

ROZSUDEK SOUDU (druhého senátu)

24. března 2009 \*

Ve spojených věcech T-318/06 až T-321/06,

**Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L<sup>da</sup>**, se sídlem v Santo Tirso (Portugalsko),  
zastoupená M. Oehen Mendesem a D. Jeffriesem, advokáty,

žalobkyně,

proti

**Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)**,  
zastoupenému J. Novais Gonçalvesem, jako zmocněncem,

žalovanému,

\* Jednací jazyk: angličtina.

příčemž další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Soudem, je

**General Óptica, SA**, se sídlem v Barceloně (Španělsko), zastoupená M. Curellem Aguilou a X. Fàbregasem Sabatém, advokáty,

jejímž předmětem jsou čtyři žaloby podané proti rozhodnutím prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 8. srpna 2006 (věci R 944/2005-1, R 945/2005-1, R 946/2005-1 a R 947/2005-1), týkajícím se čtyř řízení o prohlášení neplatnosti mezi Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L<sup>da</sup>, a General Óptica, SA,

SOD PRVNÍHO STUPNĚ  
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (druhý senát),

ve složení I. Pelikánová, předsedkyně, K. Jürimäe a S. Soldevila Frago (zpravodaj),  
soudci,

vedoucí soudní kanceláře: N. Rosner, rada,

s přihlédnutím k žalobám došlým kanceláři Soudu dne 27. listopadu 2006,

s přihlédnutím k vyjádřením OHIM k žalobám došlým kanceláři Soudu dne 23. března 2007,

s přihlédnutím k vyjádřením vedlejší účastnice k žalobám došlým kanceláři Soudu dne 23. března 2007,

po jednání konaném dne 16. září 2008,

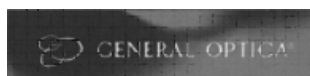
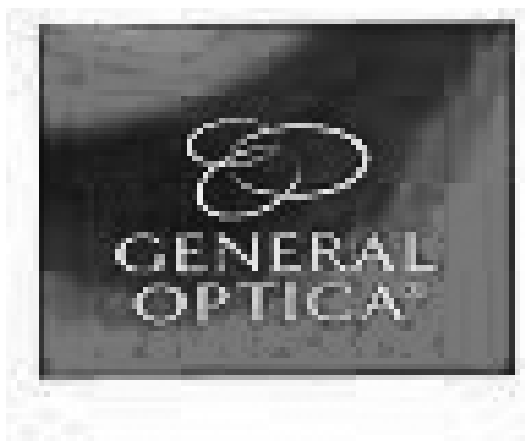
vydává tento

## **Rozsudek**

### **Skutečnosti předcházející sporu**

- <sup>1</sup> Dne 10. července 1997 podala společnost General Óptica, SA, která je vedlejší účastnicí řízení v projednávané věci, u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) dvě přihlášky ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.

- 2 Ochrannými známkami, jejichž zápis byl požadován, jsou níže vyobrazená obrazová označení GENERAL OPTICA:



- 3 Služby, pro které byl zápis požadován, spadají do třídy 42 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

- 4 Dne 10. září 1999 byly ochranné známky Společenství GENERAL OPTICA pro vedlejší účastníci zapsány pod čísly 573592 a 573774 pro služby optika.
- 5 Dne 5. listopadu 2001 vedlejší účastnice pro tytéž služby podala dvě nové přihlášky ochranné známky Společenství, jejich předmětem jsou obrazová označení GENERAL OPTICA vyobrazená níže. Tyto ochranné známky byly zapsány dne 20. listopadu 2002 pod číslem 2436798 a dne 31. ledna 2003 pod číslem 2436723.



GENERAL OPTICA



- 6 Vedlejší účastnice řízení je rovněž majitelkou mezinárodní ochranné známky GENERAL OPTICA č. 483246 pro optické přístroje, nástroje a výrobky náležející do třídy 9, jakož i pro služby podpory prodeje a reklamní služby pro optické výrobky vyráběné a prodávané jejich příslušnými vlastníky, spadající do třídy 35. Poté, co byl

návrh na rozšíření práva z ochranné známky na Portugalsko vzat zpět dne 13. února 1997, bylo o takové rozšíření znovu požádáno dne 14. února 1997 a bylo přiznáno dne 16. února 1998. Tato ochranná známka je vyobrazena níže:



- 7 Dne 27. ledna 2004 podala společnost Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L<sup>da</sup>, která je žalobkyní v projednávané věci, u OHIM návrh na prohlášení neplatnosti obrazových ochranných známek Společenství GENERAL OPTICA na základě čl. 52 odst. 1 písm. c) a čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 v jeho znění použitelném v rozhodné době.
- 8 Žalobkyně své návrhy na prohlášení neplatnosti založila na tom, že je držitelkou staršího názvu obchodního závodu Generalóptica, o který požádala dne 4. září 1987 a který jí byl přiznán dne 24. dubna 1990 pro dovoz a maloobchodní prodej optických, přesných a fotografických přístrojů.
- 9 Na tomto základě žalobkyně rovněž u portugalského soudu podala žalobu domáhající se neplatnosti rozšíření mezinárodní ochranné známky na Portugalsko a obchodní firmy vedlejší účastnice řízení, jakož i zakázání užívání těchto označení. Na jednání žalobkyně předložila rozhodnutí Supremo Tribunal de Justiça (portugalský kasační soud) ze dne 10. července 2008, ve kterém posledně uvedený soud potvrdil rozhodnutí Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (občanskoprávní soud v Lisabonu, Portugalsko) a Tribunal da Relação de Lisboa (odvolací soud v Lisabonu), které rozhodly v její prospěch. Poté, co byli účastníci řízení ohledně této skutečnosti vyslechnuti, bylo rozhodnutí Supremo Tribunal de Justiça založeno do spisu dne 16. září 2008, což bylo zaneseno do protokolu o jednání.

- 10 Dne 7. června 2005 námitkové oddělení OHIM návrhy na prohlášení neplatnosti čtyř obrazových ochranných známek Společenství GENERAL OPTICA zamítlo, když mělo za to, že žalobkyně pro uplatňované označení neprokázala jednak skutečné užívání, a jednak užívání, jehož význam není pouze místní.
- 11 Dne 1. srpna 2005 žalobkyně proti každému z rozhodnutí námitkového oddělení podala odvolání, přičemž navrhla, aby uvedená rozhodnutí byla zrušena a aby návrhům na prohlášení neplatnosti výše uvedených ochranných známek Společenství bylo vyhověno.
- 12 Rozhodnutími ze dne 8. srpna 2006 (dále jen „napadená rozhodnutí“) první odvolací senát OHIM rozhodnutí námitkového oddělení potvrdil a všechna čtyři odvolání zamítl.
- 13 Odvolací senát v podstatě uvedl jednak, že žalobkyně neprokázala, že předmětné označení skutečně užívala, a jednak, že je význam tohoto užívání místní.

### **Řízení a návrhová žádání účastníků řízení**

- 14 Usnesením předsedkyně druhého senátu Soudu ze dne 10. července 2008 byly věci T-318/06 až T-321/06 spojeny pro účely ústní části řízení a rozsudku, v souladu s článkem 50 jednacího řádu Soudu.

15 Žalobkyně v podstatě navrhuje, aby Soud:

- přerušil řízení do okamžiku, kdy bude rozhodnutí vydané portugalskými soudy konečné;
  
- zrušil napadená rozhodnutí;
  
- prohlásil, že zápis obrazových ochranných známek Společenství GENERAL OPTICA je od počátku neplatný;
  
- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

16 OHIM a vedlejší účastnice navrhují, aby Soud:

- žaloby zamítl jako neopodstatněné;
  
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

- 17 Při jednání žalobkyně prohlásila, že svůj třetí bod návrhových žádání bere zpět, což bylo zaneseno do protokolu o jednání.

## **Právní otázky**

### *K návrhům směřujícím k přerušení řízení*

#### Argumenty účastníků řízení

- 18 Žalobkyně uvádí, že rozhodnutím Společenství, které by odporovalo rozhodnutí vydanému portugalskými soudy, by byla narušena zásada jednotnosti systému ochranné známky Společenství, na základě něhož tato ochranná známka musí vyvolávat své účinky ve všech členských státech Unie, a že tento systém ochranné známky Společenství není zcela autonomní ve vztahu k jednotlivým vnitrostátním právům. V důsledku toho žalobkyně uplatňuje nezbytnost řízení přerušit až do okamžiku, kdy bude rozhodnutí vydané portugalskými soudy konečné.
- 19 OHIM a vedlejší účastnice navrhují tyto argumenty odmítnout.

#### Závěry Soudu

- 20 Je třeba poznamenat, že v současné fázi řízení před Soudem a v návaznosti na rozhodnutí Supremo Tribunal de Justiça uvedené v bodě 9 výše, na základě něhož se rozhodnutí portugalských soudů týkající se mezinárodní ochranné známky GENERAL

OPTICA č. 483246 a obchodní firmy vedlejší účastnice stala konečnými, je návrh žalobkyně na přerušení řízení až do okamžiku, kdy bude rozhodnutí vydané portugalskými soudy konečné, již bezpředmětný.

21 V každém případě je třeba zdůraznit, že se rozhodnutí portugalských soudů týká pouze rozšíření mezinárodního zápisu ochranné známky GENERAL OPTICA na Portugalsko, jakož i obchodní firmy vedlejší účastnice. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí portugalských soudů neobsahuje žádný obecný zákaz, aby se v Portugalsku užívala ochranná známka obsahující výrazy „general optica“, ochranné známky Společenství GENERAL OPTICA nejsou tímto rozhodnutím dotčeny. Na rozdíl od argumentů uplatněných žalobkyní při jednání tedy rozhodnutí Soudu potvrzující zápis ochranných známek Společenství GENERAL OPTICA nemůže vedlejší účastnici umožnit, aby rozhodnutí portugalských soudů obešla. Potvrzení platnosti ochranných známek Společenství GENERAL OPTICA konkrétně nemá žádný dopad na povinnost, vyplývající z rozhodnutí Supremo Tribunal de Justiça, zdržet se užívání mezinárodní ochranné známky GENERAL OPTICA a obchodní firmy vedlejší účastnice v Portugalsku.

22 Konečně na rozdíl od toho, co uvádí žalobkyně, rozpor mezi rozhodnutím portugalských soudů a rozhodnutím Soudu nemůže zpochybnit jednotný charakter systému ochranné známky Společenství. Jednotný charakter ochranné známky Společenství představuje zásadu, která není absolutní, ale připouští takové výjimky, jaké jsou stanoveny v článku 106 nařízení č. 40/94, týkajícím se zákazu užívání ochranných známek Společenství, a v článku 107 nařízení č. 40/94, týkajícím se starších práv místního významu (rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger, C-9/93, Recueil, s. I-2789, bod 55).

23 V důsledku toho je třeba návrhy směřující k přerušení řízení zamítnout.

*K návrhům na zrušení*

- 24 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje dva žalobní důvody. První vychází z porušení čl. 52 odst. 1 písm. c) a čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94. Druhý žalobní důvod vychází z porušení pravidla 22 a pravidla 40 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189).
- 25 V případě, že by návrh žalobkyně na přerušování řízení bylo třeba vykládat jako důvod zpochybňující skutečnost, že OHIM do vydání konečného rozhodnutí portugalských soudů řízení nepřerušil, je třeba konstatovat, že touto okolností legalita napadených rozhodnutí dotčena být nemůže. Tento argument je tedy třeba odmítnout jako neopodstatněný.

*K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 52 odst. 1 písm. c) a čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94*

*Argumenty účastníků řízení*

- 26 Zaprvé žalobkyně uvádí, že název obchodního závodu Generalóptica představuje právo, které je starší než zápis obrazových ochranných známek Společenství GENERAL OPTICA. Tento název závodu byl totiž zapsán dne 4. září 1987, zatímco první přihláška obrazových ochranných známek Společenství GENERAL OPTICA k zápisu byla podána až dne 10. července 1997.

- 27 Zadruhé žalobkyně uvádí, že její výlučné právo k názvu obchodního závodu Generalóptica zakazuje pozdější zápis označení jakožto ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku v souladu s čl. 295 odst. 2 Código da Propriedade Industrial (portugalský zákoník průmyslového vlastnictví).
- 28 Zatřetí, pokud jde o tvrzení odvolacího senátu, podle něhož žalobkyně název obchodního závodu Generalóptica neužívala skutečně v obchodním styku ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94, žalobkyně uvádí, že názvy portugalských obchodních závodů žádnému ustanovení Společenství v oblasti používání nepodléhají, ale podléhají pouze režimu definovanému v Código da Propriedade Industrial. Dále žalobkyně upřesňuje, že od roku 1987 do současné doby označení Generalóptica užívala jako název závodu v souladu s portugalskými právními předpisy použitelnými v dané oblasti.
- 29 Začtvrté žalobkyně uvádí, že její výlučné právo k názvu obchodního závodu Generalóptica má celostátní význam, neboť se vztahuje na celé portugalské území v souladu s čl. 4 odst. 1 Código da Propriedade Industrial, a že vzhledem k tomu, že právo Společenství právo týkající se názvů závodů neharmonizovalo, pro určení, co je relevantní užívání, použitelné není.
- 30 Konečně zapáté žalobkyně v rámci své argumentace týkající se čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 uvádí, že její obchodní činnost a obchodní činnost vedlejší účastnice jsou podobné a že obrazové ochranné známky Společenství GENERAL OPTICA a název obchodního závodu Generalóptica obsahují přesně stejná slova a vyslovují se stejným způsobem, takže je nelze odlišit.
- 31 OHIM a vedlejší účastnice navrhují argumenty žalobkyně týkající se skutečného užívání a významu označení odmítnout. OHIM krom toho zpochybňuje argument týkající se nebezpečí záměny.

## Závěry Soudu

- 32 Na základě čl. 52 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, vykládaného ve vzájemném spojení s čl. 8 odst. 4 téhož nařízení, existence označení, které není ochrannou známkou, umožňuje prohlásit ochrannou známku Společenství za neplatnou, pokud toto označení splňuje kumulativně čtyři podmínky: toto označení musí být užíváno v obchodním styku; jeho význam nesmí být pouze místní; právo k tomuto označení muselo vzniknout v souladu s právem členského státu, ve kterém bylo označení užíváno přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství; a konečně, toto označení musí svému majiteli přiznat možnost zakázat užívání pozdější ochranné známky. Tyto čtyři podmínky omezují počet označení, která nejsou ochrannými známkami, jež mohou být uplatňována ke zpochybnění platnosti ochranné známky Společenství na celém území Společenství v souladu s čl. 1 odst. 2 nařízení č. 40/94.
- 33 První dvě podmínky, a sice podmínky týkající se užívání a významu uplatněného označení, který nesmí být pouze místní, vyplývají ze samotného znění čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94, a musejí být tedy vykládány podle práva Společenství. Nařízení č. 40/94 tak stanoví jednotné standardy, týkající se užívání označení a jejich významu, které jsou konzistentní se zásadami, ze kterých vychází systém zavedený tímto nařízením.
- 34 Z výrazu „pokud podle práva členského státu, které se na toto označení vztahuj[e]“ naproti tomu vyplývá, že další dvě podmínky, uvedené následně v čl. 8 odst. 4 písm. a) a b) nařízení č. 40/94, představují podmínky stanovené nařízením, které se na rozdíl od předcházejících podmínek posuzují s ohledem na kritéria stanovená právem, které uplatněné označení upravuje. Tento odkaz na právo, jež uplatněné označení upravuje, je zcela odůvodněný, jelikož nařízení č. 40/94 označením, na která se systém ochranné známky Společenství nevztahuje, přiznává možnost, aby byla uplatněna proti ochranné známce Společenství. Pouze právo, jež uplatněné označení upravuje, tedy umožňuje stanovit, zda je toto označení starší než ochranná známka Společenství a zda může odůvodnit zákaz užívání pozdější ochranné známky.

- 35 V důsledku toho – a na rozdíl od argumentů uplatněných žalobkyní – musejí být podmínky týkající se užívání v obchodním styku a významu uplatněného označení vykládány podle jednotných standardů práva Společenství, a nikoli portugalského práva.
- 36 Pokud jde o výklad podmínky týkající se významu předmětného označení, podle níž tento význam nesmí být pouze místní, je třeba nejprve zdůraznit, že *ratio legis* tohoto ustanovení spočívá v omezení kolizi mezi označeními tím, že zabrání tomu, aby starší označení, které není dostatečně významné nebo důležité, mohlo umožnit zpochybnění buď zápisu, nebo platnosti ochranné známky Společenství.
- 37 Krom toho je třeba uvést, že význam užívaného označení k označení určitých obchodních činností musí být definován s ohledem na identifikační funkci užívaného označení. Toto posouzení vyžaduje zohlednit zaprvé zeměpisný rozměr významu označení, to znamená území, na kterém je užíváno k označení hospodářské činnosti svého majitele, jak to vyplývá z doslovného výkladu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94. Zadruhé je třeba zohlednit hospodářský rozměr významu označení, který je posuzován s ohledem na dobu, po kterou plnilo svou funkci v obchodním styku, a na intenzitu jeho užívání s ohledem na okruh příjemců, mezi nimiž se dotčené označení stalo známým jakožto rozlišovací prvek, a sice spotřebitele, soutěžitele, případně dodavatele, nebo také s ohledem na šíření označení, například prostřednictvím reklamy nebo na internetu.
- 38 Relevanci přezkumu hospodářského rozměru lze pochopit prostřednictvím teleologického výkladu podmínky týkající se významu uplatněného označení. Jak již bylo konstatováno v bodě 36 výše, cílem této podmínky je omezit možnosti kolizi na ty, které mohou existovat s označeními, která jsou skutečně významná. Za účelem prokázání skutečného a reálného významu uplatněného označení na dotčeném území je tedy třeba neomezovat se na čistě formální posouzení, ale přezkoumávat dopad tohoto označení na dotčeném území poté, co bylo použito jako rozlišovací prvek.

39 Z předcházejícího vyplývá, že na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, je skutečnost, že označení přiznává svému majiteli výlučné právo na celém území státu, sama o sobě nedostatečná k prokázání, že jeho význam není pouze místní ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94.

40 Pokud jde o relevantní území, za účelem prokázání, že význam uplatněného označení není pouze místní, je třeba zohlednit to, že označení, u nichž hrozí, že budou kolidovat s ochrannou známkou Společenství, představují výlučná práva, která mají svůj původ v právních normách použitelných na různých územích. Z toho vyplývá, že územím relevantním pro přezkum významu těchto výlučných práv je území, na kterém se každá z těchto právních norem použije. Norma totiž výlučná práva, která mohou kolidovat s ochrannou známkou Společenství, přiznává právě na celém tomto území nebo na jeho části.

41 Z hlediska práva Společenství má předmětné označení význam, který na relevantním území není pouze místní, jestliže se jeho dopad neomezuje na omezenou část uvedeného území, jak je tomu zpravidla v případě města nebo oblasti. Není však možné určit *a priori*, abstraktním způsobem, jakou část území je třeba zohlednit k prokázání, že význam označení přesahuje místní rozměr. Posouzení významu označení tedy musí být provedeno *in concreto*, podle okolností vlastních každému jednotlivému případu.

42 V konečném výsledku je k tomu, aby bylo možné platně bránit zápisu ochranné známky Společenství nebo se domoci prohlášení neplatnosti, třeba prokázat, že uplatněné označení získalo podle svého užívání význam, který z hlediska dotčených třetích osob není omezen na omezenou část relevantního území.

43 Nařízení č. 40/94 ponechává žalobkyni volbu důkazů k prokázání, že význam označení, které uplatňuje, není pouze místní. Tento význam může být prokázán existencí sítě poboček, které jsou hospodářsky činné na celém dotčeném území, ale také jednodušším způsobem, například tím, že jsou předloženy faktury doručené mimo region, ve kterém

má své sídlo, články z tisku ozřejmující stupeň znalosti uplatněného označení veřejností, nebo tím, že je prokázáno, že se na závod odkazuje v cestovních průvodcích.

44 Z důkazů předložených žalobkyní přitom nevyplývá, že význam označení uplatněného v projednávaném případě není pouze místní ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94. Jak odvolací senát konstatoval v bodě 33 napadených rozhodnutí, z dokumentů předložených žalobkyní vyplývá, že v okamžiku podání přihlášky prvních dvou ochranných známek Společenství k zápisu bylo předmětné označení užíváno téměř deset let pouze k označení závodu přístupného veřejnosti v portugalské lokalitě Vila Nova de Famalicão, která čítá 120 000 obyvatel. I přes svá vysvětlení na jednání žalobkyně nepředložila žádný důkaz umožňující osvědčit, že jej spotřebitelé znají, ani jeho obchodní vztahy mimo výše uvedenou lokalitu. Stejně tak žalobkyně neprokázala, že by vyvinula jakoukoli reklamní činnost za účelem zajištění prodejní podpory svého závodu mimo uvedené město. Je tedy třeba mít za to, že název závodu Generalóptica má význam striktně místní ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94.

45 Tento závěr nezpůsobuje žádné porušení zásady subsidiarity, na rozdíl od toho, co jak se zdá tvrdí žalobkyně. Podle bodů odůvodnění 2 a 3 nařízení č. 40/94 je existence režimu ochranných známek Společenství důsledkem toho, že jsou Evropské unii svěřeny pravomoci v oblasti vnitřního trhu, přičemž tento vnitřní trh slouží k odstranění překážek teritoriality práv, která právní předpisy členských států přiznávají majitelům ochranných známek. Zásadu subsidiarity tedy uplatnit nelze. Krom toho je třeba zdůraznit, že právní režim ochranné známky Společenství vnitrostátní práva nepřehlíží, jelikož stanoví mechanismy, které umožňují zohlednit existenci starších národních označení. Tak je tomu zejména v případě článku 106 nařízení č. 40/94, pokud jde o starší práva ve smyslu článku 8 nebo čl. 52 odst. 2 uvedeného řízení, a v rámci nich pokud jde o označení, která mají význam, který není pouze místní. Je tomu tak rovněž v případě článku 107 nařízení č. 40/94, pokud jde o označení, která mají místní význam. V projednávaném případě musí být možnost koexistence ochranných známek Společenství GENERAL OPTICA s názvem podniku Generalóptica přezkoumána v rámci jiného postupu s ohledem na článek 107 nařízení č. 40/94, který majiteli staršího

práva, které se uplatňuje pouze v určitém místě, umožňuje bránit užívání ochranné známky Společenství na území, kde je toto právo chráněno.

46 S ohledem na předcházející je třeba dospět k závěru, že název závodu Generalóptica není označením, jehož význam není pouze místní ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94.

47 Vzhledem k tomu, že podmínky stanovené čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 jsou kumulativní, k tomu, aby byl návrh na prohlášení neplatnosti ochranných známek Společenství zamítnut, stačí, aby nebyla splněna jediná z těchto podmínek. Za těchto podmínek není třeba přezkoumávat, zda uplatněné označení bylo užíváno v obchodním styku.

48 Pokud jde o existenci nebezpečí záměny mezi názvem závodu Generalóptica a ochrannými známkami Společenství GENERAL OPTICA, je třeba poznamenat, že tuto okolnost lze v rámci přezkumu na základě čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 zohlednit až v okamžiku analýzy možnosti, kterou držitelé názvu podniku přiznává čl. 239 oddíl f) Código da propiedade industrial, bránit užívání pozdější podobné nebo totožné ochranné známky. Tuto analýzu by však bylo možné provést pouze tehdy, pokud by název závodu splňoval ostatní podmínky čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94, čemuž tak v projednávaném případě není.

49 Ze všeho předcházejícího vyplývá, že odvolací senát nepochybil, když zamítl návrhy na prohlášení neplatnosti založené na starším právu ve smyslu čl. 52 odst. 1 písm. c) a čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94. První žalobní důvod je tedy třeba zamítnout.

*Ke druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení pravidla 22 a pravidla 40 odst. 6 nařízení č. 2868/95*

### Argumenty účastníků řízení

- 50 Žalobkyně uvádí, že odvolací senát nesplnil svou povinnost vyzvat ji k předložení důkazů o dřívějším užívání uplatněného označení a že nebyly zohledněny dodatečné důkazy, které předložila během řízení. Tyto důkazy sestávají zejména z nového osvědčení vystaveného farním úřadem Vila Nova de Famalicão, které uvádí, že závod byl otevřen nepřetržitě od roku 1988, kopie prohlášení adresovaného daňovým orgánům v okamžiku zahájení obchodní činnosti a prohlášení auditora společnosti potvrzujícího datum, ke kterému závod zahájil svou obchodní činnost, skutečnost, že je stále otevřen, jakož i jeho průměrný roční obrat.
- 51 OHIM a vedlejší účastnice navrhují tyto argumenty odmítnout.

### Závěry Soudu

- 52 Nejprve je třeba konstatovat, že v projednávaném případě odvolací senát žalobkyni nemusel vyzývat k tomu, aby poskytla důkaz o užívání názvu závodu Generalóptica. Jak již bylo uvedeno v bodě 32 výše, důkaz o užívání uplatněného označení je jednou z podmínek požadovaných pro to, aby bylo možné využít ochrany přiznané čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94, a takové ochrany se tedy mohou domáhat pouze majitelé označení užívaných v obchodním styku. To představuje významný rozdíl oproti ochranným známkám Společenství a národním ochranným známkám uvedeným v čl. 8 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94, které jsou uplatňovány v rámci námitkového řízení nebo řízení o prohlášení neplatnosti. V souladu s čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, pravidlem 22 a pravidlem 40 odst. 6 nařízení č. 2868/95 je třeba užívání těchto ochranných známek prokázat pouze v případě, kdy to vyžaduje přihlašovatel nebo majitel ochranné známky

Společenství. Podle pravidla 22 odst. 1 a pravidla 40 odst. 6 nařízení č. 2868/95 je OHIM v tomto případě povinen vyzvat osobu, která podala námitky, nebo osobu, která podala návrh na prohlášení neplatnosti, aby poskytla důkaz o užívání v přesně stanovené lhůtě.

- 53 Krom toho je třeba poznamenat, že žalobní důvod vycházející z toho, že odvolací senát pochybil, když odmítl zohlednit dokumenty předložené poprvé během odvolacího řízení, není opodstatněný. Z bodu 33 napadených rozhodnutí totiž vyplývá, že odvolací senát uvedené dokumenty přezkoumal před tím, než dospěl k závěru, že nepostačují k prokázání, že název závodu Generalóptica má význam, který není pouze místní. Druhý žalobní důvod, stejně jako žaloby v plném rozsahu, je tudíž třeba zamítnout.

## **K nákladům řízení**

- 54 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM a vedlejší účastnice požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

SOUD (druhý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloby se zamítají.**
- 2) **Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L<sup>da</sup>, se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 24. března 2009.

Podpisy.