Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (осми състав)

1 февруари 2012 година *

„Марка на Общността — Производство по обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на недобросъвестност — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009“

По дело T-291/09

Carrols Corp., установено в Dover, Delaware (Съединени американски щати), за което се явява адв. I. Temiño Ceniceros,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явява г-н J. Crespo Carrillo, в качеството на представител,

ответник,

другата страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд, е

Г-н Giulio Gambettola, с местожителство в Los Realejos (Испания), за който се явява адв. F. Brandolini Kujman, avocat,

с предмет жалба за отмяна на решението на първи апелативен състав на СХВП от 7 май 2009 г. (преписка R 632/2008-1) относно производството по обявяване на недействителност между Carrols Corp. и г-н Giulio Gambettola,

ОБЩИЯТ СЪД (осми състав),

състоящ се от: г-н L. Truchot, председател, г-жа M. E. Martins Ribeiro (докладчик) и г-н H. Kanninen, съдии,

секретар: г-жа C. Kristensen, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 27 юли 2009 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Общия съд на 26 ноември 2009 г.,

* Език на производството: испански.

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 17 ноември 2009 г.,

след съдебното заседание от 22 юни 2011 г.

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1 На 20 юни 1994 г. встъпилата страна г-н Giulio Gambetolla подава до Oficina Española de Patentes y Marcas (испанско ведомство по патентите и марките, наричано по-нататък „OEPM“) заявка за регистрация на следната испанска фигуративна марка:



2 Тази марка е регистрирана на 20 декември 1995 г. под номер 1909496.

3 Pollo Tropical, Inc., дружество, чийто правоприемник е жалбоподателят Carrols Corp., подава на 21 октомври 1994 г. до OEPM две заявки за регистрация, едната от които относно словната марка № 1927280 „POLLO TROPICAL“, а другата относно фигуративна марка № 1927282 „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL“, като се позовава на следната американска фигуративна марка, заявена на 25 април 1994 г. и регистрирана в Съединените американски щати под номер US 74516740 на 19 август 1997 г.:



4 На 22 януари 1996 г. OEPM отхвърля тези заявки поради направеното от встъпилата страна възражение на основание на горепосочената испанска марка № 1909496.

5 На 9 юни 2000 г. жалбоподателят получава регистрация на фигуративната марка „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL“ в Обединеното кралство под номер 2201552, заявена на 30 юни 1999 г. за ресторантьорски услуги по клас 42 и изглеждаща по следния начин:



6 На 19 юни 2000 г. жалбоподателят получава в Обединеното кралство и регистрация под номер 2201543 на словната марка „POLLO TROPICAL“, заявена на 30 юни 1999 г. за ресторантьорски услуги, спадащи към клас 42.

7 На 22 ноември 2002 г. встъпилата страна подава заявка за регистрация на марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) съгласно Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен (заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).

8 Марката, чиято регистрация се иска, е следният фигуративен знак:



9 Стоките и услугите, за които е поискана регистрацията, спадат към класове 25, 41 и 43 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. и отговарят, за всеки от тези класове, на следното описание:

— Клас 25: „Конфекция“;

— Клас 41 : „Дискотеки“;

— Клас 43: „Ресторантьорство“.

10 Заявката за марка на Общността е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 75/2003 от 29 септември 2003 г. Марката е регистрирана на 21 април 2004 г.

11 На 22 януари 2007 г. жалбоподателят подава до СХВП искане за обявяване на недействителността на марката на Общността, като изтъква, от една страна, наличието на вероятност от объркване в Обединеното кралство, където той притежава две регистрации на марки с приоритет по силата на член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009), и от друга страна, обстоятелството, че заявката за регистрация е направена недобросъвестно от встъпилата страна на основание член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009).

12 Що се отнася до основанието, предвидено в член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94, искането за обявяване на недействителност се основава на двете марки в Обединеното кралство, посочени в точки 5 и 6 по-горе.

13 Що се отнася до основанието за недействителност, посочено в член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, искането за обявяване на недействителност се основава по-специално на посочената в точка 3 по-горе американска фигуративна марка, регистрирана под номер US 74516740.

14 Искането за обявяване на недействителност е насочено срещу всички стоки и услуги, обхванати от спорната марка.

15 С Решение от 17 март 2008 г. отделът по отмяна отхвърля искането за обявяване на недействителност. Що се отнася до основанието по член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94, отделът по отмяна отхвърля искането със съображението, че в отговор на направеното от встъпилата страна искане жалбоподателят не е представил доказателства за

сериозното използване на марката, свързана с по-ранните регистрирани в Обединеното кралство права. Относно частта от искането, основана на член 51, параграф 1, буква б) от същия регламент, отделът по отмяна констатира, че жалбоподателят не е представил доказателства за недобросъвестността на встъпилата страна. Отделът по отмяна приема, че разликата от два месеца между датата на подаване на заявката за регистрация на американската марка (25 април 1994 г.) и тази на заявката за регистрация на испанската марка № 1909496 (20 юни 1994 г.) изключва наличието на недобросъвестност. Освен това отделът по отмяна отбелязва, че съществува приемственост или „търговска траектория“, обединяваща испанската марка и марката на Общността на встъпилата страна, поради което е взета предвид датата на подаване на заявката за регистрация на испанската марка. Според отдела по отмяна не били доказани общоизвестният характер на американската марка на жалбоподателя в Съединените американски щати в периодите между 1991 г. и 1994 г., както и между 1994 г. и 2002 г. на американския пазар и обстоятелството, че встъпилата страна е знаела за посочения общоизвестен характер. Електронната кореспонденция между двете страни през 2006 г., в която встъпилата страна определя продажната цена на марката на Общността, не е убедително доказателство за недобросъвестност от нейна страна. На последно място, отделът по отмяна приема, че твърдението за недобросъвестност не може да се основава на факта, че марките са идентични и се отнасят до едно и също приложно поле.

16 На 17 април 2008 г. жалбоподателят подава жалба пред СХВП на основание членове 57—62 от Регламент № 40/94 (понастоящем членове 58—64 от Регламент № 207/2009) срещу решението на отдела по отмяна.

17 С решение от 7 май 2009 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) първи апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата. На първо място, той потвърждава заключението на отдела по отмяна, че жалбоподателят не представил доказателства за използването на по-ранните марки, регистрирани в Обединеното кралство. На второ място, той приема, че жалбоподателят не доказал твърдението си за недобросъвестност на встъпилата страна по смисъла на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009. Апелативният състав пояснява, че недобросъвестността на притежателя е трябвало да бъде установена към момента на подаването на заявката за марка на Общността — 22 ноември 2002 г., поради което евентуалната недобросъвестност на посочения притежател към момента на подаването на заявката за регистрация в Испания не можела да се вземе предвид. Апелативният състав по същество приема, че нито един от изтъкнатите от жалбоподателя елементи не доказва наличието на недобросъвестност на встъпилата страна.

18 В този смисъл, на първо място, апелативният състав преценява, че не е приведено нито едно доказателство за знанието на встъпилата страна за търговската дейност на жалбоподателя в Съединените американски щати. Освен това апелативният състав приема, че подаването на заявката за марка на Общността от встъпилата страна е само нормално и предвидимо търговско развитие на нейната ресторантьорска дейност, тъй като тя започва търговска дейност в посочения сектор в началото на 90-те години, през 1994 г. инициира редица процедури, указващи намерението ѝ да развие търговска дейност в сектора на ресторантьорството в държава членка, и осем години по-късно подава искане за закрила на равнище Европейски съюз. При това положение апелативният състав стига до заключението, че не може да направи преценка дали е налице недобросъвестност на встъпилата страна към момента на подаването на заявката за марка на Общността, тоест дали тя е съзнавала вредите, които причинява на жалбоподателя.

19 На второ място, апелативният състав приема, че това заключение не може да се обезсили от предполагаемата общоизвестност на марката „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL“ на жалбоподателя, тъй като тази общоизвестност не била доказана.

20 Освен това апелативният състав отбелязва, че заявката за марка на Общността е публикувана на 29 септември 2003 г. и че регистрацията ѝ е извършена на 28 юни 2004 г. Жалбоподателят обаче е подал искането за обявяване на недействителност на 22 януари 2007 г., или две години и половина след публикуването на регистрацията, без в правните си основания да дава сведения за причините, поради които е изчакал толкова дълго време, за да подаде искането си за обявяване на недействителност.

21 На трето място, апелативният състав преценява, че що се отнася до повторното искане на встъпилата страна за парично обезщетение на стойност до пет милиона щатски долара (USD), жалбоподателят не е доказал, че при подаването на заявката за марка на Общността встъпилата страна е действала по измамен и спекулативен начин.

22 В това отношение апелативният състав припомня, от една страна, че подадената през 2002 г. заявка за марка на Общността е само логично следствие на международно равнище от използването на марката в Испания, а от друга страна, че между страните в конфликта не съществува никаква пряка или непряка връзка, която да е довела до измамливо присвояване на марката на жалбоподателя, нито имало данни, позволяващи да се установи, че встъпилата страна е решила да използва предполагаемата репутация на марката на жалбоподателя през ноември 2002 г., поради което той заключава, че при липсата на доказателства за противното паричното обезщетение за прехвърлянето на марката на Общността се вписва в рамките на свободата на пазара.

23 На четвърто място, що се отнася до идентичността на разглежданите знаци и услуги, включени в клас 42, апелативният състав приема, че недобросъвестността на встъпилата страна не може да се презумира.

24 На пето място, що се отнася твърдението на жалбоподателя, че встъпилата страна извършила незаконосъобразно присвояване на неговия отличителен знак, апелативният състав приема, че вероятно жалбоподателят претендира по-скоро че е собственик на марката на Общността, отколкото че е налице недействителност, но посоченият иск можел да се предяви единствено пред националната юрисдикция, освен ако не става въпрос за някоя от хипотезите по член 18 от Регламент № 207/2009.

Искания на страните

25 Жалбоподателят моли Общия съд:

— да обяви настоящата жалба и приложенията към нея за допустими,

— да отмени обжалваното решение в частта му, в която апелативният състав отказва да обяви спорната марка за недействителна на основание член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009,

— да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

26 СХВП моли Общия съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

27 Встъпилата страна моли Общия съд:

— да вземе предвид нейния писмен отговор с всичките му съответни приложения и копия,

— да приеме представените доказателства,

— да отхвърли жалбата и да потвърди обжалваното решение,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

По допустимостта на приложенията, представени пред Общия съд от жалбоподателя и от встъпилата страна

28 Жалбоподателят моли Общия съд да обяви приложенията към жалбата за допустими. Като иска от Общия съд да вземе предвид всички приложения към нейния писмен отговор, встъпилата страна по същество също иска да те бъдат обявени за допустими.

29 При все това в отговор на въпрос на Общия съд в съдебното заседание както СХВП, така и встъпилата страна повдигат възражение за недопустимост на приложение 5 към жалбата, в което, от една страна, се съдържа копие на нови страници от интернет сайта на встъпилата страна, а от друга страна — констативен акт, изготвен от „notario“, относно използването от встъпилото лице на испанската марка, регистрирана под номер 1909496, със съображението че посоченото приложение не е било представено в рамките на административното производство пред СХВП.

30 В този смисъл следва да се припомни, че целта на жалбата до Общия съд е да се осъществи контрол за законосъобразност на решенията на апелативните състави на СХВП по смисъла на член 65 от Регламент № 207/2009. При това положение задачата на Общия съд не е да преразгледа фактическите обстоятелства от гледна точка на доказателствата, представени за първи път пред него (Решение на Общия съд от 6 март 2003 г. по дело DaimlerChrysler/СХВП (Calandre), T-128/01, Recueil, стр. II-701, точка 18 и Решение на Общия съд от 25 юни 2010 г. по дело MIP Metro/СХВП — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Сборник, стр. II-2781, точка 16; вж. в този смисъл и Решение на Съда от 18 декември 2008 г. по дело Les Éditions Albert René/СХВП, C-16/06 P, Сборник, стр. I-10053, точка 144).

31 От посочената в точка 30 по-горе съдебна практика следва, че единствено доказателствата, които са представени в рамките на административното производство пред СХВП, са допустими.

32 Както впрочем признава жалбоподателят в съдебното заседание, тъй като приложение 5 към жалбата не е предадено в рамките административното производство пред СХВП, то трябва да се обяви за недопустимо.

33 Освен това следва да се отбележи, че встъпилата страна е представила в приложение 15 към писмения си отговор съдебно решение на Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (орган на провинция Las Palmas de Gran Canaria, Испания) от 18 септември 2009 г., прието съответно след обжалваното решение и което потвърждава решението на Juzgado de lo Mercantil № 1 de Las Palmas de Gran Canaria (съд по търговски дела № 1 на Las Palmas de Gran Canaria) от 24 април 2008 г. за отхвърляне на искането за обявяване на недействителност, подадено от жалбоподателя срещу регистрираната от под номер 1909496 испанска марка на встъпилата страна.

34 От съдебната практика е видно, че макар да не са изтъкнати в рамките на производство пред СХВП, националните съдебни решения са обявени за допустими (вж. Решение на Общия съд от 24 ноември 2005 г. по дело Sadas/СХВП — LTJ Diffusion (ARTHUR И FELICIE), T-346/04, Recueil, стр. II-4891, точка 20, Решение на Общия съд от 8 декември 2005 г. по дело Castellblanch/СХВП — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Recueil, стр. II-5309, точка 16 и Решение на Общия съд от 12 юли 2006 г. по дело Vitakraft-Werke Wührmann/СХВП — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Recueil, стр. II-2211, точки 69—71).

35 Както приема Общият съд в точка 71 от Решение по дело „VITACOAT", посочено в точка 34 по-горе, нито за страните, нито за Общия съд съществува пречка при тълкуването на правото на Съюза да се позовават на съдебната практика на Съюза, на националната или на международната съдебна практика. От това следва, че страна трябва да разполага с възможността да се позове на решения на национални юрисдикции за първи път пред Общия съд, стига да не твърди, че апелативният състав е пропуснал да вземе предвид факти от определено решение на национална юрисдикция, а че е нарушил разпоредба на Регламент № 207/2009 и да посочи съдебната практика в подкрепа на това правно основание.

36 С оглед на тези съображения приложение 15 към писмения отговор на встъпилата страна следва да се обяви за допустимо.

37 Що се отнася до другите приложения, посочени в точка 28 по-горе, следва да се укаже, че при липсата на изтъкнати от жалбоподателя и от встъпилата страна причини за представянето им на фазата на производството пред Общия съд и като се има предвид съдебната практика, посочена в точка 30 по-горе, те трябва да се обявят за недопустими, доколкото не фигурират в преписката по производството пред СХВП (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от 25 март 2009 г. по дело L'Oréal/СХВП — Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, непубликувано в Сборника, точка 14).

По съществото на спора

38 Жалбоподателят изтъква едно-единствено правно основание, изведено от нарушение на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, доколкото встъпилата страна е била недобросъвестна при подаване на заявката за марка на Общността.

39 В подкрепа на искането си за отмяна на обжалваното решение жалбоподателят изтъква, на първо място, че апелативният състав неправилно е презумирал, че марката на Общността е обоснована, тъй като тя била „нормалното развитие" на разширяването на дейностите на встъпилата страна, и по този начин предположил наличието на намерение за използване, което било в разрез със следните доказателства: многократни опити на встъпилата страна от 2005 г. насам да продаде своите права на жалбоподателя за прекомерно високи суми, притежаването на една-единствена пицария в село на Канарските острови (Испания), която била в непроменено състояние от 1990 г. насам и извършвала дейността си под наименованието „Pizzeria Giulio", липсата на подходяща правно-организационна форма за разширяването или излизането на международен план на търговски обект, пълната липса на нови клонове за двадесет години и фиктивното използване на марката „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL" под наименованието на домейн „www.pollotropicaleuropa.com".

40 На второ място, жалбоподателят отбелязва, че констатацията на твърдяната липса на доказателства за това, че регистрираната под номер US 74516740 американска марка е била позната по-рано, създава пречка за разширяването на дейността му в Европейския съюз в смисъл, че макар да притежава повече от сто обекта в повече от десет страни, това разширяване е възпрепятствано поради изключителното право, признато на встъпилата страна.

41 На трето място, било неточно да се претендира, както прави апелативният състав в точка 33 от обжалваното решение, че не съществува отношение на конкуренция между двете страни в административното производство пред СХВП, след като подобни отношения са съществували през 1994 г., доколкото заявките на жалбоподателя за испански марки № 1927280 и №°927282 били отхвърлени на основание на регистрираната под номер 1909496 испанска марка на встъпилата страна, заявена два месеца по-рано.

42 На четвърто място, жалбоподателят счита, че за да се определи дали е налице недобросъвестност на встъпилата страна, е необходимо да се разгледат следните критерии: абсолютната идентичност на смесените цветни знаци, времето, което е изтекло между заявката на жалбоподателя в Съединените американски щати (фигуративна американска марка, регистрирана под номер US 74516740, заявена на 25 април 1994 г. и използвана за първи път на 13 септември 1991 г.) и подадената от встъпилата страна на 20 юни 1994 г. заявка за испанската фигуративна марка, регистрирана под номер 1909496, общоизвестността на посочената американска марка в сектора на ресторантьорството, наличието на предходни отношения между жалбоподателя и встъпилата страна и искането на встъпилата страна за прекомерно високо парично обезщетение.

43 Най-напред следва да се отбележи, че член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 предвижда, че марка на Общността се обявява за недействителна въз основа на искане, подадено до СХВП, или въз основа на насрещен иск, предявен в производство за нарушение, когато заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка.

44 Както отбелязва генералният адвокат Sharpston в своето заключение във връзка с решението на Съда от 11 юни 2009 г. по дело Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Сборник, стр. I-4893) понятието „недобросъвестност“, посочено в член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, не е дефинирано, отграничено или дори описано по какъвто и да било начин в законодателството.

45 На поставен в рамките на преюдициално запитване въпрос относно тълкуването на тази разпоредба, в Решение по дело Chocoladefabriken Lindt°& Sprüngli, точка 44 по-горе, Съдът дава разяснения относно понятието „недобросъвестност“.

46 По това дело става въпрос за иск за преустановяване на нарушение, предявен от установеното в Швейцария дружество Chocoladefabriken Lindt°& Sprüngli AG (наричано по-нататък „Lindt“), което през 2000 г. получава регистрация на триизмерна марка, представляваща позлатено шоколадово зайче, която то предлага на пазара от 50-те години насам, а в Австрия от 1994 г., срещу един от неговите конкуренти, установен в Австрия, който от 1962 г. насам предлага на пазара сходен знак, също представляващ шоколадово зайче. В рамките на насрещен иск последният искал регистрираната от Lindt марка да се обяви за недействителна, със съображението че към момента на подаване на заявката за марка на Общността Lindt е било недобросъвестно. Така Съдът счита, че е сезиран със случай, при който към момента на подаването на заявката за регистрация няколко производители използват на пазара идентични или сходни знаци за идентични или сходни стоки, които водят до объркване със знака, чиято регистрация е заявена (Решение по дело Chocoladefabriken Lindt°& Sprüngli, точка 44 по-горе, точка 36).

47 Най-напред, в точка 35 от Решение по дело Chocoladefabriken Lindt°& Sprüngli, точка 44 по-горе, Съдът приема, че от текста на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 следва, че относимият момент, за да се прецени наличието на недобросъвестност на заявителя, е този на подаването от заинтересованото лице на заявката за регистрация.

48 На първо място, Съдът пояснява в точка 37 от същото съдебно решение, че за наличието на недобросъвестност на заявителя по смисъла на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 трябва да се направи цялостна преценка, като се имат предвид всички относими фактори в конкретния случай.

49 На второ място, като се позовава на посочените в отправените му преюдициални въпроси фактори, Съдът отбелязва, първо, в точка 39 от Решение по дело Chocoladefabriken Lindt°& Sprüngli, точка 44 по-горе, че презумпция за обстоятелството, че заявителят знае, че трето лице използва идентичен или сходен знак за идентична или сходна стока, който води до объркване със знака, чиято регистрация е заявена, може да следва по-конкретно от факта, че това използване е общоизвестно в съответния икономически сектор, за което може да се съди по-специално от продължителността на използването. Всъщност колкото по-отдавна е налице това използване, толкова по-вероятно е заявителят да знае за него към момента на подаването на заявката за регистрация.

50 Второ, той добавя в точка 40 от Решение по дело Chocoladefabriken Lindt°& Sprüngli, точка 44 по-горе, че би следвало обаче да се приеме, че дори ако заявителят знае или трябва да знае, че трето лице отдавна използва поне в една държава членка идентичен или сходен знак за идентична или сходна стока, който води до объркване със знака, чиято регистрация е заявена, това не е достатъчно само по себе си, за да се установи наличието на недобросъвестност на заявителя. Всъщност според точки 41 и 42 от посоченото съдебно решение трябва да се вземе предвид намерението на заявителя към относимия момент — субективен елемент, който трябва да се преценява съобразно обективните обстоятелства в конкретния случай.

51 Така намерението да се възпрепятства пускането в продажба на стока от трето лице може при определени обстоятелства да характеризира недобросъвестността на заявителя (Решение по дело Chocoladefabriken Lindt°& Sprüngli, точка 44 по-горе, точка 43).

52 Такъв е по-конкретно случаят, когато заявителят е поискал знак да се регистрира като марка на Общността, без намерение да го използва, само за да възпрепятства навлизането на трето лице на пазара (Решение по дело Chocoladefabriken Lindt°& Sprüngli, точка 44 по-горе, точка 44).

53 Трето, Съдът приема, че обстоятелството, че трето лице отдавна използва знак за идентична или сходна стока, който води до объркване със заявената марка, и че този знак се ползва от правна закрила в определена степен, е един от относимите фактори, за да се прецени наличието на недобросъвестност на заявителя (Решение по дело Chocoladefabriken Lindt°& Sprüngli, точка 44 по-горе, точка 46). Дори в подобен случай обаче е възможно регистрирането на марка на Общността да не се тълкува като извършено недобросъвестно, по-специално когато към момента на подаването на заявката заявителят знае, че трето лице, което отскоро е навлязло на пазара, се стреми да се възползва от посочения знак, като имитира неговото представяне, което подтиква заявителя да поиска да се регистрира знакът, за да възпрепятства използването на това представяне (Решение по дело Chocoladefabriken Lindt°& Sprüngli, точка 44 по-горе, точки 48 и 49).

54 Четвърто, Съдът приема в точка 51 от Решение по дело Chocoladefabriken Lindt°& Sprüngli, точка 44 по-горе, че за преценката на наличието на недобросъвестност на заявителя може да се вземе предвид степента на общоизвестност, с която се ползва определен знак към момента на подаване на заявката с оглед на регистрацията му като марка на Общността. Според Съда именно подобна степен на общоизвестност може да обоснове интереса на заявителя да осигури по-широка правна закрила на своя знак.

55 Контролът върху законосъобразността на обжалваното решение, в частта му, в която апелативният състав прави извод за липса на недобросъвестност на встъпилата страна към момента на подаване на заявката за марка на Общността, следва да се извърши именно в светлината на предходните съображения и доколкото те са приложими към настоящото дело.

56 На първо място, следва да се приеме, че както следва от точка 35 от Решение по дело Chocoladefabriken Lindt°& Sprüngli, точка 44 по-горе, и както правилно отбелязва апелативният състав в точка 26 от обжалваното решение, наличието на недобросъвестност на встъпилата страна е трябвало да бъде доказано към момента на подаването на заявката за марка на Общността, тоест на 22 ноември 2002 г.

57 При все това фактите по настоящия случай са накарали апелативния състав да разгледа обстоятелства, настъпили преди тази дата, тъй като встъпилата страна е подала заявката за марка на Общността след датата, на която е регистрирана по-ранна идентична национална марка.

58 Както правилно отбелязва отделът по отмяна, налице е приемственост или „търговска траектория“, обединяваща марките на встъпилата страна, поради което датата на подаване на заявката за регистрация на испанската марка също трябва да се вземе предвид.

59 Наистина, в точка 26 от обжалваното решение апелативният състав явно изключва вземането предвид на датата на подаване на заявката за по-ранна национална марка, като приема, че „апелативният състав няма да преценява недобросъвестността или добросъвестността на [встъпилата страна] към момента на подаване на заявките за регистрация в Испания, доколкото те не само са били извършени преди осем години, но и това е въпрос, който е от изключителната компетентност на националната юрисдикция, и по-конкретно на испанската юрисдикция“.

60 Все пак, като констатира в точка 27 от обжалваното решение, „че подаването на заявката за марка на Общността през 2002 г. от [встъпилата страна] е само нормално и предвидимо търговско развитие на нейната ресторантьорска дейност“, апелативният състав неизбежно е разгледал обстоятелствата преди подаването на заявката за споменатата марка.

61 От нито едно доказателство от преписката обаче не е видно, че е могло да се предположи познаване на американската марка от встъпилата страна, доколкото, от една страна, тази марка е регистрирана в трета страна, а не в държава членка, и от друга страна, между подаването на заявката за испанска марка, тоест 20 юни 1994 г., и подаването на заявката за американска марка, тоест 25 април 1994 г., е изтекъл период от само два месеца. Дори и ако следва да се вземе предвид датата на първото използване на американската марка, а именно 13 септември 1991 г., е изтекъл период от три години и половина, но при всички положения, като се има предвид географското локализиране на марката, този факт сам по себе си би бил недостатъчен да се предположи, че встъпилата страна е знаела за това към момента на подаването на заявката за испанска марка. В този смисъл единствено с факта на откриването на един или повече ресторанти във Флорида (Съединени американски щати) или в други страни, намиращи се в Южна Америка, не може да се докаже, че встъпилата страна е знаела за по-ранното използване на американската марка.

62 Следователно жалбоподателят не е привел в хода на пренията никакъв зачатък на доказателство, който да позволява да се предположи, че встъпилата страна не е можело да не знае за съществуването на споменатата марка.

63 Ето защо следва да се направи изводът, че макар на 22 ноември 2002 г. встъпилата страна да е знаела за съществуването на друго право, то това е правото, на което притежател е самата тя, а именно регистрираната под номер 1909496 испанска марка.

64 На второ място, жалбоподателят оспорва направената в точка 27 от обжалваното решение констатация, че „от изложените в настоящия случай факти следва, че подаването на заявката за марка на Общността през 2002 г. от [встъпилата страна] е само нормално и предвидимо търговско развитие на нейната ресторантьорска дейност“ и „конкретно е установено, че [встъпилата страна] започва търговска дейност в сектора на ресторантьорството в началото на 90-те години, че през 1994 г. тя инициира редица процедури, указващи намерението ѝ да развие търговска дейност в сектора на ресторантьорството в държава членка, и осем години по-късно подава искане за закрила на общностно равнище, което следователно води до създаването на търговска траектория в сектора на ресторантьорството“.

65 Наистина, макар да е установено, че през 1994 г. жалбоподателят започва пред ОЕРМ процедура срещу заявката за регистрация на испанските марки, посочени в точка 3 по-горе, на съдебното заседание СХВП не пояснява кои са различните процедури, инициирани от встъпилата страна през 1994 г. и указващи намерението ѝ да развие търговска дейност в държава членка, на които явно се позовава обжалваното решение.

66 В това отношение следва да се отбележи, че независимо от липсата на търговска експанзия на встъпилата страна след регистрацията на испанската марка на 20 юни 1994 г., от преписката е видно, че на 9 юни 2006 г., тоест преди подаването на искането за отмяна на марката на Общността от 22 януари 2007 г., встъпилата страна подписва договор за лицензия с предмет марката „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL“ (вж. a contrario Решение по дело Chocoladefabriken Lindt°& Sprüngli, точка 44 по-горе, точка 44).

67 Въпреки че според поясненията, дадени от встъпилата страна на съдебното заседание, този договор не е бил изпълнен, е допустимо да се приеме, че той е израз на волята на встъпилото лице да развива своята търговска дейност.

68 На трето място, що се отнася до известността на по-ранната американска марка, апелативният състав я разглежда в точка 28 от обжалваното решение с оглед на критериите, посочени от съдебната практика на Съюза в областта на добрата репутация — понятие, което е сродно на понятието „известност“ (Решение на Съда от 22 ноември 2007 г. по дело Nieto Nuño, C-328/06, Сборник, стр. I-10093, точка 17), което фигурира в преработената и изменена Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г.

69 Съгласно съдебната практика понятието „добра репутация“ предполага определена степен на известност сред съответните потребители. Освен това, що се отнася до марка на Общността, Общият съд припомня, че съответните потребители са потребителите на стоките или услугите с разглежданата марка, тоест в зависимост от пуснатата на пазара стока или услуга може да са или широк кръг потребители, или по-специализиран кръг потребители, например определена професионална група. Не може да се изисква посочената марка да е известна на конкретен процент от така определените потребители. Изискваната степен на известност трябва да се разглежда като достигната, когато въпросната марка е известна на значителна част от съответните потребители на обхванатите от тази марка стоки или услуги. При проверката на това условие следва да се вземат предвид всички релевантни за делото факти, и по-специално пазарният дял на марката, интензитетът, географският обхват и продължителността на използването ѝ, както и размерът на инвестициите, направени от предприятието за нейното популяризиране (вж. в този смисъл Решение на Съда от 6 октомври 2009 г. по дело PAGO International, C-301/07, Сборник, стр. I-9429, точки 21—27 и цитираната съдебна практика).

70 В конкретния случай в точка 28 от обжалваното решение апелативният състав излага следните констатации:

„Предходният извод не се изменя от предполагаемата известност на марката „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL“, тъй като тя не е доказана. Фактът, че съществуват различни обекти с посочената марка, че са представени документи, свързани с минимална рекламна дейност и с оборот и че посочвания на въпросната марка могат да бъдат открити чрез търсене в Google, не означава, че тя е известна в посочените страни. Например не е представен никакъв документ, удостоверяващ пазарния дял на марката в страните, в които се претендира, че същата е известна или че Carrols Corporation е направило значителни инвестиции за популяризирането ѝ. Също така не е представено никакво свидетелство от трети лица за споменатата известност и т.н. Освен това не е представен и никакъв документ, който да доказва, че г-н Gambettola е знаел за ресторантьорските услуги и известността на заявителя“.

71 Жалбоподателят представя цифрови данни в щатски долари (USD), които не са изложени на бланка и са под формата на списък, посочващ датата на откриване на множество ресторанти, r копия от реклами на марката „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL“ в няколко вестници, два от които датират от февруари 1997 г. (в „Horizonte“) и от май 1997 г. (в „El Nuevo Impacto“), а другите — от 2006 г. Освен това жалбоподателят представя копия от менюта, снимки на ресторанти, както и материали за популяризиране.

72 В хода на пренията той представя и документи, установяващи сравнения между ресторантите на марката „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL“ и други видове ресторанти, под формата на обикновени графики, които не са отпечатани на бланка и не са създадени от счетоводна или одиторска фирма.

73 Следва да се припомни, че що се отнася до доказателствената стойност на приложените към преписката документи, изхождащи от самото предприятие, Общият съд приема в точка 42 на Решение от 7 юни 2005 г. по дело Lidl Stiftung/СХВП — REWE-Zentral (Salvita) (T-303/03, Recueil, стр. II-1917), че за да се прецени доказателствената стойност на даден документ, трябва най-напред да се провери истинността на информацията, която се съдържа в него. Той добавя, че при това положение трябва да се отчитат по-специално произходът на документа, обстоятелствата при съставянето му, неговият адресат и дали с оглед на съдържанието си документът изглежда логичен и достоверен. В точка 43 от посоченото решение Общият съд констатира, че в нито един момент от производството пред СХВП не са били приведени други данни, които по-специално да позволяват числата във формалната декларация и в списъка с пуснатите на пазара стоки да бъдат потвърдени.

74 В това отношение следва да се отбележи, че дори документите, които не са изготвени на езика на производството, да се вземат предвид — което встъпилата страна оспорва, — те не могат да докажат известността на американската марка, поради това че цифровите данни не са изложени на бланка, а другите документи не са датирани. Освен това обикновени менюта, снимки на ресторанти, графики или документи за популяризиране, които не подкрепят никакъв ясен и сигурен документ, не могат изолирано да представляват доказателства за претендираната известност на американската марка.

75 По-специално жалбоподателят не изтъква в подкрепа на доводите си никакъв документ, указващ пазарния дял на марката, нито пък документ, установяващ интензитета на използването, както и размера на инвестициите, или съставено от трети лица удостоверение за споменатата известност (вж. по аналогия Решение на Съда от 14 септември 1999 г. по дело General Motors, C-375/97, Recueil, стр. I-5421, точка 27).

76 На последно място, що се отнася до отчитането на документи, създадени след датата на подаване на заявката за марка на Общността, следва да се припомни, че по отношение на Директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988°година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92) в рамките на доказването на реалното използване на марка Съдът приема в точки 30 и 31 от Определение от 27 януари 2004 г. по дело La Mer Technology (C-259/02, Recueil, стр. I-1159), че тази директива поставя квалификацията „реално използване“ на марката в зависимост от отчитането единствено на обстоятелствата, които настъпват през релевантния период и които следователно предхождат подаването на искането за отмяна. Директивата обаче не изключва изрично възможността за преценката на реалния характер на използването през релевантния период при необходимост да се вземат предвид евентуални обстоятелства, настъпили след това подаване. Подобни обстоятелства могат да дадат възможност да се потвърди или прецени по-добре обхватът на използването на марката през релевантния период, както и действителните намерения на притежателя през същия този период. В рамките на Регламент № 40/94 тази съдебна практика е възпроизведена по-специално в точка 38 от Решение на Общия съд от 10 септември 2008 г. по дело Boston Scientific/СХВП — Terumo (CAPIO) (T-325/06, непубликувано в Сборника) и трябва да се приложи и в рамките на Регламент № 207/2009.

77 Във връзка с този въпрос следва да се установи , че дори да се предположи, че при приемането на доказателствата за известността на марка могат да бъдат взети предвид последващи документи, известността на американската марка не може да се основава единствено на реклами в списания, тъй като сами по себе си те са недостатъчни и не подкрепят други относими данни.

78 При това положение, по подобие на констатациите на отдела по отмяна и на апелативния състав, следва да се направи изводът, че данните, представени от жалбоподателя на СХВП, не са достатъчни за доказване на известността на американската марка както към момента на подаване на заявката за регистрация на марката на Общността, така и към момента на подаване на заявката за регистрация на испанската марка.

79 На четвърто място, от приложените към преписката данни не става ясно, че към момента на подаване на заявката за марката встъпилата страна е нямала никакво намерение да я използва и че подаването на заявката за марка на Общността се обяснявало с намерението на встъпилата страна да попречи на жалбоподателя да пусне своите стоки на пазара. Всъщност няма валидни доказателства, че встъпилата страна не е използвала в Испания марката, която притежава, и че не е предприела действия за нейното развитие на територията на Съюза.

80 За сметка на това, макар жалбоподателят да е получил регистрация в Обединеното кралство (вж. точка 12 по-горе) на две марки, идентични на спорната марка, установено е, че той не е успял да докаже както пред отдела по отмяна, така и пред апелативния състав реалното използване на тези две марки, което впрочем не се оспорва в настоящото производство.

81 От това следва, че в точка 18 от обжалваното решение апелативният състав правилно приема, че с оглед липсата на документи за използването на марките, които жалбоподателят е регистрирал в Обединеното кралство, именно той, а не встъпилата страна, не е имал намерение да използва споменатите марки, макар да е получил тяхната регистрация.

82 Обясненията на жалбоподателя в това отношение също не са убедителни.

83 Всъщност, макар жалбоподателят да обвързва факта, че не е използвал своите марки в Обединеното кралство, с това, че встъпилата страна използвала тази марка в Испания и че желаел да уреди спора с встъпилата страна, преди да използва марките си, следва да се

констатира, че жалбоподателят е изчакал до 22 януари 2007 г., за да поиска отмяна на марката на Общността на встъпилата страна, въпреки че заявката за тази марка е била публикувана на 29 септември 2003 г.

84 Освен това жалбоподателят не може, както указва в жалбата си, да обвързва факта, че не е използвал марките си в Обединеното кралство с това, че посредством националната марка встъпилата страна блокирала експанзията му по-конкретно в Обединеното кралство. Всъщност, както отбелязва СХВП в писмените си изявления, съмнително е, че собственикът на малка пицария в село на Канарските острови може да парализира чрез националната си марка експанзията на жалбоподателя в останалата част от Европейския съюз, поне до подаването на заявката за по-ранната испанска марка. Не може да се приеме, че фактът, че марките не са използвани в Обединеното кралство, се дължи на съществуването на испанската марка.

85 На пето място, както е видно от точка 33 от обжалваното решение, жалбоподателят не е доказал, нито дори е посочил, че преди подаването на заявката за спорната марка са съществували преки или непреки отношения между страните в конфликта, с което би могло да се обясни недобросъвестността на встъпилата страна.

86 Несъмнено преди регистрацията на марката на Общността жалбоподателят и встъпилата страна са имали контакти, но тези контакти се обясняват с възражението на встъпилата страна, основано на нейното по-ранно испанско право, срещу регистрацията от страна на жалбоподателя в Испания на идентични или аналогични на нейната марки и не могат да обяснят предполагаемата недобросъвестност на встъпилата страна.

87 При все това не са приведени доказателства, нито дори е изтъкнато, че встъпилата страна е имала договорно отношение от каквото и да било естество с жалбоподателя преди подаването на заявката за регистрация на испанската марка.

88 На шесто място, колкото и показателно да е, предложението на встъпилата страна до жалбоподателя за финансово обезщетение на стойност от пет милиона щатски долара за прехвърлянето на марката на Общността в случая не разкрива само по себе си недобросъвестност на встъпилата страна към момента на подаване на заявката за спорната марка.

89 Всъщност при липсата на каквито и да било други данни и макар това искане за обезщетение да не изглежда съразмерно спрямо развитието на по-ранната испанска марка, от него не може да се направи извод за недобросъвестност на встъпилата страна към момента на подаване на заявката за регистрация на марката на Общността.

90 На последно място, що се отнася до идентичността на разглежданите знаци, при липса на други относими данни тя не би могла да докаже недобросъвестността на встъпилата страна.

91 От всичко изложено дотук следва, че единственото правно основание трябва да бъде отхвърлено, а оттам и жалбата в нейната цялост.

По съдебните разноски

92 Съгласно член 87 параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като е загубил делото, жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати съдебните разноски съгласно исканията на СХВП и на встъпилата страна.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (осми състав)

реши:

1) Отхвърля жалбата.

2) Осъжда Carrols Corp. да заплати съдебните разноски.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Постановено в открито съдебно заседание в Люксембург на 1 февруари 2012 година.

Подписи