

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (toinen jaosto)

11 päivänä toukokuuta 2006 *

Asiassa T-194/05,

TeleTech Holdings, Inc., kotipaikka Denver, Colorado (Yhdysvallat), edustajanaan solicitor A. Gould ja solicitor M. Blair,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehenään D. Botis,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

Teletech International SA, kotipaikka Pariisi (Ranska), edustajanaan asianajaja J.-F. Adelle ja asianajaja F. Zimeray,

väliintulijana,

ja jossa on kyse SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 3.3.2005 tekemästä päätöksestä (R 497/2004-1), joka liittyy TeleTech Holdings, Inc:n ja Teletech International SA:n väliseen väitemenettelyyn, nostetusta kanteesta,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekä tuomarit A. W. H. Meij ja I. Pelikánová,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 9.5.2005 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 10.10.2005 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 7.10.2005 jätetyn väliintulijan vastineen,

on antanut seuraavan

määräyksen

Asian tausta

- 1 Väliintulija haki 14.5.2001 sanamerkin TELETECH INTERNATIONAL rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 35, 38 ja 42 kuuluvia palveluita varten.

- 2 Kantaja teki 24.6.2002 yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 42 artiklan nojalla väitteen tämän yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Väite koski kaikkia edellisessä kohdassa mainittuja palveluita ja perustui erityisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloon haetun tavaramerkin ja seuraavien aikaisempien tavaramerkkien välillä:
 - yhteisön tavaramerkki TELETECH GLOBAL VENTURES

 - brittiläinen kansallinen tavaramerkki TELETECH.

- 3 Väiteosasto hyväksyi väitteen 23.4.2004 tekemällään päätöksellä ja katsoi, että haetun tavaramerkin ja aikaisemman brittiläisen tavaramerkin välillä oli sekaannusvaara. Se ei katsonut tarpeelliseksi tutkia muita kyseessä olevan rekisteröinnin hylkäysperusteita ja totesi, että sekaannusvaara aikaisemman brittiläisen tavaramerkin kanssa riitti estämään haetun rekisteröinnin.

- 4 Kantaja valitti 23.6.2004 väiteosaston päätöksestä SMHV:n sisällä asetuksen N:o 40/94 57–59 artiklan nojalla. Kantaja totesi, että valitus ei koskenut yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkäämistä sellaisenaan vaan kieltäytymistä tutkimasta muita väitettyjä hylkäysperusteita.

- 5 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta jätti valituksen tutkimatta 3.3.2005 tekemällään päätöksellä R 497/2004-1 (jäljempänä riidanalainen päätös). Se totesi, että koska yhteisön tavaramerkin rekisteröinti oli hylätty kokonaisuudessaan, väiteosaston päätöksellä oli hyväksytty täysin kantajan vaatimukset.

Asianosaisten vaatimukset

- 6 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

- palauttaa asian väiteosastoon, jotta se antaisi ratkaisun myös aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin liittyvästä hylkäysperusteesta
- velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituslautakunnassa.

7 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkää kanteen
- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

8 Väliintulija vaatii, että kanne hylätään.

Oikeudellinen arviointi

- 9 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 111 artiklan mukaan tuomioistuin voi jatkamatta asian käsittelyä ratkaista asian perustellulla määräyksellä, jos kanne on selvästi täysin perusteeton.

- 10 Esillä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo tuntevansa asian riittävästi asiakirjojen perusteella ja päättää mainitun artiklan mukaisesti antaa ratkaisun asian käsittelyä jatkamatta.

Asianosaisten lausumat

- 11 Kantaja esittää kanteensa tueksi asiallisesti ottaen yhden ainoan kanneperusteen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 58 artiklan rikkomiseen. Tämä kanneperuste sisältää kaksi osaa. Ensimmäisellä osalla kantaja kyseenalaistaa asiassa T-342/02, Metro-Goldwyn-Mayer Lion vastaan SMHV – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), 16.9.2004 annetussa tuomiossa (Kok. 2004, s. II-3191) noudatetun päättelyn. Toisella osalla se esittää, että nyt käsiteltävänä olevan oikeusriidan tosiseikat poikkeavat niistä, joiden johdosta mainittu tuomio on annettu.
- 12 Kanneperusteen ensimmäisessä osassa kantaja huomauttaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on edellä mainitussa asiassa Moser Grupo Media annetun tuomion 44 kohdassa tukeutunut asiassa T-138/89, NBV ja NVB vastaan komissio, 17.9.1992 annetun tuomion (Kok. 1992, s. II-2181) 33 kohdassa esitettyyn päättelyyn. Kantaja katsoo, että asian NBV ja NVB vastaan komissio kantajien oikeudellinen asema eroaa kantajan oikeudellisesta asemasta siten, että väiteosaston päätöksen perustelut ovat muuttaneet hänen oikeudellista asemaansa.
- 13 Se väittää, että yhteisön tavaramerkin hakija, jonka hakemus hylätään yhteisön tavaramerkin haltijan tekemän väitteen johdosta, ei voi pyytää hakemuksen muuntamista kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi asetuksen N:o 40/94 108 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla. Kantajan mukaan tällaisessa

tilanteessa rekisteröintiin sovelletaan hylkäysperustetta koko yhteisön alueella, joten sitä ei muunneta kansalliseksi tavaramerkiksi asetuksen N:o 40/94 108 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla.

- 14 Lisäksi vaikka tavaramerkkihakemuksen hylkääminen, joka perustuu aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin, estää kantajan mukaan tavaramerkin hakijaa vetoamasta tavaramerkkihakemuksen etuoikeuteen kaikissa jäsenvaltioissa, yhteisön tavaramerkkihakemuksen hylkäämisellä pelkästään aikaisemman kansallisen tavaramerkin perusteella mahdollistetaan se, että tavaramerkin hakija voi muuntamishakemuksella vedota edullisempaan etuoikeuspäivään kuin siinä tapauksessa, että kansallisia tavaramerkkejä koskeva hakemus tehdään tämän hylkäämisen jälkeen.
- 15 Kantaja lisää, että asetuksen N:o 40/94 tavoitteena on taivutella taloudellisia toimijoita siirtymään rekisteröityjen tavaramerkkien suojaa koskevasta kansallisesta järjestelmästä yhteisön järjestelmään, jossa tavaramerkeillä on yhdenmukainen suoja kaikissa jäsenvaltioissa. Tältä osin se viittaa asetuksen johdanto-osan ensimmäiseen perustelukappaleeseen ja 34 artiklaan.
- 16 Ainoan kanneperusteensa toisella osalla kantaja esittää kolme tosiseikkoihin liittyvää eroa esillä olevan asian ja sen asian välillä, jonka johdosta edellä mainitussa asiassa Moser Grupo Media on annettu tuomio.

- 17 Ensinnäkin asiassa, jonka johdosta mainittu tuomio on annettu, se, että väiteosasto hylkäsi yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen pelkästään osan niistä aikaisemmista tavaramerkeistä, joihin vedottiin väitteen tueksi, perusteella, selittyy kantajan mukaan niiden muiden kansallisten tavaramerkkien, joihin vedottiin, olemassaolon selvittämisen vaikeudella. Aikaisemman yhteisön tavaramerkin TELETECH GLOBAL VENTURES, johon kantajan väitteen tueksi on vedottu, osalta mitään tällaista vaikeutta ei ole. Vastaavasti asiassa, jonka johdosta edellä mainitussa asiassa Moser Grupo Media on annettu tuomio, väitteen tekijä vetosi yhteisön tavaramerkkiä koskevaan hakemukseen, kun tässä asiassa yhteisön tavaramerkki, johon vedotaan, on jo rekisteröity.
- 18 Toiseksi asiassa, jonka johdosta edellä mainitussa asiassa Moser Grupo Media on annettu tuomio, kantaja moitti väiteosastoa siitä, että se ei ollut käyttänyt tavaramerkkihakemuksen hylkäämisen perusteena kaikkia kansallisia tavaramerkkejä, joihin oli vedottu väitteen tueksi, kun tässä asiassa väiteosastoa taas moititaan siitä, että se on jättänyt huomioimatta aikaisemman yhteisön tavaramerkin.
- 19 Kolmanneksi kantaja huomauttaa, että aikaisemmasta yhteisön tavaramerkistä TELETECH GLOBAL VENTURES on tehty päätös, jolla sen rekisteröinti on osittain kumottu suurimman osan niistä palveluista osalta, joita varten se oli rekisteröity (SMHV:n mitättömyysoaston 22.2.2001 tekemä päätös, joka on vahvistettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 28.5.2003 tekemällä päätöksellä, joka on riitautettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa; ks. myös asia T-288/03, TeleTech Holdings v. SMHV – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), tuomio 25.5.2005, Kok. 2005, s. II-1767, johon on haettu muutosta ja jolla on hylätty kantajan ensimmäisen valituslautakunnan päätöksestä nostama kanne). Kantaja esittää, että jos mainitusta mitättömyyspäätöksestä tulee lopullinen, se ei enää voi vedota aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin TELETECH GLOBAL VENTURES muuntamismenettelyssä tai kansallisissa tavaramerkin rekisteröintimenettelyissä. Sitä vastoin se katsoo, että jos väiteosasto olisi perustellut yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkäämisen aikaisemmalla yhteisön tavaramerkillä, väliintulijan yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen muuntaminen kansallisia tavaramerkkejä koskevaksi hakemukseksi olisi estynyt asetuksen N:o 40/94 108 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla.

20 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

21 Asetuksen N:o 40/94 58 artiklan ensimmäisen virkkeen nojalla ”päätökseen johtaneen menettelyn osapuoli, jolle päätös on vastainen, voi hakea muutosta tähän päätökseen”.

22 Tästä seuraa, että siinä tapauksessa, että asetuksen N:o 40/94 58 artiklassa tarkoitetulla päätöksellä hyväksytään yhden kyseessä olevan asianosaisen vaatimukset, tällä asianosaisella ei ole oikeutta valittaa valituslautakunnalle, ja tällaista valitusta ei näin ollen voida ottaa tutkittavaksi.

23 Tässä asiassa on tarkastettava, onko valituslautakunnalla ollut perusteet katsoa, että väiteosasto oli hyväksynyt täysin kantajan vaatimukset.

24 Ainoalla kanneperusteellaan kantaja väittää, että valituslautakunta on jättänyt huomioimatta sen, että väliintulija voisi pyytää yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa muuntamista kansallista tavaramerkkiä koskeväksi hakemukseksi asetuksen N:o 40/94 108 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, koska tämä muuntaminen on estetty ainoastaan Yhdistyneen kuningaskunnan osalta, jossa väiteosaston päätöksen mukaan tavaramerkkihakemukselle on saman asetuksen 108 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukainen este. Sitä vastoin jos väiteosasto olisi

hyväksynyt väitteen sillä perusteella, että aikaisemman yhteisön tavaramerkin ja haetun merkin välillä oli sekaannusvaara, hakemuksen muuntamiselle olisi kantajan mukaan ollut este kaikissa yhteisön jäsenvaltioissa. Lisäksi kantaja väittää, että on vaara, että aikaisempi yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, joten kantaja ei enää tulevaisuudessa voisi tukeutua tähän tavaramerkkiin riitauttaessaan kansallisten tavaramerkkien TELETECH INTERNATIONAL rekisteröinnin.

- 25 Tältä osin on alustavasti todettava, että asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan toisen perustelukappaleen mukaan yhteisön tavaramerkkijärjestelmällä annetaan yrityksille oikeus hankkia, yhtä ainoaa menettelyä noudattaen, yhteisön tavaramerkkejä, joilla on yhdenmukainen suoja ja joiden vaikutus ulottuu koko yhteisön alueelle, ja näin ilmaista yhteisön tavaramerkin yhtenäisen luonteen periaatetta sovelletaan, jollei mainitussa asetuksessa toisin säädetä.
- 26 Tässä yhteydessä väitemenettelyn tarkoituksena on estää sellaisten tavaramerkkien rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi, jotka ovat ristiriidassa aikaisempien tavaramerkkien tai oikeuksien kanssa (em. asia Moser Grupo Media, tuomion 34 kohta). Tämä tulkinta, joka on ainoa, jolla asetuksen N:o 40/94 tavoitteet voidaan täysin saavuttaa (em. asia Moser Grupo Media, tuomion 34 kohta), on ilmaistu asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 5 kohdan ensimmäisessä virkkeessä, jonka mukaan ”jos väitteen tutkimisesta johtuu, että tavaramerkiltä evätään rekisteröinti kaikkien tai joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten yhteisön tavaramerkkiä haetaan, hakemus hylätään kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta”. Tästä säännöksestä näet seuraa, että väitteen tutkiminen koostuu sen määrittämisestä, onko kaikkien tai osan niistä tavaroista tai palveluista, joita varten rekisteröintiä haetaan, osalta olemassa hylkäysperuste, joka oikeuttaa tavaramerkkihakemuksen hylkäämisen.
- 27 Sitä vastoin tästä säännöksestä ei ilmene, että SMHV:llä olisi velvollisuus käyttää tavaramerkkihakemuksen hylkäämisen perusteena kaikkia hylkäysperusteita, joihin

on vedottu väitteen tueksi ja joihin tavaramerkkihakemuksen hylkääminen voi perustua. Väitemenettelyn päämääränä on näet antaa yrityksille mahdollisuus vastustaa, yhtä ainoaa menettelyä noudattaen, hakemuksia sellaisiksi yhteisön tavaramerkeiksi, jotka voisivat aiheuttaa sekaannusvaaran heidän aikaisempien tavaramerkkiensä tai oikeuksiensa kanssa; päämääränä ei ole ratkoa ennaltaehkäisevästi mahdollisia ristiriitoja kansallisella tai edes yhteisön tasolla (ks. kansallisen tason ristiriitojen osalta em. asia Moser Grupo Media, tuomion 35 kohta).

- 28 Koska tässä asiassa väiteosasto hylkäsi tavaramerkkihakemuksen kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten rekisteröintiä haettiin, se hyväksyi kokonaan kantajan tekemän väitteen asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 5 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.
- 29 Sen kantajan väitteen osalta, jonka mukaan on tunnustettava läheinen yhteys väitemenettelyn ja tavaramerkin hakijan sen oikeuden välillä, jonka mukaan hakija voi hakea yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen muuntamista kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi, on ensiksi todettava, että asetuksen N:o 40/94 108–110 artiklassa säädetty muuntamismenettely on vain yksi vaihtoehto yhteisön tavaramerkin hakijalle (em. asia Moser Grupo Media, tuomion 41 kohta). Lisäksi se, että muuntamishakemus toimitetaan kansallisille viranomaisille asetuksen N:o 40/94 109 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ei merkitse sitä, että tavaramerkkihakemus välttämättä johtaa rekisteröintiin. Kansallisten viranomaisten asiana on tutkia mahdolliset rekisteröintihakemuksen hylkäysperusteet, ja kantaja voi lähtökohtaisesti vedota oikeuksiinsa näissä viranomaisissa. Näin ollen on todettava, että oikeussuojan tarve, johon kantaja vetoaa perusteena oikeudelleen nostaa kanne väiteosaston päätöstä vastaan, koskee tulevaisuuteen sijoittuvaa ja epävarmaa oikeudellista tilannetta (em. asia Moser Grupo Media, tuomion 43 kohta; ks. myös vastaavasti asia T-185/03, Fusco v. SMHV – Fusco International (ENZO FUSCO), tuomio 1.3.2005, Kok. 2005, s. II-715, 70 kohta).

30 Vaikka asetuksen N:o 40/94 108 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään päätösten johdonmukaisuuteen ja prosessiekonomiaan liittyvistä syistä, että muuntamista ei tapahdu suojan hankkimiseksi siinä jäsenvaltiossa, jossa SMHV:n päätöksen mukaan hakemuksen rekisteröinnin estymiselle on peruste, tällä säännöksellä veloitetaan SMHV ainoastaan noudattamaan tällaisen päätöksen sisältöä silloin, kun päätös on olemassa. Sitä vastoin mikään ei mahdollista oletusta, jonka mukaan tämän säännöksen tarkoituksena on myös se, että yksikkö, joka antaa ratkaisun väitteestä, veloitettaisiin mukauttamaan päätöksensä sisältöä siten, että estetään niin suuressa määrin kuin mahdollista yhteisön tavaramerkin hakijaa pyytämästä sen muuntamista. Yhtäältä, kuten SMHV on perustellusti todennut, jos lainsäätäjä olisi halunnut sitoa väitemenettelyn ja muuntamisen menettelyn läheisemmin, sen olisi pitänyt tehdä tämä nimenomaisesti. Toisaalta tällainen tulkinta olisi ilmeisellä tavalla prosessiekonomian vaatimuksen vastainen, koska sillä voitaisiin velvoittaa SMHV tutkimaan useita hylkäysperusteita, vaikka on ilmeistä, että yksi ainoa niistä riittää kyseisen yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkäämiseen.

31 Kantajan väite on myös ristiriidassa yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 21 säännön 2 ja 3 kohdan kanssa, jotka koskevat useiden väitteiden käsittelyä. Tämän asetuksen 21 säännön 2 kohdan mukaan ”jos [samaa yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta vastaan tehdyn] yhden tai useamman väitteen alustavan tutkinnan yhteydessä ilmenee, että haettua yhteisön tavaramerkkiä ei mahdollisesti voida rekisteröidä joidenkin tai kaikkien siihen kuuluvien tavaroiden tai palvelujen osalta, [SMHV] voi lykätä muiden väitteiden käsittelyä”. Saman asetuksen 21 säännön 3 kohdan mukaan silloin, kun yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkäämisestä on tehty lopullinen päätös, väitteitä, joista päättämistä lykättiin, pidetään käsiteltyinä. SMHV esittää perustellusti, että jos tällainen menettely hyväksytään useiden väitteiden osalta, tämän on oltava sitä suuremmalla syyllä asianlaita tilanteessa, jossa yhden ainoan väitteen yhteydessä esitetään useita rekisteröintihakemuksen hylkäysperusteita.

- 32 On lisäksi todettava, että kantaja otaksuu, että haetun tavaramerkin ja aikaisemman yhteisön tavaramerkin välisen sekaannusvaaran vuoksi tapahtuvan tavaramerkkihakemuksen hylkäämisen vaikutuksena on pakostakin, että tällaisen vaaran oletetaan olevan olemassa kaikissa yhteisön jäsenvaltioissa. Vaikka asetuksen N:o 40/94 8 artikla ei sisällä vastaavaa säännöstä kuin tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohta, jonka mukaan tavaramerkin rekisteröimättä jättämiseksi riittää, että ehdoton hylkäysperuste on olemassa ainoastaan osassa yhteisöä, on katsottava, että yhteisön tavaramerkin yhtenäisestä luonteesta seuraa, että rekisteröinti on hylättävä, kun suhteellinen hylkäysperuste, joka johtuu aikaisemmasta yhteisön tavaramerkistä, on olemassa ainoastaan osassa tätä aluetta (asia T-355/02, Mühlens v. SMHV – Zirh International (ZIRH), tuomio 3.3.2004, Kok. 2004, s. II-791, 36 kohta ja yhdistetyt asiat T-117/03–T-119/03 ja T-171/03, New Look v. SMHV – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection), tuomio 6.10.2004, Kok. 2004, s. II-3471, 34 kohta). Näin ollen se, että estetään tavaramerkkihakemuksen muuntaminen siinä tarkoituksessa, että sitä suojattaisiin jäsenvaltiossa, jossa mitään rekisteröintihakemuksen hylkäysperustetta ei ole, tai ainakin alueella, jossa tällaista perustetta ei ole todettu kyseisessä SMHV:n päätöksessä, on liiallista.
- 33 Toiseksi sen väitteen osalta, jonka mukaan aikaisempi yhteisön tavaramerkki saattaa olla jo poistettu lopullisesti yhteisön rekisteristä sillä hetkellä, kun mahdollinen muuntamishakemus toimitetaan kansallisille viranomaisille, ja siten kantaja ei voi vedota tähän tavaramerkkiin perustuviin oikeuksiinsa, SMHV toteaa perustellusti, että kantajan aikaisemman tavaramerkin julistamista mitättömäksi oli vaadittu jo silloin, kun väiteosasto antoi ratkaisun väitteestä. Tällaisessa tilanteessa mahdollisesta velvollisuudesta tutkia kaikki rekisteröintihakemuksen hylkäysperusteet, joihin oli vedottu, olisi seurannut se, että SMHV:n olisi pitänyt lykätä menettelyä mitättömyysmenettelyn loppuun saakka asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 6 kohdan, sellaisena kuin se oli tuolloin voimassa olleessa muodossaan, mukaisesti. Tällainen lykkääminen olisi ollut sitäkin suuremmalla syyllä tarpeen, jos väiteosasto olisi hyväksynyt kantajan väitteen, jonka mukaan väitemenettelyn ja muuntamismenettelyn välillä on läheinen yhteys.

34 Näin ollen väitettyjä tosiseikkoihin liittyviä eroja esillä olevan ja sen asian välillä, jonka johdosta annettiin tuomio edellä mainitussa asiassa Moser Grupo Media, on tarkasteltava asiayhteydessään. Asiassa Moser Grupo Media aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä, johon vedottiin väitemenettelyssä, ei näet vielä ollut rekisteröity. Tällaisessa tilanteessa ei ollut tarpeellista pitkittää menettelyä entisestään lykkäämällä sitä asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 6 kohdan mukaisesti, jotta odotettaisiin yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä (em. asia Moser Grupo Media, tuomion 46 kohta). Tämä päättely voidaan siirtää tilanteeseen, jossa yhteisön tavaramerkki on sellaisen mitättömyysvaatimuksen kohteena, jonka mitättömyysosasto ja valituslautakunta ovat hyväksyneet mutta jota koskeva päätös ei ole vielä tullut voimaan asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

35 Kolmanneksi tilanteessa, jossa väite perustuu useaan aikaisempaan kansalliseen ja yhteisön tavaramerkkiin, SMHV:llä ei ole mitään velvollisuutta antaa etusijaa yhteisön tavaramerkeille. Kuten asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan viidennestä perustelukappaleesta ilmenee, tavaramerkkejä koskeva yhteisön oikeus ei korvaa tavaramerkkejä koskevaa jäsenvaltioiden oikeutta, eikä vaikuta perustellulta velvoittaa yrityksiä rekisteröimään tavaramerkkejään yhteisön tavaramerkeiksi. Näin ollen kantajan väitettä, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 tavoitteena on taivuttaa taloudellisia toimijoita siirtymään kansallisista rekisteröityjen tavaramerkkien suojajärjestelmistä yhteisön järjestelmään, jossa tavaramerkeillä on yhdenmukainen suoja kaikissa jäsenvaltioissa, ei ole perusteltu. Etenkin vaikka asetuksen N:o 40/94 34 artiklan, jonka mukaan yhteisön tavaramerkin haltija voi vedota sellaisen kansallisen tavaramerkin aiemmuuteen, josta hän on luopunut tai jonka hän on antanut lakata, vaikutuksena on se, että kansallisen tavaramerkin korvaamista yhteisön tavaramerkillä helpotetaan käytännössä, on kuitenkin niin, että tällä säännöksellä, jolla ainoastaan tarjotaan taloudellisille toimijoille mahdollisuus, ei ole lainkaan niin laajaa ulottuvuutta kuin kantaja sille antaa. Kuten erityisesti asetuksen N:o 40/94 108–110 artiklasta ilmenee, asetus sisältää myös säännöksiä, jotka mahdollistavat yhteisön tavaramerkin muuntamisen kansalliseksi tavaramerkeiksi.

- 36 Lopuksi näitä seikkoja ei voida kyseenalaistaa kantajan väitteellä, jonka mukaan tuomiot, joihin viitataan asiassa Moser Grupo Media annetun tuomion 44 kohdassa, eivät koske asioita, jotka ovat täysin verrattavissa esillä olevaan asiaan.
- 37 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että väiteosasto on hyväksynyt täysin kantajan vaatimukset, joten kantajan valitusta valituslautakunnassa ei voitu ottaa tutkittavaksi. Näin ollen riidanalainen päätös ei ole virheellinen. Koska kantajan ainoa kanneperuste on selvästi perusteeton, kanne on hylättävä, eikä kantajan toisen vaatimuskohdan tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä tarvitse tutkia.

Oikeudenkäyntikulut

- 38 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Koska kantaja on hävinnyt asian, kantaja on veloitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti. Koska väliintulija ei ole vaatinut, että kantaja veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on määrännyt seuraavaa:

- 1) **Kanne hylätään.**
- 2) **Kantaja veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut lukuun ottamatta väliintulijan oikeudenkäyntikuluja.**
- 3) **Väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Annettiin Luxemburgissa 11 päivänä toukokuuta 2006.

E. Coulon

kirjaaja

J. Pirrung

jaoston puheenjohtaja