SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi senat)

z dne 24. marca 2009 *

V združenih zadevah od T-318/06 do T-321/06,

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L[da], s sedežem v Santo Tirso (Portugalska), ki jo zastopata M. Oehen Mendes in D. Jeffries, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa J. Novais Gonçalves, zastopnik,

tožena stranka,

* Jezik postopka: angleščina.

druga stranka v postopku pred Odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Sodiščem prve stopnje, je bila

General Óptica, SA, s sedežem v Barceloni (Španija), ki jo zastopata M. Curell Aguilà in X. Fàbrega Sabaté, odvetnika,

zaradi štirih tožb zoper odločbe prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 8. avgusta 2006 (zadeve R 944/2005-1, R 945/2005-1, R 946/2005-1 in R 947/2005-1) v zvezi s štirimi postopki ugotovitve ničnosti med družbama Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^{da} in General Óptica, SA,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat),

v sestavi I. Pelikánová, predsednica, K. Jürimäe, sodnica, in S. Soldevila Fragoso (poročevalec), sodnik,

sodni tajnik: N. Rosner, administrator,

na podlagi tožb, vloženih v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 27. novembra 2006,

na podlagi odgovorov UUNT, vloženih v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 23. marca 2007,

na podlagi odgovorov intervenientke, vloženih v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 23. marca 2007,

na podlagi obravnave z dne 16. septembra 2008,

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Intervenientka, družba General Óptica, SA, je 10. julija 1997 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) prijavila dve znamki Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena.

2 Prijava se nanaša na znamki, ki vsebujeta ta figurativna znaka GENERAL OPTICA:





3 Storitve, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil dopolnjen in spremenjen.

4 Intervenientki je bila 10. septembra 1999 odobrena registracija znamk Skupnosti GENERAL OPTICA pod številkama 573592 in 573774 za storitve optike.

5 Intervenientka je 5. novembra 2001 za iste storitve prijavila dve novi znamki Skupnosti glede figurativnih znakov GENERAL OPTICA, navedenih v nadaljevanju. Ti znamki sta bili registrirani 20. novembra 2002 in 31. januarja 2003 pod številko 2436798 oziroma 2436723.





6 Intervenientka je tudi imetnica mednarodne znamke št. 483246, GENERAL OPTICA, za optične aparate, inštrumente in izdelke, ki spadajo v razred 9, ter za storitve pospeševanja prodaje in oglaševanja optičnih proizvodov, ki jih izdelujejo in prodajajo

njihovi lastniki, ki spadajo v razred 35. Po zavrnitvi razširitve pravic iz znamke na Portugalsko 13. februarja 1997 je bila taka razširitev znova predlagana 14. februarja 1997 in odobrena 16. februarja 1998. Ta znamka je ponatisnjena spodaj:



7 Tožeča stranka, družba Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L[da], je 27. januarja 2004 pri UNNT zahtevala ugotovitev ničnosti figurativnih znamk Skupnosti GENERAL OPTICA na podlagi člena 52(1)(c) in člena 8(4) Uredbe št. 40/94 v različici, ki se je uporabljala ob nastanku dejanskega stanja.

8 Tožeča stranka zahteve za ugotovitev ničnosti utemeljuje s svojim prejšnjim posedovanjem imena podjetja za uvoz in prodajo na drobno optičnih, merilnih in fotografskih naprav, Generalóptica, ki je bilo predlagano 4. septembra 1987 in odobreno 24. aprila 1990.

9 Na podlagi tega je tožeča stranka vložila tožbo tudi pri portugalskem sodišču, da bi dosegla ugotovitev ničnosti razširitve mednarodne znamke na Portugalsko in firme intervenientke ter prepoved uporabe teh znakov. Med obravnavo je tožeča stranka predložila odločbo Supremo Tribunal de Justiça (portugalsko kasacijsko sodišče) z dne 10. julija 2008, s katero je to potrdilo odločbo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (civilno sodišče v Lizboni, Portugalska) in Tribunal da Relação de Lisboa (pritožbeno sodišče v Lizboni), ki sta odločili v njeno korist. Potem ko so se stranke opredelile do tega vprašanja, je bila 16. septembra 2008 odločba Supremo Tribunal de Justiça vložena v spis, kar je bilo povzeto v zapisnik obravnave.

10 Oddelek za izbris UUNT je 7. junija 2005 zavrnil zahteve za ugotovitev ničnosti za štiri figurativne znamke Skupnosti GENERAL OPTICA, ker je menil, da tožeča stranka za uveljavljani znak ni dokazala resne uporabe in uporabe, ki presega lokalni pomen.

11 Tožeča stranka je 1. avgusta 2005 vložila pritožbe, in sicer zoper vsako od odločb oddelka za izbris, in z njimi zahtevala razveljavitev navedenih odločb in ugoditev zahtevam za ugotovitev ničnosti zgoraj omenjenih znamk Skupnosti.

12 Prvi odbor za pritožbe UUNT je z odločbami z dne 8. avgusta 2006 (v nadaljevanju: izpodbijane odločbe) potrdil odločbe oddelka za izbris in vse štiri pritožbe zavrnil.

13 Odbor za pritožbe je v bistvu ugotovil, prvič, da tožeča stranka ni dokazala, da je resno uporabljala obravnavani znak, in drugič, da je bila uporaba tega znaka lokalnega pomena.

Postopek in predlogi strank

14 S sklepom predsednika Sodišča prve stopnje (drugi senat) z dne 10. julija 2008 so bile zadeve od T-318/06 do T-321/06 združene za ustni postopek ter izdajo skupne sodbe v skladu s členom 50 Poslovnika Sodišča prve stopnje.

15 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje v bistvu predlaga, naj:

– prekine postopek do pravnomočnosti odločbe portugalskega sodišča;

– izpodbijane odločbe razglasi za nične;

– registracijo figurativnih znamk Skupnosti GENERAL OPTICA razglasi za nično;

– UUNT naloži plačilo stroškov.

16 UUNT in intervenientka Sodišču prve stopnje predlagata, naj:

– tožbe kot neutemeljene zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

17 Med obravnavo je tožeča stranka izjavila, da se odpoveduje tretjemu tožbenemu predlogu, kar je bilo povzeto v zapisnik obravnave.

Pravo

Predlogi za prekinitev postopka

Trditve strank

18 Tožeča stranka zatrjuje, da bi odločba Skupnosti, ki je v nasprotju z odločbo portugalskega sodišča, kršila načelo enotnosti sistema znamke Skupnosti, v skladu s katerim mora imeti ta znamka učinek v vseh državah članicah, in da ta sistem ni popolnoma neodvisen od različnih nacionalnih prav. Zato se tožeča stranka sklicuje na nujnost prekinitve postopka, dokler odločba portugalskega sodišča ne postane pravnomočna.

19 UUNT in intervenientka predlagata, naj se te utemeljitve zavrnejo.

Presoja Sodišča prve stopnje

20 Ugotoviti je treba, da je v sedanjem stanju postopka pri Sodišču prve stopnje in po sprejetju odločbe Supremo Tribunal de Justiça, omenjene v točki 9 zgoraj, s katero sta

postali pravnomočni odločba portugalskega sodišča o mednarodni znamki št. 483246, GENERAL OPTICA, in firma intervenientke, predlog tožeče stranke za prekinitev postopka do pravnomočnosti odločbe portugalskega sodišča postal brezpredmeten.

21 Vsekakor je treba poudariti, da se odločba portugalskega sodišča nanaša le na razširitev mednarodne registracije znamke GENERAL OPTICA na Portugalsko in na firmo intervenientke. Ker odločba portugalskega sodišča ne vsebuje splošne prepovedi uporabe znamke, ki vključuje izraz „general optica“, na Portugalskem, se ta ne nanaša na znamke Skupnosti GENERAL OPTICA. Zato in v nasprotju z utemeljitvami tožeče stranke na obravnavi odločba Sodišča prve stopnje, ki potrjuje registracijo znamk Skupnosti GENERAL OPTICA, intervenientki ne omogoča, da obide odločbo portugalskega sodišča. Zlasti potrditev veljavnosti znamk Skupnosti GENERAL OPTICA ne vpliva na obveznost, ki izhaja iz odločbe Supremo Tribunal de Justiça, namreč vzdržati se uporabe mednarodne znamke GENERAL OPTICA in firme intervenientke na Portugalskem.

22 Nazadnje, v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, protislovje med odločbo portugalskega sodišča in odločbo Sodišča prve stopnje ne more vzbuditi dvoma o enotnosti sistema znamke Skupnosti. Ta ne pomeni absolutnega načela, temveč dopušča izjeme, kakršne so določene v členu 106 o prepovedi uporabe znamk Skupnosti in v členu 107 o prejšnjih pravicah lokalnega pomena (sodba Sodišča z dne 22. junija 1994 v zadevi IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger, C-9/93, Recueil, str. I-2789, točka 55).

23 Predloge za prekinitev postopka je torej treba zavrniti.

Predlogi za razglasitev ničnosti

24 Tožeča stranka v podporo tožbi navaja dva tožbena razloga. Prvi se nanaša na kršitev členov 52(1)(c) in 8(4) Uredbe št. 40/94. Drugi se nanaša na kršitev pravil 22 in 40(6) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 (UL L 303, str. 1).

25 Če bi bilo treba predlog tožeče stranke za prekinitev postopka razlagati kot tožbeni razlog, s katerim se izpodbija dejstvo, da UUNT ni prekinil postopka do pravnomočne odločbe portugalskega sodišča, je treba ugotoviti, da ta okoliščina ne more vplivati na zakonitost izpodbijanih odločb. Zato je treba to trditev zavrniti kot neutemeljeno.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 52(1)(c) in člena 8(4) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

26 Prvič, tožeča stranka zatrjuje, da ime podjetja Generalóptica pomeni pravico, ki je starejša od registracije figurativnih znamk Skupnosti GENERAL OPTICA. To ime podjetja je bilo namreč registrirano 4. septembra 1987, medtem ko je bila prva zahteva za registracijo figurativnih znamk Skupnosti GENERAL OPTICA vložena šele 10. julija 1997.

27 Drugič, tožeča stranka trdi, da njena izključna pravica do imena podjetja Generalóptica prepoveduje poznejšo registracijo znaka kot znamko ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu v skladu s členom 295(2) Código da propriedade industrial (portugalski zakonik o industrijski lastnini).

28 Tretjič, glede trditve odbora za pritožbe, da tožeča stranka imena podjetja Generalóptica ni resno uporabljala v gospodarskem prometu v smislu člena 8(4) Uredbe št. 40/94, tožeča stranka trdi, da za imena portugalskih podjetij glede uporabe ne velja nobena določba Skupnosti, temveč le Código da propriedade industrial. Zatem tožeča stranka pojasnjuje, da je od leta 1987 do zdaj uporabljala znak Generalóptica kot ime podjetja v skladu s portugalsko zakonodajo, ki velja na tem področju.

29 Četrtič, tožeča stranka zatrjuje, da ima njena izključna pravica do imena podjetja Generalóptica nacionalni pomen, ker v skladu s členom 4(1) Código da propriedade industrial obsega celotno portugalsko ozemlje, in da se glede na to, da pravo na področju imen podjetij ni usklajeno, pravo Skupnosti ne uporablja za opredelitev upoštevne uporabe.

30 Nazadnje, petič, tožeča stranka pri utemeljevanju v zvezi s členom 8(4) Uredbe št. 40/94 trdi, prvič, da so njene gospodarske dejavnosti podobne gospodarskim dejavnostim intervenientke, in drugič, da figurativni znamki Skupnosti GENERAL OPTICA in ime podjetja Generalóptica vsebujejo popolnoma iste besede in se enako izgovarjajo, tako da jih ni mogoče razlikovati.

31 UUNT in intervenientka predlagata zavrnitev trditev tožeče stranke glede resne uporabe in pomena znaka. UUNT poleg tega ugovarja trditvi glede verjetnosti zmede.

Presoja Sodišča prve stopnje

32 Na podlagi člena 52(1)(c) Uredbe št. 40/94 v povezavi s členom 8(4) te uredbe obstoj znaka, ki ni znamka, omogoča ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti, če ta znak kumulativno izpolnjuje štiri pogoje: uporabljen mora biti v gospodarskem prometu; imeti mora več kot le lokalni pomen; pravice do tega znaka so morale biti v skladu s pravom države članice, kjer se je znak uporabljal, pridobljene pred datumom vložitve prijave znamke Skupnosti; nazadnje, ta znak imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke. Ti štirje pogoji omejujejo število znakov, ki niso znamke in na katere se je mogoče sklicevati za izpodbijanje veljavnosti znamke Skupnosti na celotnem ozemlju Skupnosti v skladu s členom 1(2) Uredbe št. 40/94.

33 Prva pogoja, torej v zvezi z uporabo in pomenom uveljavljanega znaka, ki ne sme biti zgolj lokalen, izhajata iz samega besedila člena 8(4) Uredbe št. 40/94 in ju je torej treba razlagati ob upoštevanju prava Skupnosti. Uredba št. 40/94 tako postavlja enotne standarde glede uporabe znakov in njihovega pomena, ki so v skladu z načeli sistema, ki ga uvaja ta direktiva.

34 Nasprotno pa je iz izraza „če in v obsegu, določenem z zakonom države članice, ki ta znak ureja“ razvidno, da druga dva pogoja, navedena v nadaljevanju člena 8(4)(a) in (b) Uredbe št. 40/94, pomenita pogoja, določena z Uredbo, ki se drugače kot predhodna presojata ob upoštevanju meril, ki jih določa pravo, ki velja za uveljavljani znak. Ta napotitev na pravo, ki velja za uveljavljani znak, je vsekakor upravičena, glede na to, da Uredba št. 40/94 priznava možnost, da se znaki, ki ne spadajo v sistem znamke Skupnosti, uveljavljajo proti znamki Skupnosti. Torej le pravo, ki velja za uveljavljani znak, omogoča ugotovitev, ali je ta starejši od znamke Skupnosti in ali lahko utemelji prepoved uporabe poznejše znamke.

35 Zato je treba v nasprotju s trditvami tožeče stranke pogoje v zvezi z uporabo v gospodarskem prometu in pomenom uveljavljanega znaka razlagati ob upoštevanju enotnih standardov prava Skupnosti, in ne portugalskega prava.

36 Glede razlage pogoja v zvezi s pomenom obravnavanega znaka, ki ne sme biti zgolj lokalen, je treba najprej poudariti, da je *ratio legis* te določbe omejevanje sporov med znaki tako, da preprečuje, da bi prejšnji znak, ki ni dovolj pomemben ali značilen, omogočil izpodbijanje registracije ali veljavnosti znamke Skupnosti.

37 Sicer pa je treba pojasniti, da je treba pomen znaka, ki se uporablja za označevanje določenih poslovnih dejavnosti, opredeliti glede na njegovo vlogo označevanja. Za to ugotovitev je treba upoštevati, prvič, ozemeljsko razsežnost pomena znaka, torej ozemlje, na katerem se uporablja za označevanje gospodarske dejavnosti njegovega imetnika, kot je razvidno iz besedne razlage člena 8(4) Uredbe št. 40/94. Upoštevati je treba, drugič, gospodarsko razsežnost pomena znaka, ki se presoja ob upoštevanju časa, v katerem je imetnik opravljal svojo vlogo v gospodarskem prometu, in intenzivnosti njegove uporabe glede na krog naslovnikov, ki jim je zadevni znak postal znan kot razlikovalni element, torej potrošnikom, konkurentom pa tudi dobaviteljem, in glede na širjenje poznavanja znaka, na primer z oglaševanjem ali po spletu.

38 Pomembnost preučitve gospodarske razsežnosti je mogoče razumeti prek teleološke razlage pogoja v zvezi s pomenom uveljavljanega znaka. Tako je namen tega pogoja, kot je bilo ugotovljeno že v točki 36 zgoraj, omejiti možnosti sporov na tiste, ki so mogoči v zvezi z resnično pomembnimi znaki. Za ugotavljanje dejanske in resnične pomembnosti uveljavljanega znaka na zadevnem ozemlju se torej ne smemo omejiti na zgolj formalno presojo, temveč preučiti vpliv tega znaka na obravnavanem ozemlju, potem ko je bil uporabljen kot razlikovalni element.

39 Iz zgoraj navedenega je razvidno, da v nasprotju s trditvami tožeče stranke dejstvo, da znak imetniku podeljuje izključno pravico na celotnem nacionalnem ozemlju, samo po sebi ne zadostuje za ugotovitev, da njegov pomen ni zgolj lokalen v smislu člena 8(4) Uredbe št. 40/94.

40 Kar zadeva upoštevno ozemlje za ugotavljanje, da je uveljavljani znak več kot zgolj lokalnega pomena, je treba upoštevati dejstvo, da znaki, ki bi lahko posegali v znamko Skupnosti, pomenijo izključne pravice, ki imajo podlago v pravnih predpisih, ki se uporabljajo na različnih ozemljih. V skladu s tem je upoštevno ozemlje za presojo pomena izključnih pravic tisto, na katerem se uporablja vsak od teh pravnih predpisov. Na tem ozemlju namreč, v celoti ali na njegovem delu, neki predpis priznava izključne pravice, ki bi lahko posegale v znamko Skupnosti.

41 Z vidika prava Skupnosti obravnavani znak na upoštevnem ozemlju ni zgolj lokalnega pomena, če njegov vpliv ni omejen na ožji del navedenega ozemlja, kot je na splošno primer nekega mesta ali province. Kljub temu ni mogoče vnaprej abstraktno določiti, kakšen del ozemlja zadostuje za ugotovitev, da pomen nekega znaka presega lokalno razsežnost. Presojo pomena znaka je torej treba opraviti *in concreto* glede na okoliščine posameznega primera.

42 Nazadnje je treba za tehtno nasprotovanje registraciji znamke Skupnosti ali dosego razglasitve ničnosti dokazati, da je uveljavljani znak z uporabo pridobil pomembnost, ki z vidika zainteresiranih tretjih ni omejena na ožji del upoštevnega ozemlja.

43 Uredba št. 40/94 tožeči stranki prepušča izbiro sredstev za dokazovanje, da je uveljavljani znak več kot zgolj lokalnega pomena. To je mogoče dokazati z obstojem mreže podružnic, ki so gospodarsko dejavne na celotnem zadevnem ozemlju, pa tudi preprosteje, na primer s predložitvijo računov, ki so bili izdani zunaj regije, v kateri ima

družba sedež, člankov, ki izkazujejo stopnjo prepoznavnosti uveljavljanega znaka v javnosti, ali z dokazom, da je bilo podjetje omenjeno v turističnih vodnikih.

44 Iz dokazov, ki jih je predložila tožeča stranka, pa ni razvidno, da je znak, ki se uveljavlja v tem primeru, več kot zgolj lokalnega pomena v smislu člena 8(4) Uredbe št. 40/94. Kot je ugotovil odbor za pritožbe v točki 33 izpodbijanih odločb, iz dokumentov, ki jih je predložila tožeča stranka, ni razvidno, da je bil ob vložitvi zahtev za registracijo prvih dveh znamk Skupnosti obravnavani znak deset let uporabljan le za označevanje podjetja v portugalskem kraju Vila Nova de Famalicão, ki ima 120.000 prebivalcev. Tožeča stranka kljub pojasnilom med obravnavo ni predložila nobenega dokaza, ki bi potrdil njeno prepoznavnost med potrošniki, niti o svojih poslovnih razmerjih zunaj zgoraj navedenega kraja. Tožeča stranka niti ni dokazala, da je za svoje podjetje razvila kakršnokoli oglaševalsko dejavnost zunaj navedenega mesta. Torej je treba šteti, da je ime podjetja Generalóptica zgolj lokalnega pomena v smislu člena 8(4) Uredbe št. 40/94.

45 Ta ugotovitev nikakor ne krši načela subsidiarnosti, v nasprotju s tem, kar se zdi, da trdi tožeča stranka. V skladu z drugo in tretjo uvodno izjavo Uredbe št. 40/94 je ureditev Skupnosti za znamke posledica dodelitve pristojnosti Evropski uniji na področju notranjega trga, ki je namenjen odpravljanju ovir teritorialnosti pravic, ki jih imetnikom znamk podeljujejo zakonodaje držav članic. Zato načelo subsidiarnosti nima nobenega pomena. Poleg tega je treba poudariti, da pravna ureditev znamke Skupnosti upošteva nacionalno pravo, ker določa mehanizme, ki omogočajo, da se upošteva obstoj prejšnjih nacionalnih znakov. Tak je zlasti primer člena 106 Uredbe št. 40/94 za prejšnje pravice v smislu člena 8 ali člena 52(2) navedene uredbe in med temi za znake, ki so več kot zgolj lokalnega pomena. Tak je tudi primer člena 107 Uredbe št. 40/94 za znake, ki imajo lokalni pomen. V obravnavanem primeru bo treba možnost soobstoja znamk Skupnosti GENERAL OPTICA in imena podjetja Generalóptica preučiti v drugem postopku

v skladu s členom 107 Uredbe št. 40/94, ki imetniku prejšnje pravice, ki velja v nekem kraju, omogoča, da nasprotuje uporabi znamke Skupnosti na ozemlju, kjer je njegova pravica varovana.

46 Glede na zgoraj navedeno je treba skleniti, da ime podjetja Generalóptica ni znak več kot zgolj lokalnega pomena v smislu člena 8(4) Uredbe št. 40/94.

47 Ker sta pogoja iz člena 8(4) Uredbe št. 40/94 kumulativna, za zavrnitev zahteve za ugotovitev ničnosti znamk Skupnosti zadošča, da ni izpolnjen eden od njiju. V teh okoliščinah ni treba preučiti, ali se je uveljavljani znak uporabljal v gospodarskem prometu.

48 Glede verjetnosti zmede med imenom podjetja Generalóptica in znamkami Skupnosti GENERAL OPTICA je treba pripomniti, da bi bilo to okoliščino v okviru presoje na podlagi člena 8(4) Uredbe št. 40/94 mogoče upoštevati šele ob analizi možnosti nasprotovanja uporabi poznejše podobne ali enake znamke, ki jo nosilcu imena podjetja priznava člen 239(f) Código da propriedade industrial. Vendar bi bilo to analizo mogoče opraviti le, če bi ime podjetja izpolnjevalo preostala pogoja iz člena 8(4) Uredbe št. 40/94, ki pa jih v obravnavanem primeru ne.

49 Iz zgoraj navedenega je razvidno, da odbor za pritožbe ni ravnal napačno, ker je zavrnil zahteve za razglasitev ničnosti, ki temeljijo na prejšnji pravici v smislu člena 52(1)(c) in člena 8(4) Uredbe št. 40/94. Prvi tožbeni razlog je torej treba zavrniti.

Drugi tožbeni razlog: kršitev pravil 22 in 40(6) Uredbe št. 2868/95

Trditve strank

50 Tožeča stranka zatrjuje, da odbor za pritožbe ni izpolnil obveznosti poziva k predložitvi dokazov o prejšnji uporabi uveljavljanega znaka in da dodatni dokazi, ki jih je predložila med postopkom, niso bili upoštevani. Ti dokazi so zlasti potrdilo občine Vila Nova de Famalicão, da je podjetje neprekinjeno delovalo od leta 1988, kopija izjave, ki je bila poslana davčnim organom ob začetku poslovne dejavnosti, in izjava revizorja družbe, ki potrjuje datum začetka poslovne dejavnosti podjetja, dejstvo, da še vedno deluje, in njegov povprečni letni promet.

51 UUNT in intervenientka predlagata, naj se te trditve zavrnejo.

Presoja Sodišča prve stopnje

52 Najprej je treba ugotoviti, da v danem primeru odbor za pritožbe ni bil dolžan pozvati tožeče stranke k predložitvi dokazov o uporabi imena podjetja Generalóptica. Kot je že bilo ugotovljeno v točki 32 zgoraj, je dokaz uporabe uveljavljanega znaka eden od pogojev za varstvo, zagotovljeno s členom 8(4) Uredbe št. 40/94, in lahko torej tako varstvo zahtevajo samo imetniki znakov, ki se uporabljajo v gospodarskem prometu. To je pomembna razlika glede na znamke Skupnosti in nacionalne znamke iz člena 8(2)(a) Uredbe št. 40/94, ki se uveljavljajo v postopku z ugovorom ali v postopku za ugotavljanje ničnosti. V skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 ter s praviloma 22 in 40(6) Uredbe št. 2868/95 je treba uporabo teh znamk dokazovati le, če to zahteva prijavitelj ali

imetnik znamke Skupnosti. V skladu s praviloma 22(1) in 40(6) Uredbe št. 2868/95 mora v takem primeru UUNT stranko, ki ugovarja, ali vlagatelja zahteve za ugotovitev ničnosti pozvati, naj v določenem roku posreduje dokaze o uporabi.

53 Sicer pa je treba pripomniti, da tožbeni razlog glede tega, da naj bi odbor za pritožbe ravnal napačno, ker ni upošteval dokumentov, ki so bili prvič predloženi med postopkom s tožbo, ni utemeljen. Iz točke 33 izpodbijanih odločb je namreč razvidno, da je odbor za pritožbe navedene dokumente preučil, preden je sklenil, da niso zadosten dokaz, da ime podjetja Generalóptica ni zgolj lokalnega pomena. Zato je treba drugi tožbeni razlog zavrniti kot tudi tožbe v celoti.

Stroški

54 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker tožeča stranka ni uspela, se ji v skladu s predlogi UUNT in intervenientke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (drugi senat)

razsodilo:

1. Tožbe se zavrnejo.

2. Družbi Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^{da} se naloži plačilo stroškov.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 24. marca 2009.

Podpisi