



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora)

z 1. februára 2012*

„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia zlého úmyslu — Článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“

Vo veci T-291/09,

Carrols Corp., so sídlom v Doveri, Delaware (Spojené štáty), v zastúpení: I. Temiño Cenicerros, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník konania v konaní pred Všeobecným súdom:

Giulio Gambettola, s bydliskom v Los Realejos (Španielsko), v zastúpení: F. Brandolini Kujman, advokát,

ktorej predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 7. mája 2009 (vec R 632/2008-1) týkajúceho sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Carrols Corp. a Giuliom Gambettolom,

VŠEOBECNÝ SÚD (ôsma komora),

v zložení: predseda komory L. Truchot, sudcovia M. E. Martins Ribeiro (spravodajkyňa) a H. Kanninen, tajomník: C. Kristensen, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 27. júla 2009,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 26. novembra 2009,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 17. novembra 2009,

* Jazyk konania: španielčina.

po pojednávaní z 22. júna 2011,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Dňa 20. júna 1994 podal vedľajší účastník konania Giulio Gambettola na Oficina Española de Patentes y Marcas (španielsky patentový a známkový úrad, ďalej len „OEPM“) prihlášku tejto španielskej obrazovej ochrannej známky:



- 2 Táto ochranná známka bola zapísaná 20. decembra 1995 pod číslom 1909496.
- 3 Pollo Tropical, Inc., právna predchodkyňa žalobkyne Carrols Corp., podala na OEPM 21. októbra 1994 dve prihlášky ochranných známok, prvú na slovnú ochrannú známku č. 1927280 POLLO TROPICAL a druhú na obrazovú ochrannú známku č. 1927282 Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL založené na americkej obrazovej ochrannej známke, ktorej prihláška bola podaná 25. apríla 1994, a ktorá bola v Spojených štátoch zapísaná 19. augusta 1997 pod č. US 74516740:



- 4 OEPM tieto prihlášky zamietol 22. januára 1996 na základe námietky vedľajšieho účastníka konania založenej na vyššie uvedenej španielskej ochrannej známke č. 1909496.
- 5 Žalobkyni bola 9. júna 2000 zapísaná obrazová ochranná známka Spojeného kráľovstva Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL pod č. 2201552 prihlásená 30. júna 1999 pre stravovacie služby zaradené v triede 42 v tomto vyobrazení:



- 6 Žalobkyni bola 19. júna 2000 zapísaná aj slovná ochranná známka Spojeného kráľovstva POLLO TROPICAL pod č. 2201543 prihlásená 30. júna 1999 pre stravovacie služby zaradené v triede 42.
- 7 Dňa 22. novembra 2002 vedľajší účastník konania podal na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradeného nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].

- 8 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis tohto obrazového označenia:



- 9 Tovary a služby uvedené v prihláške patria do tried 25, 41 a 43 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a pre každú z tried zodpovedajú tomuto opisu:
- trieda 25: „Konfekcia (odevy)“,
 - trieda 41: „Diskotéky“,
 - trieda 43: „Stravovacie služby (stravovanie)“.
- 10 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 75/2003 z 29. septembra 2003. Ochranná známka bola zapísaná 21. apríla 2004.
- 11 Dňa 22. januára 2007 podala žalobkyňa na ÚHVT návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva a namietala jednak existenciu pravdepodobnosti zámery v Spojenom kráľovstve, kde vlastní dva prednostné zápisy skorších ochranných známk v zmysle článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009], a jednak skutočnosť, že vedľajší účastník konania nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere podľa článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009].
- 12 Pokiaľ ide o dôvod neplatnosti stanovený v článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94, návrh na vyhlásenie neplatnosti sa zakladal na dvoch ochranných známkach Spojeného kráľovstva uvedených v bodoch 5 a 6 vyššie.
- 13 Čo sa týka dôvodu neplatnosti stanoveného v článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, návrh na vyhlásenie neplatnosti sa zakladal predovšetkým na americkej obrazovej ochrannej známke zapísanej pod č. US 74516740 uvedenej v bode 3 vyššie.
- 14 Návrh na vyhlásenie neplatnosti sa týkal všetkých výrobkov a služieb označených napadnutou ochrannou známkou.
- 15 Rozhodnutím zo 17. marca 2008 zrušovacie oddelenie ÚHVT zamietlo návrh na vyhlásenie neplatnosti. Čo sa týka návrhu založeného na článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94, zrušovacie oddelenie tento návrh zamietlo z toho dôvodu, že žalobkyňa nepredložila dôkazy o používaní ochrannej známky týkajúce sa skorších práv zapísaných v Spojenom kráľovstve na základe žiadosti o predloženie dôkazu o riadnom používaní, ktorú podal vedľajší účastník konania. Čo sa týka návrhu založeného na článku 51 ods. 1 písm. b) rovnakého nariadenia, zrušujúce oddelenie konštatovalo, že žalobkyňa nebola schopná preukázať zlý úmysel vedľajšieho účastníka konania. Zrušujúce oddelenie usúdilo, že odstup dvoch mesiacov medzi podaním prihlášky americkej ochrannej známky (25. apríla 1994) a prihlášky španielskej ochrannej známky č. 1909496 (20. júna 1994) vylučoval zlý úmysel. Okrem toho zrušovacie oddelenie uviedlo, že existovala kontinuita alebo „obchodná trajektória“, ktorá spájala španielsku ochrannú známku s ochrannou známkou Spoločenstva vedľajšieho účastníka konania, čo bolo dôvodom, pre ktorý zrušovacie oddelenie zohľadnilo čas podania prihlášky španielskej ochrannej známky. Podľa zrušovacieho oddelenia sa nepreukázala všeobecná známosť americkej ochrannej známky žalobkyne na americkom trhu v rokoch 1991 až 1994, ako ani v rokoch 1994 až 2002 v Spojených štátoch a ani skutočnosť, že táto všeobecná známosť bola vedľajšiemu účastníkovi konania

známa. Emailová komunikácia medzi oboma účastníkmi konania v roku 2006, v ktorej vedľajší účastník konania stanovil predajnú cenu ochrannej známky Spoločenstva, nepredstavuje dôkaz preukazujúci jeho zlý úmysel. Napokon zrušovacie oddelenie vyslovilo názor, že skutočnosť, že ochranné známky boli rovnaké a mali rovnaký rozsah pôsobnosti, nemôže zakladať zlý úmysel.

- 16 Dňa 17. apríla 2008 podala žalobkyňa na základe článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 (teraz články 58 až 64 nariadenia č. 207/2009) na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia.
- 17 Rozhodnutím zo 7. mája 2009 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát ÚHVT odvolanie zamietol. Odvolací senát po prvé potvrdil záver zrušovacieho oddelenia, podľa ktorého žalobkyňa nepredložila dôkazy o používaní skorších ochranných známk zapísaných v Spojenom kráľovstve. Po druhé odvolací senát usúdil, že žalobkyňa nepreukázala, že vedľajší účastník konania údajne nekonal v dobrej viere v zmysle článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Odvolací senát spresnil, že existencia zlého úmyslu majiteľa ochrannej známky musela byť preukázaná v čase podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva 22. novembra 2002 a z tohto dôvodu prípadný zlý úmysel uvedeného majiteľa v čase podania prihlášky ochrannej známky v Španielsku nemožno vziať do úvahy. Odvolací senát v podstate vyslovil záver, že žiadna zo skutočností uvedených žalobkyňou nie je spôsobilá preukázať zlý úmysel vedľajšieho účastníka konania.
- 18 Odvolací senát sa tiež domnieval, že po prvé nebol predložený žiadny dôkaz o tom, že vedľajší účastník konania vedel o obchodnej činnosti žalobkyne v Spojených štátoch. Okrem toho odvolací senát usúdil, že podanie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva vedľajším účastníkom konania bolo len normálnym a predvídateľným obchodným vývojom jeho podnikania v stravovaní, keďže s obchodnou činnosťou v tejto oblasti začal už začiatkom roku 1990, v roku 1994 podnikol viaceré kroky naznačujúce jeho úmysel začať s obchodnou činnosťou v oblasti stravovania v členskom štáte a o osem rokov neskôr požiadal o poskytnutie ochrany na úrovni Európskej únie. Z týchto dôvodov odvolací senát dospel k záveru, že nemohol posúdiť existenciu zlého úmyslu vedľajšieho účastníka konania v čase podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, teda skutočnosť, že vedľajší účastník konania si bol vedomý ujmy, ktorú spôsobil žalobkyňi.
- 19 Odvolací senát usúdil, že po druhé predpokladaná známosť ochrannej známky žalobkyne Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL nemôže zmeniť tento záver, keďže táto známosť nebola preukázaná.
- 20 Okrem toho odvolací senát uviedol, že prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola uverejnená 29. septembra 2003 a zapísaná 28. júna 2004. Žalobkyňa však podala návrh na vyhlásenie neplatnosti 22. januára 2007, teda dva a pol roka po uverejnení zápisu, bez toho, aby v žalobných dôvodoch uviedla, prečo čakala s podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti taký dlhý čas.
- 21 Po tretie sa odvolací senát domnieva, že pokiaľ ide o opakovaný návrh vedľajšieho účastníka konania na poskytnutie finančného vyrovnania vo výške až do piatich miliónov amerických dolárov (USD), žalobkyňa nepreukázala, že vedľajší účastník konania konal pri podaní prihlášky ochrannej známky Spoločenstva podvodným a špekulatívnym spôsobom.
- 22 V tejto súvislosti odvolací senát zdôraznil, že jednak prihláška ochrannej známky Spoločenstva podaná v roku 2002 bola len logickým vývojom používania ochrannej známky v Španielsku, ktorý sa prejavil na medzinárodnej úrovni, a že jednak medzi stranami sporu neexistoval žiadny priamy ani nepriamy vzťah, ktorý by viedol k podvodnému privlastneniu ochrannej známky žalobkyne, a ani skutočnosť, na základe ktorej by bolo možné usúdiť, že vedľajší účastník konania sa v novembri 2002 rozhodol využiť údajnú dobrú povest' ochrannej známky žalobkyne, čo viedlo odvolací senát k záveru, že keďže neexistujú dôkazy o opaku, finančné vyrovnanie za prevod ochrannej známky Spoločenstva patrí do rámca slobodného trhu.
- 23 Po štvrté, pokiaľ ide o zhodnosť sporných označení a služieb zaradených v triede 42, odvolací senát dospel k záveru, že zlý úmysel vedľajšieho účastníka konania nemôže byť predmetom domnienky.

- 24 Po piate, pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, že vedľajší účastník konania sa dopustil nezákonného privlastnenia jej rozlišovacieho označenia, odvolací senát usúdil, že žalobkyňa sa pravdepodobne domáhala skôr vlastníctva ochrannej známky Spoločenstva ako jej neplatnosti, avšak takúto žalobu možno podať výlučne na vnútroštátny súd, ak nejde o niektorú okolnosť stanovenú v článku 18 nariadenia č. 207/2009.

Návrhy účastníkov konania

- 25 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
- vyhlásil túto žalobu a jej prílohy za prípustné,
 - zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom odvolací senát nevyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú na základe článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,
 - zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.
- 26 ÚHVT navrhuje, aby Všeobecný súd:
- zamietol žalobu,
 - zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.
- 27 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:
- vyhovel jeho vyjadreniu k žalobe spolu so všetkými prílohami a príslušnými kópiami,
 - vyhovel návrhu na vykonanie poskytnutých dôkazov,
 - zamietol žalobu podanú proti napadnutému rozhodnutiu a potvrdil napadnuté rozhodnutie,
 - zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

O prípustnosti príloh, ktoré Všeobecnému súdu predložili žalobkyňa a vedľajší účastník konania

- 28 Žalobkyňa žiada, aby Všeobecný súd vyhlásil prílohy k žalobe za prípustné. Vedľajší účastník konania tým, že Všeobecný súd žiada, aby vyhovel všetkým prílohám pripojeným k jeho vyjadreniu k žalobe, zároveň v zásade žiada o vyslovenie ich prípustnosti.
- 29 Počas ústneho konania však ÚHVT a aj vedľajší účastník konania na otázku Všeobecného súdu namietli prípustnosť prílohy č. 5 žaloby, ktorá obsahovala jednak kópie nových internetových stránok vedľajšieho účastníka konania a jednak vyhlásenie, ktoré vyhotovil „notario“, týkajúce sa používania španielskej ochrannej známky zapísanej pod číslom 1909496 vedľajším účastníkom konania, z toho dôvodu, že uvedená príloha nebola predložená v rámci správneho konania pred ÚHVT.
- 30 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že cieľom žalôb podaných na Všeobecný súd je kontrola zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v zmysle článku 65 nariadenia č. 207/2009. Teda úlohou Všeobecného súdu nie je opätovne preskúmať skutkové okolnosti s ohľadom na dôkazy, ktoré boli predložené prvýkrát v konaní pred ním [rozsudky Súdu prvého stupňa zo 6. marca 2003, DaimlerChrysler/ÚHVT (Calandre), T-128/01, Zb. s. II-701, bod 18, a z 25. júna 2010, MIP

Metro/ÚHVT – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Zb. s. II-2781, bod 16; pozri tiež v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 18. decembra 2008, Les Éditions Albert René/ÚHVT, C-16/06 P, Zb. s. I-10053, bod 144].

- 31 Z judikatúry uvedenej v bode 30 vyššie vyplýva, že prípustné sú len tie dôkazy, ktoré boli predložené v rámci správneho konania pred ÚHVT.
- 32 Keďže však nebola príloha č. 5 žaloby, ako okrem iného potvrdila aj žalobkyňa počas pojednávania, predložená v rámci správneho konania pred ÚHVT, musí byť vyhlásená za neprípustnú.
- 33 Okrem toho treba uviesť, že vedľajší účastník konania v prílohe č. 15 svojho vyjadrenia k žalobe predložil rozsudok Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Súd provincie v Las Palmas, Kanárske ostrovy, Španielsko) z 18. septembra 2009, ktorý bol vyhlásený až po vydaní napadnutého rozhodnutia a ktorým bol potvrdený rozsudok Juzgado de lo Mercantil No. 1 de Las Palmas de Gran Canaria (sudca pre obchodnoprávne spory č. 1 v Las Palmas, Kanárske ostrovy) z 24. apríla 2008, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie neplatnosti podaný žalobkyňou proti španielskej ochrannej známke vedľajšieho účastníka konania zapísanej pod č. 1909496.
- 34 Z judikatúry vyplýva, že rozhodnutia vnútroštátnych súdov, aj keď neboli uvedené v rámci konania pred ÚHVT, boli vyhlásené za prípustné [pozri rozsudky Súdu prvého stupňa z 24. novembra 2005, Sadas/ÚHVT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Zb. s. II-4891, bod 20; z 8. decembra 2005, Castellblanch/ÚHVT – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Zb. s. II-5309, bod 16, a z 12. júla 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/ÚHVT – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Zb. s. II-2211, body 69 až 71].
- 35 Ako už Súdny dvor uviedol v bode 71 rozsudku VITACOAT, už citovaného v bode 34 vyššie, ani účastníkom konania, ani Súdu prvého stupňa nemožno brániť, aby sa pri výklade práva Únie inšpirovali podkladmi z judikatúry Únie, vnútroštátnej alebo medzinárodnej judikatúry. Z uvedeného vyplýva, že účastník konania musí mať možnosť odvolávať sa na vnútroštátne súdne rozhodnutia po prvýkrát v konaní pred Všeobecným súdom, keďže odvolaciemu senátu sa nevytýka, že nezohľadnil skutkové okolnosti v určitom vnútroštátnom rozhodnutí, ale že porušil ustanovenie nariadenia č. 207/2009, a uviesť judikatúru na podporu tohto žalobného dôvodu.
- 36 Vzhľadom na tieto úvahy treba vyhlásiť prílohu č. 15 vyjadrenia vedľajšieho účastníka konania k žalobe za prípustnú.
- 37 Pokiaľ ide o ostatné prílohy uvedené v bode 28 vyššie, treba uviesť, že keďže žalobkyňa ani vedľajší účastník konania neuviedli na podporu predloženia týchto príloh v štádiu konania o žalobe pred Všeobecným súdom žiadne dôvody a s ohľadom na judikatúru uvedenú v bode 30 vyššie musia byť vyhlásené za neprípustné, pretože sa nenachádzajú v spise vzťahujúcom sa na konanie pred ÚHVT [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 25. marca 2009, L'Oréal/ÚHVT – Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, neuvverejnený v Zbierke, bod 14].

O veci samej

- 38 Žalobkyňa uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, pretože vedľajší účastník konania pri podaní prihlášky ochrannej známky Spoločenstva nekonal v dobrej viere.
- 39 Na podporu svojho návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutého rozhodnutia, žalobkyňa uvádza, po prvé, že odvolací senát pochybil, keď sa na základe domnienky, že ochranná známka Spoločenstva bola oprávnená, pretože predstavovala „normálny vývoj“ rozšírenia aktivít vedľajšieho účastníka konania, domnieval, že existoval úmysel používať ochrannú známku, čo je v rozpore s nasledujúcimi dôkazmi:

opakovaný pokus vedľajšieho účastníka konania počas roku 2005 o predaj jeho práva žalobkyni za horibilné sumy, vlastníctvo len jednej pizzerie v obci na Kanárskych ostrovoch (Španielsko), ktorá je v nezmenenom stave od roku 1990 a vykonáva činnosť pod názvom Pizzeria Giulio, neexistencia právom uznanej štruktúry na účely rozšírenia alebo internacionalizácie obchodu, nezaloženie nijakej pobočky počas dvadsiatich rokov a vytvorenie fiktívneho používania značky Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL na doméne s názvom „www.pollotropicaleuropa.com“.

- 40 Po druhé, žalobkyňa uvádza, že konštatovanie údajného nedostatku dôkazov, pokiaľ ide o skoršiu vedomosť o americkej ochrannej známke zapísanej pod č. US 74516740 vytvára prekážku jej rozšíreniu do Európskej únie v tom zmysle, že hoci žalobkyňa vlastní viac ako sto prevádzkarní vo viac ako desiatich krajinách, takémuto rozšíreniu bráni priznanie výlučného práva vedľajšiemu účastníkovi konania.
- 41 Po tretie, bolo by nepresné tvrdiť, tak ako odvolací senát v bode 33 napadnutého rozhodnutia, že medzi účastníkmi správneho konania pred ÚHVT neexistoval konkurenčný vzťah, pretože takéto vzťahy v roku 1994 existovali, keďže prihlášky španielskych ochranných známk žalobkyne č. 1927280 a č. 1927282 boli zamietnuté z dôvodu zápisu španielskej ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania č. 1909496, ktorá bola prihlásená o dva mesiace skôr.
- 42 Po štvrté, žalobkyňa považuje na účely určenia existencie alebo neexistencie zlého úmyslu vedľajšieho účastníka konania za dôležité preskúmanie nasledujúcich kritérií: úplná farebná zhodnosť zmiešaných označení, čas, ktorý uplynul medzi podaním prihlášky žalobkyne v Spojených štátoch (americká obrazová ochranná známka zapísaná pod č. US 74516740 podaná 25. apríla 1994 a prvýkrát použitá 13. septembra 1991) a prihlášky španielskej obrazovej ochrannej známky zapísanej pod č. 1909496 podanej vedľajším účastníkom konania 20. júna 1994, všeobecná známosť uvedenej americkej ochrannej známky v oblasti stravovania, existencia skorších vzťahov medzi žalobkyňou a vedľajším účastníkom konania a žiadosť vedľajšieho účastníka konania o horibilné finančné vyrovnanie.
- 43 V prvom rade treba poznamenať, že článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 stanovuje, že ochranná známka Spoločenstva sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného ÚHVT alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv, ak prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere.
- 44 Výraz „nekonať v dobrej viere“ stanovený v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, ako uviedla generálna advokátka Sharpston vo svojich návrhoch k rozsudku Súdneho dvora z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Zb. s. I-4893), nie je v právnych predpisoch nijako ani vymedzený, ani vytýčený, ba ani opísaný.
- 45 Súdny dvor, ktorému bol podaný návrh na začatie prejudiciálneho konania v súvislosti s výkladom tohto ustanovenia v rozsudku Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, už citovanom v bode 44 vyššie, poskytol spresnenie výrazu „nekonať v dobrej viere“.
- 46 Táto vec sa týkala žaloby pre porušenie práv, ktorú Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ďalej len „Lindt“), so sídlom vo Švajčiarsku, ktorej bola v priebehu roku 2000 zapísaná trojrozmerná ochranná známka zobrazujúca zlatého čokoládového zajaca, ktorého uvádzala na trh od päťdesiatych rokov a v Rakúsku od roku 1994, proti jednému z jej konkurentov usadenému v Rakúsku, ktorý od roku 1962 uvádzal na trh podobné označenie zobrazujúce taktiež čokoládového zajaca. Tento konkurent sa protinávrhom domáhal vyhlásenia neplatnosti ochrannej známky zapísanej pre Lindt z dôvodu, že v čase podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva nekonal Lindt v dobrej viere. Súdny dvor sa považoval za príslušný pre konanie v takom prípade, keď v okamihu podania prihlášky viacerí výrobcovia používali na trhu zhodné alebo podobné označenia pre zhodné alebo podobné výrobky, ktoré by mohli viesť k zámene s označením, ktorého zápis sa požadoval (rozsudok Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, už citovaný v bode 44 vyššie, bod 36).

- 47 Súdny dvor predovšetkým v bode 35 rozsudku Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, už citovaného v bode 44 vyššie, rozhodol, že z článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že relevantným okamihom na účely posúdenia neexistencie dobrej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky dotknutou osobou.
- 48 Po prvé Súdny dvor v bode 37 tohto rozsudku spresnil, že neexistencia dobrej viery prihlasovateľa v zmysle článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 sa musí posudzovať globálne, pričom sa zohľadnia všetky faktory relevantné vo veci samej.
- 49 Po druhé s poukázaním na okolnosti uvedené v návrhu na začatie prejudiciálneho konania, ktorý mu bol podaný, Súdny dvor v prvom rade v bode 39 rozsudku Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, už citovaného v bode 44 vyššie, uviedol, že skutočnosť, že prihlasovateľ vedel o tom, že tretia osoba používala zhodné alebo podobné označenie zhodného alebo podobného výrobku, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením, mohla vyplývať najmä zo všeobecnej vedomosti o takomto používaní v dotknutej hospodárskej oblasti, pričom takúto vedomosť možno vyvodit' najmä z dĺžky tohto používania. Čím je totiž používanie dlhšie, tým je pravdepodobnejšie, že prihlasovateľ vedel v okamihu podania prihlášky, že tretia osoba používa takéto označenie.
- 50 V bode 40 rozsudku Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, už citovaného v bode 44 vyššie, Súdny dvor v druhom rade dodal, že napriek tomu bolo potrebné konštatovať, že okolnosť, že prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba dlhodobo používa najmenej v jednom členskom štáte zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením, sama osebe nestačí na preukázanie neexistencie dobrej viery prihlasovateľa. Preto v zmysle bodov 41 a 42 tohto rozsudku treba zohľadniť úmysel prihlasovateľa v relevantnom okamihu, ktorý je subjektívnou okolnosťou, ktorá sa musí určiť odkazom na objektívne okolnosti prejednávanej veci.
- 51 Úmysel brániť tretej osobe v predaji určitého výrobku môže byť teda za určitých okolností znakom toho, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere (rozsudok Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, už citovaný v bode 44 vyššie, bod 43).
- 52 O taký prípad pôjde vtedy, ak si dal prihlasovateľ ako ochrannú známku zapísať určité označenie bez toho, aby ho mal v úmysle používať, teda výlučne s cieľom zabrániť vstupu tretej osoby na trh (rozsudok Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, už citovaný v bode 44 vyššie, bod 44).
- 53 V treťom rade Súdny dvor dospel k názoru, že skutočnosť, že tretia osoba dlhodobo používa pre určitý výrobok zhodné alebo podobné označenie, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovanou ochrannou známkou, a že toto označenie požíva určitý stupeň právnej ochrany, je jednou z relevantných skutočností pre posúdenie neexistencie dobrej vôle prihlasovateľa (rozsudok Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, už citovaný v bode 44 vyššie, bod 46). Ani v takomto prípade však nemožno zápis ochrannej známky Spoločenstva vykladať v tom zmysle, že nebol vykonaný v dobrej viere, predovšetkým ak prihlasovateľ v okamihu podania prihlášky vie, že tretia osoba, ktorá je novým subjektom na trhu, sa pokúša využiť toto označenie vo svoj prospech napodobovaním jeho vzhľadu, čo vedie prihlasovateľa k jeho zápisu s cieľom zabrániť používaniu takéhoto vzhľadu (rozsudok Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, už citovaný v bode 44 vyššie, body 48 a 49).
- 54 V štvrtom rade Súdny dvor v bode 51 rozsudku Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, už citovaného v bode 44 vyššie, rozhodol, že na účely posúdenia neexistencie dobrej viery prihlasovateľa možno zohľadniť stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky Spoločenstva. Podľa Súdneho dvora takýto stupeň všeobecnej známosti by totiž presne mohol odôvodňovať záujem prihlasovateľa na zabezpečení širšej právnej ochrany pre svoje označenie.
- 55 Predovšetkým s ohľadom na vyššie uvedené úvahy a ich uplatniteľnosť v tejto veci treba preskúmať zákonnosť napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom odvolací senát stanovil neexistenciu zlého úmyslu vedľajšieho účastníka konania v čase podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

- 56 Po prvé treba vysloviť záver, ako vyplýva aj z bodu 35 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, už citovaného rozsudku v bode 44 vyššie a ako správne uviedol aj odvolací senát v bode 26 napadnutého rozhodnutia, že to, že vedľajší účastník konania nekonal v dobrej viere, sa musí preukázať v čase podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, teda 22. novembra 2002.
- 57 Okolnosti v tejto veci však odvolací senát viedli k preskúmaniu skutočností, ktoré predchádzali tomuto času, keďže prihláška ochrannej známky Spoločenstva, ktorú podal vedľajší účastník konania, nasledovala po zapísaní zhodnej skoršej národnej ochrannej známky.
- 58 Ako správne uviedlo zrušovacie oddelenie, existuje kontinuita alebo „obchodná trajektória“, ktorá spája ochranné známky vedľajšieho účastníka konania, čo je dôvodom, pre ktorý sa musí vziať do úvahy čas podania prihlášky španielskej ochrannej známky.
- 59 Je pravda, že odvolací senát v bode 26 napadnutého rozhodnutia zdanlivo vylúčil zohľadnenie času podania prihlášky skoršej národnej ochrannej známky, keď uviedol, že „odvolací senát nepristúpi k posúdeniu zlého úmyslu alebo dobrej vôle [vedľajšieho účastníka konania] v čase podania prihlášok ochranných známk v Španielsku, keďže nielen že boli tieto prihlášky podané pred ôsmymi rokmi, ale ide o otázku, ktorá patrí do výlučnej právomoci vnútroštátneho súdu, konkrétne španielskeho súdu“.
- 60 Konštatovaním v bode 27 napadnutého rozhodnutia, „že podanie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva [vedľajším účastníkom konania] v roku 2002 bolo len normálnym a predvídateľným obchodným vývojom jeho podnikania v stravovaní“, však odvolací senát nevyhnutne preskúmal okolnosti predchádzajúce uvedenej ochrannej známky.
- 61 Zo žiadneho z dôkazov v spise však nevyplýva, že by sa bolo možné domnievať, že vedľajší účastník konania vedel o americkej ochrannej známke, keďže jednak táto ochranná známka nebola zapísaná v členskom štáte, ale v tretej krajine, a jednak medzi podaním prihlášky španielskej ochrannej známky, teda 20. júnom 1994, a podaním prihlášky americkej ochrannej známky, teda 25. aprílom 1994, uplynuli len dva mesiace. Aj ak by sa mal zohľadniť čas prvého použitia americkej ochrannej známky, teda 13. september 1991, pričom teda uplynulo tri a pol roka, táto skutočnosť s ohľadom na zemepisnú polohu ochrannej známky v žiadnom prípade nepostačuje na to, aby bolo možné predpokladať, že vedľajší účastník konania vedel o ochrannej známke v čase podania prihlášky španielskej ochrannej známky. Ani samotné založenie jednej alebo viacerých reštaurácií na Floride (Spojené štáty) alebo v iných krajinách v Južnej Amerike nemožno považovať za skutočnosť spôsobilú preukázať vedomosť vedľajšieho účastníka konania o skoršom používaní americkej ochrannej známky.
- 62 Žalobkyňa teda na pojednávaní nepredložila nijaký počiatočný dôkaz, na základe ktorého by sa dalo domnievať, že vedľajší účastník konania musel vedieť o existencii uvedenej ochrannej známky.
- 63 Treba teda vysloviť záver, že ak mal 22. novembra 2002 vedľajší účastník konania vedomosť o existencii iného práva, tak vedel o ochrannej známke, ktorej vlastníkom je on sám, teda o španielskej ochrannej známke zapísanej pod číslom 1909496.
- 64 Po druhé žalobkyňa spochybňuje posúdenie uvedené v bode 27 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého „z dôkazov predložených v prípade vo veci samej vyplýva, že podanie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva vedľajším účastníkom konania v roku 2002 bolo len normálnym a predvídateľným obchodným vývojom jeho podnikania v stravovaní“, a podľa ktorého „je konkrétne nesporné, že vedľajší účastník konania začal obchodnú činnosť v tejto oblasti už začiatkom roku 1990, že v roku 1994 podnikol množstvo krokov naznačujúcich jeho úmysel pustiť sa do obchodnej činnosti v oblasti stravovania v členskom štáte a že o osem rokov neskôr požiadal o poskytnutie ochrany na úrovni Spoločenstva, čo následne viedlo k vzniku obchodnej trajektórie v oblasti stravovania“.

- 65 Je pravda, že ak je nesporné, že v roku 1994 bolo na OEPM začaté konanie proti prihláške španielskych ochranných známkov žalobkyne uvedených v bode 3 vyššie, ÚHVVT pochybil, keď počas pojednávania nespresnil rôzne konania začaté vedľajším účastníkom konania v roku 1994, ktorý uviedol svoj úmysel rozšíriť svoju obchodnú činnosť v členskom štáte, na ktoré sa napadnuté rozhodnutie zrejme odvoláva.
- 66 V tejto súvislosti treba uviesť, že bez ohľadu na nerozšírenie podnikania vedľajšieho účastníka konania od zápisu španielskej ochrannej známky 20. júna 1994 zo spisu vyplýva, že 9. júna 2006, teda pred podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva z 22. januára 2007, podpísal vedľajší účastník konania licenčnú zmluvu na používanie ochrannej známky Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL (pozri, *a contrario*, rozsudok Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, už citovaný v bode 44 vyššie, bod 44).
- 67 Aj napriek tomu, že podľa spresnení vedľajšieho účastníka konania počas pojednávania nebola táto zmluva vykonaná, možno na jej základe usúdiť, že táto zmluva preukazuje vôľu vedľajšieho účastníka konania rozvinúť svoju obchodnú činnosť.
- 68 Po tretie, pokiaľ ide o všeobecnú známosť skoršej americkej ochrannej známky, odvolací senát ju v bode 28 napadnutého rozhodnutia preskúmal podľa kritérií stanovených v judikatúre Únie v oblasti dobrého mena, ktoré je príbuzným pojmom tejto všeobecnej známosti (rozsudok Súdneho dvora z 22. novembra 2007, Nieto Nuño, C-328/06, Zb. s. I-10093, bod 17), ktorý sa uvádza v Parížskom dohovore na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883 v znení zmien a doplnení.
- 69 Podľa judikatúry pojem „dobré meno“ predpokladá istý stupeň znalosti u príslušnej skupiny verejnosti. Okrem toho, čo sa týka ochrannej známky Spoločenstva, Všeobecný súd uviedol, že príslušnou skupinou verejnosti je skupina verejnosti, ktorú zaujíma sporná ochranná známka, to znamená v závislosti od výrobku alebo služby uvádzanej na trh buď široká verejnosť, alebo špecifickejšia verejnosť, napríklad konkrétne odborné kruhy. Nemožno vyžadovať, aby takúto ochrannú známku poznal určitý percentuálny podiel takto vymedzenej verejnosti. Požadovaný stupeň znalosti sa považuje za dosiahnutý, ak spornú ochrannú známku pozná podstatná časť verejnosti, ktorú zaujímajú výrobky alebo služby, na ktoré sa táto známka vzťahuje. Pri skúmaní tejto podmienky treba zohľadniť všetky relevantné okolnosti veci, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a čas jej používania, ako aj výšku investícií, ktoré podnik vynaložil na propagáciu ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora zo 6. októbra 2009, PAGO International, C-301/07, Zb. s. I-9429, body 21 až 27 a tam citovanú judikatúru).
- 70 V tejto veci odvolací senát v bode 28 napadnutého rozhodnutia uviedol nasledujúce zistenia:
- „Všeobecná známosť ochrannej známky ‚Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL‘ nemôže zmeniť predchádzajúci záver, pretože sa nepreukázala. Skutočnosť, že existujú rôzne prevádzky označené touto ochrannou známkou, že boli predložené dokumenty týkajúce sa minimálnej reklamnej činnosti a údajov o obrate a že odkazy na spornú ochrannú známku možno nájsť na stránkach vyhľadávača Google, neznamená, že ochranná známka je v uvedených krajinách všeobecne známa. Napríklad nebol predložený žiadny dokument potvrdzujúci podiel ochrannej známky na trhu v krajinách, pre ktoré sa uvádza všeobecná známosť alebo objem investícií uskutočnených Carrols Corporation na účely propagácie. Okrem toho nebolo uvedené žiadne potvrdenie pochádzajúce od tretej osoby preukazujúce túto všeobecnú známosť atď. Navyše nebol predložený žiadny dokument, ktorý by dokazoval, že G. Gambettola vedel o existencii stravovacích služieb žalobkyne a ich všeobecnej známosti.“
- 71 Žalobkyňa poskytla číselné údaje vyjadrené v amerických dolároch, ktoré sú uvedené na obyčajnom papieri bez hlavičky vo forme zoznamu, pričom uvádzajú dátum založenia viacerých reštaurácií, kópie reklám na ochrannú známku Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL vo viacerých denníkoch, z ktorých dva pochádzajú z februára 1997 (v *Horizonte*) a mája 1997 (v *El Nuevo Impacto*), a ostatné pochádzajú z roku 2006. Žalobkyňa okrem toho predložila kópie jedálnych lístkov, fotografie reštaurácií a tiež reklamné materiály.

- 72 Žalobkyňa na pojednávaní predložila aj dokumenty obsahujúce porovnanie reštaurácií ochrannej známky Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL a ostatných druhov reštaurácií, ktoré boli predložené len v grafoch na obyčajnom papieri a ktoré nepochádzajú od účtovníckej alebo audítorskej spoločnosti.
- 73 Treba pripomenúť, že pokiaľ ide o dôkaznú hodnotu dokumentov nachádzajúcich sa v spise, ktorý pochádza od samotnej spoločnosti, Súd prvého stupňa v bode 42 rozsudku zo 7. júna 2005, Lidl Stiftung/ÚHVT – REWE-Zentral (Salvita) (T-303/03, Zb. s. II-1917), rozhodol, že na posúdenie dôkaznej sily dokumentu je potrebné predovšetkým overiť vierohodnosť informácie, ktorú obsahuje. Súd prvého stupňa dodal, že treba zohľadniť pôvod dokumentu, okolnosti jeho vypracovania, jeho adresáta a položiť si otázku, či sa vzhľadom na svoj obsah javil zmysluplný a dôveryhodný. Súd prvého stupňa v bode 43 uvedeného rozsudku konštatoval, že nikdy v priebehu konania pred ÚHVT neboli predložené iné dôkazy, ktoré by umožnili podporiť najmä čísla uvádzané v slávnostnom vyhlásení, ako aj v zozname výrobkov uvedených na trh.
- 74 V tejto súvislosti treba poznamenať, že aj keby tieto dokumenty, ktoré neboli vyhotovené v jazyku konania, čo namieta vedľajší účastník konania, boli posúdené, nepreukázala by sa nimi všeobecná známosť americkej ochrannej známky vzhľadom na tú skutočnosť, že čo sa týka číselných údajov, tie sú uvedené len na obyčajnom papieri, a že pokiaľ ide o ostatné dokumenty, tie nie sú datované. Okrem toho jednoduché jedálne lístky, fotografie reštaurácií, grafické a reklamné dokumenty, ktoré nie sú podporené žiadnym relevantným a jednoznačným dokumentom, nemôžu samostatne slúžiť ako dôkaz o údajnej všeobecnej známosti americkej ochrannej známky.
- 75 Predovšetkým žalobkyňa na podporu svojej argumentácie nepredložila žiadny dokument, v ktorom by bol uvedený podiel ochrannej známky na trhu, ako ani žiadny dokument preukazujúci intenzitu používania, resp. objem investícií, ani akékoľvek potvrdenie pochádzajúce od tretej osoby týkajúce sa tejto všeobecnej známosti (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora zo 14. septembra 1999, General Motors, C-375/97, Zb. s. I-5421, bod 27).
- 76 Napokon pokiaľ ide o zohľadnenie dokumentov pochádzajúcich z obdobia po podaní prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, treba poznamenať, že čo sa týka prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), Súdny dvor v rámci dôkazu o riadnom používaní ochrannej známky v bodoch 30 a 31 uznesenia z 27. januára 2004, La Mer Technology (C-259/02, Zb. s. I-1159), uviedol, že táto smernica podmieňuje kvalifikáciu „riadneho používania“ ochrannej známky zohľadnením len tých okolností, ktoré nastali počas relevantného obdobia, čiže ktoré predchádzajú podaniu návrhu na výmaz. Smernica však výslovne nevylučuje, aby posúdenie riadnej povahy používania počas relevantného obdobia mohlo prípadne zohľadňovať aj prípadné okolnosti, ktoré nastali po takomto podaní návrhu. Takéto okolnosti môžu prispieť k potvrdeniu alebo lepšiemu posúdeniu rozsahu používania ochrannej známky počas relevantného obdobia a tiež skutočných úmyslov majiteľa počas tohto obdobia. Túto judikatúru, ktorá bola zopakovaná, pokiaľ ide o nariadenie č. 40/94, predovšetkým v bode 38 rozsudku Súdu prvého stupňa z 10. septembra 2008, Boston Scientific/ÚHVT – Terumo (CAPIO) (T-325/06, neuvyverejnený v Zbierke), treba uplatniť rovnako v rámci nariadenia č. 207/2009.
- 77 K tomuto bodu treba uviesť, že aj za predpokladu, že v rámci dôkazného bremena týkajúceho sa všeobecnej známosti ochrannej známky možno zohľadniť neskoršie dokumenty, všeobecná známosť americkej ochrannej známky nemôže byť založená len na reklamách uverejnených v časopisoch, keďže tie samy osebe nepostačujú a nie sú podporené žiadnym iným relevantným dôkazom.
- 78 V zmysle uvedeného treba vysloviť záver, že v súlade s posúdením zrušovacieho oddelenia a odvolacieho senátu údaje, ktoré poskytli žalobkyňa a ÚHVT, nie sú dostačujúce na to, aby sa preukázala všeobecná známosť americkej ochrannej známky v čase podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva a ani v čase podania prihlášky španielskej ochrannej známky.

- 79 Po štvrté zo žiadneho z predložených dôkazných prostriedkov v spise nevyplýva, že vedľajší účastník konania v čase podania prihlášky ochrannej známky vôbec nemal v úmysle ochrannú známku používať a že podanie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva bolo odôvodnené úmyslom vedľajšieho účastníka konania zabrániť žalobkyni uvádzať jej výrobky na trh. Pritom sa platne nepreukázalo, že vedľajší účastník konania v Španielsku nepoužíval ochrannú známku, ktorej je majiteľom, a že neprijal kroky smerujúce k rozvíjaniu jeho ochrannej známky na území Únie.
- 80 Naopak, napriek tomu, že žalobkyni boli v Spojenom kráľovstve (pozri bod 12 vyššie) zapísané dve ochranné známky zhodné s napadnutou ochrannou známkou, je nesporné, že ani v konaní pred zrušovacím oddelením, ani v konaní pred odvolacím senátom nepredložila dôkaz o riadnom používaní týchto dvoch ochranných známok, pričom toto konštatovanie nebolo v rámci tohto konania spochybnené.
- 81 Z uvedeného vyplýva, že odvolací senát dospel v bode 18 napadnutého rozhodnutia s ohľadom na neexistenciu akýchkoľvek dokumentov o používaní ochranných známok, ktoré boli žalobkyni zapísané v Spojenom kráľovstve, správne k záveru, že nie vedľajší účastník konania, ale žalobkyňa nemala úmysel používať uvedené ochranné známky, ktoré jej boli zapísané.
- 82 Vysvetlenia, ktoré žalobkyňa v tomto ohľade podala, nie sú presvedčivé.
- 83 Napriek tomu, že žalobkyňa vysvetľuje nepoužívanie svojich ochranných známok v Spojenom kráľovstve tým, že vedľajší účastník konania používal túto ochrannú známku v Španielsku a že žiadala o urovanie sporu vzájomnou dohodou s vedľajším účastníkom konania pred tým, ako svoje ochranné známky použila, treba konštatovať, že žalobkyňa čakala s podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva vedľajšieho účastníka konania do 22. januára 2007, hoci táto ochranná známka bola uverejnená 29. septembra 2003.
- 84 Okrem toho, ako uvádza aj žalobkyňa vo svojej žalobe, svoje ochranné známky v Spojenom kráľovstve nepoužívala z dôvodu, že vedľajší účastník konania prostredníctvom národnej ochrannej známky bránil rozšíreniu jej pôsobenia práve do Spojeného kráľovstva. Ako však uviedol ÚHVT vo svojich písomnostiach, existujú pochybnosti, či majiteľ malej pizzerie v obci na Kanárskych ostrovoch môže svojou národnou ochrannou známkou paralyzovať rozšírenie žalobkyne do zvyšku Európskej únie, minimálne do podania prihlášky skoršej španielskej ochrannej známky. Nemožno vysloviť záver, že nepoužívanie ochranných známok v Spojenom kráľovstve je spôsobené existenciou španielskej ochrannej známky.
- 85 Po piate, ako vyplýva aj z bodu 33 napadnutého rozhodnutia, žalobkyňa nepreukázala a tiež ani netvrdila, že pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky existovali priame alebo nepriame vzťahy medzi stranami sporu, ktoré by mohli vysvetliť, že vedľajší účastník konania nekonal v dobrej viere.
- 86 Je pravda, že pred zápisom ochrannej známky Spoločenstva boli žalobkyňa a vedľajší účastník konania v kontakte, avšak tieto kontakty možno vysvetliť námietkou vedľajšieho účastníka konania proti zápisu zhodných alebo podobných ochranných známok žalobkyne s jeho ochrannými známkami v Španielsku, ktorá bola založená na jeho skoršom práve v Španielsku, a nemôžu vysvetliť, že vedľajší účastník údajne nekonal v dobrej viere.
- 87 Nepreukázalo sa a ani netvrdilo, že vedľajší účastník konania bol so žalobkyňou pred podaním prihlášky španielskej ochrannej známky v zmluvnom vzťahu akejkoľvek povahy.
- 88 Po šieste, hoci návrh vedľajšieho účastníka konania žalobkyni na finančné vyrovnanie v sume piatich miliónov dolárov za prevod ochrannej známky Spoločenstva môže mať istú dôležitosť, nie je v tejto veci spôsobilý sám osebe preukázať, že vedľajší účastník konania nekonal v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky v dobrej viere.

- 89 Keďže teda neexistujú žiadne iné dôkazy, a aj napriek tomu, že návrh na vyrovnanie sa javí s ohľadom na vývoj skoršej španielskej ochrannej známky ako neprimeraný, z uvedeného nemožno vyvodiť, že vedľajší účastník konania nekonal v čase podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva v dobrej viere.
- 90 Napokon pokiaľ ide o zhodnosť sporných označení, táto zhodnosť bez akýchkoľvek iných relevantných dôkazov nie je spôsobilá preukázať, že vedľajší účastník konania nekonal v dobrej viere.
- 91 Z vyššie uvedeného vyplýva, že treba zamietnuť jediný žalobný dôvod, čiže aj žalobu v celom rozsahu.

O trovách

- 92 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu je účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Vzhľadom na to, že žalobkyňa nemala vo veci úspech, je potrebné zaviazat' ju na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (ôsma komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Žaloba sa zamieta.**
- 2. Carrols Corp. je povinná nahradiť trovy konania.**

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 1. februára 2012.

Podpisy