RETTENS DOM (Anden Afdeling)

24. marts 2009 *

I de forenede sager T-318/06 — T-321/06,

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L[da], Santo Tirso (Portugal), ved avocats M. Oehen Mendes og D. Jeffries,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved J. Novais Gonçalves, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

* Processprog: engelsk.

den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten:

General Óptica, SA, Barcelona (Spanien), ved avocats M. Curell Aguilà og X. Fàbrega Sabaté,

angående fire søgsmål med påstande om annullation af afgørelser truffet den 8. august 2006 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 944/2005-1, R 945/2005-1, R 946/2005-1 og R 947/2005-1) vedrørende fire ugyldighedssager mellem Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L[da] og General Óptica, SA,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, I. Pelikánová, og dommerne K. Jürimäe og S. Soldevila Fragoso (refererende dommer),

justitssekretær: fuldmægtig N. Rosner,

under henvisning til stævningerne, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 27. november 2006,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrifter, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 23. marts 2007,

under henvisning til intervenientens svarskrifter, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 23. marts 2007,

efter retsmødet den 16. september 2008,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 10. juli 1997 indgav intervenienten General Óptica, SA, to EF-varemærkeansøgninger til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret.

2 De varemærker, der ønskedes registreret, er figurmærkerne GENERAL OPTICA, gengivet nedenfor:





3 De tjenesteydelser, som varemærkeansøgningerne vedrørte, henhører under klasse 42 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

4 Den 10. september 1999 fik intervenienten registreret EF-varemærkerne GENERAL OPTICA under nr. 573592 og 573774 for optikervirksomhed.

5 Den 5. november 2001 indgav intervenienten to nye EF-varemærkeansøgninger for de samme tjenesteydelser, der omhandlede figurmærkerne GENERAL OPTICA, som er gengivet nedenfor. Disse varemærker blev registreret den 20. november 2002 og den 31. januar 2003 under henholdsvis nr. 2436798 og nr. 2436723.





6 Intervenienten er også indehaver af det internationale varemærke nr. 483246, GENERAL OPTICA, for optiske apparater, instrumenter og artikler henhørende under klasse 9 samt for tjenesteydelser til fremme og markedsføring af optiske varer fabrikeret og solgt af deres respektive ejere, henhørende under klasse 35. Efter at have

givet afkald på at få udvidet varemærkerettigheden til Portugal den 13. februar 1997, blev der på ny ansøgt om en sådan udvidelse den 14. februar 1997, og denne blev givet den 16. februar 1998. Dette varemærke er gengivet nedenfor:



7 Den 27. januar 2004 anmodede sagsøgeren, Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L[da], Harmoniseringskontoret om at erklære EF-figurmærkerne GENERAL OPTICA ugyldige i henhold til artikel 52, stk. 1, litra c), og artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 i den affattelse, der fandt anvendelse på tidspunktet for de faktiske omstændigheder.

8 Sagsøgeren har støttet sine begæringer om ugyldighed på retten til et ældre forretningsnavn, Generalóptica, ansøgt den 4. september 1987 og tildelt den 24. april 1990, for import og detailsalg af optiske, præcisions- og fotografiske apparater.

9 På dette grundlag har sagsøgeren endvidere anlagt sag ved de portugisiske domstole med henblik på at få erklæret udvidelsen af det internationale varemærke og intervenientens forretningsnavn til at omfatte Portugal ugyldig samt at få forbudt brugen af disse tegn. Under retsmødet fremlagde sagsøgeren en afgørelse truffet af Supremo Tribunal de Justiça (Portugals kassationsdomstol) den 10. juli 2008, hvorved denne domstol stadfæstede afgørelserne truffet af Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (ret i første instans i Lissabon) og Tribunal da Relação de Lisboa (appelinstans i Lissabon), der gav sagsøgeren medhold. Efter at parterne er fremkommet med bemærkninger herom, blev afgørelsen truffet af Supremo Tribunal de Justiça tilført sagens akter den 16. september 2008, hvilket er tilført protokollatet for retsmødet.

10 Den 7. juni 2005 afslog Annullationsafdelingen ved Harmoniseringskontoret ugyldighedsbegæringerne for de fire EF-figurmærker GENERAL OPTICA, idet den vurderede, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at det påberåbte tegn dels var genstand for reel brug, dels at der var tale om en brug, der ikke kun har lokal betydning.

11 Den 1. august 2005 indgav sagsøgeren en klage over hver af Annullationsafdelingens afgørelser med krav om, at disse afgørelser blev annulleret, og at der blev givet medhold i ugyldighedsbegæringerne for de ovennævnte EF-varemærker.

12 Ved afgørelser af 8. august 2006 (herefter »de anfægtede afgørelser«) stadfæstede Harmoniseringskontorets appelkammer Annullationsafdelingens afgørelser og afslog de fire klager.

13 Appelkammeret anførte i det væsentlige dels, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at der var gjort reel brug af det pågældende tegn, dels at denne brug havde lokal betydning.

Retsforhandlinger og parternes påstande

14 Ved kendelse af 10. juli 2008 har formanden for Rettens Anden Afdeling i henhold til artikel 50 i Rettens procesreglement forenet sagerne T-318/06 — T-321/06 med henblik på den mundtlige forhandling og dommen.

15 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Sagen udsættes indtil de portugisiske domstole har truffet endelig afgørelse.

— De anfægtede afgørelser annulleres.

— Registreringen af EF-figurmærkerne GENERAL OPTICA annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

16 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

17 Under retsmødet erklærede sagsøgeren, at selskabet frafaldt dets tredje påstand, hvilket blev tilført retsbogen.

Retlige bemærkninger

Begæringerne om sagens udsættelse

Parternes argumenter

18 Sagsøgeren har gjort gældende, at en fællesskabsafgørelse, der er i strid med afgørelsen truffet af de portugisiske domstole, vil tilsidesætte princippet om EF-varemærkeordningens enhed, i henhold til hvilket dette varemærke skal have virkning i alle Unionens medlemsstater, og at dette ikke har en absolut autonomi i forhold til de forskellige nationale regler. På den baggrund har sagsøgeren anført, at det er nødvendigt at udsætte sagen, indtil de portugisiske domstole har truffet endelig afgørelse.

19 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt påstand om, at disse argumenter forkastes.

Rettens bemærkninger

20 Det skal bemærkes, at sagsøgerens begæring om sagens udsættelse indtil de portugisiske domstole har truffet endelig afgørelse, på nuværende tidspunkt i sagen

for Retten og som følge af afgørelsen truffet af Supremo Tribunal de Justiça, nævnt i præmis 9 ovenfor, hvorved de portugisiske domstoles afgørelse vedrørende det internationale varemærke nr. 483246, GENERAL OPTICA, og intervenientens forretningsnavn, bliver endelig, ikke længere tjener noget formål.

21 Under alle omstændigheder skal det understreges, at de portugisiske domstoles afgørelse alene vedrører udvidelsen til Portugal af registreringen af det internationale varemærke GENERAL OPTICA samt af intervenientens forretningsnavn. Da de portugisiske domstoles afgørelse ikke indeholder et generelt forbud mod i Portugal at bruge et varemærke, der indeholder ordene »general optica«, er EF-varemærkerne GENERAL OPTICA ikke berørt heraf. Derfor, og i modsætning til, hvad sagsøgeren gjorde gældende under retsmødet, kan en afgørelse truffet af Retten, hvorved registreringen af EF-varemærkerne GENERAL OPTICA bekræftes, ikke give intervenienten mulighed for at omgå de portugisiske domstoles afgørelse. Især har bekræftelsen af gyldigheden af EF-varemærkerne GENERAL OPTICA ingen betydning for den pligt, der følger af afgørelsen truffet af Supremo Tribunal de Justiça, til ikke i Portugal at anvende det internationale varemærke GENERAL OPTICA og intervenientens forretningsnavn.

22 Endelig rejser en modsigelse mellem de portugisiske domstoles afgørelse og Rettens afgørelse — i modsætning til, hvad sagsøgeren hævder — ikke tvivl om EF-varemærkeordningens enhedskarakter. EF-varemærkets enhedskarakter udgør et princip, der ikke er absolut, men som giver mulighed for undtagelser, som dem, der er foreskrevet ved artikel 106 om forbud mod brug af EF-varemærker og artikel 107 om ældre rettigheder, som kun har lokal betydning, i forordning nr. 40/94 (Domstolens dom af 22.6.1994, sag C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik og Danzinger, Sml. I, s. 2789, præmis 55).

23 På den baggrund skal begæringerne om sagens udsættelse forkastes.

Annullationspåstandene

24 Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren påberåbt sig to anbringender. Det første vedrører tilsidesættelsen af artikel 52, stk. 1, litra c), og artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94. Det andet vedrører tilsidesættelsen af regel 22 og regel 40, stk. 6, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1).

25 For det tilfælde, at sagsøgerens begæring om sagens udsættelse skal fortolkes som et anbringende, hvormed det kritiseres, at Harmoniseringskontoret ikke udsatte sagen, indtil de portugisiske domstole havde truffet endelig afgørelse, må det konstateres, at denne omstændighed ikke kan påvirke de anfægtede afgørelsers gyldighed. Dette argument må derfor forkastes.

Første anbringende om tilsidesættelse af artikel 52, stk. 1, litra c), og artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

26 For det første har sagsøgeren gjort gældende, at forretningsnavnet Generalóptica udgør en rettighed, der er ældre end registreringen af EF-figurmærkerne GENERAL OPTICA. Dette forretningsnavn blev således registreret den 4. september 1987, hvorimod den første ansøgning om registrering af EF-figurmærkerne GENERAL OPTICA ikke blev indgivet før den 10. juli 1997.

27 For det andet har sagsøgeren anført, at selskabets eneret over forretningsnavnet Generalóptica forbyder senere registrering af et tegn som varemærke eller et andet tegn, der bruges erhvervsmæssigt, i overensstemmelse med artikel 295, stk. 2, i Código da propriedade industrial (portugisisk lov om industriel ejendomsret).

28 For det tredje har sagsøgeren — vedrørende appelkammerets bekræftelse af, at sagsøgeren ikke havde gjort reel erhvervsmæssig brug af forretningsnavnet Generalóptica som omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 — gjort gældende, at portugisiske firmanavne ikke er underlagt fællesskabsbestemmelser for så vidt angår brug, men derimod den ordning, som er fastlagt i Código da propriedade industrial. Dernæst har sagsøgeren præciseret, at fra 1987 og frem til i dag har sagsøgeren anvendt tegnet Generalóptica som forretningsnavn i overensstemmelse med de portugisiske regler, der finder anvendelse på området.

29 For det fjerde har sagsøgeren gjort gældende, at selskabets eneret over forretningsnavnet Generalóptica har landsdækkende betydning, idet den omfatter hele det portugisiske område i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i Código da propriedade industrial, og at eftersom der ikke er sket harmonisering af reglerne om firmanavne, kan fællesskabsretten ikke finde anvendelse med henblik på at fastslå den relevante brug.

30 For det femte har sagsøgeren endelig i forbindelse med argumentationen vedrørende artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 anført dels, at sagsøgerens handelsmæssige aktiviteter ligner intervenientens, dels at EF-figurmærkerne GENERAL OPTICA og forretningsnavnet Generalóptica indeholder præcis de samme ord og udtales på samme måde, således at der ikke kan skelnes mellem dem.

31 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt påstand om, at sagsøgerens argumenter vedrørende reel brug og tegnets betydning forkastes. Harmoniseringskontoret har desuden anfægtet argumentet vedrørende risikoen for forveksling.

Rettens bemærkninger

32 I henhold til artikel 52, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, sammenholdt med samme forordnings artikel 8, stk. 4, kan et tegn, der ikke er et varemærke, føre til, at et EF-varemærke erklæres ugyldigt, hvis tegnet opfylder fire kumulative betingelser: Tegnet skal være anvendt erhvervsmæssigt, det skal have en betydning, der ikke kun er lokal, rettigheden til tegnet skal være erhvervet i overensstemmelse med reglerne i den medlemsstat, hvor tegnet blev anvendt før tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering som EF-varemærke, og endelig skal tegnet give sin indehaver mulighed for at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke. Disse fire betingelser begrænser antallet af tegn, der ikke er varemærker, som kan påberåbes med henblik på at anfægte gyldigheden af et EF-varemærke på hele Fællesskabets område, i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 40/94.

33 De to første betingelser, dvs. betingelserne om det påberåbte tegns brug og betydning, som ikke kun må være lokal, følger af selve ordlyden i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 og skal derfor fortolkes i lyset af fællesskabsretten. Forordning nr. 40/94 fastlægger således ensartede standarder for tegns brug og betydning, der stemmer overens med de principper, der inspirerer den ordning, der er iværksat ved denne forordning.

34 Til gengæld følger det af angivelsen »hvis og i det omfang der i henhold til medlemsstatens lovgivning vedrørende det pågældende tegn«, at de to øvrige betingelser, der fremgår af artikel 8, stk. 4, litra a) og b), i forordning nr. 40/94, er betingelser fastlagt ved forordningen, som til forskel fra de forrige betingelser skal vurderes i henhold til kriterier fastlagt i den lovgivning, der regulerer det påberåbte tegn. Denne henvisning til den lovgivning, der regulerer det påberåbte tegn, er fuldt ud berettiget, idet forordning nr. 40/94 anerkender, at tegn, der ikke er omfattet af EF-varemærkeordningen, kan påberåbes over for et EF-varemærke. Det er derfor kun den lovgivning, der gælder for det påberåbte tegn, der giver mulighed for at fastslå, om tegnet er ældre end EF-varemærket, og om det kan berettige et forbud mod brugen af et nyere varemærke.

35 På den baggrund skal betingelserne om det påberåbte tegns erhvervsmæssige anvendelse og dets betydning — i modsætning til det af sagsøgeren fremførte — fortolkes i lyset af fællesskabsrettens ensartede standarder og ikke portugisisk ret.

36 For så vidt angår fortolkningen af betingelsen om det pågældende tegns betydning, hvorefter denne ikke kun må være lokal, skal det indledningsvis understreges, at denne bestemmelses ratio legis består i at begrænse tvisterne mellem tegn, idet den forhindrer, at et ældre tegn, der ikke er tilstrækkeligt væsentligt eller betydningsfuldt, kan gøre det muligt at anfægte et EF-varemærkes registrering eller gyldighed.

37 Desuden skal det præciseres, at betydningen af et tegn, der anvendes til at identificere bestemte erhvervsmæssige aktiviteter, skal defineres i forhold til den identifikationsfunktion, som tegnet har. Denne betragtning forudsætter, at der tages hensyn til for det første den geografiske dimension af tegnets betydning, dvs. det område, hvorpå det er anvendt som identifikation for indehaverens økonomiske aktivitet, som det fremgår af en ordlydsfortolkning af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94. Der skal dernæst tages hensyn til den økonomiske dimension af tegnets betydning, som bedømmes i henhold til varigheden af den periode, hvori tegnet opfyldte sin erhvervsmæssige funktion, og brugens omfang i forhold til den kreds af adressater, blandt hvilke det omhandlede tegn er blevet kendt som en bestanddel med særpræg, dvs. forbrugerne, konkurrenterne, leverandører, eller endda den spredning, tegnet er blevet givet, f.eks. via reklamer eller internettet.

38 Betydningen af undersøgelsen af den økonomiske dimension kan opfattes gennem en teleologisk fortolkning af betingelsen om det påberåbte tegns betydning. Som det således allerede er fastslået i præmis 36 ovenfor, er formålet med denne betingelse at begrænse de mulige tvister til dem, der eksisterer mellem tegn, der faktisk er betydningsfulde. For at fastlægge den faktiske og reelle betydning af et påberåbt tegn på det berørte område, skal man således ikke begrænse sig til rent formelle vurderinger, men undersøge tegnets betydning på det pågældende område, efter at det har været anvendt som bestanddel med særpræg.

39 Det følger af ovenstående, at i modsætning til det af sagsøgeren anførte er den omstændighed, at et tegn giver indehaveren heraf en eneret på hele det nationale område, i sig selv ikke tilstrækkelig til at fastslå, at dets betydning ikke kun er lokal som omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94.

40 For så vidt angår det relevante område skal der med henblik på at fastslå, at det påberåbte tegn ikke kun har lokal betydning, tages hensyn til den omstændighed, at de tegn, som er i risiko for at komme i konflikt med et EF-varemærke, udgør enerettigheder, der har deres oprindelse i de retsregler, som finder anvendelse på forskellige områder. Det følger heraf, at det relevante område for undersøgelsen af disse enerettigheders betydning er det, hvor disse regler hver især finder anvendelse. Det er netop på dette område, i dets helhed eller på en del heraf, at en regel giver enerettigheder, som kan komme i konflikt med et EF-varemærke.

41 Ud fra et fællesskabsretligt synspunkt har det pågældende tegn en betydning, der ikke kun er lokal på det relevante område, når dets betydning ikke er begrænset til en lille del af dette område, som det almindeligvis er tilfældet for en by eller en provins. Ikke desto mindre er det ikke muligt a priori at fastslå — på en abstrakt måde — hvilken del af et område der skal være omfattet for at kunne fastslå, at et tegns betydning går videre end den lokale dimension. Derfor skal bedømmelsen af tegnets betydning foretages in concreto efter omstændighederne i den enkelte sag.

42 Alt taget i betragtning er det nødvendigt, for med rette at kunne modsætte sig registreringen af et EF-varemærke eller opnå en erklæring om ugyldighed, at det godtgøres, at det påberåbte tegn efter brug heraf har erhvervet en betydning, der ikke fra de berørte tredjemænds synspunkt er begrænset til en lille del af det relevante område.

43 Forordning nr. 40/94 overlader det til sagsøgeren at vælge, hvilke beviser der skal fremlægges for at fastslå, at betydningen af det tegn, sagsøgeren påberåber sig, ikke kun er lokal. Dette vil kunne bevises med henvisning til, at der findes et net af filialer, der er økonomisk aktive på hele det berørte område, men også mere enkelt, hvis der kan

fremlægges regninger, udstedt uden for den region, hvor sagsøgeren har sit hjemsted, presseartikler, der viser offentlighedens kendskab til det påberåbte tegn, eller ved at bevise, at der i guidebøger henvises til forretningen.

44 Det fremgår imidlertid ikke af beviserne fremlagt af sagsøgeren, at betydningen af det i den foreliggende sag påberåbte tegn ikke kun er lokal som omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94. Som appelkammeret fastslog i de anfægtede afgørelsers punkt 33, følger det af de af sagsøgeren fremlagte dokumenter, at det omhandlede tegn — på tidspunktet for ansøgningen om registrering af de 2 første EF-varemærker — i næsten 10 år kun havde været brugt som betegnelse for en forretning, der var åben for offentligheden, i den portugisiske by Vila Nova de Famalicão, som har 120 000 indbyggere. Uanset forklaringerne under retsmødet har sagsøgeren ikke fremlagt elementer, der kan påvise forbrugernes kendskab til sagsøgeren og heller ikke til sagsøgerens erhvervsmæssige forhold ud over den nævnte lokalitet. Ligeledes har sagsøgeren heller ikke godtgjort at have udfoldet nogen som helst reklameaktiviteter med henblik på at fremme sagsøgerens virksomhed ud over denne by. Det må derfor antages, at forretningsnavnet Generalóptica har en rent lokal betydning som omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94.

45 Denne konklusion fører ikke — i modsætning, til hvad sagsøgeren synes at have gjort gældende — til tilsidesættelse af subsidiaritetsprincippet. Ifølge anden og tredje betragtning til forordning nr. 40/94 er en fællesskabsordning for varemærker en konsekvens af, at Den Europæiske Union er tillagt kompetence på området for det indre marked, hvis formål er at fjerne de hindringer, som består i, at de rettigheder, som medlemsstaternes lovgivninger giver varemærkeindehaverne, er territorialt afgrænsede. Subsidiaritetsprincippet er derfor uden betydning. Desuden skal det understreges, at den juridiske ordning for EF-varemærker ikke ser bort fra de nationale regler, eftersom den foreskriver mekanismer, der giver mulighed for at tage hensyn til, om der findes ældre nationale tegn. Dette er bl.a. tilfældet i artikel 106 i forordning nr. 40/94 for ældre rettigheder som omhandlet i forordningens artikel 8 eller artikel 52, stk. 2, og blandt disse for tegn, der har en betydning, der ikke kun er lokal. Det gælder ligeledes artikel 107 i forordning nr. 40/94 for tegn, der har en lokal betydning. I det foreliggende tilfælde skal muligheden for sameksistens mellem EF-varemærkerne GENERAL OPTICA og forretningsnavnet Generalóptica undersøges i forbindelse med en anden procedure i henhold til artikel 107 i forordning nr. 40/94, der giver indehaveren af en

ældre rettighed af lokal betydning mulighed for at modsætte sig brug af et EF-varemærke på det område, hvor denne rettighed er beskyttet.

46 Henset til det foregående skal det konkluderes, at forretningsnavnet Generalóptica ikke er et tegn, der har en betydning, der ikke kun er lokal som omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94.

47 Da betingelserne i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 er kumulative, er det tilstrækkeligt, at en af disse ikke er opfyldt, for at en begæring om ugyldighed af EF-varemærker må forkastes. Under disse betingelser er det ikke nødvendigt at undersøge, om det påberåbte tegn er blevet brugt erhvervsmæssigt.

48 For så vidt angår risikoen for forveksling mellem forretningsnavnet Generalóptica og EF-varemærkerne GENERAL OPTICA, skal det bemærkes, at denne omstændighed først kan tages i betragtning i forbindelse med undersøgelsen i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 på tidspunktet for analysen af, om indehaveren af et firmanavn i henhold til artikel 239, sektion f), i Código da propriedade industrial kan modsætte sig brugen af et lignende eller identisk yngre varemærke. Denne analyse kan dog kun foretages, hvis forretningsnavnet opfylder de øvrige betingelser i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, hvilket ikke er tilfældet i den foreliggende sag.

49 Det følger af det foregående, at appelkammeret ikke begik en fejl, idet det afviste begæringerne om ugyldighed baseret på en ældre rettighed i henhold til artikel 52, stk. 1, litra c), og artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94. Det første anbringende må derfor forkastes.

Andet anbringende om tilsidesættelse af regel 22 og regel 40, stk. 6, i forordning nr. 2868/95

Parternes argumenter

50 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret ikke har overholdt sin pligt til at opfordre sagsøgeren til at fremlægge bevis for tidligere brug af det påberåbte tegn, og at der blev set bort fra de supplerende beviser, som sagsøgeren fremlagde under proceduren. Disse beviser består bl.a. af et nyt certifikat udstedt af Vila Nova de Famalicão sogn, hvoraf det fremgår, at forretningen har været åben kontinuerligt siden 1988, en kopi af erklæringen adresseret til skattemyndighederne på tidspunktet for de handelsmæssige aktiviteters begyndelse samt en erklæring fra selskabets revisor, der bekræfter datoen for forretningens påbegyndelse af dens handelsmæssige aktiviteter, den omstændighed, at forretningen stadig er åben, såvel som dens gennemsnitlige årsomsætning.

51 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt påstand om, at argumenterne forkastes.

Rettens bemærkninger

52 Det skal indledningsvis bemærkes, at appelkammeret i det foreliggende tilfælde ikke var forpligtet til at opfordre sagsøgeren til at fremlægge bevis for brugen af forretningsnavnet Generalóptica. Som det allerede er anført i præmis 32 ovenfor, er beviset for brugen af et påberåbt tegn en af de betingelser, der skal være opfyldt for at være omfattet af beskyttelsen i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, og det er derfor alene indehavere af tegn, der bruges erhvervsmæssigt, der kan påstå at nyde godt af en sådan beskyttelse. Dette er en væsentlig forskel i forhold til de EF-varemærker og nationale varemærker, der er omfattet af artikel 8, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94, og som påberåbes i forbindelse med en indsigelsessag eller en ugyldighedssag. I overensstemmelse med artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 samt regel 22 og regel 40, stk. 6, i forordning nr. 2868/95 skal brugen af disse varemærker kun godtgøres i tilfælde, hvor dette kræves af ansøgeren eller indehaveren af EF-varemærket. I dette tilfælde er Harmoniserings-

kontoret forpligtet til i henhold til regel 22, stk. 1, og regel 40, stk. 6, i forordning nr. 2868/95 at opfordre den indsigende part eller den, der har fremsat begæring om ugyldighed, til inden for en fastsat frist at påvise brugen.

53 I øvrigt skal det bemærkes, at anbringendet om, at appelkammeret begik en fejl, idet det nægtede at tage hensyn til dokumenter, der blev fremlagt for første gang under appelsagen, er ugrundet. Det fremgår således af de anfægtede afgørelsers punkt 33, at appelkammeret undersøgte de nævnte dokumenter, før det konkluderede, at de ikke var tilstrækkelige til at fastslå, at forretningsnavnet Generalóptica havde en betydning, der ikke kun var lokal. Det andet anbringende såvel som søgsmålene i deres helhed må derfor forkastes.

Sagsomkostninger

54 I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom. Da sagsøgeren har tabt sagen, bør det pålægges denne at betale sagsomkostningerne i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets og intervenientens påstande herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling)

1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2) Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L[da] betaler sagernes omkostninger.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 24. marts 2009.

Underskrifter