



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (osmi senat)

z dne 1. februarja 2012*

„Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Figurativna znamka Skupnosti Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj slabe vere — Člen 52(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009“

V zadevi T-291/09,

Carrols Corp. s sedežem v Dovru, Delaware (Združene države), ki jo zastopa I. Temiño Cenicerros, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa J. Crespo Carrillo, zastopnik,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenient pred Splošnim sodiščem, je

Giulio Gambettola, stanujoč v Los Realejos (Španija), ki ga zastopa F. Brandolini Kujman, odvetnik,

zaradi predloga za razveljavitev odločbe prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 7. maja 2009 (zadeva R 632/2008-1) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbo Carrols Corp. in Giulio Gambettolo,

SPLOŠNO SODIŠČE (osmi senat),

v sestavi L. Truchot, predsednik, M. E. Martins Ribeiro (poročevalka), sodnica, in H. Kanninen, sodnik,
sodna tajnica: C. Kristensen, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 27. julija 2009,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 26. novembra 2009,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenient vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 17. novembra 2009,

na podlagi obravnave z dne 22. junija 2011,

* Jezik postopka: španščina.

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Giulio Gambettola, intervenient, je 20. junija 1994 pri Oficina Española de Patentes y Marcas (španski urad za patente in znamke, v nadaljevanju: OEPM) vložil zahtevo za registracijo te španske figurativne znamke:



- 2 Ta znamka je bila 20. decembra 1995 registrirana pod številko 1909496.
- 3 Družba Pollo Tropical, Inc., katere pravna naslednica je tožeča stranka, družba Carrols Corp., je 21. oktobra 1994 pri OEPM vložila dve zahtevi za registracijo, ena se je nanašala na besedno znamko št. 1927280 POLLO TROPICAL, druga pa na figurativno znamko št. 1927282 Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, pri čemer se je sklicevala na spodaj prikazano ameriško figurativno znamko, za katero je bila prijava vložena 25. aprila 1994 in ki je bila v Združenih državah registrirana 19. avgusta 1997 pod referenčno številko US 74516740:



- 4 Ti prijavi je OEPM 22. januarja 1996 zavrnil zaradi ugovora intervenienta, ki je temeljil na zgoraj navedeni španski znamki št. 1909496.
- 5 Tožeča stranka je 9. junija 2000 registrirala prikazano figurativno znamko Združenega kraljestva Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL pod št. 2201552, za katero je 30. junija 1999 vložila prijavo za storitve nudenja hrane in pijače iz razreda 42:



- 6 Tožeča stranka je 19. junija 2000 pod št. 2201543 prav tako registrirala besedno znamko Združenega kraljestva POLLO TROPICAL, za katero je 30. junija 1999 vložila prijavo za storitve nudenja hrane in pijače iz razreda 42.
- 7 Intervenient je 22. novembra 2002 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložil zahtevo za registracijo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)).

- 8 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je ta figurativni znak:



- 9 Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razrede 25, 41 in 43 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in za vsakega od teh razredov ustrezajo temu opisu:
- razred 25: „konfekcijska oblačila“;
 - razred 41: „diskoteke“;
 - razred 43: „nudenje hrane in pijače“.
- 10 Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 75/2003 z dne 29. septembra 2003. Znamka je bila registrirana 21. aprila 2004.
- 11 Tožeča stranka je 22. januarja 2007 pri UUNT vložila predlog za ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti, pri čemer se je sklicevala, prvič, na obstoj verjetnosti zmede v Združenem kraljestvu, kjer je sama registrirala dve prednostni znamki, v skladu s členom 52(1)(a) Uredbe št. 40/94 (postal člen 53(1)(a) Uredbe št. 207/2009), in drugič, na to, da je intervenient registracijo zahteval v slabi veri v smislu člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009).
- 12 Glede razloga, navedenega v členu 52(1)(a) Uredbe št. 40/94, je zahteva za ugotovitev ničnosti temeljila na dveh znamkah Združenega kraljestva, navedenih v točkah 5 in 6 zgoraj.
- 13 Glede razloga za ugotovitev ničnosti, določenega v členu 51(1)(b) Uredbe št. 40/94, je zahteva za ugotovitev ničnosti temeljila zlasti na ameriški figurativni znamki, registrirani pod referenčno številko US 74516740, navedeni v točki 3 zgoraj.
- 14 Zahteva za ugotovitev ničnosti je bila vložena zoper vse proizvode in storitve, označene s sporno znamko.
- 15 Z odločbo z dne 17. marca 2008 je oddelek za izbris zavrnil zahtevo za ugotovitev ničnosti. V delu, v katerem je zahteva temeljila na členu 52(1)(a) Uredbe št. 40/94, jo je oddelek za izbris zavrnil zato, ker tožeča stranka – potem ko je intervenient zahteval dokaz o resni in dejanski uporabi znamke – ni predložila dokazov o uporabi znamke v zvezi s pravicami, ki so bile prej registrirane v Združenem kraljestvu. V delu, v katerem je zahteva temeljila na členu 51(1)(b) iste uredbe, je oddelek za izbris ugotovil, da tožeča stranka ni mogla predložiti dokaza o slabi veri intervenienta. Oddelek za izbris je menil, da razlika dveh mesecev med vložitvijo zahteve za registracijo ameriške znamke (25. april 1994) in vložitvijo zahteve za registracijo španske znamke št. 1909496 (20. junija 1994) izključuje obstoj slabe vere. Oddelek za izbris je poleg tega ugotovil, da je obstajala kontinuiteta ali „poslovna usmeritev“, ki je združevala špansko znamko in znamko Skupnosti intervenienta, to pa je razlog, zaradi katerega se je upošteval dan vložitve zahteve za registracijo španske znamke. Oddelek za izbris je menil, da prepoznavnost ameriške znamke tožeče stranke v Združenih državah na ameriškem trgu med letoma 1991 in 1994 in med letoma 1994 in 2002 in to, da je intervenient vedel za to prepoznavnost, nista bila dokazana. Dopisovanje med strankama po elektronski pošti leta 2006, v katerem je intervenient določil

prodajno ceno znamke Skupnosti, ne pomeni dokaza, na podlagi katerega bi bilo mogoče sklepati, da je ravnal v slabi veri. Nazadnje, oddelek za izbris je menil, da dejstvo, da sta bili znamki enaki in da sta se nanašali na enako področje uporabe, ne more biti temelj slabe vere.

- 16 Tožeča stranka je 17. aprila 2008 na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 (postali člani od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009) zoper odločbo oddelka za izbris pri UUNT vložila pritožbo.
- 17 Prvi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 7. maja 2009 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo zavrnil. Odbor za pritožbe je, prvič, potrdil ugotovitev oddelka za izbris, da tožeča stranka ni predložila dokaza o uporabi prejšnjih znamk, registriranih v Združenem kraljestvu. Drugič, menil je, da tožeča stranka ni dokazala domnevne slabe vere intervenienta v smislu člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Odbor za pritožbe je pojasnil, da bi moral biti obstoj slabe vere imetnika izkazan ob vložitvi prijave znamke Skupnosti, to je 22. novembra 2002, tako da morebitne slabe vere navedenega imetnika ob zahtevi za registracijo v Španiji ni mogoče upoštevati. Odbor za pritožbe je v bistvu menil, da nobeden od elementov, ki jih je poudarila tožeča stranka, ne omogoča dokazati obstoja slabe vere intervenienta.
- 18 Odbor za pritožbe je torej menil, prvič, da ni bil predložen noben dokaz, da je intervenient vedel za poslovno dejavnost tožeče stranke v Združenih državah. Odbor za pritožbe je poleg tega menil, da je bila intervenientova vložitev prijave znamke Skupnosti le običajen in predvidljiv poslovni razvoj njegove dejavnosti nujenja hrane in pijače, ker je s poslovno dejavnostjo v navedenem sektorju začel v začetku leta 1990, ker je leta 1994 sprožil vrsto postopkov, ki so izražali njegov namen, da začne poslovno dejavnost v sektorju nujenja hrane in pijače v državi članici, in ker je čez osem let zaprosil za varstvo na ravni Evropske unije. Odbor za pritožbe je zato sklenil, da ne more presoditi, da je bil intervenient ob vložitvi prijave znamke Skupnosti v slabi veri, torej da se je zavedal, da je tožeči stranki povzročal škodo.
- 19 Drugič, odbor za pritožbe je menil, da te ugotovitve ni mogoče izpodbiti z domnevno prepoznavnostjo znamke Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL tožeče stranke, saj ta prepoznavnost ni bila dokazana.
- 20 Odbor za pritožbe je poleg tega poudaril, da je bila prijava znamke Skupnosti objavljena 29. septembra 2003 in da je bila znamka registrirana 28. junija 2004. Toda tožeča stranka je predlog za ugotovitev ničnosti vložila 22. januarja 2007, to je dve leti in pol po objavi registracije, ne da bi v tožbenih razlogih navedla razloge, iz katerih je tako dolgo čakala na vložitev zahteve za ugotovitev ničnosti.
- 21 Tretjič, odbor za pritožbe je v zvezi z zahtevo, ki jo je ponovil intervenient, glede pridobitve finančnega nadomestila v višini do pet milijonov ameriških dolarjev (USD), menil, da tožeča stranka ni dokazala, da je intervenient pri prijavi znamke Skupnosti ravnal goljufivo in špekulativno.
- 22 Odbor za pritožbe je v zvezi s tem spomnil, da je bila po eni strani prijava znamke Skupnosti, vložena leta 2002, le logično nadaljevanje mednarodne uporabe znamke v Španiji in da po drugi strani med strankami spora ni bilo nobenega neposrednega ali posrednega razmerja, ki bi lahko povzročilo goljufivo prisvojitve znamke tožeče stranke, niti elementov, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti, da je intervenient novembra 2002 sklenil, da bo uporabil domnevni ugled znamke tožeče stranke, tako da je zato, ker ni bilo nasprotnih dokazov, sklepal, da je finančno nadomestilo za prenos znamke Skupnosti spadalo v okvir prostega trga.
- 23 Četrtoč, odbor za pritožbe je v zvezi z enakostjo zadevnih znakov in storitev iz razreda 42 menil, da slabe vere intervenienta ni mogoče domnevati.

- 24 Petič, v zvezi s trditvijo tožeče stranke, da je intervenient uspešno izvedel nezakonito prisvojitve njenega razlikovalnega znaka, je odbor za pritožbe menil, da je bilo verjetno, da tožeča stranka ni uveljavljala ugotovitve ničnosti znamke Skupnosti, ampak lastništvo te znamke, vendar bi bilo navedeni postopek mogoče sprožiti le pred nacionalnim sodiščem, razen če bi šlo za enega od primerov, naštetih v členu 18 Uredbe št. 207/2009.

Predlogi strank

- 25 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- ugotovi, da so ta tožba in njene priloge dopustne;
 - izpodbijano odločbo razveljavi v delu, v katerem odbor za pritožbe ni razglasil ničnosti izpodbijane znamke na podlagi člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009;
 - UUNT naloži plačilo stroškov.
- 26 UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- tožbo zavrne;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
- 27 Intervenient Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- dopusti njegov odgovor na tožbo skupaj z vsemi prilogami in ustrežajočimi kopijami;
 - dovoli izvedbo predloženih dokazov;
 - zavrne tožbo zoper izpodbijano odločbo in to odločbo potrdi;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

Dopustnost prilog, ki sta jih Splošnemu sodišču predložila tožeča stranka in intervenient

- 28 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj priloge k tožbi razglasi za dopustne. Intervenient s tem, da Splošnemu sodišču predlaga, naj dopusti vse priloge k odgovoru na tožbo, v bistvu prav tako predlaga, naj se razglasijo za dopustne.
- 29 Toda tako UUNT kot intervenient sta na obravnavi v odgovor na vprašanje Splošnega sodišča uveljavljala nedopustnost priloge 5 k tožbi, ki vsebuje, prvič, kopijo novih strani spletnega mesta intervenienta, in drugič, ugotovitev, do katere je prišel „notario“, in sicer, da je intervenient uporabljal špansko znamko registrirano pod številko 1909496, ker ta priloga ni bila predložena v okviru upravnega postopka pred UUNT.
- 30 V zvezi s tem je treba spomniti, da je namen tožb pred Splošnim sodiščem nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe UUNT v smislu člena 65 Uredbe št. 207/2009. Zato ni naloga Splošnega sodišča, da znova preizkusi dejansko stanje ob upoštevanju dokazov, ki so bili prvič predloženi pred njim (sodbi Splošnega sodišča z dne 6. marca 2003 v zadevi DaimlerChrysler proti UUNT (Maska avtomobila), T-128/01, Recueil, str. II-701, točka 18, in z dne 25. junija 2010 v zadevi MIP Metro

proti UUNT – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, ZOdl., str. II-2781, točka 16; glej v tem smislu tudi sodbo Sodišča z dne 18. decembra 2008 v zadevi Les Éditions Albert René proti UUNT, C-16/06 P, ZOdl., str. I-10053, točka 144).

- 31 Iz sodne prakse, navedene v točki 30 zgoraj, izhaja, da so dopustni le dokazi, ki so bili predloženi v okviru upravnega postopka pred UUNT.
- 32 Ker pa priloga 5 k tožbi ni bila predložena v okviru upravnega postopka pred UUNT – kar je poleg tega na obravnavi priznala tudi tožeča stranka – jo je treba razglasiti za nedopustno.
- 33 Poleg tega je treba ugotoviti, da je intervenient v prilogi 15 k odgovoru na tožbo predložil sodbo Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (provincialno sodišče v Las Palmasu de Gran Canaria, Španija) z dne 18. septembra 2009 – ki je bila torej izdana po sprejetju izpodbijane odločbe – in ki potrjuje sodbo Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Las Palmas de Gran Canaria (trgovinsko sodišče št. 1 v Las Palmasu de Gran Canaria) z dne 24. aprila 2008, s katero je bila zavrnjena zahteva za ugotovitev ničnosti, ki jo je zoper špansko znamko intervenienta, registrirano pod številko 1909496, vložila tožeča stranka.
- 34 Iz sodne prakse izhaja, da so bile sodbe nacionalnih sodišč, čeprav niso bile navedene v okviru postopka pred UUNT, razglašene za dopustne (glej sodbe Splošnega sodišča z dne 24. novembra 2005 v zadevi Sadas proti UUNT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, ZOdl., str. II-4891, točka 20; z dne 8. decembra 2005 v zadevi Castellblanch proti UUNT – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, ZOdl., str. II-5309, točka 16, in z dne 12. julija 2006 v zadevi Vitakraft-Werke Wührmann proti UUNT – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, ZOdl., str. II-2211, točke od 69 do 71).
- 35 Kot je bilo razsojeno v točki 71 sodbe VITACOAT, točka 34 zgoraj, ni ne strankam ne Splošnemu sodišču mogoče preprečiti, da se ne bi pri razlagi prava Unije oprli na elemente, ki izhajajo iz sodne prakse Unije in nacionalne ali mednarodne sodne prakse. Torej mora stranka imeti možnost, da se pred Splošnim sodiščem prvič sklicuje na sodbe nacionalnih sodišč, ker ne gre za očitek, da odbor za pritožbe ni upošteval dejstev v konkretni nacionalni sodbi, temveč za očitek, da je kršil določbo Uredbe št. 40/94, in za sklicevanje na sodno prakso v utemeljitev tega tožbenega razloga.
- 36 Glede na te ugotovitve je treba prilogo 15 k odgovoru na tožbo intervenienta razglasiti za dopustno.
- 37 V zvezi z drugimi prilogami, navedenimi v točki 28 zgoraj, je treba navesti, da ker tožeča stranka in intervenient nista navedla razlogov v podporo njihovi predložitvi na stopnji tožbe pred Splošnim sodiščem, jih je ob upoštevanju sodne prakse, navedene v točki 30 zgoraj, treba razglasiti za nedopustne, ker jih v spisu postopka UUNT ni (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 25. marca 2009 v zadevi L'Oréal proti UUNT – Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, neobjavljena v ZOdl., točka 14).

Vsebinska presoja

- 38 Tožeča stranka navaja samo en tožbeni razlog, ta pa se nanaša na kršitev člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ker naj intervenient ob vložitvi prijave znamke Skupnosti ne bi ravnal v dobri veri.
- 39 V utemeljitev predloga za razveljavitev izpodbijane odločbe tožeča stranka trdi, prvič, da je odbor za pritožbe na podlagi domneve napačno ugotovil, da je bila znamka Skupnosti utemeljena, saj je bila le „običajen razvoj“ širjenja dejavnosti intervenienta, pri čemer je predpostavljala tudi, da je obstajal namen uporabe, ki je v nasprotju s temi dokazi: več intervenientovih poskusov po letu 2005, da bi tožeči stranki prodal svoje pravice za pretirano visoke zneske, lastništvo ene same picerije v vasi na Kanarskih otokih (Španija), ki je bila v istem stanju od leta 1990 in je delovala pod trgovskim imenom

Pizzeria Giulio, neobstoj pravno ustrezne strukture za širitev ali internacionalizacijo poslovanja, neodprtje podružnice v dvajsetih letih in fiktivna uporaba znamke Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL pod imenom domene „www.pollotropicaleuropa.com“.

- 40 Drugič, tožeča stranka poudarja, da ugotovitev domnevnega pomanjkanja dokazov v zvezi s prejšnjim poznavanjem ameriške znamke, registrirane pod referenčno številko US 74516740, pomeni oviro za njeno širitev v Evropsko unijo v tem smislu, da čeprav ima več kot sto podjetij v več kot desetih državah, to širitev preprečuje izključna pravica, priznana intervenientu.
- 41 Tretjič, netočno bi bilo trditi, kot je storil odbor za pritožbe v točki 33 izpodbijane odločbe, da med strankama upravnega postopka pred UUNT ni bilo konkurenčnega razmerja, čeprav je to razmerje obstajalo leta 1994, ker sta bili prijavi španske znamke št. 1927280 in št. 1927282 tožeče stranke zavrtnjeni zaradi registracije pod številko 1909496 španske znamke intervenienta, za katero je bila prijava vložena dva meseca prej.
- 42 Četrtoč, tožeča stranka meni, da je treba za ugotovitev obstoja ali neobstoja slabe vere intervenienta nujno preizkusiti ta merila: popolno enakost večbarvnih znakov, čas, ki je potekel med prijavo tožeče stranke v Združenih državah (ameriška figurativna znamka, registrirana pod referenčno številko US 74516740, za katero je bila prijava vložena 25. aprila 1994 in ki je bila prvič uporabljena 13. septembra 1991) in prijavo figurativne španske znamke, registrirane pod številko 1909496, ki jo je intervenient vložil 20. junija 1994, prepoznavnost navedene ameriške znamke v sektorju nujenja hrane in pijače, obstoj prejšnjih razmerij med tožečo stranko in intervenientom ter zahtevo intervenienta za pretirano finančno nadomestilo.
- 43 Za uvod je treba opozoriti, da člen 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 določa, da se blagovna znamka Skupnosti razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri UUNT, ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic, če prijavitelj ob vložitvi prijave blagovne znamke ni ravnal v dobri veri.
- 44 Pojem „slabe vere“, ki izhaja iz člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009, kot je v sklepnih predlogih k sodbi Sodišča z dne 11. junija 2009 v zadevi Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, ZOdl., str. I-4893) navedla generalna pravobranilka E. Sharpston, v zakonodaji ni opredeljen, zamejen ali kakor koli opisan.
- 45 Sodišče, ki je bilo v okviru predloga za sprejetje predhodne odločbe zaproseno za razlago iste določbe, je v zgoraj v točki 44 navedeni sodbi Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli podalo pojasnila v zvezi s pojmom „slaba vera“.
- 46 Ta zadeva se je nanašala na tožbo zaradi kršitve, ki jo je družba Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (v nadaljevanju: Lindt) s sedežem v Švici, ki je leta 2000 registrirala tridimenzionalno znamko, ki prikazuje zlato obarvanega čokoladnega zajčka, ki jo je tržila od 50. let in v Avstriji od leta 1994, vložila zoper enega od svojih konkurentov s sedežem v Avstriji, ki je od leta 1962 tržil podoben znak, ki je prav tako prikazoval čokoladnega zajčka. Ta je v okviru nasprotne tožbe predlagal ugotovitev ničnosti znamke, ki jo je registrirala družba Lindt, ker je bila ob prijavi znamke Skupnosti družba Lindt v slabi veri. Sodišče je tako menilo, da mu je bil v tej zadevi predložen v odločanje primer, v katerem je ob vložitvi zahteve za registracijo več proizvajalcev uporabljalo na trgu enake oziroma podobne znake za enake oziroma podobne proizvode, ki bi jih potrošnik lahko zamenjal s prijavljenim znakom (zgoraj v točki 44 navedena sodba Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, točka 36).
- 47 Sodišče je v točki 35 sodbe Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, točka 44 zgoraj, najprej presodilo, da je iz člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 razvidno, da je upoštevni čas za presojo obstoja slabe vere prijavitelja čas, ko zadevna oseba vloži zahtevo za registracijo.

- 48 Prvič, Sodišče je v točki 37 iste sodbe pojasnilo, da se mora obstoj slabe vere prijavitelja v smislu člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 presojati celovito, pri čemer se upoštevajo vsi upoštevni dejavniki v obravnavani zadevi.
- 49 Drugič, s sklicevanjem na dejavnike, navedene v vprašanjih za predhodno odločanje, ki so mu bila predložena, je Sodišče v točki 39 sodbe Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, točka 44 zgoraj, najprej poudarilo, da bi lahko domneva, da je prijavitelj vedel, da tretja oseba uporablja enak oziroma podoben znak za enak oziroma podoben proizvod, ki bi ga potrošnik lahko zamenjal s prijavljenim znakom, izhajala zlasti iz splošnega poznavanja – v zadevnem gospodarskem sektorju – take uporabe, pri čemer je tako poznavanje mogoče med drugim izpeljati iz trajanja take uporabe. Čim dolgotrajnejša je ta uporaba, tem verjetneje je namreč, da je prijavitelj ob vložitvi zahteve za registracijo za to vedel.
- 50 Nato je v točki 40 sodbe Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, točka 44 zgoraj, dodalo, da pa je bilo vendar treba ugotoviti, da okoliščina, da prijavitelj ve ali mora vedeti, da tretja oseba vsaj v eni državi članici že dolgo uporablja enak oziroma podoben znak za enak oziroma podoben proizvod, ki bi ga potrošnik lahko zamenjal s prijavljenim znakom, sama po sebi ne zadošča za ugotovitev obstoja prijaviteljeve slabe vere. V skladu s točkama 41 in 42 navedene sodbe je namreč treba upoštevati namen prijavitelja v upoštevnom času, ki je subjektiven dejavnik, ki ga je treba določiti glede na objektivne okoliščine obravnavane zadeve.
- 51 Tako lahko namen, da se tretji osebi prepreči trženje proizvoda, v nekaterih okoliščinah kaže na slabo vero prijavitelja (zgoraj v točki 44 navedena sodba Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, točka 43).
- 52 Tako je zlasti, kadar je prijavitelj registriral znak kot znamko Skupnosti, ne da bi ga nameraval uporabljati, ampak zgolj zato, da tretji osebi prepreči vstop na trg (zgoraj v točki 44 navedena sodba Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, točka 44).
- 53 Sodišče je dalje menilo, da dejstvo, da tretja oseba že dolgo uporablja znak za enak oziroma podoben proizvod, ki bi ga potrošnik lahko zamenjal s prijavljeno znamko, in da ima ta znak neko stopnjo pravnega varstva, eden od upoštevnihih dejavnikov za presojo obstoja slabe vere prijavitelja (zgoraj v točki 44 navedena sodba Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, točka 46). Toda niti v tem ne bi bilo mogoče šteti, da je bila znamka Skupnosti registrirana v slabi veri, zlasti če prijavitelj ob vložitvi zahteve za registracijo ve, da želi imeti tretja oseba, ki je nedavno vstopila na trg, od navedenega znaka korist s tem, da kopira njegovo podobo, zaradi česar ga prijavitelj registrira, da bi se uporaba te podobe preprečila (zgoraj v točki 44 navedena sodba Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, točki 48 in 49).
- 54 Nazadnje, Sodišče je v točki 51 sodbe Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, točka 44 zgoraj, presodilo, da je mogoče za presojo obstoja slabe vere prijavitelja upoštevati stopnjo prepoznavnosti znaka ob vložitvi prijave z namenom njegove registracije kot znamke Skupnosti. Po mnenju Sodišča bi namreč taka stopnja prepoznavnosti lahko upravičila prav interes prijavitelja po zagotovitvi večjega pravnega varstva njegovega znaka.
- 55 Zlasti ob upoštevanju zgornjih ugotovitev – in ker jih je mogoče uporabiti v tej zadevi – je treba preveriti zakonitost izpodbijane odločbe v delu, v katerem je odbor za pritožbe ugotovil, da ob prijavi znamke Skupnosti ni bilo slabe vere intervenienta.
- 56 Prvič, šteti je treba, kot je razvidno iz točke 35 sodbe Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, točka 44 zgoraj, in kot je pravilno poudaril odbor za pritožbe v točki 26 izpodbijane odločbe, da bi moral biti obstoj slabe vere intervenienta dokazan pri vložitvi prijave znamke Skupnosti, in sicer 22. novembra 2002.

- 57 Na podlagi dejstev v tej zadevi pa je odbor za pritožbe proučil okoliščine, ki so nastale pred tem dnevom, saj je intervenient prijavo znamke Skupnosti vložil po registraciji enake prejšnje nacionalne znamke.
- 58 Kot je pravilno opozoril oddelek za izbris, obstaja kontinuiteta ali „poslovna usmeritev“, ki združuje znamki intervenienta, zato je treba upoštevati tudi datum prijave španske znamke.
- 59 Res je, da odbor za pritožbe v točki 26 izpodbijane odločbe ni upošteval datuma vložitve prijave prejšnje nacionalne znamke, pri čemer je menil, da „odbor za pritožbe ne bo presojal slabe vere ali dobre vere [intervenienta] ob vložitvi zahtev za registracijo v Španiji, saj ne le, da je do vložitve zahtev prišlo pred osmimi leti, temveč gre tudi za vprašanje, za katero je izključno pristojno nacionalno sodišče, zlasti špansko sodišče“.
- 60 Vendar je odbor za pritožbe s tem, da je v točki 27 izpodbijane odločbe ugotovil, „da je bila vložitev prijave znamke Skupnosti leta 2002 s strani [intervenienta] le običajen in predvidljiv poslovni razvoj njegove dejavnosti nudenja hrane in pijače“, nujno preizkusil tudi okoliščine pred prijavo navedene znamke.
- 61 Iz nobenega dela spisa pa ne izhaja, da bi bilo mogoče domnevati, da je intervenient vedel za ameriško znamko, saj po eni strani ta znamka ni bila registrirana v državi članici temveč v tretji državi, po drugi strani pa sta med prijavo španske znamke, in sicer 20. junija 1994, in prijavo ameriške znamke, in sicer 25. aprila 1994, minila zgolj dva meseca. Čeprav bi morali upoštevati datum prve uporabe ameriške znamke, in sicer 13. september 1991, pri čemer je minilo obdobje treh let in pol, pa samo to dejstvo nikakor ne bi zadostovalo, da bi bilo mogoče na podlagi geografske umestitve znamke sklepati, da je intervenient vedel zanj ob vložitvi prijave španske znamke. Tako ni mogoče šteti, da je intervenient zgolj zaradi odprtja ene ali več restavracij na Floridi (Združene države) ali v državah v Južni Ameriki vedel za prejšnjo uporabo ameriške znamke.
- 62 Tožeča stranka torej v obravnavo ni predložila nobenega dokaza, na podlagi katerega bi se lahko domnevalo, da je intervenient vedel za obstoj navedene znamke.
- 63 Ugotoviti je torej treba, da čeprav je intervenient 22. novembra 2002 vedel za obstoj druge pravice, je bila to pravica, katere imetnik je on sam, in sicer španska znamka, registrirana pod številko 1909496.
- 64 Drugič, tožeča stranka izpodbija ugotovitev iz točke 27 izpodbijane odločbe, da „iz dejstev, navedenih v obravnavanem primeru, izhaja, da je bila vložitev prijave znamke leta 2002 s strani [intervenienta] le običajen in predvidljiv poslovni razvoj njegove dejavnosti nudenja hrane in pijače“ in da „konkretno, ni sporno, da je [intervenient] začel poslovno dejavnost v sektorju nudenja hrane in pijače v začetku 90. let, da je leta 1994 sprožil več postopkov, ki so kazali na njegov namen, da začne opravljati trgovsko dejavnost v sektorju nudenja hrane in pijače v državi članici, in da je osem let pozneje zaprosil za varstvo na ravni Skupnosti, ki bi torej pomenila poslovno usmeritev v sektorju nudenja hrane in pijače“.
- 65 Čeprav ni sporno, da je bil leta 1994 pred OEPM uveden postopek zoper zahtevo tožeče stranke za registracijo španskih znamk, navedenih v točki 3 zgoraj, pa UUNT na obravnavi ni pojasnil različnih postopkov, ki jih je leta 1994 sprožil intervenient in ki kažejo na njegov namen, da začne poslovno dejavnost v državi članici, ter na katere se sklicuje v izpodbijani odločbi.
- 66 V zvezi s tem je treba poudariti, da čeprav po registraciji španske znamke 20. junija 1994 ni bilo širitve poslovanja intervenienta, je iz spisa razvidno, da je intervenient 9. junija 2006, to je pred vložitvijo zahteve za ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti z dne 22. januarja 2007, podpisal licenčno pogodbo v zvezi z znamko Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL (glej, *a contrario*, zgoraj v točki 44 navedeno sodbo Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, točka 44).

- 67 Čeprav ta pogodba, kot je na obravnavi pojasnil intervenient, ni bila izpolnjena, se lahko šteje, da kaže na voljo intervenienta, da razvije svojo poslovno dejavnost.
- 68 Tretjič, odbor za pritožbe je prepoznavnost prejšnje ameriške znamke proučil v točki 28 izpodbijane odločbe na podlagi meril, določenih v sodni praksi Unije v zvezi z ugledom, pojmom, ki je blizu pojmu prepoznavnosti (sodba Sodišča z dne 22. novembra 2007 v zadevi Nieto Nuño, C-328/06, ZOdl., str. I-10093, točka 17), ki je naveden v Pariški konvenciji za varstvo industrijske lastnine z dne 20. marca 1883, kakor je bila dopolnjena in spremenjena.
- 69 V skladu s sodno prakso se s pojmom „ugled“ pri upoštevnosti javnosti domneva neka stopnja poznanosti. Splošno sodišče je poleg tega v zvezi z znamko Skupnosti spomnilo, da je upoštevnost javnosti tista, ki jo znamka Skupnosti zadeva, to je glede na proizvod ali storitev, ki se trži, bodisi širša javnost bodisi bolj specializirana javnost, na primer neko poslovno okolje. Ni mogoče zahtevati, da mora navedeno znamko poznati določen odstotek tako opredeljene javnosti. Zahtevana stopnja poznanosti je dosežena, če zadevno znamko pozna znaten del javnosti, ki jo proizvodi ali storitve, ki so označeni s to znamko, zadevajo. Pri preizkusu tega pogoja je treba upoštevati vsa upoštevana dejstva zadeve, še posebej tržni delež znamke, pogostost, geografski obseg in trajanje njene uporabe ter obseg naložb podjetja za njeno oglaševanje (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 6. oktobra 2009 v zadevi PAGO International, C-301/07, ZOdl., str. I-9429, točke od 21 do 27 in navedena sodna praksa).
- 70 Odbor za pritožbe je v teh okoliščinah v točki 28 izpodbijane odločbe ugotovil:
- „Domnevna prepoznavnost znamke , Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL' ne more spremeniti prejšnje ugotovitve, ker ni bila dokazana. Dejstvo, da obstaja več podjetij, ki uporabljajo navedeno znamko, da so bili predloženi dokumenti v zvezi z oglaševalsko dejavnostjo in prometom, da je sklicevanja na zadevno znamko mogoče najti prek iskanja na Google, ne pomeni, da je znamka v navedenih državah prepoznavna. Predložen ni bil na primer noben dokument, ki bi potrjeval tržni delež, ki ga ima znamka v državah, za katere se trdi, da je v njih prepoznavna, ali obseg investicij Carrols Corporation z namenom njene promocije. Niti tretje osebe niso predložile nobenega dokaza, ki bi potrjeval navedeno prepoznavnost itd. Poleg tega ni bil predložen noben dokaz, da je G. Gambettola vedel za obstoj storitev nudenja hrane in pijače tožeče stranke in prepoznavnost teh storitev.“
- 71 Tožeča stranka je predložila številčne podatke v USD, navedene na navadnem listu papirja brez glave, v obliki seznama, na katerem je naveden datum odprtja več restavracij, kopije reklamnih oglasov za znamko Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL iz številnih časopisov, od katerih sta dva iz februarja 1997 (v *Horizonte*) in maja 1997 (v *El Nuevo Impacto*), preostali pa iz leta 2006. Tožeča stranka je poleg tega predložila kopije jedilnih listov, fotografije restavracij in promocijski material.
- 72 Prav tako je v obravnavo predložila dokumente, v katerih je narejena primerjava med restavracijami znamke Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL in drugimi vrstami restavracij, ki vsebujejo preproste grafične prikaze, so na navadnem papirju, in jih ni sestavila računovodska ali revizorska družba.
- 73 V zvezi z dokazno vrednostjo dokumentov, ki jih je izdalo samo podjetje in ki so vloženi v spis, je treba spomniti, da je Splošno sodišče v točki 42 sodbe z dne 7. junija 2005 v zadevi Lidl Stiftung proti UUNT – REWE-Zentral (Salvita) (T-303/03, ZOdl., str. II-1917) presodilo, da je za presojo dokazne vrednosti dokumenta najprej treba preveriti verodostojnost podatkov, ki jih vsebuje. Dodalo je, da je torej treba upoštevati zlasti izvor dokumenta, okoliščine njegove priprave in njegovega naslovnika ter se vprašati, ali je glede na njegovo vsebino smiseln in zanesljiv. Splošno sodišče je v točki 43 navedene sodbe ugotovilo, da tožeča stranka ni nikdar med postopkom pred UUNT predložila drugih elementov, ki bi omogočali zlasti potrditev števil, navedenih v njeni potrjeni izjavi in na seznamu trženih proizvodov.

- 74 V zvezi s tem je treba opozoriti, da tudi, če se upoštevajo dokumenti, ki niso napisani v jeziku postopka – kar intervenient izpodbija – z njimi ni mogoče dokazati prepoznavnosti ameriške znamke, ker so številčni podatki navedeni na navadnem listu papirja, drugi dokumenti pa niso datirani. Poleg tega zgolj jedilni listi, fotografije restavracij, grafični prikazi ali promocijski dokumenti, ki niso bili predloženi v podporo nobenemu konkretnemu in zanesljivemu dokumentu, sami ne morejo biti dokaz domnevne prepoznavnosti ameriške znamke.
- 75 Natančneje, tožeča stranka ni v podporo svojim trditvam predložila nobenega dokumenta, v katerem bi bil naveden tržni delež, ki ga pokriva znamka, niti nobenega dokumenta, ki bi dokazoval pogostost uporabe in obseg investicij, niti nobenega potrčila tretjih oseb v zvezi z navedeno prepoznavnostjo (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 14. septembra 1999 v zadevi General Motors, C-375/97, Recueil, str. I-5421, točka 27).
- 76 Nazadnje, kar zadeva upoštevanje dokumentov, izdanih po prijavi znamke Skupnosti, je treba spomniti, da je Sodišče v zvezi s Prvo direktivo Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92) v okviru dokaza o resni in dejanski uporabi znamke v točkah 30 in 31 sklepa z dne 27. januarja 2004 v zadevi La Mer Technology (C-259/02, Recueil, str. I-1159) presodilo, da ta direktiva opredelitev „resne in dejanske uporabe“ znamke pogojuje z upoštevanjem le tistih okoliščin, ki nastanejo med upoštevnim obdobjem, in ki torej nastanejo pred vložitvijo zahteve za razveljavitev. Toda v direktivi ni izrecno izključeno, da se lahko pri presoji resne in dejanske uporabe med upoštevnim obdobjem, če je treba, upoštevajo morebitne okoliščine, ki so nastale po tej vložitvi. Te okoliščine lahko omogočajo potrditev ali boljšo presajo obsega uporabe znamke med upoštevnim obdobjem in resnični namen imetnika med tem obdobjem. Ta sodna praksa je bila v okviru Uredbe št. 40/94 povzeta zlasti v točki 38 sodbe Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2008 v zadevi Boston Scientific proti UUNT – Terumo (CAPIO) (T-325/06, neobjavljena v ZOdl.), to sodno prakso pa je treba uporabiti tudi v okviru Uredbe št. 207/2009.
- 77 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da kljub predpostavki, da bi bilo v okviru predložitve dokaza prepoznavnosti znamke mogoče upoštevati pozneje predložene dokumente, prepoznavnost ameriške znamke ne bi mogla temeljiti zgolj na oglasih v revijah, saj ti sami zase niso zadostni in niso podani v podporo nobenega drugega upoštevnega elementa.
- 78 Zato je treba po zgledu ugotovitev oddelka za izbris in odbora za pritožbe sklepati, da podatki, ki jih je tožeča stranka predložila UUNT, ne zadostujejo za dokaz prepoznavnosti ameriške znamke niti v času zahteve za registracijo znamke Skupnosti niti v času zahteve za registracijo španske znamke.
- 79 Četrtrič, iz nobenega elementa v spisu ni razvidno, da intervenient ob prijavi znamke ni imel nobenega namena uporabljati to znamko in da je bil razlog za vložitev prijave znamke Skupnosti namen intervenienta, ta tožeči stranki prepreči trženje njenih proizvodov. Ni bilo namreč ustrezno dokazano, da intervenient v Španiji ni uporabljal znamke, katere imetnik je, in da za razvoj svoje znamke na ozemlju Unije ni naredil ničesar.
- 80 Nasprotno, čeprav je tožeča stranka v Združenem kraljestvu registrirala dve znamki (glej točko 12 zgoraj), ki sta bili enaki izpodbijani znamki, ni sporno, da niti pred oddelkom za izbris niti pred odborom za pritožbe ni dokazala resne in dejanske uporabe teh dveh znamk, ta ugotovitev pa med drugim niti ni bila izpodbijana v okviru tega postopka.
- 81 Torej je lahko odbor za pritožbe ob upoštevanju neobstoja kakršnega koli dokumenta v zvezi z uporabo znamk, ki jih je tožeča stranka registrirala v Združenem kraljestvu, v točki 18 izpodbijane odločbe pravilno sklepal, da tožeča stranka – in ne intervenient – ni imela namena uporabljati znamk, ki jih je vseeno registrirala.
- 82 Pojasnila, ki jih je v zvezi s tem podala tožeča stranka, prav tako niso prepričljiva.

- 83 Čeprav tožeča stranka neuporabo svojih znamk v Združenem kraljestvu povezuje s tem, da je intervenient to znamko uporabljal v Španiji, in s tem, da je želela spor z intervenientom rešiti pred začetkom uporabe svojih znamk, je namreč treba ugotoviti, da je tožeča stranka čakala do 22. januarja 2007 za vložitev predloga za ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti intervenienta, čeprav je bila prijava te znamke objavljena 29. septembra 2003.
- 84 Tožeča stranka poleg tega – kot je navedeno v njeni tožbi – neuporabe svojih znamk v Združenem kraljestvu ni povezovala s tem, da bi intervenient z nacionalno znamko onemogočil njeno širitev zlasti v Združeno kraljestvo. Kot je namreč poudaril UUNT v svojih dokumentih, je vprašljivo, da bi lahko lastnik majhne picerije v vasi na Kanarskih otokih s svojo nacionalno znamko ohromil širitev tožeče stranke v preostali Evropski uniji, vsaj do vložitve prijave prejšnje španske znamke. Ni mogoče šteti, da je razlog za neuporabo znamk v Združenem kraljestvu obstoj španske znamke.
- 85 Petič, kot je razvidno iz točke 33 izpodbijane odločbe, tožeča stranka pred vložitvijo prijave izpodbijane znamke ni dokazala niti ni zatrjevala obstoja posrednih in neposrednih odnosov med strankama spora, s katerimi bi se lahko pojasnila slaba vera intervenienta.
- 86 Tožeča stranka in intervenient sta brez dvoma imela stike pred registracijo znamke Skupnosti, vendar so se ti stiki zgodili zaradi intervenientovega nasprotovanja – ki temelji na njegovi prejšnji španski pravici – temu, da bi tožeča stranka v Španiji registrirala znamke, ki so podobne ali enake njegovi znamki, in z njimi ni mogoče pojasniti domnevne slabe vere intervenienta.
- 87 Ni pa bilo dokazano niti zatrjevano, da je imel intervenient pred vložitvijo zahteve za registracijo španske znamke s tožečo stranko kakršno koli pogodbeno razmerje.
- 88 Šestič, finančno nadomestilo pet milijonov USD za prenos znamke Skupnosti, ki ga je intervenient zahteval od tožeče stranke, ne glede na njegov obseg v obravnavanem primeru samo zase ne more biti dokaz slabe vere intervenienta ob vložitvi prijave izpodbijane znamke.
- 89 Ker namreč ni nobenega drugega dokaza in čeprav se ta zahteva za nadomestilo zdi nesorazmerna ob upoštevanju razvoja prejšnje španske znamke, na podlagi tega ni mogoče sklepati, da je bil intervenient ob vložitvi zahteve za registracijo znamke Skupnosti v slabi veri.
- 90 Nazadnje, z enakostjo zadevnih znakov – ob neobstoju drugih upoštevni dokazov – ni mogoče dokazati slabe vere intervenienta.
- 91 Glede na vse zgornje ugotovitve je treba edini tožbeni razlog in zato tožbo v celoti zavrni.

Stroški

- 92 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker tožeča stranka s svojimi predlogi ni uspela, se ji v skladu s predlogi UUNT in intervenienta naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (osmi senat)

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Carrols Corp. se naloži plačilo stroškov.**

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 1. februarja 2012.

Podpisi