamente valutato la cronologia degli eventi. Di conseguenza, la commissione di ricorso, nell'ambito della sua valutazione globale delle circostanze del caso di specie, avrebbe concluso erroneamente che l'interveniente non aveva agito in malafede al momento del deposito della domanda del marchio contestato.
- 23 L'EUIPO e l'interveniente considerano, in sostanza, che la ricorrente non ha dimostrato che l'interveniente sapeva o avrebbe dovuto sapere, al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, che la ricorrente usava sul mercato dell'Unione il segno TARGET VENTURES per i servizi interessati. In ogni caso, l'uso di tale segno da parte dell'interveniente, che sia prima o dopo la sua registrazione quale marchio dell'Unione europea, dimostrerebbe che tale registrazione era motivata da un interesse commerciale legittimo.
- 24 In via preliminare, occorre precisare che, anche se la commissione di ricorso, nella decisione impugnata, ha applicato le disposizioni del regolamento 2017/1001, *ratione temporis* e tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio contestato che è determinante ai fini dell'individuazione del diritto sostanziale applicabile per quanto riguarda le domande di dichiarazione di nullità [sentenze del 29 novembre 2018, *Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO*, C-340/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:965 punto 2, e del 23 aprile 2020, *Gugler France/Gugler e EUIPO*, C-736/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:308, punto 3 e giurisprudenza ivi citata], la presente controversia è disciplinata dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009 e che, in tali circostanze, occorre intendere tali riferimenti al regolamento 2017/1001, per quanto concerne le norme sostanziali, come riguardanti le disposizioni di contenuto identico del regolamento n. 207/2009, senza che ciò incida sulla legittimità della decisione impugnata. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, su domanda presentata all'EUIPO o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio dell'Unione europea è dichiarato nullo allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in malafede.
- 25 Mentre, conformemente al suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di «malafede» presuppone la presenza di una disposizione d'animo o di un'intenzione disonesta, tale nozione deve essere altresì intesa nel contesto del diritto dei marchi, che è quello del commercio. A tal riguardo, i

regolamenti (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), n. 207/2009 e 2017/1001, che si sono succeduti, perseguono un medesimo obiettivo, vale a dire l'istituzione e il funzionamento del mercato interno. Le norme sul marchio dell'Unione europea sono dirette, in particolare, a contribuire al sistema di concorrenza non falsata nell'Unione, nel quale ogni impresa dev'essere in grado, per attirare la clientela con la qualità dei suoi prodotti o servizi, di far registrare come marchi d'impresa segni che consentano al consumatore di distinguere senza possibile confusione tali prodotti o servizi da quelli di provenienza diversa (v. sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, punto 45 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2020, Sky e a., C-371/18, EU:C:2020:45, punto 74).

- 26 Di conseguenza, il motivo di nullità assoluta di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 si applica laddove emerga da indizi pertinenti e concordanti che il titolare di un marchio dell'Unione europea ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio non con l'obiettivo di partecipare in maniera leale al gioco della concorrenza, ma con l'intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alle consuetudini di lealtà, gli interessi di terzi, o con l'intenzione di ottenere, senza neppure mirare a un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale d'indicare l'origine rammentata al punto precedente (sentenze del 12 settembre 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, punto 46, e del 29 gennaio 2020, Sky e a., C-371/18, EU:C:2020:45, punto 75).
- 27 In primo luogo, precisando al punto 19 della decisione impugnata che la malafede implica un comportamento che si discosta dai principi accettati di comportamento etico o delle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale e presuppone un'intenzione fraudolenta o un qualsiasi altro motivo lesivo, la commissione di ricorso ha interpretato la nozione di malafede in modo troppo restrittivo. Infatti, dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti 25 e 26 discende che l'intenzione di ottenere, senza neppure mirare a un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, segnatamente la funzione essenziale d'indicazione di origine, può essere sufficiente per concludere nel senso della malafede del richiedente il marchio.
- 28 Pertanto, se è vero che non è necessario, ai fini della qualificazione della malafede, che il titolare del marchio contestato, al momento del deposito della domanda di marchio, abbia mirato a un terzo in particolare, non è neppure indispensabile che esso fosse venuto a conoscenza dell'uso del segno di cui trattasi da parte di un terzo. Infatti, se il titolare del marchio contestato avesse tale conoscenza, la sua domanda riguarderebbe necessariamente detto terzo.
- 29 Di conseguenza, concludendo in sostanza, ai punti 31 e 32 della decisione impugnata, che l'assenza di prova della conoscenza reale o presunta dell'uso anteriore del segno di cui trattasi è sufficiente per respingere la domanda di dichiarazione di nullità in questione, la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
- 30 In secondo luogo, come constatato dalla Corte al termine della sua analisi ai punti da 48 a 55 della sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724), dall'interpretazione fornita dalla Corte nella sentenza dell'11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), e in particolare al punto 53 di quest'ultima, risulta unicamente che qualora sia dimostrato che un uso da parte di un terzo di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o simili esisteva e poteva dare luogo a confusione, vale a dire in una situazione diversa da quella di cui al caso di specie, si deve esaminare, nell'ambito della valutazione complessiva delle circostanze rilevanti del caso di specie, se il richiedente del marchio contestato ne fosse a conoscenza. Orbene, l'uso anteriore del segno di cui trattasi da parte di un terzo non è una condizione richiesta dall'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve

Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, punti 51, 52, 69 e 70). Di conseguenza, la conoscenza da parte del titolare del marchio contestato di un uso anteriore di tale segno da parte di un terzo o la questione se tale titolare avrebbe dovuto conoscere un siffatto uso anteriore del segno di cui trattasi da parte di un terzo è solo uno, tra gli altri, dei fattori pertinenti da prendere in considerazione.

- 31 Parimenti, il Tribunale ha avuto modo di precisare che, poiché i diversi fattori individuati dalla giurisprudenza erano solo esempi all'interno di un insieme di elementi atti a essere presi in considerazione al fine di decidere sull'eventuale malafede di un richiedente la registrazione al momento del deposito della domanda di marchio [sentenza del 14 febbraio 2019, Mouldpro/EUIPO – Wenz Kunststoff (MOULDPRO), T-796/17, non pubblicata, EU:T:2019:88, punto 83], l'assenza dell'uno o dell'altro di tali fattori non osta necessariamente, secondo le circostanze proprie del caso di specie, a che sia constatata la malafede del richiedente [v. sentenza del 23 maggio 2019, Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR e AT ANN TAYLOR), T-3/18 e T-4/18, EU:T:2019:357, punto 52 e giurisprudenza ivi citata].
- 32 Ne consegue che, al punto 20 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha erroneamente enunciato che, per la valutazione dell'esistenza della malafede, i criteri elencati al punto 53 della sentenza dell'11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) «d[ovevano] essere presi in considerazione», senza pertanto tenere conto a sufficienza di tutte le circostanze del caso di specie.
- 33 In terzo luogo, l'intenzione del richiedente un marchio è un elemento soggettivo che tuttavia deve essere determinato in modo oggettivo dalle autorità amministrative e giudiziarie competenti. Di conseguenza, ogni affermazione di malafede deve essere valutata complessivamente, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto pertinenti del caso di specie. È solo in tal modo che l'affermazione di malafede può essere valutata oggettivamente (v. sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
- 34 Ai punti da 48 a 55 della sentenza del 12 settembre 2019, Koton Magauazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724), la Corte ha altresì precisato che i fattori da essa individuati nella sentenza dell'11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), ai fini della determinazione dell'esistenza della malafede, erano strettamente connessi alle circostanze del caso e che potevano esistere altri casi in cui la domanda di registrazione di un marchio era atta a essere considerata come presentata in malafede (v. altresì, in tal senso, sentenza del 23 maggio 2019, ANN TAYLOR e AT ANN TAYLOR, T-3/18 e T-4/18, EU:T:2019:357, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).
- 35 Per quanto concerne più particolarmente la questione se l'interveniente abbia chiesto la registrazione del marchio contestato senza avere l'intenzione di usarlo per fini rientranti nelle funzioni di un marchio, segnatamente la funzione essenziale d'indicare l'origine (v. punti 25 e 26 supra), dai punti 76 e 77 della sentenza del 29 gennaio 2020, Sky e a. (C-371/18, EU:C:2020:45) discende che, se è vero che il richiedente di un marchio non è tenuto a indicare, e neppure a conoscere, con precisione, alla data del deposito della sua domanda di registrazione o dell'esame di quest'ultima, l'uso che farà del marchio richiesto e che dispone di un termine di cinque anni per dare inizio a un uso effettivo conforme alla funzione essenziale di tale marchio, tuttavia la registrazione di un marchio senza che il richiedente abbia alcuna intenzione di usarlo per i prodotti e i servizi oggetto di tale registrazione può costituire malafede, in quanto la domanda di marchio è priva di giustificazione rispetto agli obiettivi di cui al regolamento n. 207/2009. Una siffatta malafede può tuttavia essere constatata solo se sussistono indizi oggettivi pertinenti e concordanti volti a dimostrare che, alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio interessato, il richiedente aveva l'intenzione o di pregiudicare gli interessi di terzi in modo non conforme alle consuetudini di lealtà o di ottenere, senza neppure mirare a un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio.

- 36 Nel caso di specie, da indizi oggettivi pertinenti e concordanti emerge che l'intenzione dell'interveniente alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato non era di farne un uso rientrante nelle funzioni di un marchio.
- 37 Innanzitutto, al punto 37 della decisione impugnata si indica che non si può escludere che l'interveniente intendesse tutelare i suoi clienti da un'eventuale confusione tra i segni TARGET PARTNERS e TARGET VENTURES e che la logica commerciale sottesa al deposito del marchio contestato fosse la volontà legittima dell'interveniente di tutelare il suo nome distintivo (TARGET) accompagnato dalla descrizione dei suoi servizi di capitale di rischio (VENTURES), oltre al suo marchio TARGET PARTNERS, e di evitare così qualsiasi confusione presso i suoi clienti.
- 38 Tuttavia, nelle circostanze particolari del caso di specie, il fatto che l'interveniente registri un marchio al fine di prevenire un rischio di confusione con un altro marchio di cui era già titolare e/o al fine di tutelare in tale ambito l'elemento comune a tali marchi è, come afferma in sostanza la ricorrente, estraneo alle funzioni di un marchio, tra cui segnatamente la funzione essenziale d'indicazione di origine, e ha piuttosto contribuito al rafforzamento e alla tutela del primo marchio dell'interveniente che era, sia prima sia dopo il deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, il solo segno con il quale quest'ultima offriva i suoi servizi.
- 39 Emerge poi chiaramente dalle risposte dell'interveniente ai quesiti posti in udienza che l'intenzione all'origine del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato consisteva nel rafforzamento di un altro marchio, ossia TARGET PARTNERS, nella misura in cui i siti Internet «www.targetventures.de» e «www.targetventures.com» si sono limitati a rinviare al sito Internet principale dell'interveniente.
- 40 Infatti, l'interveniente ha precisato che il marchio contestato era stato utilizzato, così come prima della sua registrazione, per i siti Internet al fine di rinviare i consumatori interessati verso il suo sito Internet principale, intitolato «www.targetpartners.de» e su cui offre i propri servizi. Essa ha altresì precisato che quello era il motivo principale del suo uso. Secondo l'interveniente, utilizzando nei nomi del dominio «targetventures.com» e «targetventures.de» un elemento distintivo, ossia l'elemento «target», assieme a un elemento descrittivo dei servizi di capitale di rischio, ossia l'elemento «ventures», e rinviando al sito principale dell'interveniente, sul quale essa offre i propri servizi con il marchio TARGET PARTNERS, essa intendeva mostrare al pubblico interessato che tali servizi erano anch'essi offerti dalla Target Partners. Il motivo della registrazione del marchio contestato sarebbe quindi stata la tutela del segno TARGET utilizzato nel nome di questi due siti Internet. L'interveniente ha altresì dichiarato di aver voluto ampliare il suo portafoglio di marchi.
- 41 Poiché, da un lato, è pacifico che l'uso del segno TARGET VENTURES è stato il medesimo, sia prima sia dopo il deposito della sua domanda di registrazione, ossia che si trattava di rinviare verso il sito Internet principale dell'interveniente «www.targetpartners.de», e poiché, dall'altro, si può dedurre da quanto spiegato all'udienza da quest'ultima che la tutela di tale uso era il motivo principale della domanda di registrazione del marchio contestato, senza comunicare di aver previsto alcun altro uso concreto, occorre ritenere che l'interveniente avesse unicamente l'intenzione di continuare a usare tale marchio nello stesso modo di prima del deposito di tale domanda. Di conseguenza, l'interveniente ha presentato detta domanda non allo scopo di partecipare lealmente al gioco della concorrenza, ma con l'intento di ottenere, potenzialmente senza mirare a un terzo in particolare, un diritto esclusivo a fini diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, segnatamente la funzione essenziale d'indicazione di origine.
- 42 Per quanto riguarda infine l'affermazione generale, contenuta al punto 37 della decisione impugnata, secondo la quale non si può escludere che l'interveniente abbia depositato il marchio contestato in quanto auspicava estendere l'uso del segno TARGET VENTURES, essa è contraddetta non soltanto dall'assenza di qualsivoglia uso di tale segno diverso da quello che ha già avuto luogo prima del deposito della domanda di registrazione, ma anche dalle dichiarazioni dell'interveniente all'udienza

circa il motivo principale dell'uso di detto segno sia prima sia dopo il deposito di tale domanda, e la sua intenzione all'epoca, nonché dalla circostanza che l'interveniente ha fatto in modo di essere identificata agli occhi dei clienti esclusivamente con il marchio TARGET PARTNERS.

- 43 Infatti, dalla risposta dell'interveniente al messaggio di posta elettronica del 7 luglio 2015 (v. punto 7 supra) emerge che quest'ultima intendeva indicare chiaramente al cliente in questione che non era lei a organizzare l'evento pubblicitario, senza tuttavia menzionare che anch'essa usava il nome TARGET VENTURES. È altresì pacifico che l'interveniente non ha mai proposto i propri servizi usando a tal fine il segno TARGET VENTURES. L'origine dei servizi offerti dall'interveniente è, invece, sempre stata identificata dal marchio TARGET PARTNERS. Pertanto l'interveniente, anche successivamente al deposito della domanda di registrazione, ha usato tale nome, escludendo qualsiasi altro, al fine della propria identificazione nei confronti dei suoi clienti.
- 44 In tali circostanze e in assenza di qualsivoglia indizio a tal riguardo, erroneamente la commissione di ricorso ha ritenuto che il deposito della domanda di registrazione del segno TARGET VENTURES potesse essere motivato dall'intenzione di estendere l'uso di tale segno.
- 45 Di conseguenza, i motivi sottesi alla conclusione contenuta al punto 38 della decisione impugnata sono viziati di errori di diritto e di fatto.
- 46 In quarto luogo, come è stato giudicato ai precedenti punti da 27 a 29, se l'intenzione del titolare del marchio contestato al momento del deposito della sua domanda di registrazione è di ottenere, senza nemmeno mirare a un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, l'esame della previa conoscenza da parte di tale titolare dell'uso del segno di cui trattasi da parte di un terzo non è una condizione sine qua non al fine di poter concludere nel senso della malafede di detto titolare. In tali circostanze, l'esame della cronologia degli eventi che s'iscrive appunto nell'analisi della questione se il titolare del marchio conoscesse o dovesse conoscere l'uso di tale marchio da parte di un terzo non è neanche necessario. Tuttavia, poiché, nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto indispensabile la prova della conoscenza, effettiva o presunta, da parte dell'interveniente, dell'uso del segno TARGET VENTURES da parte della ricorrente, essa avrebbe dovuto tener conto di tutti gli elementi che caratterizzano il caso di specie, tra cui, innanzitutto, l'uso di tale segno da parte della ricorrente al di fuori dell'Unione e, poi, la cronologia degli eventi.
- 47 Sotto un primo profilo, dalla sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724, punti 51, 52 e 55), discende che l'esame della previa conoscenza da parte del titolare del marchio contestato dell'uso di tale segno da parte di un terzo non deve essere limitato al mercato dell'Unione. In particolare, la Corte ha precisato, al punto 52 di tale sentenza, che potevano esistere alcune fattispecie, estranee all'ipotesi che ha portato alla sentenza dell'11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), in cui la domanda di registrazione di un marchio poteva essere considerata come presentata in malafede nonostante l'assenza, al momento di tale domanda, dell'utilizzo da parte di un terzo, nel mercato interno, di un segno identico o simile per prodotti identici o simili. Approvando l'analisi della divisione di annullamento e restringendo il proprio esame alla conoscenza, da parte dell'interveniente, dell'uso da parte della ricorrente o di un terzo del segno TARGET VENTURES nell'ambito delle sue attività commerciali nell'Unione, la commissione di ricorso ha applicato tale fattore, ai punti 23, 26, 30 e 31 della decisione impugnata, in modo incompleto.
- 48 Sotto un secondo profilo, si deve constatare che, nell'ambito della sua analisi, la commissione di ricorso non ha affatto preso in considerazione la cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il presente caso.
- 49 Da tutto quanto precede risulta che il primo motivo di ricorso deve essere accolto e che la decisione impugnata deve essere annullata senza che occorra esaminare il secondo motivo di ricorso.

Sulle spese

- 50 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, sia l'EUIPO sia l'interveniente sono rimasti soccombenti. Poiché la ricorrente ha chiesto soltanto la condanna dell'EUIPO alle spese del presente procedimento, quest'ultimo dev'essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale.
- 51 Inoltre, la ricorrente ha chiesto la condanna dell'EUIPO alle spese da essa sostenute nel procedimento amministrativo dinanzi alla divisione di annullamento e dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO. A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Ciò non vale, tuttavia, per le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento. Di conseguenza, la domanda della ricorrente diretta a ottenere che l'EUIPO sia condannato alle spese del procedimento amministrativo può essere accolta solo limitatamente alle spese indispensabili sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
- 52 In applicazione dell'articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, l'interveniente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 febbraio 2019 (procedimento R 1684/2017-2) è annullata.**
- 2) **L'EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Target Ventures Group Ltd, ivi comprese quelle che quest'ultima ha sostenuto dinanzi alla commissione di ricorso.**
- 3) **La Target Partners GmbH sopporterà le proprie spese.**

Collins

Kreuschitz

Steinfatt

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 ottobre 2020.

Firme