ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

24 maart 2009 *

In de gevoegde zaken T-318/06 tot en met T-321/06,

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^da^, gevestigd te Santo Tirso (Portugal), vertegenwoordigd door M. Oehen Mendes en D. Jeffries, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door J. Novais Gonçalves als gemachtigde,

verweerder,

* Procestaal: Engels.

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënt voor het Gerecht:

General Óptica, SA, gevestigd te Barcelona (Spanje), vertegenwoordigd door M. Curell Aguilà en X. Fàbrega Sabaté, advocaten,

betreffende vier beroepen tegen de beslissingen van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 8 augustus 2006 (zaken R 944/2005-1, R 945/2005-1, R 946/2005-1 en R 947/2005-1), inzake vier nietigheidsprocedures tussen Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L[da], en General Óptica, SA,

wijst

HET GERECHT
VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: I. Pelikánová, kamerpresident, K. Jürimäe en S. Soldevila Fragoso (rapporteur), rechters,

griffier: N. Rosner, administrateur,

gezien de op 27 november 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschriften,

gezien de op 23 maart 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde memories van antwoord van het BHIM,

gezien de op 23 maart 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde memories van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 16 september 2008,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 10 juli 1997 heeft interveniënte, General Óptica, SA, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) twee gemeenschapsmerkaanvragen ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

2 De merken waarvoor inschrijving is aangevraagd zijn de hierna weergegeven beeldtekens GENERAL OPTICA:





3 De diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

4 Op 10 september 1999 verkreeg interveniënte de inschrijving van de gemeenschapsmerken GENERAL OPTICA onder de nummers 573592 en 573774, voor diensten van opticiens.

5 Op 5 november 2001 heeft interveniënte voor dezelfde diensten twee nieuwe gemeenschapsmerkaanvragen ingediend. Deze betroffen de hierna weergegeven beeldtekens GENERAL OPTICA. Deze merken werden op 20 november 2002 en 31 januari 2003 ingeschreven onder respectievelijk de nummers 2436798 en 2436723.





6 Interveniënte is ook houdster van het internationale merk nr. 483246, GENERAL OPTICA, voor optische apparaten, instrumenten en artikelen van klasse 9 en voor diensten van promotie en reclame voor de optische waren die worden vervaardigd en verkocht door hun respectieve eigenaars, die onder klasse 35 vallen. Na op 13 februari 1997 te hebben afgezien van de uitbreiding van het merkrecht tot Portugal, is die

uitbreiding opnieuw aangevraagd op 14 februari 1997 en verleend op 16 februari 1998. Dit merk is hieronder afgebeeld:



7 Verzoekster, Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L[da], heeft het BHIM op 27 januari 2004 verzocht om nietigverklaring van de gemeenschapsbeeldmerken GENERAL OPTICA krachtens artikel 52, lid 1, sub c, en artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, in de versie die ten tijde van de feiten van toepassing was.

8 Verzoekster heeft haar verzoeken om nietigverklaring gebaseerd op de eigendom van een oudere handelsnaam, Generalóptica, die is aangevraagd op 4 september 1987 en is verleend op 24 april 1990, voor de invoer en detailverkoop van optische en fotografische apparatuur en precisieapparatuur.

9 Op die basis heeft verzoekster zich ook tot de Portugese rechter gewend ter verkrijging van de nietigverklaring van de uitbreiding van het internationale merk en van de maatschappelijke benaming van interveniënte tot Portugal en ter verkrijging van een verbod op het gebruik van die tekens. Ter terechtzitting heeft verzoekster een beslissing van het Supremo Tribunal de Justiça (Portugese Hof van Cassatie) van 10 juli 2008 voorgelegd, waarin dit Tribunal de in haar voordeel gegeven beslissingen van het Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (burgerlijke rechtbank te Lissabon, Portugal) en van het Tribunal da Relação de Lisboa (hof van beroep te Lissabon) heeft bevestigd. Nadat partijen op dit punt waren gehoord, is de beslissing van het Supremo Tribunal de Justiça op 16 september 2008 bij de stukken gevoegd. Daarvan is akte genomen in het proces-verbaal van de terechtzitting.

10 Op 7 juni 2005 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM de vorderingen tot nietigverklaring van de vier gemeenschapsbeeldmerken GENERAL OPTICA afgewezen op grond dat verzoekster voor het ingeroepen teken geen normaal gebruik en geen gebruik met meer dan een plaatselijke betekenis had aangetoond.

11 Op 1 augustus 2005 heeft verzoekster tegen elk van de beslissingen van de nietigheidsafdeling beroep ingesteld. Daarbij heeft zij vernietiging van die beslissingen en inwilliging van voormelde vorderingen tot nietigverklaring van de gemeenschapsmerken gevorderd.

12 Bij beslissingen van 8 augustus 2006 (hierna: „litigieuze beslissingen") heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM de beslissingen van de nietigheidsafdeling bevestigd en de vier beroepen verworpen.

13 De kamer van beroep heeft in wezen opgemerkt dat verzoekster niet had aangetoond dat zij een normaal gebruik van het betrokken teken had gemaakt, en geoordeeld dat de betekenis van dit gebruik plaatselijk was.

Procesverloop en conclusies van partijen

14 Bij beschikking van de president van de Tweede kamer van het Gerecht van 10 juli 2008 zijn de zaken T-318/06 tot en met T-321/06 overeenkomstig artikel 50 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht gevoegd voor de mondelinge behandeling en het arrest.

15 Verzoekster concludeert in wezen dat het het Gerecht behage:

— de behandeling van de zaak te schorsen totdat de beslissing van de Portugese rechter definitief is geworden;

— de litigieuze beslissingen te vernietigen;

— de inschrijving van de gemeenschapsbeeldmerken GENERAL OPTICA nietig te verklaren;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

16 Het BHIM en interveniënte concluderen dat het het Gerecht behage:

— de beroepen ongegrond te verklaren;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

17 Ter terechtzitting heeft verzoekster verklaard af te zien van het derde onderdeel van haar conclusies. Daarvan is akte genomen in het proces-verbaal van de terechtzitting.

In rechte

Vorderingen tot schorsing van de behandeling van de zaak

Argumenten van partijen

18 Verzoekster betoogt dat een met de beslissing van de Portugese rechter strijdige beslissing op gemeenschapsniveau afbreuk doet aan het beginsel van de eenheid van het stelsel van het gemeenschapsmerk, volgens hetwelk dit merk in alle lidstaten van de Unie gevolgen moet sorteren, en dat dit stelsel niet absoluut autonoom is ten aanzien van de verschillende nationale rechten. Bijgevolg moet de behandeling van de zaak worden geschorst totdat de beslissing van de Portugese rechter definitief is geworden.

19 Het BHIM en interveniënte vorderen de afwijzing van dit betoog.

Beoordeling door het Gerecht

20 In de huidige stand van de procedure voor het Gerecht en na de in punt 9 hierboven vermelde beslissing van het Supremo Tribunal de Justiça, waardoor de beslissing van de

Portugese rechter over het internationale merk nr. 483246, GENERAL OPTICA, en de maatschappelijke benaming van interveniënte definitief wordt, is verzoeksters vordering om de behandeling van de zaak te schorsen totdat de beslissing van de Portugese rechter definitief is geworden, zonder voorwerp geworden.

21 Hoe dan ook dient te worden benadrukt dat de beslissing van de Portugese rechter enkel betrekking heeft op de uitbreiding tot Portugal van de internationale inschrijving van het merk GENERAL OPTICA en van de maatschappelijke benaming van interveniënte. Aangezien de beslissing van de Portugese rechter geen algemeen verbod bevat om in Portugal een merk waarin de termen „general optica" voorkomen, te gebruiken, heeft zij geen gevolgen voor de gemeenschapsmerken GENERAL OPTICA. Anders dan verzoekster ter terechtzitting heeft betoogd, stelt een beslissing van het Gerecht waarbij de inschrijving van de gemeenschapsmerken GENERAL OPTICA wordt bevestigd, interveniënte derhalve niet in staat om de beslissing van de Portugese rechter te omzeilen. In het bijzonder heeft de bevestiging van de geldigheid van de gemeenschapsmerken GENERAL OPTICA geen gevolgen voor de uit de beslissing van het Supremo Tribunal de Justiça voortvloeiende verplichting om het internationale merk GENERAL OPTICA en de maatschappelijke benaming van interveniënte niet te gebruiken in Portugal.

22 Tot slot kan, anders dan verzoekster betoogt, strijdigheid tussen de beslissing van de Portugese rechter en de beslissing van het Gerecht de eenheid van het stelsel van het gemeenschapsmerk niet aan de orde stellen. De eenheid van het gemeenschapsmerk is een beginsel dat niet absoluut is, maar dat uitzonderingen toelaat, zoals die van artikel 106, inzake het verbod op het gebruik van gemeenschapsmerken, en artikel 107, inzake oudere rechten van plaatselijke betekenis, van verordening nr. 40/94 (arrest Hof van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger, C-9/93, Jurispr. blz. I-2789, punt 55).

23 Bijgevolg moeten de vorderingen tot schorsing van de behandeling van de zaak worden afgewezen.

Vorderingen tot nietigverklaring

24 Ter onderbouwing van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan. Het eerste middel betreft schending van artikel 52, lid 1, sub c, en artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94. Het tweede middel is ontleend aan schending van regel 22 en regel 40, lid 6, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1).

25 Voor het geval verzoeksters vordering tot schorsing van de behandeling van de zaak moet worden opgevat als een middel waarbij aan de orde wordt gesteld dat het BHIM de behandeling van de zaak niet heeft geschorst in afwachting van een definitieve beslissing van de Portugese rechter, kan deze omstandigheid niet afdoen aan de rechtmatigheid van de litigieuze beslissingen. Dit argument is derhalve ongegrond.

Eerste middel, inzake schending van artikel 52, lid 1, sub c, en artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

26 Verzoekster betoogt in de eerste plaats dat de handelsnaam Generalóptica een recht is dat ouder is dan de inschrijving van de gemeenschapsbeeldmerken GENERAL OPTICA. Deze naam is immers op 4 september 1987 ingeschreven, terwijl de eerste aanvraag voor inschrijving van de gemeenschapsbeeldmerken GENERAL OPTICA pas op 10 juli 1997 is ingediend.

27 Verzoekster betoogt in de tweede plaats dat haar uitsluitende recht op de handelsnaam Generalóptica de latere inschrijving van een teken als merk of een ander in het economische verkeer gebruikt teken verbiedt overeenkomstig artikel 295, lid 2, van de Código da propriedade industrial (Portugese wet op de industriële eigendom).

28 Wat in de derde plaats het standpunt van de kamer van beroep betreft dat verzoekster geen normaal gebruik van de handelsnaam Generalóptica heeft gemaakt in het economische verkeer in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, betoogt verzoekster dat de Portugese handelsnamen niet aan gemeenschapsbepalingen inzake gebruik moeten voldoen, maar onderworpen zijn aan de regeling van de Código da propriedade industrial. Vervolgens preciseert verzoekster dat zij sinds 1987 en tot op vandaag het teken Generalóptica als handelsnaam heeft gebruikt overeenkomstig de ter zake geldende Portugese wetgeving.

29 In de vierde plaats betoogt verzoekster dat haar uitsluitende recht op de handelsnaam Generalóptica een nationale betekenis heeft, aangezien het overeenkomstig artikel 4, lid 1, van de Código da propriedade industrial voor het gehele Portugese grondgebied geldt en het gemeenschapsrecht, dat geen geharmoniseerde regeling inzake handelsnamen bevat, niet van toepassing is om te bepalen welk gebruik relevant is.

30 In de vijfde plaats tot slot betoogt verzoekster in het kader van haar betoog inzake artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 dat haar handelsactiviteiten en die van interveniënte vergelijkbaar zijn en dat de gemeenschapsbeeldmerken GENERAL OPTICA en de handelsnaam Generalóptica precies dezelfde woorden bevatten en op dezelfde wijze worden uitgesproken, zodat zij niet van elkaar kunnen worden onderscheiden.

31 Het BHIM en interveniënte vorderen afwijzing van verzoeksters argumenten betreffende het normale gebruik en de betekenis van het teken. Het BHIM betwist bovendien het argument inzake het verwarringsgevaar.

Beoordeling door het Gerecht

32 Krachtens artikel 52, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, gelezen in samenhang met artikel 8, lid 4, van deze verordening, kan het bestaan van een ander teken dan een merk leiden tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk wanneer dit andere teken cumulatief aan vier voorwaarden voldoet: het moet worden gebruikt in het economisch verkeer; het moet een meer dan alleen plaatselijke betekenis hebben; de rechten op dit teken moeten zijn verkregen overeenkomstig het recht van de lidstaat waar het teken vóór de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag werd gebruikt; tot slot moet dit teken de houder ervan het recht verlenen om het gebruik van een later merk te verbieden. Deze vier voorwaarden beperken het aantal andere tekens dan merken die kunnen worden aangevoerd ter bestrijding van de geldigheid van een gemeenschapsmerk op het gehele grondgebied van de Gemeenschap overeenkomstig artikel 1, lid 2, van verordening nr. 40/94.

33 De eerste twee voorwaarden, namelijk die inzake het gebruik en de betekenis — die niet alleen plaatselijk mag zijn — van het ingeroepen teken, volgen uit de bewoordingen van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 en moeten dus tegen de achtergrond van het gemeenschapsrecht worden uitgelegd. Verordening nr. 40/94 stelt derhalve uniforme maatstaven vast inzake het gebruik van tekens en hun betekenis, die coherent zijn met de beginselen die aan het door deze verordening opgezette stelsel ten grondslag liggen.

34 Uit het gebruik van de woorden „indien en voor zover krachtens het voor dat teken geldende recht van de lidstaat" volgt daarentegen dat de twee overige voorwaarden, die vervolgens in artikel 8, lid 4, sub a en b, van verordening nr. 40/94 zijn genoemd, door de verordening vastgestelde voorwaarden zijn die, anders dan de voorgaande voorwaarden, moeten worden beoordeeld tegen de achtergrond van de criteria die zijn vastgesteld in het recht dat het ingeroepen teken beheerst. Deze verwijzing naar het recht dat het ingeroepen teken beheerst, is volkomen gerechtvaardigd, aangezien op basis van verordening nr. 40/94 tekens die niet onder het stelsel van het gemeenschapsmerk vallen, kunnen worden aangevoerd tegen een gemeenschapsmerk. Bijgevolg kan alleen op basis van het recht dat het ingeroepen teken beheerst, worden bepaald of dit teken ouder is dan het gemeenschapsmerk en of het een verbod op het gebruik van een later merk kan rechtvaardigen.

35 Bijgevolg moeten, anders dan verzoekster betoogt, de voorwaarden inzake het gebruik in het economische verkeer en inzake de betekenis van het ingeroepen teken worden uitgelegd tegen de achtergrond van de uniforme maatstaven van het gemeenschapsrecht, en niet van het Portugese recht.

36 Met betrekking tot de uitlegging van de voorwaarde inzake de betekenis van het betrokken teken, namelijk dat deze niet alleen plaatselijk mag zijn, dient om te beginnen te worden benadrukt dat de ratio legis van deze bepaling is, conflicten tussen tekens te beperken door te verhinderen dat een ouder teken, dat onvoldoende belangrijk of beduidend is, tegen de inschrijving of de geldigheid van een gemeenschapsmerk kan worden aangevoerd.

37 Overigens dient te worden gepreciseerd dat de betekenis van een teken dat wordt gebruikt om bepaalde handelsactiviteiten te identificeren, moet worden bepaald aan de hand van de identificatiefunctie van dit teken. In de eerste plaats moet rekening worden gehouden met de geografische dimensie van het teken, dat wil zeggen met het grondgebied waarop het wordt gebruikt om de economische activiteit van de houder ervan te identificeren, zoals uit een letterlijke uitlegging van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 volgt. In de tweede plaats moet rekening worden gehouden met de economische dimensie van het teken, bij de beoordeling waarvan in aanmerking worden genomen het tijdvak waarin het zijn functie in het economische verkeer heeft vervuld en de intensiteit van het gebruik ervan, de kring van adressaten waaronder het betrokken teken als onderscheidend bestanddeel bekend is geworden — namelijk de verbruikers, de concurrenten, zelfs de leveranciers — of de verspreiding die aan het teken is gegeven, bijvoorbeeld via reclame of op Internet.

38 De relevantie van het onderzoek van de economische dimensie kan worden begrepen door een teleologische uitlegging van de voorwaarde inzake de betekenis van het ingeroepen teken. Zo heeft deze voorwaarde, zoals reeds in punt 36 hierboven is vastgesteld, tot doel de conflictmogelijkheden te beperken tot die welke kunnen bestaan met tekens die echt belangrijk zijn. Teneinde het effectieve en werkelijke belang van het ingeroepen teken op het betrokken grondgebied te bepalen, mogen dus niet alleen zuiver formele beoordelingen worden verricht, maar moet worden onderzocht welke impact dit teken op het betrokken grondgebied heeft na als onderscheidend bestanddeel te zijn gebruikt.

39 Uit het voorgaande volgt dat, anders dan verzoekster betoogt, de omstandigheid dat een teken de houder ervan een uitsluitend recht op het gehele nationale grondgebied verleent, op zich niet volstaat om vast te stellen dat de betekenis ervan niet alleen plaatselijk is in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94.

40 Met betrekking tot het relevante grondgebied moet, teneinde vast te stellen dat de betekenis van het ingeroepen teken niet alleen plaatselijk is, rekening worden gehouden met de omstandigheid dat de tekens die in conflict kunnen komen met een gemeenschapsmerk, uitsluitende rechten vormen die hun oorsprong vinden in rechtsnormen die op verschillende grondgebieden gelden. Bijgevolg is het relevante grondgebied ter bepaling van de betekenis van deze uitsluitende rechten, dat waar elk van die rechtsnormen geldt. Een norm verleent immers op dit grondgebied — in zijn geheel of op een deel daarvan — uitsluitende rechten die in conflict kunnen komen met een gemeenschapsmerk.

41 Uit het oogpunt van het gemeenschapsrecht heeft het betrokken teken op het relevante grondgebied een betekenis die niet alleen plaatselijk is, wanneer de impact ervan niet beperkt is tot een klein deel van dat grondgebied, zoals over het algemeen het geval is voor een stad of een provincie. Er kan echter niet vooraf, op abstracte wijze, worden bepaald welk deel van een grondgebied in aanmerking moet worden genomen om vast te stellen dat een teken meer dan een plaatselijke betekenis heeft. De beoordeling van de betekenis van het teken moet dus in concreto, op basis van de omstandigheden van elke zaak, plaatsvinden.

42 Om zich tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk te kunnen verzetten of nietigverklaring ervan te kunnen verkrijgen, moet ten slotte worden aangetoond dat het ingeroepen teken naar het gebruik ervan een belang heeft verkregen dat uit het oogpunt van de betrokken derden niet is beperkt tot een klein deel van het relevante grondgebied.

43 Verordening nr. 40/94 laat verzoekster de keuze van de bewijsmiddelen om aan te tonen dat de betekenis van het door haar ingeroepen teken niet alleen plaatselijk is. Dit kan blijken uit het bestaan van een netwerk van filialen die economisch op het gehele betrokken grondgebied actief zijn, maar kan ook eenvoudiger worden aangetoond,

bijvoorbeeld aan de hand van facturen die zijn afgegeven buiten het gebied waar zij haar zetel heeft, aan de hand van persartikelen waaruit de mate van bekendheid van het publiek met het ingeroepen teken blijkt, of door te bewijzen dat reisgidsen verwijzen naar de vestiging.

44 Uit de door verzoekster geleverde bewijzen blijkt niet dat de betekenis van het in casu ingeroepen teken niet alleen plaatselijk is in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94. Zoals de kamer van beroep in punt 33 van de litigieuze beslissingen heeft vastgesteld, volgt uit de door verzoekster voorgelegde stukken dat het betrokken teken op het tijdstip dat de inschrijving van de eerste twee gemeenschapsmerken werd aangevraagd, sinds bijna tien jaar enkel werd gebruikt voor een voor het publiek openstaande vestiging in de Portugese plaats Vila Nova de Famalicão, die 120 000 inwoners heeft. Ondanks haar uiteenzettingen ter terechtzitting, heeft verzoekster geen elementen aangevoerd die haar bekendheid bij de verbruikers of haar handelsbetrekkingen buiten voormelde plaats aantonen. Evenmin heeft verzoekster aangetoond dat zij een reclameactiviteit had ontwikkeld om haar vestiging buiten die stad te promoten. De handelsnaam Generalóptica heeft dus een strikt plaatselijke betekenis in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94.

45 Anders dan verzoekster lijkt te betogen, brengt deze conclusie geen schending van het subsidiariteitsbeginsel mee. Volgens de tweede en de derde overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 is het bestaan van een communautair merkensysteem een gevolg van de toewijzing aan de Europese Unie van de bevoegdheden inzake de interne markt, waarmee de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen van de lidstaten aan de houders van merken verlenen, moeten worden opgeheven. Derhalve kan het subsidiariteitsbeginsel geen rol spelen. Bovendien dient te worden benadrukt dat de rechtsregeling inzake het gemeenschapsmerk de nationale rechten niet buiten beschouwing laat, aangezien zij voorziet in mechanismen aan de hand waarvan rekening kan worden gehouden met het bestaan van oudere nationale tekens. Dit is met name het geval voor artikel 106 van verordening nr. 40/94, voor oudere rechten als bedoeld in artikel 8 of artikel 52, lid 2, van die verordening, en daaronder voor tekens van meer dan alleen plaatselijke betekenis. Dit is ook het geval voor artikel 107 van verordening nr. 40/94, voor tekens van plaatselijke betekenis. In casu zal de mogelijkheid van het naast elkaar bestaan van de gemeenschapsmerken GENERAL OPTICA en de handelsnaam Generalóptica in het kader van een andere procedure moeten worden onderzocht tegen de achtergrond van artikel 107 van verordening nr. 40/94, op basis waarvan de houder van een ouder recht

van plaatselijke betekenis, bezwaar kan maken tegen het gebruik van een gemeenschapsmerk op het grondgebied waarop dit recht wordt beschermd.

46 Gelet op het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de handelsnaam Generalóptica geen teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis is in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94.

47 Aangezien de voorwaarden van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/84 cumulatief zijn, volstaat het dat aan één van die voorwaarden niet is voldaan om een vordering tot nietigverklaring van gemeenschapsmerken af te wijzen. In die omstandigheden hoeft niet te worden onderzocht of het ingeroepen teken in het economische verkeer is gebruikt.

48 Het bestaan van een gevaar van verwarring tussen de handelsnaam Generalóptica en de gemeenschapsmerken GENERAL OPTICA, zou in het kader van het onderzoek uit hoofde van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 pas in aanmerking kunnen worden genomen in het stadium van de analyse van de door artikel 239, sectie f, van de Código da propriedade industrial aan de houder van een handelsnaam verleende mogelijkheid om zich te verzetten tegen het gebruik van een later merk dat vergelijkbaar of hetzelfde is. Deze analyse kan echter slechts worden verricht indien de handelsnaam aan de andere voorwaarden van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 voldoet, hetgeen in casu niet het geval is.

49 Uit al het voorgaande volgt dat de kamer van beroep de op een ouder recht in de zin van artikel 52, lid 1, sub c, en artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 gebaseerde vorderingen tot nietigverklaring terecht heeft afgewezen. Het eerste middel moet dus worden afgewezen.

Tweede middel, inzake schending van regel 22 en van regel 40, lid 6, van verordening nr. 2868/95

Argumenten van partijen

50 Verzoekster betoogt dat de kamer van beroep niet heeft voldaan aan haar verplichting, verzoekster te verzoeken bewijs te leveren van het eerdere gebruik van het ingeroepen teken, en dat geen rekening is gehouden met het aanvullende bewijs dat zij tijdens de procedure heeft geleverd. Dit bewijs bestaat met name in een nieuw certificaat, afgegeven door de gemeente Vila Nova de Famalicão, volgens hetwelk de vestiging sinds 1988 voortdurend open is geweest, een afschrift van de verklaring aan de belastingadministratie bij de aanvang van de handelsactiviteiten en een verklaring van de auditeur van de vennootschap waarin de datum waarop de vestiging haar handelsactiviteiten is begonnen, de omstandigheid dat zij altijd open is en de gemiddelde jaaromzet worden bevestigd.

51 Het BHIM en interveniënte vorderen afwijzing van dit betoog.

Beoordeling door het Gerecht

52 Om te beginnen was de kamer van beroep in casu niet verplicht om verzoekster te verzoeken bewijs te leveren van het gebruik van de handelsnaam Generalóptica. Zoals reeds in punt 32 hierboven is opgemerkt, is het bewijs van het gebruik van het ingeroepen teken één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de bescherming van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, en alleen de houders van tekens die in het economische verkeer worden gebruikt, kunnen dus aanspraak maken op die bescherming. Dit is een belangrijk verschil met de gemeenschapsmerken en de nationale merken als bedoeld in artikel 8, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94, die worden ingeroepen in het kader van een oppositie- of een nietigheidsprocedure. Overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en regel 22 en regel 40, lid 6, van verordening nr. 2868/95 hoeft het bewijs van het gebruik van die merken slechts te worden geleverd wanneer de aanvrager of de houder van het gemeenschaps-

merk daarom verzoekt. Volgens regel 22, lid 1, en regel 40, lid 6, van verordening nr. 2868/95 moet het BHIM in dat geval de opposant of degene die nietigverklaring vordert, verzoeken om binnen een bepaalde termijn het bewijs van het gebruik te leveren.

53 Bovendien is het middel volgens hetwelk de kamer van beroep ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de stukken die voor het eerst tijdens de beroepsprocedure zijn ingediend, ongegrond. Uit punt 33 van de litigieuze beslissingen volgt immers dat de kamer van beroep die documenten heeft onderzocht alvorens te concluderen dat zij niet volstonden om aan te tonen dat de handelsnaam Generalóptica van niet alleen plaatselijke betekenis was. Bijgevolg moet het tweede middel worden afgewezen en moeten de beroepen in hun geheel worden verworpen.

Kosten

54 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beroepen worden verworpen.

2) Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^{da}, wordt verwezen in de kosten.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 24 maart 2009.

ondertekeningen