URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

24. März 2009 *

In den verbundenen Rechtssachen T-318/06 bis T-321/06

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L[da], mit Sitz in Santo Tirso (Portugal), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte M. Oehen Mendes und D. Jeffries,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch J. Novais Gonçalves,

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Englisch.

andere Verfahrensbeteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelferin im Verfahren vor dem Gericht:

General Óptica, SA, mit Sitz in Barcelona (Spanien), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte M. Curell Aguilà und X. Fàbrega Sabaté,

betreffend vier Klagen gegen die Entscheidungen der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 8. August 2006 (Sachen R 944/2005-1, R 945/2005-1, R 946/2005-1 und R 947/2005-1) in vier Nichtigkeitsverfahren zwischen der Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^{da}, und der General Óptica, SA,

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung der Präsidentin I. Pelikánová sowie der Richterin K. Jürimäe und des Richters S. Soldevila Fragoso (Berichterstatter),

Kanzler: N. Rosner, Verwaltungsrat,

aufgrund der bei der Kanzlei des Gerichts am 27. November 2006 eingegangenen Klageschriften,

aufgrund der am 23. März 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

aufgrund der bei der Kanzlei des Gerichts am 23. März 2007 eingegangenen Klagebeantwortungen der Streithelferin,

auf die mündliche Verhandlung vom 16. September 2008

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 10. Juli 1997 meldete die Streithelferin, die General Óptica, SA, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in ihrer geänderten Fassung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) zwei Gemeinschaftsmarken an.

2 Bei den angemeldeten Marken handelt es sich um die im Folgenden wiedergegebenen Bildzeichen GENERAL OPTICA:





3 Die Marken wurden für die Dienstleistungen der Klasse 42 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet.

4 Am 10. September 1999 erwirkte die Streithelferin die Eintragung der Gemeinschaftsmarken GENERAL OPTICA unter den Nummern 573592 und 573774 für Dienstleistungen eines Optikers.

5 Am 5. November 2001 meldete die Streithelferin für dieselben Dienstleistungen zwei neue Gemeinschaftsmarken an, bei denen es sich um die nachstehend wiedergegebenen Bildzeichen GENERAL OPTICA handelte. Diese Marken wurden am 20. November 2002 und am 31. Januar 2003 unter den Nummern 2436798 und 2436723 eingetragen.





6 Die Streithelferin ist auch Inhaberin der internationalen Marke Nr. 483246, GENERAL OPTICA, für optische Apparate, Instrumente und Waren der Klasse 9 sowie für Dienstleistungen der Absatzförderung und Werbung für die von ihren jeweiligen Eigentümern hergestellten und verkauften optischen Produkte der Klasse 35. Nachdem sie am 13. Februar 1997 auf die Erstreckung des Markenrechts für Portugal verzichtet

hatte, beantragte sie eine solche Erstreckung am 14. Februar 1997 erneut. Diese wurde ihr am 16. Februar 1998 gewährt. Dabei handelt es sich um folgende Marke:



7 Am 27. Januar 2004 beantragte die Klägerin, die Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L[da], beim HABM, die Gemeinschaftsbildmarken GENERAL OPTICA gemäß Art. 52 Abs. 1 Buchst. c und Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 in ihrer damals geltenden Fassung für nichtig zu erklären.

8 Die Klägerin stützte ihre Anträge auf Nichtigerklärung darauf, dass sie Inhaberin der Geschäftsbetriebsbezeichnung Generalóptica sei, die sie am 4. September 1987 beantragt habe und die ihr am 24. April 1990 für die Einfuhr und den Verkauf im Einzelhandel von optischen Geräten, Präzisionsgeräten und Fotoapparaten erteilt worden sei.

9 Auf dieser Grundlage erhob die Klägerin auch in Portugal Klage wegen Nichtigerklärung der Erstreckung der internationalen Marke auf Portugal und der Firmenbezeichnung der Streithelferin und wegen Unterlassung der Verwendung dieser Zeichen. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin eine Entscheidung des Supremo Tribunal de Justiça (portugiesischer Kassationshof) vom 10. Juli 2008 vorgelegt, mit der dieser die zugunsten der Klägerin ergangenen Entscheidungen des Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Kreisgericht Lissabon, Portugal) und des Tribunal da Relação de Lisboa (Appellationshof Lissabon) bestätigt hat. Nach Anhörung der Parteien hierzu ist die Entscheidung des Supremo Tribunal de Justiça am 16. September 2008 zu den Akten genommen worden, was im Sitzungsprotokoll vermerkt worden ist.

10 Am 7. Juni 2005 wies die Nichtigkeitsabteilung des HABM die Anträge auf Nichtigerklärung der vier Gemeinschaftsbildmarken GENERAL OPTICA mit der Begründung zurück, dass die Klägerin für das geltend gemachte Zeichen zum einen keine ernsthafte und zum anderen keine überörtliche Benutzung dargetan habe.

11 Am 1. August 2005 erhob die Klägerin Klage gegen jede der Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung und beantragte, die Entscheidungen aufzuheben und den Anträgen auf Nichtigerklärung der oben genannten Gemeinschaftsmarken stattzugeben.

12 Mit Entscheidungen vom 8. August 2006 (im Folgenden: streitige Entscheidungen) bestätigte die Erste Beschwerdekammer des HABM die Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung und wies die vier Beschwerden zurück.

13 Die Beschwerdekammer führte im Wesentlichen aus, dass die Klägerin keine ernsthafte Benutzung des fraglichen Zeichens nachgewiesen habe und diese Benutzung von örtlicher Bedeutung gewesen sei.

Verfahren und Anträge der Verfahrensbeteiligten

14 Mit Beschluss des Präsidenten der Zweiten Kammer des Gerichts vom 10. Juli 2008 sind die Rechtssachen T-318/06 bis T-321/06 gemäß Art. 50 der Verfahrensordnung des Gerichts zu gemeinsamer mündlicher Verhandlung und gemeinsamer Entscheidung verbunden worden.

15 Die Klägerin beantragt im Wesentlichen,

— das Verfahren bis zur Unanfechtbarkeit der Entscheidung der portugiesischen Gerichte auszusetzen;

— die angefochtenen Entscheidungen für nichtig zu erklären;

— die Eintragung der Gemeinschaftsbildmarken GENERAL OPTICA für nichtig zu erklären;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

16 Das HABM und die Streithelferin beantragen,

— die Klagen als unbegründet abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

17 In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin erklärt, sie nehme ihren dritten Klageantrag zurück, was in das Sitzungsprotokoll aufgenommen worden ist.

Rechtliche Würdigung

Zu den Anträgen auf Verfahrensaussetzung

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

18 Die Klägerin macht geltend, dass eine Gemeinschaftsentscheidung, die der von den portugiesischen Gerichten erlassenen Entscheidung widerspreche, den Grundsatz der Einheitlichkeit des Systems der Gemeinschaftsmarke verletze, wonach diese Marke in allen Mitgliedstaaten der Union wirksam sein müsse. Dieses System bestehe nicht völlig losgelöst von den verschiedenen nationalen Rechten. Daher sei es notwendig, das Verfahren bis zur Unanfechtbarkeit der Entscheidung der portugiesischen Gerichte auszusetzen.

19 Das HABM und die Streithelferin beantragen, diesem Vorbringen nicht zu folgen.

Würdigung durch das Gericht

20 Der Antrag der Klägerin, das Verfahren bis zur Unanfechtbarkeit der Entscheidung der portugiesischen Gerichte auszusetzen, ist nach dem derzeitigen Stand des Verfahrens vor dem Gericht und infolge der oben in Randnr. 9 erwähnten Entscheidung des

Supremo Tribunal de Justiça, mit der die Entscheidung der portugiesischen Gerichte über die internationale Marke mit der Nummer 483246, GENERAL OPTICA, und die Firmenbezeichnung der Streithelferin unanfechtbar geworden ist, gegenstandslos geworden.

21 Jedenfalls betrifft die Entscheidung der portugiesischen Gerichte lediglich die Erstreckung der internationalen Eintragung der Marke GENERAL OPTICA auf Portugal und die Firmenbezeichnung der Streithelferin. Die Entscheidung der portugiesischen Gerichte enthält kein allgemeines Verbot, in Portugal eine Marke zu benutzen, in der die Worte „general optica" enthalten sind, so dass die Gemeinschaftsmarken GENERAL OPTICA von dieser Entscheidung nicht berührt werden. Entgegen dem Vorbringen der Klägerin in der mündlichen Verhandlung ermöglicht eine Entscheidung des Gerichts, mit der die Eintragung der Gemeinschaftsmarken GENERAL OPTICA bestätigt wird, der Streithelferin somit nicht, die Entscheidung der portugiesischen Gerichte zu umgehen. Insbesondere hat die Bestätigung der Gültigkeit der Gemeinschaftsmarken GENERAL OPTICA keine Auswirkung auf die sich aus der Entscheidung des Supremo Tribunal de Justiça ergebende Verpflichtung, die internationale Marke GENERAL OPTICA und die Firmenbezeichnung der Streithelferin nicht in Portugal zu benutzen.

22 Schließlich könnte entgegen dem Vorbringen der Klägerin ein Widerspruch zwischen der Entscheidung der portugiesischen Gerichte und der Entscheidung des Gerichts die Einheitlichkeit des Systems der Gemeinschaftsmarke nicht in Frage stellen. Der Grundsatz der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke gilt nicht uneingeschränkt, sondern lässt Ausnahmen zu, wie diejenigen, die in Art. 106 der Verordnung Nr. 40/94 für die Untersagung der Benutzung von Gemeinschaftsmarken und Art. 107 der Verordnung Nr. 40/94 in Bezug auf ältere Rechte von örtlicher Bedeutung vorgesehen sind (Urteil des Gerichtshofs vom 22 Juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik und Danzinger, C-9/93, Slg. 1994, I-2789, Randnr. 55).

23 Folglich sind die Aussetzungsanträge zurückzuweisen.

Zu den Anträgen auf Nichtigerklärung

24 Die Klägerin stützt ihre Klage auf zwei Gründe. Mit dem ersten rügt sie einen Verstoß gegen Art. 52 Abs. 1 Buchst. c und Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94. Mit dem zweiten rügt sie einen Verstoß gegen die Regeln 22 und 40 Abs. 6 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1).

25 Sollte der Aussetzungsantrag der Klägerin als ein Klagegrund auszulegen sein, mit dem gerügt wird, dass das HABM das Verfahren nicht bis zur Unanfechtbarkeit der Entscheidung der portugiesischen Gerichte ausgesetzt hat, könnte dieser Umstand die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidungen nicht beeinträchtigen. Dieses Vorbringen ist somit als nicht begründet zurückzuweisen.

Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 52 Abs. 1 Buchst. c und Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

26 Die Klägerin macht erstens geltend, dass für die Geschäftsbetriebsbezeichnung Generalóptica ein Recht vor der Eintragung der Gemeinschaftsbildmarken GENERAL OPTICA begründet worden sei. Diese Betriebsbezeichnung sei nämlich am 4. September 1987 eingetragen worden, während der erste Antrag auf Eintragung der Gemeinschaftsbildmarken GENERAL OPTICA erst am 10. Juli 1997 gestellt worden sei.

27 Zweitens bekräftigt die Klägerin, dass ihr ausschließliches Recht an der Geschäftsbetriebsbezeichnung Generalóptica gemäß Art. 295 Abs. 2 des Código da propriedade industrial (portugiesisches Gesetzbuch über das gewerbliche Eigentum) die spätere Eintragung eines Zeichens als Marke oder als ein anderes im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichen verbiete.

28 Drittens trägt die Klägerin zur Feststellung der Beschwerdekammer, dass die Klägerin die Geschäftsbetriebsbezeichnung Generalóptica nicht ernsthaft im geschäftlichen Verkehr im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 benutzt habe, vor, dass die portugiesischen Geschäftsbetriebsbezeichnungen hinsichtlich ihrer Benutzung keiner gemeinschaftsrechtlichen Bestimmung, sondern der entsprechenden Regelung des Código da propriedade industrial unterlägen. Sodann weist die Klägerin darauf hin, dass sie seit 1987 und bis zum heutigen Tag das Zeichen Generalóptica als Betriebsbezeichnung gemäß den einschlägigen portugiesischen Rechtsvorschriften benutzt habe.

29 Viertens macht die Klägerin geltend, dass ihr ausschließliches Recht an der Geschäftsbetriebsbezeichnung Generalóptica von nationaler Bedeutung sei, da es sich gemäß Art. 4 Abs. 1 des Código da propriedade industrial auf das ganze portugiesische Hoheitsgebiet erstrecke. Da das Gemeinschaftsrecht das Recht der Betriebsbezeichnungen nicht harmonisiert habe, könne es für die Bestimmung, wie die Benutzung aussehen müsse, nicht maßgebend sein.

30 Schließlich trägt die Klägerin fünftens im Rahmen ihres Vorbringens zu Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 vor, dass ihre geschäftlichen Aktivitäten und diejenigen der Streithelferin ähnlich seien und dass die Gemeinschaftsbildmarken GENERAL OPTICA und die Geschäftsbetriebsbezeichnung Generalóptica genau dieselben Wörter enthielten und gleich ausgesprochen würden, so dass sie nicht unterscheidbar seien.

31 Das HABM und die Streithelferin beantragen, das Vorbringen der Klägerin hinsichtlich der ernsthaften Benutzung und der Bedeutung des Zeichens zurückzuweisen. Das HABM tritt außerdem dem Argument hinsichtlich der Verwechslungsgefahr entgegen.

Würdigung durch das Gericht

32 Nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. c in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 kann eine Gemeinschaftsmarke, wenn ein anderes Zeichen als eine Marke schon vorhanden ist, für nichtig erklärt werden, wenn das andere Zeichen kumulativ vier Voraussetzungen erfüllt: Es muss im geschäftlichen Verkehr benutzt werden, von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sein, das Kennzeichenrecht muss nach dem Recht des Mitgliedstaats erworben worden sein, in dem das Zeichen vor dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke benutzt wurde, und schließlich muss dieses Zeichen seinem Inhaber die Befugnis verleihen, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen. Diese vier Voraussetzungen beschränken die Zahl der sonstigen Zeichen, die geltend gemacht werden können, um die Gültigkeit einer Gemeinschaftsmarke für das gesamte Gemeinschaftsgebiet gemäß Art. 1 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 anzugreifen.

33 Die ersten beiden Voraussetzungen, d. h. diejenigen der Benutzung und der — nicht lediglich örtlichen — Bedeutung des geltend gemachten Zeichens, ergeben sich bereits aus dem Wortlaut von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 und sind daher im Licht des Gemeinschaftsrechts auszulegen. So stellt die Verordnung Nr. 40/94 einheitliche Maßstäbe für die Benutzung der Zeichen und ihre Bedeutung auf, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die dem durch diese Verordnung aufgestellten System zugrunde liegen.

34 Demgegenüber ergibt sich aus der Wendung „wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht des Mitgliedstaats“, dass die beiden weiteren, in Art. 8 Abs. 4 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 40/94 genannten Voraussetzungen im Unterschied zu den vorangehenden gemäß dieser Verordnung nach Kriterien zu beurteilen sind, die das Recht festlegt, dem das geltend gemachte Kennzeichen unterliegt. Dieser Verweis auf das Recht, dem das geltend gemachte Kennzeichen unterliegt, ist deshalb völlig gerechtfertigt, weil die Verordnung Nr. 40/94 für außerhalb des Systems der Gemeinschaftsmarke stehende Zeichen die Möglichkeit einräumt, sie gegen eine Gemeinschaftsmarke anzuführen. Somit lässt sich nur anhand des Rechts, dem das geltend gemachte Zeichen unterliegt, feststellen, ob dieses älter als die Gemeinschaftsmarke ist und ob es ein Verbot der Benutzung einer jüngeren Marke rechtfertigen kann.

35 Folglich sind entgegen dem Vorbringen der Klägerin die Voraussetzungen der Benutzung im geschäftlichen Verkehr und der Bedeutung des geltend gemachten Kennzeichens im Licht der einheitlichen Maßstäbe des Gemeinschaftsrechts und nicht anhand des portugiesischen Rechts auszulegen.

36 Zur Auslegung der Voraussetzung, die die Bedeutung des fraglichen Kennzeichens betrifft und der zufolge dieses Zeichen von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sein muss, ist zunächst festzustellen, dass Zweck dieser Bestimmung ist, die Konflikte zwischen Zeichen dadurch zu begrenzen, dass ein älteres Zeichen, das nicht hinreichend wichtig oder bedeutsam ist, es nicht erlaubt, sich der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke zu widersetzen oder deren Gültigkeit in Frage zu stellen.

37 Die Bedeutung eines Zeichens, das zur Kennzeichnung bestimmter Geschäftstätigkeiten benutzt wird, muss in Bezug auf die Kennzeichnungsfunktion bestimmt werden, die ihm zukommt. Aufgrund dessen muss erstens die geografische Bedeutung des Zeichens berücksichtigt werden, d. h. das Gebiet, auf dem das Zeichen zur Kennzeichnung der wirtschaftlichen Tätigkeit seines Inhabers benutzt wird, wie aus einer wörtlichen Auslegung von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 hervorgeht. Zweitens ist die wirtschaftliche Bedeutung des Zeichens zu berücksichtigen, die nach der Dauer, während der es seine Funktion im geschäftlichen Verkehr erfüllt hat, und der Intensität seiner Benutzung, nach dem Kreis der Adressaten — nämlich Verbraucher, Wettbewerber oder sogar Lieferanten —, denen das fragliche Zeichen als unterscheidungskräftiges Element bekannt ist, oder nach der Verbreitung des Zeichens z. B. über Werbung und Internet zu bewerten ist.

38 Die Relevanz der Prüfung der wirtschaftlichen Dimension wird bei einer teleologischen Auslegung der Voraussetzung der Bedeutung des geltend gemachten Zeichens verständlich. So verfolgt diese Voraussetzung, wie bereits oben in der Randnr. 36 festgestellt, den Zweck, die Möglichkeit von Konflikten auf solche mit wirklich wichtigen Zeichen zu beschränken. Um die tatsächliche Wichtigkeit des geltend gemachten Zeichens im betreffenden Gebiet festzustellen, ist somit nicht lediglich eine rein formale Würdigung vorzunehmen, sondern es sind die Auswirkungen dieses Zeichens im fraglichen Gebiet entsprechend seiner Benutzung als unterscheidungskräftiges Element zu prüfen.

39 Aus alledem folgt, dass entgegen dem Vorbringen der Klägerin die Tatsache, dass ein Zeichen seinem Inhaber ein ausschließliches Recht für das gesamte nationale Hoheitsgebiet verleiht, als solche für den Nachweis seiner überörtlichen Bedeutung im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 nicht ausreicht.

40 Was das Gebiet angeht, das für die Feststellung der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung des geltend gemachten Zeichens maßgeblich ist, so ist zu berücksichtigen, dass die Zeichen, die mit einer Gemeinschaftsmarke kollidieren können, ausschließliche Rechte verleihen, die ihren Ursprung in Rechtsnormen haben, die in unterschiedlichen Gebieten gelten. Daraus folgt, dass für die Prüfung der Tragweite dieser ausschließlichen Rechte das Gebiet maßgeblich ist, in dem diese Rechtsnormen jeweils zur Anwendung kommen. Entweder für dieses Gebiet in seiner Gesamtheit oder für einen Teil hiervon verleiht nämlich eine Norm ausschließliche Rechte, die mit einer Gemeinschaftsmarke kollidieren können.

41 Vom Standpunkt des Gemeinschaftsrechts aus betrachtet ist das fragliche Zeichen in dem maßgeblichen Gebiet von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung, wenn sich seine Wirkung nicht auf einen geringen Teil dieses Gebiets wie z. B. im Allgemeinen eine Stadt oder eine Provinz beschränkt. Allerdings ist es nicht möglich, von vornherein abstrakt zu bestimmen, auf welchen Teil eines Gebiets abzustellen ist, um entscheiden zu können, dass ein Zeichen von überörtlicher Bedeutung ist. Deshalb ist die Bedeutung des Zeichens konkret anhand der Umstände des jeweiligen Falls zu beurteilen.

42 Letztlich muss, um sich der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke erfolgreich widersetzen oder um eine Nichtigerklärung erwirken zu können, dargetan werden, dass das geltend gemachte Zeichen entsprechend seiner Benutzung, vom Standpunkt der betroffenen Dritten aus betrachtet, nicht lediglich für einen geringen Teil des maßgeblichen Gebiets von Bedeutung ist.

43 Die Verordnung Nr. 40/94 lässt der Klägerin die Wahl der Beweismittel, um darzutun, dass das von ihr geltend gemachte Zeichen von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist. Eine solche Bedeutung lässt sich durch ein Netz von Filialen, die im gesamten betroffenen Gebiet wirtschaftlich tätig sind, aber auch einfacher beispielsweise durch

Rechnungen, die außerhalb der Region erstellt worden sind, in der die Klägerin ihren Sitz hat, durch Presseberichte, die deutlich machen, in welchem Grad das geltend gemachte Zeichen dem Publikum bekannt ist, oder durch Hinweise in Reiseführern auf die Niederlassung belegen.

44 Aus den von der Klägerin vorgelegten Beweisen geht nicht hervor, dass das im vorliegenden Fall geltend gemachte Zeichen von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 ist. Wie die Beschwerdekammer in Randnr. 33 der angefochtenen Entscheidungen festgestellt hat, ergibt sich aus den von der Klägerin vorgelegten Unterlagen, dass das fragliche Zeichen zum Zeitpunkt der Anmeldung der ersten beiden Gemeinschaftsmarken seit fast zehn Jahren lediglich zur Bezeichnung einer für die Allgemeinheit offenen Niederlassung in Vila Nova de Famalicão, einer portugiesischen Ortschaft mit 120 000 Einwohnern, verwendet wurde. Ihren Erläuterungen in der mündlichen Verhandlung zum Trotz hat die Klägerin nichts beigebracht, was ihre Bekanntheit bei den Verbrauchern oder ihre Geschäftsbeziehungen außerhalb der oben erwähnten Ortschaft belegen könnte. Außerdem hat sie nicht dargetan, dass sie irgendeine Werbetätigkeit zur Förderung ihrer Niederlassung außerhalb der genannten Stadt entfaltet hat. Somit ist davon auszugehen, dass die Betriebsbezeichnung Generalóptica von rein örtlicher Bedeutung im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 ist.

45 Dieses Ergebnis führt entgegen dem, was die Klägerin vorzutragen scheint, zu keinem Verstoß gegen den Grundsatz der Subsidiarität. Nach den Erwägungsgründen 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 gibt es ein Markensystem der Gemeinschaft, weil der Europäischen Union die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Binnenmarkts zugewiesen sind, der die Hindernisse der territorialen Beschränkung der Rechte, die den Markeninhabern nach den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zustehen, beseitigen soll. Der Grundsatz der Subsidiarität kann daher nicht zum Tragen kommen. Außerdem lässt die rechtliche Regelung der Gemeinschaftsmarke die nationalen Rechte nicht außer Acht, weil sie Mechanismen zur Berücksichtigung älterer nationaler Zeichen vorsieht. Dies gilt insbesondere für Art. 106 der Verordnung Nr. 40/94 für ältere Rechte im Sinne von Art. 8 oder für Art. 52 Abs. 2 der genannten Verordnung, und zwar für Kennzeichen von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung. Gleiches gilt für Art. 107 der Verordnung Nr. 40/94 für Zeichen von örtlicher Bedeutung. Im vorliegenden Fall wird die Möglichkeit, dass die Gemeinschaftsmarken GENERAL OPTICA und die Betriebsbezeichnung Generalóptica nebeneinander bestehen, im Rahmen eines weiteren Verfahrens im Hinblick auf Art. 107 der

Verordnung Nr. 40/94 zu untersuchen sein, der dem Inhaber eines älteren Rechts von örtlicher Bedeutung erlaubt, sich der Benutzung einer Gemeinschaftsmarke für das Gebiet, in dem sein Recht geschützt ist, zu widersetzen.

46 Aus alledem folgt, dass die Betriebsbezeichnung Generalóptica nicht ein Zeichen von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 ist.

47 Da die von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 aufgestellten Voraussetzungen kumulativ gelten, reicht es für die Zurückweisung eines Antrags auf Nichtigerklärung von Gemeinschaftsmarken aus, dass eine einzige dieser Voraussetzungen nicht erfüllt ist. Demnach ist nicht zu prüfen, ob das geltend gemachte Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt worden ist.

48 Zur Gefahr einer Verwechslung zwischen der Betriebsbezeichnung Generalóptica und den Gemeinschaftsmarken GENERAL OPTICA ist festzustellen, dass diese Möglichkeit im Rahmen der Prüfung nach Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 erst in Betracht zu ziehen ist, wenn die dem Inhaber einer Betriebsbezeichnung durch Art. 239 Buchst. f des Código da propriedade industrial eingeräumte Befugnis, sich der Benutzung einer ähnlichen oder identischen jüngeren Marke zu widersetzen, geprüft wird. Diese Prüfung ist jedoch nur möglich, wenn die Betriebsbezeichnung die übrigen Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 erfüllt, was vorliegend nicht der Fall ist.

49 Aus alledem ergibt sich, dass der Beschwerdekammer kein Irrtum unterlaufen ist, als sie die auf ein älteres Recht im Sinne der Art. 52 Abs. 1 Buchst. c und. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Anträge auf Nichtigerklärung zurückgewiesen hat. Somit ist der erste Klagegrund zurückzuweisen.

Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen die Regeln 22 und 40 Abs. 6 der Verordnung Nr. 2868/95

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

50 Die Klägerin macht geltend, dass die Beschwerdekammer ihrer Pflicht nicht nachgekommen sei, sie dazu aufzufordern, Nachweise für die frühere Benutzung des geltend gemachten Zeichens vorzulegen, und dass die von ihr im Lauf des Verfahrens vorgelegten weiteren Beweismittel nicht zur Kenntnis genommen worden seien. Diese Beweismittel bestehen insbesondere in einer neuen, von der Pfarrei von Vila Nova de Famalicão ausgestellten Bescheinigung, die angibt, dass die Niederlassung seit 1988 fortwährend geöffnet gewesen sei, einer Abschrift der an die Steuerbehörden zum Zeitpunkt des Beginns der Geschäftstätigkeiten gerichteten Erklärung, und einer Erklärung des Prüfers der Gesellschaft, die das Datum, zu dem die Niederlassung ihre Geschäftstätigkeiten aufgenommen hat, die Tatsache, dass sie immer noch geöffnet sei, sowie ihren durchschnittlichen Jahresumsatz bestätigt.

51 Das HABM und die Streithelferin beantragen, diesem Vorbringen nicht zu folgen.

Würdigung durch das Gericht

52 Zunächst ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall nicht gehalten war, die Klägerin dazu aufzufordern, die Benutzung der Betriebsbezeichnung Generalóptica nachzuweisen. Wie bereits oben in Randnr. 32 ausgeführt, ist der Nachweis der Benutzung des geltend gemachten Zeichens eine der Voraussetzungen für die Gewährung des Schutzes nach Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94, und allein die Inhaber von im geschäftlichen Verkehr benutzten Zeichen können somit einen derartigen Schutz beanspruchen. Hierin liegt ein wichtiger Unterschied zu den in Art. 8 Abs. 2 Buchst. a in der Verordnung Nr. 40/94 genannten Gemeinschaftsmarken und nationalen Marken, die im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens oder eines Nichtigkeitsverfahrens geltend gemacht werden. Gemäß Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94, der Regel 22 und der Regel 40 Abs. 6 der Verordnung Nr. 2868/95 ist die Benutzung dieser Marken nur in dem Fall darzutun, in dem der

Anmelder oder Inhaber der Gemeinschaftsmarke dies verlangt. Nach Regel 22 Abs. 1 und Regel 40 Abs. 6 der Verordnung Nr. 2868/95 muss das HABM in diesem Fall den Widersprechenden oder den Antragsteller, der die Nichtigerklärung begehrt, dazu auffordern, binnen einer bestimmten Frist den Nachweis der Benutzung zu erbringen.

53 Außerdem ist festzustellen, dass der Klagegrund, dass der Beschwerdekammer ein Fehler unterlaufen sei, indem sie sich geweigert habe, erstmals während des Beschwerdeverfahrens vorgelegte Unterlagen zu berücksichtigen, nicht begründet ist. Aus Randnr. 33 der angefochtenen Entscheidungen geht nämlich hervor, dass die Beschwerdekammer die genannten Dokumente geprüft hat, bevor sie festgestellt hat, dass sie nicht hinreichend belegten, dass die Betriebsbezeichnung Generalóptica eine mehr als lediglich örtliche Bedeutung habe. Daher ist der zweite Klagegrund zurückzuweisen, und die Klage ist insgesamt abzuweisen.

Kosten

54 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr, wie vom HABM und der Streithelferin beantragt, die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klagen werden abgewiesen.

2. Die Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^{da}, trägt die Kosten.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 24. März 2009.

Unterschriften