Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (åttonde avdelningen)

den 1 februari 2012 *

”Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsfigurmärket Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Absolut registreringshinder — Ond tro föreligger inte — Artikel 52.1 b i förordning (EG) nr 207/2009”

I mål T-291/09,

Carrols Corp., Dover, Delaware (Förenta staterna), företrätt av advokaten I. Temiño Ceniceros,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av J. Crespo Carrillo, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Giulio Gambettola, bosatt i Los Realejos (Spanien), företrädd av advokaten F. Brandolini Kujman,

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som meddelats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 7 maj 2009 (ärende R 632/2008-1) om ett invändningsförfarande mellan Carrols Corp. och Giulio Gambettola, meddelar

TRIBUNALEN (åttonde avdelningen)

sammansatt av ordföranden L. Truchot samt domarna M.E. Martins Ribeiro (referent) och H. Kanninen,

justitiesekreterare: handläggaren C. Kristensen,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 27 juli 2009,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 26 november 2009,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 17 november 2009,

* Rättegångsspråk: spanska.

efter förhandlingen den 22 juni 2011,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 20 juni 1994 gav intervenienten, Giulio Gambettola, till Oficina Española de Patentes y Marcas (spanska patent- och varumärkesmyndigheten) (nedan kallad OEPM) in en ansökan om registrering av nedanstående spanska figurmärke:



2 Varumärket registrerades den 20 december 1995 under nummer 1909496.

3 Bolaget Pollo Tropical, Inc., vars rättigheter har övertagits av sökanden, Carrols Corp., gav den 21 oktober 1994 in två registreringsansökningar till OEPM, varav den ena avsåg ordmärke nr 1927280, POLLO TROPICAL, och den andra avsåg figurmärke nr 1927282, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL. Till stöd för sina ansökningar åberopade Pollo Tropical, Inc. nedanstående amerikanska varumärke, som det hade ansökts om den 25 april 1994 och som registrerats under referensen US 74516740 den 19 augusti 1997:



4 Ansökningarna avslogs av OEPM den 22 januari 1996 till följd av den invändning som intervenienten hade framställt med stöd av ovannämnda spanska varumärke nr 1909496.

5 I Förenade kungariket beviljades sökanden, den 9 juni 2000, registrering under nr 2201552 av figurmärket Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, som det hade ansökts om den 30 juni 1999 för tjänster avseende utskänkning av mat och dryck, som omfattas av klass 42. Figurmärket framställs på följande sätt:



6 I Förenade kungariket beviljades sökanden även, den 19 juni 2000, registrering under nr 2201543 av ordmärket POLLO TROPICAL, som det ansökts om den 30 juni 1999 för tjänster avseende utskänkning av mat och dryck, som omfattas av klass 42.

7 Intervenienten gav den 22 november 2002 in en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om

gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).

8 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:



9 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 25, 41 och 43 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, för var och en av dessa klasser, följande beskrivningar:

— klass 25: ”Färdigsydda kläder”

— klass 41: ”Diskotek”

— klass 43: ”Utskänkning av mat och dryck”.

10 Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 75/2003 av den 29 september 2003. Varumärket registrerades den 21 april 2004.

11 Sökanden gav den 22 januari 2007 in en ansökan om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket till harmoniseringsbyrån. Sökanden gjorde gällande dels att det förelåg en risk för förväxling i Förenade kungariket, där sökanden har beviljats två registreringar av varumärken som har prioritet, enligt artikel 52.1 a i förordning nr 40/94 (nu artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009), dels att intervenienten var i ond tro när han ansökte om registrering, enligt artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009).

12 Till stöd för ansökan om ogiltighetsförklaring åberopades, såvitt avser den grund som anges i artikel 52.1 a i förordning nr 40/94, de två varumärken i Förenade kungariket som det har hänvisats till i punkterna 5 och 6 ovan.

13 Såvitt avser den ogiltighetsgrund som avses i artikel 51.1 b i förordning nr 40/94, åberopades, till stöd för ansökan om ogiltighetsförklaring, bland annat det amerikanska figurmärke som registrerats under referensen US 74516740 och som det har hänvisats till i punkt 3 ovan.

14 Ansökan om ogiltighetsförklaring riktade sig mot alla varor och tjänster som omfattas av det varumärke som tvisten rör.

15 Genom beslut av den 17 mars 2008 avslog annulleringsenheten ansökan om ogiltighetsförklaring. Till den del ansökan grundades på artikel 52.1 a i förordning nr 40/94 motiverade annulleringsenheten sitt avslag med att sökanden inte hade lagt fram bevis på användning av det varumärke som avsåg de äldre rättigheter som registrerats i Förenade kungariket, till följd av en begäran från intervenienten om att det skulle läggas fram bevis på verklig användning. Till den del ansökan grundades på artikel 51.1 b i samma förordning konstaterade annulleringsenheten att sökanden inte hade kunnat lägga fram bevis för att intervenienten skulle ha varit i ond tro. Annulleringsenheten ansåg att skillnaden avseende de två månaderna mellan ingivandet av ansökan om registrering av det amerikanska varumärket (den 25 april 1994) och ingivandet av ansökan om registrering av det spanska varumärket nr 1 909 496

(den 20 juni 1994) uteslöt ond tro. Annuleringsenheten påpekade dessutom att det fanns en kontinuitet eller ”kommersiell riktning” som förenade intervenientens spanska varumärken och intervenientens gemenskapsvarumärke och att det var skälet till att datumet för ingivande av ansökan om registrering av det spanska varumärket beaktades. Det hade enligt annulleringsenheten inte visats att det amerikanska varumärke som sökanden hade i Förenta staterna var välkänt på den amerikanska marknaden mellan åren 1991 och 1994 samt mellan åren 1994 och 2002 och att intervenienten skulle ha fått kännedom om detta förhållande. Den elektroniska skriftväxlingen mellan de två parterna år 2006, i vilken intervenienten fastställde priset för att sälja gemenskapsvarumärket, utgjorde inget övertygande bevis för att intervenienten skulle ha varit i ond tro. Annulleringsenheten ansåg slutligen att den omständigheten att varumärkena var identiska och att de avsåg samma användningsområde inte kunde utgöra grund för att anse att det förelåg ond tro.

16 Sökanden överklagade annulleringsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån den 17 april 2008 med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009).

17 Harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd avslog överklagandet genom beslut av den 7 maj 2009 (nedan kallat det överklagade beslutet). Överklagandenämnden bekräftade, för det första, annulleringsenhetens slutsats att sökanden inte hade lagt fram bevis på användning av de äldre varumärken som hade registrerats i Förenade kungariket. Överklagandenämnden ansåg, för det andra, att sökanden inte hade styrkt sitt påstående att intervenienten hade varit i ond tro, i den mening som avses i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009. Överklagandenämnden preciserade att förekomsten av ond tro hos innehavaren skulle ha visats vid ingivandet av ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket. En eventuell ond tro hos innehavaren vid ansökan om registrering i Spanien kunde därför inte beaktas. Överklagandenämnden ansåg att det inte av någon av de omständigheter som åberopats av sökanden framgick att intervenienten skulle ha varit i ond tro.

18 Överklagandenämnden bedömde således, för det första, att det inte hade lagts fram något bevis enligt vilket intervenienten hade kännedom om sökandens affärsverksamhet i Förenade kungariket. Överklagandenämnden ansåg dessutom att intervenientens ingivande av ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket endast utgjorde den normala och förutsägbara affärsutvecklingen av dennes verksamhet avseende utskänkning av mat och dryck. Intervenienten hade nämligen i början av 1990-talet inlett en affärsverksamhet i nämnda sektor, år 1994 inlett flera förfaranden med angivande av sin avsikt att starta en affärsverksamhet i sektorn för utskänkning av mat och dryck i en medlemsstat och, åtta år senare, ansökt om unionsrättsligt skydd. Överklagandenämnden drog följaktligen slutsatsen att det inte kunde anses att intervenienten hade varit i ond tro vid ingivandet av ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, det vill säga att han var medveten om den skada som han vållade sökanden.

19 Överklagandenämnden ansåg, för det andra, att denna slutsats inte påverkades av antagandet att sökandens varumärke Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL var välkänt, eftersom det inte hade visats att så var fallet.

20 Överklagandenämnden påpekade även att ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket hade offentliggjorts den 29 september 2003 och att detta varumärke hade registrerats den 28 juni 2004. Sökanden hade dock gett in ansökan om ogiltighetsförklaring den 22 januari 2007, det vill säga två och ett halvt år efter offentliggörandet av registreringen, utan att i framställningen av grunderna för överklagandet ange varför den hade väntat så länge med att ge in ansökan om ogiltighetsförklaring.

21 Överklagandenämnden bedömde, för det tredje, såvitt avser intervenientens upprepade begäran om ekonomisk ersättning med ett belopp på upp till fem miljoner US-dollar (USD), att sökanden inte hade visat att intervenienten skulle ha handlat bedrägligt och spekulativt vid ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

22 I detta hänseende erinrade överklagandenämnden om dels att den ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke som gavs in år 2002 endast var den logiska följden på internationell nivå av varumärkets användning i Spanien, dels att det varken fanns någon direkt eller indirekt förbindelse mellan de tvistande parterna som skulle ha lett till ett bedrägligt tillägnande av sökandens varumärke eller någon uppgift som gjorde det möjligt att slå fast att intervenienten i november 2002 skulle ha bestämt sig för att utnyttja det anseende som sökandens varumärke antogs ha. Överklagandenämnden drog därför slutsatsen att den ekonomiska ersättningen för överlåtelsen av gemenskapsvarumärket, i avsaknad av bevis för det motsatta förhållandet, skulle anses omfattas av den frihet som råder på marknaden.

23 Vad beträffar överensstämmelsen mellan de aktuella kännetecknen och de tjänster som omfattas av klass 42, bedömde överklagandenämnden, för det fjärde, att det inte kunde presumeras att intervenienten hade varit i ond tro.

24 Beträffande sökandens påstående att intervenienten rättsstridigt skulle ha tillägnat sig sökandens kännetecken, ansåg överklagandenämnden, för det femte, att det var sannolikt att sökanden snarare gjorde gällande anspråk på äganderätten till gemenskapsvarumärket än varumärkets ogiltighet, men att ett sådant anspråk endast kunde framställas genom en talan som väcks vid den nationella domstolen, såvida det inte rör sig om ett av de fall som avses i artikel 18 i förordning nr 207/2009.

Parternas yrkanden

25 Sökanden har yrkat att tribunalen ska

— förklara att denna talan liksom de till ansökan fogade bilagorna kan tas upp till sakprövning,

— ogiltigförklara det angripna beslutet, i den del överklagandenämnden inte förklarade att det varumärke som tvisten rör var ogiltigt, med stöd av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

26 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

27 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— beakta intervenientens svarsinlaga med alla dess bilagor och motsvarande kopior,

— tillåta den bevisning som åberopats,

— ogilla talan som väckts mot det angripna beslutet och fastställa nämnda beslut, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Huruvida de bilagor som har getts in till tribunalen av sökanden och intervenienten kan tas upp till sakprövning

28 Sökanden har yrkat att tribunalen ska förklara att bilagorna i ansökan kan tas upp till sakprövning. Intervenienten, som har begärt att tribunalen ska beakta samtliga bilagor som fogats till intervenientens svarsinlaga, har därigenom också yrkat att dessa bilagor ska tas upp till sakprövning.

29 Såväl harmoniseringsbyrån som intervenienten hävdade emellertid vid förhandlingen, som svar på en fråga från tribunalen, att bilaga 5 till ansökan, som innehåller dels en kopia av de nya sidorna på intervenientens webbplats, dels en rapport som upprättats av en ”notario” angående intervenientens användning av det spanska varumärke som registrerats under nr 1909496, inte kunde tas upp till sakprövning med motiveringen att bilagan inte hade getts in i det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån.

30 Tribunalen erinrar i detta hänseende om att syftet med talan vid tribunalen är att pröva lagenligheten av de beslut som meddelats av harmoniseringsbyråns överklagandenämnder i den mening som avses i artikel 65 i förordning nr 207/2009. Tribunalen ska följaktligen inte bedöma de faktiska omständigheterna på nytt, mot bakgrund av bevis som lagts fram först vid tribunalen (förstainstansrättens dom av den 6 mars 2003 i mål T-128/01, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (Calandre), REG 2003, s. II-701, punkt 18, och tribunalens dom av den 25 juni 2010 i mål T-407/08, MIP Metro mot harmoniseringsbyrån – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), REU 2010, s. II-701, punkt 16; se även, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 18 december 2008 i mål C-16/06 P, Les Éditions Albert René mot harmoniseringsbyrån, REG 2008, s. I-10053, punkt 144).

31 Av den rättspraxis som nämns i punkt 30 ovan följer att endast de handlingar som hade getts in i det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån kan tas upp till sakprövning.

32 Eftersom bilaga 5 till ansökan inte gavs in i det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån, vilket sökanden för övrigt medgav vid förhandlingen, finner tribunalen att den inte kan tas upp till sakprövning.

33 Tribunalen noterar dessutom att intervenienten, i bilaga 15 till sin svarsinlaga, har gett in en dom av Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Spanien) av den 18 september 2009, som följaktligen meddelades efter det angripna beslutet. Genom nämnda dom fastställdes avgörandet av Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Las Palmas de Gran Canaria (handelsdomstol nr 1 för Las Palmas på Gran Canaria) av den 24 april 2008, som innebar ogillande av sökandens ansökan om ogiltigförklaring av intervenientens spanska varumärke som registrerats under nummer 1909496.

34 Av rättspraxis framgår att nationella rättsliga avgöranden kan beaktas, även om de inte har åberopats i förfarandet vid harmoniseringsbyrån (se förstainstansrättens dom av den 24 november 2005 i mål T-346/04, Sadas mot harmoniseringsbyrån - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), REG 2005, s. II-4891, punkt 20; av den 8 december 2005 i mål T-29/04, Castellblanch mot harmoniseringsbyrån - Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), REG 2005, s. II-5309, punkt 16, och av den 12 juli 2006 i mål T-277/04, Vitakraft-Werke Wührmann mot harmoniseringsbyrån - Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), REG 2006, s. II-2211, punkterna 69–71).

35 Såsom slogs fast i punkt 71 i domen i det ovan i punkt 34 nämnda målet VITACOAT kan det inte vara otillåtet vare sig för parterna eller för tribunalen att, vid tolkningen av unionsrätten, vägledas av unionens rättspraxis eller av nationell eller internationell rättspraxis. Av detta följer att en part ska ha möjlighet att hänvisa till nationella rättsliga avgöranden först vid tribunalen – när det inte görs gällande att överklagandenämnden felaktigt har underlåtit att beakta de faktiska omständigheterna i ett visst nationellt avgörande, utan att överklagandenämnden har åsidosatt en bestämmelse i förordning nr 207/2009 – och att åberopa denna rättspraxis till stöd för detta påstående.

36 Mot bakgrund av det anförda fastställer tribunalen att bilaga 15 till intervenientens svarsinlaga kan tas upp till sakprövning.

37 Vad beträffar de övriga bilagor som avses i punkt 28 ovan, påpekar tribunalen att dessa – i avsaknad av förklaringar från sökanden och intervenienten till varför de getts in i samband med talan vid tribunalen, och med hänsyn till den rättspraxis som nämns i punkt 30 ovan – inte kan tas upp till

sakprövning, i den del de inte förekommer i harmoniseringsbyråns förfarandeakt (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 25 mars 2009 i mål T-21/07, Oréal mot harmoniseringsbyrån – Spa Monopole (SPALINE), REU s. II-0000, ej offentliggjort i rättsfallssamlingen, punkt 14).

Prövning i sak

38 Sökanden har åberopat en enda grund, som avser åsidosättande av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 i det att intervenienten var i ond tro vid ingivandet av ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

39 Till stöd för sin ansökan om ogiltigförklaring av det angripna beslutet har sökanden för det första gjort gällande att det var fel av överklagandenämnden att genom antagande dra slutsatsen att gemenskapsvarumärket var befogat i det att det utgjorde den ”normala utvecklingen” av att intervenienten hade utvidgat sina verksamheter, varvid nämnden således antog att en användning var avsedd. Detta strider, enligt sökanden, mot följande bevisning: intervenientens upprepade försök, sedan år 2005, att sälja sina rättigheter till sökanden för oskäliga belopp, innehavet av en enda pizzeria i en by på Kanarieöarna (Spanien), en pizzeria som sedan år 1990 har befunnit sig i samma skick och drivs under namnet Pizzeria Giulio, avsaknaden av en lämplig rättslig struktur för att utvidga eller internationalisera en rörelse, den omständigheten att det efter tjugo år inte har startats någon filial alls och skapandet av en fiktiv användning av varumärket Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL under domännamnet www.pollotropicaleuropa.com.

40 Sökanden har för det andra påpekat att konstaterandet om den påstådda avsaknaden av bevis på tidigare kännedom om det amerikanska varumärke som registrerats under referensen US 74516740 hindrar dess expansion inom Europeiska unionen, genom att intervenienten tillerkänns ensamrätten trots att sökanden innehar mer än etthundra inrättningar i mer än tio länder.

41 Det är för det tredje oriktigt att påstå, såsom överklagandenämnden har gjort i punkt 33 i det angripna beslutet, att det inte fanns något konkurrensförhållande mellan de två parterna i det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån, trots att sådana förhållanden förelåg år 1994. Ansökningarna om registrering av sökandens spanska varumärken med nr 1927280 och nr 1927282 avslogs nämligen på grund av den registrering, under nr 1909496, av intervenientens spanska varumärke, som det hade ansökts om två månader tidigare.

42 Sökanden anser för det fjärde att det, för att fastställa huruvida intervenienten har varit i ond tro, är nödvändigt att undersöka följande särskilda omständigheter: den absoluta överensstämmelsen mellan de flerfärgade kännetecknen, den tid som förflutit mellan sökandens ansökan i Förenta staterna (det amerikanska figurmärke som det ansökts om den 25 april 1994 och som registrerats under referensen US 74516740 och vars första användning ägde rum redan den 13 september 1991) och ansökan om registrering av det spanska figurmärke, registrerat under nr 1909496, som intervenienten ansökt om den 20 juni 1994, det förhållandet att det amerikanska varumärket var välkänt inom sektorn för utskänkning av mat och dryck, de tidigare förbindelserna mellan sökanden och intervenienten samt intervenientens oskäliga anspråk på ekonomisk ersättning.

43 Tribunalen erinrar inledningsvis om att det i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 föreskrivs att efter ansökan till harmoniseringsbyrån eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång, ska ett gemenskapsvarumärke förklaras ogiltigt om sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in.

44 Såsom generaladvokaten Sharpston påpekade i sitt förslag till avgörande inför domstolens dom av den 11 juni 2009 i mål C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, REG 2009, s. I-4893), har begreppet ond tro, som avses i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009, inte på något sätt definierats, avgränsats eller ens beskrivits i lagstiftningen.

45 Domstolen har, i domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, inom ramen för ett förhandsavgörande angående tolkningen av samma bestämmelse, gjort vissa preciseringar med avseende på begreppet ond tro.

46 Detta mål avsåg en talan om varumärkesintrång som Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (nedan kallat Lindt), Schweiz – som under år 2000 förvärvade ett tredimensionellt varumärke som föreställer en guldhare i choklad som det saluförde sedan 50-talet och, sedan år 1994, i Österrike – hade väckt mot en av dess konkurrenter i Österrike, som sedan år 1962 saluförde ett liknande kännetecken som också föreställer en chokladhare. Den senare yrkade genom ett genkäromål att det av Lindt registrerade varumärket skulle ogiltigförklaras med motiveringen att Lindt, vid den tidpunkt då ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke gavs in, var i ond tro. Domstolen skulle således pröva ett fall i vilket flera tillverkare, vid den tidpunkt då registreringsansökan gavs in, använde identiska eller liknande kännetecken, på marknaden, för varor som var identiska eller av liknande slag, vilket innebar en risk för förväxling med det kännetecken som avsågs i registreringsansökan (domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punkt 36).

47 Domstolen konstaterade först, i punkt 35 i domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, att det av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 följer att den relevanta tidpunkten för bedömningen av huruvida sökanden varit i ond tro är när den berörde gav in ansökan om varumärkesregistrering.

48 Domstolen preciserade för det första, i punkt 37 i samma dom, att det vid prövningen av huruvida sökanden varit i ond tro, i den mening som avses i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009, ska göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.

49 För det andra påpekade domstolen, med hänvisning till de faktorer som angavs i de tolkningsfrågor som hade ställts till den, inledningsvis, i punkt 39 i domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, att bland annat en allmän vetskap, inom den berörda ekonomiska sektorn, om att en tredje man använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan, kunde leda till en presumtion för att sökanden haft vetskap om ett sådant användande, och att denna kännedom bland annat kan härledas till hur länge ett sådant användande har pågått. Ju längre användande desto högre är sannolikheten för att sökanden hade vetskap om detta när registreringsansökan gavs in.

50 Domstolen tillade sedan, i punkt 40 i domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, att det emellertid skulle konstateras att det inte i sig är tillräckligt att sökanden vet om eller borde veta om att en tredje man, i minst en medlemsstat, sedan länge använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan, för att sökanden ska anses vara i ond tro. Det ska, enligt punkterna 41 och 42 i nämnda dom, nämligen tas hänsyn till sökandens avsikt vid den relevanta tidpunkten, varvid denna avsikt är en subjektiv omständighet som ska fastställas mot bakgrund av de objektiva omständigheterna i det enskilda fallet.

51 Avsikten att hindra en tredje man från att saluföra en vara kan således i vissa fall vara en indikation på att sökanden varit i ond tro (domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punkt 43).

52 Detta är bland annat fallet när sökanden inte registrerat ett kännetecken såsom gemenskapsvarumärke för att använda det utan endast för att hindra tredje man från att träda in på samma marknad (domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punkt 44).

53 Domstolen bedömde för det tredje att den omständigheten att en tredje man sedan länge använder ett kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det varumärke som avses i registreringsansökan, och att detta kännetecken åtnjuter ett visst rättsligt skydd, är en av de relevanta faktorerna vid prövningen av huruvida sökanden varit i ond tro (domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punkt 46). Även i ett sådant fall kan registreringen av ett gemenskapsvarumärke emellertid inte tolkas som om den företagits i ond tro, bland annat när sökanden, vid den tidpunkt då registreringsansökan ges in, vet om att en tredje man, som är en ny marknadsaktör, försöker utnyttja kännetecknet genom att kopiera utformningen, vilket föranleder sökanden att registrera detta i syfte att förhindra att denna utformning används (domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punkterna 48 och 49).

54 Domstolen fann för det fjärde, i punkt 51 i domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, att det vid prövningen av huruvida sökanden varit i ond tro kan tas hänsyn till i vilken grad ett kännetecken är välkänt när ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke ges in. Enligt domstolen kan nämligen just en sådan grad av välkändhet rättfärdiga sökandens intresse av att skaffa ett bättre rättsligt skydd för sitt kännetecken.

55 Det är särskilt mot bakgrund av föregående överväganden, i den mån de är tillämpliga i förevarande mål, som det ska prövas huruvida det angripna beslutet är lagenligt, i den del överklagandenämnden drog slutsatsen att intervenienten inte var i ond tro vid tidpunkten då ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket gavs in.

56 För det första finner tribunalen, såsom följer av punkt 35 i domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, och som överklagandenämnden korrekt påpekade i punkt 26 i det angripna beslutet, att förekomsten av ond tro hos intervenienten skulle ha visats vid ingivandet av ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, det vill säga den 22 november 2002.

57 Omständigheterna i detta fall föranledde emellertid överklagandenämnden att undersöka omständigheter som förelåg före detta datum, eftersom intervenientens ingivande av ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket är en följd av registreringen av ett identiskt, äldre nationellt varumärke.

58 Såsom annulleringsenheten korrekt påpekade finns det en kontinuitet eller ”kommersiell riktning” som förenar intervenientens varumärken, och det är skälet till att datumet för ingivande av ansökan om registrering av det spanska varumärket också ska beaktas.

59 Överklagandenämnden föreföll visserligen utesluta beaktandet av datumet för ingivande av ansökan om registrering av det äldre nationella varumärket, i punkt 26 i det angripna beslutet, när den angav att ”överklagandenämnden inte kommer att bedöma om [intervenienten] var i ond eller god tro vid ingivandet av ansökningarna om registrering i Spanien, eftersom det inte bara är så att ingivandet skedde för åtta år sedan, utan också eftersom det rör sig om en fråga som uteslutande omfattas av den nationella domstolens behörighet, närmare bestämt den spanska domstolens behörighet”.

60 Genom sitt konstaterande, i punkt 27 i det angripna beslutet, ”att [intervenientens] ingivande av ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket år 2002 endast utgjorde den normala och förutsägbara affärsutvecklingen av dennes verksamhet avseende utskänkning av mat och dryck” har överklagandenämnden nödvändigtvis gjort en prövning av de omständigheter som rådde före ansökan om registrering av nämnda varumärke.

61 Det framgår inte av någon uppgift i handlingarna i målet att det kan presumeras att intervenienten hade kännedom om det amerikanska varumärket, dels eftersom sistnämnda varumärke inte var registrerat i en medlemsstat utan i ett tredjeland, dels eftersom det bara hade förflutit två månader mellan ansökan om registrering av det spanska varumärket, den 20 juni 1994, och ansökan om

registrering av det amerikanska varumärket, den 25 april 1994. Även om datumet för den första användningen av det amerikanska varumärket skulle beaktas, det vill säga den 13 september 1991, varvid en period på tre och ett halvt år hade förflutit, är denna omständighet i sig ändå otillräcklig, med hänsyn till varumärkets geografiska lokalisering, för att det ska kunna presumeras att intervenienten hade kännedom om varumärket vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering av det spanska varumärket. Den omständigheten att en eller flera restauranger hade öppnats i Florida (Förenta staterna) eller i andra länder i Sydamerika kan således inte i sig anses vara ägnad att visa att intervenienten hade kännedom om den tidigare användningen av det amerikanska varumärket.

62 Sökanden har vid förhandlingen följaktligen inte lagt fram något *prima facie*-bevis på grundval av vilket det kan presumeras att intervenienten inte kunde ha varit ovetande om att nämnda varumärke existerade.

63 Det ska följaktligen slås fast att om intervenienten, den 22 november 2002, hade kännedom om att det fanns en annan rättighet, var det den som han själv var innehavare av, det vill säga det spanska varumärke som registrerats under nr 1909496.

64 För det andra har sökanden bestritt konstaterandet i punkt 27 i det angripna beslutet, enligt vilket ”det följer av de omständigheter som har anförts i detta fall att [intervenientens] ingivande av ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket år 2002 endast utgjorde den normala och förutsägbara affärsutvecklingen av dennes verksamhet avseende utskänkning av mat och dryck” och enligt vilket ”det konkret förhåller sig så, att [intervenienten] i början av 1990-talet inledde en affärsverksamhet i sektorn för utskänkning av mat och dryck, att han år 1994 inledde flera förfaranden med angivande av sin avsikt att starta en affärsverksamhet i sektorn för utskänkning av mat och dryck i en medlemsstat och att han, åtta år senare, har ansökt om gemenskapsrättsligt skydd, vilket följaktligen har gett upphov till en kommersiell riktning inom sektorn för utskänkning av mat och dryck”.

65 Det är visserligen så, att det år 1994 inleddes ett förfarande vid OEPM mot sökandens ansökan om registrering av de spanska varumärken som anges i punkt 3 ovan. Harmoniseringsbyrån har vid förhandlingen emellertid inte närmare kunnat uppge vilka olika förfaranden, som den förefaller hänvisa till i det angripna beslutet, som intervenienten hade inlett år 1994, med angivande av sin avsikt att starta en affärsverksamhet i en medlemsstat.

66 Även om det inte skedde någon expansion av intervenientens rörelse efter det att det spanska varumärket hade registrerats den 20 juni 1994, kan det härvid konstateras att det av handlingarna i målet framgår att intervenienten den 9 juni 2006, det vill säga före ingivandet av ansökan om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket den 22 januari 2007, undertecknade ett licensavtal avseende varumärket Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL (se, *e contrario*, domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punkt 44).

67 Även om detta avtal, enligt intervenientens klargöranden vid förhandlingen, inte fullgjordes, kan det anses att avtalet är ett uttryck för intervenientens avsikt att utveckla sin affärsverksamhet.

68 Vad för det tredje avser frågan huruvida det äldre amerikanska varumärket var välkänt, prövade överklagandenämnden denna fråga, i punkt 28 i det angripna beslutet, med hänsyn till de kriterier som angetts i unionens rättspraxis angående begreppet känt, som ligger nära begreppet välkänt (domstolens dom av den 22 november 2007 i mål C-328/06, Nieto Nuño, REG 2007, s. I-10093, punkt 17), som förekommer i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883, med ändringar och tillägg.

69 Enligt rättspraxis förutsätter begreppet ”känt” en viss grad av kännedom i omsättningskretsen. När det gäller ett gemenskapsvarumärke har tribunalen dessutom erinrat om att omsättningskretsen är den som berörs av varumärket i fråga, vilken, beroende på den vara eller tjänst som marknadsförs,

antingen kan vara den breda allmänheten eller en viss del av allmänheten, exempelvis en viss yrkeskrets. Det kan inte krävas att nämnda varumärke ska vara känt hos en viss procentandel av den allmänhet som definierats på detta sätt. Det aktuella varumärket ska anses tillräckligt känt när det är känt hos en betydande del av omsättningskretsen för de varor eller tjänster som omfattas av varumärket. Vid bedömningen av detta villkor ska samtliga relevanta omständigheter i målet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 6 oktober 2009 i mål C-301/07, PAGO International, REG 2009, s. I-9429, punkterna 21–27, och där nämnda rättspraxis).

70 I förevarande fall konstaterade överklagandenämnden, i punkt 28 i det angripna beslutet, följande:

”Den tidigare bedömningen påverkas inte av påståendet att varumärket ’Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL’ är välkänt, eftersom detta inte har styrkts. De omständigheterna att flera inrättningar öppet använder sig av varumärket, att det har getts in handlingar om en minimal reklamverksamhet och om omsättningen och att hänvisningar till varumärket kan hittas genom en sökning på Google innebär inte att varumärket är välkänt i nämnda länder. Det har exempelvis inte getts in någon handling som ger stöd för varumärkets marknadsandel i de länder som framhåller att varumärket är välkänt eller gör gällande betydelsen av Carrols Corporations investeringar för att marknadsföra varumärket. Vidare har det inte getts in någon handling från tredje man i vilken det intygas att varumärket är välkänt, etcetera. Det har inte heller getts in någon handling som styrker att Giulio Gambettola kände till de tjänster avseende utskänkning av mat och dryck som sökanden tillhandahöll och att sökandens varumärke var välkänt.”

71 Sökanden har tillhandahållit sifferuppgifter, uttryckta i USD, som förekommer på ett separat blad utan brevhuvud, i form av en förteckning över datum för öppnande av nya restauranger, kopior av annonsbilagor för varumärket Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL i flera tidningar, varav två är från februari 1997 (i *Horizonte*) och maj 1997 (i *El Nuevo Impacto*), och de andra är från år 2006. Sökanden har dessutom gett in kopior av menyer, fotografier på restauranger samt reklammaterial.

72 Sökanden gav vid förhandlingen även in handlingar i vilka det görs jämförelser mellan de restauranger som omfattas av varumärket Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL och andra typer av restauranger som framstår i form av enkla grafiska framställningar på ett separat blad och som inte härrör från en bokförings- eller revisionsbyrå.

73 Det ska erinras om att förstainstansrätten, i fråga om bevisvärdet av dokument som getts in i förfarandet och som härrör från företaget självt, har slagit fast, i punkt 42 i domen av den 7 juni 2005 i mål T-303/03, Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån - REWE-Zentral (Salvita) (REG 2005, s. II-1917), att det vid bedömningen av ett dokuments bevisvärde först ska prövas om dokumentet innehåller tillförlitliga uppgifter. Förstainstansrätten tillade att det därför särskilt skulle tas hänsyn till dokumentets ursprung, omständigheterna kring dess tillkomst, till vem det är ställt och huruvida dess innehåll verkar förnuftigt och trovärdigt. Förstainstansrätten konstaterade, i punkt 43 i nämnda dom, att det inte vid något tillfälle i förfarandet vid harmoniseringsbyrån hade lagts fram andra uppgifter som exempelvis stöder uppgifterna i intyget eller i förteckningen över de saluförda produkterna.

74 I detta hänseende ska det påpekas att, även om det tas hänsyn till de handlingar som inte är avfattade på rättegångsspråket, vilket intervenienten har ifrågasatt, dessa handlingar inte kan anses utgöra bevis på att det amerikanska varumärket är välkänt, med hänsyn till att de, såvitt avser sifferuppgifterna, förekommer på ett enkelt separat blad, och till att de inte är daterade. Enkla menyer, fotografier på restauranger, grafiska framställningar eller reklammaterial, som inte utgör stöd för någon konkret och bestämd handling kan inte heller, var för sig, anses utgöra bevis som styrker påståendet att det amerikanska varumärket är välkänt.

75 I synnerhet har sökanden, till stöd för sin argumentering, inte lagt fram någon handling i vilken det hänvisas till varumärkets marknadsandel eller ens någon handling som visar i hur stor omfattning varumärket har använts samt hur stora investeringar som har gjorts, eller något intyg från tredje man om att varumärket är välkänt (se, analogt, domstolens dom av den 14 september 1999 i mål C-375/97, General Motors, REG 1999, s. I-5421, punkt 27).

76 Vad slutligen beträffar beaktande av handlingar som hänför sig till tiden efter ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke, ska det erinras om att, såvitt avser rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1), domstolen, i fråga om bevis på verkligt bruk av ett varumärke, i punkterna 30 och 31 i beslutet av den 27 januari 2004 i mål C-259/02, La Mer Technology (REG 2004, s. I-1159), har slagit fast att direktivet innebär att det endast är omständigheter som har inträffat under den relevanta tidsperioden, och således innan ansökan om upphävande ingavs, som ska beaktas vid bedömningen av huruvida varumärket har tagits i ”verkligt bruk”. Direktivet innebär emellertid inte att det är uttryckligen uteslutet att eventuella omständigheter, som har inträffat efter det att ansökan om upphävande ingavs, i förekommande fall beaktas vid bedömningen av huruvida kravet på verkligt bruk är uppfyllt när det gäller den relevanta tidsperioden. Sådana omständigheter kan göra det möjligt att bekräfta, eller bättre bedöma, omfattningen av användningen av varumärket under den relevanta tidsperioden samt innehavarens verkliga avsikter under denna period. Denna praxis har upprepats inom ramen för förordning nr 40/94, bland annat i punkt 38 i förstainstansrättens dom av den 10 september 2008 i mål T-325/06, Boston Scientific mot harmoniseringsbyrån – Terumo (CAPIO), (ej publicerad i rättsfallssamlingen), och den ska även tillämpas inom ramen för förordning nr 207/2009.

77 Det kan i detta avseende konstateras att, även om senare handlingar kan beaktas vid fastställande av bevis på att ett varumärke är välkänt, ett fastställande av att det amerikanska varumärket är välkänt inte kan grundas uteslutande på annonser som publiceras i veckotidningar, eftersom de i sig är otillräckliga och inte kan utgöra stöd för någon annan relevant handling.

78 I likhet med annulleringsenhetens och överklagandenämndens konstateranden drar tribunalen följaktligen slutsatsen att de uppgifter som sökanden hade lämnat till harmoniseringsbyrån inte räcker för att visa att det amerikanska varumärket var välkänt, såväl vid tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket som vid tidpunkten för ansökan om registrering av det spanska varumärket.

79 För det fjärde framgår det inte av någon handling som har tillförts akten i målet att intervenienten inte alls hade för avsikt att använda varumärket vid ingivandet av ansökan om dess registrering och att intervenienten gav in ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket därför att han avsåg att hindra tredje man från att marknadsföra intervenientens produkter. Det har nämligen inte på ett tillfredsställande sätt visats att intervenienten i Spanien inte använde sig av det varumärke som han är innehavare av och att han inte hade vidtagit åtgärder för att utveckla sitt varumärke inom unionens område.

80 Det kan däremot konstateras att, även om sökanden beviljats registrering av två varumärken i Förenade kungariket (se punkt 12 ovan) som är identiska med det varumärke som tvisten rör, sökanden inte har kunnat visa, vare sig vid annulleringsenheten eller vid överklagandenämnden, att de två varumärkena verkligen använts. Detta konstaterande har för övrigt inte bestritts inom ramen för förevarande förfarande.

81 Av detta följer att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den, i punkt 18 i det angripna beslutet, med hänsyn till att det inte fanns någon handling som avsåg användningen av de varumärken för vilka sökanden hade beviljats registrering i Förenade kungariket, ansåg att det var sökanden, och inte intervenienten, som inte hade för avsikt att använda sig av de varumärken för vilka den ändå hade beviljats registrering.

82 Sökandens förklaringar i detta avseende är inte heller övertygande.

83 Även om sökanden kopplar samman avsaknaden av användning av dess varumärken i Förenade kungariket med det förhållandet att intervenienten använde sig av detta varumärke i Spanien och att sökanden önskade att tvisten med intervenienten skulle lösas innan den utnyttjade sina varumärken, kan det nämligen konstateras att sökanden väntade till den 22 januari 2007 med att ansöka om ogiltighetsförklaring av intervenientens gemenskapsvarumärke, trots att detta hade offentliggjorts den 29 september 2003.

84 Sökanden kan vidare inte med fog, såsom den har angett i sin ansökan, koppla samman avsaknaden av användning av dess varumärken i Förenade kungariket med det förhållandet att intervenienten, genom det nationella varumärket, hindrade sökandens expansion, bland annat i Förenade kungariket. Såsom harmoniseringsbyrån har angett i sina skrivelser är det nämligen tveksamt om innehavaren av en liten pizzeria i en by på Kanarieöarna, genom sitt nationella varumärke, kan lamslå sökandens expansion i den övriga delen av Europeiska unionen, åtminstone till dess att ansökan om registrering av det äldre spanska varumärket getts in. Det kan inte anses att avsaknaden av användning av varumärkena i Förenade kungariket beror på existensen av det spanska varumärket.

85 Såsom framgår av punkt 33 i det angripna beslutet har sökanden för det femte inte visat eller ens påstått att det, före ingivandet av ansökan om registrering av det varumärke som tvisten rör, fanns direkta eller indirekta förbindelser mellan de tvistande parterna som kan utvisa att intervenienten var i ond tro.

86 Sökanden och intervenienten har visserligen haft kontakter före registreringen av gemenskapsvarumärket, men dessa kontakter är en följd av intervenientens invändning, grundad på dennes äldre spanska rättighet, mot sökandens registrering i Spanien av varumärken som är identiska med eller liknar intervenientens varumärke, och de kan inte utgöra grund för påståendet att intervenienten var i ond tro.

87 Det har likväl inte visats eller ens hävdats att intervenienten hade haft ett avtalsförhållande av något slag med sökanden före ansökan om registrering av det spanska varumärket.

88 För det sjätte kan intervenientens förslag till sökanden om ekonomisk ersättning med ett belopp på fem miljoner US-dollar för överlåtelsen av gemenskapsvarumärket, hur betydande det än är, i detta fall inte i sig anses påvisa att intervenienten var i ond tro vid tidpunkten då ansökan om registrering av det varumärke som tvisten rör gavs in.

89 I avsaknad av andra uppgifter, och även om denna begäran om ersättning förefaller vara oskälig med hänsyn till utvecklingen av det äldre spanska varumärket, kan man nämligen inte därav dra slutsatsen att intervenienten var i ond tro vid tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

90 Vad slutligen avser de aktuella kännetecknens överensstämmelse, kan denna, i avsaknad av andra relevanta uppgifter, inte anses påvisa att intervenienten var i ond tro.

91 Av det anförda följer att talan inte kan bifallas såvitt avser den enda grunden, och talan ska följaktligen ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

92 Enligt artikel 87.2 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (åttonde avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) Carrols Corp. ska ersätta rättegångskostnaderna.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 1 februari 2012.

Underskrifter