UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

5 päivänä lokakuuta 2016*

EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-sanamerkki T.G.R. ENERGY DRINK — Vilpillinen mieli — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta

Asiassa T-456/15,

Foodcare sp. z o.o., kotipaikka Zabierzów (Puola), edustajanaan asianajaja A. Matusik,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään S. Palmero Cabezas,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Dariusz Michalczewski, kotipaikka Gdańsk (Puola), edustajinaan asianajajat B. Matusiewicz-Kulig, M. Czerwińska ja M. Marek,

jossa on kyse valituksesta EUIPO:n toisen valituslautakunnan 12.5.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 265/2014-2), joka koskee mitättömyysmenettelyä Dariusz Michalczewskin ja Foodcaren välillä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Frimodt Nielsen sekä tuomarit A. M. Collins ja V. Valančius (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies J. Weychert,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.8.2015 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 29.10.2015 jätetyn EUIPO:n vastinekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 26.10.2015 jätetyn väliintulijan vastinekirjelmän,

ottaen huomioon 7.7.2016 pidetyssä istunnossa esitetyn,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Väliintulija Dariusz Michalczewski, entinen ammattinyrkkeilijä, ja kantaja Foodcare sp. z o.o. tekivät 31.7.2003 sopimuksen, jonka perusteella viimeksi mainittu sai oikeuden käyttää väliintulijalle kuuluvia kuvaa, lisänimeä (eli ”Tiger”) sekä sana- ja kuviomerkkejä edistääkseen energiajuomien markkinointia. Kantajan markkinoimien energiajuomien pakkauksissa oli muun muassa merkki Tiger Energy Drink. Väliintulija ja kantaja tekivät 1.7.2005 toisen samankaltaisen sopimuksen.

2 Kantaja teki 14.2.2007 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), nojalla.

3 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki T.G.R. ENERGY DRINK.

4 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 32, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Uutteet juomien valmistukseen, limonadit, limonadijauhe, alkoholittomat juomat, poreilevat juomat, poreilevien juomien valmistukseen käytettävät jauheet, nektarit (hedelmä-), poreilevien juomien valmistukseen käytettävät tabletit, hiilihappoveden valmistukseen tarkoitetut aineet, jauhevalmisteet energiajuomien valmistukseen, palautusjuomat ja hivenaineilla rikastetut juomat, mineraaliveden valmistukseen tarkoitetut aineet, hedelmämehut, vihannesmehut, sorbetit (juomat), siirapit juomia varten, hiilihappovedet, pöytävedet, mineraalivedet, virvoitusjuomat ja energiajuomat”.

5 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemus julkaistiin 1.10.2007 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 56/2007.

6 Sanamerkki rekisteröitiin 6.3.2008 EU-tavaramerkiksi numerolla 5689237.

7 Väliintulija vaati 17.11.2011, että kantajan sanamerkki mitätöidään kaikkien rekisteröinnin kattamien tavaroiden osalta.

8 Mitättömyysperusteet, joihin vedottiin mainitun vaatimuksen tueksi, perustuivat asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyihin ehdottomiin mitättömyysperusteisiin ja asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja saman asetuksen 8 artiklan 3 kohdan kanssa, säädettyihin suhteellisiin mitättömyysperusteisiin.

9 Mitättömyysvaatimus perustui suhteellisten mitättömyysperusteiden osalta seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:

— 3.4.2001 numerolla 1219732 rekisteröity EU-sanamerkki Dariusz Tiger Michalczewski, joka kattaa muun muassa luokkaan 32 kuuluvia tavaroita ja vastaa seuraavaa kuvausta: ”Mineraalivedet, isotoniset juomat”;

— seuraavat 11.6.2003 ja 27.4.2007 viitenumeroilla R 145 637 ja R 191 973 rekisteröidyt puolalaiset kuviomerkit, joista ensimmäinen kattaa muun muassa luokkaan 32 kuuluvia tavaroita ja toinen kattaa yksinomaan luokkaan 32 kuuluvia tavaroita:





10 Mitättömyysvaatimus perustui asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn perusteen osalta siihen, että kantaja oli jättänyt tavaramerkkihakemuksen vilpillisessä mielessä.

11 Mitättömyysosasto hylkäsi 25.11.2013 tekemällään päätöksellä mitättömyysvaatimuksen todeten, ettei aikaisempien tavaramerkkien ja riidanalaisen tavaramerkin välillä ole minkäänlaista sekaannusvaaraa, että aikaisempien tavaramerkkien ja riidanalaisen tavaramerkin väliset erot sulkevat pois mahdollisuuden nojata väite siihen, että hakemus on jätetty ilman väliintulijan asiamiehen tai edustajan suostumusta, ja ettei kantajan vilpillistä mieltä hakemuksen jättämishetkellä ole näytetty toteen.

12 Väliintulija teki 20.1.2014 mitättömyysosaston päätöksestä valituksen EUIPO:lle asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.

13 EUIPO:n toinen valituslautakunta kumosi 12.5.2015 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) mitättömyysosaston päätöksen ja hyväksyi mitättömyysvaatimuksen. Valituslautakunta totesi erityisesti, ettei mitättömyysosasto ollut tehnyt kokonaisarviointia, jossa se olisi ottanut huomioon kaikki merkittävät tekijät arvioidessaan kantajan mahdollista vilpillistä mieltä riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä, ja katsoi tällaisen arvioinnin johdosta, että kantajan on osoitettu olevan vilpillisessä mielessä riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä.

Asianosaisten vaatimukset

14 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 EUIPO ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

16 Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

17 Kantaja vetoaa pääasiallisesti siihen, ettei valituslautakunta ole ottanut huomioon kaikkia merkityksellisiä tekijöitä määrittäessään sen mahdollista vilpillistä mieltä riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä. Kantajan mukaan vilpillisen mielen arvioimiseksi

riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä on otettava huomioon olosuhteet, jotka liittyvät ensinnäkin väliintulijan aikaisempaan oikeudelliseen tilanteeseen, toiseksi sen ja väliintulijan sopimussuhteen luonteeseen ja kolmanneksi riidanalaisen tavaramerkin käyttöön.

18 Kantaja väittää aluksi väliintulijan aikaisemmasta oikeudellisesta tilanteesta, ettei tämä ollut Puolassa sanaosan ”tiger” sisältävien tavaramerkkien, jotka kattavat luokkaan 32 kuuluvia tavaroita, oikeuksien haltija sopimuksen tekohetkellä vuonna 2003. Näissä olosuhteissa kantajan ja väliintulijan välistä sopimussuhdetta ei voida tarkastella tavaramerkin käyttölupana, koska väliintulija ei ollut aikaisempien sanaosan ”tiger” sisältävien tavaramerkkien oikeuksien haltija. Kantaja toteaa lisäksi, ettei väliintulija ole koskaan ennen kyseisen sopimuksen tekemistä käyttänyt sanaosan ”tiger” sisältävää tavaramerkkiä energiajuomiensa markkinoinnissa.

19 Seuraavaksi kantaja väittää kyseessä olevan sopimussuhteen luonteesta, että se on tulkittava markkinointisopimukseksi, jolla kantaja on sopinut väliintulijan kanssa, että se voi käyttää viimeksi mainitun nimeä, lisänimeä ja kuvaa korvausta vastaan tavaroiden, muun muassa energiajuomien, joita se myy omasta aloitteestaan, mainonnan varmistamiseksi. Kantaja väittää, että sen kuului siis kehittää uusia tuotteita ja uusia tavaramerkkejä, minkä vuoksi riidanalaista tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus oli lainmukainen.

20 Kantaja väittää lopuksi, ettei vuonna 2011 julkaistussa mainoskampanjassa, johon riidanalaisessa päätöksessä on viitattu, ole käytetty riidanalaista tavaramerkkiä, vaan ainoastaan sanaosaa ”tiger” yhdessä naarmuja esittävien kuvio-osien kanssa.

21 EUIPO ja väliintulija riitauttavat kantajan väitteet.

22 On muistutettava ensinnäkin, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että EU-tavaramerkki julistetaan mitättömäksi EUIPO:lle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos hakija on jättänyt riidanlaista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä.

23 Tältä osin on niin, että kyseisellä perusteella mitätöintiä vaativan asianosaisen on näytettävä toteen ne olosuhteet, joiden perusteella voidaan päätellä, että EU-tavaramerkin haltija jätti kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä (ks. tuomio 21.5.2015 Urb Rulmenti Suceava v. EUIPO – Adiguzel (URB), T-635/14, ei julkaistu, EU:T:2015:297, 30 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

24 Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä ”vilpillisen mielen” käsitettä ei ole, kuten julkisasiamies Sharpston totesi asiassa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148) antamansa ratkaisuehdotuksen 36 kohdassa, millään tavoin määritelty, rajoitettu tai edes kuvailtu lainsäädännössä.

25 Asetuksen 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdasta seuraa, että merkityksellinen ajankohta arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä, on ajankohta, jolloin asianomainen jätti rekisteröintihakemuksen (tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, 35 kohta).

26 Unionin tuomioistuin on todennut lisäksi 11.6.2009 antamassaan tuomiossa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, 53 kohta), että arvioitaessa sitä, onko hakija vilpillisessä mielessä asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, ja etenkin

— se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröintiä haetaan

— hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä

— sen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on.

27 Kuten valituslautakunta on perustellusti korostanut riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa, 11.6.2009 annetun tuomion Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) sanamuodosta ilmenee, että edellä 26 kohdassa luetellut tekijät ovat vain esimerkkejä sellaisista seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon, kun arvioidaan tavaramerkin hakijan mahdollista vilpillistä mieltä rekisteröintihakemusta jätettäessä (tuomio 14.2.2012, Peeters Landbouwmachines v. SMHV – Fors MW (BIGAB), T-33/11, EU:T:2012:77, 20 kohta).

28 Näin ollen on todettava, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisessa kokonaisvaltaisessa arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös riidanalaisen merkin alkuperä ja käyttö sen luomisesta alkaen sekä kaupallinen logiikka, johon sisältyy hakemus tämän merkin rekisteröimiseksi EU- tavaramerkiksi sekä kyseistä hakemusta koskevien tapahtumien aikajärjestys (ks. vastaavasti tuomio 14.2.2012, BIGAB, T-33/11, EU:T:2012:77, 21 kohta ja tuomio 11.7.2013, SA.PAR. v. SMHV – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, EU:T:2013:372, 30 kohta).

29 Riidanalaisen päätöksen lainmukaisuutta on tutkittava muun muassa edellä esitettyjen toteamusten, sikäli kuin niitä sovelletaan käsiteltävässä asiassa, valossa siltä osin kuin valituslautakunta on todennut kantajan olleen vilpillisessä mielessä riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä 14.2.2007.

30 Ensinnäkin on riidatonta, kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 34 kohdassa, luettuna yhdessä mainitun päätöksen 27–29 kohdan kanssa, että väliintulija ja kantaja tekivät 31.7.2003 sopimuksen, jonka perusteella viimeksi mainittu sai oikeuden käyttää väliintulijalle kuuluvia kuvaa, lisänimeä sekä sana- ja kuviomerkkejä edistääkseen sellaisten energiajuomien myyntiä, joiden pakkauksissa oli muun muassa merkki Tiger. Kantaja täsmensi vastauksena unionin yleisen tuomioistuimen suullisessa käsitellyssä esittämään kysymykseen, että kyseinen sopimus tehtiin alun perin viidenkymmenen vuoden ajaksi. Kantajan ja väliintulijan tekemän sopimuksen perustana on, mistä asianosaiset ovat samaa mieltä, väliintulijan, lempinimellä Tiger tunnetun entisen ammattinyrkkeilijän, välittämä kuva. Väliintulija ja kantaja tekivät 1.7.2005 toisen samankaltaisen sopimuksen. Näin ollen voidaan katsoa, että mainituissa sopimuksissa ilmaistaan kantajan halu kehittää kaupallista toimintaansa muun muassa väliintulijan välittämää kuvaa ja hänen mainettaan hyödyntämällä.

31 Lisäksi asiakirja-aineistosta käy ilmi, että kyseisissä sopimuksissa asetetaan kantajalle velvollisuus maksaa väliintulijalle korvaus tämän kuvan, nimen, lisänimen sekä sana- ja kuviomerkkien käyttämisestä. Sopimusten sopimuslausekkeiden perusteella on selvää, että kantaja oli riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä tietoinen aikaisemmista tavaramerkeistä, joiden haltija väliintulija oli.

32 Asiakirja-aineistosta käy myös ilmi, että kantajan väliintulijalle kuuluvien oikeuksien ja tämän hallussa olevien tavaramerkkien tosiasiallinen käyttö edellytti väliintulijan kirjallista ennakkosuostumusta.

33 Valituslautakunta ei näin ollen ole tehnyt virhettä, kun se on ottanut huomioon kantajan ja väliintulijan suorat sopimussuhteet ennen riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämistä merkityksellisinä tekijöinä arvioidessaan kantajan vilpillistä mieltä (ks. vastaavasti tuomio 1.2.2012, Carrols v. SMHV – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T-291/09, EU:T:2012:39, 85–87 kohta).

34 Toiseksi on myös riidatonta, kuten valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 36 kohdassa, luettuna yhdessä mainitun päätöksen 12 kohdan kanssa, todennut, että kantajan markkinoimien energiajuomien pakkauksissa on muun muassa merkki Tiger, mutta myös toistuvasti väliintulijan kuva. Tästä on todettava, että seuraavia kuvia on käytetty vuosina 2004, 2006 ja 2007 kantajan markkinoimien energiajuomien pakkauksissa:







35 Näin ollen on todettava, että kantajan markkinoimien tavaroiden pakkauksen ulkonäkö vahvistaa kyseisten sopimusten sisällöstä johdetun päätelmän, jonka mukaan viimeksi mainittu on halunnut kehittää kaupallista toimintaansa yhdistämällä siihen väliintulijan välittämän kuvan ja hänen maineensa. Täten valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä, kun se on riidanalaisen päätöksen 35 kohdassa ottanut huomioon tämän seikan yhtenä merkityksellisistä tekijöistä arvioidessaan kantajan vilpillistä mieltä.

36 Kolmanneksi on todettava, että vaikka asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainittuun perusteeseen nojautuvan mitättömyysvaatimuksen osalta ei ole tarpeen arvioida yksityiskohtaisesti riidanalaisen tavaramerkin ja väliintulijan hallussa olevien aikaisempien

tavaramerkkien ulkonäön, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuksia, käsiteltävän asian erityisissä olosuhteissa on todettava, että riidanalainen tavaramerkki muistuttaa ensi näkemältä kantajan tavaroidensa markkinoimiseksi väliintulijan kanssa tehtyjen sopimusten perusteella käyttämää merkkiä Tiger Energy Drink.

37 Tältä osin on nimittäin muistutettava, että yleisellä tasolla kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat kohdeyleisön näkökulmasta ainakin osittain yhtäläisiä yhden tai useamman merkityksellisen seikan osalta (tuomio 23.10.2002, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, 30 kohta). Käsiteltävässä asiassa ei voida vakavasti riitauttaa sitä, että merkki Tiger Energy Drink ja riidanalainen tavaramerkki T.G.R. ENERGY DRINK ovat osittain yhtäläisiä ainakin ulkonäköön ja lausuntatapaan liittyvien seikkojen osalta kohdeyleisöstä riippumatta. Riidanalainen tavaramerkki ja merkki Tiger Energy Drink eroavat toisistaan ulkoasun osalta ainoastaan siten, että viimeksi mainitussa on kaksi vokaalia enemmän, mikä ei riitä sulkemaan pois sitä, että nämä merkit luovat saman kokonaisvaikutelman.

38 Tämä suuri samankaltaisuus merkin Tiger Energy Drink ja riidanalaisen tavaramerkin välillä ei voi olla sattumaa. Näin ollen voidaan katsoa, että tämä suuri samankaltaisuus osoittaa vastoin kantajan väitettä tämän tahdon luoda kuluttajien mielissä riidanalaisen tavaramerkin ja merkin Tiger Energy Drink välille ainakin mielleyhtymä ellei sekaannusvaaraa. Lisäksi on todettava, että seuraavat kuvat vahvistavat tämän päätelmän:





39 Valituslautakunta ei näin ollen ole tehnyt virhettä, kun se on todennut riidanalaisen päätöksen 38 kohdassa, että riidanalainen tavaramerkki T.G.R. ENERGY DRINK voidaan katsoa merkin Tiger muutetuksi versioksi. Sama koskee sitä suuremmalla syyllä merkkiä Tiger Energy Drink.

40 Lisäksi on todettava, että jos kantajan aikomuksena ei sen väitteen mukaisesti ollut luoda kuluttajien mielissä mielleyhtymää riidanalaisen tavaramerkin ja asiakirjoista ilmenevällä tavalla laajalti tunnetuksi tulleen merkin Tiger Energy Drink välille, se olisi voinut, kuten se on tehnyt vuodesta 2011 alkaen käyttämällä merkkiä Black Energy Drink, markkinoida tavaroitaan asettamalla niiden pakkaukseen täysin erilaisen merkin kuin merkki Tiger Energy Drink.

41 Valituslautakunta ei näin ollen ole tehnyt virhettä, kun se on ottanut huomioon kantajan tahdon luoda laajalti tunnetun merkin Tiger Energy Drink ja riidanalaisen tavaramerkin välille ainakin mielleyhtymä ellei sekaannusvaaraa yhtenä merkityksellisenä tekijänä arvioidessaan kantajan vilpillistä mieltä (ks. vastaavasti tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, 40 kohta ja tuomio 1.2.2012, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, T-291/09, EU:T:2012:39, 90 kohta).

42 Neljänneksi väliintulijan ja kantajan välillä tehtyjen sopimusten sopimuslausekkeista käy ilmi, että viimeksi mainitun oli maksettava väliintulijalle korvaus hänen kuvansa, nimensä, lisänimensä sekä sana- ja kuviomerkkiensä käyttämisestä. On kuitenkin riidatonta, että kun kantaja ei käytä tavaroitaan markkinoidessaan enää merkkiä Tiger vaan tapauksen mukaan riidanalaista tavaramerkkiä, se katsoo olevansa tämän vuoksi vapautettu kokonaan maksamasta korvausta väliintulijalle.

43 On siten perusteltua katsoa, että kantajalla on ollut jättäessään riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen aikomus jatkaa hyötymistä merkin Tiger Energy Drink laajasta tunnettuudesta ja kiertää väliintulijan kanssa tehdyistä sopimuksista johtuvia sopimusvelvoitteita.

44 Valituslautakunta ei näin ollen ole tehnyt virhettä, kun se on ottanut käsiteltävän asian objektiivisiin olosuhteisiin viitaten huomioon kantajan aikomuksen, joka on tulkittu tahdoksi kiertää sopimusvelvoitteita, yhtenä merkityksellisenä tekijänä arvioidessaan sen vilpillistä mieltä (ks. vastaavasti tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, 41 ja 42 kohta).

45 Edellä esitetyillä perusteilla valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä, kun se on todennut sellaisen kokonaisarvioinnin johdosta, jossa se otti huomioon kaikki merkitykselliset tekijät, että kantaja oli toiminut vilpillisessä mielessä riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

46 Kantajan esittämillä eri väitteillä ei kumota tätä päätelmää.

47 Ensiksi on todettava, että kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunta jätti virheellisesti ottamatta huomioon sen, ettei väliintulija ollut sopimusta tehtäessä vuonna 2003 aikaisempien sanaosan ”tiger” sisältävien tavaramerkkien, jotka kattavat energiajuomia Puolassa, oikeuksien haltija eikä hän ollut koskaan markkinoinut tällaisia juomia käyttämällä kyseistä sanaosaa, on hylättävä.

48 On yhtäältä muistutettava, että kantajan vilpillistä mieltä arvioidaan riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämishetken, joka oli 14.2.2007, perusteella (ks. vastaavasti tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, 35 kohta). Näin ollen kysymys siitä, mitkä olivat ne tavaramerkit, joiden haltija väliintulija oli kantajan kanssa tehdyn ensimmäisen markkinointisopimuksen tekohetkellä 31.7.2003, ei ole merkityksellinen käsiteltävässä asiassa.

49 On toisaalta riidatonta, kuten edellä 9 kohdassa on muistutettu, että väliintulija on muun muassa aikaisemman 3.4.2001 rekisteröidyn ja muun muassa luokkaan 32 kuuluvia tavaroita kattavan EU-sanamerkin Dariusz Tiger Michalczewski haltija. Näin ollen Puolan liityttyä Euroopan unioniin 1.5.2004 väliintulijan sanaosan ”tiger” sisältävän EU-tavaramerkin, joka kattaa energiajuomat, suoja ulotettiin kyseiseen jäsenvaltioon (ks. vastaavasti tuomio 22.4.2015, Rezon v. SMHV – mobile.international (mobile.de proMotor), T-337/14, ei julkaistu, EU:T:2015:220, 32 kohta).

50 Valituslautakunta ei näin ollen ole tehnyt virhettä, kun se on ottanut huomioon kantajan vilpillistä mieltä riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä arvioidessaan yhtenä merkityksellisenä tekijänä sen seikan, että väliintulija oli tavaramerkkien haltija, ja erityisesti sanaosan ”tiger” sisältävän aikaisemman EU-sanamerkin Dariusz Tiger Michalczewski, joka kattaa luokkaan 32 kuuluvia tavaroita, haltija.

51 Vaikka lisäksi oletettaisiin, että kantajan aikomuksena on väittää pääasiallisesti, ettei väliintulija ole tosiasiallisesti käyttänyt EU-sanamerkkiä Dariusz Tiger Michalczewski sen rekisteröinnin kattamia tavaroita tai palveluja varten, minkä vuoksi tätä tavaramerkkiä uhkaa asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdassa säädetty menettäminen, on muistutettava, että unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 188 artiklan mukaisesti unionin yleisen tuomioistuimen käsittelyssä asianosaisten toimittamilla kirjelmillä ei voida muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa.

52 Käsiteltävässä asiassa riidan kohde valituslautakunnassa koski vaatimusta riidanalaisen tavaramerkin mitätöimisestä, minkä vuoksi valituslautakunnassa ei käsitelty kysymystä väliintulijan tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä. Näissä olosuhteissa on todettava, ettei kantaja voi pätevästi vaatia unionin yleistä tuomioistuinta tutkimaan kysymystä, jota valituslautakunta ei ole tutkinut päätöksessään.

53 Toiseksi kantajan esittämien sen ja väliintulijan välisen sopimussuhteen luonteeseen liittyvien väitteiden osalta on todettava, ettei kantaja moiti niissä riidanalaista päätöstä, vaan tyytyy muistuttamaan tehdyistä sopimuksista, jotka koskevat väliintulijalle kuuluvien kuvan, nimen, lisänimen sekä sana- ja kuvamerkkien käyttöä energiajuomien markkinoinnin edistämiseksi, johtuvista velvollisuuksista. Näillä väitteillä kantaja pyrkii kuitenkin pääasiallisesti esittämään, että kyseessä olevia sopimuksia ei voida tulkita siten, että väliintulija myöntää niillä yhden tai useamman käyttöluvan hallussaan oleviin tavaramerkkeihin.

54 Kyseisten väitteiden hylkäämiseksi on riittävää todeta ilman, että on tarpeen lausua niiden pitävyydestä ja kantajan ja väliintulijan välillä tehtyjen sopimusten tarkasta luonteesta, ettei valituslautakunta ole riidanalaisessa päätöksessä ottanut huomioon kyseisten sopimusten luonnetta merkityksellisenä tekijänä arvioidessaan suorittamassaan kokonaisarvioinnissa kantajan vilpillistä mieltä.

55 Joka tapauksessa riippumatta kantajan ja väliintulijan välisten sopimusten luonteesta niiden olemassaolo riittää osoittamaan sen seikan, että suorat sopimussuhteet ovat sitoneet asianosaisia ennen riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämistä. Kuten on jo todettu, nämä suorat sopimussuhteet ovat käsiteltävässä asiassa yksi merkityksellisistä tekijöistä arvioitaessa kantajan vilpillistä mieltä (ks. vastaavasti tuomio 1.2.2012, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, T-291/09, EU:T:2012:39, 85–87 kohta).

56 Kolmanneksi kantajan riidanalaisen tavaramerkin käyttöä tai käyttämättömyyttä vuoden 2011 mainoskampanjassa koskevien väitteiden osalta on todettava, että myös ne on hylättävä.

57 On nimittäin jo muistutettu, että kantajan vilpillistä mieltä arvioidaan riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämishetkeen, joka oli 14.2.2007, nähden (ks. vastaavasti tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, 35 kohta). Näin ollen kysymys siitä, käytettiinkö riidanalaista tavaramerkkiä vuoden 2011 mainoskampanjassa vai ei, ei ole käsiteltävässä asiassa merkityksellinen.

58 Edellä esitetyillä perusteilla ainoa kanneperuste ja näin ollen kanne kokonaisuudessaan on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

59 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

60 Koska kantaja on hävinnyt asian ja EUIPO ja väliintulija ovat vaatineet oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan EUIPO:n ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Foodcare sp. z o.o. vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja Dariusz Michalczewskin oikeudenkäyntikulut.

Frimodt Nielsen Collins Valančius

Julistettiin Luxemburgissa 5 päivänä lokakuuta 2016.

Allekirjoitukset