Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (osmého senátu)

1. února 2012 *

„Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Společenství Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Absolutní důvod pro zamítnutí — Dobrá víra — Článek 52 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

Ve věci T-291/09,

Carrols Corp., se sídlem v Doveru, Delaware (Spojené státy), zastoupená I. Temiño Cenicerosem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému J. Crespo Carrillem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž dalším účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupujícím jako vedlejší účastník řízení před Tribunálem, je

Giulio Gambettola, s bydlištěm v Los Realejos (Španělsko), zastoupený F. Brandolini Kujmanem, advokátem,

jejímž předmětem je návrh na zrušení rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze 7. května 2009 (věc R 632/2008-1) týkajícího se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společností Carrols Corp. a Giuliem Gambettolou,

TRIBUNÁL (osmý senát),

ve složení L. Truchot, předseda, M. E. Martins Ribeiro (zpravodajka) a H. Kanninen, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: C. Kristensen, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 27. července 2009,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 26. listopadu 2009,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejšího účastníka k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 17. listopadu 2009,

* Jednací jazyk: španělština.

po jednání konaném dne 22. června 2011,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 20. června 1994 podal Giulio Gambettola, vedlejší účastník, u Oficina Española de Patentes y Marcas (španělský patentový a známkový úřad, dále jen „OEPM“) přihlášku následující španělské obrazové ochranné známky:



2 Tato ochranná známka byla zapsána dne 20. prosince 1995 pod číslem 1909496.

3 Pollo Tropical, Inc., společnost, do jejíchž práv vstoupila žalobkyně, společnost Carrols Corp, dne 21. října 1994 u OEPM podala dvě přihlášky k zápisu, z nichž jedna se týkala slovní ochranné známky POLLO TROPICAL č. 1927280 a druhá se týkala obrazové ochranné známky Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL č. 1927282, přičemž uplatnila následující americkou obrazovou ochrannou známku, jejíž přihláška byla podána dne 25. dubna 1994 a ve Spojených státech byla zapsána dne 19. srpna 1997 pod č. US 74516740:



4 OEPM tyto přihlášky zamítl dne 22. ledna 1996 z důvodu námitek vedlejšího účastníka založených na výše uvedené španělské ochranné známce č. 1909496.

5 Dne 9. června 2000 byla pro žalobkyni zapsána níže vyobrazená obrazová ochranná známka Spojeného království Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL pod č. 2201552, jejíž přihláška byla podána dne 30. června 1999 pro restaurační služby spadající do třídy 42:



6 Dne 19. června 2000 byla pro žalobkyni rovněž zapsána slovní ochranná známka Spojeného království POLLO TROPICAL pod č. 2201543, jejíž přihláška byla podána dne 30. června 1999 pro restaurační služby spadající do třídy 42.

7 Dne 22. listopadu 2002 podal vedlejší účastník u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].

8 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:



9 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 25, 41 a 43 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

— třída 25: „Konfekce“;

— třída 41: „Diskotéky“;

— třída 43: „Restaurační služby (stravování).“

10 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství č.* 75/2003 dne 29. září 2003. Ochranná známka byla zapsána dne 21. dubna 2004.

11 Dne 22. ledna 2007 podala žalobkyně u OHIM návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství, když uplatnila jednak existenci nebezpečí záměny ve Spojeném království, kde je majitelkou dvou prioritních zápisů ochranné známky, podle čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009], a jednak skutečnost, že vedlejší účastník o zápis požádal nikoli v dobré víře na základě čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009].

12 Návrh na prohlášení neplatnosti byl založen – pokud jde o důvod uvedený v čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 – na dvou ochranných známkách Spojeného království uvedených v bodech 5 a 6 výše.

13 Pokud jde o důvod neplatnosti uvedený v čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, návrh na prohlášení neplatnosti byl založen zejména na americké obrazové ochranné známce zapsané pod číslem US 74516740 uvedené v bodě 3 výše.

14 Návrh na prohlášení neplatnosti směřoval proti všem výrobkům a službám, na které se vztahuje zpochybněná ochranná známka.

15 Rozhodnutím ze dne 17. března 2008 zrušovací oddělení návrh na prohlášení neplatnosti zamítlo. V rozsahu, v němž byl návrh založen na čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94, jej zrušovací oddělení zamítlo z důvodu, že žalobkyně nepředložila důkazy o užívání ochranné známky týkající se starších práv zapsaných ve Spojeném království v návaznosti na žádost o předložení důkazu o skutečném užívání, kterou podal vedlejší účastník. V rozsahu, v němž byl návrh založen na čl. 51 odst. 1 písm. b) téhož nařízení, zrušovací oddělení konstatovalo, že žalobkyně nebyla s to poskytnout důkaz o tom, že vedlejší účastník nebyl v dobré víře. Zrušovací oddělení mělo za to, že rozdíl dvou měsíců mezi datem podání přihlášky americké ochranné známky (25. dubna 1994) a datem přihlášky španělské ochranné známky č. 1909496 (20. června 1994) vylučuje jednání, které by nebylo v dobré víře. Kromě toho

zrušovací oddělení uvedlo, že existuje kontinuita či „obchodní trajektorie“ spojující španělskou ochrannou známku a ochrannou známku Společenství, které vlastní vedlejší účastník, přičemž z tohoto důvodu bylo zohledněno datum podání přihlášky španělské ochranné známky. Podle zrušovacího oddělení známost americké ochranné známky žalobkyně ve Spojených státech na americkém trhu mezi roky 1991 a 1994, jakož i mezi roky 1994 a 2002, a skutečnost, že o uvedené známosti vedlejší účastník věděl, prokázány nebyly. Korespondence mezi oběma účastníky řízení elektronickou cestou v roce 2006, ve které vedlejší účastník stanovil prodejní cenu ochranné známky Společenství, nepředstavuje přesvědčivý důkaz o tom, že by nebyl v dobré víře. Konečně mělo zrušovací oddělení za to, že skutečnost, že jsou ochranné známky totožné a že se týkají téže oblasti působnosti, nemůže založit jednání, které by nebylo v dobré víře.

16 Dne 17. dubna 2008 podala žalobkyně proti rozhodnutí zrušovacího oddělení k OHIM odvolání na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 (nyní články 58 až 64 nařízení č. 207/2009).

17 Rozhodnutím ze dne 7. května 2009 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát OHIM odvolání zamítl. Odvolací senát nejprve potvrdil závěr zrušovacího oddělení, podle něhož žalobkyně nepředložila důkaz o užívání starších ochranných známek zapsaných ve Spojeném království. Zadruhé měl za to, že žalobkyně neprokázala skutečnost, že vedlejší účastník údajně nebyl v dobré víře ve smyslu čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. Odvolací senát upřesnil, že to, že majitel nejednal v dobré víře, mělo být prokázáno při podání přihlášky ochranné známky Společenství dne 22. listopadu 2002, takže nelze zohlednit to, že uvedený majitel případně nebyl v dobré víře při podání přihlášky k zápisu ve Španělsku. Odvolací senát měl v podstatě za to, že žádný z důkazů uplatněných žalobkyní neumožňuje prokázat, že by vedlejší účastník nebyl v dobré víře.

18 Odvolací senát tak měl zaprvé za to, že nebyl předložen žádný důkaz o tom, že by vedlejší účastník věděl o obchodní činnosti žalobkyně ve Spojených státech. Navíc měl odvolací senát za to, že podání přihlášky ochranné známky Společenství vedlejším účastníkem pouze odpovídalo běžnému a předvídatelnému obchodnímu vývoji jeho restaurační činnosti, jelikož obchodní činnost v uvedeném odvětví zahájil na začátku 90. let dvacátého století, jelikož v roce 1994 zahájil sérii řízení naznačujících jeho úmysl zahájit obchodní činnost v restauračním odvětví v členském státě a jelikož osm let později požádal o ochranu na úrovni Evropské unie. Odvolací senát tedy dospěl k závěru, že nemůže posuzovat to, zda vedlejší účastník při podání přihlášky ochranné známky Společenství nebyl v dobré víře, a sice skutečnost, zda si vedlejší účastník byl vědom újmy, kterou způsobil žalobkyni.

19 Zadruhé měl odvolací senát za to, že tento závěr nelze vyvrátit údajnou obecnou známostí ochranné známky Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL žalobkyně, neboť tato obecná známost prokázána nebyla.

20 Kromě toho odvolací senát uvedl, že přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna dne 29. září 2003 a že zápis této ochranné známky byl zveřejněn dne 28. června 2004. Žalobkyně přitom návrh na prohlášení neplatnosti podala dne 22. ledna 2007, tedy dva a půl roku po zveřejnění zápisu, aniž ve svých žalobních důvodech poskytla informace ohledně důvodů, pro které tak dlouho čekala na podání návrhu na prohlášení neplatnosti.

21 Zatřetí měl odvolací senát za to, že pokud jde o opakovanou žádost vedlejšího účastníka o získání finanční kompenzace ve výši až pět milionů amerických dolarů (USD), žalobkyně neprokázala, že by vedlejší účastník při podání přihlášky ochranné známky Společenství jednal podvodným a spekulativním způsobem.

22 V tomto ohledu odvolací senát připomněl jednak to, že přihláška ochranné známky Společenství podaná v roce 2002 byla pouze logickým důsledkem, k němuž na mezinárodní úrovni vedlo užívání ochranné známky ve Španělsku, a jednak to, že mezi stranami sporu neexistuje žádný přímý či nepřímý vztah, který by způsobil podvodné přivlastnění ochranné známky žalobkyně, ani skutečnost

umožňující prokázat, že se vedlejší účastník rozhodl využít údajné dobré pověsti ochranné známky žalobkyně v listopadu 2002, takže odvolací senát dospěl k závěru, že při neexistenci důkazů v opačném smyslu spadala finanční kompenzace za převod ochranné známky Společenství do rámce tržní svobody.

23 Začtvrté, pokud jde o totožnost dotčených označení a služeb obsažených ve třídě 42, měl odvolací senát za to, že skutečnost, že vedlejší účastník nebyl v dobré víře, nelze presumovat.

24 Zapáté, pokud jde o tvrzení žalobkyně, že vedlejší účastník úspěšně dovršil akt protiprávního přivlastnění jejího rozlišujícího označení, měl odvolací senát za to, že je pravděpodobné, že žalobkyně požaduje vlastnictví ochranné známky Společenství spíše než její neplatnost, ale že uvedené řízení lze zahájit pouze před vnitrostátním soudem, ledaže by se jednalo o jeden z případů uvedených v článku 18 nařízení č. 207/2009.

Návrhová žádání účastníků řízení

25 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

— projednávanou žalobu a její přílohy prohlásil za přípustné;

— zrušil napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž odvolací senát zpochybněnou ochrannou známku neprohlásil za neplatnou na základě čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

26 OHIM navrhuje, aby Tribunál:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

27 Vedlejší účastník navrhuje, aby Tribunál:

— potvrdil, že vzal na vědomí jeho vyjádření k žalobě se všemi odpovídajícími přílohami a kopiemi;

— vyhověl provedení navržených důkazů;

— zamítl žalobu podanou proti napadenému rozhodnutí a posledně uvedené rozhodnutí potvrdil;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

K přípustnosti příloh, které před Tribunálem předložili žalobkyně a vedlejší účastník

28 Žalobkyně žádá Tribunál, aby přílohy žaloby prohlásil za přípustné. Vedlejší účastník v rozsahu, v němž Tribunál žádá, aby potvrdil, že vzal na vědomí všechny přílohy přiložené k jeho vyjádření k žalobě, rovněž v podstatě navrhuje, aby byly prohlášeny za přípustné.

29 Na jednání v odpovědi na otázku Tribunálu však jak OHIM, tak vedlejší účastník namítali nepřípustnost přílohy 5 žaloby, která obsahuje jednak kopii nových internetových stránek vedlejšího účastníka, a jednak prohlášení vyhotovené „notario“ týkající se toho, že vedlejší účastník užívá španělskou ochrannou známku zapsanou pod číslem 1909496, a to z důvodu, že uvedená příloha nebyla předložena v rámci správního řízení před OHIM.

30 V tomto ohledu je třeba připomenout, že cílem žaloby podané k Tribunálu je přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 65 nařízení č. 207/2009. Úkolem Tribunálu tedy není znovu přezkoumávat skutkové okolnosti ve světle důkazů předložených poprvé před Tribunálem [rozsudky Tribunálu ze dne 6. března 2003, DaimlerChrysler v. OHIM (Maska chladiče), T-128/01, Recueil, s. II-701, bod 18, a ze dne 25. června 2010, MIP Metro v. OHIM – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Sb. rozh. s. II-2781, bod 16; rovněž v tomto smyslu viz rozsudek Soudního dvora ze dne 18. prosince 2008, Les Éditions Albert René v. OHIM, C-16/06 P, Sb. rozh. s. I-10053, bod 144].

31 Z judikatury uvedené v bodě 30 výše vyplývá, že přípustné jsou pouze písemnosti, které byly předloženy v rámci správního řízení před OHIM.

32 Vzhledem k tomu, že příloha 5 žaloby – jak ostatně uznala žalobkyně na jednání – nebyla předložena v rámci správního řízení před OHIM, musí být prohlášena za nepřípustnou.

33 Kromě toho je třeba uvést, že vedlejší účastník v příloze 15 svého vyjádření k žalobě předložil rozsudek Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (provinční soud v Las Palmas de Gran Canaria, Španělsko) ze dne 18. září 2009 – vydaný tedy po napadeném rozhodnutí – který potvrzuje rozsudek Juzgado de lo Mercantil n 1 de Las Palmas de Gran Canaria (obchodní soud č. 1 v Las Palmas de Gran Canaria) ze dne 24. dubna 2008, který zamítl návrh na prohlášení neplatnosti podaný žalobkyní proti španělské ochranné známce vedlejšího účastníka zapsané pod číslem 1909496.

34 Z judikatury vyplývá, že vnitrostátní soudní rozhodnutí, třebaže nebyla uplatněna v rámci řízení před OHIM, byla prohlášena za přípustná [viz rozsudky Tribunálu ze dne 24. listopadu 2005, Sadas v. OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Sb. rozh. s. II-4891, bod 20; ze dne 8. prosince 2005, Castellblanch v. OHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Sb. rozh. s. II-5309, bod 16, a ze dne 12. července 2006, Vitakraft-Werke Wührmann v. OHIM – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Sb. rozh. s. II-2211, body 69 až 71].

35 Jak bylo rozhodnuto v bodě 71 rozsudku VITACOAT, bod 34 výše, účastníkům řízení ani samotnému Tribunálu nelze zabránit, aby se při výkladu unijního práva inspirovali skutečnostmi vycházejícími z unijní judikatury a vnitrostátní nebo mezinárodní judikatury. Z toho vyplývá, že účastník řízení musí mít možnost odkazovat na vnitrostátní soudní rozhodnutí poprvé před Tribunálem, pokud se nejedná o to, že je odvolacímu senátu vytýkáno, že nezohlednil skutkové okolnosti v určitém vnitrostátním rozsudku, ale o to, že porušil ustanovení nařízení č. 207/2009, a o uplatnění judikatury na podporu tohoto žalobního důvodu.

36 S ohledem na tyto úvahy je třeba přílohu 15 vyjádření vedlejšího účastníka k žalobě prohlásit za přípustnou.

37 Pokud jde o ostatní přílohy uvedené v bodě 28 výše, je třeba uvést, že vzhledem k tomu, že neexistují důvody uplatněné žalobkyní a vedlejším účastníkem na podporu předložení těchto příloh ve fázi žaloby před Tribunálem a s ohledem na judikaturu uvedenou v bodě 30 výše musejí být tyto přílohy prohlášeny za nepřípustné, jelikož nejsou uvedeny v procesním spisu OHIM [viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 25. března 2009, L’Oréal v. OHIM – Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 14].

K věci samé

38 Žalobkyně uplatňuje jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, jelikož vedlejší účastník v době podání přihlášky ochranné známky Společenství nebyl v dobré víře.

39 Na podporu svého návrhu na zrušení napadeného rozhodnutí žalobkyně zaprvé uvádí, že odvolací senát dospěl na základě domněnky nesprávně k závěru, že ochranná známka Společenství je odůvodněná, jelikož odpovídá „běžnému vývoji" rozšíření činností vedlejšího účastníka, když přitom předpokládal, že existoval úmysl užívání, který je v rozporu s následujícími důkazy: pokusem vedlejšího účastníka několikrát od roku 2005 prodat svá práva žalobkyni za přemrštěné částky, vlastnictvím jediné pizzerie ve vesnici na Kanárských ostrovech (Španělsko), která je ve stejném stavu od roku 1990 a je provozována pod označením Pizzeria Giulio, neexistencí právně vhodné struktury za účelem provedení rozšíření či internacionalizace obchodu, když za dvacet let nebyla zřízena ani jediná pobočka a vytvořením fiktivního užívání ochranné známky Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL pod názvem domény „www.pollotropicaleuropa.com".

40 Zadruhé žalobkyně uvádí, že konstatování o údajné neexistenci důkazu o dřívější znalosti americké ochranné známky zapsané pod č. US 74516740 vytváří překážku pro její expanzi v Evropské unii, a to v tom smyslu, že i když vlastní více než sto zařízení ve více než deseti zemích, je této expanzi zabráněno v důsledku výlučného práva přiznaného vedlejšímu účastníkovi.

41 Zatřetí je nesprávné tvrdit – jak to učinil odvolací senát v bodě 33 napadeného rozhodnutí – že neexistuje konkurenční vztah mezi oběma účastníky správního řízení před OHIM, třebaže takové vztahy existovaly v roce 1994, jelikož přihlášky španělských ochranných známek č. 1927280 a č. 1927282 podané žalobkyní byly zamítnuty z důvodu, že byla pod číslem 1909496 zapsána španělská ochranná známka vedlejšího účastníka, jejíž přihláška byla podána dva měsíce předtím.

42 Začtvrté má žalobkyně za to, že je třeba pro účely zjištění, zda vedlejší účastník byl, či nebyl v dobré víře, přezkoumat následující kritéria: absolutní totožnost kombinovaných barevných označení, dobu, která uplynula mezi přihláškou žalobkyně ve Spojených státech (americká obrazová ochranná známka zapsaná pod číslem US 74516740, jejíž přihláška byla podána dne 25. dubna 1994 a k prvnímu užívání došlo již dne 13. září 1991) a přihláškou španělské obrazové ochranné známky zapsané pod č. 1909496, jejíž přihlášku vedlejší účastník podal dne 20. června 1994, obecnou známost uvedené americké ochranné známky v restauračním odvětví, existenci dřívějších vztahů mezi žalobkyní a vedlejším účastníkem a požadavek vedlejšího účastníka na přemrštěnou finanční kompenzaci.

43 Úvodem je třeba uvést, že čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 stanoví, že ochranná známka Společenství bude prohlášena za neplatnou na základě návrhu podaného u OHIM nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení, pokud přihlašovatel v době podání přihlášky ochranné známky nebyl v dobré víře.

44 Jak uvedla generální advokátka Sharpston ve svém stanovisku předcházejícímu rozsudku Soudního dvora ze dne 11. června 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Sb. rozh. s. I-4893), pojem „nebyl v dobré víře" uvedený v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 není v právních předpisech definován, vymezen ani jakkoli popsán.

45 Soudní dvůr, jenž byl v rámci žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce tázán ohledně výkladu téhož ustanovení, v rozsudku Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, bod 44 výše, poskytl upřesnění pojmu „nebyl v dobré víře".

46 Tato věc se týkala návrhu v řízení o porušení podaného společností Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (dále jen „společnost Lindt") usazené ve Švýcarsku, pro kterou byla v průběhu roku 2000 zapsána trojrozměrná ochranná známka představující zlatého čokoládového zajíčka, kterého uváděla na

trh od 50. let a v Rakousku od roku 1994, a to proti jednomu z jejích konkurentů, usazenému v Rakousku, který od roku 1962 uváděl na trh podobné označení představující rovněž čokoládového zajíčka. Posledně uvedený konkurent se v rámci vzájemného návrhu domáhal neplatnosti ochranné známky zapsané pro společnost Lindt z důvodu, že v okamžiku podání přihlášky ochranné známky Společenství nebyla společnost Lindt v dobré víře. Soudní dvůr měl za to, že mu byl předložen případ, ve kterém více výrobců na trhu používalo v době podání přihlášky k zápisu totožná nebo podobná označení pro totožné nebo podobné výrobky, zaměnitelná s označením, jehož zápis byl požadován (rozsudek Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, bod 44 výše, bod 36).

47 Soudní dvůr nejprve v bodě 35 rozsudku Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, bod 44 výše, rozhodl, že z čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 vyplývá, že rozhodnou dobou pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele je doba, kdy dotyčný podal přihlášku k zápisu.

48 Zaprvé Soudní dvůr v bodě 37 téhož rozsudku upřesnil, že neexistence dobré víry přihlašovatele ve smyslu čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 musí být posuzována globálně, a to s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům konkrétního případu.

49 Zadruhé Soudní dvůr s odkazem na faktory uvedené v předběžných otázkách, které mu byly předloženy, zaprvé v bodě 39 rozsudku Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, bod 44 výše, uvedl, že předpoklad, že si je přihlašovatel vědom toho, že je totožné nebo podobné označení, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá, používáno třetí osobou pro totožné nebo podobné výrobky, může vyplývat zejména ze všeobecné známosti takového užívání v dotyčném hospodářském odvětví, s tím, že tato známost může být vyvozena zejména z délky takového užívání. Čím je totiž toto užívání starší, tím je pravděpodobnější, že přihlašovatel v době podání přihlášky k zápisu věděl, že je takové označení užíváno třetí osobou.

50 Zadruhé Soudní dvůr v bodě 40 rozsudku Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, bod 44 výše, dodal, že je třeba nicméně konstatovat, že okolnost, že si je přihlašovatel vědom nebo si musí být vědom, že třetí osoba přinejmenším v jednom členském státě již dlouhou dobu užívá totožné nebo podobné označení pro totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá, nepostačuje sama o sobě k tomu, aby byla prokázána neexistence dobré víry přihlašovatele. Podle bodů 41 a 42 uvedeného rozsudku je totiž třeba zohlednit úmysl přihlašovatele v rozhodné době, který je subjektivním prvkem, který musí být určen na základě objektivních okolností konkrétního případu.

51 Úmysl zabránit třetí osobě v uvádění výrobku na trh tak může být za určitých okolností znakem toho, že přihlašovatel nebyl v dobré víře (rozsudek Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, bod 44 výše, bod 43).

52 O takový případ se jedná zejména tehdy, když přihlašovatel jako ochrannou známku Společenství nechal zapsat označení, aniž měl v úmyslu jej užívat, a to výhradně za tím účelem, aby zabránil třetím osobám vstoupit na trh (rozsudek Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, bod 44 výše, bod 44).

53 Zatřetí měl Soudní dvůr za to, že skutečnost, že třetí osoba již po dlouhou dobu užívá pro totožný nebo podobný výrobek označení, které je zaměnitelné s přihlášenou ochrannou známkou a že toto označení požívá určité úrovně právní ochrany, je jedním z relevantních faktorů pro posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele (rozsudek Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, bod 44 výše, bod 46). I v takovém případě však zápis ochranné známky Společenství nemusí být vykládán tak, že nebyl učiněn v dobré víře, zejména když si je přihlašovatel v době podání přihlášky k zápisu vědom, že třetí osoba, která vstoupila na trh teprve nedávno, má v úmyslu mít prospěch z uvedeného označení napodobováním jeho vzhledu, což přihlašovatele vede k tomu, aby označení nechal zapsat za účelem zabránění užívání tohoto vzhledu (rozsudek Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, bod 44 výše, body 48 a 49).

54 Začtvrté Soudní dvůr v bodě 51 rozsudku Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, bod 44 výše, rozhodl, že pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele může být brán v úvahu stupeň obecné známosti, které požívá označení v době podání přihlášky za účelem jeho zápisu jako ochranné známky Společenství. Podle Soudního dvora by právě takový stupeň obecné známosti mohl ospravedlnit zájem přihlašovatele zajistit širší právní ochranu svému označení.

55 Zejména ve světle předcházejících úvah a za podmínky, že se na projednávanou věc použijí, je třeba přezkoumat legalitu napadeného rozhodnutí v rozsahu, v němž odvolací senát dospěl k závěru, že vedlejší účastník byl v okamžiku podání přihlášky ochranné známky Společenství v dobré víře.

56 Zaprvé je třeba mít za to – jak vyplývá z bodu 35 rozsudku Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, bod 44 výše a jak správně uvedl odvolací senát v bodě 26 napadeného rozhodnutí – že neexistenci dobré víry vedlejšího účastníka je třeba prokázat při podání přihlášky ochranné známky Společenství, tedy ke dni 22. listopadu 2002.

57 Skutkové okolnosti projednávaného případu však odvolací senát vedly k tomu, aby přezkoumal okolnosti před tímto datem, neboť přihláška ochranné známky Společenství podaná vedlejším účastníkem následovala po zápisu totožné starší národní ochranné známky.

58 Jak správně uvedlo zrušovací oddělení, existuje kontinuita či „obchodní trajektorie“ spojující ochranné známky vedlejšího účastníka, a z tohoto důvodu musí být datum podání přihlášky španělské ochranné známky rovněž zohledněno.

59 Je sice pravda, že se jeví, že odvolací senát vyloučil zohlednění data podání přihlášky starší národní ochranné známky v bodě 26 napadeného rozhodnutí, když měl za to, že „odvolací senát neprovede posouzení, zda byl [vedlejší účastník] při podání přihlášek k zápisu ve Španělsku v dobré víře, či nikoli, jelikož nejenže byly tyto přihlášky podány před osmi lety, ale také jde o otázku, která spadá výlučně do pravomoci vnitrostátního soudu, konkrétně španělského soudu“.

60 Odvolací senát však tím, že v bodě 27 napadeného rozhodnutí konstatoval, „že to, že [vedlejší účastník] podal přihlášku ochranné známky Společenství v roce 2002, jen odpovídalo běžnému a předvídatelnému obchodnímu vývoji jeho restaurační činnosti“, provedl nezbytně přezkum okolností, které existovaly před přihláškou uvedené ochranné známky.

61 Ze žádného důkazu ve spisu přitom nevyplývá, že by bylo možné domnívat se, že vedlejší účastník věděl o americké ochranné známce, jelikož posledně uvedená ochranná známka byla zapsána nikoli v některém členském státě, ale ve třetí zemi, a mezi přihláškou španělské ochranné známky, tedy 20. červnem 1994, a přihláškou americké ochranné známky, tedy 25. dubnem 1994, uplynula doba pouze dvou měsíců. I když by bylo zohledněno datum prvního užití americké ochranné známky, a sice 13. září 1991, uplynula doba tří a půl let, avšak pouze tato skutečnost je s ohledem na zeměpisnou lokalizaci ochranné známky v každém případě nedostatečná, aby bylo možné se domnívat, že vedlejší účastník v okamžiku podání přihlášky španělské ochranné známky věděl o americké ochranné známce. Pouze to, že na Floridě (Spojené státy) nebo v jiných zemích nacházejících se v jižní Americe byla otevřena jedna nebo několik restaurací, tak nelze považovat za skutečnost, která by mohla prokázat, že vedlejší účastník věděl o dřívějším užívání americké ochranné známky.

62 Žalobkyně tedy v rámci diskuze nepředložila žádný alespoň neúplný důkaz, který by umožnil vycházet z domněnky, že vedlejší účastník nemohl nevědět o existenci uvedené ochranné známky.

63 Je tedy třeba dospět k závěru, že pokud dne 22. listopadu 2002 vedlejší účastník věděl o existenci jiného práva, jednalo se o právo, jehož byl sám majitelem, a sice španělskou ochrannou známku zapsanou pod číslem 1909496.

64 Zadruhé žalobkyně zpochybňuje konstatování uvedené v bodě 27 napadeného rozhodnutí, podle něhož „ze skutkových okolností uvedených v projednávané věci vyplývá, že to, že [vedlejší účastník] podal přihlášku ochranné známky Společenství v roce 2002, jen odpovídá běžnému a předvídatelnému obchodnímu vývoji jeho restaurační činnosti“ a „je konkrétně nesporné, že [vedlejší účastník] zahájil obchodní činnost v restauračním odvětví na začátku 90. let dvacátého století, že v roce 1994 zahájil celou řadu řízení ukazujících na jeho úmysl provádět obchodní činnost v restauračním odvětví v členském státě a že o osm let později požádal o ochranu na úrovni Společenství, což tedy založilo obchodní trajektorii v restauračním odvětví“.

65 I když je sice nesporné, že v roce 1994 bylo před OEPM zahájeno řízení proti přihlášce španělských ochranných známek uvedených v bodě 3 výše, kterou podala žalobkyně, OHIM na jednání nebyl schopen upřesnit jednotlivá řízení zahájená v roce 1994 vedlejším účastníkem, která by naznačovala jeho úmysl zahájit jeho obchodní činnost v členském státě, na která – jak se zdá – napadené rozhodnutí odkazuje.

66 V tomto ohledu je třeba uvést, že i přes neexistenci obchodní expanze vedlejšího účastníka od zápisu španělské ochranné známky dne 20. června 1994 ze spisu vyplývá, že dne 9. června 2006 – tedy před podáním návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství ze dne 22. ledna 2007 – vedlejší účastník podepsal licenční smlouvu týkající se ochranné známky Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL (viz *a contrario* rozsudek Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, bod 44 výše, bod 44).

67 I když podle upřesnění vedlejšího účastníka na jednání tato smlouva provedena nebyla, je možné mít za to, že uvedená smlouva napovídá o vůli vedlejšího účastníka rozvíjet jeho obchodní činnost.

68 Zatřetí, pokud jde o obecnou známost americké starší ochranné známky, odvolací senát ji přezkoumal v bodě 28 napadeného rozhodnutí s ohledem na kritéria uvedená v unijní judikatuře v oblasti dobrého jména, což je pojem příbuzný pojmu „obecná známost“ (rozsudek Soudního dvora ze dne 22. listopadu 2007, Nieto Nuño, C-328/06, Sb. rozh. s. I-10093, bod 17), který je uveden v Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1983, ve znění změn a doplňků.

69 Podle judikatury pojem „dobré jméno“ předpokládá určitý stupeň znalosti u relevantní veřejnosti. Pokud jde dále o ochrannou známku Společenství, Tribunál připomněl, že relevantní veřejností je veřejnost dotčená předmětnou ochrannou známkou, to znamená v závislosti na výrobku nebo službě uváděné na trh buď široká veřejnost, nebo specializovaná veřejnost, například dané odborné kruhy. Nelze požadovat, aby uvedenou ochrannou známku znal určitý procentní podíl takto vymezené veřejnosti. Požadovaný stupeň znalosti musí být považován za dosažený, pokud dotčenou ochrannou známku zná podstatná část veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, na které se tato ochranná známka vztahuje. Při přezkumu této podmínky je třeba zohlednit všechny relevantní skutečnosti věci, a to zejména podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu jejího užívání, jakož i výši investic vynaložených podnikem na její propagaci (viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 6. října 2009, PAGO International, C-301/07, Sb. rozh. s. I-9429, body 21 až 27 a citovaná judikatura).

70 V projednávané věci odvolací senát v bodě 28 napadeného rozhodnutí provedl následující konstatování:

„Dřívější závěr nemůže být dotčen údajnou obecnou známostí ochranné známky , Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL’, neboť tato obecná známost nebyla prokázána. Skutečnost, že existují různá zařízení uvádějící uvedenou ochrannou známku, že byly předloženy dokumenty týkající se minimální reklamní činnosti a obratu a že odkazy na předmětnou ochrannou známku lze nalézt prostřednictvím vyhledávání na Googlu neznamená, že by ochranná známka byla v uvedených zemích obecně známá. Nebyl například předložen žádný dokument, který by potvrdil podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá v zemích dovolávajících se obecné známosti či velikost investic provedených společností Carrols Corporation za účelem její podpory. Rovněž tak nebylo předloženo žádné osvědčení

pocházející od třetí osoby potvrzující uvedenou obecnou známost atd. Kromě toho nebyl předložen žádný dokument, který by prokazoval, že G. Gambettola věděl o existenci restauračních služeb navrhovatelky a o její obecné známosti.“

71 Žalobkyně předložila číselné údaje vyjádřené v USD, které jsou uvedeny na obyčejném papíře bez hlavičky, a to ve formě seznamu uvádějícího datum otevření řady restaurací, kopií samostatných reklamních příloh na ochrannou známku Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL v několika novinách a časopisech, z nichž dva pocházejí z února 1997 (v *Horizonte*) a z května 1997 (v *El Nuevo Impacto*), přičemž ostatní pocházejí z roku 2006. Žalobkyně rovněž předložila kopie menu, fotografie restaurací, jakož i propagační materiály.

72 V rámci diskuze předložila rovněž dokumenty uvádějící srovnání mezi restauracemi s ochrannou známkou Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL a jinými typy restaurací ve formě jednoduchých grafů na obyčejném papíře, které nepocházejí od účetní či auditorské kanceláře.

73 Je třeba připomenout, že pokud jde o důkazní hodnotu dokumentů založených do spisu, které pocházejí od samotného podniku, Tribunál v bodě 42 rozsudku ze dne 7. června 2005, Lidl Stiftung v. OHIM – REWE-Zentral (Salvita) (T-303/03, Sb. rozh. s. II-1917), rozhodl, že pro posouzení důkazní hodnoty určitého dokumentu je třeba zaprvé ověřit důvěryhodnost informací, které jsou v něm obsaženy. Dodal, že je tedy nutno zejména vzít v úvahu původ dokumentu, okolnosti jeho vyhotovení, komu je dokument určen, a klást si otázku, zda se dokument vzhledem ke svému obsahu jeví jako rozumný a důvěryhodný. Tribunál v bodě 43 uvedeného rozsudku konstatoval, že v žádném okamžiku řízení před OHIM nebyl předložen jiný důkazní prostředek, umožňující potvrdit zejména číselné údaje uvedené v místopřísežném prohlášení, jakož i v seznamu prodávaných výrobků.

74 V tomto ohledu je třeba uvést, že i když by byly zohledněny dokumenty, které nejsou vypracovány v jednacím jazyce – což vedlejší účastník zpochybňuje – nemohly by prokázat obecnou známost americké ochranné známky s ohledem na skutečnost, že pokud jde o číselné údaje, jsou uvedeny pouze na obyčejném papíře, a že pokud jde o ostatní dokumenty, nejsou opatřeny datem. Kromě toho pouhá menu, fotografie restaurací, grafy či propagační materiály, které nejsou podkladem pro žádný konkrétní a určitý dokument, nemohou samostatně představovat důkaz o údajné obecné známosti americké ochranné známky.

75 Žalobkyně na podporu své argumentace konkrétně nepředložila žádný dokument uvádějící podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, ani žádný dokument prokazující intenzitu užívání, jakož i výši investic, ani žádné osvědčení pocházející od třetí osoby týkající se uvedené obecné známosti (viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 14. září 1999, General Motors, C-375/97, Recueil, s. I-5421, bod 27).

76 Pokud jde konečně o zohlednění dokumentů následujících po datu přihlášky ochranné známky Společenství, je třeba připomenout, že pokud jde o směrnici Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), Soudní dvůr v rámci důkazu o skutečném užívání ochranné známky v bodech 30 a 31 usnesení ze dne 27. ledna 2004, La Mer Technology (C-259/02, Recueil, s. I-1159), rozhodl, že tato směrnice kvalifikaci „skutečného užívání“ ochranné známky podmiňuje zohledněním pouze okolností, ke kterým došlo během relevantního období, a ke kterým tedy došlo před podáním návrhu na zrušení. Směrnice však výslovně nevylučuje, aby posouzení skutečného užívání během relevantního období mohlo eventuálně zohlednit případné okolnosti následující po tomto podání. Takové okolnosti mohou umožnit potvrdit či lépe posoudit dosah užívání ochranné známky během relevantního období, jakož i skutečné úmysly majitele během téhož období. Tato judikatura byla v rámci nařízení č. 40/94 převzata zejména v bodě 38 rozsudku Tribunálu ze dne 10. září 2008, Boston Scientific v. OHIM – Terumo (CAPIO) (T-325/06, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí) a musí se rovněž použít v rámci nařízení č. 207/2009.

77 V tomto ohledu je nutno konstatovat, že i za předpokladu, že by v rámci předložení důkazu o obecné známosti ochranné známky mohly být zohledněny pozdější dokumenty, obecnou známost americké ochranné známky nelze založit pouze na reklamách, které se objevily v časopisech, jelikož samy o sobě jsou nedostatečné a nejsou podkladem pro žádný jiný relevantní důkaz.

78 Je tedy třeba dospět k závěru – podobně jak konstatovalo zrušovací oddělení a odvolací senát – že údaje, které žalobkyně předala OHIM, jsou nedostatečné k prokázání obecné známosti americké ochranné známky jak v okamžiku přihlášky ochranné známky Společenství, tak v okamžiku přihlášky španělské ochranné známky.

79 Začtvrté ze žádného důkazu založeného do spisu nevyplývá, že by vedlejší účastník neměl v úmyslu užívat ochrannou známku při podání její přihlášky a že by podání přihlášky ochranné známky Společenství bylo možné vysvětlit úmyslem vedlejšího účastníka zabránit žalobkyni v uvádění jejích výrobků na trh. Nebylo totiž platně prokázáno, že by vedlejší účastník ve Španělsku neužíval ochrannou známku, jejímž je majitelem, a že by neuskutečnil kroky za účelem rozvoje své ochranné známky na území Unie.

80 Naproti tomu, i když byly pro žalobkyni zapsány dvě ochranné známky ve Spojeném království (viz bod 12 výše), které jsou totožné se zpochybněnou ochrannou známkou, je nesporné, že jak před zrušovacím oddělením, tak před odvolacím senátem nepředložila důkaz o skutečném užívání obou těchto ochranných známek, přičemž toto konstatování ostatně v rámci tohoto řízení nebylo zpochybněno.

81 Z toho vyplývá, že odvolací senát mohl mít v bodě 18 napadeného rozhodnutí správně za to, že jelikož nebyl předložen žádný dokument týkající se užívání ochranných známek, které byly pro žalobkyni zapsány ve Spojeném království, je to žalobkyně, kdo neměl v úmyslu užívat uvedené ochranné známky, přestože pro ni byly zapsány, a nikoli vedlejší účastník.

82 Ani vysvětlení poskytnutá žalobkyní v tomto ohledu nejsou přesvědčivá.

83 I když totiž žalobkyně neužívání svých ochranných známek ve Spojeném království spojuje se skutečností, že vedlejší účastník tuto ochrannou známku užíval ve Španělsku a že chtěla spor s vedlejším účastníkem vyřešit před užíváním svých ochranných známek, je třeba konstatovat, že žalobkyně čekala do 22. ledna 2007, aby podala návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství vedlejšího účastníka, třebaže ke zveřejnění posledně uvedené ochranné známky došlo dne 29. září 2003.

84 Kromě toho žalobkyně nemůže – jak uvádí ve své žalobě – spojovat neužívání svých ochranných známek ve Spojeném království se skutečností, že vedlejší účastník prostřednictvím národní ochranné známky blokuje její expanzi, zejména ve Spojeném království. Jak OHIM uvedl ve svých písemnostech, je totiž pochybné, že by majitel malé pizzerie ve vesnici na Kanárských ostrovech mohl svou národní ochrannou známkou paralyzovat expanzi žalobkyně do zbývající části Evropské unie, a to přinejmenším do podání přihlášky španělské starší ochranné známky. Nelze mít za to, že neužívání ochranných známek ve Spojeném království je způsobeno existencí španělské ochranné známky.

85 Zapáté, jak vyplývá z bodu 33 napadeného rozhodnutí, žalobkyně neprokázala, ani netvrdila, že před podáním přihlášky zpochybněné ochranné známky existovaly přímé či nepřímé vztahy mezi stranami sporu, které by mohly vysvětlit, že vedlejší účastník nebyl v dobré víře.

86 Je sice pravda, že před zápisem ochranné známky Společenství žalobkyně a vedlejší účastník měli kontakty, avšak tyto kontakty lze vysvětlit tím, že vedlejší účastník podal námitky založené na svém starším španělském právu proti tomu, aby žalobkyně ve Španělsku zapsala totožné či podobné ochranné známky, a uvedené kontakty tedy nemohou vysvětlit, že vedlejší účastník údajně nebyl v dobré víře.

87 Nebylo však prokázáno ani tvrzeno, že by vedlejší účastník měl před přihláškou španělské ochranné známky s žalobkyní jakýkoli smluvní vztah jakékoli povahy.

88 Zašesté návrh na finanční kompenzaci ve výši pěti milionů USD za převod ochranné známky Společenství, který vedlejší účastník učinil žalobkyni – třebaže je významný – nemůže v projednávaném případě sám o sobě ozřejmit, že vedlejší účastník v okamžiku podání zpochybněné ochranné známky nebyl v dobré víře.

89 V případě, že nebyl předložen jakýkoli jiný důkaz, a i když se zdá, že tento návrh na kompenzaci je nepřiměřený s ohledem na vývoj španělské starší ochranné známky, z toho totiž nelze vyvodit, že vedlejší účastník nebyl v okamžiku přihlášky ochranné známky Společenství v dobré víře.

90 Konečně, pokud jde o totožnost dotčených označení, tato totožnost nemůže prokázat, že vedlejší účastník nebyl v dobré víře, nebyl-li předložen žádný jiný relevantní důkaz.

91 Ze všeho předcházejícího vyplývá, že jediný žalobní důvod musí být zamítnut, a tudíž i žaloba musí být v plném rozsahu zamítnuta.

K nákladům řízení

92 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM a vedlejší účastník požadovali náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (osmý senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Společnosti Carrols Corp. se ukládá náhrada nákladů řízení.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 1. února 2012.

Podpisy.