ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda)

24. märts 2009 *

Liidetud kohtuasjades T-318/06–T-321/06,

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L[da], asukoht Santo Tirso (Portugal), esindajad: advokaadid M. Oehen Mendes ja D. Jeffries,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: J. Novais Gonçalves,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: inglise.

teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse astuja esimese astme kohtus oli

General Óptica, SA, asukoht Barcelona (Hispaania), esindajad: advokaadid M. Curell Aguilà ja X. Fàbrega Sabaté,

mille ese on neli hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 8. augusti 2006. aasta otsuse peale (asjad R 944/2005-1, R 945/2005-1, R 946/2005-1 ja R 947/2005-1) seoses nelja tühistamismenetlusega Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^{da} ja General Óptica, SA vahel,

EUROOPA ÜHENDUSTE
ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda),

koosseisus: president I. Pelikánová, kohtunikud K. Jürimäe ja S. Soldevila Fragoso (ettekandja),

kohtusekretär: ametnik N. Rosner,

arvestades 27. novembril 2006 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldusi,

arvestades 23. märtsil 2007 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud Siseturu Ühtlustamise Ameti esitatud kostja vastuseid,

arvestades 23. märtsil 2007 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja esitatud kostja vastuseid,

arvestades 16. septembril 2008 toimunud kohtuistungil esitatut,

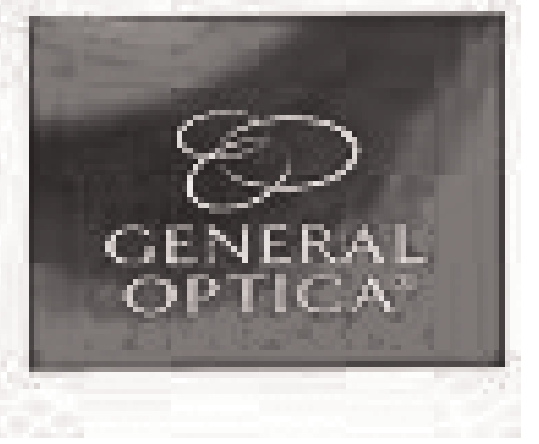
on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

1 Menetlusse astuja esitas 10. juulil 1997 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) alusel kaks ühenduse kaubamärgi registreerimise taotlust.

2 Kaubamärgid, mille registreerimist taotleti, olid järgmised kujutismärgid GENERAL OPTICA:





3 Teenused, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade või teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 42.

4 Menetlusse astuja ühenduse kaubamärgid GENERAL OPTICA registreeriti 10. septembril 1999 numbrite 573592 ja 573774 all optiku teenuste jaoks.

5 Menetlusse astuja esitas 5. novembril 2001 samade teenuste jaoks veel kaks ühenduse kaubamärgi registreerimise taotlust, mille esemeks olid järgnevalt esitatud kujutismärgid GENERAL OPTICA. Need kaubamärgid registreeriti 20. novembril 2002 ja 31. jaanuaril 2003 vastavalt numbrite 2436798 ja 2436723 all.





6 Menetlusse astujale kuulub ka rahvusvaheline kaubamärk nr 483246 GENERAL OPTICA klassi 9 kuuluvate optikariistade, -seadmete ja -vahendite jaoks ning nende omanike poolt toodetavate ja müüdavate optikatoodete esitlemis- ja reklaamiteenuste

jaoks, mis kuuluvad klassi 35. Pärast seda, kui Portugalis keelduti 13. veebruaril 1997 kõnealuse kaubamärgiõiguse pikendamisest, taotleti pikendust uuesti 14. veebruaril 1997 ning see määrati 16. veebruaril 1998. Nimetatud kaubamärk on järgmine:



7 Hageja, Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L[da] palus 27. jaanuaril 2004 ühtlustamisametil määruse nr 40/94 faktiliste asjaolude asetleidmise ajal kehtinud redaktsiooni artikli 52 lõike 1 punkti c ja artikli 8 lõike 4 alusel ühenduse kujutismärgid GENERAL OPTICA kehtetuks tunnistada.

8 Hageja tugines kehtetuks tunnistamise taotluses sellele, et talle kuulub varasem kaubandusettevõtte nimi Generalóptica, mida on taotletud 4. septembril 1987 ja antud 24. aprillil 1990 optika-, täppis- ja fotograafiaseadmete impordi ning jaemüügi jaoks.

9 Sellele tuginedes esitas hageja ka hagi Portugali kohtule, millega taotles, et tunnistataks kehtetuks menetlusse astuja rahvusvahelise kaubamärgi ja ettevõtte nime laiendamine Portugali ning keelataks nende tähiste kasutamine. Kohtuistungil esitas hageja Supremo Tribunal de Justiça (Portugali kõrgeim kohus) 10. juuli 2008. aasta otsuse, milles see kohus kinnitas Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Lissaboni tsiviilasjade esimese astme kohus, Portugal) ja Tribunal da Relação de Lisboa (Lissaboni apellatsioonikohus) otsuseid, mis langetati tema kasuks. Pärast selles osas poolte ärakuulamist lisati 16. septembril 2008 Supremo Tribunal de Justiça otsus kohtutoimikusse, mille kohta tehti kanne kohtuistungi protokolli.

10 Ühtlustamisameti tühistamisosakond jättis 7. juunil 2005 nelja ühenduse kaubamärgi GENERAL OPTICA kehtetuks tunnustamise taotlused rahuldamata, leides, et hageja ei olnud tõendanud ühelt poolt, et esitatud tähist tegelikult kasutatakse, ja teiselt poolt, et see ei ole ainult kohaliku tähendusega.

11 Hageja esitas 1. augustil 2005 kõigi nende tühistamisosakonna otsuste peale kaebuse, taotledes nende tühistamist ja eespool mainitud ühenduse kaubamärkide kehtetuks tunnistamise taotluste rahuldamist.

12 Ühtlustamisameti esimene apellatsioonikoda kinnitas 8. augusti 2006. aasta otsustega (edaspidi „vaidlustatud otsused") tühistamisosakonna otsuseid ja jättis need neli kaebust rahuldamata.

13 Apellatsioonikoda märkis sisuliselt, et ühelt poolt ei ole hageja tõendanud, et ta on kõnealust tähist tegelikult kasutanud, ja teiselt poolt, et see kasutus on kohaliku tähendusega.

Menetlus ja poolte nõuded

14 Esimese Astme Kohtu teise koja esimehe 10. juuli 2008. aasta määrusega liideti kohtuasjad T-318/06–T-321/06 Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 50 alusel suulise menetluse ja lõpliku kohtuotsuse jaoks.

15 Hageja palub sisuliselt Esimese Astme Kohtul:

– peatada menetlus kuni ajani, mil Portugali kohus teeb lõpliku kohtuotsuse;

– tühistada vaidlustatud otsused;

– tühistada ühenduse kujutismärkide GENERAL OPTICA registreering;

– mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

16 Ühtlustamisamet ning menetlusse astuja paluvad Esimese Astme Kohtul:

– jätta hagid põhjendamatuse tõttu rahuldamata;

– mõista kohtukulud välja hagejalt.

17 Kohtuistungil loobus hageja oma kolmandast nõudest ning selle kohta tehti märge kohtuistungi protokolli.

Õiguslik käsitlus

Taotlused menetluse peatamiseks

Poolte argumendid

18 Hageja väidab, et ühenduse otsus, mis on vastuolus Portugali kohtute tehtud otsustega, rikub ühenduse kaubamärgikorra ühtsuse põhimõtet, mille kohaselt peab ühenduse kaubamärk kehtima kõigis liidu liikmesriikides ja et sellel ei ole absoluutset sõltumatust erinevate riikide õiguskordadest. Seetõttu tuleb hageja väitel peatada menetlus kuni ajani, mil Portugali kohus on teinud lõpliku otsuse.

19 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja paluvad need argumendid tagasi lükata.

Esimese Astme Kohtu hinnang

20 Tuleb märkida, et Esimese Astme Kohtus toimuva menetluse käesolevas staadiumis ja pärast käesoleva kohtuotsuse punktis 9 viidatud Supremo Tribunal de Justiça otsust, millega Portugali kohus on teinud lõpliku otsuse rahvusvahelise kaubamärgi nr 483246

GENERAL OPTICA ja menetlusse astuja ettevõtte nime kohta, on hageja taotluse ese – peatada menetlus selle ajani, mil Portugali kohus on teinud lõpliku otsuse – ära langenud.

21 Igal juhul tuleb rõhutada, et Portugali kohtu otsus käsitleb üksnes kaubamärgi GENERAL OPTICA rahvusvahelise registreeringu ja menetlusse astuja ettevõtte nime laiendamist Portugali. Kuna see Portugali kohtu otsus ei sisalda ühtegi Portugalis sõnu „general optica" hõlmava kaubamärgi kasutamise üldist keeldu, siis see ei mõjuta ühenduse kaubamärke GENERAL OPTICA. Seega, vastupidi hageja poolt kohtuistungil esitatud argumentidele ei võimaldaks Esimese Astme Kohtu otsus, millega kinnitatakse ühenduse kaubamärkide GENERAL OPTICA registreering, menetlusse astujal vältida Portugali kohtu otsust. Iseäranis puudub ühenduse kaubamärkide GENERAL OPTICA kehtivuse kinnitamisel igasugune mõju Supremo Tribunal de Justiça otsusest tulenevale kohustusele hoiduda Portugalis kasutamast rahvusvahelist kaubamärki GENERAL OPTICA ja menetlusse astuja ettevõtte nime.

22 Lõpuks, vastupidi sellele, mida hageja väidab, ei sea Portugali kohtu otsuse ja Esimese Astme Kohtu otsuse vaheline vastuolu ohtu ühenduse kaubamärgikorra ühtsust. Ühenduse kaubamärgi ühtsuse põhimõte ei ole absoluutne, vaid võimaldab teha selliseid erandeid, nagu on ette nähtud määruse nr 40/94 artiklis 106 ühenduse kaubamärkide kasutamise keelamise kohta ja artiklis 107 kohaliku tähendusega varasemate õiguste kohta (Euroopa Kohtu 22. juuni 1994. aasta otsus kohtuasjas C-9/93: IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger, EKL 1994, lk I-2789, punkt 55).

23 Järelikult tuleb menetluse peatamise taotlused rahuldamata jätta.

Kehtetuks tunnistamise taotlused

24 Hageja esitab oma hagi toetuseks kaks väidet. Esimene käsitleb määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 1 punkti c ja artikli 8 lõike 4 rikkumist. Teine puudutab komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189), eeskirja 22 ja eeskirja 40 lõike 6 rikkumist.

25 Juhuks, kui hageja taotlust menetluse peatamiseks tuleks tõlgendada kui väidet, millega heidetakse ette asjaolu, et ühtlustamisamet ei peatanud menetlust kuni Portugali kohtute lõpliku otsuse tegemiseni, tuleb sedastada, et nimetatud asjaolu ei saa mõjutada vaidlustatud otsuste seaduslikkust. Seetõttu tuleb see väide tagasi lükata kui põhjendamatu.

Esimene väide, mis käsitleb määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 1 punkti c ja artikli 8 lõike 4 rikkumist

Poolte argumendid

26 Hageja väidab esiteks, et kaubandusettevõtte nimi Generalóptica on ühenduse kujutismärkide GENERAL OPTICA registreerimisest varasem õigus. See ettevõtte nimi registreeriti nimelt 4. septembril 1987, samas kui esimene ühenduse kujutismärkide GENERAL OPTICA registreerimise taotlus esitati alles 10. juulil 1997.

27 Teiseks kinnitab hageja, et kuna tal on kaubandusettevõtte nime Generalóptica ainuõigus, siis Código da propriedade industriali (Portugali tööstusomandiseadus) artikli 295 lõike 2 alusel on keelatud hiljem tähist kaubamärgina või muu äritegevuses kasutatava tähisena registreerida.

28 Kolmandaks, seoses apellatsioonikoja kinnitusega, et hageja ei ole äritegevuses kaubandusettevõtte nime Generalóptica määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 tähenduses tegelikult kasutanud, väidab hageja, et portugali kaubandusettevõtte nimede suhtes ei kehti ükski kasutust puudutav ühenduse õiguse säte, vaid Código da propriedade industrialis kehtestatud eeskirjad. Seejärel täpsustab hageja, et ta on kasutanud tähist Generalóptica kaubandusettevõtte nimena 1987. aastast tänaseni vastavalt selle valdkonna suhtes kohaldatavatele Portugali õigusnormidele.

29 Neljandaks toonitab hageja, et tema ainuõigus kaubandusettevõtte nimele Generalóptica on üleriigilise ulatusega, sest Código da propriedade industriali artikli 4 lõike 1 kohaselt laieneb see kogu Portugali territooriumile, ja kuna ettevõtete nimede osas ei ole ühtlustamist toimunud, siis ei ole ühenduse õigus kohaldatav selle kindlaksmääramisel, milline on asjakohane kasutamine.

30 Viiendaks rõhutab hageja lõpuks oma määruse nr 40/94 artikli 8 lõiget 4 käsitlevas arutluskäigus esiteks, et tema ja menetlusse astuja äritegevus on sarnane ja teiseks, et ühenduse kujutismärgid GENERAL OPTICA ja kaubandusettevõtte nimi Generalóptica sisaldavad täpselt samu sõnu ja neid hääldatakse samamoodi, nii et neil ei ole võimalik vahet teha.

31 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja paluvad hageja argumendid tegeliku kasutuse ja kõnealuse tähise ulatuse kohta tagasi lükata. Ühtlustamisamet vaidleb lisaks vastu segiajamise tõenäosust puudutavale argumendile.

Esimese Astme Kohtu hinnang

32 Vastavalt määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 1 punktile c koosmõjus sama määruse artikli 8 lõikega 4 võimaldab peale kaubamärgi ka muu tähise olemasolu saavutada ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamise, kui see tähis vastab kumulatiivselt neljale tingimusele: tähis peab olema kasutusel kaubanduses; tähise ulatus ei või olla ainult kohaliku tähtsusega; õigus tähisele peab olema omandatud kooskõlas selle liikmesriigi õigusega, kus tähist kasutati enne ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäeva; ja viimaks peab tähisest tulenema omaniku õigus keelata hilisema kaubamärgi kasutamine. Need neli tingimust piiravad selliste teiste tähiste arvu, mis ei ole kaubamärgid ning millele saab tugineda ühenduse kaubamärgi kehtivuse vaidlustamiseks kogu ühenduse territooriumi osas vastavalt määruse nr 40/94 artikli 1 lõikele 2.

33 Kaks esimest tingimust, see tähendab need, mis puudutavad esitatud tähise kasutamist ja ulatust – kusjuures ulatus ei või olla üksnes kohaliku tähtsusega – tulenevad määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 sõnastusest ning neid tuleb seega tõlgendada ühenduse õigusest lähtudes. Nii kehtestab määrus nr 40/94 tähiste kasutusele ja ulatusele ühtsed standardid, mis on kooskõlas selle määrusega loodud korra aluseks olevate põhimõtetega.

34 Seevastu väljendist „kui selle tähise suhtes kohaldatava liikmesriigi õiguse kohaselt ja sellega ettenähtud ulatuses” ilmneb, et järgmised kaks tingimust, mis on määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 punktides a ja b järgmistena välja toodud, on määrusega kehtestatud tingimused, mida tuleb erinevalt eelmistest hinnata esitatud tähise suhtes kohaldatava õigusega määratud kriteeriumide alusel. Selline viide esitatud tähist reguleerivale õigusele on igati õigustatud, arvestades, et määrusega nr 40/94 on antud võimalus tugineda ühenduse kaubamärgikorra välistele tähistele ühenduse kaubamärgi vastu. Seega on üksnes esitatud tähist reguleeriva õiguse alusel võimalik tuvastada, kas see tähis on asjaomasest ühenduse kaubamärgist varasem ja kas selle põhjal on õigustatud keelduda hilisema kaubamärgi registreerimisest või see kehtetuks tunnistada.

35 Järelikult tuleb vastupidi hageja esitatud argumentidele tähise kasutamist kaubanduses ja tähise ulatust puudutavaid tingimusi tõlgendada ühenduse õiguse ühtsete standardite, mitte Portugali õiguse alusel.

36 Seoses selle tingimuse tõlgendamisega, mis käsitleb kõnealuse tähise ulatust ja mille kohaselt ulatus ei või olla ainult kohaliku tähtsusega, tuleb kõigepealt rõhutada, et viidatud sätte *ratio legis* on piirata vastuolusid tähiste vahel, takistades ühenduse kaubamärgi registreeringu või kehtivuse vaidlustamist varasema tähise alusel, mis ei ole piisavalt tähtis või märkimisväärne.

37 Lisaks tuleb täpsustada, et kindlaksmääratud kaubandustegevuse identifitseerimiseks kasutatava tähise ulatus tuleb määrata seoses selle identifitseerimisülesandega. Sellest kaalutlusest lähtudes tuleb esiteks arvesse võtta tähise geograafilist ulatust, see tähendab territooriumi, millel seda selle omaniku kaubandustegevuse identifitseerimiseks kasutatakse, nagu tuleneb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 grammatilisest tõlgendusest. Teiseks tuleb arvesse võtta tähise majanduslikku ulatust, mida hinnatakse selle ajavahemiku alusel, mille jooksul tähis täitis kaubanduses oma ülesannet, ja selle kasutuse intensiivsust, pidades ka silmas adressaatide ringi, kelle jaoks kõnealune tähis on muutunud tuntuks eristava osana – tarbijaid, konkurente või isegi tarnijaid – või tähise levitamist näiteks reklaami või interneti teel.

38 Majandusliku mõõtme uurimise asjakohasust võib mõista esitatud tähise ulatust puudutava tingimuse teleoloogilise tõlgenduse kaudu. Nagu käesoleva kohtuotsuse punktis 36 on juba sedastatud, on kõnealuse tingimuse eesmärk, et võimalikud vastuolud piirduksid nendega, mis võivad esineda tõeliselt tähtsate tähistega. Selleks et tuvastada esitatud tähise tegelik ja reaalne tähtsus asjaomasel territooriumil, ei või seega piirduda vaid formaalse hinnangu andmisega, vaid tuleb uurida, milline on selle tähise mõju asjaomasel territooriumil pärast seda, kui seda on kasutatud eristava osana.

39 Eeltoodust tuleneb, et vastupidi hageja väidetele ei ole asjaolu, et tähis annab selle omanikule kogu liikmesriigi territooriumil ainuõiguse, iseenesest piisav selle tõendamiseks, et tähise ulatus ei ole üksnes kohaliku tähtsusega määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 tähenduses.

40 Esitatud tähise ulatuse tuvastamisel tähtsust omava territooriumi puhul tuleb silmas pidada asjaolu, et tähised, mis võivad sattuda vastuollu ühenduse kaubamärgiga, kujutavad endast ainuõigusi, mille aluseks on erinevatel territooriumidel kohaldatavad õigusnormid. Sellest tulenevalt omab ainuõiguste ulatuse uurimisel tähtsust territoorium, kus kõik need õigusnormid on kohaldatavad. Ainuõigused, mis võivad sattuda vastuollu ühenduse kaubamärgiga, tulenevad õigusnormist nimelt sellel territooriumil – tervikuna või osal sellest.

41 Ühenduse õiguse seisukohast on kõnealusel tähisel ulatus, mis ei ole üksnes kohaliku tähtsusega, kui selle mõju ei piirdu asjaomase territooriumi väikese osaga, nagu on tavaliselt linna või maakonna puhul. Sellegipoolest ei ole võimalik *a priori* abstraktselt kindlaks määrata, missugune osa territooriumist tuleb aluseks võtta selle tuvastamiseks, et tähise ulatus on laiem kui kohaliku mõõtmega. Seega tuleb tähise ulatust hinnata *in concreto*, vastavalt iga juhtumit iseloomustavatele asjaoludele.

42 Lõpuks on selleks, et ühenduse kaubamärgi registreerimisele saaks esitada kehtiva vastulause või saavutada selle kehtetuks tunnistamine, vaja tõendada, et tähis on selle kasutamise käigus omandanud tähtsuse, mis asjaomaste kolmandate isikute hinnangul ei piirdu üksnes väikse osaga vastavast territooriumist.

43 Määrusega nr 40/94 on hagejale jäetud võimalus valida, milliseid tõendeid ta kasutab selle tõendamiseks, et tähis, millele ta tugineb, ei ole üksnes kohalik. Seda saab tõendada majanduslikult aktiivsete filiaalide võrgustiku olemasolule viidates, kuid ka lihtsamalt, näiteks esitades arved, mis on saadetud tema asukoha piirkonnast

väljapoole, esitades väljavõtted ajakirjandusest, mis viitavad esitatud tähise tuntusele avalikkuse seas, või tõendades, et asjaomasele ettevõttele on viidatud reisijuhtides.

44 Hageja esitatud tõenditest ei ilmne aga, et selle tähise ulatus, millele ta käesolevas asjas tugineb, ei ole üksnes kohaliku tähtsusega määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 tähenduses. Nagu apellatsioonikoda vaidlustatud otsuste punktis 33 sedastas, tuleneb hageja esitatud dokumentidest, et ajal, mil taotleti kahe esimese ühenduse kaubamärgi registreerimist, oli kõnealust tähist kasutatud peaaegu 10 aastat vaid ühe üldsusele avatud ettevõtte tähistamiseks 120 000 elanikuga asulas Vila Nova de Famalicão, Portugalis. Hoolimata selgitustest kohtuistungil, ei ole hageja esitanud ühtegi tõendit, mille põhjal võiks järeldada, et see tähis on tarbijate seas tuntud, ega seda, et tal oleks majanduslikke sidemeid väljaspool nimetatud asulat. Hageja ei ole ka tõendanud, et ta oleks ette võtnud reklaamtegevust oma ettevõtte reklaamimiseks väljaspool kõnealust linna. Järelikult tuleb sedastada, et kaubandusettevõtte nimel Generalóptica on kitsalt kohalik ulatus määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 tähenduses.

45 Toodud järeldus ei riku kuidagi subsidiaarsuse põhimõtet, vastupidi sellele, mida näib väitvat hageja. Määruse nr 40/94 põhjenduste 2 ja 3 kohaselt on ühenduse kaubamärgikorra olemasolu Euroopa Liidule siseturu valdkonnas pädevuse andmise tagajärg, kusjuures siseturu eesmärk on kõrvaldada liikmesriikide õigusnormide alusel kaubamärgiomanikele antavate õiguste territoriaalsuse takistused. Seega ei ole subsidiaarsuse põhimõte siin asjakohane. Lisaks tuleb rõhutada, et ühenduse kaubamärgi õiguslik kord ei ignoreeri liikmesriikide õigust, kuna selle korraga on ette nähtud mehhanismid, mis võimaldavad võtta arvesse varasemate siseriiklike tähiste olemasolu. Nii on näiteks määruse nr 40/94 artikli 106 puhul varasemate õiguste jaoks selle määruse artikli 8 või artikli 52 lõike 2 tähenduses, ja sealhulgas tähiste jaoks, millel on ulatuslikum kui kohalik tähtsus. Nii on ka määruse nr 40/94 artikli 107 puhul kohaliku tähtsusega tähiste jaoks. Käesoleval juhul tuleb võimalust, et ühenduse kaubamärkide GENERAL OPTICA ja ettevõtte nimi Generalóptica eksisteerivad koos, uurida teise menetluse raames vastavalt määruse nr 40/94 artiklile 107, mille alusel on kohaliku

tähendusega varasema õiguse omanikul võimalik seista vastu ühenduse kaubamärgi kasutamisele territooriumil, kus see õigus on kaitstud.

46 Arvestades eeltoodut, tuleb järeldada, et kaubandusettevõtte nimi Generalóptica ei ole tähis, millel oleks ulatuslikum kui kohalik tähtsus määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 tähenduses.

47 Arvestades, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 4 kehtestatud tingimused on kumulatiivsed, piisab ühenduse kaubamärkide kehtetuks tunnistamise taotluse rahuldamata jätmiseks sellest, kui üks tingimustest ei ole täidetud. Neil asjaoludel puudub vajadus uurida, kas tähist, millele tuginetakse, kasutati kaubanduses.

48 Seoses ettevõtte nime Generalóptica ja ühenduse kaubamärkide GENERAL OPTICA vahelise segiajamise tõenäosuse olemasoluga tuleb märkida, et seda asjaolu saaks määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 kohasel uurimisel arvesse võtta alles siis, kui analüüsitakse Código da propriedade industriali artikli 239 jaost f ettevõtte nime omanikule tulenevat õigust seista vastu sarnase või identse hilisema kaubamärgi kasutamisele. Seda analüüsi saaks siiski läbi viia üksnes juhul, kui kõnealune ettevõtte nimi vastaks teistele määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 tingimustele, mis ei ole nii käesoleval juhul.

49 Kõigist eeltoodud kaalutlustest järeldub, et apellatsioonikoda ei eksinud, kui ta jättis määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 1 punkti c ja artikli 8 lõike 4 tähenduses varasemal õigusel põhinevad kehtetuks tunnistamise taotlused rahuldamata. Seetõttu tuleb esimene väide tagasi lükata.

Teine väide, mis käsitleb määruse nr 2868/95 eeskirja 22 ja eeskirja 40 lõike 6 rikkumist

Poolte argumendid

50 Hageja väidab, et apellatsioonikoda jättis täitmata oma kohustuse paluda tal esitada tõendid selle tähise varasema kasutuse kohta, millele ta tugineb, ja et tema poolt menetluse käigus esitatud lisatõendid jäeti tähelepanuta. Need tõendid hõlmavad eelkõige uut Vila Nova de Famalicão kihelkonna väljastatud sertifikaati, milles on märgitud, et kõnealune ettevõte on olnud 1988. aastast järjest avatud, äritegevuse alustamisel maksuametile esitatud deklaratsiooni koopiat ja äriühingu audiitori tunnistust, milles kinnitatakse ettevõtte tegevuse alustamise kuupäeva, asjaolu, et see on endiselt avatud, ning selle aasta keskmist käivet.

51 Ühtlustamisamet ja menetlusse astuja paluvad need argumendid tagasi lükata.

Esimese Astme Kohtu hinnang

52 Kõigepealt tuleb nentida, et käesoleval juhul ei olnud apellatsioonikoda kohustatud paluma hagejal esitada tõendeid ettevõtte nime Generalóptica kasutuse kohta. Nagu käesoleva kohtuotsuse punktis 32 on juba märgitud, on selle tähise kasutuse tõendamine, millele tuginetakse, üks tõenditest, mis on nõutud selleks, et saada määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 4 tagatud kaitset, ning üksnes kaubanduses kasutatavate tähiste omanikud võivad sellist kaitset nõuda. See on oluline erinevus võrreldes ühenduse kaubamärkide ja siseriiklike kaubamärkidega, millele on viidatud määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punktis a, millele tuginetakse vastulause- või tühistamismenetluses. Vastavalt määruse nr 40/94 artikli 43 lõigetele 2 ja 3 ning määruse nr 2868/95 eeskirjale 22 ja eeskirja 40 lõikele 6 tuleb nende kaubamärkide kasutust tõendada üksnes juhul, kui seda nõuab ühenduse kaubamärgi taotleja või

omanik. Sellisel juhul on ühtlustamisamet määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõike 1 ja eeskirja 40 lõike 6 kohaselt kohustatud kutsuma vastulause esitajat või taotlejat üles esitama kindlaksmääratud tähtaja jooksul tõendeid kasutuse kohta.

53 Lisaks tuleb nentida, et väide, mis tugineb sellele, et apellatsioonikoda eksis, kui keeldus arvesse võtmast dokumente, mis esitati esimest korda kaebuse menetlemise ajal, ei ole põhjendatud. Vaidlustatud otsuste punktist 33 tuleneb nimelt, et apellatsioonikoda uuris kõnealuseid dokumente enne kui järeldas, et need ei ole piisavad selle tõendamiseks, et ettevõtte nimel Generalóptica on ulatuslikum kui kohalik tähtsus. Seetõttu tuleb teine väide tagasi lükata ning hagid tervikuna rahuldamata jätta.

Kohtukulud

54 Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud hageja kahjuks, mõistetakse kohtukulud vastavalt ühtlustamisameti ja menetlusse astuja nõuetele välja hagejalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda)

otsustab:

1. Jätta hagid rahuldamata.

2. Mõista kohtukulud välja Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^{da}-lt.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 24. märtsil 2009 Luxembourgis.

Allkirjad