ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

z 24. marca 2009 *

V spojených veciach T-318/06 až T-321/06,

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^da, so sídlom v Santo Tirso (Portugalsko), v zastúpení: M. Oehen Mendes a D. Jeffries, advokáti,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: J. Novais Gonçalves, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

* Jazyk konania: angličtina.

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa:

General Óptica, SA, so sídlom v Barcelone (Španielsko), v zastúpení: M. Curell Aguilà a X. Fàbrega Sabaté, advokáti,

ktorej predmetom sú štyri žaloby podané proti rozhodnutiam prvej komory ÚHVT z 8. augusta 2006 (veci R 944/2005-1, R 945/2005-1, R 946/2005-1 a R 947/2005-1), ktoré sa týkali štyroch konaní o vyhlásenie neplatnosti medzi Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^{da} a General Óptica, SA,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (druhá komora),

v zložení: predsedkyňa komory I. Pelikánová, sudcovia K. Jürimäe a S. Soldevila Fragoso (spravodajca),

tajomník: N. Rosner, referent,

so zreteľom na žaloby podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 27. novembra 2006,

so zreteľom na vyjadrenia ÚHVT k žalobám podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 23. marca 2007,

so zreteľom na vyjadrenia vedľajšieho účastníka konania k žalobám podané do kancelárie 23. marca 2007,

po pojednávaní zo 16. septembra 2008,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 10. júla 1997 vedľajší účastník konania General Óptica, SA podal dve prihlášky ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) na základe nariadenia Rady (ES) č. 40/94, z 20. decembra 1993, o ochrannej známky spoločenstva (Ú. v. ES 1994, L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), v znení zmien a doplnení.

2 Prihlášky ochranných známok boli podané na zápis týchto obrazových označení GENERAL OPTICA:





3 Služby uvedené v prihláške patria do triedy 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

4 Dňa 10. septembra 1999 vedľajší účastník konania dosiahol zápis ochranných známok GENERAL OPTICA pod číslami 573 592 a 573 774 pre služby optikov.

5 Dňa 5. novembra 2001 vedľajší účastník konania podal vo vzťahu k tým istým službám dve nové prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, ktorých predmetom boli obrazové označenia GENERAL OPTICA zobrazené nižšie. Tieto ochranné známky boli zapísané do registra 20. novembra 2002 a 31. januára 2003 pod číslami 243 6798 a 243 6723.





6 Vedľajší účastník konania je tiež majiteľom medzinárodnej ochrannej známky č. 483 246, GENERAL OPTICA, pre optické prístroje, nástroje a tovary zaradené do triedy 9, ako aj pre služby podpory a reklamy optických výrobkov vyrobených a predávaných ich majiteľmi zaradené do triedy 35. Po tom, ako sa 13. februára 1997

vzdal rozšírenia práva ochrannej známky do Portugalska, opätovne oň požiadal 14. februára 1997 a bolo mu priznané 16. februára 1998. Zobrazenie tejto ochrannej známky je nasledujúce:



7 Dňa 27. januára 2004 žalobca Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L[da] podal na ÚHVT návrhy na vyhlásenie neplatnosti obrazových ochranných známok Spoločenstva GENERAL OPTICA na základe článku 52 ods. 1 písm. c) a článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 v znení platnom v čase skutkových okolností.

8 Žalobca založil svoje návrhy na vyhlásenie neplatnosti na vlastníctve skoršieho názvu obchodného podniku Generalóptica, o ktoré žiadal 4. septembra 1987 a bolo mu priznané 24. apríla 1990 pre dovoz a maloobchodný predaj optických, meracích a fotografických prístrojov.

9 Na tomto základe žalobca tiež podal žalobu na portugalskom súde s cieľom dosiahnuť vyhlásenie neplatnosti rozšírenia medzinárodnej ochrannej známky a obchodného mena vedľajšieho účastníka konania do Portugalska a zákaz použitia týchto dvoch označení. Na pojednávaní žalobca predložil rozhodnutie Supremo Tribunal de Justiça (portugalského najvyššieho súdu) z 10. júla 2008, v ktorom tento súd potvrdil rozhodnutia Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (obchodného súdu v Lisabone, Portugalsko) a Tribunal da Relação de Lisboa (odvolacieho súdu v Lisabone), ktoré rozhodli v jeho prospech. Po vypočutí účastníkov konania v tejto súvislosti bolo rozhodnutie Supremo Tribunal de Justiça doložené do spisu 16. septembra 2008, čo bolo zaznamenané aj v zápisnici z pojednávania.

10 Dňa 7. júna 2005 zrušovacie oddelenie ÚHVT zamietlo návrhy na vyhlásenie neplatnosti štyroch obrazových ochranných známok GENERAL OPTICA, pretože sa domnievalo, že žalobca vo vzťahu k dotknutému označeniu nepreukázal jednak riadne používanie a jednak používanie presahujúce lokálny význam.

11 Dňa 1. augusta 2005 podal žalobca odvolanie proti jednotlivým rozhodnutiam zrušovacieho oddelenia, pričom žiadal, aby sa uvedené rozhodnutia zrušili, a aby sa vyhovelo návrhom na vyhlásenie neplatnosti vyššie uvedených ochranných známok Spoločenstva.

12 Rozhodnutiami z 8. augusta 2006 (ďalej len „napadnuté rozhodnutia“) prvý odvolací senát ÚHVT potvrdil rozhodnutia zrušovacieho oddelenia a zamietol predmetné štyri žaloby.

13 Odvolací senát v podstate jednak zdôraznil, že žalobca nepreukázal, že riadne používal dotknuté označenie, a jednak uviedol, že toto používanie malo len lokálny význam.

Konanie a návrhy účastníkov konania

14 Uznesením predsedu druhej komory Súdu prvého stupňa z 10. júla 2008 boli veci T-318/06 až T-321/06 spojené pre účely ústneho konania a vyhlásenia rozsudku v súlade s článkom 50 rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa.

15 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— prerušil konanie až kým sa rozhodnutie vyhlásené portugalskými súdmi stane konečným,

— zrušil napadnuté rozhodnutia,

— vyhlásil zápis obrazových ochranných známok Spoločenstva GENERAL OPTICA za absolútne neplatný,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

16 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žaloby ako nedôvodné,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

17 Žalobca na pojednávaní vyhlásil, že berie späť svoj tretí žalobný návrh, čo bolo zaznamenané v zápisnici z pojednávania.

Právny stav

O návrhoch na prerušenie konania

Tvrdenia účastníkov konania

18 Žalobca tvrdí, že rozhodnutie Spoločenstva, ktoré by bolo v rozpore s rozhodnutím vyhláseným portugalskými súdmi, by porušilo zásadu jednotnosti systému ochrannej známky Spoločenstva, podľa ktorej musí táto ochranná známka vytvárať právne účinky vo všetkých členských štátoch Únie, a že tento systém nie je absolútne autonómny vo vzťahu k rôznym vnútroštátnym právam. V dôsledku toho sa žalobca odvoláva na nevyhnutnosť prerušenia konania až kým sa rozhodnutie vyhlásené portugalskými orgánmi nestane konečným.

19 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú zamietnuť tieto tvrdenia.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

20 Treba poukázať na to, že v súčasnom štádiu konania na Súde prvého stupňa a v nadväznosti na rozhodnutie Supremo Tribunal de Justiça uvedené v bode 9 vyššie, ktoré s končenou platnosťou potvrdzuje rozhodnutia portugalských súdov týkajúce sa

medzinárodnej ochrannej známky č. 483 246 GENERAL OPTICA a obchodného mena vedľajšieho účastníka konania, je návrh žalobcu prerušiť konanie až kým sa rozhodnutie portugalských súdov stane konečným bezpredmetný.

21 V každom prípade treba zdôrazniť, že rozhodnutie portugalských súdov sa týka len rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky GENERAL OPTICA do Portugalska a obchodného mena vedľajšieho účastníka konania. Keďže rozhodnutie portugalských súdov neobsahuje žiaden všeobecný zákaz používať v Portugalsku ochrannú známku obsahujúcu pojmy „general optica", ochranné známky Spoločenstva GENERAL OPTICA nie sú ním dotknuté. Z tohto dôvodu a v rozpore s tvrdeniami uvedenými žalobcom na pojednávaní, rozhodnutie Súdu prvého stupňa, ktorým sa potvrdí zápis ochranných známok Spoločenstva GENERAL OPTICA, neumožní vedľajšiemu účastníkovi konania obísť rozhodnutie portugalských orgánov. Osobitne potvrdenie platnosti ochranných známok Spoločenstva GENERAL OPTICA nemá žiaden vplyv na povinnosť vyplývajúcu z rozhodnutia Supremo Tribunal de Justiça nepoužívať v Portugalsku medzinárodnú ochrannú známku GENERAL OPTICA a obchodné meno vedľajšieho účastníka konania.

22 Nakoniec v rozpore s tým, čo tvrdí žalobca, rozpor medzi rozhodnutím portugalských súdov a rozhodnutím Súdu prvého stupňa nespochybňuje jednotnosť systému ochrannej známky Spoločenstva. Jednotnosť ochrannej známky Spoločenstva predstavuje zásadu, ktorá nie je absolútna, ale pripúšťa výnimky, akými sú napríklad výnimky upravené v článku 106 nariadenie č. 40/94, ktoré sa týkajú zákazu použitia ochranných známok Spoločenstva, a v článku 107 tohto nariadenia, ktoré sa týkajú skorších práv lokálneho významu (rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger, C-9/93, Zb. s. I-2789, bod 55).

23 V dôsledku toho treba návrhy na prerušenie konania zamietnuť.

O návrhoch na zrušenie rozhodnutí

24 Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody. Prvý sa zakladá na porušení článku 52 ods. 1 písm. c) a článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94. Druhý sa zakladá na porušení pravidla 22 a pravidla 40 ods. 6 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189).

25 Pre prípad, keď by prislúchalo vykladať návrh žalobcu na prerušenie konania ako žalobný dôvod napádajúci skutočnosť, že ÚHVT neprerušil konanie do doby, kým portugalské súdy vo veci rozhodnú s končenou platnosťou, treba konštatovať, že táto okolnosť nemôže mať vplyv na zákonnosť napadnutých rozhodnutí. Preto treba toto tvrdenie zamietnuť ako nedôvodné.

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 52 ods. 1 písm. c) a článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

26 Žalobca v prvom rade tvrdí, že názov podniku Generalóptica zakladá právo, ktoré je skoršie ako zápis obrazových ochranných známok Spoločenstva GENERAL OPTICA. Tento názov podniku bol totiž zapísaný 4. septembra 1987, kým prvá prihláška obrazových ochranných známok Spoločenstva GENERAL OPTICA bola podaná až 10. júla 1997.

27 Po druhé žalobca tvrdí, že jeho exkluzívne právo na názov podniku Generalóptica zakazuje neskorší zápis označenia ako ochrannej známky alebo iného označenia používaného v obchodnom styku v súlade s článkom 295 ods. 2 Código da propriedade industrial (portugalského kódexu priemyselného vlastníctva).

28 Po tretie, čo sa týka tvrdenia odvolacej komory, podľa ktorého žalobca riadne nepoužíval názov podniku Generalóptica v obchodnom styku v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, žalobca tvrdí, že používanie názvov portugalských podnikov nepodlieha žiadnemu ustanoveniu Spoločenstva, ale len režimu vymedzenému v Código da propriedade industrial. Následne žalobca spresňuje, že od roku 1987 až dodnes používa označenie Generalóptica ako názov podniku v súlade s portugalskou právnou úpravou platnou v tejto oblasti.

29 Po štvrté žalobca tvrdí, že jeho výlučné právo na názov podniku Generalóptica má celoštátny význam, pretože sa uplatňuje na celom portugalskom území v súlade s článkom 4 ods. 1 Código da propriedade industrial a tiež preto, že právo Spoločenstva vzhľadom na to, že nezosúladilo právo týkajúce sa názvov podnikov, nemožno uplatniť na určenie toho, aké je relevantné používanie týchto názvov.

30 Nakoniec po piate žalobca v rámci svojej argumentácie týkajúcej sa článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 uvádza jednak, že jeho obchodné činnosti a činnosti vedľajšieho účastníka konania sú podobné a jednak, že obrazové ochranné známky Spoločenstva GENERAL OPTICA a názov jeho podniku Generalóptica obsahujú presne tie isté slová a vyslovujú sa rovnako, takže nie je možné ich rozlíšiť.

31 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú zamietnuť tvrdenia žalobcu týkajúce sa riadneho používania a významu označenia. ÚHVT okrem toho namieta proti tvrdeniu o nebezpečenstve zámeny.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

32 Podľa článku 52 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 v spojení s článkom 8 ods. 4 tohto nariadenia aj existencia iného označenia ako ochrannej známky umožňuje dosiahnuť vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva, ak toto označenie súčasne spĺňa štyri podmienky: toto označenie sa musí používať v obchodnom styku; musí mať väčší ako len lokálny význam; právo na toto označenie musí byť získané v súlade s právom členského štátu, v ktorom sa označenie používalo pred podaním prihlášky ochrannej známky Spoločenstva; a nakoniec toto označenie musí priznávať jeho majiteľovi možnosť zakázať použitie neskoršej ochrannej známky. Tieto štyri podmienky obmedzujú počet iných označení, ako sú ochranné známky, na ktoré sa možno odvolávať na účely namietania platnosti ochrannej známky Spoločenstva na celom území Spoločenstva podľa článku 1 ods. 2 nariadenia č. 40/94.

33 Prvé dve podmienky, teda podmienky týkajúce sa použitia a významu uvádzaného opatrenia, ktorý musí byť väčší ako len lokálny, vyplývajú zo samotného znenia článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, a musia sa teda vykladať v zmysle práva Spoločenstva. Nariadenie č. 40/94 teda stanovuje jednotné pravidlá týkajúce sa použitia týchto označení a ich dosahu, ktoré sú v súlade so zásadami, ktorými sa riadi systém zavedený týmto nariadením.

34 Naopak zo znenia „pokiaľ podľa práva členského štátu, ktorým sa riadi dané označenie“ vyplýva, že dve ďalšie podmienky uvedené následne v článku 8 ods. 4 písm. a) a b) nariadenia č. 40/94 sú podmienkami stanovenými nariadením, ktoré sa na rozdiel od predchádzajúcich posudzujú vzhľadom na kritériá stanovené právom, ktorým sa riadi uvádzané označenie. Tento odkaz na právo, ktorým sa riadi uvádzané označenie, je úplne odôvodnený, keďže nariadenie č. 40/94 priznáva označeniam mimo systému ochrannej známky Spoločenstva možnosť odvolávať sa na ne proti ochrannej známke Spoločenstva. Preto výlučne právo, ktorým sa riadi uvádzané označenie, umožňuje preukázať, či toto označenie predchádza ochrannej známke Spoločenstva a či môže odôvodňovať zákaz použitia neskoršej ochrannej známky.

35 V dôsledku toho sa podmienky týkajúce sa použitia uvádzaného označenia v obchodnom styku a jeho významu musia v rozpore s tvrdeniami predloženými žalobcom vykladať v zmysle jednotných pravidiel práva Spoločenstva, a nie portugalského práva.

36 Čo sa týka výkladu podmienky týkajúcej sa významu dotknutého označenia, podľa ktorej musí byť tento význam väčší ako len lokálny, treba najskôr zdôrazniť, že *ratio legis* tohto ustanovenia spočíva v obmedzení konfliktov medzi označeniami, pretože bráni, aby skoršie označenie, ktoré nie je dostatočne dôležité alebo významné, mohlo umožniť namietať buď proti zápisu, alebo platnosti ochrannej známky Spoločenstva.

37 Navyše treba spresniť, že význam označenia používaného na identifikáciu určitých obchodných činnosti sa musí vymedziť vo vzťahu a v závislosti od identifikačnej funkcie tohto označenia. Táto skutočnosť si vyžaduje zohľadniť v prvom rade geografický rozmer významu označenia, teda územie, na ktorom sa používa na účely identifikácie hospodárskej činnosti jeho majiteľa, ako to vyplýva z doslovného výkladu článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94. V druhom rade treba zohľadniť aj hospodársky rozmer významu označenia, ktorý sa hodnotí vzhľadom na dĺžku obdobia, počas ktorého plnilo svoju úlohu v obchodnom styku, a intenzitu jeho použitia, vzhľadom na okruh adresátov, v ktorom sa dotknuté označenie stalo známym ako rozlišovací prvok, čiže spotrebiteľov, konkurentov, dodávateľov alebo na rozšírenie tohto označenia napríklad prostredníctvom reklamy alebo na internete.

38 Relevantnosť preskúmania hospodárskeho rozmeru možno vyvodiť prostredníctvom teleologického výkladu podmienky týkajúcej sa významu uvádzaného označenia. Ako sa už konštatovalo v bode 36 vyššie, táto podmienka má za cieľ obmedziť možnosti konfliktu na tie, ktoré môžu existovať s označeniami, ktoré sú skutočne dôležité. S cieľom preukázať skutočnú a ozajstnú dôležitosť uvádzaného označenia na dotknutom území je preto potrebné neobmedziť sa len na čisto formálne posúdenia, ale skúmať dopad tohto označenia na dotknuté územie po tom, ako sa používalo ako rozlišujúci prvok.

39 Z predchádzajúceho vyplýva, že na rozdiel od toho čo tvrdí žalobca, skutočnosť, že určité označenie poskytuje jeho majiteľovi výlučné právo na celom štátnom území, je sama osebe nedostatočná na preukázanie, že jeho význam je väčší ako len lokálny, v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94.

40 Čo sa týka relevantného územia na účely stanovenia, že význam uvádzaného označenia je väčší ako lokálny, treba zohľadniť skutočnosť, že označenia, ktoré by sa mohli dostať do konfliktu s ochrannou známkou Spoločenstva, zakladajú výlučné práva, ktoré vyplývajú z právnych noriem platných na rôznych územiach. Z toho vyplýva, že relevantným územím na preskúmanie významu týchto výlučných práv je územie, na ktorom sa tieto právne normy uplatňujú. Práve na celom tomto území alebo na jeho časti totiž právna norma priznáva výlučné práva, ktoré sa môžu dostať do konfliktu s ochrannou známkou Spoločenstva.

41 Z hľadiska práva Spoločenstva má dotknuté označenie význam, ktorý nie je len lokálny v rámci relevantného územia, vtedy, ak sa jeho dopad neobmedzuje na menšiu časť územia, ako je to vo všeobecnosti v prípade mesta alebo provincie. Nie je však možné určiť *a priori* a abstraktným spôsobom, ktorú časť určitého územia treba zohľadniť, aby sa preukázalo, že význam určitého označenia presahuje lokálny rozmer. Posúdenie významu určitého označenia sa preto musí uskutočniť *in concreto,* v závislosti od okolností vlastných jednotlivým prípadom.

42 V konečnom dôsledku, aby bolo možné platne namietať proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva alebo dosiahnuť vyhlásenie jej neplatnosti, je nutné preukázať, že uvádzané označenie svojím používaním nadobudlo takú dôležitosť, ktorá sa z pohľadu tretích dotknutých osôb neobmedzuje na menšiu časť relevantného územia.

43 Nariadenie č. 40/94 necháva žalobcovi možnosť výberu dôkazných prostriedkov na preukázanie, že význam označenia, na ktoré sa odvoláva, je väčší ako len lokálny. Možno to preukázať existenciou siete pobočiek, ktoré sú hospodársky činné na celom dotknutom území, ale aj jednoduchšie, napríklad predložením faktúr doručených

mimo regiónu, v ktorom má svoje sídlo, článkov z tlače objasňujúcich stupeň poznania uvádzaného označenia verejnosťou alebo preukázaním, že sa na podnik odkazuje v cestovných sprievodcoch.

44 Z dôkazov predložených žalobcom však nevyplýva, že význam označenia uvádzaného v prejednávanej veci je väčší ako len lokálny v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94. Ako to konštatoval odvolací senát v bode 33 napadnutých rozhodnutí, z dokumentov predložených žalobcom vyplýva, že v čase podania prihlášok prvých dvoch ochranných známok Spoločenstva sa dotknuté označenie už skoro desať rokov používalo len na označenie verejnosti prístupného podniku v portugalskej oblasti Vila Nova de Famalicão, ktorá má 120 000 obyvateľov. Napriek svojim vysvetleniam na pojednávaní žalobca nepredložil žiaden dôkaz, ktorý by potvrdzoval poznanie tohto označenia spotrebiteľmi alebo jeho obchodnými partnermi mimo vyššie uvedenej oblasti. Žalobca tiež nepreukázal, že by vyvinul akúkoľvek reklamnú činnosť na účely zabezpečenia reklamy svojho podniku mimo uvedeného mesta. Treba sa preto domnievať, že názov podniku Generalóptica má výlučne lokálny význam v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94.

45 Tento záver na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobca, nespôsobuje žiadne porušenie zásady subsidiarity. Podľa odôvodnení 2 a 3 nariadenia č. 40/94 existencia systému ochranných známok Spoločenstva je dôsledkom pridelenia právomocí Európskej únii v oblasti vnútorného trhu, pričom tento systém slúži na odstránenie prekážok teritoriality práv, ktoré právne úpravy členských štátov priznávajú majiteľom ochranných známok. Zásada subsidiarity sa tu preto nemôže uplatniť. Ďalej treba zdôrazniť, že právny systém ochrannej známky Spoločenstva neignoruje vnútroštátne práva, pretože stanovuje mechanizmy, ktoré umožňujú zohľadniť existenciu skorších vnútroštátnych označení. Je to tak najmä v prípade článku 106 nariadenia č. 40/94 vo vzťahu k skorším právam v zmysle článku 8 alebo článku 52 ods. 2 uvedeného nariadenia a medzi nimi vo vzťahu k označeniam, ktoré majú väčší ako len lokálny význam. Tiež je to tak v prípade článku 107 nariadenia č. 40/94 vo vzťahu k označeniam, ktoré majú lokálny význam. V prejednávanej veci sa musí možnosť súčastnej existencie ochranných známok Spoločenstva GENERAL OPTICA a názvu podniku Generalóptica preskúmať v rámci iného konania z hľadiska článku 107 nariadenia č. 40/94, ktorý držiteľovi skoršieho

práva lokálneho významu umožňuje namietať proti použitiu ochrannej známky Spoločenstva na území, na ktorom je toto právo chránené.

46 Berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti, je potrebné dospieť k záveru, že názov podniku Generalóptica nie je označením, ktoré má väčší ako len lokálny význam, v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94.

47 Vzhľadom na to, že podmienky stanovené článkom 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 sú kumulatívne, na zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochranných známok Spoločenstva stačí, ak nie je splnená len jedna z nich. Za týchto podmienok nie je potrebné skúmať, či uvádzané označenie bolo používané v obchodnom styku.

48 Čo sa týka existencie nebezpečenstva zámeny medzi názvom podniku Generalóptica a ochrannými známkami Spoločenstva GENERAL OPTICA, treba poznamenať, že túto okolnosť možno v rámci preskúmania podľa článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 zohľadniť až v okamihu analýzy možnosti priznanej majiteľovi názvu podniku článkom 239 časť f) Código da propriedade industrial namietať proti použitiu neskoršej podobnej alebo rovnakej ochrannej známky. Táto analýza sa však môže uskutočniť len vtedy, ak názov podniku spĺňa ďalšie podmienky stanovené článkom 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, čo nie je prípad prejednávanej veci.

49 Z predchádzajúceho vyplýva, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď zamietol návrhy na vyhlásenie neplatnosti založené na skoršom práve v zmysle článku 52 ods. 1 písm. c) a článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94. Prvý žalobný dôvod je teda potrebné zamietnuť.

O druhom dôvode založenom na porušení pravidla 22 a pravidla 40 ods. 6 nariadenia č. 2868/95

Tvrdenia účastníkov konania

50 Žalobca tvrdí, že odvolací senát nerešpektoval svoju povinnosť vyzvať ho na predloženie dôkazov o skoršom používaní uvádzaného označenia a že doplňujúce dôkazy, ktoré poskytol v priebehu konania boli ignorované. Tieto dôkazy spočívajú najmä v novom potvrdení vyhotovenom obcou Vila Nova de Famalicão, v ktorom sa uvádza, že podnik bol otvorený nepretržite od roku 1988, v kópii daňového priznania zaslaného daňovým orgánom v čase začatia obchodných činností a vo vyhlásení audítora spoločnosti potvrdzujúcom dátum, kedy podnik začal svoje obchodné činnosti, skutočnosť, že je naďalej v prevádzke, ako aj jeho priemerný ročný obrat.

51 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú zamietnuť tieto tvrdenia.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

52 Najskôr treba konštatovať, že odvolací senát nebol v prejednávanej veci povinný vyzvať žalobcu na poskytnutie dôkazu o používaní názvu podniku Generalóptica. Ako sa už uviedlo v bode 32 vyššie, preukázanie používania uvádzaného označenia je jednou z podmienok požadovaných na účely uplatnenia ochrany podľa článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, pričom takejto ochrany sa môžu dovolávať výlučne majitelia označení používaných v obchodnom styku. To predstavuje dôležitý rozdiel medzi ochrannými známkami Spoločenstva a národnými ochrannými známkami uvedenými v článku 8 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94, na ktoré sa odvoláva v rámci námietkového konania alebo konania o vyhlásenie neplatnosti. Podľa článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, pravidla 22 a pravidla 40 ods. 6 nariadenia č. 2868/95 používanie týchto ochranných známok je nutné preukazovať len vtedy, keď to vyžaduje

prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky Spoločenstva. Podľa pravidla 22 ods. 1 a pravidla 40 ods. 6 nariadenia č. 2868/95 je ÚHVT v takomto prípade povinný vyzvať namietajúceho alebo navrhovateľa neplatnosti, aby v primeranej lehote poskytol dôkaz o používaní.

53 Ďalej treba poznamenať, že žalobný dôvod založený na tom, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď odmietol zohľadniť dokumenty predložené po prvý krát v odvolacom konaní, nie je dôvodný. Z bodu 33 napadnutých rozhodnutí totiž vyplýva, že odvolací senát skúmal uvedené dokumenty ešte predtým, ako dospel k záveru, že boli nedostačujúce na preukázanie, že názov podniku Generalóptica mal väčší význam ako len lokálny. Preto sa druhý žalobný dôvod, ako aj žaloba ako celok, musia zamietnuť.

O trovách

54 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloby sa zamietajú.

2. Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L[da], je povinný nahradiť trovy konania.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 24. marca 2009.

Podpisy