FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)

den 24 mars 2009 *

I de förenade målen T-318/06–T-321/06

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L.da, Santo Tirso (Portugal), företrätt av advokaterna M. Oehen Mendes och D. Jeffries,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av J. Novais Gonçalves, i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: engelska.

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid förstainstansrätten, var

General Óptica, SA, Barcelona (Spanien), företrätt av advokaterna M. Curell Aguilà och X. Fàbrega Sabaté,

angående talan i fyra mål mot de beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 8 augusti 2006 (ärendena R 944/2005-1, R 945/2005-1, R 946/2005-1 och R 947/2005-1) om ogiltighetsförfaranden mellan Jorge Moreira da Fonseca, L.^{da} och General Óptica, SA,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden I. Pelikánová samt domarna K. Jürimäe och S. Soldevila Fragoso (referent),

justitiesekreterare: handläggaren N. Rosner,

med beaktande av de ansökningar, som inkom till förstainstansrättens kansli den 27 november 2006,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlagor, som inkom till förstainstansrättens kansli den 23 mars 2007,

med beaktande av intervenientens svarsinlagor, som inkom till förstainstansrättens kansli den 23 mars 2007,

efter förhandlingen den 16 september 2008,

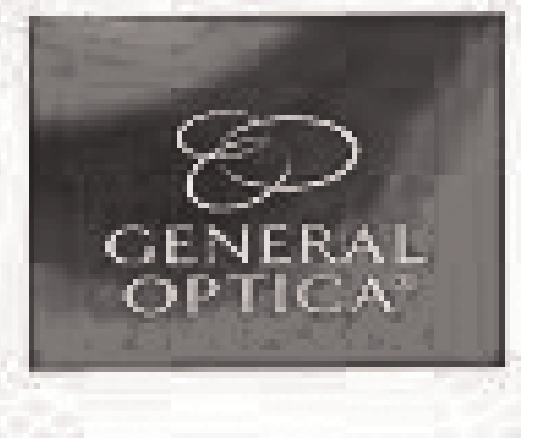
följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Intervenienten General Óptica, SA ingav den 10 juli 1997 två ansökningar om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse.

2 De sökta varumärkena utgörs av de nedan återgivna figurkännetecknen GENERAL OPTICA:





3 De tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

4 Den 10 september 1999 registrerades gemenskapsvarumärkena GENERAL OPTICA för optikertjänster under nummer 573592 och 573774.

5 Intervenienten ingav den 5 november 2001 ytterligare två ansökningar om registrering av gemenskapsvarumärke för samma tjänster. Dessa ansökningar avsåg de nedan återgivna figurkännetecknen GENERAL OPTICA. Dessa varumärken registrerades den 20 november 2002 och den 31 januari 2003 under nummer 2436798 respektive 2436723.





6 Intervenienten är även innehavare av det internationella varumärket nr 483246, GENERAL OPTICA för apparater, instrument och optiska artiklar i klass 9 samt för annons- och reklamverksamhet, avseende optiska varor som respektive ägare tillverkar och saluför, som omfattas av klass 35. Sedan intervenienten den 13 februari 1997 avstått

från att utvidga varumärkesrätten till att omfatta Portugal, ingavs en ansökan om en sådan utvidgning på nytt den 14 februari 1997 och beviljades den 16 februari 1998. Detta varumärke återges nedan:



7 Den 27 januari 2004 ingav sökanden Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L.[da], ansökningar om ogiltighetsförklaring av gemenskapsfigurmärkena GENERAL OPTICA till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 52.1 c och 8.4 i förordning nr 40/94, i den lydelse som var tillämplig vid tidpunkten för omständigheterna i målet.

8 Sökanden grundade sina ansökningar om ogiltighetsförklaring på innehavet av det äldre näringskännetecknet (nome de estabelecimento) Generalóptica, för vilket en ansökan om registrering hade ingetts den 4 september 1987 och vilket hade registrerats den 24 april 1990 för import och detaljhandelsförsäljning av optiska apparater, precisionsapparater och kameror.

9 På samma grundval väckte sökanden även talan vid portugisisk domstol om ogiltigförklaring av utvidgningen till Portugal av det internationella varumärket och intervenientens bolagsnamn samt om förbud att använda dessa kännetecken. Under förhandlingen ingav sökanden ett avgörande från Supremo Tribunal de Justiça (portugisisk kassationsdomstol) av den 10 juli 2008, i vilket denna domstol fastställde avgöranden från Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (civildomstol i Lissabon, Portugal) och Tribunal da Relação de Lisboa (appellationsdomstol i Lissabon), som avgjort målet till sökandens fördel. Sedan parterna utvecklat sin talan i detta avseende lades avgörandet från Supremo Tribunal de Justiça till handlingarna i målet den 16 september 2008, vilket har beaktats i förhandlingsprotokollet.

10 Den 7 juni 2005 avslog harmoniseringsbyråns annulleringsenhet ansökningarna om ogiltighetsförklaring av de fyra gemenskapsfigurmärkena GENERAL OPTICA. Annulleringsenheten bedömde att sökanden inte hade visat att det åberopade kännetecknet verkligen använts och inte heller att detta hade använts i mer än lokal omfattning.

11 Sökanden överklagade vart och ett av annulleringsenhetens beslut den 1 augusti 2005. Sökanden yrkade att dessa beslut skulle ogiltigförklaras och att yrkandena om ogiltigförklaring av de ovannämnda gemenskapsvarumärkena skulle bifallas.

12 Första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån fastställde annulleringsenhetens beslut genom beslut av den 8 augusti 2006 (nedan kallade de angripna besluten) och avslog överklagandena.

13 Överklagandenämnden angav i huvudsak att sökandeföretaget inte hade styrkt att detta verkligen hade använt det ifrågavarande kännetecknet och vidare att denna användning varit av lokal omfattning.

Förfarandet och parternas yrkanden

14 Genom beslut meddelat den 10 juli 2008 av ordföranden på förstainstansrättens andra avdelning, förenades målen T-318/06–T-321/006 vad gäller det muntliga förfarandet och domen, i enlighet med artikel 50 i förstainstansrättens rättegångsregler.

15 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten ska

— vilandeförklara målet tills de portugisiska domstolarnas avgörande vinner laga kraft,

— ogiltigförklara de angripna besluten,

— ogiltigförklara registreringen av gemenskapsfigurmärkena GENERAL OPTICA, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

16 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

17 Under förhandlingen har sökanden förklarat sig återkalla det tredje yrkandet, vilket har beaktats i förhandlingsprotokollet.

Rättslig bedömning

Yrkandet om vilandeförklaring

Parternas argument

18 Sökanden har hävdat att ett gemenskapsbeslut som strider mot ett avgörande som meddelats av portugisisk domstol skulle vara till skada för principen om gemenskapsvarumärkessystemets enhetlighet, som innebär att ett varumärke ska ha samma rättsverkan i samtliga medlemsstater i unionen, och att denna inte är absolut självständig i förhållande till de nationella rättsordningarna. Sökanden har därför gjort gällande att det är nödvändigt att vilandeförklara målet tills de portugisiska domstolarnas avgörande vinner laga kraft.

19 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har gjort gällande att dessa argument inte kan godtas.

Förstainstansrättens bedömning

20 Det ska anmärkas att de portugisiska domstolarnas avgörande beträffande det internationella varumärket nr 483246, GENERAL OPTICA, och intervenientens bolagsnamn har vunnit laga kraft till följd av det ovan i punkt 9 nämnda avgörandet från Supremo Tribunal de Justiça. I det nuvarande skedet av förfarandet vid förstainstans-

rätten har sökandens yrkande att målet ska vilandeförklaras tills de portugisiska domstolarnas avgörande vinner laga kraft därför förlorat sitt föremål.

21 Det ska i vart fall betonas att de portugisiska domstolarnas avgörande endast avser utvidgningen till Portugal av det internationella varumärket GENERAL OPTICA och intervenientens bolagsnamn. Eftersom de portugisiska domstolarnas avgörande inte innebär ett allmänt förbud mot att använda ett varumärke som innehåller orden general optica i Portugal, inverkar detta avgörande inte på gemenskapsvarumärkena GENERAL OPTICA. I motsats till vad sökanden har anfört under förhandlingen skulle ett avgörande från förstainstansrätten som innebär att registreringen av gemenskapsvarumärkena GENERAL OPTICA fastställs därför inte göra det möjligt för intervenienten att kringgå de portugisiska domstolarnas avgörande. I synnerhet inverkar en fastställelse av att gemenskapsvarumärkena GENERAL OPTICA är giltiga inte på den skyldighet att avstå från att använda det internationella varumärket GENERAL OPTICA och intervenientens bolagsnamn i Portugal som följer av Supremo Tribunal de Justiças avgörande.

22 I motsats till vad sökanden har gjort gällande, kan bristande överensstämmelse mellan de portugisiska domstolarnas och förstainstansrättens avgöranden inte medföra att gemenskapsvarumärkessystemets enhetliga karaktär ifrågasätts. Gemenskapsvarumärkets enhetliga karaktär är en princip som inte är absolut utan innebär att undantag kan göras, såsom de som föreskrivs i artiklarna 106 och 107 i förordning nr 40/94 om förbud mot bruk av ett gemenskapsvarumärke respektive äldre rättigheter som gäller lokalt (domstolens dom av den 22 juni 1994 i mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik och Danzinger, REG 1994, s. I-2789, punkt 55; svensk specialutgåva, volym 15, s. I-227).

23 Sökandens yrkande att målet ska vilandeförklaras ska därför ogillas.

Yrkandena om ogiltigförklaring

24 Till stöd för sin talan har sökanden åberopat två grunder. Den första grunden avser åsidosättande av artiklarna 52.1 c och 8.4 i förordning nr 40/94. Den andra grunden avser åsidosättande av reglerna 22 och 40.6 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1).

25 Om sökandens begäran om vilandeförklaring ska tolkas som en grund avseende ifrågasättande av den omständigheten att harmoniseringsbyrån inte vilandeförklarade förfarandet i väntan på att de portugisiska domstolarnas avgörande skulle vinna laga kraft, ska det konstateras att denna omständighet inte kan inverka på de angripna beslutens lagenlighet. Detta argument kan således inte godtas.

Den första grunden: Åsidosättande av artiklarna 52.1 c och 8.4 i förordning nr 40/94

Parternas argument

26 Sökanden har först och främst gjort gällande att rätten till näringskännetecknet Generalóptica förvärvades före tidpunkten för registreringen av gemenskapsfigurmärkena GENERAL OPTICA. Detta näringskännetecken registrerades nämligen den 4 september 1987, medan den första ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärkena GENERAL OPTICA ingavs först den 10 juli 1997.

27 Sökandeföretaget har för det andra hävdat att dess ensamrätt till näringskännetecknet Generalóptica enligt artikel 295.2 i Código da propriedade industrial (portugisisk lag om industriell äganderätt) medför förbud mot senare registrering av ett kännetecken som varumärke eller annat kännetecken som används i näringsverksamhet.

28 Beträffande överklagandenämndens påstående att sökanden inte hade gjort verkligt bruk av näringskännetecknet Generalóptica i näringsverksamhet i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 har sökanden gjort gällande att portugisiska näringskännetecken inte omfattas av gemenskapsrättsliga bestämmelser om användning, utan av den ordning som anges i Código da propriedade industrial. Sökanden har därefter preciserat att företaget sedan år 1987 och fram till nu har använt kännetecknet Generalóptica som näringskännetecken i enlighet med tillämplig portugisisk lagstiftning.

29 Sökandeföretaget har för det fjärde hävdat att dess ensamrätt till näringskännetecknet Generalóptica har nationell omfattning, eftersom den i enlighet med artikel 4.1 i Código da propriedade industrial omfattar hela Portugal. Sökanden har vidare hävdat att gemenskapsrätten inte är relevant för att slå fast vad som utgör relevant användning, eftersom bestämmelserna om näringskännetecken inte har harmoniserats.

30 I samband med sina argument avseende artikel 8.4 i förordning nr 40/94 har sökandeföretaget för det femte påstått för det första att dess ekonomiska verksamhet liknar intervenientens och för det andra att gemenskapsfigurmärkena GENERAL OPTICA och näringskännetecknet Generalóptica består av exakt samma ord och uttalas på samma sätt, varför de inte kan skiljas åt.

31 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har gjort gällande att det saknas skäl att godta sökandens argument avseende verkligt bruk och kännetecknets omfattning. Harmoniseringsbyrån har dessutom bestritt argumentet avseende risk för förväxling.

Förstainstansrättens bedömning

32 Enligt artikel 52.1 c i förordning nr 40/94 jämförd med artikel 8.4 i samma förordning innebär den omständigheten att ett annat kännetecken än ett varumärke föreligger att ett gemenskapsvarumärke kan ogiltigförklaras om kännetecknet uppfyller följande fyra kumulativa villkor samtidigt. Kännetecknet ska användas i näringsverksamhet. Det ska användas i mer än bara lokal omfattning. Rätten till kännetecknet ska ha förvärvats enligt rätten i den medlemsstat där detta kännetecken användes innan ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke gavs in. Kännetecknet ska slutligen ge innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke. Genom dessa fyra villkor begränsas det antal andra kännetecken än varumärken som kan åberopas mot ett gemenskapsvarumärkes giltighet inom hela gemenskapen i enlighet med artikel 1.2 i förordning nr 40/94.

33 De två första villkoren, det vill säga villkoren avseende användningen och omfattningen av det åberopade kännetecknet, varav den sistnämnda inte får vara enbart lokal, följer av lydelsen i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 och ska därför tolkas mot bakgrund av gemenskapsrätten. I förordning nr 40/94 föreskrivs således enhetliga normer för användningen av kännetecken och deras omfattning. Dessa normer är förenliga med de principer som ligger till grund för det system som införts genom nämnda förordning.

34 Det framgår däremot av uttrycket ”om och i den mån det finns tillämplig nationell lagstiftning om detta kännetecken” att de två andra villkor, som anges därefter i artikel 8.4 a och b i förordning nr 40/94 är villkor som föreskrivs i förordningen, men som till skillnad från de föregående villkoren ska bedömas med beaktande av kriterier som föreskrivs i den nationella rätt som gäller för det åberopade kännetecknet. Hänvisningen till den nationella rätt som gäller för det åberopade kännetecknet är fullständigt befogad, eftersom kännetecken som står utanför systemet för gemenskapsvarumärken enligt förordning nr 40/94 kan åberopas mot ett gemenskapsvarumärke. Det är således endast med stöd av den nationella rätt som gäller för det åberopade kännetecknet som det kan slås fast huruvida det åberopade kännetecknet är äldre än gemenskapsvarumärket och om det kan medföra att det är motiverat att förbjuda användning av ett yngre varumärke.

35 Villkoren om användning i näringsverksamhet och omfattningen av det åberopade kännetecknet ska därför, i motsats till vad sökanden har anfört, tolkas mot bakgrund av de enhetliga normerna i gemenskapsrätten och inte mot bakgrund av portugisisk rätt.

36 Enligt villkoret avseende omfattningen av det ifrågavarande kännetecknet ska denna omfattning inte vara enbart lokal. Beträffande tolkningen av detta villkor ska det först och främst betonas att *ratio legis* för denna bestämmelse är att begränsa antalet kännetecken som kan hamna i konflikt genom att det inte är möjligt att bestrida registrering av ett gemenskapsvarumärke eller bestrida ett gemenskapsvarumärkes giltighet på grundval av ett äldre kännetecken som inte är tillräckligt betydelsefullt eller signifikativt.

37 Det ska i övrigt preciseras att omfattningen av ett kännetecken som används för att identifiera en viss ekonomisk verksamhet ska bestämmas i förhållande till kännetecknets funktion att ange ursprung. Med beaktande av detta fordras först och främst att hänsyn tas till det geografiska perspektivet av kännetecknets omfattning, det vill säga det område inom vilket kännetecknet används för att identifiera innehavarens ekonomiska verksamhet, såsom framgår av en bokstavstolkning av artikel 8.4 i förordning nr 40/94. För det andra ska det ekonomiska perspektivet av kännetecknets omfattning beaktas. Detta ska bedömas med beaktande av under hur lång tid kännetecknet har fyllt sin funktion i näringsverksamhet och hur intensivt det använts, med beaktande av den grupp inom vilken det ifrågavarande kännetecknet har blivit känt som en särskiljande beståndsdel, nämligen konsumenter, konkurrenter och leverantörer, samt med beaktande av vilken spridning kännetecknet har fått genom till exempel reklam och Internet.

38 Relevansen av undersökningen av det ekonomiska perspektivet kan förstås genom en teleologisk tolkning av villkoret avseende det åberopade kännetecknets omfattning. Såsom redan konstaterats ovan i punkt 36 syftar detta villkor till att begränsa potentiella konflikter till sådana som kan uppkomma mellan de kännetecken som verkligen är betydande. För att fastställa vilken faktisk och verklig betydelse det åberopade kännetecknet har inom det ifrågavarande området ska bedömningen inte vara enbart rent formell, utan kännetecknets inverkan inom det ifrågavarande området ska undersökas efter det att det har använts som en särskiljande beståndsdel.

39 Av vad som anförts framgår – i motsats till vad sökanden har gjort gällande – att den omständigheten att kännetecknet ger innehavaren ensamrätt inom hela det nationella området i sig är otillräcklig för att slå fast att kännetecknet används i mer än bara lokal omfattning i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94.

40 Beträffande det relevanta området ska det, för att slå fast att det åberopade kännetecknet används i mer än bara lokal omfattning, beaktas att de kännetecken som kan hamna i konflikt med ett gemenskapsvarumärke är ensamrätter som grundas på rättsregler som är tillämpliga inom olika geografiska områden. Härav följer att det område som är relevant vid bedömningen av dessa ensamrätters omfattning är det område inom vilket var och en av dessa rättsregler är tillämpliga. Det är nämligen inom hela eller en del av detta område som en rättsregel ger upphov till ensamrätter som kan hamna i konflikt med ett gemenskapsvarumärke.

41 Ur gemenskapsrättslig synvinkel används kännetecknet i mer än lokal omfattning inom det relevanta området när det har en inverkan som inte är inskränkt till en begränsad del av detta område, vilket i allmänhet är fallet med en stad eller en provins. Det är emellertid inte möjligt att a priori och på ett abstrakt sätt avgöra vilken del av ett område som ska beaktas för att slå fast att ett kännetecken används i mer än lokal omfattning. Bedömningen av ett kännetecknens omfattning måste därför göras på ett konkret sätt och med beaktande av omständigheterna i varje enskilt fall.

42 För att med giltig verkan kunna invända mot registrering av ett gemenskapsvarumärke eller ha framgång med en talan om ogiltigförklaring är det nödvändigt att visa att det åberopade kännetecknet efter användning har fått sådan betydelse att det ur tredje mans synvinkel inte är inskränkt till en begränsad del av det relevanta området.

43 Sökanden har enligt förordning nr 40/94 möjlighet att välja vilken bevisning han vill använda för att styrka att det åberopade kännetecknet använts i mer än bara lokal omfattning. Detta kan styrkas genom ett nätverk av filialer som är ekonomiskt verksamma inom hela det ifrågavarande området. Det kan styrkas på ett enklare sätt genom att till exempel förete fakturor som utfärdats utanför den region där sökanden

har sitt säte, genom att förete tidningsartiklar som utvisar i vilken omfattning allmänheten har kännedom om det åberopade kännetecknet eller genom att visa att reseguider innehåller hänvisningar till anläggningen.

44 Det framgår emellertid inte av den bevisning som sökanden har förebringat att det kännetecken som åberopats i förevarande mål har använts i mer än bara lokal omfattning i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94. Såsom överklagandenämnden konstaterade i punkt 33 i de angripna besluten, följer det av de handlingar som sökanden har företett att det ifrågavarande kännetecknet vid den tidpunkt då ansökan om registrering av de två första gemenskapsvarumärkena gavs in under nästan tio år hade använts enbart för en inrättning som är öppen för allmänheten i den portugisiska staden Vila Nova de Famalicão, som har 120 000 invånare. Sina förklaringar under förhandlingen till trots har sökanden inte förebringat någon bevisning för att kännetecknet är känt bland konsumenterna och inte heller för sökandens handelsförbindelser utanför denna stad. Sökandeföretaget har inte heller visat att det utvecklat någon annonsverksamhet för att göra reklam för sin inrättning utanför nämnda stad. Näringskännetecknet Generalóptica måste därför anses ha använts i enbart lokal omfattning i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94.

45 I motsats till vad sökanden förefaller ha gjort gällande innebär denna slutsats inte att subsidiaritetsprincipen åsidosätts. Enligt andra och tredje skälen i förordning nr 40/94 är den omständigheten att en gemenskapsordning för varumärken föreligger en följd av att Europeiska unionen har tillagts behörighet i fråga om den inre marknaden, eftersom de hinder i form av territoriell begränsning av de rättigheter som medlemsstaternas respektive lagstiftning ger varumärkesinnehavare ska avskaffas genom denna marknad. Subsidiaritetsprincipen kan därför inte spela någon roll. Det ska i övrigt betonas att de nationella rättsordningarna inte förbigås genom den rättsliga regleringen av gemenskapsvarumärken, eftersom denna innehåller föreskrifter om mekanismer som gör det möjligt att beakta äldre nationella kännetecken. Detta gäller bland annat artikel 106 i förordning nr 40/94 med avseende på äldre rättigheter i den mening som avses i artiklarna 8 och 52.2 i nämnda förordning, däribland sådana kännetecken som använts i mer än bara lokal omfattning. Detta gäller även artikel 107 i förordning nr 40/94 med avseende på äldre rättigheter som gäller lokalt. I förevarande mål måste möjligheten för gemenskapsvarumärkena GENERAL OPTICA att samexistera med näringskännetecknet Generalóptica undersökas i ett annat förfarande med avseende på artikel 107 i förordning nr 40/94. Innehavaren av en äldre rättighet som gäller lokalt har

enligt detta förfarande möjlighet att motsätta sig användning av ett gemenskapsvarumärke inom det område där denna rättighet åtnjuter skydd.

46 Mot bakgrund av det anförda finner förstainstansrätten att näringskännetecknet Generalóptica inte är ett kännetecken som använts i mer än bara lokal omfattning i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94.

47 Eftersom villkoren i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 är kumulativa är det tillräckligt att ett av dem inte är uppfyllt för att en ansökan om ogiltighetsförklaring ska ogillas. Det saknas under dessa förhållanden anledning att bedöma om det åberopade kännetecknet har använts i näringsverksamhet.

48 Det ska noteras att risken för förväxling mellan näringskännetecknet Generalóptica och gemenskapsvarumärkena GENERAL OPTICA kan beaktas i samband med en bedömning enligt artikel 8.4 i förordning nr 40/94 först i samband med en prövning av en näringskänneteckeninnehavares möjligheter att, enligt artikel 239 avsnitt f i Código da propriedade industrial, motsätta sig att ett liknande eller identiskt yngre varumärke används. Denna bedömning kan emellertid göras endast om näringskännetecknet uppfyller de övriga villkoren i artikel 8.4 i förordning nr 40/94, vilket inte är fallet i förevarande mål.

49 Av vad anförts följer att överklagandenämnden inte begick något fel när den avslog de ansökningar om ogiltighetsförklaring som grundats på en äldre rättighet i den mening som avses i artiklarna 52.1 c och 8.4 i förordning nr 40/94. Talan kan därför inte bifallas såvitt avser den första grunden.

Den andra grunden: Åsidosättande av reglerna 22 och 40.6 i förordning nr 2868/95

Parternas argument

50 Sökanden har hävdat att överklagandenämnden inte iakttog skyldigheten att anmoda sökanden att förebringa bevisning för tidigare användning av det åberopade kännetecknet och vidare att nämnden förbigick den ytterligare bevisning som sökanden förebringade under förfarandet. Denna bevisning utgjordes av bland annat ett nytt intyg, som församlingen i Vila Nova de Famalicão hade utfärdat. Av detta framgick att inrättningen varit öppen oavbrutet sedan år 1988. Bevisningen utgjordes vidare av en kopia av en deklaration som sändes till skattemyndigheterna när den ekonomiska verksamheten inleddes och av en deklaration som upprättats av företagets revisor. I denna anges den dag då inrättningen påbörjade sin ekonomiska verksamhet, att inrättningen fortfarande är öppen och den årliga genomsnittliga omsättningen.

51 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har gjort gällande att dessa argument inte kan godtas.

Förstainstansrättens bedömning

52 Förstainstansrätten konstaterar först och främst att överklagandenämnden i det aktuella fallet inte var skyldig att anmoda sökanden att förebringa bevis för användning av näringskännetecknet Generalóptica. Såsom förstainstansrätten angett ovan i punkt 32 är bevis för användning av det åberopade varumärket ett av de villkor som måste vara uppfyllda för att komma i åtnjutande av det skydd som föreskrivs i artikel 8.4 i förordning nr 40/94. Det är enbart innehavare av kännetecken som använts i näringsverksamhet som kan göra gällande ett sådant skydd. Detta utgör en väsentlig skillnad i förhållande till gemenskapsvarumärken och nationella varumärken enligt artikel 8.2 a i förordning nr 40/94, som åberopas i ett invändningsförfarande eller ett ogiltighetsförfarande. Enligt artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 samt reglerna 22 och 40.6 i förordning nr 2868/95 behöver användning av varumärke visas endast om den som ansöker om registrering av gemenskapsvarumärke eller innehavaren av ett

gemenskapsvarumärke begär det. Enligt reglerna 22.1 och 40.6 i förordning nr 2868/95 är harmoniseringsbyrån därvid skyldig att anmoda invändaren eller den som ansöker om ogiltighetsförklaring att förebringa bevis på användning inom en föreskriven frist.

53 Det ska i övrigt anmärkas att det saknas fog för grunden avseende att överklagandenämnden begick ett fel genom att inte beakta de handlingar som ingetts för första gången under överklagandeförfarandet. Det framgår nämligen av punkt 33 i de angripna besluten att överklagandenämnden undersökte dessa handlingar innan den fann att dessa inte var tillräckliga för att styrka att näringskännetecknet Generalóptica hade använts i mer än lokal omfattning. Talan kan därför inte bifallas såvitt avser den andra grunden och ska ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

54 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L.da ska ersätta rättegångskostnaderna.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 24 mars 2009.

Underskrifter