SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (Is-Sitt Awla)

5 ta' Ottubru 2016*

"Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea T.G.R. ENERGY DRINK — Mala fides — Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009"

Fil-Kawża T-456/15,

Foodcare sp. z o.o., stabbilita f'Zabierzów (Il-Polonja), irrappreżentata minn A. Matusik, avukat,

rikorrenti,

vs

L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), irrappreżentat minn S. Palmero Cabezas, bħala aġent,

konvenut,

il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-EUIPO, intervenjenti quddiem il-Qorti Ġenerali, li hija

Dariusz Michalczewski, residenti fi Gdańsk (Il-Polonja), irrappreżentat minn B. Matusiewicz-Kulig, M. Czerwińska u M. Marek, avukati,

li għandha bħala suġġett rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-EUIPO, tat-12 ta' Mejju 2015 (Każ R 265/2014-2), dwar proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità bejn D. Michalczewski u Foodcare,

IL-QORTI ĠENERALI (Is-Sitt Awla),

komposta minn S. Frimodt Nielsen, President, A. M. Collins u V. Valančius (Relatur), Imħallfin,

Reġistratur: J. Weychert, Amministratur,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-10 ta' Awwissu 2015,

wara li rat ir-risposta tal-EUIPO ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fid-29 ta' Ottubru 2015,

wara li rat ir-risposta tal-intervenjent ippreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fis-26 ta' Ottubru 2015,

wara s-seduta tas-7 ta' Lulju 2016,

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

tagħti l-preżenti

Sentenza

Il-fatti li wasslu għall-kawża

1 Fil-31 ta' Lulju 2003, l-intervenjent, Dariusz Michalczewski, ex boxer professjonali, u r-rikorrenti, Foodcare sp. z o.o., ikkonkludew ftehim li permezz tiegħu din tal-aħħar kienet awtorizzata tuża l-immaġni, il-laqam (jiġifieri "Tiger") u t-trade marks verbali u figurattivi li jappartjenu lill-intervenjent sabiex tippromwovi l-kummerċjalizzazzjoni ta' xarbiet li jagħtu l-enerġija. Fuq l-imballaġġ tax-xarbiet li jagħtu l-enerġija kkummerċjalizzati mir-rikorrenti kien hemm, b'mod partikolari, is-sinjal Tiger Energy Drink. Fl-1 ta' Lulju 2005, ġie konkluż it-tieni ftehim tal-istess tip bejn l-intervenjent u r-rikorrenti.

2 Fl-14 ta' Frar 2007, ir-rikorrenti ppreżentat applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea fl-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru°40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 146), kif emendat [issostitwit permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru°207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU 2009, L 78, p. 1)].

3 It-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni hija s-sinjal verbali T.G.R. ENERGY DRINK.

4 Il-prodotti li għalihom saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni jaqgħu fil-klassi 32 tal-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat, u jikkorrispondu għad-deskrizzjoni li ġejja: "Essenza għall-produzzjoni ta' xarbiet, luminati, luminati tat-trab, xarbiet mhux alkoħoliċi, xarbiet bil-gass, xarbiet bil-gass tat-trab, nektars tal-frott, pastilji għal xarbiet bil-gass, trab għal xarbiet bil-gass, preparazzjonijiet għall-produzzjoni ta' ilma bil-gass, prodotti għall-produzzjoni ta' ilma bil-gass, prodotti tat-trab għall-produzzjoni ta' xarbiet li jagħtu l-enerġija, li jagħtu s-saħħa u miżjudin b'elementi traċċa, prodotti għall-produzzjoni ta' ilma minerali, meraq tal-frott, meraq tal-ħaxix, sorbetti (xarbiet), xiroppi għal xarbiet, ilma bil-gass, ilma tax-xorb, ilma minerali, xarbiet li jiffriskaw u li jagħtu l-enerġija.

5 L-applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea ġiet ippubblikata fil-*Bulettin tat-trade marks Komunitarji* Nru 56/2007, tal-1 ta' Ottubru 2007.

6 Fis-6 ta' Marzu 2008, is-sinjal verbali ġie rreġistrat bħala trade mark tal-Unjoni Ewropea bin-numru 5689237.

7 Fis-17 ta' Novembru 2011, l-intervenjent ippreżenta talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark verbali tar-rikorrenti, għall-prodotti kollha li għalihom kienet ġiet irreġistrata.

8 Ir-raġunijiet għal invalidità invokati insostenn tal-imsemmija talba kienu bbażati fuq ir-raġuni assoluta ta' invalidità prevista fl-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 u fuq ir-raġunijiet relattivi ta' invalidità previsti fl-Artikolu 53(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009, moqri flimkien mal-Artikolu 8(1)(b) tal-imsemmi regolament u mal-Artikolu 8(3) tal-istess regolament.

9 It-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità kienet ibbażata, fir-rigward tar-raġunijiet relattivi ta' invalidità, fuq it-trade marks preċedenti li ġejjin:

— it-trade mark verbali preċedenti tal-Unjoni Ewropea Dariusz Tiger Michalczewski, irreġistrata fit-3 ta' April 2001 bin-numru 1219732, li tkopri b'mod partikolari prodotti li jaqgħu fil-klassi 32, u li jikkorrispondu għad-deskrizzjoni li ġejja: "ilma minerali, xarbiet iżotoniċi";

— it-trade marks Pollakki figurattivi li ġejjin, irreġistrati rispettivament fil-11 ta' Ġunju 2003 u fis-27 ta' April 2007 bir-referenzi R 145 637 u R 191 973, li jkopru b'mod partikolari, għat-tieni waħda biss, prodotti li jaqgħu fil-klassi 32:





10 It-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità kienet ibbażata, f'dak li jirrigwarda r-raġuni msemmija fl-Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009, fuq il-*mala fides* tar-rikorrenti meta ppreżentat l-applikazzjoni għal trade mark.

11 B'deċiżjoni tal-25 ta' Novembru 2013, id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni ċaħdet it-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità, billi qieset li ma kienet teżisti ebda probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade marks preċedenti u t-trade mark ikkontestata, li d-differenzi bejn it-trade marks preċedenti u t-trade mark ikkontestata kienu jeskludu l-possibbiltà ta' oppożizzjoni bbażata fuq allegata preżentata mhux awtorizzata, minn aġent jew rappreżentant tal-intervenjent, u li l-*mala fides* tar-rikorrenti fil-mument tal-preżentata ma kinitx ġiet ipprovata.

12 Fl-20 ta' Jannar 2014, l-intervenjent appella quddiem l-EUIPO, skont l-Artikoli 58 sa 64 tar-Regolament Nru 207/2009, mid-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni.

13 B'deċiżjoni tat-12 ta' Mejju 2015 (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata"), it-Tieni Bord tal-Appell tal-EUIPO annulla d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni u laqa' t-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità. B'mod partikolari, huwa kkunsidra li d-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni ma kinitx wettqet evalwazzjoni globali fid-dawl tal-fatturi rilevanti kollha sabiex tevalwa l-eventwali *mala fides* tar-rikorrenti fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata u qies, wara tali evalwazzjoni, li ġie pprovat li r-rikorrenti aġixxiet *mala fide* meta ppreżentat l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata.

It-talbiet tal-partijiet

14 Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

— tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

— tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż.

15 L-EUIPO u l-intervenjent jitolbu li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

— tiċħad ir-rikors;

— tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

Id-dritt

16 Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka motiv wieħed, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.

17 Ir-rikorrenti ssostni, essenzjalment, li l-Bord tal-Appell ma ħax inkunsiderazzjoni l-fatturi rilevanti kollha sabiex tiġi ddeterminata l-eventwali *mala fides* tagħha fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata. Skont ir-rikorrenti, sabiex tiġi evalwata l-*mala fides* fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata, kellhom jittieħdu inkunsiderazzjoni ċirkustanzi bbażati, l-ewwel nett, fuq is-sitwazzjoni legali preċedenti tal-intervenjent, it-tieni nett, fuq in-natura tar-relazzjoni kuntrattwali bejnha u l-intervenjent u, it-tielet nett, fuq l-użu magħmul minnha tat-trade mark ikkontestata.

18 Qabelxejn, fir-rigward tas-sitwazzjoni legali preċedenti tal-intervenjent, ir-rikorrenti tallega li dan tal-aħħar ma kienx proprjetarju, fil-Polonja ta' drittijiet fuq it-trade marks li jinkludu l-element verbali "tiger" u li jkopru l-prodotti li jaqgħu fil-klassi 32, fil-mument meta, fl-2003, huma daħlu f'relazzjoni kuntrattwali. F'dawn iċ-ċirkustanzi, ir-relazzjoni kuntrattwali bejn ir-rikorrenti u l-intervenjent ma tistax tiġi analizzata bħala kuntratt ta' liċenzja ta' trade mark, peress li l-intervenjent ma kienx proprjetarju ta' drittijiet preċedenti fuq it-trade marks li jinkludu l-element verbali "tiger". Barra minn hekk, ir-rikorrenti tirrileva li l-intervenjent qatt ma għamel użu, qabel il-bidu ta' din ir-relazzjoni kuntrattwali, minn trade mark li tinkludi l-element verbali "tiger" sabiex jikkummerċjalizza xarbiet li jagħtu l-enerġija.

19 Barra minn hekk, fir-rigward tan-natura tar-relazzjoni kuntrattwali inkwistjoni, ir-rikorrenti ssostni li din tal-aħħar għandha tiġi analizzata bħala ftehim ta' promozzjoni li permezz tiegħu ġie miftiehem mal-intervenjent li l-isem, il-laqam u l-immaġni ta' dan tal-aħħar setgħu jintużaw minnha, bi ħlas, sabiex jiġu rreklamati l-prodotti, u b'mod partikolari xarbiet li jagħtu l-enerġija, ikkummerċjalizzati minnha fuq inizjattiva tagħha biss. Għaldaqstant, ir-rikorrenti tallega li kien kompitu tagħha li tiżviluppa prodotti ġodda u trade marks ġodda, b'mod li l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata kienet leġittima.

20 Fl-aħħar nett, ir-rikorrenti tallega li, f'kampanja ta' reklamar tal-2011, li tissemma fid-deċiżjoni kkontestata, ma hijiex it-trade mark ikkontestata li ntużat, iżda biss l-element verbali "tiger", flimkien ma' elementi figurattivi li jirrappreżentaw grif.

21 L-EUIPO u l-intervenjent jikkontestaw l-argumenti tar-rikorrenti.

22 Preliminarjament, għandu jitfakkar li l-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 jipprovdi li trade mark tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddikjarata invalida fuq talba ppreżentata lill-EUIPO jew fuq kontrotalba fi proċedimenti ta' vjolazzjoni, meta l-applikant ikun aġixxa *mala fide* meta jkun ippreżenta l-applikazzjoni għal trade mark.

23 F'dan ir-rigward, il-persuna li tressaq it-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità u li jkollha l-intenzjoni li tibbaża ruħha fuq din ir-raġuni għandha tipprova ċ-ċirkustanzi li jippermettu li jiġi konkluż li l-proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea aġixxa *mala fide* meta ppreżenta l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' din tal-aħħar [ara s-sentenza tal-21 ta' Mejju 2015, Urb Rulmenti Suceava vs UASI – Adiguzel (URB), T-635/14, mhux ippubblikata, EU:T:2015:297, punt 30 u l-ġurisprudenza ċċitata].

24 Kif osservat l-Avukat Ġenerali Sharpston fil-punt 36 tal-konklużjonijiet tagħha fil-kawża Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148), il-kunċett ta' "morożament [*mala fides*]" previst fl-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 la huwa ddefinit, la huwa ddelimitat u lanqas ma huwa deskritt bi kwalunkwe mod fil-leġiżlazzjoni.

25 Mill-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 jirriżulta li l-mument rilevanti għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-eżistenza tal-*mala fides* tal-applikant huwa dak tal-preżentata, mill-persuna kkonċernata, tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni (sentenza tal-11 ta' Ġunju 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punt 35).

26 Barra minn hekk, fis-sentenza tagħha tal-11 ta' Ġunju 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punt 53), il-Qorti tal-Ġustizzja spjegat li, għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-eżistenza tal-*mala fides* tal-applikant, fis-sens tal-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, kellhom jittieħdu inkunsiderazzjoni l-fatturi rilevanti kollha speċifiċi għall-każ ineżami, u b'mod partikolari:

— il-fatt li l-applikant jaf jew għandu jkun jaf li terz juża, tal-inqas fi Stat Membru wieħed, sinjal identiku jew li jixxiebah għal prodott identiku jew li jixxiebah li jista' jwassal għal konfużjoni mas-sinjal li għalih saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni;

— l-intenzjoni tal-applikant li jimpedixxi lil dan it-terz milli jkompli juża tali sinjal;

— il-livell ta' protezzjoni li jgawdu minnha s-sinjal tat-terz u s-sinjal li għalih saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

27 Madankollu, kif enfasizza ġustament il-Bord tal-Appell fil-punt 21 tad-deċiżjoni kkontestata, mill-formulazzjoni adottata fis-sentenza tal-11 ta' Ġunju 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361) jirriżulta li l-fatturi elenkati fil-punt 26 iktar 'il fuq huma biss eżempji fost numru ta' elementi li jistgħu jittieħdu inkunsiderazzjoni sabiex tingħata deċiżjoni dwar l-eventwali *mala fides* ta' applikant għal trade mark fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni [sentenza tal-14 ta' Frar 2012, Peeters Landbouwmachines vs UASI – Fors MW (BIGAB), T-33/11, EU:T:2012:77, punt 20].

28 Għalhekk għandu jitqies li, fil-kuntest tal-analiżi globali mwettqa skont l-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, jistgħu wkoll jittieħdu inkunsiderazzjoni l-oriġini tas-sinjal ikkontestat u l-użu tiegħu sa mill-ħolqien tiegħu, il-loġika kummerċjali li ntużat għall-preżentata tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tas-sinjal bħala trade mark tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-kronoloġija tal-avvenimenti li wasslu għall-imsemmija preżentata [ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tal-14 ta' Frar 2012, BIGAB, T-33/11, EU:T:2012:77, punt 21, u tal-11 ta' Lulju 2013, SA.PAR. vs UASI – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, EU:T:2013:372, punt 30].

29 Huwa, b'mod partikolari, fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, u inkwantu dawn japplikaw għal din il-kawża, li għandha tiġi mistħarrġa l-legalità tad-deċiżjoni kkontestata, sa fejn il-Bord tal-Appell ikkonkluda li kienet teżisti *mala fides* min-naħa tar-rikorrenti fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata, jiġifieri fl-14 ta' Frar 2007.

30 L-ewwel nett, kif irrileva l-Bord tal-Appell fil-punt 34 tad-deċiżjoni kkontestata, moqri flimkien mal-punti 27 sa 29 tal-imsemmija deċiżjoni, huwa paċifiku li, fil-31 ta' Lulju 2003, l-intervenjent u r-rikorrenti kkonkludew ftehim li permezz tiegħu din tal-aħħar kienet awtorizzata tuża l-immaġni, il-laqam u t-trade marks verbali u figurattivi li jappartjenu lill-intervenjent sabiex tippromwovi l-kummerċjalizzazzjoni ta' xarbiet li jagħtu l-enerġija li fuq l-imballaġġ tagħhom kien hemm, b'mod partikolari, is-sinjal Tiger. Waqt is-seduta, ir-rikorrenti, bi tweġiba għal mistoqsija tal-Qorti Ġenerali, speċifikat li dan il-ftehim inizjalment kien ġie konkluż għal-perijodu ta' ħamsin sena. Kif irrikonoxxut mill-partijiet, ir-raġuni għall-ftehim konkluż bejn ir-rikorrenti u l-intervenjent tinsab fl-immaġni pproġettata mill-intervenjent, li huwa ex boxer professjonali, magħruf bil-psewdonimu "Tiger". Fl-1 ta' Lulu 2005, ġie konkluż it-tieni ftehim tal-istess tip bejn l-intervenjent u r-rikorrenti. Għaldaqstant, jista' jitqies li l-imsemmija kuntratti jimmanifestaw l-intenzjoni tar-rikorrenti li tiżviluppa l-attività kummerċjali tagħha billi tibbaża ruħha, b'mod partikolari, fuq l-immaġni pproġettata mill-intervenjent u fuq ir-reputazzjoni tiegħu.

31 Barra minn hekk, mill-atti tal-proċess jirriżulta li dawn il-ftehimiet kienu jipprevedu l-obbligu, għar-rikorrenti, li tħallas lill-intervenjent remunerazzjoni għall-użu tal-immaġni, tal-isem, tal-laqam u tat-trade marks verbali u figurattivi ta' dan tal-aħħar. Id-dispożizzjonijiet tal-ftehimiet inkwistjoni ma jħallu lok għal ebda dubju dwar il-konoxxenza li kellha r-rikorrenti, fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata, tal-eżistenza tat-trade marks preċedenti li tagħhom l-intervenjent kien il-proprjetarju.

32 Mill-atti tal-proċess jirriżulta wkoll li kwalunkwe użu effettiv, mir-rikorrenti, tad-drittijiet li jappartjenu lill-intervenjent u tat-trade marks li tagħhom huwa kien il-proprjetarju kien jeħtieġ il-kunsens minn qabel bil-miktub tal-intervenjent.

33 Għaldaqstant, il-Bord tal-Appell ma żbaljax meta ħa inkunsiderazzjoni l-eżistenza ta' relazzjonijiet kuntrattwali diretti bejn ir-rikorrenti u l-intervenjent, li kienu jippreċedu l-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata, bħala wieħed mill-fatturi rilevanti għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-eżistenza tal-*mala fides* tar-rikorrenti [ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-1 ta' Frar 2012, Carrols vs UASI – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T-291/09, EU:T:2012:39, punti 85 sa 87].

34 It-tieni nett, kif irrileva l-Bord tal-Appell fil-punt 36 tad-deċiżjoni kkontestata, moqri flimkien mal-punt 12 tal-imsemmija deċiżjoni, huwa wkoll paċifiku li fuq l-imballaġġ tax-xarbiet li jagħtu l-enerġija kkummerċjalizzati mir-rikorrenti kien hemm, b'mod partikolari, is-sinjal Tiger, iżda wkoll, f'diversi okkażjonijiet, l-immaġni tal-intervenjent. F'dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li l-immaġnijiet li ġejjin intużaw fl-2004, fl-2006 u fl-2007, rispettivament, fuq imballaġġi ta' xarbiet li jagħtu l-enerġija kkummerċjalizzati mir-rikorrenti:

35 Għaldaqstant, għandu jiġi kkonstatat li l-preżentazzjoni tal-imballaġġ tal-prodotti kkummerċjalizzati mir-rikorrenti tikkorrobora l-konklużjoni, ibbażata fuq il-kontenut tal-imsemmija ftehimiet, li din tal-aħħar xtaqet tiżviluppa l-attività kummerċjali tagħha billi tassoċja magħha l-immaġni pproġettata mill-intervenjent u r-reputazzjoni ta' dan tal-aħħar. Għalhekk, il-Bord tal-Appell ma żbaljax meta ħa dan il-fatt inkunsiderazzjoni, fil-punt 35 tad-deċiżjoni kkontestata, bħala wieħed mill-fatturi rilevanti għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-eżistenza tal-*mala fides* tar-rikorrenti.

36 It-tielet nett, minkejja li ma huwiex meħtieġ, fil-kuntest ta' talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità bbażata fuq ir-raġuni msemmija fl-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, li jitwettaq eżami dettaljat tax-xebh viżiv, fonetiku u kunċettwali li jeżisi bejn it-trade mark ikkontestata u t-trade marks preċedenti li l-intervenjent huwa l-proprjetarju tagħhom, għandu jiġi kkonstatat, fiċ-ċirkustanzi partikolari ta' dan il-każ, li t-trade mark ikkontestata tixbah, *prima facie*, is-sinjal Tiger Energy Drink użat mir-rikorrenti, minħabba r-relazzjonijiet kuntrattwali li hija għandha mal –intervenjent, għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tagħha.

37 F'dan ir-rigward, għandu fil-fatt jitfakkar li, b'mod ġenerali, żewġ trade marks ikunu jixxiebhu meta, mill-perspettiva tal-pubbliku rilevanti, ikunu tal-inqas parzjalment identiċi f'dak li jirrigwarda aspett rilevanti wieħed jew iktar [sentenza tat-23 ta' Ottubru 2002, Matratzen Concord vs UASI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, punt 30]. F'dan il-każ, ma jistax jiġi serjament ikkontestat il-fatt li s-sinjal Tiger Energy Drink u t-trade mark ikkontestata T.G.R. ENERGY DRINK huma parzjalment identiċi, tal-inqas mill-aspett viżiv u mill-aspett fonetiku, ikun min ikun il-pubbliku rilevanti. L-unika differenza li teżisti, b'mod partikolari, fuq livell viżiv bejn it-trade mark ikkontestata u s-sinjal Tiger Energy Drink hija li dan tal-aħħar jinkludi żewġ vokali iktar, ħaġa li ma tistax tkun suffiċjenti sabiex jiġi eskluż li dan is-sinjali jipproduċu l-istess impressjoni globali.

38 Dan ix-xebh qawwi bejn is-sinjal Tiger Energy Drink u t-trade mark ikkontestata ma jistax ikun li seħħ b'kumbinazzjoni. Għaldaqstant, jista' jitqies li, kuntrarjament għal dak li ssostni r-rikorrenti, dan ix-xebh qawwi juri l-intenzjoni ta' din tal-aħħar li toħloq, f'moħħ il-konsumatur, jekk mhux konfużjoni, tal-inqas assoċjazzjoni bejn it-trade mark ikkontestata u s-sinjal Tiger Energy Drink. Barra minn hekk, għandu jiġi kkonstatat li l-immaġnijiet li ġejjin jikkorroboraw din il-konklużjoni:

39 Għaldaqstant, il-Bord tal-Appell ma żbaljax meta qies, fil-punt 38 tad-deċiżjoni kkontestata, li t-trade mark ikkontestata T.G.R. ENERGY DRINK setgħet titqies li hija verżjoni mmodifikata tas-sinjal Tiger. L-istess japplika, *a fortiori*, għas-sinjal Tiger Energy Drink.

40 Barra minn hekk, għandu jiġi rrilevat li, jekk, kif tallega r-rikorrenti, l-intenzjoni tagħha ma kinitx li toħloq, f'moħħ il-konsumatur, assoċjazzjoni bejn it-trade mark ikkontestata u s-sinjal Tiger Energy Drink, li, kif jirriżulta mill-atti tal-proċess, kien igawdi livell ta' reputazzjoni għoli, kien possibbli għaliha, kif sussegwentement għamlet mis-sena 2011 'il quddiem billi użat is-sinjal Black Energy Drink, li tikkummerċjalizza l-prodotti tagħha billi twaħħal fuq l-imballaġġ tagħhom sinjal totalment differenti mis-sinjal Tiger Energy Drink.

41 Għaldaqstant, il-Bord tal-Appell ma żbaljax meta ħa inkunsiderazzjoni l-intenzjoni tar-rikorrenti li toħloq, jekk mhux konfużjoni, tal-inqas assoċjazzjoni bejn is-sinjal Tiger Energy Drink, li kien igawdi livell ta' reputazzjoni sinjifikattiv, u t-trade mark ikkontestata bħala wieħed mill-fatturi rilevanti għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-eżistenza tal-*mala fides* tar-rikorrenti (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tal-11 ta' Ġunju 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punt 40, u tal-1 ta' Frar 2012, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, T-291/09, EU:T:2012:39, punt 90).

42 Ir-raba' nett, mid-dispożizzjonijiet kuntrattwali inklużi fil-ftehimiet konklużi bejn l-intervenjent u r-rikorrenti jirriżulta li din tal-aħħar kienet obbligata tħallas remunerazzjoni lill-intervenjent għall-użu tal-immaġni, tal-isem, tal-laqam u tat-trade marks verbali u figurattivi li jappartjenu lilu. Huwa madankollu paċifiku li, bil-fatt li tuża, għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tagħha, mhux iktar is-sinjal Tiger iżda, jekk ikun il-każ, it-trade mark ikkontestata, ir-rikorrenti tiġi *de facto* eżentata minn kwalunkwe ħlas fil-konfront tal-intervenjent.

43 Għalhekk jista' jitqies li r-rikorrenti, bil-fatt li ppreżentat l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata, kellha l-intenzjoni li tkompli tibbenefika mil-livell ta' reputazzjoni li kien igawdi s-sinjal Tiger Energy Drink, filwaqt li tevita l-obbligi kuntrattwali li kienu jirriżultaw mill-ftehimiet konklużi mal-intervenjent.

44 Għaldaqstant, il-Bord tal-Appell ma żbaljax meta, b'riferiment għaċ-ċirkustanzi oġġettivi ta' dan il-każ, ħa inkunsiderazzjoni l-intenzjoni tar-rikorrenti, jiġifieri l-intenzjoni li tevita l-obbligi kuntrattwali tagħha, bħala wieħed mill-fatturi rilevanti għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-eżistenza tal-*mala fides* tagħha (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-11 ta' Ġunju 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punti 41 u 42).

45 Mill-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti jirriżulta li l-Bord tal-Appell ma żbaljax meta, wara evalwazzjoni globali li ħadet inkunsiderazzjoni l-fatturi rilevanti kollha, ikkonkluda li r-rikorrenti kienet aġixxiet *mala fide* fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata, fis-sens tal-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.

46 Din il-konklużjoni ma hijiex invalidata mid-diversi allegazzjonijiet tar-rikorrenti.

47 Fl-ewwel lok, f'dak li jirrigwarda l-argument tar-rikorrenti li jallega li l-Bord tal-Appell ma ħax inkunsiderazzjoni l-fatt li, fl-2003, meta daħlu f'relazzjoni kuntrattwali, l-intervenjent ma kienx proprjetarju ta' drittijiet preċedenti fuq it-trade marks li jinkludu l-element verbali "tiger" li jkopru xarbiet li jagħtu l-enerġija fil-Polonja u qatt ma kien ikkummerċjalizza tali xarbiet billi uża dan l-element verbali, għandu jiġi kkonstatat li dan l-argument għandu jiġi miċħud.

48 Fil-fatt, minn naħa, għandu jitfakkar li l-eżistenza tal-*mala fides* tar-rikorrenti għandha tiġi evalwata fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata, jiġifieri fl-14 ta' Frar 2007 (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-11 ta' Ġunju 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punt 35). Għaldaqstant, il-kwistjoni dwar liema kienu t-trade marks li l-intervenjent kien il-proprjetarju tagħhom fil-jum li fih ġie ffirmat l-ewwel ftehim ta' promozzjoni mar-rikorrenti, jiġifieri l-31 ta' Lulju 2003, huwa irrilevanti f'dan il-każ.

49 Min-naħa l-oħra, huwa paċifiku, kif tfakkar fil-punt 9 iktar 'il fuq, li l-intervenjent huwa proprjetarju, b'mod partikolari, tat-trade mark verbali preċedenti tal-Unjoni Ewropea Dariusz Tiger Michalczewski, irreġistrata fit-3 ta' April 2001, li tkopri b'mod partikolari l-prodotti li jaqgħu fil-klassi 32. Minn dan isegwi li, wara l-adeżjoni tal-Polonja mal-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Mejju 2004, il-protezzjoni tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea tal-intervenjent, li tinkludi l-element verbali "tiger" u li tkopri xarbiet li jagħtu l-enerġija, ġiet estiża għal dan l-Istat Membru [ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-22 ta' April 2015, Rezon vs UASI – mobile.international (mobile.de proMotor), T-337/14, mhux ippubblikata, EU:T:2015:220, punt 32].

50 Għaldaqstant, il-Bord tal-Appell ma żbaljax meta ħa inkunsiderazzjoni bħala wieħed mill-fatturi rilevanti għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-eżistenza tal-*mala fides* tar-rikorrenti l-fatt li, fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata, l-intervenjent kien proprjetarju ta' trade marks, u b'mod partikolari tat-trade mark verbali preċedenti tal-Unjoni Ewropea Dariusz Tiger Michalczewski, li tinkludi l-element verbali "tiger" u li tkopri l-prodotti li jaqgħu fil-klassi 32.

51 Barra minn hekk, anki li kieku kellu jitqies li, bl-argument tagħha, ir-rikorrenti tfittex li ssostni, essenzjalment, li ma sarx użu ġenwin fl-Unjoni, mill-intervenjent, tat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea Dariusz Tiger Michalczewski, għall-prodotti jew għas-servizzi li għalihom hija rreġistrata, b'mod li setgħet tiġi applikata fil-konfront tagħha r-revoka prevista fl-Artikolu 51(1) tar-Regolament Nru 207/2009, għandu jitfakkar li, skont l-Artikolu 188 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, in-noti ppreżentati mill-partijiet fil-kuntest tal-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali ma jistgħux jibdlu s-suġġett tat-tilwima quddiem il-Bord tal-Appell.

52 Issa, f'dan il-każ, it-tilwima mressqa quddiem il-Bord tal-Appell kienet tirrigwarda talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark ikkontestata, b'mod li l-Bord tal-Appell ma ġiex adit bil-kwistjoni tal-użu ġenwin tat-trade mark tal-intervenjent. F'dawn iċ-ċirkustanzi, għandu jiġi kkonstatat li r-rikorrenti ma tistax validament titlob lill-Qorti Ġenerali teżamina kwistjoni li ma ġietx eżaminata mill-Bord tal-Appell f'din id-deċiżjoni.

53 Fit-tieni lok, f'dak li jirrigwarda l-allegazzjonijiet tar-rikorrenti dwar in-natura tar-relazzjoni kuntrattwali bejnha u l-intervenjent, għandu jiġi kkonstatat li, permezz tagħhom, ir-rikorrenti ma tiżviluppa ebda lment kontra d-deċiżjoni kkontestata, iżda tillimita ruħha li tfakkar id-diversi obbligi li jirriżultaw mill-ftehimiet konklużi u li jirrigwardaw l-użu tal-immaġni, tal-isem, tal-laqam u tat-trade marks verbali u figurattivi li jappartjenu lill-intervenjent sabiex tippromwovi l-kummerċjalizzazzjoni ta' xarbiet li jagħtu l-enerġija. Permezz ta' dawn l-allegazzjonijiet, ir-rikorrenti madankollu tfittex li ssostni, essenzjalment, li l-ftehimiet inkwistjoni ma jistgħux jiġu analizzati bħala l-għoti, mill-intervenjent, ta' liċenzja waħda jew iktar fir-rigward tat-trade marks li tagħhom huwa l-proprjetarju.

54 Mingħajr ma huwa neċessarju li tingħata deċiżjoni dwar l-eżattezza ta' dawn l-allegazzjonijiet u dwar in-natura preċiża tal-ftehimiet konklużi bejn ir-rikorrenti u l-intervenjent, huwa suffiċjenti, sabiex dawn l-allegazzjonijiet jiġu miċħuda, li jiġi kkonstatat li, fid-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell ma ħax inkunsiderazzjoni n-natura ta' dawn il-ftehimiet bħala fattur rilevanti, fil-kuntest tal-evalwazzjoni globali li huwa wettaq, sabiex tiġi ddeterminata l-*mala fides* tar-rikorrenti.

55 Fi kwalunkwe każ, indipendentement min-natura eżatta tal-ftehimiet konklużi bejn ir-rikorrenti u l-intervenjent, l-eżistenza tagħhom hija suffiċjenti sabiex jiġi pprovat il-fatt li, qabel id-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata, il-partijiet kienu marbuta b'relazzjonijiet kuntrattwali diretti. F'dan il-każ u kif diġà ġie stabbilit, dawn ir-relazzjonijiet kuntrattwali diretti huma wieħed mill-fatturi rilevanti għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-eżistenza tal-*mala fides* tar-rikorrenti (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-1 ta' Frar 2012, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, T-291/09, EU:T:2012:39, punti 85 sa 87).

56 Fit-tielet lok, f'dak li jirrigwarda l-allegazzjonijiet tar-rikorrenti dwar l-użu jew in-nuqqas ta' użu tat-trade mark ikkontestata f'kampanja ta' reklamar tal-2011, għandu jiġi kkonstatat li dawn tal-aħħar għandhom ukoll jiġu miċħuda.

57 Fil-fatt, diġà tfakkar li l-eżistenza tal-*mala fides* tar-rikorrenti għandha tiġi evalwata fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata, jiġifieri fl-14 ta' Frar 2007 (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-11 ta' Ġunju 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punt 35). Għaldaqstant, il-kwistjoni jekk it-trade mark ikkontestata ntużatx jew le fil-kuntest ta' kampanja ta' reklamar tal-2011 hija irrilevanti f'dan il-każ.

58 Mill-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti jirriżulta li l-motiv uniku għandu jiġi miċħud u, għalhekk, ir-rikors kollu kemm hu għandu jiġi miċħud.

Fuq l-ispejjeż

59 Skont l-Artikolu 134(1) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha tiġi kkundannata għall-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu.

60 F'dan il-każ, peress li r-rikorrenti tilfet, hija għandha tiġi kkundannata għall-ispejjeż, kif mitlub mill-EUIPO u mill-intervenjent.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI ĠENERALI (Is-Sitt Awla)

taqta' u tiddeċiedi:

1) **Ir-rikors huwa miċħud.**

2) **Foodcare sp. z o.o. għandha tbati, minbarra l-ispejjeż tagħha stess, l-ispejjeż sostnuti mill-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) u minn Dariusz Michalczewski.**

Frimodt Nielsen Collins Valančius

Mogħtija f'qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fil-5 ta' Ottubru 2016.

Firem