# WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)

z dnia 24 marca 2009 r.*

W sprawach połączonych od T-318/06 do T-321/06

**Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^da^**, z siedzibą w Santo Tirso (Portugalia), reprezentowana przez adwokatów M. Oehena Mendesa oraz D. Jeffries,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)** reprezentowanemu przez J. Novaisa Gonçalvesa, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

* Język postępowania: angielski.

w których drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

**General Óptica, SA**, z siedzibą w Barcelonie (Hiszpania), reprezentowana przez adwokatów M. Curella Aguilę oraz X. Fàbregę Sabatégo,

mających za przedmiot cztery skargi na decyzje Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 8 sierpnia 2006 r. (sprawy R 944/2005-1, R 945/2005-1, R 946/2005-1 i R 947/2005-1) dotyczące czterech postępowań w sprawie unieważnienia pomiędzy Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L$^{da}$ i General Óptica, SA,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w składzie: I. Pelikánová, prezes, K. Jürimäe i S. Soldevila Fragoso (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: N. Rosner, administrator,

po zapoznaniu się ze skargami złożonymi w sekretariacie Sądu w dniu 27 listopada 2006 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedziami na skargi złożonymi przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 23 marca 2007 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedziami na skargi złożonymi przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 23 marca 2007 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 16 września 2008 r.,

wydaje następujący

**Wyrok**

**Okoliczności powstania sporu**

1 W dniu 10 lipca 1997 r. interwenient, General Óptica, S.A., złożył, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami, w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) dwa zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

2 Znaki towarowe, o których rejestrację wniesiono, są przestawionymi poniżej oznaczeniami graficznymi GENERAL OPTICA:







3 Usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 42 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

4 W dniu 10 września 1999 r. pod numerami 573592 i 573774 dokonano na rzecz interwenienta rejestracji wspólnotowych znaków towarowych GENERAL OPTICA dla usług optycznych.

5 W dniu 5 listopada 2001 r. interwenient złożył w odniesieniu do tych samych usług dwa nowe zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, których przedmiotem były przestawione poniżej oznaczenia graficzne GENERAL OPTICA. Te znaki towarowe zostały zarejestrowane w dniach 20 listopada 2002 r. i 31 stycznia 2003 r. odpowiednio pod numerami 2436798 i 2436723.







6 Interwenient jest także właścicielem międzynarodowego znaku towarowego nr 483246 GENERAL OPTICA dla aparatów, instrumentów i artykułów optycznych należących do klasy 9, a także dla usług promocyjno-reklamowych dotyczących towarów optycznych produkowanych i sprzedawanych przez ich odpowiednich właścicieli, a należących do klasy 35. Po odstąpieniu od przedłużenia prawa do znaku towarowego

w Portugalii w dniu 13 lutego 1997 r. wniosek o takie przedłużenie został ponownie złożony w dniu 14 lutego 1997 r., a przedłużenie udzielone w dniu 16 lutego 1998 r. Ten znak towarowy jest przedstawiony poniżej:




7 W dniu 27 stycznia 2004 r. skarżąca, Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L[da], wniosła do OHIM o unieważnienie graficznych wspólnotowych znaków towarowych GENERAL OPTICA na mocy art. 52 ust. 1 lit. c) i art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 w brzmieniu obowiązującym w chwili zaistnienia okoliczności faktycznych.

8 Skarżąca uzasadniła swoje wnioski o unieważnienie własnością wcześniejszej nazwy przedsiębiorstwa handlowego Generalóptica, zgłoszonej w dniu 4 września 1987 r. i zarejestrowanej w dniu 24 kwietnia 1990 r. dla przywozu i sprzedaży detalicznej aparatów optycznych, precyzyjnych i fotograficznych.

9 Na tej podstawie skarżąca wytoczyła także powództwo przed sądem portugalskim, wnosząc o unieważnienie przedłużenia w Portugalii międzynarodowego znaku towarowego i firmy interwenienta oraz o wydanie zakazu używania tych oznaczeń. Podczas rozprawy skarżąca przedstawiła orzeczenie Supremo Tribunal de Justiça (portugalskiego sądu najwyższego) z dnia 10 lipca 2008 r., na mocy którego sąd ten utrzymał w mocy orzeczenia Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (sądu cywilnego w Lizbonie, Portugalia) i Tribunal da Relação de Lisboa (sądu apelacyjnego w Lizbonie) rozstrzygające na korzyść skarżącej. Po wysłuchaniu stron w tym zakresie orzeczenie Supremo Tribunal de Justiça zostało dołączone do akt w dniu 16 września 2008 r., co zostało odnotowane w protokole z rozprawy.

10 W dniu 7 czerwca 2005 r. Wydział Unieważnień OHIM oddalił wnioski o unieważnienie czterech graficznych wspólnotowych znaków towarowych GENERAL OPTICA, stwierdzając, że skarżąca nie wykazała, by oznaczenia, na które się powoływała, z jednej strony były rzeczywiście używane ani z drugiej strony by były one używane w działalności handlowej o znaczeniu większym niż lokalne.

11 W dniu 1 sierpnia 2005 r. skarżąca odwołała się od każdej z decyzji wydanych przez Wydział Unieważnień, wnosząc o uchylenie powyższych decyzji i uwzględnienie wniosków o unieważnienie wyżej wymienionych wspólnotowych znaków towarowych.

12 Decyzjami z dnia 8 sierpnia 2006 r. (zwanymi dalej „zaskarżonymi decyzjami") Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM utrzymała w mocy decyzje Wydziału Unieważnień i oddaliła cztery odwołania.

13 Izba Odwoławcza wskazała w głównych zarysach, że z jednej strony skarżąca nie wykazała, iż rzeczywiście używała przedmiotowego oznaczenia, i że z drugiej strony używanie to miało znaczenie lokalne.

**Przebieg postępowania i żądania stron**

14 Postanowieniem prezesa drugiej izby Sądu z dnia 10 lipca 2008 r. sprawy od T-318/06 do T-321/06 zostały połączone do celów procedury ustnej i wydania wyroku, zgodnie z art. 50 regulaminu Sądu.

15 Skarżąca wnosi zasadniczo do Sądu o:

— zawieszenie postępowania do czasu uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w postępowaniu przed sądami portugalskimi;

— stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji;

— unieważnienie rejestracji graficznych wspólnotowych znaków towarowych GENERAL OPTICA;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

16 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

— oddalenie skarg jako bezzasadnych;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

17 Podczas rozprawy skarżąca odstąpiła od trzeciego żądania, co zostało odnotowane w protokole z rozprawy.

## Co do prawa

### *W przedmiocie wniosków o zawieszenie postępowania*

#### Argumenty stron

18 Skarżąca podnosi, że orzeczenie wspólnotowe niezgodne z orzeczeniem wydanym w postępowaniu przed sądami portugalskimi naruszałoby zasadę jedności systemu wspólnotowego znaku towarowego, zgodnie z którą ten znak towarowy powinien wywoływać skutki we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, i że system ten nie ma absolutnej autonomii w stosunku do poszczególnych praw krajowych. W rezultacie skarżąca wskazuje na konieczność zawieszenia postępowania do czasu uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w postępowaniu przed sądami portugalskimi.

19 OHIM i interwenient wnoszą o odrzucenie tych argumentów.

#### Ocena Sądu

20 Należy zauważyć, że na obecnym stadium postępowania przed Sądem i po wydaniu wspomnianego w pkt 9 powyżej orzeczenia przez Supremo Tribunal de Justiça, na skutek którego orzeczenie wydane w postępowaniu przed sądami portugalskimi dotyczące międzynarodowego znaku towarowego nr 483246 GENERAL OPTICA

i firmy interwenienta stało się prawomocne, wniosek skarżącej o zawieszenie postępowania do czasu uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez sądy portugalskie stał się bezprzedmiotowy.

21 W każdym razie należy podkreślić, że orzeczenie wydane w postępowaniu przed sądami portugalskimi dotyczy wyłącznie przedłużenia w Portugalii ochrony międzynarodowej rejestracji znaku towarowego GENERAL OPTICA oraz firmy interwenienta. Ponieważ orzeczenie wydane w postępowaniu przed sądami portugalskimi nie zawiera żadnego ogólnego zakazu używania w Portugalii znaku towarowego zawierającego określenia „general optica", orzeczenie to nie ma wpływu na wspólnotowe znaki towarowe GENERAL OPTICA. Z tego względu i wbrew argumentom wysuniętym przez skarżącą podczas rozprawy orzeczenie Sądu utrzymujące w mocy rejestrację wspólnotowych znaków towarowych GENERAL OPTICA nie pozwala interwenientowi na obejście orzeczenia wydanego w postępowaniu przed sądami portugalskimi. W szczególności potwierdzenie ważności wspólnotowych znaków towarowych GENERAL OPTICA nie ma żadnego wpływu na obowiązki wynikające z orzeczenia wydanego przez Supremo Tribunal de Justiça nakazującego powstrzymanie się od używania w Portugalii międzynarodowego znaku towarowego GENERAL OPTICA i firmy interwenienta.

22 Wreszcie wbrew twierdzeniom skarżącej sprzeczność pomiędzy orzeczeniem sądów portugalskich a orzeczeniem Sądu nie może podważać jednolitego charakteru systemu wspólnotowego znaku towarowego. Jednolity charakter wspólnotowego znaku towarowego stanowi zasadę, która nie obowiązuje bezwzględnie i dopuszcza wyjątki takie jak te przewidziane w art. 106 rozporządzenia nr 40/94 dotyczącym zakazu używania wspólnotowych znaków towarowych i w art. 107 tego rozporządzenia dotyczącym wcześniejszych praw o znaczeniu lokalnym (wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie C-9/93 IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, Rec. s. I-2789, pkt 55).

23 Wobec powyższego należy oddalić wnioski o zawieszenie postępowania.

*W przedmiocie żądań stwierdzenia nieważności*

24 Swą skargę skarżąca opiera na dwóch zarzutach. Pierwszy dotyczy naruszenia art. 52 ust. 1 lit. c) i art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94. Drugi dotyczy naruszenia zasady 22 i zasady 40 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1).

25 W odniesieniu do przypadku, w którym wniosek skarżącej o zawieszenie postępowania należałoby interpretować jako zarzut poddający krytyce fakt, że OHIM nie zarządził zawieszenia postępowania do czasu uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w postępowaniu przed sądami portugalskimi, należy stwierdzić, że ta okoliczność nie może wpłynąć na zgodność zaskarżonych decyzji z prawem. Z tego względu argument ten należy uznać za bezzasadny.

*W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 52 ust. 1 lit. c) i art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94*

Argumenty stron

26 Po pierwsze, skarżąca podnosi, że nazwa przedsiębiorstwa handlowego Generalóptica stanowi prawo wcześniejsze niż rejestracja graficznych wspólnotowych znaków towarowych GENERAL OPTICA. Ta nazwa przedsiębiorstwa została bowiem zarejestrowana w dniu 4 września 1987 r., natomiast graficzne wspólnotowe znaki towarowe GENERAL OPTICA zostały zgłoszone po raz pierwszy dopiero w dniu 10 lipca 1997 r.

27 Po drugie, skarżąca utrzymuje, że jej wyłączne prawo do nazwy przedsiębiorstwa handlowego Generalóptica nie zezwala na późniejszą rejestrację oznaczenia jako znaku towarowego lub jako innego oznaczenia używanego w działalności handlowej, zgodnie z art. 295 ust. 2 Código da propriedade industrial (portugalskiego kodeksu własności przemysłowej).

28 Po trzecie, jeśli chodzi o stwierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym skarżąca nie używała rzeczywiście nazwy przedsiębiorstwa handlowego Generalóptica w działalności handlowej w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, skarżąca podnosi, że portugalskie nazwy przedsiębiorstw handlowych nie podlegają żadnym przepisom wspólnotowym dotyczącym używania, tylko systemowi określonemu w Código da propriedade industrial. Następnie skarżąca uściśla, że od 1987 r. do dzisiaj używała oznaczenia Generalóptica jako nazwy przedsiębiorstwa zgodnie z ustawodawstwem portugalskim obowiązującym w tej dziedzinie.

29 Po czwarte, skarżąca podnosi, że jej wyłączne prawo do nazwy przedsiębiorstwa handlowego Generalóptica ma zasięg krajowy, ponieważ rozciąga się na całe terytorium Portugalii, zgodnie z art. 4 ust. 1 Código da propriedade industrial, i że ze względu na brak harmonizacji prawa w zakresie nazw przedsiębiorstw prawo wspólnotowe nie ma zastosowania przy określeniu, jaki użytek jest właściwy.

30 Wreszcie po piąte, w ramach argumentacji dotyczącej art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 skarżąca twierdzi z jednej strony, że jej działalność handlowa i działalność handlowa interwenienta są podobne, a z drugiej strony, że graficzne wspólnotowe znaki towarowe GENERAL OPTICA i nazwa przedsiębiorstwa handlowego Generalóptica zawierają dokładnie te same wyrazy, które wymawia się w ten sam sposób, tak że nie można ich odróżnić.

31 OHIM i interwenient wnoszą o odrzucenie argumentów skarżącej dotyczących rzeczywistego używania i zasięgu oznaczenia. OHIM ponadto podważa argument dotyczący prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Ocena Sądu

32 Na mocy art. 52 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 w związku art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia istnienie oznaczenia innego niż znak towarowy pozwala uzyskać unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego, jeśli oznaczenie to spełnia łącznie cztery przesłanki: oznaczenie to musi być używane w działalności handlowej; mieć znaczenie większe niż lokalne; prawo do tego oznaczenia powinno być nabyte zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym oznaczenia było używane przed dniem dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego; wreszcie uprawniony do tego oznaczenia powinien mieć możliwość zakazywania używania późniejszego znaku towarowego. Te cztery przesłanki ograniczają liczbę oznaczeń innych niż znaki towarowe, na które można się powoływać w celu podważenia ważności wspólnotowego znaku towarowego na całości terytorium Wspólnoty zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94.

33 Dwie pierwsze przesłanki, czyli te dotyczące używania i znaczenia większego niż lokalne oznaczenia, na które się powołano, wynikają z samego brzmienia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 i powinny być zatem interpretowane w świetle prawa wspólnotowego. A zatem rozporządzenie nr 40/94 określa jednolite standardy dotyczące używania oznaczeń i ich zasięgu, spójne z zasadami, które leżą u podstaw sytemu ustanowionego przez to rozporządzenie.

34 Natomiast z wyrażenia „w przypadku i w zakresie, w jakim zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, które dotyczą tego znaku" wynika, że dwie pozostałe przesłanki wymienione w art. 8 ust. 4 lit a) i b) rozporządzenia nr 40/94 stanowią warunki określone przez rozporządzenie, których ocena w odróżnieniu od poprzednich jest dokonywana według kryteriów ustalonych przez prawo rządzące przywołanym oznaczeniem. To odesłanie do prawa rządzącego oznaczeniem, na które się powołano, jest w pełni uzasadnione, jako że rozporządzenie nr 40/94 dopuszcza możliwość powołania się na oznaczenia spoza systemu wspólnotowego znaku towarowego przeciwko wspólnotowemu znakowi towarowemu. Z tego względu tylko prawo rządzące oznaczeniem, na które się powołano, pozwala ustalić, czy oznaczenie to jest wcześniejsze od wspólnotowego znaku towarowego i czy może uzasadniać zakaz używania kolejnego znaku towarowego.

35 W rezultacie wbrew argumentom wysuniętym przez skarżącą przesłanki dotyczące używania w działalności handlowej i zasięgu oznaczenia, na które się powołano, powinny być interpretowane w świetle jednolitych standardów prawa wspólnotowego, a nie prawa portugalskiego.

36 Jeśli chodzi o interpretację przesłanki dotyczącej zasięgu rozpatrywanego oznaczenia, który to zasięg powinien być większy niż lokalny, na wstępie należy podkreślić, że ratio legis tego przepisu polega na ograniczeniu liczby kolizji między oznaczeniami poprzez przeciwdziałanie temu, aby oznaczenie wcześniejsze, które nie jest wystarczająco ważne lub istotne, mogło pozwalać na podważanie rejestracji albo ważności wspólnotowego znaku towarowego.

37 Ponadto należy uściślić, że zasięg oznaczenia używanego do identyfikowania określonej działalności handlowej powinien być ustalany na podstawie funkcji identyfikacyjnej pełnionej przez to oznaczenie. Kwestia ta wymaga wzięcia pod uwagę, po pierwsze, geograficznego wymiaru zasięgu oznaczenia, czyli terytorium, na którym oznaczenie to jest używane do identyfikowania działalności gospodarczej jego właściciela, tak jak to wynika z dosłownej wykładni art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94. Po drugie, należy wziąć pod uwagę gospodarczy wymiar zasięgu oznaczenia. Wymiar ten jest oceniany na podstawie długości okresu, podczas którego oznaczenie to spełniało swoją funkcję w działalności handlowej, i intensywności jego używania, w odniesieniu do kręgu odbiorców, wśród których rozpatrywane oznaczenie stało się znane jako element odróżniający, czyli konsumentów, konkurentów, a nawet dostawców, lub też w odniesieniu do rozpowszechnienia oznaczenia np. za pomocą reklamy lub w Internecie.

38 W zrozumieniu istotności rozpatrzenia wymiaru gospodarczego może pomóc wykładnia celowościowa przesłanki dotyczącej zasięgu oznaczenia, na które się powołano. Jak już zostało stwierdzone w pkt 36 powyżej, przesłanka ta ma na celu ograniczenie możliwości powstania kolizji do tych, które mogą zaistnieć w odniesieniu do oznaczeń naprawdę ważnych. W celu ustalenia i rzeczywistej wagi przywołanego oznaczenia na danym terytorium nie należy zatem ograniczać się do oceny czysto formalnej, natomiast należy zbadać wpływ tego oznaczenia na rozpatrywanym terytorium wynikający z używania danego oznaczenia jako elementu odróżniającego.

39 Z powyższego wynika, iż wbrew twierdzeniom skarżącej okoliczność, że oznaczenie przyznaje swojemu właścicielowi wyłączne prawo na całym terytorium krajowym, nie wystarcza sama w sobie do ustalenia, że oznaczenie to ma znaczenie większe niż lokalne w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94.

40 Jeśli chodzi o właściwe terytorium, w celu ustalenia, że przywołane oznaczenie ma znaczenie większe niż lokalne, należy wziąć pod uwagę okoliczność, iż oznaczenia, których dotyczy ryzyko kolizji ze wspólnotowym znakiem towarowym, stanowią prawa wyłączne, których źródłem są normy prawne mające zastosowanie na różnych terytoriach. Wynika z tego, że terytorium właściwym do zbadania zasięgu tych praw wyłącznych jest to, na którym każda z tych norm prawnych ma zastosowanie, gdyż to na tym terytorium — czy to na jego całości, czy części — dana norma sankcjonuje prawa wyłączne, które mogą kolidować ze wspólnotowym znakiem towarowym.

41 Z punktu widzenia prawa wspólnotowego rozpatrywane oznaczenie ma znaczenie większe niż lokalne na właściwym terytorium, ponieważ jego wpływ nie ogranicza się do wydzielonej części tego terytorium, jak to ma zazwyczaj miejsce w przypadku jakiegoś miasta lub prowincji. Jednakże nie jest możliwe określenie a priori w sposób abstrakcyjny, która część terytorium powinna zostać wzięta pod uwagę w celu ustalenia, czy zasięg oznaczenia wykracza poza zakres lokalny. Z tego względu ocena zasięgu oznaczenia powinna zostać przeprowadzona in concreto według kryteriów właściwych każdemu z przypadków.

42 Ostatecznie, aby móc się skutecznie sprzeciwić rejestracji wspólnotowego znaku towarowego lub doprowadzić do jego unieważnienia, należy wykazać, że w następstwie używania oznaczenie, na które się powołano, nabyło wagi, która z punktu widzenia zainteresowanych osób trzecich nie jest ograniczona do wydzielonej części właściwego terytorium.

43 Rozporządzenie nr 40/94 daje skarżącej wybór środków dowodowych w celu wykazania, że oznaczenie, na które się powołuje, ma znaczenie większe niż lokalne. Zasięg ten może zostać dowiedziony istnieniem sieci aktywnych gospodarczo oddziałów na całości rozpatrywanego terytorium, ale także w prostszy sposób, na przykład przez okazanie faktur wystawianych poza region, w którym skarżąca ma swoją

siedzibę, artykułów prasowych ukazujących stopień znajomości oznaczenia przez odbiorców lub wykazanie, że przewodniki turystyczne zawierają odniesienia do tego zakładu.

44 Tymczasem z dowodów przedstawionych przez skarżącą nie wynika, aby oznaczenie, na które powołano się w niniejszej sprawie, miało znaczenie większe niż lokalne w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94. Tak jak stwierdziła to Izba Odwoławcza w pkt 33 zaskarżonych decyzji, z dokumentów okazanych przez skarżącą wynika, że w chwili zgłoszenia dwóch pierwszych wspólnotowych znaków towarowych rozpatrywane oznaczenie było używane już od prawie dziesięciu lat wyłącznie w celu nazywania zakładu otwartego dla ogółu odbiorców w portugalskim mieście Vila Nova de Famalicão liczącym 120 tys. mieszkańców. Pomimo wyjaśnień złożonych podczas rozprawy skarżąca nie przedstawiła żadnego dowodu pozwalającego poświadczyć, że jest znana wśród konsumentów ani że łączą ją stosunki handlowe z podmiotami spoza wyżej wymienionej miejscowości. Podobnie skarżąca nie wykazała, że rozwinęła jakąkolwiek działalność reklamową służącą promocji swojego zakładu poza wspomnianym miastem. Należy zatem uznać, że nazwa przedsiębiorstwa Generalóptica ma znaczenie ściśle lokalne w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94.

45 Ten wniosek nie pociąga za sobą jakiegokolwiek naruszenia zasady pomocniczości wbrew temu, co wydaje się twierdzić skarżąca. Zgodnie z motywami 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 istnienie wspólnotowego systemu znaków towarowych jest konsekwencją nadania Unii Europejskiej kompetencji w dziedzinie rynku wewnętrznego, bowiem system ten ma na celu zniesienie bariery terytorialności praw przyznawanych właścicielom znaków towarowych przez ustawodawstwa państw członkowskich. Z tego względu zasada pomocniczości nie może odgrywać żadnej roli. Ponadto należy podkreślić, że system prawny wspólnotowego znaku towarowego nie ignoruje praw krajowych, jako że przewiduje mechanizmy pozwalające uwzględnić istnienie wcześniejszych oznaczeń krajowych. Odnosi się to w szczególności do art. 106 rozporządzenia nr 40/94, jeśli chodzi o prawa wcześniejsze w rozumieniu art. 8 lub art. 52 ust. 2 tego rozporządzenia, a wśród nich o oznaczenia, których znaczenie jest większe niż lokalne. Odnosi się to także do art. 107 rozporządzenia nr 40/94, jeśli chodzi o oznaczenia o znaczeniu lokalnym. W niniejszej sprawie możliwość współistnienia wspólnotowych znaków towarowych GENERAL OPTICA i nazwy przedsiębiorstwa Generalóptica powinna zostać rozpatrzona w ramach innej procedury niż przewidziana w art. 107 rozporządzenia nr 40/94, który pozwala właścicielowi wcześniejszego prawa

o znaczeniu lokalnym sprzeciwić się używaniu wspólnotowego znaku towarowego na terytorium, na którym to prawo jest chronione.

46 Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, należy uznać, że nazwa przedsiębiorstwa Generalóptica nie jest oznaczeniem, które ma znaczenie większe niż lokalne w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94.

47 Zważywszy, że przesłanki określone w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 są kumulatywne, niespełnienie nawet jednej z nich wystarcza do odrzucenia wniosku o unieważnienie wspólnotowych znaków towarowych. W tych okolicznościach nie ma potrzeby rozpatrywać, czy oznaczenie, na które się powołano, było używane w działalności handlowej.

48 Jeśli chodzi o istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku nazwy przedsiębiorstwa Generalóptica i wspólnotowych znaków towarowych GENERAL OPTICA, należy zauważyć, że ta okoliczność mogłaby zostać wzięta pod uwagę w ramach oceny dokonywanej w świetle art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 tylko w chwili analizowania możliwości, do której uprawniony jest właściciel nazwy przedsiębiorstwa na mocy art. 239 lit. f) Código da propriedade industrial, sprzeciwienia się używaniu podobnego lub identycznego późniejszego znaku towarowego. Jednakże analiza ta mogłaby zostać przeprowadzona tylko, jeśli nazwa przedsiębiorstwa spełniałaby pozostałe przesłanki art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, co w niniejszym przypadku nie ma miejsca.

49 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, oddalając wnioski o unieważnienie oparte na wcześniejszym prawie w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. c) i art. 8 ust. 4 rozporządzania nr 40/94. Pierwszy z zarzutów podlega zatem oddaleniu.

*W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia zasady 22 i zasady 40 ust. 6 rozporządzenia nr 2868/95*

Argumenty stron

50 Skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza nie dochowała obowiązku wezwania do przestawienia dowodów wcześniejszego używania oznaczenia, na które się powołano, i że uzupełniające dowody przedstawione przez nią w toku postępowania zostały pominięte. Dowody te obejmują w szczególności nowe zaświadczenie wystawione przez parafię Vila Nova de Famalicão wskazujące, że zakład był nieprzerwanie otwarty od 1988 r., kopię oświadczenia zaadresowanego do organów skarbowych w chwili rozpoczęcia działalności handlowej i oświadczenie biegłego rewidenta spółki potwierdzające datę, w której zakład rozpoczął swoją działalność handlową, fakt, że jest ciągle otwarty, a także roczne przecięte obroty.

51 OHIM i interwenient wnoszą o odrzucenie tych argumentów.

Ocena Sądu

52 Na wstępie należy stwierdzić, że w niniejszym przypadku Izba Odwoławcza nie była zobowiązana do wezwania skarżącej do przedstawienia dowodu używania nazwy przedsiębiorstwa Generalóptica. Jak to zostało już wskazane w pkt 32 powyżej, dowód używania oznaczenia, na które się powołano, jest jednym z warunków wymaganych do skorzystania z ochrony przewidzianej w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 i wyłącznie właściciele oznaczeń używanych w działalności gospodarczej mogą zatem ubiegać się o taką ochronę. Stanowi to ważną różnicę w stosunku do wspólnotowych znaków towarowych i krajowych znaków towarowych, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 i na które można powołać się w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu lub postępowania w sprawie unieważnienia. Zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, zasadą 22 i zasadą 40 ust. 6 rozporządzenia nr 2868/95 używanie tych znaków towarowych należy wykazać tylko w przypadku, w którym wymaga tego zgłaszający lub właściciel wspólnotowego znaku towarowego.

Według zasady 22 ust. 1 i zasady 40 ust. 6 rozporządzenia nr 2868/95 w tym przypadku OHIM jest zobowiązany wezwać stronę wnoszącą sprzeciw lub składającego wniosek o unieważnienie do przedstawienia dowodu używania w określonym terminie.

53 Ponadto należy zauważyć, że zarzut oparty na tym, iż Izba Odwoławcza popełniła błąd, odmawiając wzięcia pod uwagę dokumentów przedstawionych po raz pierwszy w toku postępowania odwoławczego, jest nieuzasadniony. Z pkt 33 zaskarżonych decyzji wynika bowiem, że Izba Odwoławcza zapoznała się z powyższymi dokumentami, zanim stwierdziła, iż nie są one wystarczające do wykazania, że nazwa przedsiębiorstwa Generalóptica ma znaczenie większe niż lokalne. Z tego względu drugi z zarzutów, a także skargi w całości podlegają oddaleniu.

**W przedmiocie kosztów**

54 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

**1) Skargi zostają oddalone.**

**2) Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L[da] zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 24 marca 2009 r.

Podpisy