Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (ósma izba)

z dnia 1 lutego 2012 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Graficzny wspólnotowy znak towarowy Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak złej wiary — Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-291/09

Carrols Corp., z siedzibą w Dover, Delaware (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez adwokata I. Temiña Cenicerosa,

strona skarżąca,

przeciwko

Urządowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez J. Crespa Carrilla, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

Giulio Gambettola, zamieszkały w Los Realejos (Hiszpania), reprezentowany przez adwokata F. Brandoliniego Kujmana,

mającej za przedmiot wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 7 maja 2009 r. (sprawa R 632/2008-1) dotyczącej postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Carrols Corp. a Giuliem Gambettolą,

SĄD (ósma izba),

w składzie: L. Truchot, prezes, M.E. Martins Ribeiro (sprawozdawca) i H. Kanninen, sędziowie,

sekretarz: C. Kristensen, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 27 lipca 2009 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 26 listopada 2009 r.,

* Język postępowania: hiszpański.

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 17 listopada 2009 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 22 czerwca 2011 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 20 czerwca 1994 r. interwenient, Giulio Gambetolla, dokonał w Oficina Española de Patentes y Marcas (hiszpańskim urzędzie ds. patentów i znaków towarowych, zwanym dalej „OEPM") zgłoszenia do rejestracji następującego graficznego hiszpańskiego znaku towarowego:



2 Wskazany znak towarowy został zarejestrowany w dniu 20 grudnia 1995 r. pod nr. 1909496.

3 Pollo Tropical, Inc., spółka, której następcą prawnym jest Carrols Corp., dokonała w dniu 21 października 1994 r. w OEPM dwóch zgłoszeń rejestracyjnych, pierwszego dotyczącego słownego znaku towarowego nr 1927280 POLLO TROPICAL i drugiego dotyczącego graficznego znaku towarowego nr 1927282 Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, powołując się na następujący graficzny amerykański znak towarowy, który został zgłoszony w dniu 25 kwietnia 1994 r. i zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych pod nr. US 74516740 w dniu 19 sieprnia 1997 r:



4 W dniu 22 stycznia 1996 r. zgłoszenia te zostały odrzucone przez OEPM na skutek sprzeciwu interwenienta powołującego się na wyżej wskazny hiszpański znak towarowy nr 1909496.

5 Skarżąca zarejestrowała w dniu 9 czerwca 2000 r. w Zjednoczonym Królestwie pod nr. 2201552 graficzny znak towarowy Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, zgłoszony w dniu 30 czerwca 1999 r. w odniesieniu do usług restauracyjnych należących do klasy 42, który wygląda następująco:



6 W dniu 19 czerwca 2000 r. skarżąca zarejestrowała również pod nr. 2201543 w Zjednoczonym Królestwie słowny znak towarowy POLLO TROPICAL, zgłoszony w dniu 30 czerwca 1999 r. w odniesieniu do usług restauracyjnych należących do klasy 42.

7 W dniu 22 listopada 2002 r. interwenient dokonał w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia do rejestracji wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

8 Znakiem towarowym, którego dotyczyło zgłoszenie, jest następujące oznaczenie graficzne:



9 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 25, 41 i 43 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:

— klasa 25: „odzież konfekcjonowana”;

— klasa 41: „dyskoteki”;

— klasa 43: „usługi restauracyjne (żywieniowe)”.

10 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 75/2003 w dniu 29 września 2003 r. Znak towarowy został zarejestrowany w dniu 21 kwietnia 2004 r.

11 W dniu 22 stycznia 2007 r. skarżąca złożyła w OHIM wniosek o unieważnienie prawa do znaku towarowego, podnosząc, z jednej strony, występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w Zjednoczonym Królestwie, gdzie jest ona właścicielem dwóch zarejestrowanych mających pierwszeństwo znaków towarowych w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009], i, z drugiej strony, fakt, że wniosek o rejestrację został złożony przez interwenienta w złej wierze w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009].

12 We wniosku o unieważnienie prawa do znaku powołano się, gdy chodzi o podstawę określoną w art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, na dwa wymienione wyżej w pkt 5 i 6 znaki towarowe ze Zjednoczonego Królestwa.

13 Co się tyczy podstawy unieważnienia zawartej w art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, we wniosku o unieważnienie prawa do znaku przywołano w szczególności wyżej wspomniany w pkt 3 graficzny amerykański znak towarowy zarejestrowany pod nr. US 74516740.

14 Wniosek o unieważnienie odnosił się do wszystkich towarów lub usług objętych rejestracją spornego znaku towarowego.

15 Decyzją z dnia 17 marca 2008 r. Wydział Unieważnień oddalił wniosek o unieważnienie prawa do znaku. Wniosek, który był oparty na art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 Wydział Unieważnień oddalił na takiej podstawie, iż skarżąca, po zażądaniu przez interwenienta przedstawienia dowodów poważnego używania, nie przedstawiła dowodów używania znaku towarowego w odniesieniu do wcześniejszych praw zarejestrowanych w Zjednoczonym Królestwie. Co do podstawy wniosku

z art. 51 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia Wydział Unieważnień uznał, że skarżąca nie zdołała przedstawić dowodów złej wiary interwenienta. Wydział Unieważnień uznał, że odstęp dwóch miesięcy między dokonaniem zgłoszenia do rejestracji amerykańskiego znaku towarowego (w dniu 25 kwietnia 1994 r.) a zgłoszeniem do rejestracji hiszpańskiego znaku towarowego nr 1909496 (w dniu 20 czerwca 1994 r.) wyklucza złą wiarę. W dodatku Wydział Unieważnień podniósł, iż istnieje kontynuacja czy też „trajektoria gospodarcza" łącząca znaki towarowe interwenienta, hiszpański i wspólnotowy, i dlatego też data zgłoszenia hiszpańskiego znaku towarowego została wzięta pod uwagę. Według Wydziału Unieważnień fakt powszechnej znajomości amerykańskiego znaku towarowego skarżącej w Stanach Zjednoczonych w latach 1991–1994, jak i w latach 1994–2002 oraz fakt, iż o tej powszechnej znajomości został powiadomiony interwenient, nie zostały udowodnione. Korespondencja między obiema stronami prowadzona drogę elektroniczną w 2006 r., w której interwenient podał cenę sprzedaży wspólnotowego znaku towarowego, nie udowadnia w sposób jednoznaczny jego złej wiary. Wreszcie Wydział Unieważnień uznał, że fakt, iż znaki towarowe są identyczne i że mają ten sam zakres zastosowania, nie może stanowić o złej wierze.

16 W dniu 17 kwietnia 2008 r. skarżąca wniosła do OHIM na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009) odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

17 Decyzją z dnia 7 maja 2009 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. Izba Odwoławcza, w pierwszej kolejności, przychyliła się do twierdzenia Wydziału Unieważnień, zgodnie z którym skarżąca nie przedstawiła dowodu używania wcześniejszych znaków towarowych zarejestrowanych w Zjednoczonym Królestwie. W drugiej kolejności uznała ona, że zarzucana zła wiara interwenienta w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie została wykazana przez skarżącą. Izba Odwoławcza orzekła, że ocena złej wiary właściciela musi być dokonana w odniesieniu do chwili dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w dniu 22 listopada 2002 r., tak że ewentualna zła wiara właściciela w momencie dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego w Hiszpanii nie może być brana pod uwagę. Izba Odwoławcza uznała zasadniczo, że żadna z podkreślanych przez skarżącą okoliczności nie pozwala na przyjęcie, iż interwenient działał w złej wierze.

18 Zatem na pierwszym miejscu Izba Odwoławcza uznała, że nie przedstawiono żadnego dowodu, iż interwenient wiedział o działalności gospodarczej skarżącej w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, zdaniem Izby Odwoławczej zgłoszenie rejestracyjne wspólnotowego znaku towarowego przez interwenienta stanowiło naturalny i przewidywalny etap rozwoju jego działalności restauracyjnej, skoro rozpoczął on działalność w tym sektorze na początku lat 90., w 1994 r. wszczął serię działań wskazujących na zamiar prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze restauracyjnym w państwie członkowskim i osiem lat później wniósł o przyznanie mu ochrony na poziomie Unii Europejskiej. Wobec tego Izba Odwoławcza uznała, iż nie mogła przyjąć działania w złej wierze interwenienta w momencie dokonywania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, tj. że był on świadomy szkody, którą wyrządzał skarżącej.

19 Na drugim miejscu Izba Odwoławcza uznała, że konkluzji tej nie może podważyć domniemana powszechna znajomość należącego do skarżącej znaku towarowego Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, ponieważ ta powszechna znajomość nie została wykazana.

20 Ponadto Izba Odwoławcza wskazała, że zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w dniu 29 września 2003 r. i że rejestracja tego znaku miała miejsce w dniu 28 czerwca 2004 r. Tymczasem skarżąca złożyła wniosek o unieważnienie prawa do znaku w dniu 22 stycznia 2007 r., to znaczy dwa i pół roku po publikacji rejestracji, nie podając w swych zarzutach informacji na temat przyczyn, z powodu których tyle czasu czekała ona ze złożeniem wniosku o unieważnienie.

21 Na trzecim miejscu Izba Odwoławcza uznała, że co się tyczy wielokrotnego domagania się przez interwenienta odszkodowania pieniężnego w kwocie sięgającej pięciu milionów dolarów amerykańskich (USD), skarżąca nie udowodniła, że interwenient działał w sposób oszukańczy i spekulacyjny w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego.

22 W tym względzie Izba Odwoławcza zauważyła z jednej strony, że dokonane w 2002 r. zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego było na płaszczyźnie międzynarodowej jedynie logiczną konsekwencją używania znaku towarowego w Hiszpanii i z drugiej strony, iż nie istniała jakakolwiek pośrednia lub bezpośrednia relacja między stronami sporu, która wskazywałaby na oszukańcze nabycie znaku towarowego skarżącej, ani też dowody umożliwiające wykazanie, że interwenient postanowił wykorzystać domniemaną reputację znaku towarowego skarżącej w listopadzie 2002 r., tak że w rezultacie Izba ta uznała, że, w braku przeciwnych dowodów odszkodowanie pieniężne za przeniesienie praw do wspólnotowego znaku towarowego wpisywało się w ramy wolności gospodarczej.

23 Na czwartym miejscu, co się tyczy tożsamości omawianych towarów i usług należących do klasy 42, Izba Odwoławcza przyjęła, że zła wiara interwenienta nie może być przedmiotem domniemania.

24 Na piątym miejscu, co się tyczy twierdzenia skarżącej, że interwenient dokonał nielegalnego przywłaszczenia jej odróżniającego oznaczenia, Izba Odwoławcza uznała, iż prawdopodobnie skarżąca dochodziła raczej prawa własności wspólnotowego znaku towarowego niż unieważnienia prawa do tego znaku, lecz że takie postępowanie mogło zostać jedynie wszczęte przed sądem krajowym, chyba że chodziło o jedną z okoliczności, o których mowa w art. 18 rozporządzenia nr 207/2009.

Żądania stron

25 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— uznanie niniejszej skargi wraz z załącznikami za dopuszczalną;

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, ponieważ Izba Odwoławcza nie unieważniła prawa do spornego znaku towarowego na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

26 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

27 Interwenient wnosi do Sądu o:

— uwzględnienie odpowiedzi na skargę wraz ze wszystkimi załącznikami i odpowiednimi kopiami;

— uwzględnienie przedstawionych dowodów;

— oddalenie odwołania od zaskarżonej decyzji i utrzymanie tej decyzji w mocy;

— obciążenie skarżącej kosztami.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalności załączników przedłożonych przed Sądem przez skarżącą i przez interwenienta

28 Skarżąca wnosi do Sądu o uznanie załączników do skargi za dopuszczalne. Interwenient w zakresie, w jakim wnosi do Sądu o uwzględnienie wszystkich załączników do jego odpowiedzi na skargę, wnosi również zasadniczo o uznanie ich za dopuszczalne.

29 W trakcie rozprawy jednak, w odpowiedzi na pytanie Sądu zarówno OHIM, jak i interwenient podnieśli niedopuszczalność załącznika 5 do skargi, który zawiera po pierwsze kopię nowych podstron z witryny internetowej interwenienta i, po drugie, oświadczenie sporządzone przez „notario" dotyczące używania przez interwenienta hiszpańskiego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr. 1909496 ze względu na to, iż załącznik ten nie został przedłożony w ramach postępowania administracyjnego przed OHIM.

30 W tym względzie należy przypomnieć, że skarga wniesiona do Sądu ma na celu dokonanie kontroli zgodności z prawem decyzji OHIM w rozumieniu art. 65 rozporządzenia nr 207/2009. Zadaniem Sądu nie jest zatem ponowne badanie okoliczności faktycznych na podstawie dowodów przedstawionych po raz pierwszy przed Sądem [wyroki Sądu: z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (Calandre), Rec. s. II-701, pkt 18; z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie T-407/08 MIP Metro przeciwko OHIM - CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), Zb. Orz. s. II-2781, pkt 16; zob. również podobnie wyrok Trybunału z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 P Les Éditions Albert René przeciwko OHIM, Zb. Orz. s. I-10053, pkt 144].

31 Z wymienionego wyżej w pkt 30 orzecznictwa wynika, że jedynie dokumenty, które zostały przedłożone w ramach postępowania administracyjnego przed OHIM, są dopuszczalne.

32 Zatem załącznik 5 do skargi, który, jak ponadto przyznała w trakcie rozprawy skarżąca, nie został przedstawiony w ramach postępowania administracyjnego przed OHIM, winien zostać uznany za niedopuszczalny.

33 W dodatku należy podnieść, że interwenient przedłożył w załączniku 15 do jego odpowiedzi na skargę wyrok Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (sądu prowincji w Las Palmas de Gran Canaria, Hiszpania) z dnia 18 września 2009 r., który został wydany zatem później niż zaskarżona decyzja, utrzymujący w mocy orzeczenie Juzgado de lo Mercantil n° 1 w Las Palmas de Gran Canaria (sądu gospodarczego nr 1 w Las Palmas de Gran Canaria) z dnia 24 kwietnia 2008 r., oddalające wniesiony przez skarżącą wniosek o unieważnienie prawa do zarejestrowanego pod nr. 1909496 hiszpańskiego znaku towarowego interwenienta.

34 Z orzecznictwa wynika, że orzeczenia sądów krajowych, nawet jeżeli nie powołano się na nie w ramach postępowania przed OHIM, były uznawane za dopuszczalne [zob. wyroki Sądu: z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas przeciwko OHIM - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Zb. Orz. s. II-4891, pkt 20; z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie T-29/04 Castellblanch przeciwko OHIM - Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), Zb. Orz. s. II-5309, pkt 16; z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke Wührmann przeciwko OHIM - Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), Zb. Orz. s. II-2211, pkt 69–71].

35 Jak uznano w ww. w pkt 34 wyroku w sprawie VITACOAT, pkt 71, ani stronom, ani również samemu Sądowi nie można zakazać poszukiwania przy wykładni prawa Unii inspiracji w elementach zaczerpniętych z orzecznictwa unijnego, krajowego lub międzynarodowego. Wynika stąd, że strona powinna mieć możliwość odwołania się do orzeczeń sądów krajowych po raz pierwszy przed Sądem, ponieważ nie mamy tutaj do czynienia ze skierowanym przeciwko izbie odwoławczej zarzutem, iż nie uwzględniła ona okoliczności faktycznych wskazanych w konkretnym wyroku krajowym, lecz z zarzutem naruszenia przepisów rozporządzenia nr 207/2009, i powołaniem się na orzecznictwo na poparcie tego zarzutu.

36 Mając na uwadze powyższe rozważania, należy stwierdzić, że załącznik 15 do złożonej przez interwenienta odpowiedzi na skargę jest dopuszczalny.

37 Co się tyczy załączników, o których mowa w pkt 28 powyżej, należy zaznaczyć, że wobec braku wskazywanych przez skarżącą i interwenienta powodów na poparcie możliwości ich przedłożenia na etapie skargi przed Sądem i biorąc pod uwagę wskazane powyżej w pkt 30 orzecznictwo, muszą być

one uznane za niedopuszczalne, ponieważ nie znajdują się w aktach postępowania przed OHIM [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie T-21/07 L'Oréal przeciwko OHIM – Spa Monopole (SPALINE), niepublikowany w Zbiorze, pkt 14].

Co do istoty

38 Skarżąca podnosi jedyny zarzut dotyczący naruszenia art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, wskazując, że interwenient działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

39 W uzasadnieniu wniosku o unieważnienie zaskarżonej decyzji skarżąca podnosi w pierwszej kolejności, że Izba Odwoławcza doszła do błędnego wniosku za pomocą domniemania, iż rejestracja wspólnotowego znaku towarowego była uzasadniona, ponieważ stanowiła „naturalny etap" rozwoju działalności interwenienta, zakładając zatem, że istniał zamiar używania, co stoi w sprzeczności z następującymi dowodami: podejmowaną kilkakrotnie od 2005 r. przez interwenienta próbą sprzedaży jego praw skarżącej po wygórowanych cenach, fakt posiadania tylko jednej pizzerii w wiosce położonej na Wyspach Kanaryjskich (Hiszpania), znajdującej się w niezmienionym stanie od 1990 r. i działającej pod nazwą Pizzeria Giulio, brak odpowiedniej struktury prawnej do celów rozszerzenia czy też przeniesienia działalności gospodarczej na poziom międzynarodowy, nieotworzenie w okresie 20 lat oddziału i fikcyjne używanie znaku towarowego Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL w ramach nazwy domeny „www.pollotropicaleuropa.com".

40 W drugiej kolejności skarżąca podnosi, że stwierdzenie zarzucanego braku dowodów co do wcześniejszej znajomości amerykańskiego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr. US 74516740 stoi na przeszkodzie jej ekspansji w Unii Europejskiej w tym sensie, że mimo iż posiada ona ponad 100 przedsiębiorstw w ponad 10 krajach, ekspansja ta została uniemożliwiona z uwagi na przyznanie wyłącznego prawa interwenientowi.

41 W trzeciej kolejności błędne ma być podtrzymywane przez Izbę Odwoławczą w pkt 33 zaskarżonej decyzji twierdzenie, że nie istnieje stosunek konkurencji między obiema stronami postępowania administracyjnego przed OHIM, podczas gdy stosunek taki istniał w 1994 r., skoro zgłoszenia przez skarżącą hiszpańskich znaków towarowych nr 1927280 i 1927282 zostały odrzucone ze względu na zarejestrowanie pod nr. 1909496 zgłoszonego dwa miesiące wcześniej hiszpańskiego znaku towarowego interwenienta.

42 W czwartej kolejności skarżąca uważa za konieczne w celu ustalenia, czy interwenient działał w złej wierze, zbadanie następujących kryteriów: całkowitej identyczności wielobarwnych oznaczeń, czasu, jaki upłynął między dokonaniem przez skarżącą zgłoszenia w Stanach Zjednoczonych (amerykański graficzny znak towarowy zarejestrowany pod nr. US 74516740, zgłoszony w dniu 25 kwietnia 1994 r., a pierwsze użycie miało miejsce w dniu 13 września 1991 r.), a zgłoszeniem hiszpańskiego graficznego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr. 1909496 zgłoszonego przez interwenienta w dniu 20 czerwca 1994 r., powszechnej znajomości omawianego amerykańskiego znaku towarowego w sektorze restauracyjnym, istnienia wcześniejszych relacji między skarżącą a interwenientem i zażądanie przez interwenienta wygórowanego odszkodowania pieniężnego.

43 Należy zaznaczyć na wstępie, że art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 przewiduje, iż prawo do wspólnotowego znaku towarowego unieważnia się na podstawie wniosku do OHIM lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego.

44 Pojęcie złej wiary zawarte w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie zostało, jak zauważyła rzecznik generalna E. Sharpston w swojej opinii w sprawie C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (wyrok Trybunału z dnia 11 czerwca 2009 r.), Zb. Orz. s. I-4893, ani zdefiniowane, ani ograniczone, ani nawet opisane w jakikolwiek sposób przez ustawę.

45 W ramach odesłania prejudycjalnego dotyczącego wykładni tego samego postanowienia Trybunał wyjaśnił szczegółowo w ww. w pkt 44 wyroku w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli pojęcie złej wiary.

46 Sprawa dotyczyła postępowania w sprawie naruszenia wszczętego przez Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (zwanej dalej „Lindt"), z siedzibą w Szwajcarii, która w 2000 r. zarejestrowała trójwymiarowy znak towarowy czekoladowego zająca koloru złotego, którego używała w obrocie od lat 50., a w Austrii od 1994 r., przeciwko jednemu ze swoich konkurentów, z siedzibą w Austrii, który używał w obrocie od 1962 r. podobnego oznaczenia przedstawiającego również czekoladowego zająca. Konkurent ten wniósł w ramach powództwa wzajemnego o unieważnienie prawa do zarejestrowanego przez Lindt znaku towarowego, ze względu na to, że w chwili dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego Lindt działał w złej wierze. Trybunał miał zatem rozstrzygnąć sprawę, w której w momencie dokonania zgłoszenia rejestracyjnego kilku wytwórców używało na rynku oznaczeń identycznych lub podobnych dla towarów identycznych lub do złudzenia podobnych do oznaczenia, o którego rejestrację wniesiono (ww. w pkt 44 wyrok w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, pkt 36).

47 Trybunał uznał przede wszystkim w ww. w pkt 44 wyroku w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, pkt 35, że z art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że chwilą miarodajną dla oceny istnienia złej wiary zgłaszającego jest moment dokonania przez zainteresowanego zgłoszenia rejestracyjnego.

48 W pierwszej kolejności Trybunał uściślił w pkt 37 tego wyroku, że istnienie złej wiary u zgłaszającego w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 musi być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników danego przypadku.

49 W drugiej kolejności, odnosząc się do czynników wspomnianych w pytaniach prejudycjalnych, które zostały mu przedstawione, Trybunał zauważył po pierwsze w ww. w pkt 44 wyroku w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, pkt 39, że domniemanie znajomości przez zgłaszającego faktu używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia, o którego rejestrację wniesiono, może wynikać w szczególności z ogólnej znajomości w odnośnym sektorze gospodarczym faktu takiego używania, przy czym o takiej znajomości można wnioskować zwłaszcza na podstawie czasu trwania takiego używania. Im dłużej trwa to używanie, tym bardziej jest bowiem prawdopodobne, że zgłaszający wiedział o tym w momencie dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego.

50 Po drugie, Trybunał dodał w ww. w pkt 44 wyroku w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, pkt 40, iż należy jednak uznać, że okoliczność, iż zgłaszający wie lub powinien wiedzieć, że osoba trzecia używa od dawna w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia, o którego rejestrację wniesiono, nie wystarczy sama w sobie do stwierdzenia złej wiary zgłaszającego. Należy bowiem, zgodnie z pkt 41 i 42 wskazanego wyroku, wziąć pod uwagę zamiar zgłaszającego w odpowiednim momencie, który jest elementem subiektywnym, jaki powinien być ustalony poprzez odniesienie się do obiektywnych okoliczności danej sprawy.

51 Tak więc zamiar uniemożliwienia osobie trzeciej wprowadzania do obrotu towaru może w pewnych okolicznościach wskazywać na złą wiarę zgłaszającego (ww. w pkt 44 wyrok w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, pkt 43).

52 Tak jest w szczególności wówczas, gdy zgłaszający zarejestrował oznaczenie jako wspólnotowy znak towarowy bez zamiaru jego używania, wyłącznie po to, aby uniemożliwić osobie trzeciej wejście na rynek (ww. w pkt 44 wyrok w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, pkt 44).

53 Po trzecie, Tybunał uznał, iż okoliczność używania od dłuższego czasu przez osobę trzecią oznaczenia dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do zgłoszonego znaku towarowego i korzystania przez to oznaczenie w pewnym stopniu z ochrony prawnej jest jednym z czynników istotnych dla oceny istnienia złej wiary zgłaszającego (zob. ww. w pkt 44 wyrok w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, pkt 46). Jednak nawet w takim przypadku zarejestrowanie wspólnotowego znaku towarowego mogłoby nie zostać zinterpretowane jako dokonane w złej wierze, w szczególności, gdy zgłaszający wie w momencie dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, że osoba trzecia będąca podmiotem rozpoczynającym działalność na rynku próbuje skorzystać z tego oznaczenia, kopiując jego wygląd, co skłania zgłaszającego do zarejestrowania tego oznaczenia, by uniemożliwić wykorzystanie tego przedstawienia. (ww. w pkt 44 wyrok w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, pkt 48, 49).

54 Po czwarte, Trybunał przyjął w ww. w pkt 44 wyroku w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, pkt 51, że przy ocenianiu istnienia złej wiary zgłaszającego można wziąć pod uwagę stopień powszechnej znajomości, którą cieszy się oznaczenie w chwili dokonywania jego zgłoszenia do rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego. Według Trybunału taki stopień powszechnej znajomości mógłby właśnie uzasadniać interes zgłaszającego polegający na zapewnieniu jego oznaczeniu szerszej ochrony prawnej.

55 To właśnie w świetle powyższych rozważań w zakresie, w jakim znajdują one zastosowanie do niniejszej sprawy, należy przeprowadzić kontrolę zgodności z prawem zaskarżonej decyzji, w odniesieniu do wniosku Izby Odwoławczej, że interwenient nie działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia do rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

56 W pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż jak wynika z ww. w pkt 44 wyroku w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, pkt 35 i jak słusznie zauważyła Izba Odwoławcza w pkt 26 zaskarżonej decyzji, istnienie złej wiary u interwenienta musi zostać wykazane w momencie dokonywania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, tj. w dniu 22 listopada 2002 r.

57 W każdym razie okoliczności faktycze niniejszej sprawy skłoniły Izbę Odwoławczą do zbadania okoliczności wcześniejszych w stosunku do tej daty, ponieważ dokonane przez interwenienta zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nastąpiło po rejestracji identycznego wcześniejszego krajowego znaku towarowego.

58 Jak słusznie zauważył Wydział Unieważnień, istnieje ciągłość czy też „trajektoria gospodarcza” łącząca znaki towarowe interwenienta, dla której to przyczyny data przedstawienia hiszpańskiego znaku towarowego musi być również wzięta pod uwagę.

59 Co prawda Izba Odwoławcza zdawała się wykluczyć w pkt 26 zaskarżonej decyzji możliwość wzięcia pod uwagę daty zgłoszenia wcześniejszego krajowego znaku towarowego, uznając, że „Izba Odwoławcza nie będzie przeprowadzała oceny kwestii złej lub dobrej wiary [interwenienta] w momencie dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w Hiszpanii, nie tylko dlatego że miały one miejsce 8 lat temu, ale również dlatego, że dotyczy to kwestii leżącej w zakresie kompetencji sądów krajowych, w szczególności sądów hiszpańskich”.

60 W każdym razie, stwierdzając w pkt 27 zaskarżonej decyzji, „że dokonanie przez [interwenienta] w 2002 r. zgłoszenia do rejestracji wspólnotowego znaku towarowego było jedynie naturalnym i przewidywalnym etapem rozwoju jego działalności restauracyjnej”, Izba Odwoławcza z konieczności przystąpiła do badania okoliczności poprzedzających zgłoszenie omawianego znaku towarowego.

61 Tymczasem z akt sprawy nie wynika w żadnym stopniu, aby można było domniemywać znajomość amerykańskiego znaku towarowego przez interwenienta, ponieważ po pierwsze, ten ostatni znak towarowy podlegał rejestracji nie w państwie członkowskim, lecz w państwie trzecim i po drugie między zgłoszeniem hiszpańskiego znaku towarowego, tj. w dniu 20 czerwca 1994 r., a złoszeniem amerykańskiego znaku towarowego, tj. w dniu 25 kwietnia 1994 r., upłynął jedynie okres dwóch

miesięcy. Nawet gdyby należało wziąć pod uwagę datę pierwszego użycia amerykańskiego znaku towarowego, tj. dzień 13 września 1991 r., to upłynąłby co prawda okres trzech i pół roku, lecz sama ta okoliczność byłaby w każdym razie niewystarczająca, mając na uwadze położenie geograficznego znaku towarowego, aby pozwolić na domniemanie, że interwenient o tym wiedział w momencie dokonywania zgłoszenia hiszpańskiego znaku towarowego. Nie można zatem uważać, że samo otwarcie jednej lub kilku restauracji na Florydzie (Stany Zjednoczone) lub w innych krajach usytuowanych w Ameryce Południowej jest w stanie stanowić dowód wiedzy interwenienta na temat wcześniejszego używania amerykańskiego znaku towarowego.

62 Skarżąca nie przedstawiła zatem w ramach postępowania żadnego dowodu prima facie, który pozwalałby domniemywać, że interwenient nie mógł nie wiedzieć o istnieniu wskazanego znaku towarowego.

63 Należy zatem dojść do wniosku, że jeżeli w dniu 22 listopada 2002 r. interwenient wiedział o istnieniu innego prawa, to tego, którego sam był właścicielem, tj. hiszpańskiego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr. 1909496.

64 W drugiej kolejności skarżąca kwestionuje zamieszczone w pkt 22 zaskarżonej decyzji ustalenie, zgodnie z którym, „jak wynika z okoliczności faktycznych sprawy, zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego w 2002 r. przez [interwenienta] było jedynie naturalnym i przewidywalnym etapem rozwoju gospodarczego jego działalności restauracyjnej" i wedle którego, „w szczególności bezsporne jest, że [interwenient] rozpoczął działalność gospodarczą w sektorze restauracyjnym na początku lat 90., że wszczął w 1994 r. szereg procedur wskazujących na zamiar rozpoczęcia działalności gospodarczej w branży gastronomicznej w państwie członkowskim a, osiem lat później, zwrócił się o ochronę na szczeblu wspólnotowym, co w konsekwencji spowodowało utworzenie trajektorii gospodarczej w branży restauracyjnej".

65 Co prawda, o ile bezsporne jest, że w 1994 r. zostało wszczęte przed OEPM postępowanie skierowane przeciwko zgłoszeniu przez skarżącą do rejestracji wymienionych powyżej w pkt 3 hiszpańskich znaków towarowych, o tyle OHIM nie był w stanie wyjaśnić w czasie rozprawy różnic pomiędzy poszczególnymi postępowaniami wszczętymi przez interwenienta w 1994 r., wskazującymi na zamiar rozpoczęcia przez niego jego działalności w państwie członkowskim, do których zdaje się odnosić zaskarżona decyzja.

66 W tym względzie należy wskazać, że niezależnie od niepodjęcia ekspansji gospodarczej przez interwenienta od momentu zarejestrowania hiszpańskiego znaku towarowego w dniu 20 czerwca 1994 r., z akt sprawy wynika, że w dniu 9 czerwca 2006 r., to znaczy przed złożeniem wniosku o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego w dniu 22 stycznia 2007 r., interwenient podpisał umowę licencyjną dotyczącą znaku towarowego Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL (zob., a contrario, ww. w pkt 44 wyrok w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, pkt 44).

67 Nawet jeżeli, jak sprecyzował interwenient w trakcie rozprawy, umowa ta nie została wykonana, można uznać, że umowa ta wskazuje na wolę interwenienta rozwijania jego działalności gospodarczej.

68 W trzeciej kolejności, co się tyczy powszechnej znajomości wcześniejszego amerykańskiego znaku towarowego, Izba Odwoławcza zbadała tę kwestię w pkt 28 zaskarżonej decyzji w świetle kryteriów ustalonych w orzecznictwie Unii w przedmiocie renomy, pojęcia pokrewnego pojęciu powszechnej znajomości (wyrok Trybunału z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie C-328/06 Nieto Nuño, Zb. Orz. s. I-10093, pkt 17), które zawarte jest w Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zrewidowanej i zmienionej.

69 Zgodnie z orzecznictwem termin „renoma" zakłada odpowiedni stopień znajomości we właściwym kręgu odbiorców. W dodatku, w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego, Sąd przypomniał, że właściwym kręgiem odbiorców jest krąg odbiorców zainteresowanych wspólnotowym znakiem

towarowym, czyli w zależności od sprzedawanych towaru lub usługi, bądź to ogół odbiorców, bądź ich węższy krąg, przykładowo dane środowisko zawodowe. Nie można wymagać, aby omawiany znak towarowy był znany określonemu odsetkowi tak zdefiniowanego kręgu odbiorców. Wymagany stopień znajomości należy uważać za osiągnięty, gdy rozpatrywany znak towarowy znany jest znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych towarami lub usługami, których on dotyczy. Przy badaniu tej przesłanki należy uwzględnić całokształt istotnych okoliczności sprawy, czyli w szczególności udział danego znaku towarowego w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długotrwałość jego używania, a także nakłady poczynione przez przedsiębiorstwo w celu jego wypromowania (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 r. w sprawie C-301/07 PAGO International, Zb. Orz. s. I-9429, pkt 21–27 i przytoczone tam orzecznictwo).

70 W tym przypadku Izba Odwoławcza dokonała następujących ustaleń w pkt 28 zaskarżonej decyzji:

„Wcześniejsza konkluzja nie może ulec zmianie ze względu na domniemaną powszechną znajomość znaku towarowego »Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL«, ponieważ nie została ona udowodniona. Fakt, iż istnieją różne podmioty reklamujące omawiany znak towarowy, że zostały przedłożone dokumenty wskazujące na minimalną aktywność reklamową i obroty oraz że odniesienia do spornego znaku towarowego mogą zostać odnalezione za pomocą wyszukiwarki Google, nie oznacza, że znak towarowy jest powszechnie znany we wskazanych krajach. Dla przykładu nie został przedłożony żaden dokument określający udział znaku towarowego w rynku w krajach, w odniesieniu do których powoływano się na jego powszechną znajomość lub też dokument określający wagę inwestycji przeprowadzonych przez Carrols Corporation zmierzających do promocji tego znaku towarowego. Podobnie żadne zaświadczenie pochodzące od osoby trzeciej i potwierdzające omawianą powszechną znajomość nie zostało dostarczone, etc. Zresztą żaden dokument udowadniający, że G. Gambettola wiedział o usługach restauracyjnych skarżącej i ich powszechnej znajomości, nie został przedstawiony”.

71 Skarżąca przekazała dane liczbowe wyrażone w USD widniejące na zwykłym papierze pozbawionym nagłówka w formie listy wskazującej daty otwarcia różnych restauracji, kopie ogłoszeń dotyczących znaku towarowego Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL w kilku gazetach, w tym dwóch z lutego 1997 r. (w *Horizonte*) i maja 1997 r. (w *El Nuevo Impacto*) oraz innych pochodzących z 2006 r. Skarżąca przedstawiła dodatkowo kopie menu, fotografie restauracji oraz materiały promocyjne.

72 Przedstawiła ona również w trakcie postępowania dokumenty porównujące restauracje działające pod znakiem towarowym Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL z innymi restauracjami, które zostały ukazane w formie prostych grafik na zwykłym papierze i które nie zostały sporządzone przez kancelarię rachunkową lub kancelarię audytu.

73 Należy zauważyć, że co się tyczy wartości dowodowej dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, a które pochodzą z samego przedsiębiorstwa, Sąd orzekł w pkt 42 wyroku z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie T-303/03 Lidl Stiftung przeciwko OHIM - REWE-Zentral (Salvita), Zb. Orz. s. II-1917, że w celu dokonania oceny mocy dowodowej dokumentu trzeba przede wszystkim zweryfikować wiarygodność zawartych w nim informacji. Sąd dodał, że należy zatem wziąć pod uwagę w szczególności pochodzenie dokumentu, okoliczności jego sporządzenia, jego przeznaczenie, jego adresata i zbadać, czy ze względu na swoją zawartość dokument wydaje się rozsądny i wiarygodny. Sąd stwierdził w pkt 43 wskazanego wyroku, że na żadnym etapie postępowania przed OHIM nie przedłożono innych dowodów pozwalających na potwierdzenie zwłaszcza liczb zawartych w jej złożonym pod przysięgą oświadczeniu, czy w liście sprzedawanych towarów.

74 W tym względzie należy podnieść, że nawet przy uwzględnieniu dokumentów, które nie są zredagowane w języku postępowania, co kwestionuje interwenient, nie można byłoby wykazać powszechnej znajomości amerykańskiego znaku towarowego z uwagi na fakt, że gdy chodzi o dane liczbowe, to widnieją one na zwykłym papierze bez nagłówka, a co się tyczy pozostałych dokumentów,

to nie są one opatrzone datą. Ponadto same menu, fotografie restauracji, grafiki lub dokumenty o charakterze promocyjnym, które nie wspierają żadnych rzeczywistych i konkretnych dokumentów, z pewnością nie mogą, rozpatrywane oddzielnie, stanowić dowodu na istnienie podnoszonej powszechnej znajomości amerykańskiego znaku towarowego.

75 W szczególności żaden dokument wskazujący udział w rynku znaku towarowego ani żaden dokument wskazujący na stopień intensywności używania oraz znaczenia inwestycji czy też żadne potwierdzenie wystawione przez osoby trzecie dotyczące omawianej powszechnej znajomości nie zostały dostarczone przez skarżącą na poparcie jej argumentacji (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors, Rec. s. I-5421, pkt 27).

76 Wreszcie w odniesieniu do uwzględnienia dokumentów powstałych po dacie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego należy przypomnieć, że co się tyczy dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), Trybunał, w ramach dowodu rzeczywistego używania znaku towarowego, uznał w pkt 30 i 31 postanowienia z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec. s. I-1159, że ta dyrektywa uzależnia kwalifikację „rzeczywistego używania" znaku towarowego od wzięcia pod uwagę jedynie okoliczności zachodzących w odpowiednim okresie i które miały zatem miejsce przed przedstawieniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. W każdym razie dyrektywa nie wyklucza wprost, że przy ocenie poważnego charakteru używania w odpowiednim okresie mogą w danym przypadku zostać uwzględnione ewentualne okoliczności późniejsze w odniesieniu do przedstawienia tego wniosku. Tego typu okoliczności mogą potwierdzić lub pozwolić lepiej ocenić zakres używania znaku towarowego w odpowiednim okresie, jak również rzeczywiste intencje właściciela w tym okresie. Orzecznictwo to zostało uwzględnione w ramach rozporządzenia nr 40/94, w szczególności w pkt 38 wyroku Sądu z dnia 10 września 2008 r. w sprawie T-325/06 Boston Scientific przeciwko OHIM – Terumo (CAPIO), niepublikowanym w Zbiorze, i jest orzecznictwem, które również winno znaleźć zastosowanie w kontekście rozporządzenia nr 207/2009.

77 W tej kwestii należy stwierdzić, iż nawet przy założeniu, że w ramach dowodzenia powszechnej znajomości znaku towarowego mogą zostać uwzględnione późniejsze dokumenty, to powszechnej znajomości amerykańskiego znaku towarowego nie można wywodzić wyłącznie z faktu publikacji ogłoszeń w czasopismach, ponieważ są one same w sobie niewystarczające i nie stanowią wsparcia dla żadnego innego istotnego dokumentu.

78 Należy zatem uznać w myśl ustaleń poczynionych przez Wydział Unieważnień i Izbę Odwoławczą, że przekazane przez skarżącą do OHIM dane są niewystarczające dla wykazania powszechnej znajomości amerykańskiego znaku towarowego i to zarówno w momencie zgłoszenia do rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, jak i zgłoszenia do rejestracji hiszpańskiego znaku towarowego.

79 W czwartej kolejności z akt sprawy nie wynika, że interwenient nie zamierzał korzystać ze znaku towarowego w momencie jego zgłaszania i że dokonanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego można było wytłumaczyć zamiarem interwenienta uniemożliwienia skarżącej wprowadzenia jej towarów do obrotu. Nie zostało bowiem prawidłowo wykazane, że interwenient nie używał w Hiszpanii znaku towarowego, którego jest właścicielem i że nie podjął on starań, mających na celu rozwój jego marki na terytorium Unii.

80 Z drugiej strony, nawet jeżeli skarżąca zdołała zarejestrować dwa znaki towarowe w Zjednoczonym Królestwie (zob. pkt 12 powyżej) identyczne ze spornym znakiem towarowym, to bezsporne jest, że nie przedstawiła ona, ani przed Wydziałem Unieważnień, ani Izbą Odwoławczą dowodu na rzeczywiste używanie tych dwóch znaków towarowych, co jest ustaleniem, które nie zostało zakwestionowane w niniejszym postępowaniu.

81 Wynika z tego, że Izba Odwoławcza słusznie mogła uznać, w pkt 18 zaskarżonej decyzji, mając na względzie brak jakichkolwiek dokumentów dotyczących używania znaków towarowych zarejestrowanych w Zjednoczonym Królestwie przez skarżącą, że to ta ostatnia, a nie interwenient, nie miała zamiaru używania wskazanych znaków towarowych, które udało się jej mimo to zarejestrować.

82 Przedstawione w tym względzie przez skarżącą wyjaśnienia również nie są przekonywające.

83 W istocie, nawet jeżeli skarżąca łączy brak używania tych znaków towarowych w Zjednoczonym Królestwie z używaniem tego znaku towarowego przez interwenienta w Hiszpanii i pragnieniem rozwiązania sporu z interwenientem przed używaniem swych znaków towarowych, należy zauważyć, że skarżąca zwlekała do dnia 22 stycznia 2007 r. ze złożeniem wniosku o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego interwenienta, mimo iż ogłoszenie o tym znaku miało miejsce w dniu 29 września 2003 r.

84 Zresztą skarżąca nie może, jak to wskazuje w swojej skardze, łączyć nieużywania swych znaków towarowych w Zjednoczonym Królestwie z faktem, że interwenient, za pomocą krajowego znaku towarowego, blokuje ekspansję skarżącej, w szczególności w Zjednoczonym Królestwie. Jak podniosła bowiem OHIM w swych pismach, jest wątpliwe, aby właściciel jednej pizzerii w wiosce na Wyspach Kanaryjskich mógł paraliżować swoim krajowym znakiem towarowym ekspansję skarżącej na pozostałym obszarze Unii Europejskiej, przynajmniej do czasu zgłoszenia wcześniejszego hiszpańskiego znaku towarowego. Nie można twierdzić, że nieużywanie znaków towarowych w Zjednoczonym Królestwie było konsekwencją istnienia hiszpańskiego znaku towarowego.

85 W piątej kolejności, jak wynika z pkt 33 zaskarżonej decyzji, skarżąca nie wykazała, ani nawet nie podnosiła, faktu istnienia, przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego, pośrednich lub bezpośrednich relacji między stronami sporu, który to fakt mógłby tłumaczyć istnienie złej wiary u interwenienta.

86 Co prawda przed rejestracją wspólnotowego znaku towarowego skarżąca i interwenient kontaktowali się ze sobą, lecz kontakty te można wyjaśnić zgłoszonym przez interwenienta sprzeciwem, którego podstawą było jego wcześniejsze hiszpańskie prawo, wobec rejestracji przez skarżącą w Hiszpanii identycznych lub podobnych znaków towarowych, i kontakty te nie mogą stać się wytłumaczeniem dla podnoszonej złej wiary interwenienta.

87 W każdym razie nie zostało wykazane, ani nawet podniesione, że przed zgłoszeniem do rejestracji hiszpańskiego znaku towarowego interwenienta łączył ze skarżącą jakikolwiek stosunek umowny.

88 W szóstej kolejności propozycja odszkodowania pieniężnego w kwocie pięciu milionów USD za przeniesienie praw do wspólnotowego znaku towarowego złożona skarżącej przez interwenienta, mimo iż ma istotne znaczenie, nie udowadnia w sprawie sama przez się złej wiary interwenienta w momencie zgłoszenia spornego znaku towarowego.

89 W istocie wobec braku wszystkich innych czynników, nawet jeżeli wysokość wnioskowanego odszkodowania jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do rozwoju wcześniejszego hiszpańskiego znaku towarowego, nie można stąd wyciągać wniosku, że interwenient działał w złej wierze w momencie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

90 Wreszcie, co się tyczy identyczności omawianych oznaczeń, to nie może ona prowadzić do uznania działania w złej wierze interwenienta przy braku innych istotnych elementów.

91 Mając na uwadze całość powyższych rozważań, jedyny zarzut należy oddalić jako bezzasadny, i, co za tym idzie – również skargę jako całość.

W przedmiocie kosztów

92 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (ósma izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Carrols Corp. zostaje obciążona kosztami postępowania.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 1 lutego 2012 r.

Podpisy