

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)

den 25 maj 2005 \*

I mål T-288/03,

**TeleTech Holdings, Inc.**, Denver, Colorado (Förenta staterna), företrätt av advokaterna E. Armijo Chávarri och A. Castán Pérez-Gómez,

sökande,

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**, företrädd av I. de Medrano Caballero och S. Laitinen, båda i egenskap av ombud,

svarande,

\* Rättegångsspråk: spanska.

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid förstainstansrätten, var

**Teletech International SA**, Paris (Frankrike), företrätt av J.-F. Adelle och F. Zimeray,

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 28 maj 2003, i dess rättade lydelse (R 412/2001-1), beträffande ett ogiltighetsförfarande mellan Teletech International SA och TeleTech Holdings, Inc.,

meddelar

**FÖRSTAINSTANSRÄTTEN**  
(andra avdelningen),

sammansatt av ordföranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och I. Pelikánová,

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 13 augusti 2003,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga, som inkom till förstainstansrättens kansli den 16 december 2003,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga, som inkom till förstainstansrättens kansli den 9 januari 2004,

med beaktande av repliken, som inkom till förstainstansrättens kansli den 26 april 2004,

och efter att förhandling hållits den 30 november 2004, vid vilken intervenienten inte deltog,

följande

## Dom

### Målets bakgrund

- 1 Sökanden erhöll den 22 april 1999 registrering av gemenskapsordmärket TELE-TECH GLOBAL VENTURES vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).
- 2 Varumärket, vars prioritetsdatum är den 1 april 1996, avser bland annat tjänster som omfattas av klasserna 35 och 38 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957,

med ändringar och tillägg. Dessa tjänster motsvarar för var och en av klasserna följande beskrivning:

— Klass 35: "Telefonsvartjänster; arbetsförmedling; annons- och reklamverksamhet; företagsledningshjälp bestående av ledningshjälpmedel, platsvalstjänster och multimediekundtjänster för kunder inom andra företag som erbjuder telefon- och e-posttjänster samt globala datornätverkstjänster för att hjälpa andra företag med försäljning av deras varor och tjänster; tjänster avseende kontraktering av personal och anläggningar samt företagsledningshjälp i nödsituationer; hjälpa andra företag att erbjuda sina varor och tjänster för försäljning eller leasing via telefon, e-post och globala datornätverk; mottagning av och svarande på förfrågningar från kunder för andra företag via telefon, e-post och globala datornätverk; erbjuda tekniskt stöd till kunder som använder andra företags produkter; upplåtande av tillfällig personal."

— Klass 38: "Telekommunikation."

3 Den 29 september 1999 ansökte intervenienten om ogiltigförklaring av detta gemenskapsvarumärke med stöd av artikel 55.1 b i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 13 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse.

4 Det äldre varumärke som åberopats till stöd för ansökan om ogiltigförklaring är ordmärket TELETECH INTERNATIONAL, för vilket ansökan ingavs den 10 januari 1996 och registrerades i Frankrike för att avse följande tjänster som omfattas av

klasserna 35 och 38 i Niceöverenskommelsen: "Tekniska tjänster i samband med ledning av kommersiell verksamhet eller reklamverksamhet och ledning av kundtjänstcentraler och/eller telefoncentraler (hantering av kundregister och tjänster, mottagning av beställningar, programvarustöd, tekniskt stöd, planering av telefoncentraler) och alla tjänster med anknytning till ovan nämnda verksamheter" (nedan kallat det äldre franska varumärket).

- 5 Ansökan om ogiltigförklaring grundade sig på artikel 52.1 a i förordning nr 40/94 och avsåg alla tjänster som omfattades av det äldre varumärket. Enligt ordalydelsen i ansökan var denna riktad mot följande tjänster, som avsågs med gemenskapsvarumärket: "Ledning av kommersiell verksamhet för tekniska tjänster och kundtjänstcentraler och/eller telefoncentraler", vilka omfattas av klass 35, och "telekommunikation", som omfattas av klass 38.
  
- 6 Genom beslut av den 22 februari 2001 biföll annulleringsenheten delvis ansökan om ogiltigförklaring med stöd av artiklarna 52.1 a och 8.1 b i förordning nr 40/94. Den ogiltigförklarade därmed gemenskapsvarumärket delvis, närmare bestämt beträffande följande tjänster: "Telefonvarstjänster; företagsledningshjälp bestående av ledningshjälpmedel, platsvalstjänster och multimediekundtjänster för kunder inom andra företag som erbjuder telefon- och e-posttjänster samt globala datornätverkstjänster för att hjälpa andra företag med försäljning av deras varor och tjänster; hjälpa andra företag att erbjuda sina varor och tjänster för försäljning eller leasing via telefon, e-post och globala datornätverk; mottagning av och svarande på förfrågningar från kunder för andra företag via telefon, e-post och globala datornätverk", vilka omfattas av klass 35, och "telekommunikation", som omfattas av klass 38.
  
- 7 Den 23 april 2001 överklagade sökanden annulleringsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån.

- 8 Genom beslut av den 28 maj 2003 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) biföll harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd överklagandet delvis, vad beträffar "företagsledningshjälp bestående av ledningshjälpmedel och platsvalstjänster" och fann i huvudsak att dessa tjänster inte omfattades av ansökan om ogiltigförklaring. Överklagandet avslogs i övrigt.
- 9 Överklagandenämnden fann att omsättningskretsen bestod av franska fackmän inom handelssektorn, vars uppmärksamhetsgrad är högre än genomsnittskonsumentens. Den fann i huvudsak att kännetecknen uppfattades som likartade av omsättningskretsen, eftersom deras dominerande inslag — ordet teletech — var identiska. Den fann vidare att de tjänster som avsågs i ansökan om ogiltigförklaring delvis var identiska och delvis likartade och konstaterade följaktligen att det förelåg en risk för förväxling mellan de berörda varumärkena som motiverade en delvis ogiltigförklaring av gemenskapsvarumärket.

## Förfarandet och parternas yrkanden

- 10 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet, i första hand på grund av ett åsidosättande av "principerna att gemenskapsvarumärken och nationella varumärken och särskiljande kännetecken skall kunna existera parallellt och jämföras med varandra" och ett åsidosättande av sökandens rätt till försvar samt, i andra hand, på grund av ett åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
- 11 Sökanden har vidare vid förhandlingen yrkat att förstainstansrätten skall förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

12 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

### Rättslig bedömning

13 Sökanden har till stöd för sin talan i första hand åberopat två grunder, för det första ett åsidosättande av "principerna att gemenskapsvarumärken och nationella varumärken och särskiljande kännetecken skall kunna existera parallellt och jämföras med varandra" och för det andra ett åsidosättande av rätten till försvar. I andra hand har sökanden hävdats att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

### *Förstahandsgrunderna*

Grunden om ett åsidosättande av "principerna att gemenskapsvarumärken och nationella varumärken och särskiljande kännetecken skall kunna existera parallellt och jämföras med varandra"

— Parternas argument

14 Sökandebolaget har gjort gällande att det sedan år 1992 är innehavare av ett varumärke som är notoriskt känt[\*] i den mening som avses i artikel 6a i

Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten av den 20 mars 1883, med ändringar och tillägg, inom Europeiska unionen och därmed i Frankrike. [\*I överensstämmelse med terminologin i förordning nr 40/94 används nedan begreppet "välkänt". Övers. anm.] Detta välkända varumärke består av ordmärket TELETECH GLOBAL VENTURES (nedan kallat det välkända varumärket).

- 15 Enligt sökanden skall detta varumärke anses ha prioritet i förhållande till det äldre varumärket i enlighet med den franska lagstiftningen, artikel 6a i Pariskonventionen och artikel 16 i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter av den 15 april 1994 (EGT L 336, s. 214; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 216) (nedan kallat TRIPS-avtalet).
- 16 Principen att gemenskapsvarumärken och nationella varumärken skall kunna existera parallellt medför enligt sökanden att denna äldre rätt till det äldre franska varumärket i fråga skall beaktas vid förfarandet om ogiltigförklaring av gemenskapsvarumärket. Vid förhandlingen uppgav sökanden närmare, som svar på en fråga från förstainstansrätten, att dessa två varumärken har existerat parallellt på den franska marknaden utan att detta lett till konflikter och att sökanden inte sett någon anledning att väcka talan gentemot det äldre franska varumärket vid fransk domstol.
- 17 Sökanden har hävdat att förordning nr 40/94 skall tolkas i enlighet med nämnda princip att gemenskapsvarumärken och nationella varumärken skall kunna existera parallellt. Denna tolkning innebär en analog tillämpning av artikel 106 i förordning nr 40/94. Därav följer att om det i en medlemsstat finns ett välkänt varumärke som är identiskt med det ifrågasatta gemenskapsvarumärket, kan detta åberopas som invändning av innehavaren av dessa två varumärken vid en ansökan om ogiltigförklaring av gemenskapsvarumärket, då det äldre varumärke som ansökan om ogiltigförklaring grundar sig på är registrerat i samma stat och detta äldre varumärke har ett prioritetsdatum som ligger mellan det för det välkända varumärket och det för det ifrågasatta gemenskapsvarumärket.



- 18 Enligt sökanden har överklagandenämnden i punkt 21 i det ifrågasatta beslutet uttryckligen godtagit sökandens ståndpunkt, då den angett att ett varumärkes renommé kan åberopas som ett led i att visa att det föreligger en rättsligt verksam form av parallell existens. Trots detta uttalande har dock överklagandenämnden inte gjort någon bedömning av huruvida det välkända varumärke som sökanden åberopat har något renommé.
- 19 Harmoniseringsbyrån har tillbakavisat sökandens argument och har vidare framfört att sökanden under det administrativa förfarandet vid annulleringsenheten och överklagandenämnden varken har påstått eller visat att det sedan år 1992 har funnits ett välkänt särskiljande kännetecken i Frankrike.
- 20 Sökandebolaget har på denna punkt svarat att det har gjort gällande, såväl i sitt yttrande till annulleringsenheten som i sin inlägga till överklagandenämnden, att det var innehavare av ett särskiljande kännetecken som var välkänt i Europeiska unionen sedan år 1992. Eftersom det är Frankrike som är det relevanta territoriet, kunde sökanden per definition bara hänvisa till skyddet för detta välkända kännetecken på den franska marknaden.
- 21 Intervenienten har understrukt att det franska varumärket TELETECH INTERNATIONAL har ett tidigare prioritetsdatum än gemenskapsvarumärket i fråga. Det är därför inte relevant huruvida det finns ett påstått välkänt varumärke som tillhör sökanden. Intervenienten har dessutom ifrågasatt att sökanden innehar en sådan äldre rätt.

## — Förstainstansrättens bedömning

- 22 Den första huvudgrunden hänför sig till ett argument som överklagandenämnden har uttalat sig om i punkt 21 i det ifrågasatta beslutet. Denna punkt har följande lydelse:

"[It] is [of no] assistance to the [Community trade mark] proprietor to attempt to rely on a claimed reputation for its mark [TELETECH GLOBAL VENTURES], whether in countries outside or even inside the Member States of the European Community. As the proprietor of a Community trade mark registration, it is obliged to give way in cancellation proceedings to an earlier mark which is held to come within any one of the categories described in Article 52 [of Regulation n° 40/94] unless reputation is claimed as part of an argument intended to demonstrate a legally effective form of co-existence. This is not the case here." ("Det är inte till någon hjälp för innehavaren av [gemenskapsvarumärket] att försöka stödja sig på påståendet att dennes varumärke [TELETECH GLOBAL VENTURES] har ett renommé, oavsett om det gäller länder utanför eller rentav inom Europeiska gemenskapens krets av medlemsstater. Såsom innehavare av ett registrerat gemenskapsvarumärke måste denne i ett ogiltighetsförfarande ge vika för ett äldre varumärke som anses tillhöra någon av kategorierna i artikel 52 [i förordning nr 40/94], såvida inte varumärkets renommé görs gällande som ett led i ett försök att visa att det föreligger en rättsligt verksam form av parallell existens. Så är inte fallet här.")

- 23 Det skall inledningsvis påpekas att den formulering som överklagandenämnden valt i punkt 21 i det ifrågasatta beslutet tycks inrymma flera olika aspekter. Punkten i fråga skulle för det första kunna betyda att överklagandenämnden funnit att den parallella existensen av det äldre franska varumärket och det välkända varumärket hade kunnat påverka bedömningen av förväxlingsrisken men att sökanden inte har åberopat detta. För det andra skulle den kunna tolkas så att överklagandenämnden funnit att sökanden inte har anfört omständigheter som kan visa en sådan parallell existens. För det tredje är det tänkbart att överklagandenämnden funnit att existensen av ett välkänt varumärke i sig saknade betydelse för den ansökan om

ogiltigförklaring som den hade att pröva. Med hänsyn till den således konstaterade räckvidden, är formuleringen i punkt 21 i det ifrågasatta beslutet mycket kortfattad.

24 Enligt artikel 73 första meningen i förordning nr 40/94 skall harmoniseringsbyråns beslut innehålla beslutets grunder. Denna skyldighet har samma omfattning som den i artikel 253 EG (förstainstansrättens dom av den 28 april 2004 i de förenade målen T-124/02 och T-156/02, Sunrider mot harmoniseringsbyrån — Vitakraft-Werke Wührmann och Friesland Brands (VITATASTE och METABALANCE 44), REG 2004, s. II-1149, punkt 72). Det rör sig här om en fråga enligt tvingande rätt som förstainstansrätten kan avgöra ex officio.

25 Enligt fast rättspraxis har skyldigheten att motivera individuella beslut till syfte att dels upplysa den som berörs därav om skälen för den vidtagna åtgärden för att denne skall kunna göra gällande sina rättigheter, dels göra det möjligt för gemenskapsdomstolarna att pröva beslutets lagenlighet (domen i det ovannämnda målet VITATASTE och METABALANCE 44, punkt 73 och där anförd rättspraxis). Av motiveringen skall klart och tydligt framgå hur den som antagit rättsakten har resonerat.

26 Med tillämpning av dessa kriterier anser förstainstansrätten att motiveringen i det ifrågasatta beslutet ändå är tillräcklig för att förstå överklagandenämndens resonemang. Även om den exakta räckvidden av punkt 21 i det ifrågasatta beslutet inte är enkel att avgöra framgår det ändå tydligt att överklagandenämnden funnit att argumenten om förekomsten av ett påstått välkänt varumärke i detta fall saknade betydelse för bedömningen av förväxlingsrisken. Sakinnehållet i detta resonemang är tillräckligt tydligt för att sökanden skall kunna ifrågasätta det. Det ifrågasatta beslutet skall därför inte ogiltigförklaras på grund av ett åsidosättande av motiveringsskyldigheten.

- 27 Enligt artikel 52.1 a i förordning nr 40/94 skall ett gemenskapsvarumärke ogiltigförklaras, efter ansökan hos harmoniseringsbyrån, om det finns ett sådant äldre varumärke som avses i artikel 8.2 i denna förordning och om kraven i artikel 8.1 b i förordningen är uppfyllda.
- 28 Enligt ordalydelsen i artikel 8.2 a i och ii i förordning nr 40/94, till vilken en uttrycklig hänvisning ges i artikel 52.1 a i förordningen, skall med "äldre varumärke" förstås bland annat gemenskapsvarumärken samt varumärken som registrerats i en medlemsstat eller vid Benelux varumärkesbyrå, förutsatt att ansökan om registrering av dessa gjorts tidigare än ansökan om registrering av det ifrågasatta gemenskapsvarumärket. Vidare föreskrivs i artikel 8.2 b i förordning nr 40/94 att ansökan om registrering av varumärken, under förutsättning att de registreras, likaså skall betraktas som "äldre varumärken".
- 29 Även om harmoniseringsbyrån är skyldig att under ogiltighetsförfarandet försäkra sig om att en äldre rättighet som ansökan om ogiltigförklaring grundar sig på faktiskt existerar, finns det ingen bestämmelse i förordningen om att harmoniseringsbyrån även skall göra en bedömning av ogiltighetsgrunderna eller av grunderna för upphävande som kan leda till en ogiltigförklaring av denna rättighet (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, *Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån — Hukla Germany (MATRATZEN)*, REG 2002, s. II-4335, punkt 55). Det föreskrivs inte heller i förordning nr 40/94 att den omständigheten att det inom samma territorium finns ett varumärke vars prioritetsdatum är tidigare än det för det äldre varumärke som ansökan om ogiltigförklaring grundar sig på, och som är identiskt med det ifrågasatta gemenskapsvarumärket, kan göra det senare giltigt även om det föreligger en relativ ogiltighetsgrund beträffande nämnda gemenskapsvarumärke.
- 30 Även om det antas styrkt att sökanden sedan år 1992 är innehavare av ett välkänt varumärke i Frankrike, bestående av ordmärket TELETECH GLOBAL VENTURES, har den omständigheten följaktligen ingen rättslig betydelse med tanke på ordalydelsen i förordning nr 40/94.

- 31 Sökanden har tillbakavisat en sådan bokstavlig tolkning av artiklarna 8 och 52 i förordning nr 40/94 och gjort gällande att den leder till "absurda resultat", bland annat genom att innehavaren av det välkända varumärket kommer att vara förhindrad att omvandla sitt gemenskapsvarumärke till ett nationellt varumärke just i det land där han, tack vare sitt välkända varumärke, har rätt att använda detta kännetecken.
- 32 Förstainstansrätten konstaterar för det första att rätten till det påstått välkända varumärket även fortsättningsvis skyddas på nationell nivå, oavsett vilket beslut som fattas i förfarandet om ogiltigförklaring av det ifrågasatta gemenskapsvarumärket. Även om sökandebolaget inte kunde omvandla gemenskapsvarumärket till ett franskt nationellt varumärke på grund av förekomsten av det äldre franska varumärket TELETECH INTERNATIONAL, skulle bolaget ändå i alla händelser kunna använda ett varumärke som är äldre än detta och som det är innehavare av i Frankrike.
- 33 Det skall för det andra påpekas att när innehavaren av det ifrågasatta gemenskapsvarumärket har en äldre rättighet som kan medföra att det äldre varumärke som ansökan om ogiltigförklaring grundar sig på blir ogiltigt, åligger det denne att vid behov vända sig till den behöriga nationella myndigheten eller domstolen för att om han så önskar få detta varumärke ogiltigförklarat.
- 34 Argumentet att ordalydelsen i förordning nr 40/94 leder till "absurda resultat" kan därför inte godtas.
- 35 Sökanden har vidare hävdat att den lösning som har valts i det ifrågasatta beslutet strider mot "principen att gemenskapsvarumärken och nationella varumärken skall kunna existera parallellt". Enligt denna princip krävs, enligt sökanden, en analog tillämpning av artikel 106 i förordning nr 40/94, som rör förbudet mot att använda gemenskapsvarumärken.

- 36 Det skall i detta hänseende påpekas att den situation som regleras i artikel 106 i förordning nr 40/94 inte är jämförbar med den underliggande situationen i förevarande tvist. Det framgår av ordalydelsen i denna bestämmelse att den endast avser "talan om intrång i äldre rättigheter" (punkt 1) samt "talan om att förbjuda bruk av ett gemenskapsvarumärke" (punkt 2). Den avser inte det administrativa eller rättsliga förfarande som har till syfte att stryka ett ifrågasatt varumärke ur registret. Intervenienten skulle således enligt artikel 106.1 i förordning nr 40/94 vid behov kunna åberopa sitt äldre varumärke till stöd för att i Frankrike väcka talan om varumärkesintrång gentemot det ifrågasatta gemenskapsvarumärket. Frågan huruvida sökanden för sin del skulle kunna försvara sig med att åberopa sitt välkända varumärke avgörs däremot helt och hållet enligt nationell fransk rätt. Artikel 106 i förordning nr 40/94 innehåller inte någon bestämmelse i det avseendet och lämpar sig därför inte för analog tillämpning.
- 37 Det skall tilläggas att förordning nr 40/94 inte ger harmoniseringsbyrån, i egenskap av gemenskapsorgan, någon behörighet att registrera eller ogiltigförklara nationella varumärken. En sådan behörighet kan inte tillerkännas harmoniseringsbyrån utan att detta uttryckligen stadgas i sekundärrätten och under förutsättning att det är tillåtet enligt fördragstexten. Om harmoniseringsbyrån skulle åläggas att bortse från ett existerande nationellt varumärke A som äldre varumärke i den mening som avses i artikel 8.2 i förordning nr 40/94 av den anledningen att det finns ett varumärke B vars prioritetsdatum är tidigare än det för det äldre varumärke som är skyddat i samma medlemsstat, skulle det betyda att harmoniseringsbyrån gavs behörighet att i varje fall parterna emellan ogiltigförklara det äldre varumärket A utan att frågan hänskjutits till de behöriga nationella myndigheterna.
- 38 Argumentet om analog tillämpning av artikel 106 i förordning nr 40/94 kan följaktligen inte godtas.
- 39 Den eventuella förekomsten av ett välkänt varumärke i Frankrike sedan år 1992, bestående av ordmärket TELETECH GLOBAL VENTURES, är således i princip irrelevant inom ramen för det aktuella ogiltighetsförfarandet.

40 Sökanden har även gjort gällande att detta resultat strider mot artikel 6a i Pariskonventionen och artikel 16 i TRIPs-avtalet.

41 I artikel 6a.1 i Pariskonventionen stadgas följande:

”Unionsländerna förbinder sig att, [antingen] ex officio, om landets lagstiftning sådant tillåter, eller på yrkande av målsägande, vägra eller förklara ogiltig registrering samt förbjuda användningen av ett fabriks- eller handelsmärke, som utgör kopia, efterbildning eller översättning, ägnad att framkalla förväxling, av ett märke, som vederbörande myndighet i registreringslandet eller det land där märket brukas finner därstädes vara notoriskt känt såsom redan tillkommande en person, som äger njuta förmån av förevarande konvention, och använt för samma eller liknande varor. Detsamma skall gälla, då märkets väsentliga del utgör en kopia av ett sådant notoriskt känt märke eller en efterbildning av detta, ägnad att framkalla förväxling.”

42 Artikel 16 i TRIPs-avtalet, med rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, har följande lydelse:

”1. Innehavaren av ett registrerat varumärke skall ha ensamrätt att förhindra tredje man att utan innehavarens samtycke i näringsverksamhet använda identiskt lika eller liknande tecken för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar dem för vilka varumärket har registrerats, om användningen kan leda till förväxling. När ett identiskt lika tecken används för identiskt lika varor eller tjänster skall förväxlingsrisk anses föreligga. De ovan angivna rättigheterna skall inte skada äldre rättigheter och skall inte heller påverka medlemmarnas möjligheter att bevilja rättigheter på grundval av användning.

2. Artikel 6a i Pariskonventionen (1967) skall äga motsvarande tillämpning på tjänster. Vid bedömning av om ett varumärke är allmänt känt, skall medlemmarna beakta den kännedom om varumärket som finns hos den berörda delen av allmänheten, däribland den kännedom som uppstått som följd av reklam för varumärket i det berörda medlemslandet.

3. Artikel 6a i Pariskonventionen (1967) skall äga motsvarande tillämpning på varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka ett varumärke har registrerats, förutsatt att varumärkets användning för dessa varor eller tjänster tyder på samband mellan varorna och tjänsterna och det registrerade varumärkets innehavare, och förutsatt att det registrerade varumärkets innehavares intressen kan befaras lida skada av sådan användning.”

43 Såsom harmoniseringsbyrån helt riktigt har hävdad, är artikel 8.2 c i förordning nr 40/94 förenlig med artikel 6a i Pariskonventionen såtillvida som innehavaren av ett välkänt varumärke, i den mening som avses i denna bestämmelse, kan motsätta sig registrering av ett nyare gemenskapsvarumärke vars användning kan leda till en förväxlingsrisk eller, med stöd av artikel 52 i förordning nr 40/94, få denna ogiltigförklarad. Däremot ställs det i artikel 6a i Pariskonventionen inget krav på att rätten till ett äldre välkänt varumärke skall kunna göra ett registrerat varumärke tillhörande samma innehavare giltigt inom ramen för en talan om ogiltigförklaring avseende nämnda registrering. För att uppfylla kraven i artikel 6a i nämnda konvention är det tillräckligt att innehavaren av ett välkänt varumärke kan ansöka om ogiltigförklaring av ett nyare nationellt varumärke med stöd av sin rätt till det välkända varumärket vid de behöriga nationella myndigheterna.

44 Inte heller artikel 16 i TRIPs-avtalet är relevant i detta fall. Enligt artikel 16.1 ges innehavaren av ett äldre varumärke, liksom i artikel 6a i Pariskonventionen, enbart en rätt att hindra användningen av identiska eller liknande nyare kännetecken men inte någon rätt att göra ett av sina nyare kännetecken som ifrågasatts genom en ansökan om ogiltigförklaring giltigt. Artikel 16.2 och 16.3 i TRIPs-avtalet utvidgar tillämpningsområdet för artikel 6a i Pariskonventionen men utan att det normativa innehållet ändras, såsom beskrivits i föregående punkt.



- 45 Av vad som anförts följer att överklagandenämnden inte gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att inte godta sökandens argument om prioritet för ett varumärke som påståtts vara välkänt i Frankrike sedan år 1992.
- 46 Det framgår vidare av handlingarna att sökandebolaget inte heller har visat att det välkända varumärke som det har påstått sig vara innehavare av faktiskt existerar.
- 47 Sökandebolaget har under ogiltighetsförfarandet främst gjort gällande att det innehade ett varumärke som var inarbetat i Förenta staterna. Detta påstående upprepades i en inlägga från sökanden av den 16 februari 2000 och vid förfarandet inför överklagandenämnden.
- 48 Argumentet att det finns ett inarbetat varumärke i Förenta staterna är dock inte relevant i den aktuella tvisten med tanke på att ett varumärke som är välkänt på den amerikanska marknaden, i den mening som avses i artikel 6a i Pariskonventionen, i alla händelser inte kan leda till ogiltigförklaring av ett nationellt franskt varumärke, inte ens om det senare är nyare än det förra.
- 49 Vad beträffar Europeiska gemenskapen har sökanden nöjt sig med att i sitt överklagande av annulleringsenhetens beslut av den 22 juni 2001 göra gällande följande:

"TeleTech Holdings, Inc. has used the trademark TELETECH GLOBAL VENTURES and parts thereof in the European Union since at least as early as 1992.

TeleTech Europe (TeleTech Holdings, Inc.'s European arm) has grown to 10 customer interaction centers including physical sites in the U.K., Spain and Germany employing 4 700 and serving more than 80 clients in 15 European nations. Its total EU revenues in 2000 amounted to US\$ 82 700 000.00, a full 10.7 % of its worldwide revenues of US\$ 885 000 000.00. As a result of its earnings and growth, and its listing on the NASDAQ stock exchange since 1996 TeleTech Holdings and its names and marks enjoy worldwide recognition.”

(”TeleTech Holdings, Inc. har använt varumärket TELETECH GLOBAL VENTURES och delar av detta inom Europeiska unionen åtminstone sedan år 1992.

TeleTech Europe (TeleTech Holdings, Inc.'s europeiska del) har expanderat till att omfatta tio kundcenter med lokaler i Förenade kungariket, Spanien och Tyskland, 4 700 anställda och över 80 kunder i 15 europeiska länder. Den sammanlagda omsättningen inom EU uppgick år 2000 till USD 82 700 000, inte mindre än 10,7 procent av dess världsomspännande omsättning på USD 885 000 000. Till följd av sina inkomster och sin expansion, och sin notering på NASDAQ-börsen sedan år 1996, är TeleTech Holdings och dess namn och varumärken kända över hela världen.”)

50 Förstainstansrätten konstaterar för det första att denna text inte innehåller någon uttrycklig hänvisning till Frankrike, och även om det framgår av det stycke som det hänvisats till att sökanden har kunder i 15 europeiska länder, är det inte möjligt att därav dra den slutsatsen att Frankrike nödvändigtvis ingår bland dessa. Även om sökandebolaget är verksamt inom Europeiska gemenskapen betyder inte nödvändigtvis det att bolaget innehar ett varumärke som är välkänt inom hela detta territorium, Frankrike inbegripet. Att sökandens verksamhet är vidsträckt innebär inte heller — även om denna omfattar hela gemenskapen — att omsättningskretsen på gemenskapsmarknaden, eller mer specifikt på den franska marknaden, per automatik känner till varumärket TELETECH GLOBAL VENTURES.

- 51 Även om det skulle antas att sökandens påståenden var helt riktiga, framgår det ändå inte av dessa att det finns ett varumärke som har varit välkänt i Frankrike sedan år 1992. Följaktligen har sökanden inte visat att det föreligger sådana faktiska omständigheter som kan leda till slutsatsen att TELETECH GLOBAL VENTURES är ett välkänt varumärke i Frankrike.
- 52 Vad beträffar frågan huruvida sökanden har getts tillfälle att lägga fram alla de faktiska omständigheter och den bevisning som är relevant för att påvisa förekomsten av det välkända varumärke som åberopats som invändning mot ansökan om ogiltigförklaring, rör den frågan inte den här aktuella grunden utan den som avser ett åsidosättande av rätten till försvar.
- 53 Av vad som anförts följer att talan inte kan vinna bifall på den första grunden.

Grunden om åsidosättande av rätten till försvar

— Parternas argument

- 54 Sökanden anser att om överklagandenämnden inte var övertygad om att det välkända varumärket TELETECH GLOBAL VENTURES existerade på den franska marknaden, borde den ha gett sökanden tillfälle att lägga fram bevisning eller utveckla sina argument ytterligare. Överklagandenämnden har därmed åsidosatt sökandens rätt till försvar liksom principen om funktionell kontinuitet mellan överklagandenämnden och de enheter vid harmoniseringsbyrån som avgör ärenden i första instans. Den principen har slagits fast bland annat i förstainstansrättens dom av den 23 september 2003 i mål T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyrån — LHS (UK) (KLEENCARE) (REG 2003, s. II-3253).

55 Harmoniseringsbyrån har understrukt att sökandebolaget har haft tillfälle att lägga fram all bevisning som det ansåg nödvändig och relevant till stöd för de olika grunder som det fört fram i de yttranden som ingetts till svar på ansökan om ogiltigförklaring.

— Förstainstansrättens bedömning

56 Enligt artikel 73 andra meningen i förordning nr 40/94 får harmoniseringsbyråns beslut endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över.

57 Dessa omständigheter kan läggas fram inte bara av harmoniseringsbyrån utan även av en part i förfarandet.

58 I detta fall fann överklagandenämnden, i punkt 21 i det ifrågasatta beslutet, att det påstådda renomméet hos varumärket TELETECH GLOBAL VENTURES i Frankrike saknade relevans.

59 Sökanden har rent faktiskt haft tillfälle att yttra sig i denna fråga.

60 Till att börja med är det sökanden som fört fram argumentet att det finns ett välkänt varumärke, TELETECH GLOBAL VENTURES. Sökandebolaget hade följaktligen redan då möjlighet att lägga fram alla de faktiska eller rättsliga omständigheter som det ansåg vara av intresse i det avseendet.

- 61 Vidare har intervenienten under ogiltighetsförfarandet uppgett att sökanden, enligt intervenientens uppfattning, inte hade lagt fram någon bevisning för att varumärket TELETECH GLOBAL VENTURES var inarbetat i Frankrike. Harmoniseringsbyrån gav genom en skrivelse av den 14 juni 2000 sökanden tillfälle att yttra sig över intervenientens yttranden, vilket sökanden gjorde skriftligen den 14 augusti 2000, utan att därvid lägga fram någon kompletterande bevisning.
- 62 I den mån grunden skall tolkas så, att harmoniseringsbyrån klandras för att inte ex officio ha prövat huruvida det sedan tidigare fanns ett välkänt varumärke eller för att inte ha gett sökanden tillfälle att lägga fram ytterligare bevisning i denna fråga, skall följande tilläggas.
- 63 För det första, såsom framgår av punkt 45 ovan, är frågan huruvida det finns ett välkänt varumärke, TELETECH GLOBAL VENTURES, som är äldre än det äldre varumärket TELETECH INTERNATIONAL, inte relevant i den aktuella tvisten. Härav följer att harmoniseringsbyrån inte var skyldig att bedöma denna fråga.
- 64 För det andra skall harmoniseringsbyråns prövning i ärenden om relativa registreringshinder enligt sista delen av artikel 74.1 i förordning nr 40/94 vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat.
- 65 Även om ordalydelsen i denna bestämmelse möjligen kan tolkas som att den avser invändningsförfaranden, hänvisas i förteckningen över de relativa ogiltighetsgrunderna i artikel 52 i förordning nr 40/94 uttryckligen till artikel 8 i samma förordning, där de relativa registreringshindren definieras. De relativa ogiltighetsgrunderna prövas, precis som de relativa registreringshindren under invändningsförfaranden, bara av harmoniseringsbyrån om innehavaren av det äldre varumärket i fråga begär detta. Ogiltighetsförfarandet rörande en relativ ogiltighetsgrund regleras

således av i stort sett samma principer som ett invändningsförfarande. Bland annat är det upp till parterna att presentera de faktiska omständigheter och den bevisning som är av intresse. Artikel 74.1 sista delen i förordning nr 40/94 är således tillämplig även på förfaranden om ogiltigförklaring rörande en relativ ogiltighetsgrund enligt artikel 52 i samma förordning.

66 Det framgår av sista delen av artikel 74.1 i förordning nr 40/94 att harmoniseringsbyrån inte är skyldig att ex officio beakta faktiska omständigheter som parterna inte har redogjort för. Av punkterna 46–51 ovan framgår att sökanden inte har visat eller ens påstått att det sedan år 1992 har funnits ett välkänt varumärke i Frankrike.

67 Härav följer att harmoniseringsbyrån inte var skyldig att ex officio pröva huruvida sökanden var innehavare av ett välkänt varumärke i Frankrike, vilket enligt vad som påståtts var äldre än det franska varumärket TELETECH INTERNATIONAL.

68 Det argument som framfördes i repliken, angående principen om funktionell kontinuitet, saknar i detta sammanhang betydelse.

69 Enligt domen i det ovannämnda målet KLEENCARE innebär principen om funktionell kontinuitet mellan överklagandenämnderna och de enheter vid harmoniseringsbyrån som avgör ärenden i första instans att de förstnämnda är skyldiga att mot bakgrund av alla relevanta rättsliga eller faktiska förhållanden pröva huruvida ett nytt beslut som har samma innehåll som det överklagade beslutet lagenligt kan fattas vid den tidpunkt då överklagandet avgörs (domen i det ovannämnda målet KLEENCARE, punkt 29). Däremot innebär den funktionella kontinuiteten, vid förfaranden rörande relativa registreringshinder eller relativa ogiltighetsgrunder, varken någon skyldighet eller någon möjlighet för överklagandenämnden att utvidga sin prövning av en relativ ogiltighetsgrund till faktiska

omständigheter, bevisning eller grunder som parterna varken åberopat inför annulleringsenheten eller inför överklagandenämnden. Såsom framgår av punkterna 46–51 ovan har sökanden varken framfört någon faktisk omständighet eller någon bevisning som gett överklagandenämnden anledning att konstatera att det existerat ett välkänt varumärke, TELETECH GLOBAL VENTURES, i Frankrike.

- 70 Talan kan följaktligen inte heller bifallas på den andra grunden. Då talan alltså inte skall bifallas på sökandens förstahandsgrunder, är det på sin plats att bedöma andrahandsgrunden.

*Andrahandsgrunden, rörande ett åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94*

#### Parternas argument

- 71 Sökanden har vid förhandlingen medgett att omsättningskretsen bestod av franska fackmän inom handelssektorn.
- 72 Sökandebolaget har anfört att de tjänster som avses med varumärkena i fråga inte är identiska, eftersom ordalydelsen i förteckningen över produkterna inte är det. Det har dock medgett att de är "näraliggande".
- 73 Sökanden anser att kännetecknen i fråga är tillräckligt olika för att en risk för förväxling hos omsättningskretsen skall kunna uteslutas. För det första har därvid anförts att även om ordet teletech förekommer i båda kännetecknen, är orden global ventures å ena sidan och international å den andra helt olika varandra i visuellt och

fonetiskt hänseende. Vidare skrivs ordet teletech med samma slags bokstäver som de andra orden, så de senare kan inte betraktas som underordnade i visuellt hänseende. För det andra anser sökanden att kännetecknen är olika i begreppsmässigt hänseende. Visserligen har det franska ordet international samma betydelse som det engelska, men det franska ordet global betyder inte internationell utan snarare fullständig eller total. Sökanden har medgett att dessa ord kan uppvisa en viss begreppsmässig likhet men har hävdatt att denna likhet försvinner i och med att den franska omsättningskretsen inte förstår det engelska ordet ventures. Eftersom ordet ventures på franska är ett påhittat ord, måste det betraktas som den dominerande beståndsdel av ordmärket TELETECH GLOBAL VENTURES.

- 74 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har tillbakavisat sökandens argument och i huvudsak intagit samma ståndpunkt som överklagandenämnden.

#### Förstainstansrättens bedömning

- 75 Den relativa ogiltighetsgrund som framgår av artikel 52.1 a jämförd med artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 utgör en motsvarighet till det relativa registreringshinder som stadgas i sistnämnda bestämmelse. Rättspraxis angående förväxlingsrisken i den mening som avses i artikel 8.1 b i denna förordning är följaktligen också relevant i detta sammanhang (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-156/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), REG 2003, s. II-2789, punkterna 61–64).
- 76 Enligt fast rättspraxis föreligger en förväxlingsrisk om det finns en risk att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.



- 77 Enligt samma rättspraxis skall det vid prövningen av huruvida det föreligger förväxlingsrisk göras en helhetsbedömning, mot bakgrund av hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknen och varorna eller tjänsterna i fråga, och med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan kännetecknens likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 31–33 och där anförd rättspraxis).

— Omsättningskretsen

- 78 Parterna är ense om det faktum att de tjänster som varumärkena i fråga avser riktar sig till chefer eller tjänstemän i arbetsledande ställning vid mindre och större företag i Frankrike.
- 79 Förstainstansrätten konstaterar i likhet med harmoniseringsbyrån att omsättningskretsen har bättre kunskaper i engelska än genomsnittet, med tanke på att detta språk idag används i stor utsträckning i affärsvärlden.

— Likheten mellan tjänsterna

- 80 Sökanden har inte på allvar bestritt att tjänsterna i fråga är åtminstone likartade.

- 81 Vad beträffar "telefonsvarstjänster, telefontjänster för att hjälpa andra företag med försäljning av deras varor och tjänster, hjälpa andra företag att erbjuda sina varor och tjänster för försäljning eller leasing via telefon, mottagning av och svarande på förfrågningar från kunder för andra företag via telefon", som gemenskapsvarumärket avser, har sökanden inte uppgett närmare på vilket sätt dessa inte är identiska med tjänster rörande "ledning av kundtjänstcentraler och/eller telefoncentraler (hantering av kundregister och tjänster, mottagning av beställningar, programvarustöd, tekniskt stöd, planering av telefoncentraler)", som det äldre franska varumärket TELETECH INTERNATIONAL avser. Enbart det faktum att ordalydelsen i förteckningen över tjänster inte är densamma är inte tillräckligt för att visa att tjänsterna inte är identiska, såvida det inte framgår vid första anblicken och utan ytterligare förklaring att det inte är fråga om samma slags verksamhet.
- 82 Förstainstansrätten konstaterar att ordalydelsen i förteckningarna över tjänsterna i fråga, av de skäl som anförts i punkterna 30 och 42 i det ifrågasatta beslutet, vid första anblicken inte utesluter att det rör sig om identiska verksamheter. Eftersom sökanden inte har framfört några argument till stöd för sitt påstående, kan det följaktligen inte godtas.

— Likheten mellan kännetecknen

- 83 Såsom framgår av fast rättspraxis skall helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, vad gäller de berörda kännetecknens visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen ger, bland annat med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se förstainstansrättens dom av den 14 oktober 2003 i mål T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrån — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. II-4335, punkt 47 och där anförd rättspraxis).

- 84 I visuellt hänseende är det första ordet, teletech, identiskt i de båda kännetecknen i fråga. De följande orden (global ventures och international) skiljer sig åt. Att termen teletech är något mer framträdande beror på att det är det första ordet i en rad av relativt långa ord, varför konsumentens uppmärksamhetsgrad är högre när denne ser början av kännetecknen än när denne läser slutet av dessa. Å andra sidan bidrar längden på de båda kännetecknen och i synnerhet på orden global ventures och international till att minska tyngden av ordet teletech vad gäller kännetecknens visuella helhetsintryck.
- 85 Samma sak gäller i tillämpliga delar det fonetiska helhetsintryck som de två varumärkena ger.
- 86 Vad beträffar den begreppsmässiga likheten erinrar förstainstansrätten om att allmänheten generellt sett inte anser att en beskrivande beståndsdel i ett sammansatt varumärke utgör en särskiljande och dominerande del av det helhetsintryck som varumärket ger (förstainstansrättens dom av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, *Alejandro mot harmoniseringsbyrån — Anheuser Busch (BUDMEN)*, REG 2003, s. II-2251, punkt 53). När det förekommer flera beståndsdelar som i större eller mindre utsträckning ger associationer till eller beskriver de varor eller tjänster som avses med ett sammansatt varumärke, kan det emellertid inte uteslutas att en av dessa beståndsdelar, trots att den ger associationer eller till och med är beskrivande, ändå uppfattas som dominerande, om de andra beståndsdelarna i kännetecknet är ännu mindre särpräglade än den förstnämnda.
- 87 I detta fall konstaterar förstainstansrätten inledningsvis att beståndsdelarna tele och tech för tankarna dels till prefixet télé-, som förekommer bland annat i orden télécommunications (telekommunikationer) och téléphone (telefon), dels till det franska ordet technologie (teknologi). Ordet teletech väcker således i viss mån associationer till de tjänster som varumärkena i fråga avser.
- 88 Faktum kvarstår dock att ordet teletech är ett påhittat ord utan någon konkret betydelse. Det är alltså inte uteslutet att denna term är den dominerande beståndsdel i kännetecknen.

- 89 Vad beträffar det äldre franska varumärket, består det av en påhittad term (teletech) plus ordet international. Det senare finns i både franskan och engelskan, med samma betydelse. Omsättningskretsen kommer således att uppfatta att varumärket består av en beskrivande beståndsdel som markerar den internationella karaktären hos de tjänster som utförs eller hos de kunder som de är avsedda för. Den mest framträdande beståndsdelen i det äldre varumärket är följaktligen ordet teletech.
- 90 Vad beträffar gemenskapsvarumärket skall det påpekas att ordet global har två betydelser på franska. Den första är komplett eller total. Den andra är en anglicism med innebörden världsomspännande. Denna senare betydelse har uppenbarligen ett begreppsmässigt innehåll som ligger nära innebörden av ordet international. Oavsett hur denna term uppfattas av den avsedda konsumenten har ordet global inte en sådan innebörd att det kan anses utgöra den dominerande beståndsdelen av kännetecknet TELETECH GLOBAL VENTURES, då det i alla händelser rör sig om en beskrivande beståndsdel.
- 91 Enligt sökanden utgör termen ventures den dominerande beståndsdelen av kännetecknet. Detta påstående övertygar dock inte.
- 92 För det första är ordet venture vanligt förekommande i ekonomiskt språkbruk, som är särskilt öppet för inlån av engelska uttryck. Uttrycket joint venture eller joint-venture är normalt sett känt inom omsättningskretsen. Även om konsumenten av tjänsterna i fråga inte skulle känna till den exakta betydelsen av det engelska ordet ventures, kommer han att lägga in ungefär samma innebörd i det som i termerna projet (projekt) eller entreprise (företag).
- 93 För det andra kommer omsättningskretsen, eftersom ordet ventures inte finns på franska, att uppfatta varumärket som en rad av utländska — engelska — ord. Varumärken som består av engelska ord är nämligen mycket vanligt förekommande.

Eftersom de franska företagare och tjänstemän i arbetsledande ställning som utgör omsättningskretsen har åtminstone tillräckliga kunskaper i engelska för att känna till att adjektivet inte placeras efter substantivet i detta språk utan i regel före, kommer de att uppfatta det som att ordet global syftar på termen ventures.

- 94 Härav följer att orden global ventures närmast kommer att uppfattas ha betydelsen världsomspännande projekt eller företag. Det är fråga om en beskrivande innebörd av tjänsternas art eller avsedda användning, även om den konkreta betydelsen förblir otydlig. Konsumenten kommer således att dela upp gemenskapskännetecknet i teletech å ena sidan och global ventures å den andra.
- 95 För det tredje kommer konsumenten i detta fall inte att uppfatta ordet ventures som den karakteristiska beståndsdel av varumärket, eftersom det är placerat i slutet av kännetecknet.
- 96 Av vad som anförts följer att de avsedda konsumenterna kommer att uppfatta ordet teletech som den dominerande beståndsdel av gemenskapsvarumärket och av det äldre franska varumärket. Överklagandenämnden har således helt riktigt funnit att kännetecknen var likartade.

#### — Förväxlingsrisken

- 97 Eftersom de tjänster som varumärkena i fråga avser delvis är identiska och delvis likartade och de berörda kännetecknen också är likartade, har överklagandenämnden helt korrekt funnit att det förelåg en risk för förväxling mellan varumärkena i fråga. En konsument som träffar på dessa varumärken kommer framför allt att komma ihåg ordet teletech, som förekommer i båda de berörda kännetecknen och är placerat i början av dessa. Konsumenten skulle således kunna förväxla dem direkt.

- 98 Påståendet att det sedan tidigare funnits ett välkänt varumärke tillhörande sökanden leder inte till någon annan slutsats, oberoende av frågan huruvida detta skulle kunna påverka förväxlingsrisken.
- 99 Sökandebolaget har inte anfört detta argument till stöd för sin andrahandsgrund. Det är bara beträffande förstahandsgrunden som det har åberopat den parallella existensen av de jämförda varumärkena.
- 100 Det skall konstateras att även om sökandens förstahandsgrund skulle förstås så, att den även avser bedömningen av förväxlingsrisken, har sökanden inte under förfarandet inför harmoniseringsbyrån visat att varumärket TELETECH GLOBAL VENTURES hade ett sådant sedan tidigare existerande renommé, såsom framgår av punkterna 46–51 och 56–69 ovan, trots att sökandebolaget haft tillfälle att lägga fram alla de faktiska omständigheter och den bevisning som det ansåg relevant i detta avseende.
- 101 Sökandens talan kan följaktligen inte heller bifallas på andrahandsgrunden.
- 102 Sökandens talan skall därmed ogillas, eftersom den inte kan bifallas på någon av de anförda grunderna.

### **Rättegångskostnader**

- 103 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall deras yrkande bifallas.

På dessa skäl beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

- 1) **Talan ogillas.**
- 2) **Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 25 maj 2005.

H. Jung

Justitisekreterare

J. Pirrung

Ordförande

## Innehållsförteckning

Målets bakgrund .....	II - 1773
Förfarandet och parternas yrkanden .....	II - 1776
Rättslig bedömning .....	II - 1777
Förstahandsgrunderna .....	II - 1777
Grunden om ett åsidosättande av "principerna att gemenskapsvarumärken och nationella varumärken och särskiljande kännetecken skall kunna existera parallellt och jämföras med varandra" .....	II - 1777
— Parternas argument .....	II - 1777
— Förstainstansrättens bedömning .....	II - 1780
Grunden om åsidosättande av rätten till försvar .....	II - 1789
— Parternas argument .....	II - 1789
— Förstainstansrättens bedömning .....	II - 1790
Andrahandsgrunden, rörande ett åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 .....	II - 1793
Parternas argument .....	II - 1793
Förstainstansrättens bedömning .....	II - 1794
— Omsättningskretsen .....	II - 1795
— Likheten mellan tjänsterna .....	II - 1795
— Likheten mellan kännetecknen .....	II - 1796
— Förväxlingsrisken .....	II - 1799
Rättegångskostnader .....	II - 1800