Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

5 ottobre 2016*

«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio denominativo dell'Unione europea T.G.R. ENERGY DRINK — Malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T-456/15,

Foodcare sp. z o.o., con sede in Zabierzów (Polonia), rappresentata da A. Matusik, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Palmero Cabezas, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Dariusz Michalczewski, residente in Gdańsk (Polonia), rappresentato da B. Matusiewicz-Kulig, M. Czerwińska e M. Marek, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 maggio 2015 (procedimento R 265/2014-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Michalczewski e la Foodcare,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, A. M. Collins e V. Valančius (relatore), giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 agosto 2015,

visto il controricorso dell'EUIPO depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 ottobre 2015,

visto il controricorso dell'interveniente depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 ottobre 2015,

in seguito all'udienza del 7 luglio 2016,

* Lingua processuale: l'inglese.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 31 luglio 2003 l'interveniente, sig. Dariusz Michalczewski, ex pugile professionista, e la ricorrente, Foodcare sp. z o.o., hanno concluso un accordo in forza del quale quest'ultima era autorizzata a utilizzare l'immagine, il soprannome (vale a dire «Tiger») nonché i marchi denominativi e figurativi appartenenti all'interveniente, al fine di promuovere la commercializzazione di bevande energetiche. Sull'imballaggio delle bevande energetiche commercializzate dalla ricorrente figurava, in particolare, il segno Tiger Energy Drink. Il 1º luglio 2005 l'interveniente e la ricorrente hanno concluso un secondo accordo dello stesso tipo.

2 Il 14 febbraio 2007 la ricorrente 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. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1)].

3 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo T.G.R. ENERGY DRINK.

4 I prodotti per cui è stata richiesta la registrazione appartengono alla classe 32 ai sensi dell'Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Concentrati per la produzione di bevande, limonate, limonate in polvere, bevande analcoliche, (…), bevande [effervescenti], bevande [effervescenti] in polvere, nettari di frutta, pasticche per bevande [effervescenti], polveri per bevande [effervescenti], preparati per la produzione di acqua gassata, prodotti per la produzione di acque gassate, prodotti in polvere per la produzione di bevande energetiche e arricchite con microelementi, prodotti per la produzione di acqua minerale, succhi di frutta, succhi d'ortaggi, sorbetti (bevande), sciroppi per bevande, acque gassate, acque da tavola, acqua minerale, bevande rinfrescanti e bevande energetiche».

5 La domanda di marchio dell'Unione europea è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 56/2007, del 1º ottobre 2007.

6 Il 6 marzo 2008 il segno denominativo è stato registrato come marchio dell'Unione europea con il numero 5689237.

7 Il 17 novembre 2011 l'interveniente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio denominativo della ricorrente per l'insieme dei prodotti per i quali era stato registrato.

8 I motivi di nullità invocati a sostegno di detta domanda erano basati sulla causa di nullità assoluta prevista all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e sulle cause di nullità relativa di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), di quest'ultimo, letto in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento e con l'articolo 8, paragrafo 3, del medesimo.

9 Riguardo alle cause di nullità relativa, la domanda di dichiarazione di nullità era basata sui seguenti marchi anteriori:

— il marchio dell'Unione europea denominativo anteriore Dariusz Tiger Michalczewski, registrato il 3 aprile 2001 con il numero 1219732, che designa, in particolare, prodotti della classe 32, corrispondenti alla seguente descrizione: «Acque minerali, bevande isotoniche»;

— i seguenti marchi polacchi figurativi, registrati, rispettivamente, l'11 giugno 2003 e il 27 aprile 2007 con i riferimenti R 145 637 e R 191 973, dei quali solo il secondo designa, in particolare, prodotti della classe 32:





10 Per quanto concerne il motivo di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la domanda di dichiarazione di nullità si basava sulla malafede della ricorrente al momento del deposito della domanda di marchio.

11 Con decisione del 25 novembre 2013, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità, ritenendo che non esistesse alcun rischio di confusione tra i marchi anteriori e il marchio contestato, che le differenze tra i marchi anteriori e il marchio contestato escludessero la possibilità di un'opposizione basata su un asserito deposito non autorizzato, da parte di un agente o di un rappresentante dell'interveniente, e che la malafede della ricorrente al momento del deposito non fosse stata dimostrata.

12 Il 20 gennaio 2014 l'interveniente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione di annullamento.

13 Con decisione del 12 maggio 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'EUIPO ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità. In particolare, essa ha considerato che la divisione di annullamento non aveva proceduto a una valutazione complessiva che tenesse conto di tutti i fattori pertinenti per valutare l'eventuale malafede della ricorrente al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato e, in seguito a una siffatta valutazione, ha ritenuto dimostrata la malafede della ricorrente al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato.

Conclusioni delle parti

14 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'EUIPO alle spese.

15 L'EUIPO e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

16 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

17 La ricorrente fa valere sostanzialmente che la commissione di ricorso non ha tenuto conto di tutti i fattori pertinenti per determinare la sua eventuale malafede al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato. Secondo la ricorrente, per valutare la malafede al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, occorreva prendere in considerazione circostanze riguardanti, in primo luogo, la situazione giuridica precedente dell'interveniente, in secondo luogo, la natura del rapporto contrattuale tra la stessa ricorrente e quest'ultimo e, in terzo luogo, l'uso da essa effettuato del marchio contestato.

18 Anzitutto, riguardo alla situazione giuridica precedente dell'interveniente, la ricorrente sostiene che quest'ultimo, all'inizio del loro rapporto contrattuale, nel 2003, non era titolare, in Polonia, di diritti sui marchi contenenti l'elemento denominativo «tiger» che designavano i prodotti appartenenti alla classe 32. Ciò premesso, il rapporto contrattuale tra la ricorrente e l'interveniente non potrebbe essere considerato come un contratto di licenza di marchio, non essendo l'interveniente titolare di diritti anteriori sui marchi contenenti l'elemento denominativo «tiger». La ricorrente rileva inoltre che l'interveniente, prima che iniziasse detto rapporto contrattuale, non ha mai fatto uso di un marchio contenente l'elemento denominativo «tiger» per commercializzare bevande energetiche.

19 Per quanto concerne, poi, la natura del rapporto contrattuale di cui trattasi, la ricorrente fa valere che esso va inteso come un accordo di promozione con il quale era stato convenuto con l'interveniente che il nome, il soprannome e l'immagine di quest'ultimo potevano essere utilizzati dalla ricorrente, dietro retribuzione, per realizzare la pubblicità di prodotti, in particolare di bevande energetiche, commercializzati, di propria iniziativa, dalla ricorrente stessa. La ricorrente sostiene che, pertanto, spettava ad essa sviluppare nuovi prodotti e nuovi marchi, cosicché la domanda di registrazione del marchio contestato era legittima.

20 Infine, la ricorrente afferma che, in una campagna pubblicitaria del 2011, di cui è fatta menzione nella decisione impugnata, non è il marchio contestato ad essere utilizzato, bensì soltanto l'elemento denominativo «tiger», corredato di elementi figurativi rappresentanti graffi.

21 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

22 Va ricordato, in via preliminare, che l'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 prevede che la nullità di un marchio dell'Unione europea deve essere dichiarata, su domanda presentata dinanzi all'EUIPO o su domanda riconvenzionale nell'ambito di un'azione per contraffazione, qualora il richiedente fosse in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato.

23 In proposito, spetta al richiedente la nullità, il quale intenda basarsi su questo motivo, dimostrare le circostanze che consentono di dichiarare che il titolare di un marchio dell'Unione europea era in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione di quest'ultimo [v. sentenza del 21 maggio 2015, Urb Rulmenti Suceava/UAMI – Adiguzel (URB), T-635/14, non pubblicata, EU:T:2015:297, punto 30 e giurisprudenza ivi citata].

24 Come affermato dall'avvocato generale Sharpston al paragrafo 36 delle sue conclusioni nella causa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148), la nozione di «malafede» di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non è definita, delimitata, e nemmeno descritta in alcun modo nella normativa.

25 Dall'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 discende che il momento pertinente ai fini della valutazione dell'esistenza della malafede del richiedente è quello del deposito della domanda di registrazione da parte dell'interessato (sentenza dell'11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punto 35).

26 Inoltre, nella sentenza dell'11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, punto 53), la Corte ha dichiarato che, ai fini della valutazione dell'esistenza della malafede del richiedente, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, dovevano essere presi in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie, in particolare:

— il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, almeno in uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione;

— l'intenzione del richiedente di impedire a tale terzo di continuare ad utilizzare un siffatto segno;

— il grado di tutela di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione.

27 Ciò premesso, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 21 della decisione impugnata, dalla formulazione adottata nella sentenza dell'11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), risulta che i fattori citati sopra al punto 26 sono soltanto degli esempi tra un insieme di elementi suscettibili di essere presi in considerazione al fine di decidere sull'eventuale malafede di un richiedente un marchio al momento del deposito della domanda di registrazione [sentenza del 14 febbraio 2012, Peeters Landbouwmachines/UAMI – Fors MW (BIGAB), T-33/11, EU:T:2012:77, punto 20].

28 Occorre quindi considerare che, nell'ambito dell'analisi globale effettuata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, si può anche tenere conto dell'origine del segno contestato e del suo utilizzo a partire dalla sua creazione, della logica commerciale nella quale si inserisce il deposito della domanda di registrazione del segno come marchio dell'Unione europea nonché della cronologia degli avvenimenti che hanno caratterizzato la sopravvenienza di detto deposito [v., in tal senso, sentenze del 14 febbraio 2012, BIGAB, T-33/11, EU:T:2012:77, punto 21, e dell' 11 luglio 2013, SA.PAR./UAMI – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, EU:T:2013:372, punto 30].

29 È, in particolare, alla luce delle suesposte considerazioni e nella misura in cui esse si applicano alla presente causa che occorre controllare la legittimità della decisione impugnata, nella parte in cui la commissione di ricorso ha dichiarato l'esistenza della malafede della ricorrente al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, ovvero il 14 febbraio 2007.

30 In primo luogo, è pacifico, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 34 della decisione impugnata, letto in combinato disposto con i punti da 27 a 29 di quest'ultima, che l'interveniente e la ricorrente hanno concluso, il 31 luglio 2003, un accordo in forza del quale quest'ultima era autorizzata a usare l'immagine, il soprannome nonché i marchi denominativi e figurativi appartenenti all'interveniente al fine di promuovere la commercializzazione di bevande energetiche sul cui imballaggio figurava, in particolare, il segno Tiger. In udienza, la ricorrente ha precisato, in risposta a un quesito posto dal Tribunale, che tale accordo era stato inizialmente concluso per una durata di cinquant'anni. La motivazione dell'accordo concluso tra la ricorrente e l'interveniente, come le parti riconoscono, risiede nell'immagine veicolata dall'interveniente, ex pugile professionista, noto con lo pseudonimo di «Tiger». Il 1º luglio 2005 l'interveniente e la ricorrente hanno concluso un secondo accordo dello stesso tipo. Pertanto, è lecito ritenere che detti contratti evidenzino la volontà della ricorrente di sviluppare la propria attività commerciale avvalendosi, in particolare, dell'immagine veicolata dall'interveniente e della sua notorietà.

31 Inoltre, dagli elementi del fascicolo risulta che detti accordi prevedevano l'obbligo della ricorrente di versare all'interveniente una retribuzione per l'utilizzo dell'immagine, del nome, del soprannome nonché dei marchi denominativi e figurativi di quest'ultimo. Le clausole degli accordi in questione non lasciano alcun dubbio sul fatto che la ricorrente, al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, fosse al corrente dell'esistenza dei marchi anteriori di cui l'interveniente era titolare.

32 Dagli elementi del fascicolo emerge altresì che qualunque uso effettivo da parte della ricorrente dei diritti e dei marchi di cui era titolare l'interveniente richiedeva il previo consenso scritto di quest'ultimo.

33 Pertanto, la commissione di ricorso non ha errato nel prendere in considerazione l'esistenza di rapporti contrattuali diretti tra la ricorrente e l'interveniente, anteriori al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, come uno dei fattori pertinenti ai fini della valutazione dell'esistenza della malafede della ricorrente [v., in tal senso, sentenza del 1º febbraio 2012, Carrols/UAMI – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T-291/09, EU:T:2012:39, punti da 85 a 87].

34 In secondo luogo, è altresì pacifico, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 36 della decisione impugnata, letto in combinato disposto con il punto 12 di quest'ultima, che il segno Tiger, ma anche, in più occasioni, l'immagine dell'interveniente, figuravano sull'imballaggio delle bevande

energetiche commercializzate dalla ricorrente. Si deve osservare, in proposito, che le seguenti immagini sono state utilizzate rispettivamente nel 2004, nel 2006 e nel 2007, sull'imballaggio delle bevande energetiche commercializzate dalla ricorrente:







35 Occorre rilevare, pertanto, che la presentazione dell'imballaggio dei prodotti commercializzati dalla ricorrente avvalora la conclusione, tratta dal contenuto di detti accordi, in base alla quale la ricorrente ha inteso sviluppare la propria attività commerciale associandovi l'immagine veicolata dall'interveniente e la notorietà di quest'ultimo. Di conseguenza, la commissione di ricorso non ha errato nel prendere in considerazione tale circostanza, al punto 35 della decisione impugnata, come uno dei fattori pertinenti ai fini della valutazione dell'esistenza della malafede della ricorrente.

36 In terzo luogo, benché non sia necessario, nell'ambito di una domanda di dichiarazione di nullità fondata sul motivo enunciato all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, esaminare in dettaglio le somiglianze visive, fonetiche e concettuali esistenti tra il marchio contestato e i marchi anteriori di cui l'interveniente è titolare, si deve rilevare, nelle particolari circostanze del

caso di specie, che il marchio contestato assomiglia prima facie al segno Tiger Energy Drink utilizzato dalla ricorrente, in ragione dei rapporti contrattuali che essa intratteneva con l'interveniente, per la commercializzazione dei suoi prodotti.

37 A tale riguardo, occorre infatti rammentare, in via generale, che due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti [sentenza del 23 ottobre 2002, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, punto 30]. Nel caso di specie, non può essere seriamente contestata la circostanza che il segno Tiger Energy Drink e il marchio contestato T.G.R. ENERGY DRINK presentano un'uguaglianza parziale, perlomeno sotto i profili visivo e fonetico, qualunque sia il pubblico pertinente. L'unica differenza esistente, in particolare, sotto il profilo visivo tra il marchio contestato e il segno Tiger Energy Drink consiste nel fatto che quest'ultimo contiene due vocali in più, il che non può essere sufficiente per escludere che tali segni producano la stessa impressione complessiva.

38 Detta forte somiglianza tra il segno Tiger Energy Drink e il marchio contestato non può essere casuale. È quindi lecito ritenere che tale forte somiglianza, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, testimoni la volontà di quest'ultima di ingenerare nel consumatore, se non confusione, quantomeno un'associazione tra il marchio contestato e il segno Tiger Energy Drink. Va inoltre rilevato che le seguenti immagini avvalorano tale conclusione:





39 Pertanto, la commissione di ricorso non ha errato nel ritenere, al punto 38 della decisione impugnata, che il marchio contestato T.G.R. ENERGY DRINK potesse essere considerato come una versione modificata del segno Tiger. Lo stesso vale, a fortiori, per il segno Tiger Energy Drink.

40 D'altronde, occorre rilevare che, se, come afferma la ricorrente, la sua intenzione non era quella di ingenerare nel consumatore un'associazione tra il marchio contestato e il segno Tiger Energy Drink, il quale, come risulta dagli elementi del fascicolo, godeva di un grado di notorietà elevato, essa avrebbe potuto, come poi ha fatto, dal 2011, utilizzando il segno Black Energy Drink, commercializzare i suoi prodotti apponendo sul relativo imballaggio un segno completamento diverso dal segno Tiger Energy Drink.

41 Pertanto, la commissione di ricorso non ha errato nel prendere in considerazione la volontà della ricorrente di ingenerare, se non confusione, quantomeno un'associazione tra il segno Tiger Energy Drink, che godeva di un grado di notorietà elevato, e il marchio contestato come uno dei fattori pertinenti ai fini della valutazione dell'esistenza della malafede della ricorrente (v., in tal senso, sentenze dell'11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punto 40, e del 1º febbraio 2012, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, T-291/09, EU:T:2012:39, punto 90).

42 In quarto luogo, dalle clausole contrattuali contenute negli accordi conclusi tra l'interveniente e la ricorrente risulta che quest'ultima era tenuta a pagare all'interveniente una retribuzione per l'utilizzo dell'immagine, del nome, del soprannome nonché dei marchi denominativi e figurativi appartenenti a quest'ultimo. Tuttavia, è pacifico che la ricorrente, utilizzando, per la commercializzazione dei suoi prodotti, non più il segno Tiger, bensì, se del caso, il marchio contestato, si trova di fatto esentata da qualsiasi pagamento nei confronti dell'interveniente.

43 È quindi lecito ritenere che la ricorrente, depositando la domanda di registrazione del marchio contestato, intendesse continuare a beneficiare del grado di notorietà di cui godeva il segno Tiger Energy Drink, eludendo al contempo gli obblighi contrattuali derivanti dagli accordi conclusi con l'interveniente.

44 Pertanto, la commissione di ricorso non ha errato nel prendere in considerazione, facendo riferimento alle circostanze oggettive del caso di specie, l'intenzione della ricorrente, che si risolve in una volontà di eludere i propri obblighi contrattuali come uno dei fattori pertinenti ai fini della valutazione dell'esistenza della sua malafede (v., in tal senso, sentenza dell'11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punti 41 e 42).

45 Da tutti i suesposti rilievi discende che la commissione di ricorso non ha errato nel concludere, in seguito a una valutazione complessiva di tutti i fattori pertinenti, che la ricorrente aveva agito in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

46 Tale conclusione non è inficiata dalle varie argomentazioni della ricorrente.

47 In primo luogo, è giocoforza rilevare che l'argomento della ricorrente, diretto a contestare alla commissione di ricorso di non aver preso in considerazione la circostanza che, nel 2003, all'inizio del suo rapporto contrattuale con l'interveniente, quest'ultimo non era titolare di diritti anteriori sui marchi contenenti l'elemento denominativo «tiger» per designare bevande energetiche in Polonia e non aveva mai commercializzato siffatte bevande utilizzando tale elemento denominativo, dev'essere respinto.

48 Infatti, da un lato, occorre ricordare che l'esistenza della malafede della ricorrente dev'essere accertata al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, ovvero il 14 febbraio 2007 (v., in tal senso, sentenza dell'11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punto 35). Pertanto, la questione relativa a quali fossero i marchi di cui l'interveniente era titolare al 31 luglio 2003, giorno della firma del primo accordo di promozione con la ricorrente, è irrilevante nel caso di specie.

49 Dall'altro lato, è pacifico, come ricordato al punto 9 supra, che l'interveniente è titolare, segnatamente, del marchio dell'Unione europea denominativo anteriore Dariusz Tiger Michalczewski, registrato il 3 aprile 2001, che designa, in particolare, i prodotti della classe 32. Ne consegue che, a seguito dell'adesione della Polonia all'Unione europea il 1º maggio 2004, la protezione del marchio dell'Unione europea dell'interveniente, contenente l'elemento denominativo «tiger» e che designa bevande energetiche, è stata estesa a tale Stato membro [v., in tal senso, sentenza del 22 aprile 2015, Rezon/UAMI – mobile.international (mobile.de proMotor), T-337/14, non pubblicata, EU:T:2015:220, punto 32].

50 Pertanto, la commissione di ricorso non ha errato nel prendere in considerazione come uno dei fattori pertinenti ai fini della valutazione dell'esistenza della malafede della ricorrente la circostanza secondo cui, al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, l'interveniente era titolare di marchi, in particolare del marchio dell'Unione europea denominativo anteriore Dariusz Tiger Michalczewski, contenente l'elemento denominativo «tiger» e che designa i prodotti appartenenti alla classe 32.

51 Del resto, anche ammesso che la ricorrente, con la sua argomentazione, intenda far valere sostanzialmente che il marchio dell'Unione europea denominativo Dariusz Tiger Michalczewski non è stato oggetto, da parte dell'interveniente, di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per i quali è registrato, con sua conseguente decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, le memorie depositate dalle parti nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.

52 Orbene, nella specie, la controversia dinanzi alla commissione di ricorso riguardava una domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato, cosicché la commissione di ricorso non era investita della questione dell'uso effettivo del marchio dell'interveniente. Ciò considerato, va rilevato che la ricorrente non può validamente chiedere al Tribunale di esaminare una questione che non è stata affrontata dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata.

53 In secondo luogo, riguardo alle argomentazioni della ricorrente relative alla natura del rapporto contrattuale intercorrente con l'interveniente, è giocoforza rilevare che essa, con tali argomentazioni, non sviluppa alcun addebito nei confronti della decisione impugnata, ma si limita a richiamare i vari obblighi derivanti dagli accordi conclusi e vertenti sull'utilizzo dell'immagine, del nome, del soprannome nonché dei marchi denominativi e figurativi appartenenti all'interveniente, al fine di promuovere la commercializzazione di bevande energetiche. Con dette argomentazioni, la ricorrente intende tuttavia far valere, in sostanza, che gli accordi di cui trattasi non possono essere considerati come concessione, da parte dell'interveniente, di una o più licenze relative ai marchi di cui questi è titolare.

54 Senza che sia necessario pronunciarsi sull'esattezza di dette argomentazioni e sulla natura precisa degli accordi conclusi tra la ricorrente e l'interveniente, è sufficiente rilevare, per respingere tali argomentazioni, che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha tenuto conto della natura di tali accordi come fattore pertinente per determinare, nell'ambito della sua valutazione complessiva, la malafede della ricorrente.

55 In ogni caso, qualunque sia la natura esatta degli accordi conclusi tra la ricorrente e l'interveniente, la loro esistenza è sufficiente ad evidenziare il fatto che, prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, intercorrevano tra le parti rapporti contrattuali diretti. Nel caso di specie, questi ultimi, come già accertato, costituiscono uno dei fattori pertinenti ai fini della valutazione dell'esistenza della malafede della ricorrente (v., in tal senso, sentenza del 1º febbraio 2012, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, T-291/09, EU:T:2012:39, punti da 85 a 87).

56 In terzo luogo, riguardo agli argomenti della ricorrente relativi all'utilizzo o meno del marchio contestato in una campagna pubblicitaria del 2011, è giocoforza rilevare che anch'essi vanno respinti.

57 Infatti, è già stato sottolineato che l'esistenza della malafede della ricorrente dev'essere accertata al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, ovvero il 14 febbraio 2007 (v., in tal senso, sentenza dell'11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punto 35). Pertanto, la questione se il marchio contestato sia utilizzato o meno nell'ambito di una campagna pubblicitaria del 2011 è, nel caso di specie, irrilevante.

58 Da tutte le suesposte considerazioni risulta che il motivo unico dev'essere respinto e, di conseguenza, deve esserlo l'intero ricorso.

Sulle spese

59 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

60 Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell'EUIPO e dell'interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Foodcare sp. z o.o. sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dal sig. Dariusz Michalczewski.

Frimodt Nielsen Collins Valančius

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 ottobre 2016.

Firme