SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (It-Tmien Awla)

1 ta' Frar 2012*

"Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità — Trade mark Komunitarja figurattiva Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Raġuni assoluta għal rifjut — Nuqqas ta' mala fide — Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009"

Fil-Kawża T-291/09,

Carrols Corp., stabbilita f'Dover, Delaware (l-Istati Uniti), irrappreżentata minn I. Temiño Ceniceros, avukat,

rikorrenti,

vs

L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), irrappreżentat minn J. Crespo Carrillo, bħala aġent,

konvenut,

il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI, intervenjent quddiem il-Qorti Ġenerali, hija

Giulio Gambettola, residenti f'Los Realejos (Spanja), irrappreżentat minn F. Brandolini Kujman, avukat,

li għandha bħala suġġett talba għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI tas-7 ta' Mejju 2009 (Każ R 632/2008-1), dwar proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità bejn Carrols Corp. u Giulio Gambettola,

IL-QORTI ĠENERALI (It-Tmien Awla),

komposta minn L. Truchot, President tal-Awla, M. E. Martins Ribeiro (Relatur) u H. Kanninen, Imħallfin,

Reġistratur: C. Kristensen, Amministratur,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fis-27 ta' Lulju 2009,

wara li rat ir-risposta tal-UASI ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fis-26 ta' Novembru 2009,

wara li rat ir-risposta tal-intervenjent ippreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fis-17 ta' Novembru 2009,

* Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol.

wara s-seduta tat-22 ta' Ġunju 2011,

tagħti l-preżenti

Sentenza

Il-fatti li wasslu għall-kawża

1 Fl-20 ta' Ġunju 1994, l-intervenjent, Giulio Gambettola, ippreżentat lill-Oficina Española de Patentes y Marcas (Uffiċċju tal-privattivi u tat-trade marks Spajnol, iktar 'il quddiem l-"OEPM") applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark figurattiva Spanjola segwenti:



2 Din it-trade mark ġiet irreġistrata fl-20 ta' Diċembru 1995 bin-numru 1909496.

3 Pollo Tropical, Inc., kumpannija li d-drittijiet tagħha nkisbu mir-rikorrenti, Carrols Corp., ippreżentat, fil-21 ta' Ottubru 1994, żewġ applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni quddiem l-OEPM, waħda tirrigwarda t-trade mark verbali Nru 1927280 POLLO TROPICAL u l-oħra tirrigwarda t-trade mark figurattiva Nru 1927282 Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, billi tagħmel użu mit-trade mark figurattiva Amerikana segwenti, li saret applikazzjoni għaliha fil-25 ta' April 1994 u rreġistrata fl-Istati Uniti bir-referenza US 74516740 fid-19 ta' Awwissu 1997:



4 Dawn l-applikazzjonijiet ġew irrifjutati fit-22 ta' Jannar 1996 mill-OEPM minħabba l-oppożizzjoni tal-intervenjent ibbażata fuq it-trade mark Spanjola Nru 1909496 imsemmija iktar 'l isfel.

5 Ir-rikorrenti kisbet, fid-9 ta' Ġunju 2000, ir-reġistrazzjoni bin-numru 2201552 tat-trade mark figurattiva tar-Renju Unit Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, li saret applikazzjoni għaliha fit-30 ta' Ġunju 1999 għal servizzi ta' ristoranti li jaqgħu fil-klassi 42, li tippreżenta ruħha b'dan il-mod:



6 Ir-rikorrenti kisbet ukoll, fi-19 ta' Ġunju 2000, ir-reġistrazzjoni bin-numru 2201543 tat-trade mark verbali tar-Renju Unit POLLO TROPICAL, li saret applikazzjoni għaliha fit-30 ta' Ġunju 1999 għal servizzi ta' ristoranti li jaqgħu fil-klassi 42.

7 Fit-22 ta' Novembru 2002, l-intervenjent ippreżenta applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja quddiem l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark

Komunitarja (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 146) kif emendat [sostitwit bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1)].

8 It-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni hija s-sinjal figurattiv segwenti:



9 Il-prodotti u s-servizzi li għalihom saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni jaqgħu fil-klassijiet 25, 41, u 43 skont il-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat, u jikkorrispondu għad-deskrizzjoni li ġejja:

— klassi 25: "Ħwejjeġ ġa lesti";

— klassi 41: "Diskoteki";

— klassi 43:"Servizzi ta' ristoranti (ikel)".

10 L-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja ġiet ippublikata fil-*Bulettin tat-trade marks Komunitarji* Nru 75/2003 fid-29 ta' Settembru 2003. It-trade mark ġiet irreġistrata fil-21 ta' April 2004.

11 Fit-22 ta' Jannar 2007, ir-rikorrenti ppreżentat lill-UASI talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark Komunitarja billi invokat, minn naħa, l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni fir-Renju Unit, fejn hija tipposjedi żewġ reġistrazzjonijiet ta' trade mark prijoritarji, taħt l-Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 53(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009], u, min-naħa l-oħra, il-fatt li saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni *in mala fide* mill-intervenjent, taħt l-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009].

12 It-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità kienet ibbażata, għal dak li jirrigwarda r-raġuni msemmija fl-Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94, fuq iż-żewġ trade marks tar-Renju Unit imsemmija fil-punti 5 u 6 iktar 'il fuq.

13 Fir-rigward tal-raġuni ta' nullità msemmija fl-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, it-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità kienet ibbażata b'mod partikolari fuq it-trade mark figurattiva Amerikana rreġistrata taħt ir-referenza US 74516740 imsemmija fil-punt 3 iktar 'il fuq.

14 It-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tressqet kontra l-prodotti u s-servizzi kollha koperti mit-trade mark ikkontestata.

15 Permezz ta' deċiżjoni tas-17 ta' Marzu 2008, id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni ċaħdet it-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità. Sa fejn it-talba kienet ibbażata fuq l-Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94, id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni ċaħditha għar-raġuni li r-rikorrenti ma kinitx ressqet il-provi dwar l-użu tat-trade mark li tirrigwarda d-drittijiet preċedenti rreġistrati fir-Renju Unit, sussegwentement għat-talba għall-prova tal-użu ġenwin li kienet saret mill-intervenjent. Sa fejn it-talba kienet ibbażata fuq l-Artikolu 51(1)(b), ta' dan l-istess regolament, id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni kkonstatat li r-rikorrenti ma kinitx f'pożizzjoni li tressaq il-prova tal-*mala fide* tal-intervenjent. Id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni kkunsidrat li d-differenza ta' xahrejn bejn id-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark Amerikana (25 ta' April 1994)

u dik tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark Spanjola Nru 1909496 (20 ta' Ġunju 1994) teskludi l-*mala fide*. Min-naħa l-oħra, id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni sostniet li kienet teżisti kontinwità jew "strateġija kummerċjali" li taqgħad it-trade marks Spanjoli u Komunitarji tal-intervenjent, raġuni li għaliha d-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark Spanjola kienet ġiet ikkunsidrata. Skont id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni, il-karattru notorju fis-suq Amerikan, bejn l-1991 u l-1994 kif ukoll bejn l-1994 u l-2002, tat-trade mark Amerikana tar-rikorrenti fl-Istati Uniti u l-fatt li l-imsemmi karattru notorju kien ġie kkomunikat lill-intervenjent ma kienx ġie pruvat. Il-korrispondenza bejn iż-żewġ partijiet b'mezz elettroniku fl-2006, li fih l-intervenjent iffissa l-prezz tal-bejgħ tat-trade mark Komunitarju, ma tammontax għal prova li tikkonkludi dwar il-*mala fide* tiegħu. Fl-aħħar nett, id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni kkunsidrat li l-fatt li t-trade marks kienu identiċi u li huma jikkonċernaw l-istess kamp ta' applikazzjoni ma setax ikun il-bażi ta' *mala fide*.

16 Fis-17 ta' April 2008, ir-rikorrenti ppreżentat appell quddiem l-UASI, taħt l-Artikoli 57 sa 62 tar-Regolament Nru 40/94 (li saru l-Artikoli 58 sa 64 tar-Regolament Nru 207/2009), kontra d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni.

17 Permezz ta' deċiżjoni tas-7 ta' Mejju 2009 (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata"), l-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI ċaħad ir-rikors. Il-Bord tal-Appell, fl-ewwel lok, approva l-konklużjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni li skont din, ir-rikorrenti ma kinitx ressqet il-prova tal-użu tat-trade marks preċedenti rreġistrati fir-Renju Unit. Hija, fit-tieni lok, ikkunsidrat li l-allegata *mala fide* tal-intervenjent, fis-sens tal-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, ma kinitx ġiet stabbilita mir-rikorrenti. Il-Bord tal-Appell ippreċiża li l-eżistenza tal-*mala fide* tal-proprjetarju kellha sseħħ fil-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, fit-22 ta' Novembru 2002, b'mod li l-*mala fide* eventwali tal-imsemmi proprjetarju fl-applikazzjoni għal reġistrazzjoni fi Spanja ma tkunx ikkunsidrata. Il-Bord tal-Appell ikkunsidra, essenzjalment, li l-ebda provi mressqa mir-rikorrenti ma kienu juru l-eżistenza tal-*mala fide* tal-intervenjent.

18 B'hekk, fl-ewwel lok, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li l-ebda prova ma kienet tressqet li skont din l-intervenjent kien jaf dwar l-attività kummerċjali tar-rikorrenti fl-Istati Uniti. Barra minn hekk, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li l-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja mill-intervenjent kienet biss l-iżvilupp kummerċjali normali u prevedibbli tal-attività tiegħu tar-ristoranti peress li kien beda attività kummerċjali fl-imsemmi settur fil-bidu tas-snin 1990, li kien beda fl-1994, serje ta' proċeduri li jindikaw l-intenzjoni tiegħu li jibda attività kummerċjali fis-settur tar-ristoranti fi Stat Membru u, tmien snin wara, li huwa kien talab il-protezzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Konsegwentement, il-Bord tal-Appell ikkonkluda li huwa ma setax jevalwa l-eżistenza tal-*mala fide* tal-intervenjent mill-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, jiġifieri l-fatt li dan kien jaf bid-dannu li kien qed jikkawża lir-rikorrenti.

19 Fit-tieni lok, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li din il-konklużjoni ma setgħetx tiġi invalidata min-notorjetà preżunta tat-trade mark Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL tar-rikorrenti, peress li din in-notorjetà ma kinitx ġiet murija.

20 Barra minn hekk, il-Bord tal-Appell sostna li l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja kienet ġiet ippublikata fid-29 ta' Settembru 2003 u li r-reġistrazzjoni ta' din kienet ġiet stabbilita fit-28 ta' Ġunju 2004. Issa, ir-rikorrenti kienet ippreżentat it-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità fit-22 ta' Jannar 2007, jiġifieri sentejn u nofs wara l-pubblikazzjoni tar-reġistrazzjoni, mingħajr ma ressqet informazzjoni fil-motivi tar-rikors fir-rigward tar-raġunijiet li għalihom hija kienet damet daqshekk sabiex tressaq talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità.

21 Fit-tielet lok, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li, fir-rigward tat-talba ripetuta tal-intervenjent ta' kisba ta' kumpens finanzjarju ta' ammont li jitla' sa ħames miljun Dollaru tal-Istati Uniti (USD), ir-rikorrenti ma wrietx li l-intervenjent kien aġixxa b'mod frawdolenti u spekulattiv fl-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja.

22 F'dan ir-rigward, il-Bord tal-Appell fakkar, minn naħa, li l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja ppreżentata fl-2002 kienet biss il-pass sussegwenti loġiku fil-livell internazzjonali tal-użu tat-trade mark fi Spanja u, minn-naħa l-oħra, li ma kienet teżisti l-ebda rabta diretta jew indiretta bejn il-partijiet fil-kunflitt li kien wassal għall-użu frawdolenti tat-trade mark tar-rikorrenti u lanqas ta' prova li twassal li jiġi stabbilit li l-intervenjent kien iddeċieda li juża r-reputazzjoni preżunta tat-trade mark tar-rikorrenti f'Novembru 2002, b'mod li hija kkonkludiet li, fin-nuqqas ta' provi kuntrarji, il-kumpens finanzjarju għat-trasferiment tat-trade mark Komunitarja kienet taqa' fil-kuntest tal-libertà tas-suq.

23 Fir-raba' lok, fir-rigward tal-identità tas-sinjali u tas-servizzi inkwistjoni, inklużi fil-klassi 42, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li l-*mala fide* tal-intervenjent ma setgħetx tkun is-suġġett ta' preżunzjoni.

24 Fil-ħames lok, fir-rigward tal-allegazzjoni tar-rikorrenti li skont din, l-intervenjent kien wassal għal att ta' użu illegali tas-sinjal distintiv tiegħu, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li kien probabbli li r-rikorrenti tikkontesta l-proprjetà tat-trade mark Komunitarja iktar milli n-nullità, iżda li l-imsemmija azzjoni setgħet biss titressaq quddiem il-qorti nazzjonali, dment li ma kienx aġixxa skont waħda mis-sitwazzjonijiet previsti fl-Artikolu 18 tar-Regolament Nru 207/2009.

It-talbiet tal-partijiet

25 Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħoġobha:

— tiddikjara ammissibbli r-rikors preżenti u l-annessi tiegħu;

— tannulla d-deċiżjoni kkontestata sa fejn il-Bord tal-Appell ma ddikjarax in-nullità tat-trade mark ikkontestata fuq il-bażi tal-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009;

— tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

26 L-UASI jitlob li l-Qorti Ġenerali jogħoġobha:

— tiċħad ir-rikors;

— tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

27 L-intervenjent jitlob li l-Qorti Ġenerali jogħoġobha:

— tirrikonoxxi r-risposta tiegħu flimkien mal-annessi kollha tagħha u l-kopji korrispondenti;

— tilqa' l-amministrazzjoni tal-provi offerti;

— tiċħad ir-rikors imressaq kontra d-deċiżjoni kkontestata u tikkonferma din tal-aħħar;

— tikkundanna ir-rikorrenti għall-ispejjeż.

Id-dritt

Fuq l-ammissibbiltà tal-annessi ppreżentati quddiem il-Qorti Ġenerali mir-rikorrenti u mill-intervenjent

28 Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti Ġenerali tiddikjara l-annessi tar-rikors ammissibbli. L-intervenjent, sa fejn huwa jitlob lill-Qorti Ġenerali li hija tirreferi għall-annessi kollha mehmuża mar-risposta tiegħu, jitlob ukoll, essenzjalment, l-ammissbbiltà tagħhom.

29 Madankollu, fis-seduta, bħala risposta għal domanda tal-Qorti Ġenerali, kemm l-UASI kif ukoll l-intervenjent qajmu l-inammissibbiltà tal-Anness 5 tar-rikors, li jikkonsisti, minn naħa, f'kopja tal-paġni ġodda tas-sit internet tal-intervenjent u, min-naħa l-oħra, rapport stabbilit minn "nutar" li jirrigwarda l-użu mill-intervenjent tat-trade mark Spanjola rreġistrata bin-numru 1909496, peress li l-imsemmi anness ma kienx ġie prodott fil-kuntest tal-proċedura amministrattiva quddiem l-UASI.

30 F'dan ir-rigward, għandu jitfakkar li r-rikors imressaq quddiem il-Qorti Ġenerali huwa intiż għall-istħarriġ tal-legalità tad-deċiżjonijiet tal-Bordijiet tal-Appell tal-UASI fis-sens tal-Artikolu 65 tar-Regolament Nru 207/2009. Konsegwentement, il-funzjoni tal-Qorti Ġenerali ma hijiex dik li jerġgħu jiġu eżaminati ċ-ċirkustanzi ta' fatt fid-dawl tal-provi ppreżentati għall-ewwel darba quddiemha [sentenzi tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta' Marzu 2003, DaimlerChrysler vs UASI (Calandre), T-128/01, Ġabra p. II-701, punt 18, u tal-25 ta' Ġunju 2010, MIP Metro vs UASI — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Ġabra p. II-2781, punt 16; ara, ukoll, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-18 ta' Diċembru 2008, Les Éditions Albert René vs UASI, C-16/06 P, Ġabra p. I-10053, punt 144].

31 Mill-ġurisprudenza msemmija fil-punt 30 iktar 'il fuq jirriżulta li l-provi biss li kienu tressqu fil-kuntest tal-proċedura amministrattiva quddiem l-UASI huma ammissibbli.

32 Issa, l-Anness 5 tar-rikors, hekk kif ġie rikonoxxut mir-rikorrenti fis-seduta, peress li ma ġiex ikkomunikat fil-kuntest tal-proċedura amministrattiva quddiem l-UASI, għandu jiġi ddikjarat inammissibbli.

33 Min-naħa l-oħra, għandu jingħad li l-intervenjent ressaq, fl-Anness 15 tar-risposta tiegħu, sentenza tal-Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Qorti provinċjali ta' Las Palmas de Gran Canaria, Spanja) tat-18 ta' Settembru 2009, li hija b'hekk sussegwenti għad-deċiżjoni kkontestata, li tikkonferma s-sentenza tal-Juzgado de lo Mercantil n 1 de Las Palmas de Gran Canaria (Qorti tal-Kummerċ Nru 1 ta' Las Palmas de Gran Canaria) tal-24 ta' April 2008, li tiċħad it-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità ppreżentata mir-rikorrenti kontra t-trade mark Spanjola rreġistrata bin-numru 1909496 tal-intervenjent.

34 Mill-ġurisprudenza jirriżulta li xi deċiżjonijiet tal-qrati nazzjonali, għalkemm mhux invokati fil-kuntest tal-proċedura quddiem l-UASI, ġew iddikjarati ammissibbli [ara s-sentenzi tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta' Novembru 2005, Sadas vs UASI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Ġabra p. II-4891, punt 20; tat-8 ta' Diċembru 2005, Castellblanch vs UASI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Ġabra p. II-5309, punt 16, u tat-12 ta' Lulju 2006, Vitakraft-Werke Wührmann vs UASI — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Ġabra p. II-2211, punti 69 sa 71].

35 Hekk kif ġie deċiż fil-punt 71 tas-sentenza VITACOAT, punt 34 iċċitata iktar 'il fuq, la l-partijiet u lanqas il-Qorti Ġenerali ma huma prekluži milli jiġu ispirati, fl-interpretazzjoni tad-dritt Komunitarju, minn elementi dedotti mill-ġurisprudenza tal-Unjoni, nazzjonali jew internazzjonali. B'hekk jirriżulta li parti għandha jkollha l-possibbiltà li tirreferi għal deċiżjonijiet ta' qrati nazzjonali għall-ewwel darba

quddiem il-Qorti Ġenerali, dment li ma tallegax li l-Bord tal-Appell ma kkunsidrax elementi ta' fatt f'deċiżjoni nazzjonali speċifika, iżda li kiser dispożizzjoni tar-Regolament Nru 207/2009, u li tinvoka l-ġurisprudenza insostenn ta' dan il-motiv.

36 Fir-rigward ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet, hemm lok li l-Anness 15 tar-risposta tal-intervenjent jiġi ddikjarat ammissibbli.

37 Fir-rigward tal-annessi l-oħra previsti fil-punt 28 iktar 'il fuq, għandu jiġi indikat li, fin-nuqqas ta' raġunijiet invokati mir-rikorrenti u mill-intervenjent insostenn tat-tressiq tagħhom fl-istadju tar-rikors quddiem il-Qorti Ġenerali u b'kunsiderazzjoni tal-ġurisprudenza msemmija fil-punt 30 iktar 'il fuq, huma għandhom jiġu ddikjarati inammissibbli sakemm dawn ma jkunux fil-fajl tal-proċedura tal-UASI [ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta' Marzu 2009, L'Oréal vs UASI — Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, mhux ippubblikata fil-Ġabra, punt 14].

Fuq il-mertu

38 Ir-rikorrenti tinvoka motiv uniku, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, fejn l-intervenjent kien *in mala fide* fil-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja.

39 Insostenn tat-talba tagħha għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata, ir-rikorrenti ssostni, fl-ewwel lok, li l-Bord tal-Appell kien żbaljat meta kkonkluda permezz ta' preżunzjoni li t-trade mark Komunitarja kienet iġġustifikata li kienet l-"iżvilupp normali" tal-estensjoni tal-attivitajiet tal-intervenjent, u b'hekk issupponiet li kienet teżisti intenzjoni ta' użu, li hija kontradittorja għall-provi segwenti: it-tentattiv tal-intervenjent li jbiegħ bosta drabi sa mill-2005 id-drittijiet tiegħu lir-rikorrenti għal ammonti esorbitanti, il-pussess ta' pizzerija waħda f'villaġġ tal-Gżejjer Kanarji (Spanja), li kienet fl-istess stat sa mill-1990 u topera taħt is-sinjal Pizzeria Giulio, in-nuqqas ta' struttura ġuridikament xierqa sabiex titwettaq estensjoni jew internazzjonalizzazzjoni ta' negozju, in-nuqqas totali ta' ftuħ ta' fergħa f'għoxrin sena u l-kreazzjoni ta' użu fittizzju tat-trade mark Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL taħt l-isem tad-domain "www.pollotropicaleuropa.com".

40 Fit-tieni lok, ir-rikorrenti ssostni li l-konstatazzjoni tal-allegat nuqqas ta' prova fir-rigward tal-għarfien preċedenti tat-trade mark Amerikana rreġistrata taħt ir-referenza US 74516740 toħloq ostaklu għall-espansjoni tagħha fl-Unjoni Ewropea, fis-sens li, minkejja li hija tipposjedi iktar minn mitt stabbiliment f'iktar minn għaxar pajjiżi, din l-espansjoni ma titħallix minħabba l-fatt tad-dritt esklużiv rikonoxxut lill-intervenjent.

41 Fit-tielet lok, ma jkunx korrett li jiġi konkluż, hekk kif sostna l-Bord tal-Appell fil-punt 33 tad-deċiżjoni kkontestata, li ma teżistix relazzjoni kompetittiva bejn iż-żewġ partijet għall-proċedura amministrattiva quddiem l-UASI, peress li tali relazzjonijiet kienu jeżistu fl-1994, peress li l-applikazzjonijiet għal trade marks Spanjoli Nri 1927280 u 1927282 tar-rikorrenti ġew miċħuda minħabba r-reġistrazzjoni bin-numru 1909496 tat-trade mark Spanjola tal-intervenjent, ippreżentata xahrejn qabel.

42 Fir-raba' lok, ir-rikorrenti tikkunsidra neċessarju, għall-finijiet li tiġi ddeterminata l-eżistenza jew l-ineżistenza tal-*mala fide* tal-intervenjent, li jiġu eżaminati l-kriterji segwenti: l-identità assoluta tas-sinjali mħallta fir-rigward tal-kuluri, iż-żmien li għadda bejn l-applikazzjoni tar-rikorrenti fl-Istati Uniti (trade mark figurattiva Amerikana irreġistrata taħt ir-referenza US 74516740 li saret applikazzjoni għaliha fil-25 ta' April 1994 u l-ewwel użu li jmur lura għat-13 ta' Settembru 1991) u dik tat-trade mark figurattiva Spanjola rreġistrata bin-numru 1909496 ippreżentata mill-intervenjent fl-20 ta' Ġunju 1994, in-notorjetà tal-imsemmija trade mark Amerikana fis-settur tar-ristoranti, l-eżistenza tar-relazzjonijiet preċedenti bejn ir-rikorrenti u l-intervenjent u t-talba għal kumpens finanzjarju eżorbitanti li saret mill-intervenjent.

43 Preliminarjament, għandu jingħad li l-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 jipprovdi li n-nullità tat-trade mark Komunitarja hija ddikjarata, fuq talba ppreżentata lill-UASI jew fuq kontrotalba f'kawża ta' vjolazzjoni, meta l-applikant kien *in mala fide* meta jkun ippreżenta l-applikazzjoni għal trade mark.

44 Il-kunċett ta' "*mala fide*" previst fl-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 ma huwiex, hekk kif sostniet l-Avukat Ġenerali Sharpston fil-konklużjonijiet tagħha għas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta' Ġunju 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Ġabra p. I-4893), la definit, la delimitat, u lanqas deskritt b'ebda mod fil-leġiżlazzjoni.

45 Il-Qorti tal-Ġustizzja, mistoqsija fil-kuntest ta' rinviju għal deċiżjoni preliminari fir-rigward tal-interpretazzjoni ta' din l-istess dispożizzjoni, tat, fis-sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 iċċitata iktar 'il fuq, xi preċiżazzjonijiet fir-rigward tal-kunċett ta' "*mala fide*".

46 Din il-kawża tirrigwarda kawża ta' vjolazzjoni mressqa mill-Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (iktar 'il quddiem "Lindt"), stabbilita fl-Isvizzera, li kienet kisbet, matul is-sena 2000, ir-reġistrazzjoni ta' trade mark tridimensjonali li tirrapreżenta fenek tad-deheb indurat taċ-ċikkulata li hija tbigħ sa mis-snin 50 u fl-Awstrija sa mill-1994, fir-rigward ta' wieħed mill-kompetituri tagħha, stabbilit fl-Awstrija, li kien juża fis-suq, sa mill-1962, sinjal li jixxiebah li jirrapreżenta wkoll fenek taċ-ċikkulata. Din tal-aħħar talbet, fil-kuntest ta' kontrotalba, in-nullità tat-trade mark irreġistrata minn Lindt, għar-raġuni li, fil-mument tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, Lindt kienet *in mala fide*. Il-Qorti tal-Ġustizzja b'hekk ikkunsidrat li hija kellha titratta l-każ li fih, fil-mument tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, diversi produtturi kienu jużaw, fis-suq, sinjali identiċi jew li jixxiebhu għal prodotti identiċi jew li jixxiebhu li kapaċi jwasslu għal konfużjoni mas-sinjal li għalih saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni (sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 iċċitata iktar 'il fuq, punt 36).

47 Il-Qorti tal-Ġustizzja l-ewwel nett iddeċidiet, fil-punt 35 tas-sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 iċċitata iktar 'il fuq, li jirriżulta mill-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 li l-mument rilevanti sabiex tiġi evalwata l-eżistenza tal-*mala fide* tal-applikant huwa dak tal-preżentazzjoni, mill-parti kkonċernata, tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

48 Fl-ewwel lok, il-Qorti tal-Ġustizzja speċifikat, fil-punt 37 ta' din is-sentenza, li l-eżistenza tal-*mala fide* tal-applikant, fis-sens tal-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, għandha tiġi evalwata globalment, b'kunsiderazzjoni tal-fatturi kollha rilevanti tal-każ ineżami.

49 Fit-tieni lok, meta kienet qed tirreferi għall-fatturi msemmija fid-domandi preliminari, li sarulha, il-Qorti tal-Ġustizzja sostniet, l-ewwel nett, fil-punt 39 tas-sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 iċċitata iktar 'il fuq, li preżunzjoni ta' għarfien, mill-applikant, tal-użu minn terz ta' sinjal identiku jew li jixxiebah għal prodott identiku jew li jixxiebah li kapaċi jwassal għal konfużjoni mas-sinjal li għalih saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni tista' tirriżulta b'mod partikolari minn għarfien ġenerali, fis-settur ekonomiku kkonċernat, ta' tali użu, u dan l-għarfien jista' jiġi dedott, b'mod partikolari, mid-dewmien ta' tali użu. Fil-fatt, iktar ma kien hemm użu twil, iktar huwa probabbli li l-applikant kellu għarfien fil-mument tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

50 It-tieni nett, hija żiedet, fil-punt 40 tas-sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 iċċitata iktar 'il fuq, li madankollu hemm lok li jiġi kkonstatat li ċ-ċirkustanza li l-applikant jaf jew għandu jkun jaf li terz juża, tal-anqas fi Stat Membru wieħed, sa minn żmien twil, sinjal identiku jew li jixxiebah għal prodott identiku jew li jixxiebah li kapaċi jwassal għal konfużjoni mas-sinjal li għalih saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni, ma hijiex biżżejjed, waħedha, sabiex tiġi stabbilita l-eżistenza tal-*mala fide* tal-applikant. Fil-fatt, għandha, skont il-punti 41 u 42 tal-imsemmija sentenza, tiġi kkunsidrata l-intenzjoni tal-applikant fil-mument rilevanti, li hija element suġġettiv li għandu jiġi stabbilit b'referenza għaċ-ċirkustanzi oġġettivi tal-każ ineżami.

51 B'hekk, l-intenzjoni li terz jiġi prekluż milli jikkummerċjalizza prodott tista', f'ċerti ċirkustanzi, tikkaratterizza l-*mala fide* tal-applikant (sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 iċċitata iktar 'il fuq, punt 43).

52 Dan huwa partikolarment il-każ meta l-applikant ikun irreġistra bħala trade mark Komunitarja sinjal mingħajr l-intenzjoni li jużaha, unikament sabiex jipprekludi d-dħul fis-suq ta' terz (sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 iċċitata iktar 'il fuq, punt 44).

53 It-tielet nett, il-Qorti tal-Ġustizzja kkunsidrat li l-fatt li terz juża għal żmien twil sinjal għal prodott identiku jew li jixxiebah li kapaċi jwassal għal konfużjoni mat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni u li dan is-sinjal igawdi minn ċertu livell ta' protezzjoni legali huwa wieħed mill-fatturi rilevanti sabiex tiġi evalwata l-eżistenza tal-*mala fide* tal-applikant (sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 iċċitata iktar 'il fuq, punt 46). Madankollu, anki f'każ bħal dan, ir-reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja tista' ma tiġix interpretata bħala li saret *in mala fide*, b'mod partikolari, meta l-applikant jaf, fil-mument tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, li terz, li huwa attur reċenti fis-suq jipprova jieħu vantaġġ minn dan is-sinjal billi jikkopja l-preżentazzjoni tiegħu, li jwassal lill-applikant sabiex jirreġistrah bil-għan li jipprekludi l-użu ta' din il-preżentazzjoni (sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 iċċitata iktar 'il fuq, punti 48 u 49).

54 Fir-raba' lok, il-Qorti ddeċidiet, fil-punt 51 tas-sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 iċċitata iktar 'il fuq, li għall-evalwazzjoni tal-eżistenza tal-*mala fide* tal-applikant, jista' jittieħed inkunsiderazzjoni l-livell ta' notorjetà li jgawdi minnha sinjal fil-mument tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni ppreżentata sabiex jiġi rreġistrat bħala trade mark Komunitarja. Skont il-Qorti tal-Ġustizzja, tali livell ta' notorjetà jista' preċiżament jiġġustifika l-interess tal-applikant sabiex jassigura ruħu protezzjoni legali iktar wiesa' tas-sinjal tiegħu.

55 Huwa, b'mod partikolari, fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti u sa fejn huma japplikaw għall-kawża preżenti li hemm lok isir stħarriġ dwar il-legalità tad-deċiżjoni kkontestata, sa fejn il-Bord tal-Appell ikkonkluda dwar l-ineżistenza tal-*mala fide* tal-intervenjent fil-mument tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja.

56 Fl-ewwel lok, għandu jiġi kkunsidrat li, hekk kif jirriżulta mill-punt 35 tas-sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 iċċitata iktar 'il fuq, u li ġustament sostna dan il-Bord tal-Appell fil-punt 26 tad-deċiżjoni kkontestata, l-eżistenza tal-*mala fide* tal-intervenjent għandha tiġi murija fil-preżentazzjoni tat-trade mark Komunitarja, jiġifieri fit-22 ta' Novembru 2002.

57 Madankollu, il-fatti tal-każ preżenti wasslu lill-Bord tal-Appell jeżamina ċirkustanzi preċedenti għal din id-data, peress li l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja ppreżentata mill-intervenjent hija konsekuttiva għar-reġistrazzjoni ta' trade mark nazzjonali preċedenti identika.

58 Hekk kif ġustament sostniet id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni, teżisti kontinwità jew "strateġija kummerċjali" li tiġbor flimkien it-trade marks tal-intervenjent, raġuni li għalih d-data tal-preżentazzjoni tat-trade mark Spanjola għandha wkoll tiġi kkunsidrata.

59 Ċertament, il-Bord tal-Appell jidher li eskluda l-kunsiderazzjoni tad-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni tat-trade mark nazzjonali preċedenti, fil-punt 26 tad-deċiżjoni kkontestata, billi kkunsidra li "l-Bord tal-Appell ma jipproċedix bl-evalwazzjoni tal-*mala fide* jew tal-*bona fide* tal-[intervenjent] fil-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni fi Spanja, sa fejn mhux biss dawn seħħew tmien snin ilu, iżda wkoll sa fejn din hija kwistjoni ta' kompetenza esklużivament tal-qorti nazzjonali, b'mod partikolari l-qorti spanjola".

60 Madankollu, billi tikkonstata, fil-punt 27 tad-deċiżjoni kkontestata, "li l-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja fl-2002 mill-[intervenjent] kienet biss l-iżvilupp kummerċjali normali u prevedibbli tal-attività tiegħu tar-ristoranti", il-Bord tal-Appell neċessarjament ipproċeda bl-eżami taċ-ċirkustanzi preċedenti għall-applikazzjoni għall-imsemmija trade mark.

61 Issa, ma jirriżulta minn l-ebda dokument fil-fajl li l-għarfien mill-intervenjent tat-trade mark Amerikana tista' tiġi preżunta, sa fejn, minn naħa, din l-aħħar imsemmija trade mark hija rreġistrata, mhux fi Stat Membru, iżda f'pajjiż terz, u, min-naħa l-oħra, bejn il-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark Spanjola, jiġifieri l-20 ta' Ġunju 1994, u l-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark Amerikana, jiġifieri l-25 ta' April 1994, għadda biss perijodu ta' xahrejn. Anki jekk id-data tal-ewwel użu tat-trade mark Amerikana kellha tiġi kkunsidrata, jiġifieri t-13 ta' Settembru 1991, perijodu ta' tliet snin u nofs ikun għadda, iżda dan il-fatt waħdu ikun, fi kwalunkwe każ, insuffiċjenti, fir-rigward tal-lokalizzazzjoni ġeografika tat-trade mark, sabiex tippermetti li jiġi preżunt li l-intervenjent kien jaf fil-mument tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark Spanjola. B'hekk, l-uniku ftuħ ta' ristorant wieħed jew iktar fi Florida (l-Istati Uniti) jew f'pajjiżi oħra li jinsabu fl-Amerka ta' Fuq ma jkunx ikkunsidrat ta' natura li jistabbilixxi l-għarfien, mill-intervenjent, tal-użu preċedenti tat-trade mark Amerikana.

62 B'hekk, fil-kawża, ir-rikorrenti ma ressqet l-ebda prova li tippermetti li jiġi preżunt li l-intervenjent ma setax jinjora l-eżistenza tal-imsemmija trade mark.

63 >B'hekk għandu jiġi konkluż li, fit-22 ta' Novembru 2002, jekk l-intervenjent kien jaf dwar l-eżistenza ta' dritt ieħor, kien dak li huwa stess kien proprjetarju tiegħu, jiġifieri t-trade mark Spanjola rreġistrata bin-numru 1909496.

64 Fit-tieni lok, ir-rikorrenti tikkontesta l-konstatazzjoni li tidher fil-punt 27 tad-deċiżjoni kkontestata li skont din "mill-fatti esposti fil-każ preżenti jirriżulta li l-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja fl-2002 mill-[intervenjent] kienet biss żvilupp kummerċjali normali u prevedibbli tal-attività tiegħu tar-ristoranti" u li skont din, "konkretement, huwa stabbilit li [l-intervenjent] beda attività kummerċjali fis-settur tar-ristoranti fil-bidu tas-snin 1990, li huwa beda, fl-1994, serje ta' proċeduri li jindikaw l-intenzjoni tiegħu li jibda attività kummerċjali fis-settur tar-ristoranti fi Stat Membru u, tmien snin wara, li huwa jfittex il-protezzjoni fil-livell Komunitarju li jwassal, konsegwentement, għal strateġija kummerċjali fis-settur tar-ristoranti".

65 Ċertament, jekk huwa stabbilit li, fl-1994, ġew mibdija proċeduri quddiem l-OEPM kontra l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni mir-rikorrenti tat-trade marks Spanjoli msemmija fil-punt 3 iktar 'il fuq, l-UASI, madankollu, naqas, fis-seduta, milli jippreċiża l-proċeduri differenti mibdija fl-1994 mill-intervenjent li jindikaw l-intenzjoni tiegħu li jibda l-attività kummerċjali tiegħu fi Stat Membru, li għalih id-deċiżjoni kkontestata tidher li qed tirreferi.

66 F'dan ir-rigward, għandu jingħad li, minkejja n-nuqqas ta' espansjoni kummerċjali tal-intervenjent mir-reġistrazzjoni tat-trade mark Spanjola, l-20 ta' Ġunju 1994, jirriżulta mill-fajl li, id-9 ta' Ġunju 2006, jiġiferi qabel il-preżentazzjoni tat-talba għall-annullament tat-trade mark Komunitarja tat-22 ta' Jannar 2007, l-intervenjent iffirma kuntratt ta' liċenzja tat-trade mark Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL (ara, *a contrario*, is-sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 44 iċċitata iktar 'il fuq, punt 44).

67 Anki jekk, skont id-dettalji mogħtija mill-intervenjent fis-seduta, dan il-kuntratt ma ġiex eżegwit, huwa permess li jiġi kkunsidrat li l-imsemmi kuntratt jiżvela l-volontà tal-intervenjent li jiżviluppa l-attività kummerċjali tiegħu.

68 Fit-tielet lok, fir-rigward tan-notorjetà tat-trade mark Amerikana preċedenti, il-Bord tal-Appell eżamina, fil-punt 28 tad-deċiżjoni kkontestata, fir-rigward tal-kriterji msemmija fil-ġurisprudenza tal-Unjoni fil-qasam tar-reputazzjoni, kunċett qrib dak ta' notorjetà (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-22 ta' Novembru 2007, Nieto Nuño, C-328/06, Ġabra p. I-10093, punt 17), li jidher fil-Konvenzjoni ta' Pariġi għall-protezzjoni tal-proprjetà industrijali, tal-20 ta' Marzu 1883, hekk kif rivedut u emendat.

69 Skont il-ġurisprudenza, il-kunċett ta' "reputazzjoni" jassumi ċertu livell ta' għarfien fi ħdan il-pubbliku rilevanti. Min-naħa l-oħra, fir-rigward ta' trade mark Komunitarja, il-Qorti Ġenerali fakkret li l-pubbliku rilevanti huwa dak li huwa kkonċernat mit-trade mark inkwistjoni, jiġifieri, skont il-prodott jew is-servizz ikkummerċjalizzat, jew il-pubbliku inġenerali, jew pubbliku iktar speċjalizzat, pereżempju membri ta' professjoni f'qasam speċifiku. Ma jistax ikun meħtieġ li l-imsemmija trade mark tkun magħrufa minn perċentwali partikolari tal-pubbliku hekk definit. Il-livell ta' għarfien meħtieġ għandu jiġi kkunsidrat li ntlaħaq meta t-trade mark inkwistjoni hija magħrufa minn parti sinjifikattiva tal-pubbliku kkonċernat mill-prodotti jew servizzi koperti minn din it-trade mark. Fl-eżami ta' din il-kundizzjoni, hemm lok li jiġu kkunsidrati l-elementi kollha rilevanti tal-każ, jiġifieri, b'mod partikolari, is-sehem mis-suq li għandha t-trade mark, l-intensità, il-portata ġeografika u t-tul ta' żmien tal-użu tagħha, kif ukoll l-ammont tal-investimenti li saru mill-kumpannija sabiex tippromwoviha (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Ottubru 2009, PAGO International, C-301/07, Ġabra p. I-9429, punti 21 sa 27, u l-ġurisprudenza ċċitata).

70 Fil-każ preżenti, il-Bord tal-Appell għamel il-konstatazzjonijiet segwenti fil-punt 28 tad-deċiżjoni kkontestata:

"il-konklużjoni preċedenti ma tistax tiġi mibdula permezz tan-notorjetà preżunta tat-trade mark 'Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL', peress li din ma ġietx pruvata. Il-fatt li jeżistu stabbilimenti diversi li jużaw l-imsemmija trade mark, li xi dokumenti li jirrigwardaw attività pubbliċitarja minima u l-fatturat ġew prodotti u li r-referenzi tat-trade mark inkwistjoni jistgħu jinsabu permezz ta' riċerka fuq Google ma tfissirx li t-trade mark hija magħrufa sew fil-pajjiżi msemmija. Pereżempju, ma ġie prodott l-ebda dokument li jiċċertifika s-sehem mis-suq miżmum mit-trade mark fil-pajjiżi li jsostni n-notorjetà jew l-importanza tal-investimenti mwettqa minn Carrols Corporation fid-dawl tal-promozzjoni tagħha. Bl-istess mod, ma ġie prodott l-ebda ċertifikat maħruġ minn terzi u li jiċċertifika l-imsemmija notorjetà, eċċ. Min-naħa l-oħra, ma ġie prodott l-ebda dokument li juri li G. Gambettola kien jaf dwar l-eżistenza tas-servizzi ta' ristoranti tal-applikanta u dwar in-notorjetà tagħha."

71 Ir-rikorrenti kkomunikat ċifri espressi f'USD li jidhru fuq karti mingħajr letter head ippreżentati fil-forma ta' lista li ssemmi d-data ta' ftuħ ta' ħafna ristoranti, ta' kopji ta' riklami għat-trade mark Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL f'numru ta' ġurnali, fejn tnejn minnhom huma ddatati Frar 1997 (f'*Horizonte*) u Mejju 1997 (f'*El Nuevo Impacto*), l-oħrajn datati 2006. Ir-rikorrenti min-naħa l-oħra, ppreżentat kopji ta' menus, ta' ritratti ta' ristoranti kif ukoll tal-materjal promozzjonali.

72 Hija ressqet ukoll fil-kawża dokumenti li jistabbilixxu paraguni bejn ir-ristoranti tat-trade mark Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL u ta' tipi oħra ta' ristoranti li jippreżentaw ruħhom fil-forma ta' grafika sempliċi fuq karta sempliċi u li ma humiex ġejjin minn uffiċċju tal-kontabbiltà jew tal-awdituri.

73 Għandu jiġi mfakkar li, fir-rigward tal-valur probatorju ta' dokumenti mdaħħla fil-fajl li jirriżultaw minn l-impriża stess, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet, fil-punt 42 tas-sentenza tas-7 ta' Ġunju 2005, Lidl Stiftung vs UASI — REWE-Zentral (Salvita) (T-303/03, Ġabra p. II-1917), li, biex jiġi evalwat il-valur probatorju ta' dokument, l-ewwel nett, għandha tiġi vverifikata l-kredibbiltà tal-informazzjoni li hemm fih. Huwa żied li, għandhom jitqiesu, b'mod partikolari, l-oriġini tad-dokument, iċ-ċirkustanzi li fihom ġie magħmul, lejn min huwa indirizzat, u jiġi mistoqsi jekk, abbażi tal-kontenut tiegħu, huwiex raġonevoli u affidabbli. Il-Qorti Ġenerali kkonstatat, fil-punt 43 tal-imsemmija sentenza, li, fl-ebda waħda mill-proċeduri quddiem l-UASI, ma tressqu elementi oħra li jippermettu l-korroborazzjoni, b'mod partikolari, taċ-ċifri mogħtija fid-dikjarazzjoni ġuramentata tagħha kif ukoll fil-lista tal-prodotti kkummerċjalizzati.

74 F'dan ir-rigward, għandu jingħad li, anki jekk jiġu kkunsidrati d-dokumenti li ma humiex redatti fil-lingwa tal-proċedura, ħaġa li l-intervenjent jikkontesta, dan ma jurix in-notorjetà tat-trade mark Amerikana fir-rigward tal-fatt li, għal dak li jirrigwarda d-data fil-forma ta' ċifri, hija tidher fuq karta sempliċi, u li, fir-rigward ta' dokumenti oħra, huma ma humiex datati. Min-naħa l-oħra, sempliċi menus, ritratti ta' ristoranti, grafiċi jew dokumenti promozzjonali li ma jikkorroborawx ebda dokument tanġibbli ma jistgħux waħidhom jikkostitwixxu l-prova tal-allegata notorjetà tat-trade mark Amerikana.

75 B'mod partikolari, l-ebda dokument li jsemmi s-sehem mis-suq li għandha t-trade mark u lanqas ebda dokument li juri l-intensità tal-użu kif ukoll l-importanza tal-investimenti u lanqas ebda ċertifikat maħruġ minn terzi dwar l-imsemmija notorjetà ma ġie prodott mir-rikorrenti insostenn tal-argumenti tagħha (ara, b'analoġija, s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta' Settembru 1999, General Motors, C-375/97, Ġabra p. I-5421, punt 27).

76 Fl-aħħar nett, fir-rigward, tal-kunsiderazzjoni tad-dokumenti sussegwenti għad-data tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, għandu jiġi mfakkar li, fir-rigward tad-Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 92), il-Qorti tal-Ġustizzja, fil-kuntest tal-prova tal-użu ġenwin ta' trade mark, iddeċidiet, fil-punti 30 u 31 tad-digriet tas-27 ta' Jannar 2004, La Mer Technology (C-259/02, Ġabra p. I-1159), li din id-direttiva tissuġġetta l-klassifika ta' "użu ġenwin" tat-trade mark għall-kunsiderazzjoni taċ-ċirkustanzi biss li seħħew fil-perijodu rilevanti u li b'hekk huma preċedenti għall-preżentazzjoni tat-talba ta' skadenza. Madankollu, id-direttiva ma teskludix speċifikament li l-evalwazzjoni tal-karattru serju tal-użu fil-perijodu rilevanti tista', jekk ikun il-każ, tikkunsidra ċirkustanzi eventwali sussegwenti għal din il-preżentazzjoni. Ċirkustanzi bħal dawn jistgħu jippermettu li jiġi kkonfermat jew li tiġi evalwata aħjar il-portata tal-użu tat-trade mark fil-perijodu rilevanti kif ukoll l-intenzjonijiet reali tal-proprjetarju tul l-istess perijodu. Din il-ġurisprudenza ttieħdet, fil-kuntest tar-Regolament Nru 40/94, b'mod partikolari, fil-punt 38 tas-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta' Settembru 2008, Boston Scientific vs UASI — Terumo (CAPIO) (T-325/06, mhux ippubblikata fil-Ġabra), ġurisprudenza li għandha wkoll tapplika fil-kuntest tar-Regolament Nru 207/2009.

77 Dwar dan il-punt għandu jingħad li, anki jekk, fil-kuntest tat-twaqqif tal-prova tan-notorjetà ta' trade mark, dokumenti sussegwenti jistgħu jiġu kkunsidrati, in-notorjetà tat-trade mark Amerikana ma tkunx ibbażata biss fuq pubbliċità li dehret fil-magazines, peress li, huma waħidhom, ma humiex suffiċjenti u ma jsaħħu l-ebda element rilevanti ieħor.

78 Konsegwentement, għandu jiġi konkluż, bħal fil-każ tal-konstatazzjonijiet li saru mid-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni u mill-Bord tal-Appell, li d-data li ġiet mogħtija mir-rikorrenti lill-UASI hija insuffiċjenti sabiex tiġi murija n-notorjetà tat-trade mark Amerikana kemm fil-mument tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja kif ukoll dik tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark Spanjola.

79 Fir-raba' lok, ma jirriżulta minn ebda prova inkluża fil-fajl li l-intervenjent ma kellu l-ebda intenzjoni juża t-trade mark fil-preżentazzjoni ta' din tal-aħħar u li l-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja kienet spjegabbli mill-intenzjoni tal-intervenjent li jwaqqaf lir-rikorrenti milli tpoġġi fis-suq il-prodotti tagħha. Fil-fatt, ma ġiex validament muri li l-intervenjent ma jużax, fi Spanja, it-trade mark li huwa proprjetarju tagħha u li ma kien ħa l-ebda inizjattiva sabiex jiżviluppa t-trade mark tiegħu fit-territorju tal-Unjoni.

80 Min-naħa l-oħra, anki jekk ir-rikorrenti kisbet ir-reġistrazzjoni ta' żewġ trade marks fir-Renju Unit (ara punt 12 iktar 'il fuq) identiċi għat-trade mark ikkontestata, huwa stabbilit li hija naqset milli turi, kemm quddiem id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni kif ukoll quddiem il-Bord tal-Appell, il-prova tal-użu ġenwin ta' dawn iż-żewġ trade marks, kostatazzjoni li min-naħa l-oħra ma ġietx ikkontestata fil-kuntest tal-proċedura preżenti.

81 B'hekk jirriżulta li l-Bord tal-Appell ġustament seta' jikkunsidra, fil-punt 18 tad-deċiżjoni kkontestata, fir-rigward tan-nuqqas ta' kull dokument li jirrigwarda l-użu tat-trade marks li r-rikorrenti kienet kisbet ir-reġistrazzjoni fir-Renju Unit, li din tal-aħħar, u mhux l-intervenjent, li ma kellhiex l-intenzjoni tuża l-imsemmija trade marks li hija kienet, madankollu, kisbet ir-reġistrazzjoni.

82 L-ispjegazzjonijiet mogħtija mir-rikorrenti f'dan ir-rigward ma jidhrux li huma konvinċenti.

83 Fil-fatt, anki jekk ir-rikorrenti torbot in-nuqqas ta' użu tat-trade marks tagħha fir-Renju Unit mal-fatt li l-intervenjent juża din it-trade mark fi Spanja u li hija tixtieq li l-kwistjoni mal-intervenjent tiġi solvuta qabel l-użu tagħha tat-trade marks, għandu jiġi kkonstatat li r-rikorrenti stenniet it-22 ta' Jannar 2007 sabiex titlob l-annullament tat-trade mark Komunitarja tal-intervenjent, b'mod li l-pubblikazzjoni ta' din l-aħħar imsemmija trade mark seħħet fid-29 ta' Settembru 2003.

84 Min-naħa l-oħra, ir-rikorrenti, hekk kif indikat fir-rikors tagħha, ma torbotx in-nuqqas ta' użu tat-trade marks tagħha fir-Renju Unit mal-fatt li l-intervenjent, permezz tat-trade mark nazzjonali, jibblokka l-espansjoni tagħha, b'mod partikolari fir-Renju Unit. Fil-fatt, hekk kif sostna l-UASI fil-kitbiet tiegħu, hemm dubju li l-proprjetarju ta' pizzerija żgħira f'villaġġ tal-Gżejjer Kanarji jista' jipparalizza, permezz tat-trade mark nazzjonali tiegħu, l-espansjoni fil-kumplament tal-Unjoni Ewropea tar-rikorrenti, għall-inqas sal-preżentazzjoni tat-trade mark Spanjola preċedenti. Ma jkunx ikkunsidrat li n-nuqqas ta' użu tat-trade marks fir-Renju Unit ikun dovut għall-eżistenza tat-trade mark Spanjola.

85 Fil-ħames lok, hekk kif jirriżulta mill-punt 33 tad-deċiżjoni kkontestata, ir-rikorrenti ma wrietx, u lanqas allegat, l-eżistenza, qabel il-preżentazzjoni tat-trade mark ikkontestata, tar-relazzjonijiet diretti jew indiretti bejn il-partijiet fil-kunflitt li tista' tispjega l-*mala fide* tal-intervenjent.

86 Ċertament, qabel ir-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja, ir-rikorrenti u l-intervenjent kellhom kuntatti, iżda dawn il-kuntatti huma dovuti għall-oppożizzjoni tal-intervenjent, ibbażata fuq id-dritt tiegħu Spanjol preċedenti, għar-reġistrazzjoni, mir-rikorrenti, fi Spanja, tat-trade marks identiċi jew simili għaliha, u ma jispjegawx l-allegata *mala fide* tal-intervenjent.

87 Madankollu, ma ġiex muri u lanqas sostnut li l-intervenjent kellu relazzjoni kuntrattwali ta' kwalunkwe tip mar-rikorrenti qabel l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark Spanjola.

88 Fis-sitt lok, il-proposta ta' kumpens finanzjarju fl-ammont ta' ħames miljun USD għat-trasferiment tat-trade mark Komunitarja li sar mill-intervenjent lir-rikorrenti, għalkemm fih innifsu importanti, fil-każ preżenti, waħdu ma jippruvax, il-*mala fide* tal-intervenjent fil-mument tal-preżentazzjoni tat-trade mark ikkontestata.

89 Fil-fatt, fin-nuqqas ta' provi oħra, u anki jekk din it-talba għall-kumpens tidher sproporzjonata fir-rigward tal-iżvilupp tat-trade mark Spanjola preċedenti, ma jistax jiġi dedott li l-intervenjent kien *mala fide* fil-mument tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja.

90 Fl-aħħar nett, fir-rigward tal-identità tas-sinjali inkwistjoni, hija ma ppruvatx il-*mala fide* tal-intervenjent fin-nuqqas ta' kull prova oħra rilevanti.

91 Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li l-motiv uniku għandu jiġi miċħud u għalhekk, ir-rikors kollu kemm hu.

Fuq l-ispejjeż

92 Skont l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, il-parti li titlef għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Peress li r-rikorrenti tilfet, hemm lok li tiġi kkundannata għall-ispejjeż, kif mitlub mill-UASI u mill-intervenjent.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI ĠENERALI (It-Tmien Awla)

Taqta' u tiddeċiedi:

1) Ir-rikors huwa miċħud.

2) Carrols Corp. hija kkundannata għall-ispejjeż.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Mogħtija f'qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fl-1 ta' Frar 2012.

Firem