SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 24 de marzo de 2009 *

En los asuntos acumulados T-318/06 a T-321/06,

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L.da, con domicilio social en Santo Tirso (Portugal), representada por el Sr. M. Oehen Mendes y la Sra. D. Jeffries, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. J. Novais Gonçalves, en calidad de agente,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: inglés.

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

General Óptica, S.A., con domicilio social en Barcelona, representada por los Sres. M. Curell Aguilà y X. Fàbrega Sabaté, abogados,

que tienen por objeto cuatro recursos interpuestos contra las resoluciones de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 8 de agosto de 2006 (asuntos R 944/2005-1, R 945/2005-1, R 946/2005-1 y R 947/2005-1), relativas a cuatro procedimientos de nulidad entre Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L.^{da}, y General Óptica, S.A.,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Segunda),

integrado por la Sra. I. Pelikánová, Presidenta, y la Sra. K. Jürimäe y el Sr. S. Soldevila Fragoso (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. N. Rosner, administrador;

vistos los escritos de demanda presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 27 de noviembre de 2006;

vistos los escritos de contestación de la OAMI presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de marzo de 2007;

vistos los escritos de contestación de la interviniente presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de marzo de 2007;

celebrada la vista el 16 de septiembre de 2008;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 10 de julio de 1997, la interviniente, General Óptica, S.A., presentó dos solicitudes de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

2 Las marcas cuyo registro se solicitó son los signos figurativos GENERAL OPTICA reproducidos a continuación:





3 Los servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

4 El 10 de septiembre de 1999, la interviniente obtuvo el registro, con los números 573.592 y 573.774, de las marcas comunitarias GENERAL OPTICA para servicios ópticos.

5 El 5 de noviembre de 2001, la interviniente presentó, para los mismos servicios, dos nuevas solicitudes de marca comunitaria, que consistían en los signos figurativos GENERAL OPTICA que se reproducen a continuación. Estas marcas se registraron el 20 de noviembre de 2002 y el 31 de enero de 2003, respectivamente, con los números 2.436.798 y 2.436.723.





6 La interviniente es también titular de la marca internacional nº 483.246, GENERAL OPTICA, para aparatos, instrumentos y artículos ópticos (clase 9), así como para servicios de promoción y de publicidad de los productos ópticos fabricados y vendidos por sus respectivos propietarios (clase 35). Tras haber renunciado a la extensión del

derecho de marca a Portugal el 13 de febrero de 1997, solicitó nuevamente dicha extensión el 14 de febrero de 1997, que se le concedió el 16 de febrero de 1998. Esta marca es la reproducida a continuación:



7 El 27 de enero de 2004, la demandante, Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L.da, presentó ante la OAMI una solicitud de nulidad de las marcas comunitarias figurativas GENERAL OPTICA, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 52, apartado 1, letra c), y 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, en su versión aplicable en el momento en que ocurrieron los hechos.

8 La demandante basaba sus solicitudes de nulidad en la titularidad de un nombre de establecimiento comercial anterior, Generalóptica, que había sido solicitado el 4 de septiembre de 1987 y concedido el 24 de abril de 1990, para la importación y venta al detalle de aparatos ópticos, de precisión y fotográficos.

9 Sobre esta misma base, la demandante ejercitó también una acción judicial en Portugal con el objeto de que se anulara la extensión a Portugal de la marca internacional y de la denominación social de la interviniente y de que se prohibiera el uso de estos signos. En la vista, la demandante presentó una resolución del Supremo Tribunal de Justiça, de 10 de julio de 2008, en la que éste confirmaba las resoluciones dictadas a su favor por el Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa y el Tribunal da Relação de Lisboa. Tras pronunciarse las partes sobre este punto, la resolución del Supremo Tribunal de Justiça se unió a los autos el 16 de septiembre de 2008, lo que se hizo constar en el acta de la vista.

10 El 7 de junio de 2005, la División de Anulación de la OAMI desestimó las solicitudes de nulidad de las cuatro marcas comunitarias figurativas GENERAL OPTICA, por estimar que la demandante no había demostrado que el signo invocado hubiera sido objeto, por un lado, de un uso efectivo y, por otro, de un uso con alcance superior al local.

11 El 1 de agosto de 2005, la demandante interpuso sendos recursos contra estas resoluciones de la División de Anulación, por los que solicitaba que se las declarase nulas y que se estimaran las solicitudes de nulidad de las marcas comunitarias mencionadas.

12 Mediante resoluciones de 8 de agosto de 2006 (en lo sucesivo, «resoluciones impugnadas»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI confirmó las resoluciones de la División de Anulación y desestimó los cuatro recursos.

13 La Sala de Recurso declaró esencialmente, por un lado, que la demandante no había demostrado que hubiera hecho uso efectivo del signo en cuestión y, por otro, que el alcance del uso era local.

Procedimiento y pretensiones de las partes

14 Mediante auto del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de 10 de julio de 2008, se acordó la acumulación de los asuntos T-318/06 a T-321/06 a efectos de la fase oral y de la sentencia, de acuerdo con el artículo 50 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

15 La demandante solicita en esencia al Tribunal de Primera Instancia que:

— Suspenda los procedimientos hasta que la resolución de los tribunales portugueses devenga firme.

— Anule las resoluciones impugnadas.

— Declare la nulidad del registro de las marcas comunitarias figurativas GENERAL OPTICA.

— Condene en costas a la OAMI.

16 La OAMI y la interviniente solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime los recursos por infundados.

— Condene en costas a la demandante.

17 En la vista, la demandante declaró que renunciaba a su tercera pretensión, de lo que se dejó constancia en el acta de la vista.

Fundamentos de Derecho

Sobre las pretensiones de que se suspendan los procedimientos

Alegaciones de las partes

18 La demandante alega que una resolución comunitaria que fuera contraria a la dictada por los tribunales portugueses menoscabaría el principio de unidad del sistema de la marca comunitaria, que prevé que esta marca surta efectos en todos los Estados miembros de la Unión, y señala que dicho sistema no goza de autonomía absoluta en relación con los distintos Derechos nacionales. Por consiguiente, la demandante afirma que es necesario suspender los procedimientos hasta que la resolución de los tribunales portugueses adquiera carácter definitivo.

19 La OAMI y la interviniente se pronuncian a favor de la desestimación de estos argumentos.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

20 Procede observar que, en la fase actual en que se encuentra el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y habida cuenta de la resolución del Supremo Tribunal de Justiça mencionada en el apartado 9 de la presente sentencia, por la que deviene firme la resolución de los tribunales portugueses acerca de la marca internacional

nº 483.246, GENERAL OPTICA, y de la denominación social de la interviniente, la pretensión de la demandante de que se suspendan los procedimientos hasta que la resolución de los tribunales portugueses devenga firme ha quedado sin objeto.

21 En cualquier caso, debe señalarse que la resolución de los tribunales portugueses sólo se refiere a la extensión a Portugal del registro internacional de la marca GENERAL OPTICA y a la denominación social de la interviniente. En la medida en que no contiene ninguna prohibición general del uso en Portugal de una marca que incluya los términos «general optica», dicha resolución no afecta a las marcas comunitarias GENERAL OPTICA. Por lo tanto, en contra de lo alegado por la demandante durante la vista, una resolución del Tribunal de Primera Instancia que confirme el registro de las marcas comunitarias GENERAL OPTICA no permitirá a la interviniente eludir la resolución de los tribunales portugueses. En particular, la confirmación de la validez de las marcas comunitarias GENERAL OPTICA no tendrá ninguna incidencia sobre la obligación, derivada de la resolución del Supremo Tribunal de Justiça, de abstenerse de utilizar en Portugal la marca internacional GENERAL OPTICA y la denominación social de la interviniente.

22 Por último, en contra de lo que afirma la demandante, el carácter unitario del sistema de la marca comunitaria no habrá de verse menoscabado por la constatación de una contradicción entre la resolución de los tribunales portugueses y la del Tribunal de Primera Instancia. El carácter unitario de la marca comunitaria es un principio que no es absoluto, sino que admite excepciones como las previstas en el artículo 106, relativo a la prohibición del uso de marcas comunitarias, y en el artículo 107, relativo a los derechos anteriores de alcance local, del Reglamento nº 40/94 (sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, C-9/93, Rec. p. I-2789, apartado 55).

23 Por consiguiente, deben desestimarse las pretensiones por las que se solicita que se suspendan los procedimientos.

Sobre las pretensiones de anulación

24 En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos. El primero se basa en la infracción de los artículos 52, apartado 1, letra c), y 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. El segundo se basa en la infracción de las reglas 22 y 40, apartado 6, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1).

25 En el caso de que debiera interpretarse la pretensión de la demandante de que se suspendan los procedimientos como un motivo mediante el que se censura a la OAMI por no haber procedido a la suspensión del procedimiento en espera de una resolución firme de los tribunales portugueses, ha de señalarse que esta circunstancia no puede afectar a la legalidad de las resoluciones impugnadas. Por tanto, debe desestimarse este argumento por infundado.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción de los artículos 52, apartado 1, letra c), y 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

26 En primer lugar, la demandante alega que el nombre de establecimiento comercial Generalóptica constituye un derecho anterior al registro de las marcas comunitarias figurativas GENERAL OPTICA. Este nombre de establecimiento se registró el 4 de septiembre de 1987, mientras que la primera solicitud de registro de las marcas comunitarias figurativas GENERAL OPTICA no se presentó hasta el 10 de julio de 1997.

27 En segundo lugar, la demandante afirma que su derecho exclusivo sobre el nombre de establecimiento comercial Generalóptica prohíbe el registro posterior de un signo como marca o como otro signo utilizado en el tráfico económico, conforme a lo dispuesto en el artículo 295, apartado 2, del Código de la propiedad industrial portugués.

28 En tercer lugar, por lo que se refiere a la afirmación de la Sala de Recurso según la cual la demandante no ha hecho uso efectivo del nombre de establecimiento comercial Generalóptica en el tráfico económico en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, la demandante alega que los nombres de establecimiento comercial portugueses no están sometidos a ninguna disposición comunitaria en materia de uso, sino al régimen definido en el Código de la propiedad industrial. A continuación precisa que, desde 1987 hasta el momento actual, ha venido utilizando el signo Generalóptica como nombre de establecimiento, conforme a la normativa portuguesa aplicable a este respecto.

29 En cuarto lugar, la demandante alega que su derecho exclusivo sobre el nombre de establecimiento comercial Generalóptica tiene alcance nacional, puesto que se extiende sobre todo el territorio portugués, conforme al artículo 4, apartado 1, del Código de la propiedad industrial, y que, al no haber armonizado el Derecho relativo a los nombres de establecimiento, el Derecho comunitario no es aplicable para determinar cuál es el uso pertinente.

30 Por último, en quinto lugar, la demandante afirma, en el marco de sus alegaciones relativas al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, por una parte, que sus actividades comerciales y las desempeñadas por la interviniente son similares y, por otra, que las marcas comunitarias figurativas GENERAL OPTICA y el nombre de establecimiento comercial Generalóptica contienen exactamente las mismas palabras y se pronuncian del mismo modo, de manera que no es posible distinguirlos.

31 La OAMI y la interviniente se pronuncian a favor de la desestimación de las alegaciones de la demandante acerca del uso efectivo y del alcance del signo. La OAMI refuta además el argumento relativo al riesgo de confusión.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

32 Con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, la existencia de un signo distinto de una marca permite obtener la anulación de una marca comunitaria cuando cumpla cuatro requisitos acumulativos: el signo debe ser utilizado en el tráfico económico; debe tener un alcance que no sea únicamente local; el derecho al signo debe haberse adquirido conforme al Derecho del Estado miembro en el que se utilizaba con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria; por último, el signo debe conferir a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior. Estos cuatro requisitos limitan el número de signos distintos de las marcas que pueden invocarse para cuestionar la validez de una marca comunitaria en el conjunto del territorio comunitario, conforme al artículo 1, apartado 2, del Reglamento nº 40/94.

33 Los dos primeros requisitos, esto es, los relativos al uso del signo invocado y a su alcance, que no puede ser únicamente local, resultan del propio tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 y deben, por tanto, interpretarse a la luz del Derecho comunitario. El Reglamento nº 40/94 establece normas uniformes sobre el uso de los signos y su alcance que son coherentes con los principios que inspiran el sistema establecido por dicho Reglamento.

34 Por el contrario, resulta de la frase «si, y en la medida en que, con arreglo al derecho del Estado miembro que regule dicho signo» que los otros dos requisitos, que enumera a continuación el artículo 8, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento nº 40/94, son condiciones impuestas por el propio Reglamento que, a diferencia de las precedentes, se aprecian siguiendo los criterios establecidos por el Derecho que rige el signo invocado. Esta remisión al Derecho que rige el signo invocado resulta completamente justificada por cuanto el Reglamento nº 40/94 reconoce la posibilidad de que se invoquen signos ajenos al sistema de la marca comunitaria en contra de dicha marca. Por tanto, sólo el Derecho que rige el signo invocado permite establecer si éste es anterior a la marca comunitaria y si puede justificar que se prohíba la utilización de una marca posterior.

35 En consecuencia, en contra de las alegaciones formuladas por la demandante, los requisitos relativos al uso en el tráfico económico y al alcance del signo invocado deben interpretarse a la luz de los estándares uniformes de Derecho comunitario y no del Derecho portugués.

36 En lo que atañe a la interpretación del requisito relativo al alcance del signo, que exige que se supere el alcance meramente local, debe señalarse, en primer lugar, que la *ratio legis* de esta disposición consiste en limitar los conflictos entre signos, impidiendo que un signo anterior que no sea suficientemente importante o significativo, pueda utilizarse para atacar bien el registro, o bien la validez de una marca comunitaria.

37 Por otro lado, ha de precisarse que el alcance de un signo utilizado para identificar determinadas actividades comerciales debe definirse en relación con la función de identificación que desempeña. Lo anterior exige que se tenga en cuenta, en primer lugar, la dimensión geográfica del alcance del signo, es decir, el territorio en que se utiliza para identificar la actividad económica de su titular, tal y como se desprende de la interpretación literal del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. En segundo lugar, debe tomarse en consideración la dimensión económica del alcance del signo, que se valora en atención a la duración del período en que ha cumplido su función en el tráfico económico y a la intensidad de su uso, en atención al círculo de destinatarios para los que el signo ha pasado a ser conocido como elemento distintivo –consumidores, competidores e incluso proveedores– o incluso a la difusión que se ha dado al signo a través, por ejemplo, de la publicidad o de Internet.

38 La pertinencia del examen de la dimensión económica puede deducirse de una interpretación teleológica del requisito relativo al alcance del signo invocado. Así, como se señala en el apartado 36 de la presente sentencia, este requisito tiene por objeto limitar las posibilidades de conflicto a las que puedan darse respecto de los signos verdaderamente importantes. Por tanto, para demostrar la importancia efectiva y real del signo invocado en el territorio afectado, es necesario ir más allá de apreciaciones meramente formales y examinar el impacto producido por el signo en dicho territorio tras haberse utilizado como elemento distintivo.

39 De lo anterior se desprende que, en contra de lo que afirma la demandante, el hecho de que un signo confiera a su titular un derecho exclusivo sobre la totalidad del territorio nacional es, por sí mismo, insuficiente para demostrar que su alcance no es únicamente local en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

40 En cuanto al territorio pertinente, para demostrar que el alcance del signo invocado no es únicamente local ha de tenerse en cuenta que los signos que pueden entrar en conflicto con una marca comunitaria constituyen derechos exclusivos que traen causa de normas jurídicas aplicables en territorios diferentes. Por tanto, el territorio pertinente para examinar el alcance de estos derechos exclusivos es aquel en que cada una de estas normas jurídicas es aplicable. En efecto, éste es el territorio, en todo o en parte, sobre el que la norma reconoce derechos exclusivos que pueden entrar en conflicto con una marca comunitaria.

41 Desde el punto de vista del Derecho comunitario, un signo tiene un alcance no únicamente local en el territorio pertinente cuando su impacto no se limita a una parte reducida de este territorio, como lo es, por lo general, una ciudad o una provincia. Sin embargo, no es posible determinar *a priori,* de manera abstracta, qué parte de un territorio debe tomarse en consideración para demostrar que el alcance de un signo excede de una dimensión local. Por consiguiente, la apreciación del alcance del signo debe efectuarse *in concreto,* según las circunstancias propias de cada caso.

42 En definitiva, para poder oponerse válidamente al registro de una marca comunitaria o para obtener una declaración de nulidad, es necesario que se demuestre que el signo invocado ha adquirido, por el uso, una importancia que no se encuentra limitada desde el punto de vista de los terceros interesados a una parte reducida del territorio pertinente.

43 El Reglamento nº 40/94 deja a la demandante la elección de los medios de prueba que le permitan demostrar que el alcance del signo que invoca no es únicamente local. Esta circunstancia puede demostrarse por la existencia de una red de sucursales económicamente activas en el conjunto del territorio de que se trate, pero también de una manera más sencilla, como, por ejemplo, mediante la presentación de facturas

expedidas fuera de la región en que la demandante esté domiciliada, de artículos de prensa indicativos del grado de conocimiento del signo invocado por parte del público o de guías de viaje en que se haga referencia al establecimiento.

44 De las pruebas presentadas por la demandante no se desprende que el alcance del signo invocado en el presente caso no sea únicamente local en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. Como señala la Sala de Recurso en el apartado 33 de las resoluciones impugnadas, se deduce de los documentos presentados por la demandante que, en el momento en que se solicitó el registro de las dos primeras marcas comunitarias, el signo en cuestión sólo se había utilizado desde hacía unos diez años para designar un establecimiento abierto al público en la localidad portuguesa de Vila Nova de Famalicão, que cuenta con 120.000 habitantes. Pese a sus explicaciones durante la vista, la demandante no ha aportado ningún elemento que permita demostrar que es conocida por los consumidores ni que desarrolla relaciones comerciales fuera de la mencionada localidad. Asimismo, la demandante no ha demostrado que haya desplegado actividad publicitaria alguna para promocionar su establecimiento más allá de dicha ciudad. Por tanto, debe estimarse que el nombre de establecimiento Generalóptica tiene un alcance estrictamente local en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

45 Esta conclusión no conculca de modo alguno el principio de subsidiariedad, en contra de lo que parece afirmar la demandante. Según los considerandos segundo y tercero del Reglamento nº 40/94, la existencia de un régimen comunitario para las marcas es consecuencia de la atribución a la Unión Europea de competencias en materia de mercado interior. Con ello se pretende eliminar los obstáculos derivados de la territorialidad de los derechos que las legislaciones de los Estados miembros confieren a los titulares de marcas. Por tanto, el principio de subsidiariedad no puede desempeñar ningún papel. Además, debe señalarse que el régimen jurídico de la marca comunitaria no ignora los Derechos nacionales, dado que prevé mecanismos que permiten tener en cuenta la existencia de los signos nacionales anteriores. Este es el caso del artículo 106 del Reglamento nº 40/94, en relación con los derechos anteriores en el sentido de los artículos 8 o 52, apartado 2, de dicho Reglamento y, entre ellos, los signos de alcance no únicamente local. Lo mismo sucede con lo dispuesto por el artículo 107 del Reglamento nº 40/94 para los signos de alcance local. En el presente caso, la posibilidad de coexistencia entre las marcas comunitarias GENERAL OPTICA y el nombre de establecimiento Generalóptica debe examinarse en el marco de otro procedimiento,

sobre la base del artículo 107 del Reglamento nº 40/94, que permite al titular de un derecho anterior de alcance local oponerse al uso de una marca comunitaria en el territorio en el que ese derecho esté protegido.

46 Habida cuenta de lo que antecede, procede concluir que el nombre de establecimiento Generalóptica no es un signo con alcance no únicamente local en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

47 Dado que los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 son acumulativos, basta con que no se cumpla uno de ellos para que se desestime una solicitud de nulidad de una marca comunitaria. En estas circunstancias, no procede examinar si el signo invocado se ha utilizado en el tráfico económico.

48 En lo que atañe a la existencia de riesgo de confusión entre el nombre de establecimiento Generalóptica y las marcas comunitarias GENERAL OPTICA, debe señalarse que esta circunstancia sólo puede tenerse en cuenta en el marco del examen efectuado con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 a la hora de analizar la facultad que se reconoce, en el artículo 239, letra f), del Código de la propiedad industrial, al titular de un nombre de establecimiento para oponerse al uso de una marca posterior similar o idéntica. Sin embargo, este análisis únicamente puede llevarse a cabo si el nombre de establecimiento cumple los demás requisitos del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, lo que no sucede en el presente caso.

49 De cuanto antecede se desprende que la Sala de Recurso no incurrió en error al desestimar las solicitudes de nulidad basadas en un derecho anterior en el sentido de los artículos 52, apartado 1, letra c), y 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. Procede, pues, desestimar el primer motivo.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción de las reglas 22 y 40, apartado 6, del Reglamento nº 2868/95

Alegaciones de las partes

50 La demandante alega que la Sala de Recurso no cumplió su obligación de invitarla a presentar la prueba del uso anterior del signo invocado y que se hizo caso omiso de las pruebas adicionales que presentó durante el procedimiento. Estas pruebas consisten, en particular, en un nuevo certificado expedido por la junta de distrito de Vila Nova de Famalicão en el que se indica que el establecimiento ha permanecido abierto de manera continuada desde 1988, en una copia de la declaración dirigida a las autoridades fiscales en el momento de inicio de las actividades comerciales y en una declaración del auditor de la sociedad que confirma la fecha en la que el establecimiento comenzó sus actividades comerciales, su permanencia actual y el promedio de su volumen de negocios anual.

51 La OAMI y la interviniente se pronuncian a favor de la desestimación de estas alegaciones.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

52 En primer lugar, procede señalar que, en el presente caso, la Sala de Recurso no estaba obligada a invitar a la demandante a aportar la prueba del uso del nombre de establecimiento Generalóptica. Como se ha señalado en el apartado 32 de la presente sentencia, la prueba del uso del signo invocado es uno de los requisitos exigidos para poder acogerse a la protección conferida por el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, de modo que sólo los titulares de signos utilizados en el tráfico económico pueden aspirar a dicha protección. Esta circunstancia constituye una importante diferencia respecto de las marcas comunitarias y de las marcas nacionales contempladas en el artículo 8, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94, que se invocan en el marco de un procedimiento de oposición o de un procedimiento de nulidad. Conforme al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 y a las reglas 22 y 40, apartado 6, del Reglamento nº 2868/95, sólo es necesario demostrar el uso de estas marcas en los casos en que así lo requiera el solicitante o el titular de la marca

comunitaria. Con arreglo a las reglas 22, apartado 1, y 40, apartado 6, del Reglamento nº 2868/95, en ese caso la OAMI está obligada a invitar a la parte oponente o al solicitante de nulidad a aportar la prueba del uso en un plazo preciso.

53 Por otro lado, ha de observarse que el motivo basado en el supuesto error cometido por la Sala de Recurso al no tener en cuenta los documentos presentados por primera vez durante el procedimiento de recurso carece de fundamento. Del apartado 33 de las resoluciones impugnadas se desprende que la Sala de Recurso examinó dichos documentos y concluyó que no bastaban para demostrar que el nombre de establecimiento Generalóptica tuviera un alcance no únicamente local. Por tanto, debe desestimarse el segundo motivo, así como los recursos en su totalidad.

Costas

54 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI y la interviniente.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

1) Desestimar los recursos.

2) Condenar en costas a Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L.^{da}.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 24 de marzo de 2009.

Firmas