YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

24 päivänä maaliskuuta 2009 *

Yhdistetyissä asioissa T-318/06–T-321/06,

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L[da], kotipaikka Santo Tirso (Portugali), edustajinaan asianajajat M. Oehen Mendes ja D. Jeffries,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään J. Novais Gonçalves,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

General Óptica, SA, kotipaikka Barcelona (Espanja), edustajinaan asianajajat M. Curell Aguilà ja X. Fàbrega Sabaté,

ja jossa on kyse neljästä kanteesta, jotka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 8.8.2006 tekemistä päätöksistä (asiat R 944/2005-1, R 945/2005-1, R 946/2005-1 ja R 947/2005-1), jotka koskevat Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^{da}:n ja General Óptica, SA:n välistä neljää mitättömyysmenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikánová sekä tuomarit K. Jürimäe ja S. Soldevila Fragoso (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies N. Rosner,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 27.11.2006 jätetyt kannekirjelmät,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 23.3.2007 jätetyt SMHV:n vastineet,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 23.3.2007 jätetyt väliintulijan vastineet,

ottaen huomioon 16.9.2008 pidetyssä istunnossa esitetyn,

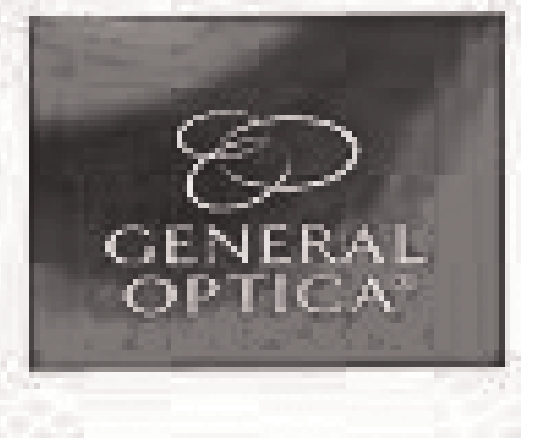
on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Väliintulija General Óptica, SA teki 10.7.1997 kaksi yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevaa hakemusta sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.

2 Tavaramerkit, joiden rekisteröintiä haettiin, ovat jäljempänä esitetyt kuviomerkit GENERAL OPTICA:





3 Palvelut, joita varten tavaramerkkien rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 42.

4 Väliintulijan tavaramerkit GENERAL OPTICA rekisteröitiin yhteisön tavaramerkeiksi 10.9.1999 numeroilla 573592 ja 573774 optikkopalveluja varten.

5 Väliintulija teki 5.11.2001 samoja palveluja varten kaksi uutta yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevaa hakemusta, jotka koskivat jäljempänä esitettyjä kuviomerkkejä GENERAL OPTICA. Nämä tavaramerkit rekisteröitiin 20.11.2002 ja 31.1.2003 numeroilla 2436798 ja 2436723.





6 Väliintulija on myös kansainvälisen tavaramerkin nro 483246 GENERAL OPTICA haltija; tämä tavaramerkki on rekisteröity luokkaan 9 kuuluvia optisia kojeita, laitteita ja tarvikkeita sekä luokkaan 35 kuuluvia kunkin valmistajan valmistamien ja myymien optisten tuotteiden myynninedistämis- ja mainospalveluja varten. Sen jälkeen, kun

tämän tavaramerkkioikeuden laajentamisesta koskemaan Portugalia luovuttiin 13.2.1997, tällaista laajentamista pyydettiin uudelleen 14.2.1997 ja se hyväksyttiin 16.2.1998. Kansainvälinen tavaramerkki on seuraava:



7 Kantaja Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L[da] vaati 27.1.2004 SMHV:tä julistamaan mitättömäksi yhteisön kuviomerkit GENERAL OPTICA asetuksen N:o 40/94, sellaisena kuin sitä sovellettiin pääasian tosiseikkojen tapahtuma-aikana, 52 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 8 artiklan 4 kohdan nojalla.

8 Kantaja vetoaa mitättömyysvaatimuksensa tueksi optisten laitteiden sekä tarkkuus- ja valokuvauslaitteiden maahantuontia ja vähittäismyyntiä varten 4.9.1987 haettuun ja 24.4.1990 myönnettyyn aikaisempaan toiminimeen Generaloptica.

9 Kantaja myös nosti tällä perusteella kanteen portugalilaisessa tuomioistuimessa väliintulijan kansainvälisen tavaramerkin laajentamisen koskemaan Portugalia ja toiminimen mitättömäksi julistamiseksi sekä näiden merkkien käytön kieltämiseksi. Kantaja esitti istunnossa Supremo Tribunal de Justiçan (Portugalin korkein oikeus) 10.7.2008 antaman tuomion, jolla viimeksi mainittu vahvisti Tribunal Judicial da Comarca de Lisboan (Lissabonin siviilituomioistuin, Portugali) ja Tribunal da Relação de Lisboan (Lissabonin muutoksenhakutuomioistuin) tuomiot, joilla hyväksyttiin hänen vaatimuksensa. Osapuolia kuultiin tältä osin ja Supremo Tribunal de Justiçan tuomio liitettiin asiakirjoihin 16.9.2008, mikä kirjattiin suullisen käsittelyn pöytäkirjaan.

10 SMHV:n mitättömyysosasto hylkäsi 7.6.2005 neljää yhteisön kuviomerkkiä GENERAL OPTICA koskevat mitättömyysvaatimukset ja katsoi, että kantaja ei ollut osoittanut yhtäältä vaatimuksensa tueksi esittämänsä merkin (jäljempänä kyseinen merkki) tosiasiallista käyttöä ja toisaalta sen paikallisen vaikutusalueen ylittävää käyttöä.

11 Kantaja valitti 1.8.2005 jokaisesta mitättömyysosaston päätöksestä ja vaati, että mainitut päätökset kumotaan ja että edellä mainittuja yhteisön tavaramerkkejä koskevat mitättömyysvaatimukset hyväksytään.

12 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta vahvisti 8.8.2006 tekemillään päätöksillä (jäljempänä riidanalaiset päätökset) mitättömyysosaston päätökset ja hylkäsi kyseiset neljä valitusta.

13 Valituslautakunta totesi erityisesti yhtäältä, että kantaja ei ole osoittanut, että se on tosiasiallisesti käyttänyt kyseistä merkkiä, ja toisaalta, että kyseisen merkin käytön vaikutusalue on paikallinen.

Asian käsittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

14 Asiat T-318/06–T-321/06 yhdistettiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toisen jaoston puheenjohtajan 10.7.2008 antamalla määräyksellä suullista käsittelyä ja tuomion antamista varten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 50 artiklan mukaisesti.

15 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– lykkää asian käsittelyä, kunnes portugalilaisten tuomioistuinten tekemä ratkaisu tulee voimaan

– kumoaa riidanalaiset päätökset

– julistaa yhteisön kuviomerkit GENERAL OPTICA kokonaan tai ainakin osittain mitättömäksi

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

16 SMHV ja väliintulija vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteet perusteettomina

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

17 Kantaja ilmoitti istunnossa luopuvansa kolmannesta vaatimuksestaan, mikä kirjattiin suullisen käsittelyn pöytäkirjaan.

Oikeudellinen arviointi

Vaatimukset, jotka koskevat käsittelyn lykkäämistä

Asianosaisten lausumat

18 Kantaja väittää, että portugalilaisten tuomioistuinten ratkaisujen vastainen yhteisöjen tuomioistuinten ratkaisu aiheuttaisi haittaa yhteisön tavaramerkin yhtenäisyyttä koskevalle periaatteelle, jonka nojalla yhteisön tavaramerkin vaikutukset ovat voimassa kaikissa unionin jäsenvaltioissa, ja ettei unionilla ole ehdotonta autonomiaa eri kansallisiin oikeuksiin nähden. Näillä perusteilla kantaja vetoaa tarpeeseen lykätä asian käsittelyä, kunnes portugalilaisten tuomioistuinten ratkaisusta tulee lopullinen.

19 SMHV ja väliintulija vaativat, että nämä väitteet hylätään.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

20 Asian käsittelyn tässä vaiheessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on todettava, että koska portugalilaisten tuomioistuinten kansainvälistä tavaramerkkiä N:o 483246 GENERAL OPTICA ja väliintulijan toiminimeä koskeva ratkaisu on tullut lopulliseksi edellä 9 kohdassa mainitun Supremo Tribunal de Justiçan tuomion

johdosta, kantajan vaatimuksella asian käsittelyn lykkäämisestä, kunnes portugalilaisten tuomioistuinten tekemästä ratkaisusta on tullut lopullinen, ei ole enää kohdetta.

21 Joka tapauksessa on korostettava, että portugalilaisten tuomioistuinten ratkaisu koskee vain väliintulijan kansainvälisen tavaramerkin GENERAL OPTICA laajentamista koskemaan Portugalia sekä sen toiminimeä. Koska portugalilaisten tuomioistuinten ratkaisu ei sisällä minkäänlaista yleistä kieltoa käyttää Portugalissa tavaramerkkiä, joka sisältää sanat ”general optica”, se ei vaikuta yhteisön tavaramerkkeihin GENERAL OPTICA. Näin ollen ja kantajan istunnossa esittämien väitteiden vastaisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen sellainen tuomio, jossa vahvistetaan yhteisön tavaramerkkien GENERAL OPTICA rekisteröinti, ei mahdollista sitä, että väliintulija kiertää portugalilaisten tuomioistuinten ratkaisun. Yhteisön tavaramerkkien GENERAL OPTICA pätevyyden vahvistamisella ei nimittäin ole minkäänlaista vaikutusta Supremo Tribunal de Justiçan tuomiosta seuraavaan velvollisuuteen olla käyttämättä Portugalissa kansainvälistä tavaramerkkiä GENERAL OPTICA ja väliintulijan toiminimeä.

22 Lopuksi vastoin kantajan esitystä ristiriita portugalilaisten tuomioistuinten ratkaisun ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion välillä ei voi asettaa kyseenalaiseksi yhteisön tavaramerkin yhtenäistä luonnetta. Yhteisön tavaramerkin yhtenäinen luonne muodostaa periaatteen, joka ei ole ehdoton, vaan josta on poikkeuksia, kuten asetuksen N:o 40/94 106 artikla, joka koskee yhteisön tavaramerkin käytön kieltämistä, ja 107 artikla, joka koskee paikallisesti vaikuttavia aikaisempia oikeuksia (asia C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger, tuomio 22.6.1994, Kok., s. I-2789, 55 kohta).

23 Näin ollen asian käsittelyn lykkäämistä koskevat vaatimukset on hylättävä.

Kumoamisvaatimukset

24 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen. Ensimmäinen liittyy asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen. Toinen liittyy yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22 säännön ja 40 säännön 6 kohdan rikkomiseen.

25 Siinä tapauksessa, että kantajan vaatimus asian käsittelyn lykkäämisestä olisi tulkittava kanneperusteeksi, jossa asetetaan kyseenalaiseksi se seikka, että SMHV ei ole lykännyt asian käsittelyä odottaakseen portugalilaisten tuomioistuinten lopullisia ratkaisuja, on todettava, ettei tämä seikka voi vaikuttaa riidanalaisten päätösten lainmukaisuuteen. Näin ollen tämä väite on hylättävä perusteettomana.

Ensimmäinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

26 Ensimmäiseksi kantaja väittää, että toiminimi Generalóptica on aikaisempi oikeus kuin yhteisön kuviomerkit GENERAL OPTICA. Toiminimi rekisteröitiin 4.9.1987, kun taas yhteisön kuviomerkkejä GENERAL OPTICA koskeva ensimmäinen rekisteröintihakemus tehtiin vasta 10.7.1997.

27 Toiseksi kantaja väittää, että sen yksinoikeus toiminimeen Generalóptica estää merkin myöhemmän rekisteröinnin tavaramerkkinä tai muuna elinkeinotoiminnassa käytettävänä merkkinä teollisoikeuksista annetun Portugalin lain (Código da propriedade industrial) 295 §:n 2 momentin mukaan.

28 Kolmanneksi kantaja esittää sen valituslautakunnan väitteen osalta, jonka mukaan kantaja ei ole tosiasiallisesti käyttänyt toiminimeä Generalóptica elinkeinotoiminnassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla, että portugalilaisiin toiminimiin ei sovelleta niiden käyttöä arvioitaessa yhteisön säännöksiä, vaan Portugalin teollisoikeuslaissa määriteltyä järjestelmää. Lisäksi kantaja täsmentää, että se on käyttänyt vuodesta 1987 alkaen tähän päivään saakka merkkiä Generalóptica toiminimenä asiaan sovellettavan Portugalin lainsäädännön mukaisesti.

29 Neljänneksi kantaja väittää, että sen yksinoikeudella toiminimeen Generalóptica on kansallinen vaikutusalue, koska toiminimi on voimassa koko Portugalin alueella Portugalin teollisoikeuslain 4 §:n 1 momentin mukaisesti, ja että koska toiminimiä koskevaa oikeutta ei ole yhdenmukaistettu yhteisön oikeudessa, sitä ei sovelleta, kun määritetään merkityksellistä käyttöä.

30 Viidenneksi kantaja väittää asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaan liittyvän väitteensä yhteydessä yhtäältä, että sen ja väliintulijan taloudellinen toiminta on samankaltaista ja toisaalta, että yhteisön kuviomerkki GENERAL OPTICA ja toiminimi Generalóptica sisältävät täsmälleen samat sanat ja ne lausutaan samalla tavalla, joten niitä ei voida erottaa toisistaan.

31 SMHV ja väliintulija vaativat, että kantajan merkin tosiasiallista käyttöä ja sen vaikutusaluetta koskevat väitteet hylätään. SMHV kiistää lisäksi sekaannusvaaraan liittyvän väitteen.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

32 Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan c alakohdan, luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan kanssa, mukaan yhteisön tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi muun merkin kuin tavaramerkin perusteella, jos se täyttää kumulatiivisesti neljä edellytystä: merkkiä on käytetty elinkeinotoiminnassa, sen vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, oikeus merkkiin on saatu sen jäsenvaltion oikeuden mukaisesti, jossa merkkiä on käytetty, ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivää ja merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen. Nämä neljä edellytystä rajoittavat sellaisten muiden merkkien kuin tavaramerkkien määrää, joihin voidaan vedota yhteisön tavaramerkin pätevyyden kiistämiseksi koko yhteisön alueella asetuksen N:o 40/94 1 artiklan 2 kohdan nojalla.

33 Kaksi ensimmäistä edellytystä, eli ne, jotka liittyvät kyseisen merkin käyttöön ja vaikutusalueeseen, joka ei saa olla pelkästään paikallinen, seuraavat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan sanamuodosta itsestään, ja niitä on näin ollen tulkittava yhteisön oikeuden valossa. Asetuksessa N:o 40/94 myös vahvistetaan yhtenäiset standardit, jotka koskevat merkkien käyttöä ja niiden vaikutusaluetta ja jotka ovat johdonmukaisia tällä asetuksella toimeenpannun järjestelmän perustana olevien periaatteiden kanssa.

34 Sitä vastoin sanamuodosta ”jos ja siltä osin kuin tähän merkkiin sovellettavan jäsenvaltion oikeuden mukaan” seuraa, että kaksi muuta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa mainittua edellytystä ovat sellaisia asetuksessa vahvistettuja edellytyksiä, joita edeltävistä poiketen arvioidaan kyseiseen merkkiin sovellettavassa oikeudessa vahvistettujen arviointiperusteiden mukaan. Tämä viittaus kyseiseen merkkiin sovellettavaan oikeuteen on täysin asianmukainen, koska asetuksessa N:o 40/94 annetaan mahdollisuus vedota yhteisön tavaramerkkijärjestelmään kuulumattomiin merkkeihin yhteisön tavaramerkkiä vastaan. Näin ollen vain kyseiseen merkkiin sovellettavassa oikeudessa voidaan vahvistaa, onko se aikaisempi kuin yhteisön tavaramerkki ja voidaanko sen perusteella kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttö.

35 Vastoin kantajan esittämiä väitteitä, edellytyksiä, jotka koskevat kyseisen merkin käyttöä elinkeinotoiminnassa ja sen vaikutusaluetta, on näin ollen tulkittava yhteisön oikeuden yhtenäisten standardien eikä Portugalin oikeuden valossa.

36 Sen edellytyksen tulkinnan osalta, joka liittyy kyseisen merkin vaikutusalueeseen, joka ei saa olla pelkästään paikallinen, on korostettava etenkin, että tämän säännöksen tarkoitus on merkkien välisten riitatilanteiden rajoittaminen estämällä se, että aikaisemman merkin, joka ei ole riittävän tärkeä tai merkityksellinen, perusteella voidaan riitauttaa yhteisön tavaramerkin rekisteröinti tai pätevyys.

37 Lisäksi on täsmennettävä, että tietyn kaupallisen toiminnan alkuperän osoittamiseksi käytetyn merkin vaikutusalue on määriteltävä sillä olevaan tunnistamistehtävään nähden. Tämän päätelmän mukaan on ensiksi otettava huomioon merkin maantieteellinen vaikutusalue eli alue, jolla sitä käytetään sen haltijan taloudellisen toiminnan alkuperän osoittamiseksi, kuten ilmenee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan kirjaimellisesta tulkinnasta. Toiseksi on otettava huomioon merkin taloudellinen vaikutusalue, jota arvioidaan ottaen huomioon se ajanjakso, jonka aikana merkkiä on käytetty elinkeinotoiminnassa, käytön intensiteetti sekä ne taloudelliset toimijat, joiden piirissä kyseessä oleva merkki on tullut tunnetuksi erottamiskykyisenä merkkinä, eli kuluttajat, kilpailijat sekä tavarantoimittajat ja lisäksi merkin esiintyminen esimerkiksi mainoksissa tai internetissä.

38 Taloudellisen vaikutusalueen tutkimisen merkitys voidaan ymmärtää kyseisen merkin vaikutusaluetta koskevan edellytyksen teleologisen tulkinnan avulla. Kuten edellä 36 kohdassa on jo todettu, tämän edellytyksen tarkoituksena on rajoittaa riitatilanteiden mahdollisuus niihin, jotka koskevat todella tärkeitä merkkejä. Jotta voitaisiin vahvistaa kyseisen merkin tehokas ja todellinen merkitys kyseisellä alueella, ei näin ollen voida rajoittua pelkästään muodollisiin seikkoihin, vaan on tutkittava, millainen vaikutus tällä merkillä on kyseisellä alueella sen jälkeen, kun sitä on käytetty erottamiskykyisenä tekijänä.

39 Edellä esitetystä seuraa, ettei vastoin kantajan esitystä se seikka, että merkki antaa haltijalleen yksinoikeuden koko kansallisella alueella, ole riittävä sen vahvistamiseksi, että merkin vaikutusalue ei ole pelkästään paikallinen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

40 Merkityksellisen alueen osalta on sen vahvistamiseksi, että kyseisen merkin vaikutusalue ei ole pelkästään paikallinen, otettava huomioon se seikka, että merkit, jotka saattavat olla riidanalaisia yhteisön tavaramerkkiin nähden, ovat yksinoikeuksia, jotka pohjautuvat eri alueilla sovellettaviin oikeudellisiin säännöksiin. Tästä seuraa, että merkityksellinen alue näiden yksinoikeuksien vaikutusaluetta arvioitaessa on se, jolla jokaista näistä oikeudellisista säännöksistä sovelletaan. Oikeudellisissa säännöksissä annetaan nimittäin joko koko tätä aluetta tai sen osaa koskevia yksinoikeuksia, jotka saattavat olla riidanalaisia yhteisön tavaramerkkiin nähden.

41 Yhteisön oikeuden kannalta kyseisen merkin vaikutusalue on paikallista laajempi, kun sen vaikutus ei rajoitu mainitun alueen pieneen osaan, kuten on yleensä kaupungin tai maakunnan tapauksessa. Ei ole kuitenkaan mahdollista määrittää edeltä käsin abstraktilla tavalla, mikä osa alueesta on otettava huomioon sen vahvistamiseksi, että merkin vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen. Näin ollen merkin vaikutusalueen arviointi on suoritettava konkreettisesti jokaisen asian erityiset olosuhteet huomioon ottaen.

42 Lopuksi on todettava, että on välttämätöntä osoittaa, että kyseinen merkki on saavuttanut käytön perusteella merkityksen, joka ei rajoitu kolmansien näkökulmasta merkityksellisen alueen pieneen osaan, jotta voidaan vastustaa pätevästi yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä tai saada se julistettua mitättömäksi.

43 Asetuksessa N:o 40/94 jätetään kantajan valittavaksi todistelukeinot sen osoittamiseksi, että sen merkin vaikutusalue, johon se vetoaa, ei ole pelkästään paikallinen. Tämä voidaan vahvistaa taloudellisesti aktiivisen sivukonttoriverkoston esiintymisellä koko kyseisellä alueella, mutta myös yksinkertaisemmalla tavalla, esimerkiksi esittämällä

laskuja, joita on lähetetty kotipaikan sijaintipaikan ulkopuolelle, lehtiartikkeleita, joissa osoitetaan kyseisen merkin tunnettuus yleisön keskuudessa, tai matkaesitteitä, joissa kyseinen taloudellinen toimija mainitaan.

44 Kantajan esittämistä todisteista ei ilmene, että kyseisen merkin vaikutusalue ei ole käsiteltävänä olevassa asiassa pelkästään paikallinen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Kuten valituslautakunta on riidanalaisten päätösten 33 kohdassa todennut, kantajan esittämistä asiakirjoista ilmenee, että sillä hetkellä kun kahden ensimmäisen yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kyseistä merkkiä oli käytetty melkein kymmenen vuotta yleisölle avoimen toimipaikan nimenä portugalilaisella Vila Nova de Famalicão paikkakunnalla, jolla asuu 120 000 asukasta. Istunnossa esitettyjä selityksiä lukuun ottamatta kantaja ei ole toimittanut minkäänlaista näyttöä, jonka perusteella voitaisiin todeta sen tunnettuus kuluttajien keskuudessa tai kaupallisten suhteiden olemassaolo edellä mainitun paikkakunnan ulkopuolella. Kantaja ei ole myöskään osoittanut, että se olisi harjoittanut jonkinlaista mainontaa varmistaakseen toimipaikkansa tunnetuksi tekemisen mainitun kaupungin ulkopuolella. Näin ollen on todettava, että toiminimellä Generalóptica on pelkästään paikallinen vaikutusalue asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

45 Vastoin kantajan esitystä tämä johtopäätös ei aiheuta minkäänlaista toissijaisuusperiaatteen loukkaamista. Asetuksen N:o 40/94 2 ja 3 perustelukappaleen mukaan yhteisön tavaramerkkijärjestelmän olemassaolo on seuraus siitä, että Euroopan unionille myönnetään toimivaltaa sisämarkkinoiden osalta, koska sen tarkoituksena on poistaa jäsenvaltioiden lainsäädännöissä merkkien haltijoille kuuluvien oikeuksien alueellisen ominaisuuden muodostamia esteitä. Näin ollen toissijaisuusperiaatteella ei ole tässä asiassa mitään merkitystä. Lisäksi on korostettava, että yhteisön tavaramerkkiä koskevassa oikeudellisessa järjestelmässä ei jätetä huomioon ottamatta kansallisia oikeuksia, koska siinä säädetään menettelytavoista, jotka mahdollistavat aikaisempien kansallisten tavaramerkkien huomioon ottamisen. Tämä voidaan todeta erityisesti asetuksen N:o 40/94 106 artiklan osalta, joka koskee saman asetuksen 8 artiklan tai 52 artiklan 2 kohdan mukaisia aikaisempia oikeuksia, joihin kuuluvat merkit, joiden vaikutusalue ei ole pelkästään paikallinen. Samoin on asetuksen N:o 40/94 107 artiklan osalta, joka koskee merkkejä, joiden vaikutusalue on paikallinen. Käsiteltävänä olevassa asiassa mahdollisuus yhteisön tavaramerkkien GENERAL OPTICA ja toiminimen Generalóptica rinnakkaiseloon olisi tutkittava toisen menettelyn yhteydessä ottaen

huomioon asetuksen N:o 40/94 107 artikla, jossa annetaan aikaisemman paikallisesti vaikuttavan oikeuden haltijalle oikeuden vastustaa yhteisön tavaramerkin käyttöä sillä alueella, jolla tämä oikeus on suojattu.

46 Kun otetaan huomioon edellä esitetty, on todettava, ettei toiminimi Generalóptica ole sellainen merkki, jonka vaikutusalue ei ole vain paikallinen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

47 Koska asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa esitetyt edellytykset ovat kumulatiivisia, on riittävää, että vain yhtä niistä ei täytetä, jotta vaatimus yhteisön tavaramerkin julistamisesta mitättömäksi hylätään. Näin ollen ei ole syytä tutkia, onko kyseistä merkkiä käytetty elinkeinotoiminnassa.

48 Toiminimen Generalóptica ja yhteisön tavaramerkkien GENERAL OPTICA välisen sekaannusvaaran osalta on huomattava, että se voidaan ottaa huomioon asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan tutkimisen yhteydessä vasta sillä hetkellä, kun arvioidaan toiminimen haltijalle Portugalin teollisoikeuslain 239 §:n f kohdassa myönnettyä oikeutta vastustaa samankaltaisen tai saman myöhemmän tavaramerkin käyttöä. Tämä arviointi voidaan kuitenkin tehdä vain jos toiminimi täyttää muut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan mukaiset edellytykset, eikä näin ole käsiteltävänä olevassa asiassa.

49 Kaiken edellä esitetyn perusteella valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä, kun se on hylännyt asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut aikaisempaan oikeuteen perustuvat mitättömyysvaatimukset. Ensimmäinen kanneperuste on siten hylättävä.

Toinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 2868/95 22 säännön ja 40 säännön 6 kohdan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

50 Kantaja väittää, että valituslautakunta ei ole noudattanut velvollisuuttaan, kun se ei ole pyytänyt häntä toimittamaan todisteita kyseisen merkin aikaisemmasta käytöstä, ja että se ei ole ottanut huomioon hänen menettelyn aikana toimittamiaan lisätodisteita. Nämä todisteet koostuvat nimittäin Vila Nova de Famalicão kunnan antamasta uudesta todistuksesta, jossa osoitetaan, että toimipaikka on ollut yhtäjaksoisesti avoinna vuodesta 1988 alkaen, sellaisen ilmoituksen jäljennöksestä, joka on osoitettu veroviranomaisille, kun elinkeinotoiminta aloitettiin, ja yhtiön tilintarkastajan ilmoituksesta, jossa vahvistetaan päivä, jona toimipaikka on aloittanut elinkeinotoimintansa, se seikka, että se on yhä avoinna sekä sen keskimääräinen vuosittainen liikevaihto.

51 SMHV ja väliintulija vaativat näiden väitteiden hylkäämistä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

52 Aluksi on todettava, että käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunnalla ei ollut velvollisuutta pyytää kantajaa toimittamaan näyttöä toiminimen Generalóptica käytöstä. Kuten edellä 32 kohdassa on esitetty, näyttö kyseisen merkin käytöstä on yksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa myönnetyn suojan saamisen edellytyksistä ja vain elinkeinoelämässä käytettyjen merkkien haltijat voivat näin ollen saada tällaista suojaa. Tämä muodostaa tärkeän eron sellaisiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin yhteisön tavaramerkkeihin ja kansallisiin tavaramerkkeihin nähden, joihin vedotaan väitemenettelyn tai mitättömyysmenettelyn yhteydessä. Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan ja asetuksen N:o 2868/95 22 säännön ja 40 säännön 6 kohdan mukaan näiden tavaramerkkien käyttö on osoitettava vain siinä tapauksessa, että yhteisön tavaramerkin

hakija tai haltija sitä vaatii. Asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 1 kohdan ja 40 säännön 6 kohdan mukaan SMHV:n on tässä tapauksessa pyydettävä väitteen tai mitättömyysvaatimuksen tekijää toimittamaan näyttöä käytöstä tietyssä määräajassa.

53 Lisäksi on huomattava, että siihen liittyvä kanneperuste, että valituslautakunta on tehnyt virheen, kun se on kieltäytynyt ottamasta huomioon ensimmäistä kertaa valitusmenettelyssä esitettyjä asiakirjoja, ei ole perusteltu. Riidanalaisten päätösten 33 kohdasta nimittäin ilmenee, että valituslautakunta on tutkinut mainitut asiakirjat ennen kuin se on katsonut, ettei niiden perusteella voida riittävällä tavalla todeta, että toiminimen Generalóptica vaikutusalue olisi paikallista laajempi. Näin ollen toinen kanneperuste sekä kanne kokonaisuudessaan on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

54 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanteet hylätään.

2) Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^{da} velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Julistettiin Luxemburgissa 24 päivänä maaliskuuta 2009.

Allekirjoitukset