PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. kovo 24 d.*

Sujungtose bylose T-318/06-T-321/06

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^{da}, įsteigta Santo Tirse (Portugalija), atstovaujama advokatų M. Oehen Mendes ir D. Jeffries,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą J. Novais Gonçalves,

atsakovę,

* Proceso kalba: anglų.

dalyvaujant kitai procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šaliai, įstojusiai į bylą Pirmosios instancijos teisme,

General Óptica, SA, įsteigtai Barselonoje (Ispanija), atstovaujamai advokatų M. Curell Aguilà ir X. Fàbrega Sabaté,

dėl keturių ieškinių, pareikštų dėl 2006 m. rugpjūčio 8 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimų (bylos R 944/2005-1, R 945/2005-1, R 946/2005-1 ir R 947/2005-1), susijusių su keturiomis registracijos pripažinimo negaliojančia procedūromis tarp *Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L*^{da} ir *General Óptica, SA*,

EUROPOS BENDRIJŲ
PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (antroji kolegija),

kurį sudaro pirmininkė I. Pelikánová, teisėjai K. Jürimäe ir S. Soldevila Fragoso (pranešėjas),

posėdžio sekretorius N. Rosner, administratorius,

susipažinęs su 2006 m. lapkričio 27 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje pateiktais ieškiniais,

susipažinęs 2007 m. kovo 23 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje pateiktais VRDT atsakymais į ieškinius,

susipažinęs 2007 m. kovo 23 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje pateiktais įstojusios į bylą šalies atsakymais į ieškinius,

įvykus 2008 m. rugsėjo 16 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 1997 m. liepos 10 d. įstojusi į bylą šalis *General Óptica, SA*, remdamasi iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146), Vidaus rinkos derinimo tarybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateikė dvi Bendrijos prekių ženklo paraiškas.

2 Prekių ženklai, kuriuos buvo prašoma įregistruoti, yra šie vaizdiniai žymenys GENERAL OPTICA:





3 Paslaugos, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 42 klasei.

4 1999 m. rugsėjo 10 d. numeriais 573592 ir 573774 optikų paslaugoms buvo įregistruoti įstojusios į bylą šalies Bendrijos prekių ženklai GENERAL OPTICA.

5 2001 m. lapkričio 5 d. įstojusi į bylą šalis toms pačioms paslaugoms pateikė dvi naujas paraiškas įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklus žemiau pateikiamus vaizdinius žymenis GENERAL OPTICA. Šie prekių ženklai buvo įregistruoti 2002 m. lapkričio 20 d. ir 2003 m. sausio 31 d. atitinkamai numeriais 2436798 ir 2436723.





6 Įstojusi į bylą šalis yra ir tarptautinio prekių ženklo Nr. 483246 GENERAL OPTICA, skirto 9 klasei priklausantiems optiniams aparatams, prietaisams bei prekėms, taip pat su 35 klasei priklausančiomis optikos prekėmis, kurias gamina ir parduoda atitinkami jų savininkai, susijusioms rėmimo ir reklamos paslaugoms, savininkė. Po to, kai 1997 m.

vasario 13 d. buvo atsisakyta išplėsti teisę į prekių ženklą Portugalijos atžvilgiu, tokio išplėtimo iš naujo buvo paprašyta 1997 m. vasario 14 d., o šis prašymas patenkintas 1998 m. vasario 16 dieną. Šis prekių ženklas pateikiamas žemiau:



7 2004 m. sausio 27 d. ieškovė *Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^da^* pateikė VRDT prašymus pripažinti vaizdinių Bendrijos prekių ženklų GENERAL OPTICA registraciją negaliojančia pagal Reglamento Nr. 40/94 redakcijos, galiojusios pagrindinės bylos aplinkybių metu, 52 straipsnio 1 dalies c punktą ir 8 straipsnio 4 dalį.

8 Prašymus pripažinti prekių ženklų registraciją negaliojančia ieškovė grindė tuo, kad ji yra ankstesnio komercinio įmonės pavadinimo „Generalóptica“, kurio paraiška buvo pateikta 1987 m. rugsėjo 4 d., o jis įregistruotas – 1990 m. balandžio 24 d., ir kuris skirtas optinių, ryškinimo aparatų ir fotoaparatų importui ir mažmeninei prekybai, savininkė.

9 Šiuo pagrindu ieškovė pateikė ieškinį ir Portugalijos teisme, siekdama, kad būtų pripažintas negaliojančiu teisės į tarptautinį prekių ženklą ir įstojusios į bylą šalies įmonės pavadinimą išplėtimas Portugalijos atžvilgiu, taip pat, kad būtų uždrausta naudoti šiuos žymenis. Per posėdį ieškovė pateikė 2008 m. liepos 10 d. *Supremo Tribunal de Justiça* (Portugalijos kasacinis teismas) sprendimą, kuriame šis teismas patvirtino ieškovei palankius *Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa* (Lisabonos civilinių bylų teismas, Portugalija) ir *Tribunal da Relação de Lisboa* (Lisabonos apeliacinis teismas) sprendimus. Išklausius šalių nuomonę šiuo klausimu, *Supremo Tribunal de Justiça* sprendimas 2008 m. rugsėjo 16 d. buvo pridėtas prie bylos dokumentų, apie tai pažymint posėdžio protokole.

10 2005 m. birželio 7 d. VRDT anuliavimo skyrius atmetė prašymus pripažinti keturių vaizdinių Bendrijos prekių ženklų GENERAL OPTICA registraciją negaliojančia pažymėdamas, jog ieškovė neįrodė, kad nurodytas žymuo buvo naudojamas iš tikrųjų ir kad tas naudojimas buvo didesnės negu vietinės reikšmės.

11 2005 m. rugpjūčio 1 d. ieškovė pateikė apeliacijas dėl kiekvieno Anuliavimo skyriaus sprendimo, prašydama juos panaikinti ir patenkinti prašymus pripažinti nurodytų Bendrijos prekių ženklų registraciją negaliojančia.

12 2006 m. rugpjūčio 8 d. Sprendimais (toliau – ginčijami sprendimai) VRDT pirmoji apeliacinė taryba patvirtino Anuliavimo skyriaus sprendimus ir keturias apeliacijas atmetė.

13 Iš esmės Apeliacinė taryba nurodė, viena vertus, kad ieškovė neįrodė, jog nagrinėjamą žymenį ji naudojo iš tikrųjų, ir, antra vertus, kad šis naudojimas buvo vietinės reikšmės.

Procesas ir šalių reikalavimai

14 2008 m. liepos 10 d. Pirmosios instancijos teismo antrosios kolegijos pirmininko nutartimi bylos T-318/06–T-321/06 buvo sujungtos, kad būtų bendrai vykdoma žodinė proceso dalis bei priimtas sprendimas pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 50 straipsnį.

15 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol bus priimtas galutinis Portugalijos teismų sprendimas,

— panaikinti ginčijamus sprendimus,

— pripažinti negaliojančia vaizdinių Bendrijos prekių ženklų GENERAL OPTICA registraciją,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

16 VRDT ir įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinius kaip nepagrįstus,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

17 Per posėdį ieškovė pareiškė atsisakanti savo trečiojo reikalavimo, ir apie tai buvo pažymėta posėdžio protokole.

Dėl teisės

Dėl prašymų sustabdyti bylos nagrinėjimą

Šalių argumentai

18 Ieškovė nurodo, kad Bendrijos sprendimas, priešingas Portugalijos teismų priimtam sprendimui, pakenktų Bendrijos prekių ženklų sistemos vienodumo principui, pagal kurį šių prekių ženklų registracija turi galioti visose Sąjungos valstybėse narėse, ir kad ši sistema neturi visiškos autonomijos skirtingų valstybių narių nacionalinės teisės atžvilgiu. Todėl ieškovė nurodo būtinybę sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol bus priimtas galutinis Portugalijos teismų sprendimas.

19 VRDT ir įstojusi į bylą šalis prašo atmesti šiuos argumentus.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

20 Reikia pastebėti, kad šiuo Pirmosios instancijos teismo proceso etapu ir dėl šio sprendimo 9 punkte minėto *Supremo Tribunal de Justiça* sprendimo, kuris yra galutinis

Portugalijos teismų sprendimas dėl tarptautinio prekių ženklo Nr. 483246 GENERAL OPTICA ir įstojusios į bylą šalies įmonės pavadinimo, ieškovės prašymas sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol bus priimtas galutinis Portugalijos teismų sprendimas, nebeturi prasmės.

21 Bet kuriuo atveju reikia pažymėti, kad Portugalijos teismų sprendimas yra susijęs tik su tarptautinio prekių ženklo GENERAL OPTICA bei įstojusios į bylą šalies įmonės pavadinimo registracijos išplėtimu Portugalijos atžvilgiu. Kadangi Portugalijos teismų sprendime nėra jokio bendro draudimo naudoti Portugalijoje prekių ženklą, kuriame yra žodžiai „general optica“, šis sprendimas nedaro įtakos Bendrijos prekių ženklams GENERAL OPTICA. Todėl, priešingai nei per posėdį nurodė ieškovė, Pirmosios instancijos teismo sprendimas, patvirtinantis Bendrijos prekių ženklų GENERAL OPTICA registraciją, neleidžia įstojusiai į bylą šaliai apeiti Portugalijos teismų sprendimą. Visų pirma, Bendrijos prekių ženklų registracijos galiojimo patvirtinimas nedaro jokios įtakos pareigai, išplaukiančiai iš *Supremo Tribunal de Justiça* sprendimo, nenaudoti Portugalijoje tarptautinio prekių ženklo GENERAL OPTICA ir įstojusios į bylą šalies įmonės pavadinimo.

22 Pagaliau, priešingai nei tvirtina ieškovė, priešingi Portugalijos teismų ir Pirmosios instancijos teismo sprendimai nepaneigia Bendrijos prekių ženklų sistemos vienodumo. Bendrijos prekių ženklo vieningas pobūdis yra principas, kuris nėra absoliutus, tačiau leidžia tokias išimtis, kokios numatytos Reglamento Nr. 40/94 106 straipsnyje, susijusiame su draudimu naudoti Bendrijos prekių ženklus, ir Reglamento Nr. 40/94 107 straipsnyje, susijusiame su vietinę reikšmę turinčiomis ankstesnėmis teisėmis (1994 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *IHT Internationale Heiztechnik ir Danzinger*, C-9/93, Rink. p. I-2789, 55 punktas).

23 Todėl reikia atmesti prašymus, kuriais siekiama sustabdyti bylos nagrinėjimą.

Dėl prašymų panaikinti

24 Savo ieškinį ieškovė grindžia dviem pagrindais. Pirmasis susijęs su Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 1 dalies c punkto ir 8 straipsnio 4 dalies pažeidimu. Antrasis pagrindas susijęs su 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Reglamentą Nr. 40/94 (OL L 303, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 189), 22 taisyklės ir 40 taisyklės 6 dalies pažeidimu.

25 Jeigu prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą reikia aiškinti kaip pagrindą, paneigiantį aplinkybę, jog VRDT nesustabdė procedūros, kol bus priimtas galutinis Portugalijos teismų sprendimas, reikia konstatuoti, jog ši aplinkybė negali daryti įtakos ginčijamų sprendimų teisėtumui. Todėl šį argumentą reikia atmesti kaip nepagrįstą.

Dėl pirmojo pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 1 dalies c punkto ir 8 straipsnio 4 dalies pažeidimu

Šalių argumentai

26 Ieškovė pirmiausia nurodo, kad teisė į komercinį įmonės pavadinimą „Generalóptica“ yra ankstesnė už vaizdinių Bendrijos prekių ženklų GENERAL OPTICA registraciją. Šis įmonės pavadinimas buvo įregistruotas 1987 m. rugsėjo 4 d., o pirmoji paraiška įregistruoti vaizdinius Bendrijos prekių ženklus GENERAL OPTICA buvo pateikta tik 1997 m. liepos 10 dieną.

27 Antra, ieškovė tvirtina, kad jos išimtinė teisė į komercinį įmonės pavadinimą „Generalóptica“ draudžia vėlesnę žymens kaip prekių ženklo ar kito žymens, naudojamo prekyboje, registraciją pagal *Código da propriedade industrial* (Portugalijos pramoninės nuosavybės kodeksas) 295 straipsnio 2 dalį.

28 Trečia, dėl Apeliacinės tarybos tvirtinimo, kad ieškovė komercinio įmonės pavadinimo „Generalóptica“ nenaudojo prekyboje iš tikrųjų Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies prasme, ieškovė nurodo, jog portugališkiems komerciniams įmonių pavadinimams netaikoma jokia su naudojimu susijusi Bendrijos teisės nuostata, tačiau taikomos *Código da propriedade industrial* įtvirtintos taisyklės. Be to, ieškovė patikslina, kad nuo 1987 m. iki šios dienos žymenį „Generalóptica“ ji naudojo kaip įmonės pavadinimą pagal šioje srityje taikytinus Portugalijos teisės aktus.

29 Ketvirta, ieškovė nurodo, jog jos išimtinė teisė į komercinį įmonės pavadinimą „Generalóptica“ yra nacionalinės reikšmės, nes apima visą Portugalijos teritoriją pagal *Código da propriedade industrial* 4 straipsnio 1 dalį, ir kadangi Bendrijos teisė, susijusi su įmonių pavadinimais, nėra suderinta, ji netaikytina nustatant, koks naudojimas yra svarbus.

30 Pagaliau, penkta, ieškovė, kalbėdama apie savo argumentus, susijusius su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalimi, nurodo, kad, pirma, jos ir įstojusios į bylą šalies prekybos veikla yra panaši ir, antra, vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai GENERAL OPTICA ir komercinis įmonės pavadinimas „Generalóptica“ apima visiškai vienodus žodžius ir yra ištariami vienodai ta prasme, kad jų neįmanoma atskirti.

31 VRDT ir įstojusi į bylą šalis prašo atmesti ieškovės argumentus dėl žymens naudojimo iš tikrųjų ir reikšmės. Be to, VRDT ginčija argumentą, susijusį su galimybe supainioti.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

32 Pagal Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 1 dalies c punktą, skaitomą kartu su to paties reglamento 8 straipsnio 4 dalimi, dėl žymens, kitokio nei prekių ženklas, egzistavimo Bendrijos prekių ženklo registracija gali būti skelbiama negaliojančia, jeigu šis žymuo atitinka šias keturias kumuliacines sąlygas: šis žymuo turi būti naudojamas prekyboje; jis turi turėti didesnę negu vietinė reikšmę; teisė į šį žymenį turi būti įgyta pagal valstybės narės, kurioje žymuo buvo naudojamas iki paraiškos įregistruoti Bendrijos prekių ženklą padavimo, teisę; pagaliau šis žymuo turi suteikti jo savininkui teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą. Šios keturios sąlygos riboja kitokių nei prekių ženklai žymenų, kuriais gali būti remiamasi ginčijant Bendrijos prekių ženklo galiojimą visoje Bendrijos teritorijoje pagal Reglamento Nr. 40/94 1 straipsnio 2 dalį, skaičių.

33 Dvi pirmosios sąlygos, t. y. sąlygos, susijusios su nurodyto žymens naudojimu ir reikšme, kai pastaroji neturi būti tik vietinės reikšmės, išplaukia iš Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies formuluotės ir todėl turi būti aiškinamos atsižvelgiant į Bendrijos teisę. Taigi Reglamentas Nr. 40/94 įtvirtina vienodus reikalavimus dėl žymenų naudojimo ir jų reikšmės, susijusius su principais, kuriais grindžiama šiuo reglamentu įtvirtinta sistema.

34 Tačiau iš formuluotės „kai ir jeigu pagal to žymens naudojimą reglamentuojančius valstybės narės įstatymus“ išplaukia, kad kitos dvi sąlygos, esančios tolesniuose Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies a ir b punktuose, yra šiuo reglamentu nustatytos sąlygos, kurios, skirtingai nuo pirmųjų, vertinamos atsižvelgiant į nurodyto žymens naudojimą reglamentuojančios teisės nustatytus kriterijus. Ši nuoroda į teisę, kuri reglamentuoja nurodyto žymens naudojimą, yra visiškai pateisinama, nes Reglamentas Nr. 40/94 numato galimybę Bendrijos prekių ženklų sistemai nepriklausančiais žymenimis remtis Bendrijos prekių ženklo atžvilgiu. Todėl tik nurodyto žymens naudojimą reglamentuojanti teisė leidžia nustatyti, ar šis žymuo yra ankstesnis už Bendrijos prekių ženklą ir ar jis gali pateisinti draudimą naudoti vėlesnį prekių ženklą.

35 Todėl, priešingai nei tvirtina ieškovė, sąlygos, susijusios su naudojimu prekyboje ir nurodyto žymens reikšme, turi būti aiškinamos atsižvelgiant į vienodus Bendrijos, o ne Portugalijos teisės reikalavimus.

36 Dėl sąlygos, susijusios su nagrinėjamo žymens reikšme, pagal kurią ši neturi būti tik vietinės reikšmės, aiškinimo visų pirmą reikia pažymėti, kad šios nuostatos *ratio legis* yra sumažinti su žymenimis susijusių ginčų skaičių, neleidžiant susidaryti situacijai, kai ankstesnis žymuo, kuris nėra pakankamai svarbus ar reikšmingas, leistų ginčyti Bendrijos prekių ženklo registraciją arba galiojimą.

37 Be kita ko, reikia patikslinti, kad žymens, naudojamo konkrečiai komercinei veiklai atskirti, reikšmė turi būti apibrėžiama atsižvelgiant į jo atliekamą atskyrimo funkciją. Toks vertinimas reikalauja atsižvelgti, pirma, į žymens reikšmės geografinę apimtį, t. y. teritoriją, kur jis yra naudojamas jo savininko ekonominei veiklai atskirti, kaip tai išplaukia iš pažodinio Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies aiškinimo. Antra, reikia atsižvelgti į žymens reikšmės ekonominę apimtį, kuri vertinama atsižvelgiant į laikotarpį, per kurį jis vykdė savo funkciją prekyboje, bei jo naudojimo intensyvumą, atsižvelgiant į adresatus, kuriems nagrinėjamas žymuo tapo žinomas kaip skiriamasis elementas, t. y. vartotojus, konkurentus arba tiekėjus, taip pat į žymens sklaidą per reklamą arba internetu.

38 Ekonominės apimties nagrinėjimo svarbą galima suprasti remiantis sąlygos, susijusios su nurodyto žymens reikšme, teleologiniu aiškinimu. Taigi, kaip jau buvo nurodyta šio sprendimo 36 punkte, šios sąlygos tikslas yra apriboti ginčų galimybę ginčais dėl tikrai svarbių žymenų. Siekiant nustatyti tikrąją nurodyto žymens svarbą atitinkamoje teritorijoje, reikia vertinti ne vien formaliai, bet išnagrinėti šio žymens poveikį nagrinėjamoje teritorijoje po to, kai jis buvo naudojamas kaip skiriamasis elementas.

39 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, jog, priešingai nei tvirtina ieškovė, aplinkybės, kad žymuo suteikia jo savininkui išimtinę teisę visoje nacionalinėje teritorijoje, nepakanka nustatyti, jog jis turi didesnę negu vietinė reikšmę Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies prasme.

40 Dėl atitinkamos teritorijos, siekiant nustatyti, kad nurodytas žymuo turi didesnę negu vietinė reikšmę, reikia atsižvelgti į aplinkybę, jog žymenys, kurie gali prieštarauti Bendrijos prekių ženklui, suteikia išimtines teises, kylančias iš skirtingose teritorijose taikomų teisės normų. Iš to matyti, jog vertinant šių išimtinių teisių reikšmę reikia vadovautis teritorija, kurioje taikoma kiekviena iš šių teisės normų. Būtent šioje teritorijoje, visoje arba jos dalyje, tam tikra norma suteikia išimtines teises, kurios gali prieštarauti Bendrijos prekių ženklui.

41 Bendrijos teisės požiūriu nagrinėjamas žymuo turi didesnę negu vietinė reikšmę atitinkamoje teritorijoje, jeigu jo poveikis neapsiriboja nedidele minėtos teritorijos dalimi, dažniausiai tam tikru miestu ar sritimi. Tačiau neįmanoma abstrakčiai *a priori* nustatyti, į kurią teritorijos dalį reikia atsižvelgti nustatant, ar žymuo turi didesnę negu vietinė reikšmę. Todėl žymens reikšmė turi būti vertinama *in concreto*, atsižvelgiant į konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes.

42 Siekiant teisėtai prieštarauti Bendrijos prekių ženklo registracijai arba reikalauti, kad jo registracija būtų pripažinta negaliojančia, reikia įrodyti, jog dėl naudojimo nurodytas žymuo suinteresuotųjų trečiųjų asmenų požiūriu tapo svarbus ne tik nedidelėje atitinkamos teritorijos dalyje.

43 Reglamentas Nr. 40/94 palieka ieškovei galimybę pasirinkti priemones įrodant, kad žymuo, kuriuo jis remiasi, turi didesnę negu vietinė reikšmę. Ši reikšmė gali būti įrodyta esant ekonominę veiklą visoje atitinkamoje teritorijoje vykdančių filialų tinklui, taip pat paprasčiau, pavyzdžiui, pateikiant sąskaitas, kurios išrašytos kitame regione nei tas, kur

yra ieškovės pagrindinė buveinė, spaudos straipsnius, kurie akivaizdžiai parodo nurodyto žymens žinomumo laipsnį visuomenėje, arba įrodant, kad įmonė minima kelionių giduose.

44 Taigi iš ieškovės pateiktų įrodymų nematyti, jog šiuo atveju nurodytas žymuo turi didesnę negu vietinė reikšmę Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies prasme. Kaip ginčijamų sprendimų 33 punkte konstatavo Apeliacinė taryba, iš ieškovės pateiktų dokumentų matyti, jog paraiškų įregistruoti du pirmuosius Bendrijos prekių ženklus pateikimo momentu nagrinėjamas žymuo beveik dešimt metų buvo naudojamas visuomenei atvirai įmonei Portugalijos vietovėje Vila Nova de Famalicão, kurioje yra 120 000 gyventojų, žymėti. Nepaisant per posėdį pateiktų paaiškinimų, ieškovė nepateikė jokio dokumento, patvirtinančio jos žinomumą tarp vartotojų ir jos prekybos ryšius ne tik nurodytoje vietovėje. Be to, ieškovė neįrodė, jog vykdė tam tikrą reklaminę veiklą, siekdama užtikrinti savo įmonės rėmimą ne tik minėtame mieste. Taigi reikia manyti, jog įmonės pavadinimas „Generalóptica“ turi vietinę reikšmę Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies prasme.

45 Priešingai nei tvirtina ieškovė, ši išvada nepažeidžia subsidiarumo principo. Remiantis Reglamento Nr. 40/94 antra ir trečia konstatuojamosiomis dalimis, Bendrijos prekių ženklų sistemos egzistavimas yra kompetencijos vidaus rinkos klausimais suteikimo Europos Sąjungai pasekmė, kadangi vidaus rinka yra skirta panaikinti prekių ženklų savininkams valstybių narių teisės aktais suteiktų teisių teritorinius apribojimus. Todėl subsidiarumo principas nėra svarbus. Be kita ko, reikia pažymėti, jog teisine Bendrijos prekių ženklų sistema atsižvelgiama ir į nacionalinę teisę, nes numatomos priemonės, leidžiančios remtis ankstesnių nacionalinių žymenų egzistavimu. Taip yra Reglamento Nr. 40/94 106 straipsnio atveju, kai kalbama apie ankstesnes teises minėto reglamento 8 straipsnio arba 52 straipsnio 2 dalies prasme, tarp kurių yra ir žymenys, turintys didesnę negu vietinė reikšmę. Taip yra ir Reglamento Nr. 40/94 107 straipsnio atveju, kai kalbama apie žymenis, turinčius vietinę reikšmę. Šiuo atveju Bendrijos prekių ženklų GENERAL OPTICA ir įmonės pavadinimo „Generalóptica“ galimas koegzistavimas turi būti nagrinėjamas taikant kitą procedūrą pagal Reglamento Nr. 40/94

107 straipsnį, kuris leidžia vietinę reikšmę turinčios ankstesnės teisės savininkui prieštarauti Bendrijos prekių ženklo naudojimui toje teritorijoje, kur šiai teisei yra taikoma apsauga.

46 Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad įmonės pavadinimas „Generalóptica“ nėra žymuo, kuris turi didesnę negu vietinė reikšmę Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies prasme.

47 Kadangi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos sąlygos yra kumuliacinės, tam, kad prašymas pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia būtų atmestas, pakanka, kad nors viena iš šių sąlygų būtų nepatenkinta. Tokiomis aplinkybėmis nereikia nagrinėti, ar nurodytas žymuo buvo naudojamas prekyboje.

48 Kalbant apie galimybę supainioti įmonės pavadinimą „Generalóptica“ ir Bendrijos prekių ženklus GENERAL OPTICA, reikia pažymėti, jog, atliekant patikrinimą pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį, į šią aplinkybę gali būti atsižvelgiama tik analizuojant *Código da propriedade industrial* 239 straipsnio f skyriumi įmonės pavadinimo savininkui suteiktą galimybę prieštarauti vėlesnio panašaus arba tapataus prekių ženklo naudojimui. Bet kuriuo atveju ši analizė gali būti atliekama tik tada, jeigu įmonės pavadinimas atitinka kitas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies sąlygas, tačiau šiuo atveju taip nėra.

49 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, jog Apeliacinė taryba nesuklydo atmesdama prašymus pripažinti registraciją negaliojančia, kurie grindžiami ankstesne teise Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 1 dalies c punkto ir 8 straipsnio 4 dalies prasme. Taigi pirmąjį pagrindą reikia atmesti.

Dėl antrojo pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklės ir 40 taisyklės 6 dalies pažeidimu

Šalių argumentai

50 Ieškovė nurodo, kad Apeliacinė taryba nevykdė savo pareigos paprašyti pateikti įrodymų dėl nurodyto žymens ankstesnio naudojimo ir kad į papildomus įrodymus, kuriuos ji pateikė vykstant procedūrai, nebuvo atsižvelgta. Šiuos įrodymus sudaro, visų pirma, Vila Nova de Famalicão parapijos išduotas naujas pažymėjimas, kuriame nurodoma, jog įmonė nenutrūkstamai veikė nuo 1988 m., deklaracijos, mokesčių institucijoms pateiktos pradėjus vykdyti komercinę veiklą, kopija ir įmonės auditoriaus deklaracija, kuri patvirtina datą, kurią įmonė pradėjo savo komercinę veiklą, aplinkybė, kad jis vis dar veikia, taip pat jos vidutinė metinė apyvarta.

51 VRDT ir įstojusi į bylą šalis prašė atmesti šiuos argumentus.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

52 Pirmiausia reikia konstatuoti, kad šiuo atveju Apeliacinė taryba neprivalėjo prašyti ieškovės pateikti įrodymų dėl įmonės pavadinimo „Generalóptica“ naudojimo. Kaip jau buvo nurodyta šio sprendimo 32 punkte, nurodyto žymens naudojimo įrodymas yra viena iš sąlygų, kurias reikia atitikti norint naudotis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalyje suteikta apsauga, ir todėl tik prekyboje naudojamų žymenų savininkai gali siekti tokios apsaugos. Tai yra didelis skirtumas, palyginti su Bendrijos prekių ženklais ir nacionaliniais prekių ženklais, kurie nurodyti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkte ir kuriais remiamasi per protesto procedūrą arba per registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrą. Pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis, Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklę ir 40 taisyklės 6 dalį šių prekių ženklų naudojimą reikia įrodyti tik tuo atveju, jeigu to reikalauja pareiškėjas arba Bendrijos

prekių ženklo savininkas. Todėl pagal Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklės 1 dalį ir 40 taisyklės 6 dalį šiuo atveju VRDT turi prašyti protestą arba prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikusį asmenį pateikti naudojimo įrodymus per konkretų terminą.

53 Be to, reikia pažymėti, kad pagrindas, susijęs su tuo, jog Apeliacinė taryba suklydo atsisakydama atsižvelgti į dokumentus, pirmą kartą pateiktus per apeliacinę procedūrą, yra nepagrįstas. Iš tikrųjų iš ginčijamų sprendimų 33 punkto išplaukia, kad Apeliacinė taryba minėtus dokumentus išanalizavo prieš padarydama išvadą, jog jų nepakanka nustatyti, kad įmonės pavadinimas „Generalóptica“ turi didesnę negu vietinė reikšmę. Todėl antrąjį pagrindą bei visą ieškinį reikia atmesti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

54 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal VRDT ir įstojusios į bylą šalies pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (antroji kolegija)

nusprendžia:

1. Atmesti ieškinį.

2. Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^{da} padengia bylinėjimosi išlaidas.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Paskelbta 2009 m. kovo 24 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.