HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a opta)

1 februarie 2012 *

„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară figurativă Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Motiv absolut de refuz — Inexistența relei-credințe — Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”

În cauza T-291/09,

Carrols Corp., cu sediul în Dover, Delaware (Statele Unite), reprezentată de I. Temiño Ceniceros, avocat,

reclamantă,

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de domnul J. Crespo Carrillo, în calitate de agent,

pârât,

cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenient în fața Tribunalului, fiind

Giulio Gambettola, cu domiciliul în Los Realejos (Spania), reprezentat de F. Brandolini Kujman, avocat,

având ca obiect o cerere de anulare a Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 7 mai 2009 (cauza R 632/2008-1) privind o procedură de declarare a nulității între Carrols Corp. și domnul Giulio Gambettola,

TRIBUNALUL (Camera a opta),

compus din domnul L. Truchot, președinte, doamna M. E. Martins Ribeiro (raportor) și domnul H. Kanninen, judecători,

grefier: doamna C. Kristensen, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 27 iulie 2009,

având în vedere memoriul în răspuns al OAPI depus la grefa Tribunalului la 26 noiembrie 2009,

având în vedere memoriul în răspuns al intervenientului depus la grefa Tribunalului la 17 noiembrie 2009,

* Limba de procedură: spaniola.

în urma ședinței din 22 iunie 2011,

pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

1 La 20 iunie 1994, intervenientul, domnul Giulio Gambettola, a depus la Oficina Española de Patentes y Marcas (Oficiul Spaniol pentru Brevete și Mărci, denumit în continuare „OEPM”) o cerere de înregistrare a mărcii figurative spaniole următoare:



2 Această marcă a fost înregistrată la 20 decembrie 1995 cu numărul 1909496.

3 Pollo Tropical, Inc., societate căreia reclamanta, Carrols Corp., i-a succedat în drepturi, a depus la OEPM, la 21 octombrie 1994, două cereri de înregistrare, una având ca obiect marca verbală nr. 1927280 POLLO TROPICAL și cealaltă având ca obiect marca figurativă nr. 1927282 Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, invocând marca figurativă americană următoare, care fusese solicitată la 25 aprilie 1994 și fusese înregistrată în Statele Unite cu numărul US 74516740, la 19 august 1997:



4 Aceste cereri au fost respinse de OEPM la 22 ianuarie 1996 ca urmare a opoziției intervenientului întemeiate pe marca spaniolă nr. 1909496 menționată mai sus.

5 Reclamanta a obținut, la 9 iunie 2000, înregistrarea cu numărul 2201552 a mărcii figurative din Regatul Unit Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, solicitată la 30 iunie 1999 pentru servicii prestate în sectorul restaurantelor, incluse în clasa 42, având următoarea prezentare:



6 Reclamanta a obținut de asemenea, la 19 iunie 2000, înregistrarea cu numărul 2201543 a mărcii verbale din Regatul Unit POLLO TROPICAL, solicitată la 30 iunie 1999 pentru servicii prestate în sectorul restaurantelor, incluse în clasa 42.

7 La 22 noiembrie 2002, intervenientul a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), cu modificările ulterioare [înlocuit de Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1)].

8 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este semnul figurativ următor:



9 Produsele și serviciile pentru care s-a solicitat înregistrarea fac parte din clasele 25, 41 și 43 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri:

— clasa 25: „Confecții”;

— clasa 41: „Discotecă”;

— clasa 43: „Restaurante”.

10 Cererea de înregistrare a mărcii comunitare a fost publicată la 29 septembrie 2003 în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 75/2003. Marca a fost înregistrată la 21 aprilie 2004.

11 La 22 ianuarie 2007, reclamanta a depus la OAPI o cerere de declarare a nulității mărcii comunitare, invocând, pe de o parte, existența unui risc de confuzie în Regatul Unit, unde aceasta deține două înregistrări ale unor mărci anterioare, potrivit articolului 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009], și, pe de altă parte, faptul că înregistrarea a fost solicitată de intervenient cu rea-credință, potrivit articolului 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009].

12 Cererea de declarare a nulității se întemeia, în ceea ce privește motivul prevăzut la articolul 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94, pe cele două mărci din Regatul Unit menționate la punctele 5 și 6 de mai sus.

13 În ceea ce privește motivul de nulitate prevăzut la articolul 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, cererea de declarare a nulității se întemeia în special pe marca figurativă americană înregistrată cu numărul US 74516740 menționată la punctul 3 de mai sus.

14 Cererea de declarare a nulității avea ca obiect toate produsele și serviciile acoperite de marca contestată.

15 Prin Decizia din 17 martie 2008, divizia de anulare a respins cererea de declarare a nulității. În ceea ce privește acea parte a cererii care se întemeia pe articolul 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94, divizia de anulare a respins-o pentru motivul că reclamanta nu prezentase probele privind utilizarea mărcii în raport cu drepturile anterioare înregistrate în Regatul Unit, ca urmare a cererii de a face dovada utilizării serioase care fusese formulată de intervenient. În ceea ce privește acea parte a cererii care se întemeia pe articolul 51 alineatul (1) litera (b) din același regulament, divizia de anulare a constatat că reclamanta nu fusese în măsură să facă dovada relei-credințe a intervenientului. Divizia de anulare a considerat că diferența de două luni dintre data depunerii cererii de înregistrare a mărcii americane (25 aprilie 1994) și cea a cererii de înregistrare nr. 1909496 a mărcii spaniole (20 iunie 1994) excludea reaua-credință. Pe de altă parte, divizia de anulare a arătat că exista o continuitate sau o „traiectorie comercială” care unea marca spaniolă și marca comunitară ale intervenientului, motiv pentru care era luată în considerare data depunerii cererii de înregistrare a mărcii spaniole. Potrivit diviziei de anulare, caracterul notoriu pe piața americană, între 1991 și 1994, precum și între 1994 și 2002, al mărcii americane a reclamantei în Statele Unite și faptul că respectivul caracter notoriu

fusese adus la cunoștința intervenientului nu fuseseră dovedite. Corespondența prin mijloace electronice din 2006 dintre cele două părți, în care intervenientul stabilea prețul de vânzare al mărcii comunitare, nu constituia o probă concludentă a relei sale credințe. În sfârșit, divizia de anulare a considerat că reaua sa credință nu se putea întemeia pe faptul că mărcile erau identice și că priveau același domeniu de aplicare.

16 Împotriva deciziei diviziei de anulare, reclamanta a formulat, la 17 aprilie 2008, o cale de atac la OAPI, în temeiul articolelor 57-62 din Regulamentul nr. 40/94 (devenite articolele 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009).

17 Prin Decizia din 7 mai 2009 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera întâi de recurs a OAPI a respins calea de atac. În primul rând, camera de recurs a confirmat concluzia diviziei de anulare potrivit căreia reclamanta nu dovedise utilizarea mărcilor anterioare înregistrate în Regatul Unit. În al doilea rând, aceasta a considerat că pretinsa rea-credință a intervenientului, în sensul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, nu fusese dovedită de reclamantă. Camera de recurs a precizat că existența relei-credințe a titularului trebuia dovedită la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare, la 22 noiembrie 2002, astfel încât eventuala rea-credință a respectivului titular la momentul formulării cererii de înregistrare în Spania nu poate fi luată în considerare. Camera de recurs a considerat, în esență, că niciunul dintre elementele evidențiate de reclamantă nu permitea să se demonstreze existența relei-credințe a intervenientului.

18 Astfel, în primul rând, camera de recurs a apreciat că nu fusese adusă nicio probă potrivit căreia intervenientul avea cunoștință de activitatea comercială a reclamantei în Statele Unite. În plus, camera de recurs a considerat că depunerea de către intervenient a cererii de înregistrare a mărcii comunitare reprezenta numai dezvoltarea comercială normală și previzibilă a activității sale din sectorul restaurantelor, de vreme ce acesta demarase o activitate comercială în sectorul menționat la începutul anilor ’90, inițiase, în 1994, o serie de proceduri care indicau intenția sa de a lansa o activitate comercială în sectorul restaurantelor într-un stat membru și, opt ani mai târziu, solicitase protecția la nivelul Uniunii Europene. Prin urmare, camera de recurs a concluzionat că nu putea aprecia existența relei-credințe a intervenientului la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare, cu alte cuvinte faptul că acesta era conștient de prejudiciul pe care îl cauza reclamantei.

19 În al doilea rând, camera de recurs a considerat că această concluzie nu putea fi infirmată de prezumata notorietate a mărcii Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL a reclamantei, întrucât această notorietate nu fusese demonstrată.

20 Pe de altă parte, camera de recurs a arătat că cererea de înregistrare a mărcii comunitare fusese publicată la 29 septembrie 2003 și că înregistrarea acesteia s-a făcut la 28 iunie 2004. Or, reclamanta depusese cererea de declarare a nulității la 22 ianuarie 2007, respectiv la doi ani și jumătate după publicarea înregistrării, fără ca în etapa căilor de atac să furnizeze informații în ceea ce privește motivele pentru care așteptase atât de mult pentru a formula cererea de declarare a nulității.

21 În al treilea rând, camera de recurs a apreciat că, în ceea ce privește cererea reiterată a intervenientului de a obține o compensație financiară în cuantum de până la cinci milioane de dolari americani (USD), reclamanta nu dovedise că intervenientul acționase în mod fraudulos și speculativ la momentul formulării cererii de înregistrare a mărcii comunitare.

22 În această privință, camera de recurs a amintit, pe de o parte, că cererea de înregistrare a mărcii comunitare depusă în 2002 fusese numai continuarea logică la nivel internațional a utilizării mărcii în Spania și, pe de altă parte, că nu exista nicio relație directă sau indirectă între părțile la conflict care să fi antrenat apropierea frauduloasă a mărcii reclamantei, nici vreun element care să permită să se dovedească faptul că intervenientul ar fi decis să exploateze prezumata reputație a mărcii reclamantei în noiembrie 2002, astfel încât aceasta a concluzionat că, în lipsa unor probe contrare, compensația financiară pentru transferul mărcii comunitare se înscria în cadrul libertății pieței.

23 În al patrulea rând, în ceea ce privește identitatea semnelor și a serviciilor în cauză, incluse în clasa 42, camera de recurs a considerat că reaua-credință a intervenientului nu putea face obiectul unei prezumții.

24 În al cincilea rând, în ceea ce privește afirmația reclamantei potrivit căreia intervenientul ar fi îndeplinit un act de apropriere ilegală a semnului său distinctiv, camera de recurs a considerat că era probabil ca reclamanta să revendice mai degrabă proprietatea asupra mărcii comunitare decât nulitatea, dar că respectiva acțiune putea fi intentată numai în fața instanței naționale, cu condiția să nu fi fost vorba despre una dintre ipotezele prevăzute la articolul 18 din Regulamentul nr. 207/2009.

Concluziile părților

25 Reclamanta solicită Tribunalului:

— declararea admisibilității prezentei acțiuni împreună cu anexele sale;

— anularea deciziei atacate, întrucât camera de recurs nu a declarat nulitatea mărcii contestate potrivit articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009;

— obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

26 OAPI solicită Tribunalului:

— respingerea acțiunii;

— obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

27 Intervenientul solicită Tribunalului:

— admiterea memoriului său în răspuns cu toate anexele sale și cu copiile corespunzătoare;

— admiterea administrării probelor propuse;

— respingerea acțiunii formulate împotriva deciziei atacate și confirmarea acesteia din urmă;

— obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

Cu privire la admisibilitatea anexelor prezentate în fața Tribunalului de reclamantă și de intervenient

28 Reclamanta solicită Tribunalului să declare admisibile anexele la cererea introductivă. Întrucât intervenientul solicită Tribunalului să îi fie admise toate anexele care însoțesc memoriul său în răspuns, și acesta solicită, în esență, declararea admisibilității respectivelor anexe.

29 Ca răspuns la o întrebare adresată de Tribunal, atât OAPI, cât și intervenientul au invocat însă în ședință inadmisibilitatea anexei 5 la cererea introductivă, care conține, pe de o parte, o copie a noilor pagini de pe site-ul internet al intervenientului și, pe de altă parte, o constatare atestată de un „notario” cu privire la utilizarea de către intervenient a mărcii spaniole înregistrate cu numărul 1909496, pentru motivul că anexa menționată nu fusese prezentată în cadrul procedurii administrative în fața OAPI.

30 În această privință, trebuie amintit că acțiunea formulată la Tribunal are ca obiect controlul legalității deciziilor pronunțate de camerele de recurs ale OAPI în sensul articolului 65 din Regulamentul nr. 207/2009. Prin urmare, funcția Tribunalului nu este aceea de a reexamina împrejurările de fapt în lumina probelor prezentate pentru prima dată în fața acestuia [Hotărârea Tribunalului din 6 martie 2003, DaimlerChrysler/OAPI (Calandre), T-128/01, Rec., p. II-701, punctul 18, și Hotărârea Tribunalului din 25 iunie 2010, MIP Metro/OAPI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Rep., p. II-2781, punctul 16; a se vedea de asemenea, în acest sens, Hotărârea Curții din 18 decembrie 2008, Les Éditions Albert René/OAPI, C-16/06 P, Rep., p. I-10053, punctul 144].

31 Din jurisprudența menționată la punctul 30 de mai sus rezultă că sunt admisibile numai înscrisurile care fuseseră prezentate în cadrul procedurii administrative în fața OAPI.

32 Or, întrucât, astfel cum reclamanta a recunoscut, de altfel, în ședință, anexa 5 la cererea introductivă nu a fost comunicată în cadrul procedurii administrative în fața OAPI, aceasta trebuie declarată inadmisibilă.

33 Pe de altă parte, trebuie arătat că intervenientul a prezentat, în anexa 15 la memoriul său în răspuns, o hotărâre pronunțată de Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Tribunalul Provincial Las Palmas de Gran Canaria, Spania) din 18 septembrie 2009, care este, așadar, ulterioară deciziei atacate și care confirmă hotărârea pronunțată de Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Las Palmas de Gran Canaria (Tribunalul Comercial nr. 1 Las Palmas de Gran Canaria, Spania) din 24 aprilie 2008 prin care a fost respinsă cererea de declarare a nulității formulată de reclamantă împotriva mărcii spaniole a intervenientului înregistrată cu numărul 1909496.

34 Din jurisprudență reiese că, deși neinvocate în cadrul procedurii în fața OAPI, hotărârile judecătorești naționale au fost declarate admisibile [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 24 noiembrie 2005, Sadas/OAPI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec., p. II-4891, punctul 20, Hotărârea Tribunalului din 8 decembrie 2005, Castellblanch/OAPI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Rec., p. II-5309, punctul 16, și Hotărârea Tribunalului din 12 iulie 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OAPI – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Rec., p. II-2211, punctele 69-71].

35 Astfel cum s-a statuat la punctul 71 din Hotărârea VITACOAT, punctul 34 de mai sus, nici părțile și nici Tribunalul nu pot fi împiedicate să se inspire, în interpretarea dreptului Uniunii, din elemente extrase din jurisprudența Uniunii, națională sau internațională. Rezultă că o parte trebuie să aibă posibilitatea de a se referi la hotărâri judecătorești naționale pentru prima dată în fața Tribunalului, din moment ce camera de recurs nu este criticată pentru că nu a luat în considerare elemente de fapt dintr-o anumită hotărâre judecătorească națională, ci pentru că a încălcat o prevedere din Regulamentul nr. 207/2009, și de a invoca jurisprudența în susținerea acestui motiv.

36 Având în vedere aceste considerații, se impune ca anexa 15 la memoriul în răspuns al intervenientului să fie declarată admisibilă.

37 În ceea ce privește celelalte anexe menționate la punctul 28 de mai sus, trebuie să se arate că, în lipsa unor motive invocate de reclamantă și de intervenient în susținerea prezentării acestora în etapa acțiunii formulate la Tribunal și ținând seama de jurisprudența menționată la punctul 30 de mai sus, acestea trebuie declarate inadmisibile, întrucât nu figurează în dosarul de procedură al OAPI [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 25 martie 2009, L'Oréal/OAPI – Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, nepublicată în Repertoriu, punctul 14].

Cu privire la fond

38 Reclamanta invocă un motiv unic, întemeiat pe încălcarea articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, întrucât intervenientul era de rea-credință la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare.

39 În susținerea cererii sale de anulare a deciziei atacate, reclamanta arată, în primul rând, că în mod eronat camera de recurs a concluzionat printr-o prezumție că marca comunitară era justificată, întrucât reprezenta „dezvoltarea normală" a extinderii activităților intervenientului, presupunând astfel că exista o intenție de utilizare, care este contradictorie în raport cu următoarele elemente de probă: tentativa intervenientului de a vinde reclamantei din 2005, în mai multe rânduri, drepturile sale în schimbul unor sume exorbitante, deținerea unei singure pizzerii într-un sat din Insulele Canare (Spania), care s-ar afla în aceeași stare din 1990 și care operează sub denumirea de Pizzeria Giulio, lipsa unei structuri adecvate din punct de vedere juridic pentru a realiza o extindere sau o internaționalizare a vreunei activități comerciale, nedeschiderea niciunei sucursale timp de 20 de ani și crearea unei utilizări fictive a mărcii Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL cu numele de domeniu „www.pollotropicaleuropa.com".

40 În al doilea rând, reclamanta arată că constatarea pretinsei lipse de probe în ceea ce privește cunoașterea anterioară a mărcii americane înregistrate cu numărul US 74516740 creează un obstacol la expansiunea sa în Uniunea Europeană, în sensul că, deși deține mai mult de o sută de unități în mai mult de zece țări, această expansiune este împiedicată de existența dreptului exclusiv recunoscut intervenientului.

41 În al treilea rând, ar fi inexact să se pretindă, astfel cum a făcut camera de recurs la punctul 33 din decizia atacată, că nu exista o relație de concurență între cele două părți la procedura administrativă desfășurată în fața OAPI, în condițiile în care astfel de relații existau în 1994, de vreme ce cererile de înregistrare a unor mărci spaniole ale reclamantei nr. 1927280 și 1927282 au fost respinse ca urmare a înregistrării cu numărul 1909496 a mărcii spaniole a intervenientului, depusă cu două luni înainte.

42 În al patrulea rând, reclamanta apreciază că, pentru a stabili existența sau inexistența relei-credințe a intervenientului, este necesar să se examineze următoarele criterii: identitatea absolută a semnelor combinate în culori, timpul care s-a scurs între cererea formulată de reclamantă în Statele Unite (marca figurativă americană înregistrată cu numărul US 74516740, pentru care s-a solicitat înregistrarea la 25 aprilie 1994 și a cărei primă utilizare datează din 13 septembrie 1991) și cea având ca obiect marca figurativă spaniolă înregistrată cu numărul 1909496 depusă de intervenient la 20 iunie 1994, notorietatea respectivei mărci americane în sectorul restaurantelor, existența unor relații anterioare între reclamantă și intervenient și solicitarea de către intervenient a unei compensații financiare exorbitante.

43 Cu titlu introductiv, trebuie arătat că articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că se declară nulitatea mărcii comunitare, ca urmare a unei cereri depuse la OAPI sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere, atunci când solicitantul era de rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

44 Noțiunea „rea-credință" menționată la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 nu este, astfel cum a subliniat avocatul general Sharpston în Concluziile prezentate în cauza în care s-a pronunțat Hotărârea Curții din 11 iunie 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Rep., p. I-4893), definită, delimitată sau măcar descrisă în vreun mod în legislație.

45 Sesizată cu interpretarea aceleiași dispoziții în cadrul unei trimiteri preliminare, Curtea a adus, în Hotărârea Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punctul 44 de mai sus, precizări cu privire la noțiunea „rea-credință".

46 Această cauză avea ca obiect o acțiune în contrafacere intentată de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (denumită în continuare „Lindt”), stabilită în Elveția, care obținuse, în cursul anului 2000, înregistrarea unei mărci tridimensionale reprezentând un iepure auriu din ciocolată pe care o comercializa din anii ’50, iar în Austria din 1994, împotriva unuia dintre concurenții săi, stabilit în Austria, care comercializa, din 1962, un semn similar reprezentând tot un iepure din ciocolată. Acesta din urmă solicita, în cadrul unei cereri reconvenționale, declararea nulității mărcii înregistrate de Lindt, pentru motivul că, la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare, Lindt era de rea-credință. Curtea s-a considerat astfel sesizată cu privire la cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare, mai mulți producători utilizau pe piață semne identice sau similare pentru produse identice sau similare ce pot conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se solicita (Hotărârea Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punctul 44 de mai sus, punctul 36).

47 Curtea a statuat mai întâi, la punctul 35 din Hotărârea Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punctul 44 de mai sus, că din articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 rezultă că momentul pertinent pentru a aprecia existența relei-credințe a solicitantului este cel al depunerii cererii de înregistrare de către persoana interesată.

48 În primul rând, Curtea a precizat, la punctul 37 din aceeași hotărâre, că existența relei-credințe a solicitantului, în sensul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, trebuie apreciată global, ținând seama de toți factorii pertinenți în speță.

49 În al doilea rând, referindu-se la factorii menționați în întrebările preliminare cu care fusese sesizată, Curtea a arătat, *primo*, la punctul 39 din Hotărârea Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punctul 44 de mai sus, că o prezumție de cunoaștere de către solicitant a utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere putea rezulta, printre altele, din împrejurarea că, în sectorul economic vizat, o astfel de utilizare era îndeobște cunoscută, această cunoaștere putând fi dedusă în special din durata unei astfel de utilizări. Într-adevăr, cu cât este mai îndelungată această utilizare, cu atât este mai probabil ca solicitantul să fi avut cunoștință de ea la momentul depunerii cererii de înregistrare.

50 *Secundo*, aceasta a adăugat, la punctul 40 din Hotărârea Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punctul 44 de mai sus, că trebuia să se constate totuși că împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează de multă vreme, cel puțin într-un stat membru, un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere nu este suficientă în sine pentru a stabili existența relei-credințe a solicitantului. Prin urmare, potrivit punctelor 41 și 42 din hotărârea menționată, trebuie să se ia în considerare intenția solicitantului la momentul pertinent, care este un element subiectiv care trebuie stabilit prin trimitere la circumstanțele obiective ale speței.

51 Astfel, intenția de a împiedica un terț să comercializeze un produs poate, în anumite împrejurări, să constituie un element al relei-credințe a solicitantului (Hotărârea Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punctul 44 de mai sus, punctul 43).

52 Acest lucru este valabil în special atunci când solicitantul a înregistrat un semn ca marcă comunitară fără intenția de a-l utiliza, cu unicul scop de a împiedica intrarea pe piață a unui terț (Hotărârea Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punctul 44 de mai sus, punctul 44).

53 *Tertio*, Curtea a considerat că faptul că un terț utilizează de multă vreme un semn pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu marca solicitată, iar acest semn beneficiază de un anumit nivel de protecție juridică este un factor pertinent pentru a aprecia existența relei-credințe a solicitantului (Hotărârea Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punctul 44 de mai sus, punctul 46). Cu toate acestea, chiar într-un astfel de caz, înregistrarea unei mărci comunitare ar putea să nu fie interpretată în sensul că a fost făcută cu rea-credință, în special atunci când solicitantul are cunoștință, la momentul depunerii cererii de înregistrare, de faptul că un terț, care este un actor

recent pe piață, încearcă să profite de semnul amintit prin copierea prezentării sale, ceea ce conduce solicitantul la obținerea înregistrării semnului pentru a împiedica utilizarea acestei prezentări (Hotărârea Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punctul 44 de mai sus, punctele 48 și 49).

54 *Quarto*, Curtea a statuat, la punctul 51 din Hotărârea Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punctul 44 de mai sus, că, pentru a aprecia existența relei-credințe a solicitantului, poate fi luat în considerare nivelul de notorietate de care se bucură un semn la momentul depunerii cererii prezentate în vederea înregistrării ca marcă comunitară. Potrivit Curții, un astfel de nivel de notorietate ar putea justifica în mod clar interesul solicitantului de a asigura protecția juridică mai extinsă a semnului său.

55 În măsura în care camera de recurs a decis în sensul inexistenței relei-credințe a intervenientului la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare, controlul legalității deciziei atacate trebuie să se facă în special în lumina considerațiilor de mai sus, cu condiția ca acestea să fie aplicabile în prezenta cauză.

56 În primul rând, trebuie să se considere că, astfel cum rezultă din cuprinsul punctului 35 din Hotărârea Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punctul 44 de mai sus, și cum a arătat în mod întemeiat camera de recurs la punctul 26 din decizia atacată, existența relei-credințe a intervenientului trebuia demonstrată la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare, respectiv la 22 noiembrie 2002.

57 Cu toate acestea, faptele din prezenta speță au determinat camera de recurs să examineze împrejurări anterioare acestei date, întrucât cererea de înregistrare a mărcii comunitare formulată de intervenient este ulterioară înregistrării unei mărci naționale anterioare identice.

58 Astfel cum a arătat, în mod întemeiat, divizia de anulare, există o continuitate sau o „traiectorie comercială” care unește mărcile intervenientului, motiv pentru care trebuie luată în considerare și data la care a fost prezentată cererea de înregistrare a mărcii spaniole.

59 Desigur, camera de recurs a părut să excludă luarea în considerare a datei la care a fost prezentată cererea de înregistrare a mărcii naționale anterioare, întrucât a considerat, la punctul 26 din decizia atacată, că „camera de recurs nu va face aprecierea relei-credințe sau a bunei-credințe a [intervenientului] la momentul depunerii cererilor de înregistrare în Spania, nu numai pentru motivul că acestea au fost formulate cu opt ani în urmă, ci și pentru că este vorba despre un aspect care intră în sfera de competență exclusivă a instanței naționale, mai precis a instanței spaniole”.

60 Cu toate acestea, prin faptul că a constatat, la punctul 27 din decizia atacată, „că depunerea de către [intervenient] a cererii de înregistrare a mărcii comunitare în 2002 reprezenta numai dezvoltarea comercială normală și previzibilă a activității sale din sectorul restaurantelor”, camera de recurs a examinat în mod necesar împrejurări anterioare cererii de înregistrare a respectivei mărci.

61 Or, din niciun element din dosar nu reiese că ar putea fi prezumată cunoașterea de către intervenient a mărcii americane, întrucât, pe de o parte, această din urmă marcă nu beneficia de înregistrare într-un stat membru, ci într-o țară terță, și, pe de altă parte, între cererea de înregistrare a mărcii spaniole, la 20 iunie 1994, și cererea de înregistrare a mărcii americane, la 25 aprilie 1994, s-a scurs numai o perioadă de două luni. Chiar dacă ar fi trebuit să fie luată în considerare data primei utilizări a mărcii americane, și anume 13 septembrie 1991, s-ar fi scurs o perioadă de trei ani și jumătate, dar, având în vedere localizarea geografică a mărcii, acest unic fapt ar fi, în orice caz, insuficient pentru a permite să se prezume că intervenientul avea cunoștință de aceasta la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii spaniole. Astfel, simpla deschidere a unuia sau mai multor restaurante în Florida (Statele Unite) sau în alte țări situate în America de Sud nu poate fi considerată ca fiind de natură să dovedească cunoașterea de către intervenient a utilizării anterioare a mărcii americane.

62 Reclamanta nu a prezentat, așadar, la dezbateri niciun început de probă care ar permite să se prezume că intervenientul nu putea ignora existența mărcii menționate.

63 Trebuie să se concluzioneze, așadar, că, la 22 noiembrie 2002, dacă intervenientul avea cunoștință de existența unui alt drept, acesta este cel al cărui titular era tot el, și anume marca spaniolă înregistrată cu numărul 1909496.

64 În al doilea rând, reclamanta contestă constatarea de la punctul 27 din decizia atacată potrivit căreia „din faptele prezentate în speță reiese că depunerea de către [intervenient] în 2002 a cererii de înregistrare a mărcii comunitare reprezenta numai dezvoltarea comercială normală și previzibilă a activității sale din sectorul restaurantelor” și potrivit căreia, „în concret, este cert că [intervenientul] a pus bazele unei activități comerciale în sectorul restaurantelor la începutul anilor ’90, că acesta a inițiat, în 1994, o serie nesfârșită de proceduri care indicau intenția sa de a lansa o activitate comercială în sectorul restaurantelor într-un stat membru și că, opt ani mai târziu, a solicitat protecția la nivel comunitar care demonstrează, în consecință, o traiectorie comercială în sectorul restaurantelor”.

65 Desigur, deși este cert că, în 1994, în fața OEPM a fost inițiată o procedură împotriva cererii reclamantei de înregistrare a mărcilor spaniole menționate la punctul 3 de mai sus, OAPI nu a precizat totuși în ședință diferitele proceduri promovate de intervenient în 1994 de natură să indice intenția sa de a-și lansa activitatea comercială într-un stat membru, la care pare să se refere decizia atacată.

66 În această privință, trebuie arătat că, în pofida inexistenței unei expansiuni comerciale a intervenientului de la înregistrarea mărcii spaniole la 20 iunie 1994, din dosar rezultă că, la 9 iunie 2006, respectiv înainte de depunerea cererii de declarare a nulității mărcii comunitare din 22 ianuarie 2007, intervenientul a semnat un contract de licență având ca obiect marca Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL (a se vedea, *a contrario*, Hotărârea Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punctul 44 de mai sus, punctul 44).

67 Chiar dacă, potrivit precizărilor făcute de intervenient în ședință, acest contract nu a fost executat, se poate considera că acel contract dovedește voința intervenientului de a-și dezvolta activitatea comercială.

68 În al treilea rând, în ceea ce privește notorietatea mărcii americane anterioare, camera de recurs a examinat-o, la punctul 28 din decizia atacată, în lumina criteriilor enunțate de jurisprudența Uniunii în materie de renume, noțiune vecină cu cea de notorietate (Hotărârea Curții din 22 noiembrie 2007, Nieto Nuño, C-328/06, Rep., p. I-10093, punctul 17), care figurează în Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, cu revizuirile și modificările ulterioare.

69 Potrivit jurisprudenței, noțiunea „renume” presupune un anumit grad de cunoaștere de către publicul relevant. Pe de altă parte, în ceea ce privește o marcă comunitară, Tribunalul a amintit că publicul relevant este cel vizat de marca în cauză, mai precis, în funcție de produsul sau de serviciul comercializat, fie publicul larg, fie un public mai specializat, de exemplu un anumit mediu profesional. Nu se poate pretinde ca respectiva marcă să fie cunoscută de un procentaj determinat al publicului definit astfel. Gradul de cunoaștere necesar trebuie considerat atins dacă marca în cauză este cunoscută de o parte semnificativă a publicului vizat de produsele sau de serviciile acoperite de această marcă. În examinarea acestei condiții, trebuie să se ia în considerare toate elementele relevante ale cauzei, mai precis în special cota de piață deținută de marcă, intensitatea, întinderea geografică și durata utilizării acestei mărci, precum și importanța investițiilor realizate de întreprindere pentru a o promova (a se vedea în acest sens Hotărârea Curții din 6 octombrie 2009, PAGO International, C-301/07, Rep., p. I-9429, punctele 21-27 și jurisprudența citată).

70 În speță, camera de recurs a efectuat următoarele constatări, la punctul 28 din decizia atacată:

„Concluzia anterioară nu poate fi modificată de prezumata notorietate a mărcii «Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL», întrucât aceasta nu a fost dovedită. Faptul că există diverse unități care afișează marca respectivă, că au fost prezentate documente referitoare la o activitate publicitară minimă și la cifra de afaceri și că trimiterile la marca în discuție pot fi regăsite printr-o căutare pe Google nu înseamnă că marca este notorie în țările menționate. De exemplu, nu a fost prezentat niciun document care să confirme cota de piață deținută de marcă în țările care revendică notorietatea sau importanța investițiilor realizate de Carrols Corporation în vederea promovării sale. De asemenea, nu a fost adusă nicio certificare provenind de la terți și care să ateste respectiva notorietate etc. Pe de altă parte, nu a fost prezentat niciun document de natură să dovedească faptul că domnul Gambettola cunoștea existența serviciilor prestate de reclamantă în sectorul restaurantelor și notorietatea sa.”

71 Reclamanta a transmis datele cifrice exprimate în USD care figurează pe o coală distinctă fără antet ce se prezintă sub forma unei liste în care sunt menționate data de deschidere a unor numeroase restaurante, copii ale unor anunțuri publicitare pentru marca Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL în mai multe ziare, dintre care două datează din februarie 1997 (în *Horizonte*) și din mai 1997 (în *El Nuevo Impacto*), celelalte datând din 2006. Pe de altă parte, reclamanta a prezentat copii ale unor meniuri, fotografii ale unor restaurante, precum și material promoțional.

72 În cursul dezbaterilor, aceasta a prezentat de asemenea documente în care restaurantele mărcii Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL sunt comparate cu alte tipuri de restaurante și care se prezintă sub forma unor simple grafice pe o coală distinctă și nu provin de la un cabinet de contabilitate sau de audit.

73 Trebuie amintit că, în ceea ce privește valoarea probantă a unor documente depuse la dosarul care provine de la întreprinderea însăși, Tribunalul a statuat, la punctul 42 din Hotărârea din 7 iunie 2005, Lidl Stiftung/OAPI – REWE-Zentral (Salvita) (T-303/03, Rec., p. II-1917), că, pentru a aprecia valoarea probantă a unui document, trebuie să se verifice mai întâi credibilitatea informației conținute de acesta. Tribunalul a adăugat că trebuia, așadar, să se țină seama, printre altele, de originea documentului, de împrejurările în care acesta a fost întocmit, de destinatarul său și să se ridice problema dacă părea logic și fiabil, având în vedere cuprinsul său. Tribunalul a constatat, la punctul 43 din hotărârea menționată, că în nicio etapă a procedurii desfășurate în fața OAPI nu fuseseră furnizate alte elemente care să permită în special confirmarea cifrelor prezentate în declarația solemnă, precum și în lista produselor comercializate.

74 În această privință, trebuie arătat că, chiar luând în considerare documentele care nu sunt redactate în limba de procedură, aspect contestat de intervenient, acestea nu pot demonstra notorietatea mărcii americane având în vedere faptul că, în ceea ce privește datele cifrice, acestea figurează pe o simplă coală distinctă și că, în ceea ce privește celelalte documente, acestea nu sunt datate. Pe de altă parte, simple meniuri, fotografii ale unor restaurante, grafice sau documente promoționale care nu vin în susținerea niciunui document tangibil și sigur nu pot constitui, în mod izolat, proba pretinsei notorietăți a mărcii americane.

75 Mai precis, reclamanta nu a furnizat în susținerea argumentației sale niciun document care să menționeze cota de piață deținută de marcă, nici măcar vreun document care să demonstreze intensitatea utilizării, precum și importanța investițiilor, nici vreun atestat provenind de la terți referitor la respectiva notorietate (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Curții din 14 septembrie 1999, General Motors, C-375/97, Rec., p. I-5421, punctul 27).

76 În sfârșit, în ceea ce privește luarea în considerare a unor documente ulterioare datei la care a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii comunitare, trebuie amintit că, în ceea ce privește Directiva 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), în cadrul probei privind utilizarea serioasă a unei mărci, Curtea a statuat, la punctele 30 și 31 din Ordonanța din 27 ianuarie 2004, La

Mer Technology (C-259/02, Rec., p. I-1159), că această directivă condiționează calificarea drept „utilizare serioasă” a mărcii de luarea în considerare numai a împrejurărilor care intervin în cursul perioadei relevante și care sunt așadar anterioare prezentării cererii de decădere. Cu toate acestea, directiva nu exclude în mod expres că aprecierea caracterului serios al utilizării în cursul perioadei relevante poate ține seama, dacă este cazul, de eventuale împrejurări ulterioare acestei prezentări. Astfel de împrejurări pot permite confirmarea sau o mai bună apreciere a sferei de utilizare a mărcii în cursul perioadei relevante, precum și a intențiilor reale ale titularului în cursul aceleiași perioade. Această jurisprudență a fost preluată, în cadrul aplicării Regulamentului nr. 40/94, printre altele, la punctul 38 din Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2008, Boston Scientific/OAPI – Terumo (CAPIO) (T-325/06, nepublicată în Repertoriu), jurisprudență care trebuie să se aplice și în cadrul Regulamentului nr. 207/2009.

77 Cu privire la acest aspect, se impune constatarea că, presupunând chiar că, în cadrul prezentării probei cu privire la notorietatea unei mărci, pot fi luate în considerare documente ulterioare, notorietatea mărcii americane nu se poate întemeia numai pe reclame apărute în reviste, de vreme ce acestea sunt insuficiente prin ele însele și nu vin în susținerea niciunui element pertinent.

78 Prin urmare, asemenea constatărilor efectuate de divizia de anulare și de camera de recurs, trebuie să se concluzioneze că datele care au fost transmise de reclamantă la OAPI sunt insuficiente pentru a demonstra notorietatea mărcii americane, atât la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare, cât și la cel al depunerii cererii de înregistrare a mărcii spaniole.

79 În al patrulea rând, din niciunul dintre elementele depuse la dosar nu reiese că intervenientul nu avea nicio intenție de a utiliza marca la momentul depunerii cererii de înregistrare a acesteia din urmă și că depunerea cererii de înregistrare a mărcii comunitare se explica prin intenția intervenientului de a împiedica reclamanta să își comercializeze produsele. Astfel, nu s-a demonstrat în mod valabil că intervenientul nu utiliza, în Spania, marca al cărei titular este și că nu efectuase demersuri pentru a-și dezvolta marca pe teritoriul Uniunii.

80 În schimb, deși reclamanta a obținut înregistrarea în Regatul Unit a două mărci identice cu marca contestată (a se vedea punctul 12 de mai sus), este cert că aceasta nu a prezentat, nici în fața diviziei de anulare, nici în fața camerei de recurs, proba utilizării serioase a acestor două mărci, constatare care, de altfel, nu a fost repusă în discuție în cadrul prezentei proceduri.

81 Rezultă că în mod întemeiat camera de recurs a putut să considere la punctul 18 din decizia atacată că, având în vedere inexistența vreunui document referitor la utilizarea mărcilor pentru care reclamanta să fi obținut înregistrarea în Regatul Unit, aceasta din urmă este cea care nu a avut intenția de a utiliza mărcile menționate a căror înregistrare o obținuse totuși, iar nu intervenientul.

82 Nici în această privință, explicațiile oferite de reclamantă nu sunt convingătoare.

83 Astfel, deși reclamanta leagă neutilizarea mărcilor sale în Regatul Unit de faptul că intervenientul utiliza marca respectivă în Spania și că aceasta dorea soluționarea litigiului cu intervenientul înainte de exploatarea mărcilor sale, trebuie să se constate că reclamanta a așteptat până la 22 ianuarie 2007 pentru a solicita declararea nulității mărcii comunitare a intervenientului, în condițiile în care publicarea acestei din urmă mărci s-a efectuat la 29 septembrie 2003.

84 Pe de altă parte, reclamanta nu poate, astfel cum precizează în cererea introductivă, să lege neutilizarea mărcilor sale în Regatul Unit de faptul că, prin intermediul mărcii naționale, intervenientul i-ar bloca expansiunea, în special în Regatul Unit. Prin urmare, astfel cum a arătat OAPI în înscrisurile sale, există îndoieli că proprietarul unei mici pizzerii dintr-un sat din Insulele Canare poate paraliza, prin marca sa națională, expansiunea reclamantei în restul Uniunii Europene, cel puțin până la depunerea cererii de înregistrare a mărcii spaniole anterioare. Nu se poate considera că neutilizarea mărcilor în Regatul Unit se datorează existenței mărcii spaniole.

85 În al cincilea rând, astfel cum reiese din cuprinsul punctului 33 din decizia atacată, reclamanta nu a demonstrat, nici măcar nu a invocat existența, înainte de depunerea cererii de înregistrare a mărcii contestate, a unor relații directe sau indirecte între părțile la conflict care ar putea explica reaua-credință a intervenientului.

86 Desigur, înainte de înregistrarea mărcii comunitare, reclamanta și intervenientul au avut contacte, dar aceste contacte se explică prin opoziția intervenientului, întemeiată pe titlul său spaniol anterior, la înregistrarea de către reclamantă, în Spania, a unor mărci identice sau similare cu a sa și nu pot justifica pretinsa rea-credință a intervenientului.

87 Cu toate acestea, nu s-a demonstrat, nici măcar nu s-a susținut că intervenientul avusese un raport contractual de orice natură cu reclamanta înainte de depunerea cererii de înregistrare a mărcii spaniole.

88 În al șaselea rând, propunerea unei compensații financiare în cuantum de cinci milioane USD pentru transferul mărcii comunitare de la intervenient la reclamantă, oricât de semnificativă ar fi, nu poate permite în sine să se pună în evidență, în speță, reaua-credință a intervenientului la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii contestate.

89 Astfel, în lipsa oricărui alt element și chiar dacă această cerere de compensare pare disproporționată în raport cu dezvoltarea mărcii spaniole anterioare, din acesta nu se poate deduce că intervenientul era de rea-credință la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare.

90 În sfârșit, în ceea ce privește identitatea semnelor în cauză, în lipsa oricărui alt element pertinent, aceasta nu poate demonstra reaua-credință a intervenientului.

91 Din ansamblul considerațiilor de mai sus rezultă că se impune respingerea motivului unic și, prin urmare, a acțiunii în întregime.

Cu privire la cheltuielile de judecată

92 Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât reclamanta a căzut în pretenții, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor OAPI și ale intervenientului.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a opta)

declară și hotărăște:

1) Respinge acțiunea.

2) Obligă Carrols Corp. la plata cheltuielilor de judecată.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 1 februarie 2012.

Semnături