ARREST VAN HET GERECHT (Achtste kamer)

1 februari 2012 *

„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van kwade trouw — Artikel 52, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”

In zaak T-291/09,

Carrols Corp., gevestigd te Dover, Delaware (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door I. Temiño Ceniceros, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door J. Crespo Carrillo als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënt voor het Gerecht:

Giulio Gambettola, wonende te Los Realejos (Spanje), vertegenwoordigd door F. Brandolini Kujman, advocaat,

betreffende een verzoek om vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 7 mei 2009 (zaak R 632/2008-1), betreffende een nietigheidsprocedure tussen Carrols Corp. en Giulio Gambettola,

wijst HET GERECHT (Achtste kamer),

samengesteld als volgt: L. Truchot, president, M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) en H. Kanninen, rechters,

griffier: C. Kristensen, administrateur,

gezien het op 27 juli 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 26 november 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 17 november 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënt,

* Procestaal: Spaans.

na de terechtzitting op 22 juni 2011,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 20 juni 1994 heeft interveniënt, Giulio Gambettola, bij het Oficina Española de Patentes y Marcas (Spaans octrooi- en merkenbureau, hierna: „OEPM") een inschrijvingsaanvraag ingediend voor het volgende Spaanse beeldmerk:



2 Dat merk is op 20 december 1995 ingeschreven onder nummer 1909496.

3 Pollo Tropical, Inc., vennootschap waarvan verzoekster, Carrols Corp., de rechtsopvolger is, heeft op 21 oktober 1994 twee inschrijvingsaanvragen bij het OEPM ingediend, een voor woordmerk nr. 1927280 POLLO TROPICAL en het andere voor beeldmerk nr. 1927282 Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, waarbij zij zich heeft beroepen op het volgende Amerikaanse beeldmerk, dat was aangevraagd op 25 april 1994 en in de Verenigde Staten onder nummer US 74516740 is ingeschreven op 19 augustus 1997:



4 Het OEPM heeft die aanvragen op 22 januari 1996 afgewezen op grond van de op bovenvermeld Spaans merk nr. 1909496 gebaseerde oppositie van interveniënt.

5 Verzoekster heeft op 9 juni 2000 inschrijving onder nummer 2201552 verkregen van onderstaand beeldmerk van het Verenigd Koninkrijk Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, dat op 30 juni 1999 was aangevraagd voor restauratiediensten van klasse 42:



6 Ook heeft verzoekster op 19 juni 2000 inschrijving onder nummer 2201543 verkregen van het woordmerk van het Verenigd Koninkrijk POLLO TROPICAL, dat op 30 juni 1999 was aangevraagd voor diensten van klasse 42.

7 Op 22 november 2002 heeft interveniënt bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

8 De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldteken:



9 De waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd behoren tot de klassen 25, 41 en 43 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn met betrekking tot deze klassen omschreven als volgt:

— klasse 25: „Kledingstukken”;

— klasse 41: „Discotheken”;

— klasse 43: „Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken)”.

10 De gemeenschapsmerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 75/2003 van 29 september 2003 gepubliceerd. Het merk is op 21 april 2004 ingeschreven.

11 Op 22 januari 2007 heeft verzoekster bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk ingediend. Daarbij heeft zij zich in de eerste plaats krachtens artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 53, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009) beroepen op een gevaar voor verwarring in het Verenigd Koninkrijk, waar zij over twee oudere merkinschrijvingen beschikt, en in de tweede plaats, krachtens artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009), op het feit dat interveniënt te kwader trouw inschrijving heeft aangevraagd.

12 Voor de in artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 vermelde grond was de vordering tot nietigverklaring gebaseerd op de twee in de punten 5 en 6 supra bedoelde merken in het Verenigd Koninkrijk.

13 Voor de nietigheidsgrond bedoeld in artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 was de vordering tot nietigverklaring inzonderheid gebaseerd op het onder nummer US 74516740 ingeschreven Amerikaanse beeldmerk bedoeld in punt 3 supra.

14 De vordering tot nietigverklaring was gericht tegen alle waren en diensten waarop voor het litigieuze merk aanspraak werd gemaakt.

15 Bij besluit van 17 maart 2008 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring afgewezen. Voor zover de vordering was gebaseerd op artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 heeft de nietigheidsafdeling haar afgewezen op grond dat verzoekster op het door interveniënt gevraagde bewijs van normaal gebruik geen bewijzen had aangedragen voor het gebruik van het merk met betrekking tot de in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven oudere merken. Voor zover de vordering op artikel 51, lid 1, sub b, van diezelfde verordening was gebaseerd heeft de nietigheidsafdeling vastgesteld dat verzoekster de kwade trouw van interveniënt niet had aangetoond. Volgens de nietigheidsafdeling

sloot het verschil van twee maanden tussen de datum van neerlegging van de inschrijvingsaanvraag voor het Amerikaanse merk (25 april 1994) en die van de inschrijvingsaanvraag voor het Spaanse merk nr. 1909496 (20 juni 1994) kwade trouw uit. Voor het overige heeft de nietigheidsafdeling uiteengezet dat een continuïteit of commerciële koers de Spaanse merken en gemeenschapsmerken van interveniënt verenigde en dat op die grond de datum van neerlegging van de inschrijvingsaanvraag voor het Spaanse merk in aanmerking werd genomen. Volgens de nietigheidsafdeling waren de bekendheid op de Amerikaanse markt van verzoeksters merk in de Verenigde Staten tussen 19 91 en 1994 en tussen 1994 en 2002 en het feit dat die bekendheid ter kennis van verzoekster was gebracht niet bewezen. De elektronische correspondentie tussen de twee partijen in 2006, waarin interveniënt de verkoopprijs van het gemeenschapsmerk bepaalde, vormde geen sluitend bewijs van zijn kwade trouw. Tot slot heeft de nietigheidsafdeling geoordeeld dat het feit dat de merken dezelfde waren en hetzelfde toepassingsgebied betroffen, geen kwade trouw kon opleveren.

16 Op 17 april 2008 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 58-64 van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

17 Bij beslissing van 7 mei 2009 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. De kamer van beroep heeft om te beginnen de conclusie van de nietigheidsafdeling dat verzoekster het gebruik van de in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven eerdere merken niet had bewezen, bevestigd. In de tweede plaats heeft zij geoordeeld dat verzoekster de beweerde kwade trouw van interveniënt in de zin van artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 niet had bewezen. De kamer van beroep heeft gepreciseerd dat kwade trouw van de houder bij de neerlegging van de aanvraag voor het gemeenschapsmerk, op 22 november 2002, bewezen moest zijn, zodat eventuele kwade trouw van die houder bij de inschrijvingsaanvraag in Spanje niet in de beschouwing kan worden betrokken. De kamer van beroep heeft in hoofdzaak overwogen dat uit geen van de door verzoekster voorgedragen bewijzen kwade trouw van interveniënt kon worden afgeleid.

18 Zo was volgens de kamer van beroep in de eerste plaats niet bewezen dat interveniënt kennis droeg van verzoeksters commerciële activiteiten in de Verenigde Staten. Bovendien was naar haar oordeel de neerlegging van de gemeenschapsmerkaanvraag door interveniënt niet meer dan de normale, voorzienbare commerciële ontwikkeling van zijn activiteit in de restauratiesector, daar hij in die sector in het begin van de jaren negentig commercieel actief was geworden, hij in 1994 met verschillende procedures had aangegeven dat hij in een lidstaat een commerciële activiteit in de restauratiesector wilde starten en hij, acht jaar later, bescherming op het niveau van de Europese Unie had gevraagd. De kamer van beroep heeft dan ook geconcludeerd dat zij niet kon beoordelen of interveniënt bij de neerlegging van de gemeenschapsmerkaanvraag te kwader trouw was, dat wil zeggen of hij zich bewust was van het nadeel dat hij verzoekster berokkende.

19 In de tweede plaats heeft de kamer van beroep geoordeeld dat aan die conclusie niet kon worden afgedaan door de veronderstelde bekendheid van verzoeksters merk Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, daar die bekendheid niet was aangetoond.

20 Voor het overige heeft de kamer van beroep opgemerkt dat de gemeenschapsmerkaanvraag op 29 september 2003 was gepubliceerd en dat de inschrijving van dat merk was bekendgemaakt op 28 juni 2004. Verzoekster had de vordering tot nietigverklaring echter ingediend op 22 januari 2007, twee en een half jaar na de publicatie van de inschrijving, zonder in de middelen van haar beroep aan te geven waarom zij zo lang had gewacht met de indiening van de vordering tot nietigverklaring.

21 In de derde plaats heeft de kamer van beroep verklaard dat, wat betreft het herhaalde verzoek van interveniënt ter verkrijging van een geldelijke vergoeding van niet minder dan vijf miljoen USD, verzoekster niet had aangetoond dat interveniënt zich schuldig heeft gemaakt aan bedrog en speculatie bij de aanvraag van het gemeenschapsmerk.

22 Dienaangaande heeft de kamer van beroep in herinnering gebracht dat de in 2002 ingediende gemeenschapsmerkaanvraag slecht het logische gevolg op internationaal niveau van het gebruik van het merk in Spanje was, en dat er geen rechtstreekse of indirecte betrekking tussen partijen in het geschil bestond waardoor verzoeksters merk frauduleus in bezit zou zijn genomen, noch omstandigheden die de conclusie wettigden dat interveniënt in november 2002 had besloten te profiteren van de veronderstelde reputatie van verzoeksters merk. Zij heeft dan ook geconcludeerd dat, bij gebreke van tegenbewijs, de geldelijke vergoeding voor de overgang van het gemeenschapsmerk paste in het kader van de marktvrijheid.

23 Aangaande in de vierde plaats de gelijkheid van de aan de orde zijnde tekens en diensten, vallend onder klasse 42, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat kwade trouw van interveniënt niet kon worden verondersteld.

24 In de vijfde plaats heeft de kamer van beroep met betrekking tot verzoeksters bewering dat interveniënt zich haar onderscheidend teken onrechtmatig heeft toegeëigend verklaard dat verzoekster waarschijnlijk niet zozeer aanspraak maakte op de nietigheid, maar op de eigendom van het gemeenschapsmerk, maar dat die vordering alleen kon worden ingesteld voor de nationale rechter, tenzij sprake is van een van de in artikel 18 van verordening nr. 207/2009 bedoelde gevallen.

Conclusies van partijen

25 Verzoekster vordert dat het Gerecht:

— het onderhavige beroep en de bijlagen erbij ontvankelijk verklaart;

— de bestreden beslissing vernietigt voor zover de kamer van beroep het bestreden merk niet nietig heeft verklaard op basis van artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009;

— het BHIM verwijst in de kosten.

26 Het BHIM vordert dat het Gerecht:

— het beroep verwerpt;

— verzoekster verwijst in de kosten.

27 Interveniënt vordert dat het Gerecht:

— akte verleent van haar memorie van antwoord met al haar bijlagen en met alle bijbehorende kopieën;

— de aangeboden bewijsvoering toestaat;

— het tegen de bestreden beslissing gerichte beroep verwerpt en die beslissing bevestigt;

— verzoekster in de kosten verwijst.

In rechte

Ontvankelijkheid van de door verzoekster en door interveniënt voor het Gerecht geproduceerde bijlagen

28 Verzoekster vraagt het Gerecht, de bijlagen bij het verzoekschrift ontvankelijk te verklaren. Interveniënt, die het Gerecht verzoekt dat hem akte wordt verleend van alle bijlagen bij zijn memorie van antwoord, concludeert eveneens, in hoofdzaak, tot ontvankelijkverklaring daarvan.

29 Ter terechtzitting hebben echter zowel het BHIM als interveniënt in antwoord op een vraag van het Gerecht de niet-ontvankelijkheid opgeworpen van bijlage 5 bij het verzoekschrift, die een kopie van de nieuwe pagina's van de website van interveniënt bevat alsmede een door een „notario" afgegeven verklaring over het gebruik door interveniënt van het onder nummer 1909496 ingeschreven Spaanse merk, met het betoog dat die bijlage niet was geproduceerd in het kader van de administratieve procedure voor het BHIM.

30 Dienaangaande zij in herinnering gebracht dat het beroep bij het Gerecht ertoe strekt, de rechtmatigheid van beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM te doen toetsen in de zin van artikel 65 van verordening nr. 207/2009. Het Gerecht heeft dus niet tot taak, de feitelijke omstandigheden opnieuw te onderzoeken aan de hand van bewijzen die voor het eerst voor hem worden overgelegd [arresten Gerecht van 6 maart 2003, DaimlerChrysler/BHIM (Grille), T-128/01, Jurispr. blz. II-701, punt 18, en 25 juni 2010, MIP Metro/BHIM — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Jurispr. blz. II-2781, punt 16; zie in die zin ook arrest Hof van 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, Jurispr. blz. I-10053, punt 144].

31 Uit de in bovenstaand punt 30 aangehaalde rechtspraak volgt dat alleen stukken die in het kader van de administratieve procedure voor het BHIM waren geproduceerd ontvankelijk zijn.

32 Nu bijlage 5 bij het verzoekschrift, zoals verzoekster ter terechtzitting overigens heeft toegegeven, in het kader van de administratieve procedure voor het BHIM niet was meegedeeld, moet zij niet-ontvankelijk worden verklaard.

33 Voor het overige zij opgemerkt dat interveniënt in bijlage 15 bij zijn memorie van antwoord een arrest van de Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria van 18 september 2009 — dus van latere datum dan de bestreden beslissing — heeft overgelegd, waarin wordt bevestigd het vonnis van de Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Las Palmas de Gran Canaria van 24 april 2008, houdende afwijzing van de vordering tot nietigverklaring die verzoekster had ingediend tegen het onder nummer 1909496 ingeschreven Spaanse merk van interveniënt.

34 Uit de rechtspraak blijkt dat beslissingen van nationale rechters ontvankelijk zijn verklaard ook indien zij niet in het kader van de procedure voor het BHIM waren aangevoerd [zie arresten Gerecht van 24 november 2005, Sadas/BHIM — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Jurispr. blz. II-4891, punt 20; 8 december 2005, Castellblanch/BHIM — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Jurispr. blz. II-5309, punt 16, en 12 juli 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/BHIM — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Jurispr. blz. II-2211, punten 69-71].

35 Zoals in punt 71 van het arrest VITACOAT, punt 34 supra, is geoordeeld, belet niets partijen noch het Gerecht, zich bij de uitlegging van het gemeenschapsrecht te laten inspireren door elementen ontleend aan de rechtspraak van de Unie of de nationale of internationale rechtspraak. Een partij moet dus voor het eerst voor het Gerecht kunnen verwijzen naar beslissingen van nationale rechters, daar het niet erom gaat, de kamer van beroep te verwijten dat zij in een bepaalde nationale rechterlijke beslissing vermelde feitelijke elementen niet in aanmerking heeft genomen, maar om het verwijt, gebaseerd op de aangevoerde rechtspraak, dat zij een bepaling van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden.

36 Gelet op die overwegingen moet bijlage 15 bij de memorie van antwoord van verzoeker ontvankelijk worden verklaard.

37 De overige in punt 28 supra bedoelde bijlagen moeten, nu verzoekster en interveniënt geen redenen hebben aangevoerd voor het feit dat zij deze bijlagen in het stadium van het beroep bij het Gerecht hebben geproduceerd en gelet op de in punt 30 supra vermelde rechtspraak, niet-ontvankelijk worden verklaard voor zover zij zich niet in het procesdossier van het BHIM bevinden [zie in die zin arrest Gerecht van 25 maart 2009, L'Oréal/BHIM — Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 14].

Ten gronde

38 Verzoekster voert één middel aan — schending van artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 — met het betoog dat interveniënt bij indiening van zijn gemeenschapsmerkaanvraag te kwader trouw was.

39 Tot staving van haar vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing zet verzoekster in de eerste plaats uiteen dat de kamer van beroep ten onrechte op basis van een vermoeden heeft geconcludeerd dat het gemeenschapsmerk gerechtvaardigd was doordat het de „normale ontwikkeling" was van de uitbreiding van de activiteiten van interveniënt, in de veronderstelling dat er een bedoeling tot gebruik bestond, die in tegenspraak is met de volgende bewijzen: interveniënt heeft sinds 2005 meerdere keren getracht zijn rechten tegen exorbitante bedragen aan verzoekster te verkopen, hij bezit één pizzeria in een dorp op de Canarische Eilanden (Spanje), die in dezelfde staat verkeert sinds 1990 en functioneert onder de naam Pizzeria Giulio, er is geen juridisch passende structuur voor de verwezenlijking van een uitbreiding of internationalisering van een bedrijf, in twintig jaar is er geen andere vestiging geopend en er is een fictief gebruik van het merk Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL onder de domeinnaam „www.pollotropicaleuropa.com".

40 In de tweede plaats merkt verzoekster op dat de vaststelling van het beweerde gebrek aan bewijs aangaande de eerdere bekendheid van het onder nummer US 74516740 ingeschreven Amerikaanse merk een belemmering vormt voor de expansie ervan in de Europese Unie, in die zin dat die expansie, ook al beschikt zij over meer dan honderd vestigingen in meer dan tien landen, wordt tegengehouden door het aan interveniënt toegekende exclusieve recht.

41 In de derde plaats is het onjuist om te beweren, zoals de kamer van beroep doet in punt 33 van de bestreden beslissing, dat tussen de twee partijen in de administratieve procedure voor het BHIM geen concurrentieverhouding bestond — die verhoudingen bestonden in 1994 — nu verzoeksters aanvragen voor de Spaanse merken nrs. 1927280 en 1927282 zijn afgewezen wegens de inschrijving onder nummer 1909496 van het Spaanse merk van interveniënt, dat twee maanden eerder was neergelegd.

42 In de vierde plaats moeten volgens verzoekster, om te bepalen of al dan niet sprake is van kwade trouw van interveniënt, de volgende criteria worden onderzocht: de absolute gelijkheid van de gemengde kleurtekens, het tijdsverloop tussen verzoeksters aanvraag in de Verenigde Staten (op 25 april 1994 aangevraagd en onder nummer US 74516740 ingeschreven Amerikaans beeldmerk en eerste gebruik op 13 september 1991) en die van het door interveniënt op 20 juni 1994 neergelegde, onder nummer 1909496 ingeschreven Spaanse beeldmerk, de bekendheid van genoemd Amerikaans merk in de restauratiesector, het bestaan van eerdere betrekkingen tussen verzoekster en interveniënt en de aanspraak van interveniënt op een exorbitante geldelijke vergoeding.

43 Om te beginnen moet worden opgemerkt dat volgens artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 het gemeenschapsmerk op vordering bij het BHIM of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig wordt verklaard wanneer de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was.

44 Zoals advocaat-generaal Sharpston in haar conclusie bij het arrest van het Hof van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Jurispr. blz. I-4893), heeft aangegeven, is het begrip „kwade trouw" bedoeld in artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 in de wetgeving op geen enkele manier gedefinieerd, afgebakend of zelfs maar beschreven.

45 In het kader van een prejudiciële verwijzing over de uitlegging van diezelfde bepaling heeft het Hof in het arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 supra, het begrip „kwade trouw" nader gepreciseerd.

46 Die zaak had betrekking op een inbreukprocedure van Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (hierna: „Lindt"), gevestigd in Zwitserland, die in het jaar 2000 de inschrijving had verkregen van een driedimensionaal merk voor een goudkleurige haas die zij sinds de jaren 50 verkocht — en in Oostenrijk sinds 1994 — tegen een van haar concurrenten, gevestigd in Oostenrijk, die sinds 1962 een overeenstemmend teken gebruikte dat eveneens een chocoladehaas voorstelde. Deze laatste onderneming vorderde in reconventie de nietigheid van het door Lindt ingeschreven merk met het betoog dat Lindt bij de indiening van haar gemeenschapsmerkaanvraag te kwader trouw was. Daarmee is aan het Hof het geval voorgelegd waarin op het moment van indiening van de inschrijvingsaanvraag voor meerdere waren op de markt gelijke of overeenstemmende tekens voor dezelfde of soortgelijke waren werden gebruikt, waardoor verwarring kon ontstaan met het teken waarvoor inschrijving werd aangevraagd (arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 supra, punt 36).

47 Om te beginnen heeft het Hof in punt 35 van het arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 supra, verklaard dat ingevolge artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 het relevante tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager de indiening van de merkaanvraag door de betrokkene is.

48 Eerst heeft het Hof in punt 37 van datzelfde arrest geoordeeld dat de kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval.

49 Vervolgens heeft het Hof onder verwijzing naar de factoren die in de aan hem voorgelegde prejudiciële vragen waren vermeld in de eerste plaats in punt 39 van het arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 supra, opgemerkt dat een vermoeden van wetenschap van de aanvrager van het gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, met name kon voortvloeien uit de algemene bekendheid in de betrokken economische sector van dat gebruik, waarbij deze bekendheid onder meer uit de duur van dat gebruik kon worden afgeleid, en dat hoe ouder dit gebruik, hoe waarschijnlijker het was dat de aanvrager er op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag kennis van had.

50 In de tweede plaats heeft het Hof in punt 40 van het arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 supra, verklaard dat evenwel moest worden vastgesteld dat de omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat sinds lang een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, op zich niet volstaat als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager. Volgens de punten 41 en 42 van genoemd arrest moet het oogmerk van de aanvrager op het relevante tijdstip, een subjectief gegeven dat moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het voorliggende geval, in de beschouwing worden betrokken.

51 Zo kan het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager wijzen (arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 supra, punt 43).

52 Dat is met name het geval wanneer de aanvrager een teken als gemeenschapsmerk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen (arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 supra, punt 44).

53 In de derde plaats heeft het Hof overwogen dat wanneer een derde voor dezelfde of een soortgelijke waar al geruime tijd een teken gebruikt waardoor verwarring kan ontstaan met het aangevraagde merk en dit teken een zekere mate van rechtsbescherming geniet, zulks een van de relevante factoren vormt voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager (arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 supra, punt 46). Zelfs in dat geval kan de inschrijving van een gemeenschapsmerk echter niet worden uitgelegd als te zijn gedaan te kwader trouw, inzonderheid wanneer de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag weet dat een derde — een nieuwkomer op de markt — van dat teken wil profiteren door de presentatie ervan na te bootsen, hetgeen de aanvrager doet besluiten om dit teken te laten inschrijven teneinde het gebruik van deze presentatie te beletten (arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 supra, punten 48 en 49).

54 In de vierde plaats heeft het Hof in punt 51 van het arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 supra, uiteengezet dat bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager eveneens rekening kan worden gehouden met de mate van bekendheid die een teken geniet op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit teken als gemeenschapsmerk. Volgens het Hof kan deze mate van bekendheid immers juist het belang van de aanvrager rechtvaardigen om zich van een ruimere rechtsbescherming van zijn teken te verzekeren.

55 Aan de hand van inzonderheid bovenstaande overwegingen moet, voor zover zij op de onderhavige zaak toepasselijk zijn, worden beoordeeld of de bestreden beslissing rechtmatig is gelet op de vaststelling van de kamer van beroep dat interveniënt bij de indiening van zijn gemeenschapsmerkaanvraag niet te kwader trouw was.

56 In de eerste plaats blijkt uit punt 35 van het arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 supra, en heeft de kamer van beroep terecht opgemerkt in punt 26 van de bestreden beslissing, dat moest worden aangetoond dat interveniënt te kwader trouw was bij de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag, op 22 november 2002.

57 Wegens de feiten in de onderhavige procedure heeft de kamer van beroep echter de omstandigheden vóór die datum onderzocht, daar de door interveniënt ingediende gemeenschapsmerkaanvraag is gevolgd op de inschrijving van een gelijk ouder nationaal merk.

58 Zoals de nietigheidsafdeling terecht had opgemerkt, bestaat er tussen de merken van interveniënt een continuïteit of een „commerciële koers" die de merken van interveniënt verenigt, en moet derhalve ook de datum van indiening van de aanvraag voor het Spaanse merk in de beschouwing worden betrokken.

59 Stellig heeft de kamer van beroep in punt 26 van de bestreden beslissing kennelijk uitgesloten dat de datum van indiening van de aanvraag voor het oudere nationale merk in aanmerking zou worden genomen, met de overweging dat „de kamer van beroep niet zal onderzoeken of interveniënt bij de indiening van de inschrijvingsaanvragen in Spanje te goeder of te kwader trouw was, niet alleen omdat deze acht jaar geleden hebben plaatsgevonden, maar ook omdat deze vraag tot de uitsluitende bevoegdheid van de nationale rechter, meer in het bijzonder de Spaanse rechter behoort".

60 Door in punt 27 van de bestreden beslissing te constateren dat „de neerlegging van de gemeenschapsmerkaanvraag in 2002 door [interveniënt] niet meer dan de normale, voorzienbare commerciële ontwikkeling van zijn activiteit in de restauratiesector was", heeft de kamer van beroep echter noodzakelijkerwijs de omstandigheden vóór de aanvraag van genoemd merk onderzocht.

61 Uit niets in het dossier blijkt dat kon worden verondersteld dat interveniënt het Amerikaanse merk kende, daar dat merk niet in een lidstaat, maar in een derde land was ingeschreven, en aangezien tussen de aanvraag van het Spaanse merk op 20 juni 1994 en de aanvraag van het Amerikaanse merk op 25 april 1994 slechts twee maanden liggen. Ook wanneer de datum van het eerste gebruik van het Amerikaanse merk — 13 september 1991 — in aanmerking moest worden genomen, zou een tijdvak van drie en een half jaar zijn verstreken, maar die enkele omstandigheid zou hoe dan ook, gelet op de geografische lokalisering van het merk, ontoereikend zijn om de veronderstelling te wettigen dat interveniënt er kennis van droeg op het moment waarop hij de aanvraag voor het Spaanse merk indiende. Het enkele feit dat een of meer restaurants zijn geopend in Florida (Verenigde Staten) of in andere Zuid-Amerikaanse landen toont dus nog niet aan dat interveniënt van het eerdere gebruik van het Amerikaanse merk op de hoogte was.

62 Verzoekster heeft dus geen begin van bewijs geleverd op grond waarvan zou kunnen worden verondersteld dat interveniënt moest weten dat bedoeld merk bestond.

63 Geconcludeerd moet dus worden dat zo interveniënt op 22 november 2002 wist dat er een ander recht bestond, het daarbij ging om het recht waarvan hij zelf houder was, te weten het onder nummer 1909496 ingeschreven Spaanse merk.

64 In de tweede plaats bestrijdt verzoekster de vaststelling in punt 27 van de bestreden beslissing dat „blijkens de in casu uiteengezette feiten de neerlegging van de gemeenschapsmerkaanvraag in 2002 door [interveniënt] niet meer dan de normale, voorzienbare commerciële ontwikkeling van zijn activiteit in de restauratiesector was", en dat „concreet gezegd vaststaat dat [interveniënt] aan het begin van de jaren negentig commercieel actief is geworden in de restauratiesector, dat hij in 1994 met een hele reeks procedures te kennen had gegeven dat hij in een lidstaat commercieel actief wenste te worden in de restauratiesector en dat hij acht jaar later bescherming op gemeenschapsniveau wenst, zodat kan worden gesproken van een commerciële koers in de restauratiesector".

65 Weliswaar staat vast dat in 1994 voor het OEPM een procedure aanhangig is gemaakt tegen verzoeksters inschrijvingsaanvraag voor de in punt 3 hierboven vermelde Spaanse merken, maar het BHIM heeft ter terechtzitting geen nadere preciseringen verstrekt over de verschillende procedures vanaf 1994 waarmee interveniënt te kennen had gegeven dat hij in een lidstaat commercieel actief wenste te worden in de restauratiesector, waarop de bestreden beslissing kennelijk doelt.

66 Dienaangaande blijkt uit het dossier dat interveniënt, ondanks het ontbreken van commerciële expansie sinds de inschrijving van het Spaanse merk op 20 juni 1994, op 9 juni 2006, dus vóór de indiening van de vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk op 22 januari 2007, een licentieovereenkomst voor het merk Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL heeft gesloten (zie a contrario arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 supra, punt 44).

67 Ook al is die overeenkomst, volgens de verklaringen van interveniënt ter terechtzitting, niet uitgevoerd, kan worden geconstateerd dat die overeenkomst uiting geeft aan de wil van interveniënt om zijn commerciële activiteit te ontwikkelen.

68 Wat in de derde plaats de algemene bekendheid van het oudere Amerikaanse merk betreft zij opgemerkt dat de kamer van beroep deze in punt 28 van de bestreden beslissing heeft onderzocht aan de hand van de criteria die in de rechtspraak van de Unie zijn ontwikkeld op het gebied van de bekendheid, een begrip dat verwant is met het begrip algemene bekendheid (arrest Hof van 22 november 2007, Nieto Nuño, C-328/06, Jurispr. blz. I-10093, punt 17) dat voorkomt in het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, zoals herzien en gewijzigd.

69 Volgens de rechtspraak veronderstelt het begrip „bekendheid" een zekere mate van vertrouwdheid bij het relevante publiek. Met betrekking tot het gemeenschapsmerk heeft het Gerecht voor het overige in herinnering gebracht dat het relevante publiek het publiek is waarop het gemeenschapsmerk is gericht, dat wil zeggen — naargelang van de aangeboden waar of dienst — het grote publiek dan wel een specifieker publiek, bijvoorbeeld een bepaalde beroepsgroep. Er kan niet worden verlangd dat het merk bekend is bij een bepaald percentage van het aldus omschreven publiek. De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt wanneer het gemeenschapsmerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Bij het onderzoek van deze voorwaarde moeten alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven (zie in die zin arrest Hof van 6 oktober 2009, PAGO International, C-301/07, Jurispr. blz. I-9429, punten 21-27 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

70 In casu heeft de kamer van beroep in punt 28 van de bestreden beslissing de volgende vaststellingen gedaan:

„Aan bovenstaande conclusie kan niet worden afgedaan door de veronderstelde bekendheid van het merk ‚Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL', want die is niet bewezen. Het feit dat diverse gelegenheden genoemd merk afficheren, dat documenten betreffende een minimale reclameactiviteit en de omzet zijn geproduceerd en dat een zoekopdracht via Google aanwijzingen over het merk oplevert, betekent niet dat het merk in de genoemde landen algemeen bekend is. Zo is er bijvoorbeeld geen document overgelegd dat het marktaandeel van het merk in de landen waarin het algemeen bekend zou zijn of het belang van de investeringen door Carrols Corporation om er bekendheid aan te geven, aannemelijk maakt. Evenmin zijn verklaringen van derden afgegeven waaruit die algemene bekendheid blijkt. Tot slot blijkt uit geen document dat de heer Gambettola kennis droeg van de restauratiediensten van verzoekster en van haar algemene bekendheid."

71 Verzoekster heeft in USD uitgedrukte cijfers overgelegd die vermeld staan op gewoon papier zonder briefhoofd, in de vorm van een lijst die de openingsdata van een groot aantal restaurants vermeldt, kopieën van reclamebijlagen voor het merk Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL in verscheidene kranten, waarvan twee dateren van februari 1997 (in de *Horizonte*) en mei 1997 (in *El Nuevo Impacto*), en de andere uit 2006. Verzoekster heeft voorts kopieën overgelegd van menu's, foto's van restaurants en reclamemateriaal.

72 Ook heeft zij documenten overgelegd waarin vergelijkingen worden getrokken tussen restaurants met het merk Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL en andere soorten restaurants, in de vorm van eenvoudige grafieken op gewoon papier, die niet afkomstig zijn van een accountantskantoor.

73 Aangaande de bewijskracht van documenten die de onderneming zelf aan het dossier heeft toegevoegd heeft het Gerecht in punt 42 van het arrest van 7 juni 2005, Lidl Stiftung/BHIM — REWE-Zentral (Salvita) (T-303/03, Jurispr. blz. II-1917), geoordeeld dat bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk in de eerste plaats moest worden gekeken naar de waarschijnlijkheid van de erin vervatte informatie. Het heeft daaraan toegevoegd dat daarbij onder meer rekening moest worden gehouden met de herkomst van het stuk, de omstandigheden waarin het tot stand was gekomen en degene tot wie het was gericht, en dat voorts moest worden onderzocht of het stuk, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkwam. In punt 43 van voormeld arrest heeft het Gerecht geconstateerd dat in de loop van de procedure voor het BHIM geen andere feiten of omstandigheden waren aangevoerd die onder meer de in de verklaring onder belofte en in de lijst van verkochte producten genoemde cijfers konden staven.

74 Dienaangaande moet worden opgemerkt dat, ook indien de documenten die niet in de procestaal zijn opgesteld — wat door interveniënt wordt bestreden — in de beschouwing worden betrokken, daarmee niet de algemene bekendheid van het Amerikaanse merk kan worden aangetoond aangezien het

cijfermateriaal op papier zonder briefhoofd is weergegeven en de overige gegevens niet gedateerd zijn. Overigens kunnen eenvoudige menu's, foto's van restaurants, grafieken of reclamebescheiden waarmee niet bepaalde concrete documenten worden gestaafd, op zich geen bewijs vormen voor de beweerde algemene bekendheid van het Amerikaanse merk.

75 Inzonderheid heeft verzoekster ter ondersteuning van haar betoog geen document overgelegd dat het marktaandeel van het merk vermeldt, noch enig document waaruit de intensiteit van het gebruik of de omvang van de investeringen blijkt, en evenmin een verklaring van een derde betreffende die bekendheid (zie naar analogie arrest Hof van 14 september 1999, General Motors, C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 27).

76 Aangaande de inaanmerkingneming van documenten van latere datum dan de gemeenschapsmerkaanvraag zij in herinnering gebracht dat het Hof, met betrekking tot richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), in het kader van het bewijs van het normale gebruik van het merk in de punten 30 en 31 van de beschikking van 27 januari 2004, La Mer Technology (C-259/02, Jurispr. blz. I-1159), heeft geoordeeld dat volgens die richtlijn voor de kwalificatie van „normaal gebruik" van het merk slechts rekening mag worden gehouden met de omstandigheden die zich tijdens de relevante periode voordoen en die dus zijn gelegen vóór de indiening van de vordering tot vervallenverklaring. De richtlijn sluit evenwel niet uitdrukkelijk uit dat bij de beoordeling of het gebruik in de relevante periode normaal is geweest, in voorkomend geval rekening wordt gehouden met omstandigheden die zich na indiening van die vordering hebben voorgedaan. Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het merk in de relevante periode alsook van de werkelijke intenties van de houder. Die rechtspraak is in het kader van verordening nr. 40/94 toegepast, onder meer in punt 38 van het arrest van het Gerecht van 10 september 2008, Boston Scientific/BHIM — Terumo (CAPIO) (T-325/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), en moet ook worden toegepast in het kader van verordening nr. 207/2009.

77 Op dit punt moet worden vastgesteld dat — gesteld al dat in het kader van de bewijsvoering aangaande de bekendheid van een merk documenten van latere datum in aanmerking kunnen worden genomen — de bekendheid van het Amerikaanse merk niet enkel kan worden gebaseerd op reclame in tijdschriften, daar deze als zodanig ontoereikend is en geen andere relevante bewijzen kan steunen.

78 Geconcludeerd moet dus worden dat, zoals de nietigheidsafdeling en de kamer van beroep hebben vastgesteld, de gegevens die verzoekster aan het BHIM heeft verstrekt ontoereikend zijn ten bewijze van de bekendheid van het Amerikaanse merk, zowel op het moment van de gemeenschapsmerkaanvraag als op het moment van de inschrijvingsaanvraag voor het Spaanse merk.

79 In de vierde plaats blijkt uit niets in het dossier dat interveniënt niet de bedoeling had het merk te gebruiken toen hij de aanvraag indiende en dat het gemeenschapsmerk werd aangevraagd omdat interveniënt verzoekster wilde beletten haar producten op de markt te brengen. Er is immers niet genoegzaam aangetoond dat interveniënt het merk waarvan hij houder is in Spanje niet gebruikte en dat hij niets had ondernomen om zijn merk op het grondgebied van de Unie te ontwikkelen.

80 Ofschoon verzoekster twee merken in het Verenigd Koninkrijk (zie punt 12 supra) die gelijk waren aan het bestreden merk heeft kunnen inschrijven, staat daarentegen vast dat zij zowel voor de nietigheidsafdeling als voor de kamer van beroep het bewijs van het normale gebruik van die twee merken schuldig is gebleven, welke vaststelling overigens in het kader van de onderhavige procedure niet aan de orde is gesteld.

81 De kamer van beroep kon bijgevolg in punt 18 van de bestreden beslissing, bij gebreke van enig document betreffende het gebruik van de merken waarvan verzoekster de inschrijving in het Verenigd Koninkrijk had verkregen, op goede gronden oordelen dat deze laatste — en niet interveniënt — niet de bedoeling had de genoemde merken te gebruiken ook al had zij daarvoor de inschrijving verkregen.

82 De verduidelijkingen die verzoekster dienaangaande heeft verstrekt zijn evenmin overtuigend.

83 Ofschoon verzoekster het niet-gebruiken van haar merken in het Verenigd Koninkrijk in verband brengt met het feit dat interveniënt dat merk in Spanje gebruikte en zij haar geschil met interveniënt wenste op te lossen alvorens haar merken in gebruik te nemen, moet immers worden geconstateerd dat verzoekster pas op 22 januari 2007 de nietigheid van het gemeenschapsmerk van interveniënt heeft gevorderd, hoewel dit laatste merk op 29 september 2003 bekend is gemaakt.

84 Voor het overige kan verzoekster niet, zoals zij in haar verzoekschrift te kennen geeft, het niet-gebruiken van haar merken in het Verenigd Koninkrijk in verband brengen met het feit dat interveniënt door zijn nationale merk haar expansie, inzonderheid in het Verenigd Koninkrijk, zou tegenhouden. Zoals het BHIM in zijn schrifturen heeft aangegeven moet worden betwijfeld dat een kleine pizzeria in een dorp op de Canarische Eilanden door haar nationale merk de expansie van verzoekster in de rest van de Unie lam kan leggen, tenminste tot de aanmelding van het oudere Spaanse merk. Het niet-gebruiken van de merken in het Verenigd Koninkrijk kan niet aan het bestaan van het Spaanse merk worden geweten.

85 In de vijfde plaats heeft verzoekster, zoals uit punt 33 van de bestreden beslissing blijkt, niet aangetoond of ook maar beweerd dat rechtstreekse of indirecte betrekkingen tussen partijen bij het conflict vóór de aanvraag van het bestreden merk een verklaring zouden kunnen zijn voor de kwade trouw van interveniënt.

86 Vóór de inschrijving van het gemeenschapsmerk hebben verzoekster en interveniënt weliswaar contacten gehad, maar de verklaring daarvoor is dat interveniënt zich met een beroep op zijn oudere Spaanse recht verzette tegen de inschrijving door verzoekster in Spanje van merken die gelijk waren aan het zijne of daarmee overeenstemden. Zij kunnen geen verklaring vormen voor kwade trouw van interveniënt.

87 Enigerlei contractuele betrekking van interveniënt met verzoekster vóór de inschrijvingsaanvraag voor het Spaanse merk is echter niet aangetoond en niet eens aangevoerd.

88 In de zesde plaats kan het door interveniënt aan verzoekster gedane voorstel van een geldelijke vergoeding van vijf miljoen USD voor de overgang van het gemeenschapsmerk, hoe hoog dat bedrag ook is, op zich nog niet aantonen dat interveniënt in casu te kwader trouw was op het moment waarop hij het bestreden merk aanmeldde.

89 Bij gebreke van enig ander bewijs kan daaruit immers niet worden afgeleid — ook al lijkt de gevorderde vergoeding onevenredig gelet op de ontwikkeling van het oudere Spaanse merk — dat interveniënt te kwader trouw was toen hij de gemeenschapsmerkaanvraag indiende.

90 Wat tot slot de gelijkheid van de betrokken tekens betreft, deze kan bij gebreke van ieder ander relevant bewijs kwade trouw van interveniënt niet aantonen.

91 Blijkens het voorgaande moet het enige middel, en bijgevolg het beroep in zijn geheel, worden verworpen.

Kosten

92 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het BHIM en van interveniënt te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Achtste kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Carrols Corp. wordt verwezen in de kosten.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 1 februari 2012.

ondertekeningen