



Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Achte Kammer)

1. Februar 2012*

„Gemeinschaftsmarke — Nichtigkeitsverfahren — Gemeinschaftsbildmarke Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Absolutes Eintragungshindernis — Fehlende Bösgläubigkeit — Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009“

In der Rechtssache T-291/09

Carrols Corp. mit Sitz in Dover, Delaware (Vereinigte Staaten von Amerika), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt I. Temiño Cenicerós,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch J. Crespo Carrillo als Bevollmächtigten,

Beklagter,

anderer Verfahrensbeteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelfer im Verfahren vor dem Gericht:

Giulio Gambettola, wohnhaft in Los Realejos (Spanien), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt F. Brandolini Kujman,

wegen Aufhebung der Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 7. Mai 2009 (Sache R 632/2008-1) zu einem Nichtigkeitsverfahren zwischen der Carrols Corp. und Herrn Giulio Gambettola

erlässt

DAS GERICHT (Achte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten L. Truchot, der Richterin M. E. Martins Ribeiro (Berichterstatlerin) und des Richters H. Kanninen,

Kanzler: C. Kristensen, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 27. Juli 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 26. November 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

* Verfahrenssprache: Spanisch.

aufgrund der am 17. November 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des Streithelfers,

auf die mündliche Verhandlung vom 22. Juni 2011

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Am 20. Juni 1994 meldete der Streithelfer, Herr Giulio Gambettola, bei der Oficina Española de Patentes y Marcas (Spanisches Patent- und Markenamt, im Folgenden: OEPM) die folgende spanische Bildmarke an:



- 2 Diese Marke wurde am 20. Dezember 1995 unter der Nr. 1909496 eingetragen.
- 3 Die Pollo Tropical, Inc., eine Gesellschaft, deren Rechtsnachfolgerin die Klägerin, die Carrols Corp., ist, reichte am 21. Oktober 1994 beim OEPM zwei Anmeldungen ein, die eine für die Wortmarke POLLO TROPICAL (Nr. 1927280) und die andere für die Bildmarke Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL (Nr. 1927282), und machte dabei die folgende, am 25. April 1994 angemeldete und am 19. August 1997 in den Vereinigten Staaten von Amerika unter der Nr. US 74516740 eingetragene amerikanische Bildmarke geltend:



- 4 Diese Anmeldungen wurden am 22. Januar 1996 durch das OEPM wegen des auf die oben erwähnte spanische Marke Nr. 1909496 gestützten Widerspruchs des Streithelfers zurückgewiesen.
- 5 Die Klägerin erwirkte am 9. Juni 2000 unter der Nr. 2201552 die Eintragung der am 30. Juni 1999 für Dienstleistungen der Verpflegung von Gästen in Klasse 42 angemeldeten, nachfolgend dargestellten Bildmarke Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL im Vereinigten Königreich:



- 6 Die Klägerin erreichte am 19. Juni 2000 unter der Nr. 2201543 zudem die Eintragung der am 30. Juni 1999 für Dienstleistungen der Verpflegung von Gästen in Klasse 42 angemeldeten Wortmarke POLLO TROPICAL im Vereinigten Königreich.

7 Am 22. November 2002 meldete der Streithelfer gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) eine Gemeinschaftsmarke an.

8 Dabei handelte es sich um folgendes Bildzeichen:



9 Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 41 und 43 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:

- Klasse 25: „Konfektionskleidung“;
- Klasse 41: „Betrieb einer Diskothek“;
- Klasse 43: „Verpflegung und Beherbergung von Gästen“.

10 Die Gemeinschaftsmarkenmeldung wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 75/2003 vom 29. September 2003 veröffentlicht. Die Marke wurde am 21. April 2004 eingetragen.

11 Am 22. Januar 2007 reichte die Klägerin beim HABM einen Antrag auf Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarke ein, wobei sie sich zum einen auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr gemäß Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 53 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009) im Vereinigten Königreich berief, wo sie zwei vorrangige Eintragungen besitze, und zum anderen geltend machte, dass die Eintragung vom Streithelfer gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009) bösgläubig beantragt worden sei.

12 Der Antrag auf Nichtigerklärung wurde, was den Nichtigkeitsgrund nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 betrifft, auf die beiden oben in den Randnrn. 5 und 6 genannten Registermarken im Vereinigten Königreich gestützt.

13 Was den Nichtigkeitsgrund nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 betrifft, stützte sich der Antrag auf Nichtigerklärung insbesondere auf die oben in Randnr. 3 erwähnte amerikanische Bildmarke, die unter der Nr. US 74516740 eingetragen ist.

14 Der Antrag auf Nichtigerklärung richtete sich gegen alle für die angegriffene Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

15 Mit Entscheidung vom 17. März 2008 wies die Nichtigkeitsabteilung den Antrag auf Nichtigerklärung zurück. Soweit der Antrag auf Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 gestützt war, wurde er von der Nichtigkeitsabteilung mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Klägerin auf das vom Streithelfer vorgebrachte Verlangen eines Nachweises der ernsthaften Benutzung, was die im Vereinigten Königreich eingetragenen älteren Rechte anbelangt, keine Benutzungsnachweise vorgelegt habe. Soweit der Antrag auf Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung gestützt war, stellte die Nichtigkeitsabteilung fest, dass die Klägerin den Nachweis der Bösgläubigkeit des Streithelfers nicht erbringen können. Die Nichtigkeitsabteilung war der Auffassung, dass der Abstand von zwei Monaten zwischen dem Anmeldetag der amerikanischen Marke (25. April 1994) und dem Tag der

Anmeldung der spanischen Marke Nr. 1909496 (20. Juni 1994) Bösgläubigkeit ausschließe. Außerdem stellte die Nichtigkeitsabteilung fest, dass eine Kontinuität oder geschäftliche Entwicklung („una continuidad o una trayectoria comercial“) zwischen der spanischen Marke und der Gemeinschaftsmarke des Streithelfers bestehe, weshalb der Anmeldetag der spanischen Marke berücksichtigt worden sei. Nach Auffassung der Nichtigkeitsabteilung war weder die notorische Bekanntheit der amerikanischen Marke der Klägerin auf dem Markt in den Vereinigten Staaten von Amerika zwischen 1991 und 1994 sowie zwischen 1994 und 2002 noch des Weiteren nachgewiesen worden, dass diese notorische Bekanntheit dem Streithelfer zur Kenntnis gelangt wäre. Der elektronische Schriftverkehr zwischen den beiden Verfahrensbeteiligten im Jahr 2006, in dem der Streithelfer den Preis für den Verkauf der Gemeinschaftsmarke festgelegt habe, stelle keinen konkludenten Nachweis für seine Bösgläubigkeit dar. Schließlich war die Nichtigkeitsabteilung der Ansicht, dass die Tatsache, dass die Marken identisch seien und dasselbe Anwendungsgebiet betreffen, keine Bösgläubigkeit begründen könne.

- 16 Am 17. April 2008 legte die Klägerin beim HABM gemäß den Art. 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009) Beschwerde gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung ein.
- 17 Mit Entscheidung vom 7. Mai 2009 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Erste Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurück. Sie bestätigte erstens die Feststellung der Nichtigkeitsabteilung, dass die Klägerin den Nachweis der Benutzung der im Vereinigten Königreich eingetragenen älteren Marken nicht erbracht habe. Zweitens war sie der Auffassung, dass die Klägerin keine Bösgläubigkeit des Streithelfers im Sinne von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 dargetan habe. Die Beschwerdekammer führte aus, es müsse nachgewiesen werden, dass die Bösgläubigkeit des Inhabers bei der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, am 22. November 2002, vorgelegen habe, so dass die mögliche Bösgläubigkeit dieses Inhabers bei der Anmeldung in Spanien nicht berücksichtigt werden könne. Die Beschwerdekammer war im Wesentlichen der Ansicht, dass keiner der von der Klägerin vorgebrachten Beweise die Bösgläubigkeit des Streithelfers belegen könne.
- 18 So sei erstens kein Nachweis dafür erbracht worden, dass der Streithelfer von der geschäftlichen Tätigkeit der Klägerin in den Vereinigten Staaten von Amerika gewusst habe. Zudem handele es sich bei der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke durch den Streithelfer lediglich um die gewöhnliche und vorhersehbare geschäftliche Entwicklung seiner Gastronomietätigkeit, da er Anfang der 1990er Jahre eine geschäftliche Tätigkeit in dieser Branche aufgenommen habe, im Jahr 1994 verschiedene Verfahren begonnen habe, die auf seine Absicht hingewiesen hätten, eine geschäftliche Tätigkeit im Bereich der Gastronomie in einem Mitgliedstaat aufzunehmen, und acht Jahre später den Schutz auf der Ebene der Europäischen Union beantragt habe. Die Beschwerdekammer stellte daher fest, dass sie ein Vorliegen von Bösgläubigkeit des Streithelfers bei der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, d. h. seiner Kenntnis von dem der Klägerin durch ihn zugefügten Schaden, nicht habe ermitteln können.
- 19 Zweitens war die Beschwerdekammer der Auffassung, dass diese Feststellung nicht durch die angebliche notorische Bekanntheit der Marke Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL der Klägerin in Frage gestellt werden könne, da diese notorische Bekanntheit nicht nachgewiesen worden sei.
- 20 Außerdem stellte die Beschwerdekammer fest, dass die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke am 29. September 2003 und ihre Eintragung am 28. Juni 2004 veröffentlicht worden seien. Die Klägerin habe aber den Antrag auf Nichtigerklärung am 22. Januar 2007 eingereicht, also zweieinhalb Jahre nach Veröffentlichung der Eintragung, ohne in ihrer Beschwerdebegründung anzugeben, aus welchen Gründen sie so lange mit dem Antrag auf Nichtigerklärung gewartet habe.
- 21 Drittens war die Beschwerdekammer in Bezug auf die wiederholte Forderung des Streithelfers nach einer finanziellen Kompensation in Höhe von bis zu 5 Mio. US-Dollar (USD) der Auffassung, die Klägerin habe nicht nachgewiesen, dass der Streithelfer bei der Gemeinschaftsmarkenanmeldung in betrügerischer und spekulativer Weise gehandelt habe.

- 22 Insoweit wies sie zum einen darauf hin, dass die im Jahr 2002 eingereichte Gemeinschaftsmarkenmeldung nur der logische nächste Schritt der Benutzung der Marke in Spanien auf internationaler Ebene gewesen sei, und betonte zum anderen, dass zwischen den Konfliktparteien keine unmittelbare oder mittelbare Beziehung bestanden habe, die zu einer betrügerischen Aneignung der Marke der Klägerin geführt hätte. Es gebe auch keine Beweise dafür, dass der Streithelfer im November 2002 beschlossen hätte, den vermuteten Ruf der Marke der Klägerin auszunutzen. Im Ergebnis halte sich daher, mangels gegenteiliger Beweise, die finanzielle Kompensation für eine Übertragung der Gemeinschaftsmarke im Rahmen der Marktfreiheit.
- 23 Viertens war die Beschwerdekammer in Bezug auf die Identität der Zeichen und der in Rede stehenden Dienstleistungen der Klasse 42 der Auffassung, dass die Bösgläubigkeit des Streithelfers nicht vermutet werden könne.
- 24 Fünftens bemerkte die Beschwerdekammer zur Behauptung der Klägerin, der Streithelfer habe sich ihr unterscheidungskräftiges Zeichen erfolgreich rechtswidrig angeeignet, dass die Klägerin wahrscheinlich eher das Eigentum an der Gemeinschaftsmarke als deren Nichtigkeit fordere. Eine solche Klage sei aber bei den nationalen Gerichten zu erheben, soweit es sich nicht um einen der in Art. 18 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Fälle gehandelt habe.

Anträge der Verfahrensbeteiligten

- 25 Die Klägerin beantragt,
- die vorliegende Klage und deren Anlagen für zulässig zu erklären;
 - die angefochtene Entscheidung aufzuheben, soweit die Beschwerdekammer die angegriffene Marke nicht auf der Grundlage von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 für nichtig erklärt hat;
 - dem HABM die Kosten aufzuerlegen.
- 26 Das HABM beantragt,
- die Klage abzuweisen;
 - der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
- 27 Der Streithelfer beantragt,
- seine Klagebeantwortung mit allen Anlagen und den entsprechenden Kopien zur Behandlung anzunehmen;
 - die angebotenen Beweise für verwertbar zu erklären;
 - die Klage gegen die angefochtene Entscheidung abzuweisen und diese zu bestätigen;
 - der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

Zur Zulässigkeit der von der Klägerin und vom Streithelfer vor dem Gericht vorgelegten Anlagen

- 28 Die Klägerin beantragt, die Anlagen der Klageschrift für zulässig zu erklären. Der Streithelfer begehrt mit seinem Antrag, alle Anlagen seiner Klagebeantwortung zur Behandlung anzunehmen, in der Sache ebenfalls, diese für zulässig zu erklären.
- 29 In der mündlichen Verhandlung haben jedoch sowohl das HABM als auch der Streithelfer in Beantwortung einer Frage des Gerichts die Unzulässigkeit der Anlage 5 der Klageschrift, die zum einen in Kopie die neuen Seiten der Website des Streithelfers und zum anderen ein von einem „notario“ erstelltes Protokoll über die Benutzung der unter der Nr. 1909496 registrierten spanischen Marke durch den Streithelfer enthält, geltend gemacht, weil diese Anlage nicht im Rahmen des Verwaltungsverfahrens vor dem HABM vorgelegt worden sei.
- 30 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die Klage beim Gericht auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der von den Beschwerdekammern des HABM erlassenen Entscheidungen im Sinne von Art. 65 der Verordnung Nr. 207/2009 gerichtet ist. Es ist daher nicht Aufgabe des Gerichts, im Licht erstmals bei ihm eingereichter Beweismittel den Sachverhalt zu überprüfen (Urteile des Gerichts vom 6. März 2003, DaimlerChrysler/HABM [Kühlergrill], T-128/01, Slg. 2003, II-701, Randnr. 18, und vom 25. Juni 2010, MIP Metro/HABM – CBT Comunicación Multimedia [Metromeet], T-407/08, Slg. 2010, II-2781, Randnr. 16; vgl. auch in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 18. Dezember 2008, Les Éditions Albert René/HABM, C-16/06 P, Slg. 2008, I-10053, Randnr. 144).
- 31 Aus der oben in Randnr. 30 angeführten Rechtsprechung ergibt sich, dass nur die Dokumente zulässig sind, die im Rahmen des Verwaltungsverfahrens vor dem HABM vorgelegt worden sind.
- 32 Da die Anlage 5 der Klageschrift jedoch, wie die Klägerin im Übrigen in der mündlichen Verhandlung eingeräumt hat, nicht im Rahmen des Verwaltungsverfahrens vor dem HABM übermittelt wurde, ist sie für unzulässig zu erklären.
- 33 Im Übrigen ist festzustellen, dass der Streithelfer als Anlage 15 seiner Klagebeantwortung ein am 18. September 2009, also später als die angefochtene Entscheidung, ergangenes Urteil der Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria vorgelegt hat, das die Entscheidung des Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria (Handelsgericht 1 in Las Palmas de Gran Canaria) vom 24. April 2008 bestätigt, mit dem der von der Klägerin gegen die unter der Nr. 1909496 eingetragene spanische Marke gerichtete Antrag auf Nichtigerklärung zurückgewiesen worden ist.
- 34 In der Rechtsprechung sind nationale Gerichtsentscheidungen für zulässig erklärt worden, obwohl sie nicht im Rahmen des Verfahrens vor dem HABM geltend gemacht worden waren (vgl. Urteile des Gerichts vom 24. November 2005, Sadas/HABM – LTJ Diffusion [ARTHUR ET FELICIE], T-346/04, Slg. 2005, II-4891, Randnr. 20, vom 8. Dezember 2005, Castellblanch/HABM – Champagne Roederer [CRISTAL CASTELLBLANCH], T-29/04, Slg. 2005, II-5309, Randnr. 16, und vom 12. Juli 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/HABM – Johnson’s Veterinary Products [VITACOAT], T-277/04, Slg. 2006, II-2211, Randnrn. 69 bis 71).
- 35 Wie in Randnr. 71 des oben in Randnr. 34 angeführten Urteils VITACOAT entschieden wurde, sind weder die Verfahrensbeteiligten noch das Gericht selbst daran gehindert, in ihre Auslegung des Unionsrechts Elemente einzubeziehen, die sich aus der Rechtsprechung der Union, der nationalen Rechtsprechung oder der internationalen Rechtsprechung ergeben. Ein Verfahrensbeteiligter muss folglich die Möglichkeit haben, auf nationale gerichtliche Entscheidungen erstmals vor dem Gericht Bezug zu nehmen, da es dabei nicht darum geht, der Beschwerdekammer vorzuwerfen, sie habe in

einer bestimmten nationalen Entscheidung genannte Tatsachen außer Betracht gelassen, sondern um die Rüge, dass sie gegen eine Vorschrift der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen habe, wobei zur Untermauerung dieser Rüge Rechtsprechung herangezogen wird.

- 36 Im Hinblick auf diese Erwägungen ist die Anlage 15 der Klagebeantwortung des Streithelfers für zulässig zu erklären.
- 37 Die anderen oben in Randnr. 28 erwähnten Anlagen sind, da die Klägerin und der Streithelfer keine Gründe dafür vorgebracht haben, dass sie erst im Stadium der Klage vor dem Gericht vorgelegt worden sind, und unter Berücksichtigung der oben in Randnr. 30 erwähnten Rechtsprechung für unzulässig zu erklären, soweit sie nicht in der Verfahrensakte des HABM enthalten sind (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 25. März 2009, L'Oréal/HABM – Spa Monopole [SPALINE], T-21/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 14).

Zur Begründetheit

- 38 Die Klägerin macht als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 geltend, da der Streithelfer bei der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke bösgläubig gewesen sei.
- 39 Zur Begründung ihres Antrags auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung macht die Klägerin erstens geltend, die Beschwerdekammer habe zu Unrecht aufgrund einer Vermutung festgestellt, dass die Gemeinschaftsmarke rechtmäßig sei, da sie eine „normale Entwicklung“ der Ausdehnung der Tätigkeit des Streithelfers darstelle. Damit habe die Beschwerdekammer unterstellt, dass eine Benutzungsabsicht vorgelegen habe, was den folgenden Beweisen widerspreche: die wiederholten Versuche des Streithelfers ab dem Jahr 2005, seine Rechte zu exorbitanten Beträgen an die Klägerin zu verkaufen, der Besitz einer einzigen Pizzeria in einem Dorf auf den Kanarischen Inseln (Spanien), die sich seit 1990 in unverändertem Zustand befinde und unter dem Namen Pizzeria Giulio betrieben werde, das Fehlen einer angemessenen rechtlichen Struktur für die Erweiterung oder Internationalisierung einer Geschäftstätigkeit, das völlige Fehlen der Eröffnung von Filialen während zwanzig Jahren und die Schaffung einer fiktiven Benutzung der Marke Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL unter dem Domainnamen „www.pollotropical.europa.com“.
- 40 Zweitens macht die Klägerin geltend, dass die Feststellung, wonach eine vorherige Kenntnis von der eingetragenen amerikanischen Marke Nr. US 74516740 angeblich nicht erwiesen sei, ein Hindernis für ihre Expansion in die Europäische Union schaffe, da diese Expansion, obwohl sie mehr als 100 Lokale in mehr als zehn Ländern besitze, durch das dem Streithelfer gewährte ausschließliche Recht blockiert werde.
- 41 Drittens sei es unzutreffend, was die Beschwerdekammer in Randnr. 33 der angefochtenen Entscheidung aber behauptet habe, dass zwischen den beiden Beteiligten am Verwaltungsverfahren vor dem HABM kein Wettbewerbsverhältnis bestanden habe, obwohl es im Jahr 1994 ein solches Konkurrenzverhältnis in Wirklichkeit gegeben habe, da die spanischen Markenmeldungen Nrn. 1927280 und 1927282 der Klägerin wegen der Eintragung Nr. 1909496 der zwei Monate zuvor angemeldeten spanischen Marke des Streithelfers zurückgewiesen worden seien.
- 42 Viertens hält es die Klägerin für notwendig, zur Beurteilung der Frage, ob Bösgläubigkeit des Streithelfers vorliegt, die folgenden Punkte zu prüfen: die vollständige Identität der gemischtfarbigen Zeichen, die Zeitspanne, die zwischen der Anmeldung der Klägerin in den Vereinigten Staaten von Amerika (die am 25. April 1994 angemeldete und unter der Nr. US 74516740 eingetragene amerikanische Bildmarke, deren erste Benutzung auf den 13. September 1991 zurückgehe) und der vom Streithelfer am 20. Juni 1994 vorgenommenen Anmeldung der spanischen Bildmarke

Nr. 1909496 vergangen sei, die notorische Bekanntheit der amerikanischen Marke in der Gastronomiebranche, das Vorliegen früherer Beziehungen zwischen der Klägerin und dem Streithelfer und die Forderung einer exorbitanten finanziellen Kompensation seitens des Streithelfers.

- 43 Vorab ist daran zu erinnern, dass gemäß Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 die Gemeinschaftsmarke auf Antrag beim HABM oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt wird, wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war.
- 44 Der in Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 enthaltene Begriff der „Bösgläubigkeit“ ist, wie Generalanwältin Sharpston in ihren Schlussanträgen vom 12. März 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Slg. 2009, I-4896)*, ausgeführt hat, in den Rechtsvorschriften in keiner Weise definiert, abgegrenzt oder auch nur beschrieben.
- 45 Der Gerichtshof, der im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens zur Auslegung der genannten Bestimmung befragt worden war, hat den Begriff der „Bösgläubigkeit“ in seinem auf diese Schlussanträge hin ergangenen Urteil vom 11. Juni 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Slg. 2009, I-4893)*, näher erläutert.
- 46 Diese Rechtssache betraf eine Markenverletzungsklage der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (im Folgenden: Lindt) mit Sitz in der Schweiz, die im Jahr 2000 die Eintragung einer dreidimensionalen Marke in der Form eines vergoldeten Schokoladenhasen erlangt hatte, den sie seit den 50er Jahren und in Österreich seit 1994 vermarktete. Lindt hatte diese Klage gegen einen ihrer Wettbewerber mit Sitz in Österreich erhoben, der seit 1962 ein ähnliches Zeichen vermarktete, das ebenfalls einen Schokoladenhasen darstellte. Dieser Wettbewerber hatte seinerseits im Rahmen einer Widerklage die Nichtigerklärung der für Lindt eingetragenen Marke mit der Begründung beantragt, dass Lindt bei der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke bösgläubig gewesen sei. Der Gerichtshof sah sich somit mit der Fallkonstellation befasst, in der zum Zeitpunkt der Anmeldung mehrere Hersteller auf dem Markt identische oder ähnliche Zeichen für identische oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Waren verwendeten (*Urteil Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, oben in Randnr. 45 angeführt, Randnr. 36).
- 47 Der Gerichtshof wies zunächst in Randnr. 35 des Urteils *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* darauf hin, dass im Rahmen des Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 der maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung der Frage, ob der Anmelder bösgläubig war, der Zeitpunkt der Anmeldung durch den Betroffenen ist.
- 48 Der Gerichtshof führte sodann in Randnr. 37 dieses Urteils aus, dass die Bösgläubigkeit des Anmelders im Sinne von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 umfassend zu beurteilen ist, wobei alle im gegebenen Fall erheblichen Faktoren zu berücksichtigen sind.
- 49 Auf dieser Grundlage stellte der Gerichtshof, der sich insoweit auf die in den Vorlagefragen benannten Umstände bezog, in Randnr. 39 des Urteils *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* erstens fest, dass sich eine Vermutung dahin, dass der Anmelder von der Verwendung eines gleichen oder ähnlichen Zeichens für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware Kenntnis hatte, u. a. aus einer allgemeinen Kenntnis davon ergeben kann, dass eine derartige Verwendung in dem betreffenden Wirtschaftssektor besteht, wobei sich diese Kenntnis u. a. aus der Dauer einer derartigen Verwendung herleiten lässt. Denn je länger diese Verwendung zurückreicht, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung davon Kenntnis hatte.
- 50 Zweitens fügte er in Randnr. 40 des Urteils *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* hinzu, dass die Bösgläubigkeit des Anmelders nicht allein deshalb bejaht werden kann, weil der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter zumindest in einem Mitgliedstaat seit Langem ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware

benutzt. Gemäß den Randnrn. 41 und 42 dieses Urteils ist nämlich die Absicht des Anmelders im maßgeblichen Zeitpunkt zu berücksichtigen, die ein subjektives Tatbestandsmerkmal ist, das anhand der objektiven Fallumstände bestimmt werden muss.

- 51 So kann unter bestimmten Umständen die Absicht, einen Dritten an der Vermarktung einer Ware zu hindern, für die Bösgläubigkeit des Antragstellers kennzeichnend sein (Urteil Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, oben in Randnr. 45 angeführt, Randnr. 43).
- 52 Dies ist u. a. dann der Fall, wenn der Anmelder ein Zeichen als Gemeinschaftsmarke hat eintragen lassen, ohne dessen Benutzung zu beabsichtigen, allein um den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern (Urteil Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, oben in Randnr. 45 angeführt, Randnr. 44).
- 53 Drittens war der Gerichtshof der Auffassung, dass die Tatsache, dass ein Dritter seit Langem ein Zeichen für eine gleiche oder mit der angemeldeten Marke verwechselbar ähnliche Ware verwendet und dass dieses Zeichen in einem gewissen Grad rechtlichen Schutz genießt, einer der erheblichen Faktoren für die Beurteilung der Frage ist, ob der Anmelder bösgläubig war (Urteil Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, oben in Randnr. 45 angeführt, Randnr. 46). Allerdings kann selbst in einem solchen Fall die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke so ausgelegt werden, dass sie nicht bösgläubig erfolgt ist, wenn der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung weiß, dass ein Dritter, der erst seit kurzer Zeit auf dem Markt tätig ist, versucht, Nutzen aus dem genannten Zeichen zu ziehen, indem er dessen Aufmachung kopiert, was den Anmelder dazu veranlasst, das Zeichen eintragen zu lassen, um die Verwendung dieser Aufmachung zu verhindern (Urteil Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, oben in Randnr. 45 angeführt, Randnrn. 48 und 49).
- 54 Viertens hat der Gerichtshof in Randnr. 51 des Urteils Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli entschieden, dass für die Beurteilung der Bösgläubigkeit des Antragstellers der Bekanntheitsgrad berücksichtigt werden kann, der einem Zeichen zum Zeitpunkt seiner Anmeldung als Gemeinschaftsmarke zukommt. Ein solcher Bekanntheitsgrad kann nach Ansicht des Gerichtshofs gerade das Interesse des Anmelders rechtfertigen, einen weiter reichenden rechtlichen Schutz seines Zeichens sicherzustellen.
- 55 Unter Berücksichtigung insbesondere dieser vorstehenden Erwägungen, soweit sie auf die vorliegende Rechtssache anwendbar sind, ist die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung in Bezug auf die Feststellung der Beschwerdekammer vorzunehmen, dass bei dem Streithelfer zum Zeitpunkt der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke keine Bösgläubigkeit vorgelegen habe.
- 56 Erstens ist zu beachten, dass, wie aus Randnr. 35 des Urteils Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli hervorgeht und die Beschwerdekammer in Randnr. 26 der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt hat, die Bösgläubigkeit des Anmelders für den Zeitpunkt der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, d. h. den 22. November 2002, nachgewiesen werden muss.
- 57 Allerdings haben die Umstände des vorliegenden Falles die Beschwerdekammer dazu bewogen, vor diesem Zeitpunkt liegende Umstände zu prüfen, da die Gemeinschaftsmarkenanmeldung des Streithelfers auf die Eintragung einer identischen älteren nationalen Marke folgte.
- 58 Wie die Nichtigkeitsabteilung zu Recht festgestellt hatte, besteht zwischen den Marken des Streithelfers eine Kontinuität oder „geschäftliche Entwicklung“, weshalb auch der Zeitpunkt der Anmeldung der spanischen Marke zu berücksichtigen ist.
- 59 Zwar scheint die Beschwerdekammer die Berücksichtigung des Anmeldedatums der älteren nationalen Marke in Randnr. 26 der angefochtenen Entscheidung ausgeschlossen zu haben, in der sie ausführte, sie werde „nicht beurteilen ..., ob [der Streithelfer] bei den Anmeldungen in Spanien bösgläubig war oder nicht, denn zum einen sind diese vor acht Jahren erfolgt, und zum anderen handelt es sich um eine Frage, für die ausschließlich das nationale Gericht zuständig ist, hier die spanischen Gerichte“.

- 60 Jedoch hat die Beschwerdekammer mit ihrer in Randnr. 27 der angefochtenen Entscheidung getroffenen Feststellung, dass „die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke im Jahr 2002 durch [den Streithelfer] nur die normale und vorhersehbare geschäftliche Entwicklung seiner Gastronomietätigkeit darstellt“, notwendigerweise eine Prüfung der vor dem Zeitpunkt der Anmeldung dieser Marke liegenden Umstände vorgenommen.
- 61 Es geht jedoch nicht aus der Akte hervor, dass die Kenntnis des Streithelfers von der amerikanischen Marke vermutet werden könnte, da zum einen diese Marke nicht in einem Mitgliedstaat, sondern in einem Drittstaat eingetragen war und zum anderen zwischen der spanischen Markenmeldung am 20. Juni 1994 und der amerikanischen Markenmeldung am 25. April 1994 nur zwei Monate vergingen. Wenn auf den Zeitpunkt der erstmaligen Benutzung der amerikanischen Marke abzustellen wäre, also auf den 13. September 1991, wären zwar dreieinhalb Jahre vergangen, doch ist angesichts der geografischen Lokalisierung der Marke diese Tatsache allein in jedem Fall unzureichend, um die Vermutung zuzulassen, dass der Streithelfer im Zeitpunkt der spanischen Markenmeldung von dieser Voranmeldung Kenntnis hatte. So kann allein die Eröffnung eines oder mehrerer Restaurants in Florida (Vereinigte Staaten von Amerika) oder in anderen Ländern in Südamerika nicht als geeignet angesehen werden, die Kenntnis des Streithelfers von der vorherigen Benutzung der amerikanischen Marke nachzuweisen.
- 62 Die Klägerin hat somit keinerlei Indiz vorgebracht, das die Vermutung zuließe, dass dem Streithelfer die Existenz dieser Marke nicht unbekannt sein konnte.
- 63 Somit ist festzustellen, dass der Streithelfer am 22. November 2002 zwar von einem anderen Recht gewusst hat, aber es sich dabei um das Recht handelte, dessen Eigentümer er selbst ist, d. h. die unter der Nr. 1909496 eingetragene spanische Marke.
- 64 Zweitens tritt die Klägerin der in Randnr. 27 der angefochtenen Entscheidung enthaltenen Feststellung entgegen, wonach „sich aus den im vorliegenden Fall dargelegten Tatsachen ergibt, dass die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke im Jahr 2002 durch [den Streithelfer] nur die normale und vorhersehbare Entwicklung seiner Gastronomietätigkeit“ sei, und es „konkret unstreitig [ist], dass [der Streithelfer] Anfang der 1990er Jahre eine geschäftliche Tätigkeit in der Gastronomiebranche aufgenommen hat, dass er im Jahr 1994 eine Reihe von Verfahren begonnen hat, die auf seine Absicht hinwiesen, eine geschäftliche Tätigkeit in der Gastronomiebranche in einem Mitgliedstaat aufzunehmen, und dass er acht Jahre später den Schutz auf Gemeinschaftsebene beantragte, so dass folglich eine geschäftliche Entwicklung im Gastronomiebereich vorliegt“.
- 65 Zwar ist es unstreitig, dass im Jahr 1994 ein Verfahren vor der OEPM gegen die Anmeldung der oben in Randnr. 3 erwähnten spanischen Marken durch die Klägerin eingeleitet wurde, doch blieb das HABM in der mündlichen Verhandlung nähere Angaben zu den verschiedenen vom Streithelfer im Jahr 1994 begonnenen Verfahren schuldig, die auf seine Absicht hinwiesen, seine geschäftliche Tätigkeit in einem Mitgliedstaat aufzunehmen, und auf die die angefochtene Entscheidung Bezug zu nehmen scheint.
- 66 Hierzu ist festzustellen, dass ausweislich der Akten der Streithelfer, obgleich er seit der Eintragung der spanischen Marke am 20. Juni 1994 keine geschäftliche Expansion verzeichnen konnte, am 9. Juni 2006, also vor der Einreichung des Antrags auf Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarke am 22. Januar 2007, einen Lizenzvertrag über die Marke Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL unterzeichnete (vgl. demgegenüber Urteil Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, oben in Randnr. 45 angeführt, Randnr. 44).
- 67 Auch wenn nach den Ausführungen des Streithelfers in der mündlichen Verhandlung dieser Vertrag nicht zur Durchführung gelangte, kann angenommen werden, dass dieser Vertrag den Willen des Streithelfers erkennen lässt, seine geschäftliche Tätigkeit weiterzuentwickeln.

- 68 Drittens hat die Beschwerdekammer die ältere amerikanische Marke, was deren notorische Bekanntheit betrifft, in Randnr. 28 der angefochtenen Entscheidung im Hinblick auf die in der Unionsrechtsprechung genannten Kriterien zur Bekanntheit geprüft, die als Begriff der notorischen Bekanntheit im Sinne der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 in revidierter und geänderter Fassung ähnlich ist (Urteil des Gerichtshofs vom 22. November 2007, Nieto Nuno, C-328/06, Slg. 2007, I-10093, Randnr. 17).
- 69 Der Begriff „bekannt“ setzt nach der Rechtsprechung einen gewissen Grad an Bekanntheit beim maßgeblichen Publikum voraus. Zudem hat das Gericht, was Gemeinschaftsmarken betrifft, festgestellt, dass das maßgebliche Publikum dasjenige ist, das von der Gemeinschaftsmarke betroffen ist, also je nach der vermarkteten Ware oder Dienstleistung die breite Öffentlichkeit oder ein spezielleres Publikum, z. B. bestimmte Fachkreise. Es kann nicht verlangt werden, dass die Marke einem bestimmten Prozentsatz des in dieser Weise definierten Publikums bekannt ist. Der erforderliche Bekanntheitsgrad ist als erreicht anzusehen, wenn die fragliche Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch diese Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist. Bei der Prüfung dieser Voraussetzung sind alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen, also insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 6. Oktober 2009, PAGO International, C-301/07, Slg. 2009, I-9429, Randnrn. 21 bis 27 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 70 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer in Randnr. 28 der angefochtenen Entscheidung folgende Feststellungen getroffen:
- „An der vorstehenden Schlussfolgerung kann sich durch die behauptete notorische Bekanntheit der Marke ‚Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL‘ nichts ändern, denn diese ist nicht nachgewiesen. Die Tatsache, dass es mehrere Lokale gibt, die diese Marke verwenden, dass Dokumente zu einer geringfügigen Werbetätigkeit und zum Umsatz vorgelegt worden sind und dass bei einer Google-Recherche Hinweise auf die fragliche Marke gefunden werden können, bedeutet nicht, dass die Marke in den genannten Ländern notorisch bekannt ist. Beispielsweise wurde kein Dokument zur Glaubhaftmachung des Marktanteils der Marke in den Ländern ihrer angeblichen notorischen Bekanntheit oder des Umfangs der von der Carrols Corporation zu ihrer Förderung getätigten Investitionen vorgelegt. Es wurde auch keine Urkunde eines Dritten vorgelegt, die diese notorische Bekanntheit bescheinigte, usw. Außerdem wurde kein Dokument vorgelegt, das bewiese, dass Herr Gambettola von den Dienstleistungen der Gästebewirtung der Klägerin und ihrer notorischen Bekanntheit wusste.“
- 71 Die Klägerin hat in USD bezifferte Angaben auf losem Papier ohne Kopfzeile in Form einer Liste, in der das Eröffnungsdatum zahlreicher Restaurants angegeben wird, und Kopien von Werbebeilagen für die Marke Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL in mehreren Zeitschriften übermittelt, von denen zwei vom Februar 1997 (in *Horizonte*) und Mai 1997 (in *El Nuevo Impacto*) und die übrigen aus dem Jahr 2006 datieren. Die Klägerin hat außerdem kopierte Speisekarten, Fotografien von Restaurants sowie Werbematerial vorgelegt.
- 72 Ferner hat sie Dokumente vorgelegt, in denen Vergleiche zwischen den Restaurants der Marke Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL und anderen Arten von Restaurants angestellt werden, die sich als einfache Grafiken auf losen Blättern darstellen und nicht von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft stammen.
- 73 In Bezug auf den Beweiswert von zu den Akten gegebenen Dokumenten, die von dem Unternehmen selbst stammen, hat das Gericht in Randnr. 42 des Urteils vom 7. Juni 2005, Lidl Stiftung/HABM – REWE-Zentral (Salvita) (T-303/03, Slg. 2005, II-1917), entschieden, dass bei der Beurteilung des Beweiswerts eines Dokuments zunächst die Wahrscheinlichkeit der darin enthaltenen Information zu

prüfen ist. Weiter hat es ausgeführt, dass demgemäß insbesondere die Herkunft des Dokuments, die Umstände seiner Ausarbeitung, sein Adressat und die Frage, ob es seinem Inhalt nach vernünftig und glaubhaft erscheint, zu berücksichtigen sind. In Randnr. 43 des genannten Urteils hat das Gericht festgestellt, dass zu keinem Zeitpunkt des Verfahrens vor dem HABM etwas anderes vorgetragen worden sei, was die in ihrer eidesstattlichen Erklärung und in der Aufstellung der vermarkteten Artikel enthaltenen Zahlen hätte bestätigen können.

- 74 Auch bei einer – vom Streithelfer gerügten – Berücksichtigung der nicht in der Verfahrenssprache abgefassten Dokumente könnten diese nicht die notorische Bekanntheit der amerikanischen Marke beweisen, da die bezifferten Angaben auf einfachen losen Blättern stehen, während die anderen Dokumente nicht datiert sind. Außerdem können einfache Speisekarten, Fotos von Restaurants, Grafiken oder Werbeunterlagen, die nicht dazu dienen, irgendein verfügbares und bestimmtes Dokument zu untermauern, für sich genommen keinen Nachweis für die angebliche notorische Bekanntheit der amerikanischen Marke darstellen.
- 75 Insbesondere hat die Klägerin kein Dokument in Bezug auf den Marktanteil der Marke und nicht einmal ein Dokument, das die Intensität der Benutzung und den Umfang der Investitionen nachweisen würde, sowie keine Bescheinigung eines Dritten über die notorische Bekanntheit zur Stützung ihres Vorbringens vorgelegt (vgl. entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 14. September 1999, *General Motors*, C-375/97, Slg. 1999, I-5421, Randnr. 27).
- 76 Was schließlich die Berücksichtigung von Dokumenten betrifft, die einen nach dem Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke liegenden Zeitpunkt betreffen, ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof im Zusammenhang mit der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) hinsichtlich des Nachweises der ernsthaften Benutzung in den Randnrn. 30 und 31 des Beschlusses vom 27. Januar 2004, *La Mer Technology* (C-259/02, Slg. 2004, I-1159), entschieden hat, dass die Richtlinie die „ernsthafte Benutzung“ der Marke von der Berücksichtigung allein der Umstände abhängig macht, die während des relevanten Zeitraums eingetreten sind und somit vor der Einreichung des Antrags auf Erklärung des Verfalls liegen. Allerdings schließt die Richtlinie nicht ausdrücklich aus, dass bei der Beurteilung der Frage, ob die Benutzung während des relevanten Zeitraums ernsthaft war, gegebenenfalls etwaige nach der Einreichung dieses Antrags liegende Umstände berücksichtigt werden können. Solche Umstände können es erlauben, den Umfang der Benutzung der Marke sowie die tatsächlichen Absichten des Inhabers während des relevanten Zeitraums zu bestätigen oder besser zu beurteilen. Diese Rechtsprechung wurde im Rahmen der Verordnung Nr. 40/94 u. a. in Randnr. 38 des Urteils des Gerichts vom 10. September 2008, *Boston Scientific/HABM – Terumo* (CAPIO) (T-325/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht), übernommen, und ihr ist auch im Rahmen der Verordnung Nr. 207/2009 zu folgen.
- 77 Selbst wenn man insoweit davon ausginge, dass für die Führung des Nachweises der notorischen Bekanntheit einer Marke spätere Dokumente berücksichtigt werden dürfen, könnte die Feststellung, dass die amerikanische Marke notorisch bekannt ist, nicht allein auf in Zeitschriften erschienene Werbeanzeigen gestützt werden, da diese für sich genommen nicht ausreichend sind und nicht der Untermauerung eines anderen relevanten Beweisstücks dienen.
- 78 Daher ist, den Feststellungen der Nichtigkeitsabteilung und der Beschwerdekammer folgend, der Schluss zu ziehen, dass die Angaben, die die Klägerin dem HABM übermittelt hat, nicht ausreichend sind, um die notorische Bekanntheit der amerikanischen Marke nachzuweisen, und zwar weder für den Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke noch für den der spanischen Marke.

- 79 Viertens ergibt sich aus keiner der zu den Akten genommenen Unterlagen, dass der Streithelfer bei der Anmeldung der Marke keinerlei Benutzungsabsicht gehabt hätte und er die Gemeinschaftsmarke in der Absicht anmeldete, die Klägerin an der Vermarktung ihrer Produkte zu hindern. Es ist nämlich nicht stichhaltig bewiesen worden, dass der Streithelfer seine Marke in Spanien nicht benutzte und dass er keine Schritte unternommen hätte, um seine Marke auf dem Gebiet der Union zu entwickeln.
- 80 Obwohl die Klägerin die Eintragung zweier mit der angegriffenen Marke identischer Marken im Vereinigten Königreich erlangt hat (vgl. oben, Randnr. 12), ist es dagegen unstrittig, dass sie sowohl vor der Nichtigkeitsabteilung als auch vor der Beschwerdekammer den Nachweis der ernsthaften Benutzung dieser beiden Marken schuldig geblieben ist; diese Feststellung wurde im Übrigen im Rahmen des vorliegenden Verfahrens nicht in Frage gestellt.
- 81 Folglich durfte die Beschwerdekammer in Randnr. 18 der angefochtenen Entscheidung mangels jedweder Dokumentierung einer Benutzung der Marken, deren Eintragung im Vereinigten Königreich die Klägerin erlangt hat, mit Recht davon ausgehen, dass es die Klägerin – und nicht der Streithelfer – ist, die nicht die Absicht hatte, diese Marken zu benutzen, deren Eintragung sie gleichwohl erwirkte.
- 82 Auch die Erläuterungen der Klägerin hierzu sind nicht überzeugend.
- 83 Obwohl nämlich die Klägerin die fehlende Benutzung ihrer Marken im Vereinigten Königreich damit in Verbindung bringt, dass der Streithelfer diese Marke in Spanien benutze und sie vor der Nutzung ihrer Marken den Rechtsstreit mit dem Streithelfer lösen wollen, ist festzustellen, dass die Klägerin bis zum 22. Januar 2007 wartete, um die Nichtigkeitsklage der Gemeinschaftsmarke des Streithelfers zu beantragen, obwohl diese Marke bereits am 29. September 2003 veröffentlicht worden war.
- 84 Außerdem kann die Klägerin nicht, wie sie in ihrer Klageschrift andeutet, die fehlende Benutzung ihrer Marken im Vereinigten Königreich damit in Verbindung bringen, dass der Streithelfer über seine nationale Marke ihre Expansion u. a. in das Vereinigte Königreich blockiere. Wie nämlich das HABM in seinen Schriftsätzen festgestellt hat, ist es zweifelhaft, dass der Eigentümer einer kleinen Pizzeria in einem Dorf auf den Kanarischen Inseln mit seiner nationalen Marke die Expansion der Klägerin in der übrigen Europäischen Union hätte vereiteln können, zumindest bis zur Anmeldung der älteren spanischen Marke. Es kann nicht angenommen werden, dass die fehlende Benutzung der Marken im Vereinigten Königreich auf die Existenz der spanischen Marke zurückzuführen ist.
- 85 Fünftens hat, wie sich aus Randnr. 33 der angefochtenen Entscheidung ergibt, die Klägerin das Bestehen von unmittelbaren oder mittelbaren Beziehungen zwischen den Konfliktparteien vor der Anmeldung der angegriffenen Marke, das die Bösgläubigkeit des Streithelfers erklären könnte, weder nachgewiesen noch behauptet.
- 86 Zwar bestanden vor der Eintragung der Gemeinschaftsmarke Kontakte zwischen der Klägerin und dem Streithelfer, doch erklären sich diese aus dem auf sein älteres spanisches Recht gestützten Widerspruch des Streithelfers gegen die Eintragung von mit seiner Marke identischen oder ähnlichen Marken in Spanien durch die Klägerin und können die angebliche Bösgläubigkeit des Streithelfers nicht begründen.
- 87 Allerdings ist nicht nachgewiesen und nicht einmal vorgetragen worden, dass der Streithelfer vor der Anmeldung der spanischen Marke eine irgendwie geartete vertragliche Beziehung mit der Klägerin gehabt hätte.

- 88 Sechstens kann der vom Streithelfer der Klägerin unterbreitete Vorschlag einer finanziellen Kompensation in Höhe von 5 Mio. USD für eine Übertragung der Gemeinschaftsmarke, so hoch dieser Betrag sein mag, im vorliegenden Fall für sich allein genommen nicht die Bösgläubigkeit des Streithelfers zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke belegen.
- 89 Mangels anderer Beweise kann daraus nämlich auch dann, wenn diese Kompensationsforderung im Hinblick auf die Entwicklung der älteren spanischen Marke unverhältnismäßig erscheint, nicht hergeleitet werden, dass der Streithelfer zum Zeitpunkt der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke bösgläubig gewesen ist.
- 90 Schließlich kann die Identität der fraglichen Zeichen, wenn keine anderen relevanten Beweise vorliegen, keinen Nachweis für die Bösgläubigkeit des Streithelfers darstellen.
- 91 Nach alledem ist der einzige Klagegrund zurückzuweisen und die Klage somit insgesamt abzuweisen.

Kosten

- 92 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des HABM und des Streithelfers die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Achte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Klage wird abgewiesen.**
- 2. Die Carrols Corp. trägt die Kosten.**

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 1. Februar 2012.

Unterschriften