Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (szósta izba)

z dnia 5 października 2016 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy T.G.R. ENERGY DRINK — Zła wiara — Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-456/15

Foodcare sp. z o.o., z siedzibą w Zabierzowie (Polska), reprezentowana przez adwokat A. Matusik,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez S. Palmero Cabezas, działającą w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

Dariusz Michalczewski, zamieszkały w Gdańsku (Polska), reprezentowany przez adwokat B. Matusiewicz-Kulig, radcę prawną M. Czerwińską oraz adwokata M. Marka,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 maja 2015 r. (sprawa R 265/2014-2) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między D. Michalczewskim a Foodcare,

SĄD (szósta izba),

w składzie: S. Frimodt Nielsen, prezes, A.M. Collins i V. Valančius (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: J. Weychert, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 10 sierpnia 2015 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez EUIPO w sekretariacie Sądu w dniu 29 października 2015 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 26 października 2015 r.,

* Język postępowania: angielski.

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 lipca 2016 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 31 lipca 2003 r. interwenient, Dariusz Michalczewski, były bokser zawodowy, oraz skarżąca, Foodcare sp. z o.o., zawarli umowę, na mocy której Foodcare sp. z o.o. została upoważniona do używania wizerunku, pseudonimu (a mianowicie „Tiger") oraz należących do interwenienta graficznych i słownych znaków towarowych w celu promowania sprzedaży napojów energetyzujących. Na opakowaniu wprowadzanych do obrotu przez skarżącą napojów energetyzujących zawarto, między innymi, oznaczenie Tiger Energy Drink. W dniu 1 lipca 2005 r. interwenient i skarżąca zawarli drugą umowę tego samego rodzaju.

2 W dniu 14 lutego 2007 r. skarżąca dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1)].

3 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest oznaczenie słowne T.G.R. ENERGY DRINK.

4 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 32 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „Esencje do produkcji napojów, lemoniady, lemoniady w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje musujące, napoje musujące w proszku, nektary owocowe, pastylki do napojów musujących, proszki do napojów musujących, preparaty do produkcji wody gazowanej, produkty do wytwarzania wody gazowanej, produkty w proszku do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych mikroelementami, produkty do wytwarzania wody mineralnej, soki owocowe, soki warzywne, sorbety (napoje), syropy do napojów, woda gazowana, woda stołowa, woda mineralna, napoje chłodzące i energetyzujące".

5 Zgłoszenie unijnego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 56/2007 z dnia 1 października 2007 r.

6 W dniu 6 marca 2008 r. oznaczenie słowne zostało zarejestrowane jako unijny znak towarowy pod numerem 5689237.

7 W dniu 17 listopada 2011 r. interwenient złożył wniosek o unieważnienie prawa do słownego znaku towarowego skarżącej w odniesieniu do wszystkich towarów, dla których znak ten został zarejestrowany.

8 Powołanymi na poparcie wspomnianego wniosku podstawami unieważnienia były bezwzględna podstawa unieważnienia wskazana w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 oraz względne podstawy unieważnienia wskazane w art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia i art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia.

9 Wniosek o unieważnienie prawa do znaku został oparty, jeśli chodzi o względne podstawy unieważnienia, na następujących wcześniejszych znakach towarowych:

— wcześniejszym słownym unijnym znaku towarowym Dariusz Tiger Michalczewski, zarejestrowanym w dniu 3 kwietnia 2001 r. pod numerem 1219732, oznaczającym między innymi towary należące do klasy 32 odpowiadające następującemu opisowi: „woda mineralna, napoje izotoniczne”;

— następujących graficznych polskich znakach towarowych, zarejestrowanych odpowiednio w dniu 11 czerwca 2003 r. i w dniu 27 kwietnia 2007 r. pod numerami R 145 637 i R 191 973, oznaczających między innymi, jedynie w wypadku drugiego znaku, towary należące do klasy 32:





10 Wniosek o unieważnienie prawa do znaku został oparty, jeśli chodzi o wskazaną w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 podstawę unieważnienia, na złej wierze skarżącej w chwili dokonania zgłoszenia znaku towarowego.

11 W decyzji z dnia 25 listopada 2013 r. Wydział Unieważnień oddalił wniosek o unieważnienie prawa do znaku, stwierdzając, że nie istnieje żadne prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w wypadku wcześniejszych znaków towarowych i spornego znaku towarowego, że różnice między wcześniejszymi znakami towarowymi a spornym znakiem towarowym wykluczają możliwość sprzeciwu opartego na podnoszonym dokonaniu zgłoszenia bez upoważnienia przez agenta lub przedstawiciela interwenienta oraz że działanie skarżącej w złej wierze w chwili dokonania zgłoszenia nie zostało wykazane.

12 W dniu 20 stycznia 2014 r. interwenient, działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009, wniósł do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.

13 W decyzji z dnia 12 maja 2015 r. (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza EUIPO uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień i uwzględniła wniosek o unieważnienie prawa do znaku. Stwierdziła ona w szczególności, że Wydział Unieważnień nie dokonał całościowej oceny uwzględniającej wszystkie istotne okoliczności odnoszące się do oceny ewentualnego zaistnienia złej wiary skarżącej w chwili dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego i – w następstwie takiej oceny – Izba Odwoławcza stwierdziła, że wykazano, iż w chwili dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego skarżąca działała w złej wierze.

Żądania stron

14 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

15 EUIPO i interwenient wnoszą do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

16 Na poparcie skargi skarżąca podnosi jedyny zarzut dotyczący naruszenia art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

17 Skarżąca podnosi w istocie, że w ramach ustalania ewentualnego działania skarżącej w złej wierze w chwili dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego Izba Odwoławcza nie uwzględniła wszystkich istotnych okoliczności. Zdaniem skarżącej, aby dokonać oceny działania w złej wierze w chwili dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego, należy uwzględnić okoliczności dotyczące, po pierwsze, wcześniejszej sytuacji prawnej interwenienta, po drugie, charakteru stosunku umownego łączącego skarżącą z interwenientem, oraz po trzecie, używania przez skarżącą spornego znaku towarowego.

18 Na wstępie, co się tyczy wcześniejszej sytuacji prawnej interwenienta, skarżąca twierdzi, że interwenient nie był w Polsce właścicielem praw do znaków towarowych zawierających element słowny „tiger" i oznaczających towary należące do klasy 32, gdy w 2003 r. strony zawarły stosunek umowny. W tych okolicznościach stosunku umownego między skarżącą a interwenientem nie można analizować jako umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego, ponieważ interwenient nie był właścicielem wcześniejszych praw do znaków towarowych zawierających element słowny „tiger". Ponadto skarżąca wskazuje, że przed powstaniem tego stosunku umownego interwenient nigdy nie używał znaku towarowego zawierającego element słowny „tiger" w celu wprowadzania do obrotu napojów energetyzujących.

19 Następnie, co się tyczy charakteru rozpatrywanego stosunku umownego, skarżąca twierdzi, iż można go analizować jako umowę o promocję, w której uzgodniła z interwenientem, że jego nazwisko, pseudonim i wizerunek będą mogły być przez nią używane, za wynagrodzeniem, w celu zapewnienia reklamy towarów, a w szczególności napojów energetyzujących wprowadzanych do obrotu z inicjatywy samej skarżącej. Skarżąca podnosi, iż w związku z powyższym mogła rozwijać nowe towary i nowe znaki towarowe, tak że zgłoszenie spornego znaku towarowego do rejestracji jest zgodne z prawem.

20 Wreszcie skarżąca twierdzi, że w ramach wskazanej w zaskarżonej decyzji kampanii reklamowej w 2011 r. nie używano spornego znaku towarowego, lecz jedynie słownego elementu „tiger" wraz z graficznymi elementami przedstawiającymi zadrapania.

21 EUIPO i interwenient kwestionują argumenty skarżącej.

22 Przede wszystkim należy przypomnieć, iż art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, że prawo do unijnego znaku towarowego podlega unieważnieniu na podstawie wniosku do EUIPO lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, w wypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia spornego znaku towarowego.

23 W tym względzie to na podmiocie wnoszącym o unieważnienie prawa do znaku towarowego, który zamierza oprzeć się na tej podstawie unieważnienia, ciąży obowiązek wykazania okoliczności pozwalających stwierdzić, że właściciel unijnego znaku towarowego działał w złej wierze w chwili dokonania zgłoszenia tego znaku towarowego [zob. wyrok z dnia 21 maja 2015 r., Urb Rulmenti Suceava/OHIM – Adiguzel (URB), T-635/14, niepublikowany, EU:T:2015:297, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo].

24 Wskazane w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 pojęcie „złej wiary" – jak wskazała rzecznik generalna Sharpston w pkt 36 opinii wydanej w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148) – nie zostało zdefiniowane, wyznaczone, czy też nawet w żaden sposób opisane w przepisach.

25 Z art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że chwilą istotną dla oceny zaistnienia złej wiary zgłaszającego jest chwila dokonania przez niego zgłoszenia do rejestracji (wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, pkt 35).

26 Ponadto w wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, pkt 53), Trybunał wskazał, że w celu oceny zaistnienia złej wiary zgłaszającego w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 należy uwzględnić wszelkie istotne właściwe w danym wypadku czynniki, a w szczególności:

— okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub podobnego, co może wprowadzać w błąd w odniesieniu do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji;

— zamiar zgłaszającego uniemożliwienia dalszego używania tego oznaczenia przez osobę trzecią;

— stopień ochrony, z jakiej korzystają oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji.

27 Przy tym, jak w pkt 21 zaskarżonej decyzji słusznie podkreśliła Izba Odwoławcza, z zawartego w wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), sformułowania wynika, że wskazane w pkt 26 powyżej czynniki są wymienione jedynie jako przykłady wszystkich okoliczności, które mogą być brane pod uwagę w celu ustalenia ewentualnego działania w złej wierze zgłaszającego znak towarowy w chwili dokonania zgłoszenia [wyrok z dnia 14 lutego 2012 r., Peeters Landbouwmachines/OHIM – Fors MW (BIGAB), T-33/11, EU:T:2012:77, pkt 20].

28 Należy zatem stwierdzić, że w ramach dokonywanej na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 całościowej analizy można także wziąć pod uwagę pochodzenie zakwestionowanego oznaczenia i jego używanie od chwili stworzenia, strategię handlową, w jaką wpisuje się dokonanie zgłoszenia oznaczenia do rejestracji jako unijnego znaku towarowego, a także chronologię wydarzeń związanych z dokonaniem wspomnianego zgłoszenia [zob. podobnie wyroki: z dnia 14 lutego 2012 r., BIGAB, T-33/11, EU:T:2012:77, pkt 21; z dnia 11 lipca 2013 r., SA.PAR./OHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, EU:T:2013:372, pkt 30].

29 To w szczególności w świetle powyższych rozważań, w zakresie, w jakim mają one zastosowanie w niniejszej sprawie, należy rozpatrzyć zgodność zaskarżonej decyzji z prawem co do dokonanego przez Izbę Odwoławczą stwierdzenia dotyczącego działania skarżącej w złej wierze w chwili dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego, czyli w dniu 14 lutego 2007 r.

30 Po pierwsze, jest bezsporne – jak w pkt 34 zaskarżonej decyzji w związku z pkt 27–29 tej decyzji wskazała Izba Odwoławcza – że w dniu 31 lipca 2003 r. interwenient i skarżąca zawarli umowę, zgodnie z którą skarżąca została upoważniona do używania wizerunku, pseudonimu oraz graficznych i słownych znaków towarowych interwenienta w celu promowania sprzedaży napojów energetyzujących, na których opakowaniu zawarto, między innymi, oznaczenie Tiger. W odpowiedzi na pytanie Sądu na rozprawie skarżąca uściśliła, że umowę tę początkowo zawarto na okres pięćdziesięciu lat. Motywacją dla zawarcia umowy między skarżącą a interwenientem, jak zgodnie przyznają strony, był wizerunek przenoszony przez interwenienta – byłego boksera zawodowego znanego pod pseudonimem „Tiger”. W dniu 1 lipca 2005 r. interwenient i skarżąca zawarli drugą umowę tego samego rodzaju. A zatem można stwierdzić, że wspomniane umowy wyrażają wolę skarżącej, aby rozwijać jej działalność gospodarczą poprzez oparcie się w szczególności na wizerunku przenoszonym przez interwenienta i na jego powszechnej znajomości.

31 Ponadto z akt sprawy wynika, że w umowach tych określono zobowiązanie skarżącej do zapłaty na rzecz interwenienta wynagrodzenia za używanie wizerunku, nazwiska, pseudonimu oraz graficznych i słownych znaków towarowych interwenienta. Postanowienia rozpatrywanych umów nie pozostawiają

żadnej wątpliwości co do wiedzy, jaką w chwili dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego posiadała skarżąca o istnieniu wcześniejszych znaków towarowych, których właścicielem jest interwenient.

32 Z akt sprawy wynika także, że wszelkie faktyczne korzystanie przez skarżącą z praw należących do interwenienta oraz ze znaków towarowych, których jest on właścicielem, wymaga uprzedniej zgody interwenienta na piśmie.

33 A zatem, nie popełniając błędu, Izba Odwoławcza uwzględniła istnienie bezpośrednich stosunków umownych między skarżącą a interwenientem – poprzedzających chwilę dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego – jako jeden z istotnych czynników odnoszących się do oceny zaistnienia złej wiary skarżącej [zob. podobnie wyrok z dnia 1 lutego 2012 r., Carrols/OHIM – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T-291/09, EU:T:2012:39, pkt 85–87].

34 Po drugie, jest także bezsporne – jak w pkt 36 zaskarżonej decyzji w związku z pkt 12 tej decyzji wskazała Izba Odwoławcza – że na opakowaniach wprowadzanych do obrotu przez skarżącą napojów energetyzujących zawarto, między innymi, oznaczenie Tiger, lecz także wielokrotnie wizerunek interwenienta. W tym względzie należy wskazać, że odpowiednio w latach 2004, 2006 i 2007 na opakowaniach wprowadzanych do obrotu przez skarżącą napojów energetyzujących użyto następujących wizerunków:







35 W konsekwencji należy stwierdzić, że przedstawienie opakowania wprowadzanych do obrotu przez skarżącą towarów potwierdza stwierdzenie wywiedzione z brzmienia wspomnianych umów, zgodnie z którym skarżąca zamierzała rozwijać swoją działalność gospodarczą poprzez skojarzenie jej z przenoszonym przez interwenienta wizerunkiem oraz z powszechną znajomością interwenienta. A zatem, nie popełniając błędu, w pkt 35 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uwzględniła tę okoliczność jako jeden z czynników istotnych dla dokonania oceny zaistnienia złej wiary skarżącej.

36 Po trzecie – nawet jeśli w ramach wniosku o unieważnienie prawa do znaku opartego na wskazanej w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 podstawie unieważnienia nie należy rozpatrywać szczegółowo podobieństwa wizualnego, fonetycznego i konceptualnego między spornym znakiem towarowym a wcześniejszymi znakami towarowymi, których właścicielem jest interwenient – w szczególnych okolicznościach niniejszej sprawy należy stwierdzić, że sporny znak towarowy jest, prima facie, podobny do oznaczenia Tiger Energy Drink używanego przez skarżącą na podstawie stosunków umownych, które łączyły ją z interwenientem w związku z wprowadzaniem tych towarów do obrotu.

37 W tym względzie należy bowiem przypomnieć, że co do zasady dwa znaki towarowe są podobne, gdy z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców istnieje między nimi przynajmniej częściowa identyczność w odniesieniu do jednego lub większej liczby istotnych aspektów [wyrok z dnia 23 października 2002 r., Matratzen Concord/OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, pkt 30]. W niniejszym wypadku nie można poważnie kwestionować tego, że oznaczenie Tiger Energy Drink i sporny znak towarowy T.G.R. ENERGY DRINK wykazują częściową identyczność – przynajmniej pod względem wizualnym i fonetycznym – bez względu na to, jaki będzie właściwy krąg odbiorców. Jedyna różnica między spornym znakiem towarowym a oznaczeniem Tiger Energy Drink istnieje w szczególności pod względem wizualnym, ponieważ oznaczenie Tiger Energy Drink zawiera o dwie samogłoski więcej, co nie wystarcza, aby wykluczyć, iż te oznaczenia wywołują takie same całościowe wrażenie.

38 To istotne podobieństwo między oznaczeniem Tiger Energy Drink a spornym znakiem towarowym nie jest przypadkowe. Można zatem stwierdzić, że wspomniane istotne podobieństwo wskazuje – wbrew temu, co twierdzi skarżąca – na jej wolę wywołania w odczuciu konsumenta, jeśli nie błędu, to przynajmniej skojarzenia między spornym znakiem towarowym a oznaczeniem Tiger Energy Drink. Ponadto należy stwierdzić, że następujące fotografie potwierdzają powyższe stwierdzenie:





39 A zatem, nie popełniając błędu, w pkt 38 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że sporny znak towarowy T.G.R. ENERGY DRINK można uznać za zmodyfikowaną wersję oznaczenia Tiger. Taka sama sytuacja ma miejsce, a fortiori, w wypadku oznaczenia Tiger Energy Drink.

40 Co więcej, należy wskazać, że jeśli – jak podnosi skarżąca – jej zamiarem nie było wywołanie w odczuciu konsumenta skojarzenia między spornym znakiem towarowym a oznaczeniem Tiger Energy Drink, który cieszył się, jak wynika z akt sprawy, wysokim stopniem powszechnej znajomości, mogła ona – tak jak uczyniła następnie, używając od 2011 r. oznaczenia Black Energy Drink – wprowadzać do obrotu towary, umieszczając na ich opakowaniach oznaczenie całkowicie odmienne od oznaczenia Tiger Energy Drink.

41 A zatem, nie popełniając błędu, Izba Odwoławcza uwzględniła wolę skarżącej wywołania, jeśli nie błędu, to przynajmniej skojarzenia między oznaczeniem Tiger Energy Drink – które cieszyło się znacznym stopniem powszechnej znajomości – a spornym znakiem towarowym jako jeden z czynników istotnych dla dokonania oceny zaistnienia złej wiary skarżącej (zob. podobnie wyroki: z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, pkt 40; z dnia 1 lutego 2012 r., Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, T-291/09, EU:T:2012:39, pkt 90).

42 Po czwarte, z postanowień umów zawartych między interwenientem a skarżącą wynika, że skarżąca była zobowiązana do zapłaty interwenientowi wynagrodzenia za używanie wizerunku, nazwiska, pseudonimu oraz należących do niego graficznych i słownych znaków towarowych. Jest jednak

bezsporne, że używając w celu wprowadzania do obrotu towarów już nie oznaczenia Tiger, lecz w danym wypadku spornego znaku towarowego, skarżąca jest faktycznie zwolniona z wszelkiej zapłaty na rzecz interwenienta.

43 Można zatem stwierdzić, że skarżąca – dokonując zgłoszenia spornego znaku towarowego – zamierzała nadal korzystać ze stopnia powszechnej znajomości, którym cieszy się oznaczenie Tiger Energy Drink, obchodząc jednocześnie zobowiązania umowne wynikające z zawartych z interwenientem umów.

44 W konsekwencji, nie popełniając błędu, Izba Odwoławcza uwzględniła – poprzez odniesienie się do obiektywnych okoliczności niniejszego wypadku – zamiar skarżącej, który można analizować jako wolę obejścia ciążących na niej zobowiązań umownych, jako jeden z czynników istotnych dla dokonania oceny zaistnienia złej wiary skarżącej (zob. podobnie wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, pkt 41, 42).

45 Z wszystkich powyższych rozważań wynika, że w następstwie całościowej oceny uwzględniającej wszystkie istotne czynniki Izba Odwoławcza stwierdziła – nie popełniając błędu – że w chwili dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego skarżąca działała w złej wierze w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

46 Powyższego wniosku nie podważają poszczególne twierdzenia skarżącej.

47 W pierwszej kolejności, co się tyczy argumentacji skarżącej, poprzez którą zarzuciła ona Izbie Odwoławczej nieuwzględnienie okoliczności, że w 2003 r., gdy strony nawiązały stosunek umowny, interwenient nie był właścicielem wcześniejszych praw do znaków towarowych zawierających element słowny „tiger” oznaczających napoje energetyzujące w Polsce i nigdy nie wprowadzał do obrotu takich napojów, używając tego elementu słownego, należy stwierdzić, że argumentacja ta podlega oddaleniu.

48 Po pierwsze, należy bowiem przypomnieć, że oceny zaistnienia złej wiary skarżącej należy dokonywać w odniesieniu do chwili dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego, czyli 14 lutego 2007 r. (zob. podobnie wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, pkt 35). W konsekwencji kwestia, jakie były znaki towarowe, których właścicielem był interwenient w dniu podpisania pierwszej umowy o promocję ze skarżącą – w dniu 31 lipca 2003 r. – jest w niniejszym wypadku nieistotna.

49 Po drugie, jest bezsporne, jak wspomniano w pkt 9 powyżej, że interwenient jest między innymi właścicielem wcześniejszego słownego unijnego znaku towarowego Dariusz Tiger Michalczewski, zarejestrowanego w dniu 3 kwietnia 2001 r. i oznaczającego między innymi towary należące do klasy 32. Z powyższego wynika, że w następstwie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. ochrona unijnego znaku towarowego interwenienta – zawierającego element słowny „tiger” i oznaczającego napoje energetyzujące – została rozszerzona na to państwo członkowskie [zob. podobnie wyrok z dnia 22 kwietnia 2015 r., Rezon/OHIM – mobile.international (mobile.de proMotor), T-337/14, niepublikowany, EU:T:2015:220, pkt 32].

50 A zatem, nie popełniając błędu, Izba Odwoławcza uwzględniła jako jeden z czynników istotnych dla oceny zaistnienia złej wiary skarżącej okoliczność, że w chwili dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego interwenient był właścicielem znaków towarowych, a w szczególności wcześniejszego słownego unijnego znaku towarowego Dariusz Tiger Michalczewski, zawierającego element słowny „tiger” i oznaczającego towary należące do klasy 32.

51 Poza tym przy założeniu, że poprzez swoją argumentację skarżąca podnosi w istocie, iż słowny unijny znak towarowy Dariusz Tiger Michalczewski nie był rzeczywiście używany przez interwenienta w Unii dla towarów lub usług, dla których został zarejestrowany – tak że podlega on określonemu w art. 51

ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 wygaśnięciu – należy przypomnieć, że zgodnie z art. 188 regulaminu postępowania przed Sądem pisma procesowe składane przez strony w toku postępowania przed Sądem nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą.

52 W niniejszym zaś wypadku rozpatrywany przez Izbę Odwoławczą spór dotyczył wniosku o unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego, tak że Izba Odwoławcza nie rozpatrywała kwestii rzeczywistego używania znaku towarowego interwenienta. W tych okolicznościach należy stwierdzić, że skarżąca nie może ważnie żądać, aby Sąd rozpatrzył kwestię, która nie była rozpatrywana przez Izbę Odwoławczą w tej decyzji.

53 W drugiej kolejności, co się tyczy twierdzeń skarżącej dotyczących charakteru stosunku umownego między nią a interwenientem, należy stwierdzić, że poprzez te twierdzenia skarżąca nie rozwija żadnego zarzutu szczegółowego wobec zaskarżonej decyzji, lecz ogranicza się do przypomnienia poszczególnych zobowiązań wynikających z zawartych umów i dotyczących używania wizerunku, nazwiska, pseudonimu oraz należących do interwenienta graficznych i słownych znaków towarowych w celu promowania wprowadzania do obrotu napojów energetyzujących. Poprzez te twierdzenia skarżąca podnosi jednak w istocie, że rozpatrywanych umów nie można analizować jako udzielenia przez interwenienta jednej lub większej liczby licencji odnoszących się do znaków towarowych, których jest właścicielem.

54 Bez konieczności orzekania w przedmiocie zasadności tych twierdzeń oraz dokładnego charakteru zawartych między skarżącą a interwenientem umów, aby oddalić te twierdzenia, wystarczy stwierdzić, że w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza nie uwzględniła charakteru tych umów jako czynnika istotnego dla określenia złej wiary skarżącej w ramach całościowej oceny, której dokonała.

55 W każdym wypadku bez względu na dokładny charakter zawartych między skarżącą a interwenientem umów ich istnienie wystarcza, aby określić okoliczność, że przed datą dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego strony były związane bezpośrednimi stosunkami umownymi. Te bezpośrednie stosunki umowne są w niniejszym wypadku, i jak to już wykazano, jednym z czynników istotnych dla oceny zaistnienia złej wiary skarżącej (zob. podobnie wyrok z dnia 1 lutego 2012 r., Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, T-291/09, EU:T:2012:39, pkt 85–87).

56 W trzeciej kolejności, jeśli chodzi o twierdzenia skarżącej dotyczące używania spornego znaku towarowego w kampanii reklamowej w 2011 r., należy stwierdzić, że również podlegają one oddaleniu.

57 Jak już wspomniano, zaistnienie złej wiary skarżącej należy bowiem oceniać w odniesieniu do chwili dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego, czyli dnia 14 lutego 2007 r. (zob. podobnie wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, pkt 35). A zatem kwestia, czy sporny znak towarowy był używany w ramach kampanii reklamowej w 2011 r., jest w niniejszym wypadku nieistotna.

58 Z wszystkich powyższych rozważań wynika, że jedyny zarzut należy oddalić i w konsekwencji skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

59 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.

60 Ponieważ w niniejszym wypadku skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem EUIPO i interwenienta – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (szósta izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Foodcare sp. z o.o. pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i przez Dariusza Michalczewskiego.

Frimodt Nielsen Collins Valančius

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 5 października 2016 r.

Podpisy