

UZNESENIE SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

z 11. mája 2006 *

Vo veci T-194/05,

TeleTech Holdings, Inc., so sídlom v Denveri, Colorado (Spojené štáty),
v zastúpení: A. Gould a M. Blair, solicitors,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: D. Botis, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

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

* Jazyk konania: angličtina.

Teletch International SA, so sídlom v Paríži (Francúzsko), v zastúpení:
J.-F. Adelle a F. Zimeray, advokáti,

vedľajší účastník konania,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 3. marca 2005 (R 497/2004-1), týkajúca sa námietkového konania medzi TeleTech Holdings, Inc., a Teletch International SA,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (druhá komora),

v zložení: predseda komory J. Pirrung, sudcovia A. W. H. Meij a I. Pelikánová,
tajomník: E. Coulon,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 9. mája 2005,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa
10. októbra 2005,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do
kancelárie Súdu prvého stupňa 7. októbra 2005,

vydal toto

Uznesenie

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Dňa 14. mája 2001 požiadal vedľajší účastník konania Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) o zápis slovného označenia TELETECH INTERNATIONAL ako ochrannú známku Spoločenstva pre služby patriace do tried 35, 38 a 42 podľa Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

- 2 Dňa 24. júna 2002 podal žalobca na základe článku 42 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení námietku proti zápisu tejto ochrannej známky Spoločenstva. Námietka smerovala proti všetkým službám uvedeným v predchádzajúcom odseku a bola založená predovšetkým na existencii pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 medzi prihlasovanou ochrannou známkou a nasledujúcimi skoršími ochrannými známkami:

— slovná ochranná známka Spoločenstva TELETECH GLOBAL VENTURES,

— slovná britská národná ochranná známka TELETECH.

- 3 Rozhodnutím z 23. apríla 2004 námietkové oddelenie vyhoveló námietke, pretože sa domnievalo, že existuje pravdepodobnosť zámény medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou britskou ochrannou známkou. Nepovažovalo za nevyhnutné skúmať ostatné dôvody na zamietnutie dotknutého zápisu, pretože uviedlo, že existencia pravdepodobnosti zámény so skoršou britskou ochrannou známkou postačuje na zabránenie požadovanému zápisu.

- 4 Dňa 23. júna 2004 podal žalobca na základe článkov 57 až 59 nariadenia č. 40/94 proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na ÚHVT. Žalobca uviedol, že toto odvolanie nesmerovalo proti zamietnutiu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva ako takému, ale proti odmietnutiu preskúmania ostatných uplatnených dôvodov na zamietnutie zápisu.

- 5 Rozhodnutím z 3. marca 2005, R 497/2004-1 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) odmietol prvý odvolací senát ÚHVT odvolanie ako neprípustné. Konštatoval, že keďže bol zápis prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva zamietnutý v plnom rozsahu, vyhoveló rozhodnutie námietkového oddelenia v plnom rozsahu požiadavkám žalobcu.

Návrhy účastníkov konania

- 6 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

- vrátil vec námietkovému oddeleniu, aby rozhodlo tiež o dôvode na zamietnutie zápisu založenom na skoršej ochrannnej známke Spoločenstva,

- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania, ktoré vznikli v konaní pred Súdom prvého stupňa a odvolacím senátom.

7 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol žalobu,

- zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

8 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby bola žaloba zamietnutá.

Právny stav

- 9 Podľa článku 111 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, ak by žalobe zjavne chýbal akýkoľvek právny základ, môže Súd prvého stupňa bez ďalšieho konania rozhodnúť odôvodneným uznesením.

- 10 V prejednávanej veci Súd prvého stupňa pokladá vec na základe písomností v spise za dostatočne objasnenú a na základe tohto článku rozhoduje bez ďalšieho konania.

Tvrdenia účastníkov konania

- 11 Na podporu svojej žaloby sa žalobca dovoláva v podstate jediného žalobného dôvodu vychádzajúceho z porušenia článku 58 nariadenia č. 40/94. Tento žalobný dôvod má dve časti. V prvej časti žalobca spochybňuje úvahy obsiahnuté v rozsudku Súdu prvého stupňa zo 16. septembra 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/ÚHVT — Moser Grupo Media (Moser Grupo Media) (T-342/02, Zb. s. II-3191). V druhej časti uvádza, že skutkový stav tohto sporu sa líši od stavu, ktorý viedol k vydaniu tohto rozsudku.
- 12 V rámci prvej časti žalobného dôvodu žalobca podotýka, že sa Súd prvého stupňa v bode 44 už citovaného rozsudku Moser Grupo Media opieral o úvahy uvedené v bode 33 rozsudku Súdu prvého stupňa zo 17. septembra 1992, NBV a NVB/Komisia (T-138/89, Zb. s. II-2181). Žalobca sa domnieva, že právne postavenie žalobcov vo veci NBV a NVB/Komisia sa líši od jej právneho postavenia v prejednávanej veci v tom, že odôvodnenie rozhodnutia námietkového oddelenia zmenilo jeho právne postavenie.
- 13 Tvrdí, že prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva, ktorého prihláška je zamietnutá v dôsledku námietky majiteľa ochrannej známky Spoločenstva, nemôže požiadať o konverziu tejto prihlášky na prihlášku národnej ochrannej známky na základe článku 108 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94. Podľa žalobcu sa v takomto

prípade na prihlasovanú ochrannú známku Spoločenstva vzťahuje dôvod na zamietnutie zápisu na celom území Spoločenstva, takže k jej konverzii na národnú ochrannú známku nedôjde na základe článku 108 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 40/94.

- 14 Navyše, zatiaľ čo zamietnutie prihlášky ochrannej známky založenej na skoršej ochrannej známke Spoločenstva bráni prihlasovateľovi ochrannej známky uplatňovať prednosť prihlášky ochrannej známky Spoločenstva vo všetkých členských štátoch, umožňuje zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva na základe jediného dôvodu, skoršej národnej ochrannej známky, prihlasovateľovi ochrannej známky dovoľávať sa prostredníctvom žiadosti o konverziu výhodnejšieho dátumu prednosti ako v prípade podania prihlášok národných ochranných známok po tomto zamietnutí.
- 15 Žalobca dodáva, že cieľom nariadenia č. 40/94 je presvedčiť hospodárske subjekty, aby prešli z národného systému ochrany zapísaných ochranných známok na systém Spoločenstva jednotnej ochrany ochrannej známky vo všetkých členských štátoch. V tomto ohľade odkazuje na prvé odôvodnenie a článok 34 tohto nariadenia.
- 16 V druhej časti svojho jediného žalobného dôvodu žalobca uvádza tri rozdiely faktického stavu medzi prejednávanou vecou a vecou, v ktorej bol vydaný už citovaný rozsudok Moser Grupo Media.

- 17 Po prvé vo veci, v ktorej bol vydaný tento rozsudok, sa zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva námietkovým oddelením na základe iba časti skorších národných ochranných známok uplatnených na podporu námietky vysvetľuje ťažkosťami preukázať existenciu ostatných uplatnených národných ochranných známok. Žiadna ťažkosť tohto druhu neexistuje, pokiaľ ide o skoršiu ochrannú známku Spoločenstva TELETECH GLOBAL VENTURES uplatnenú na podporu námietky žalobcu. Rovnako ako vo veci, v ktorej bol vydaný už citovaný rozsudok Moser Grupo Media, sa účastník konania podávajúci námietky opierať o prihlášku ochrannej známky Spoločenstva, zatiaľ čo v prejednáwanej veci bola uplatňovaná ochranná známka Spoločenstva už zapísaná.
- 18 Po druhé vo veci, v ktorej bol vydaný už citovaný rozsudok Moser Grupo Media, žalobca vytýkal námietkovému oddeleniu, že nezaložilo zamietnutie prihlášky ochrannej známky na všetkých národných ochranných známkach uplatnených na podporu námietky, zatiaľ čo v prejednáwanej veci je námietkovému oddeleniu vytknuté, že neprihliadalo na skoršiu ochrannú známku Spoločenstva.
- 19 Po tretie žalobca podotýka, že skoršia ochranná známka Spoločenstva TELETECH GLOBAL VENTURES bola predmetom rozhodnutia o čiastočnom zrušení v prípade väčšiny služieb, pre ktoré bola zapísaná [rozhodnutie výmazového oddelenia ÚHVT z 22. februára 2001, potvrdené rozhodnutím prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 28. mája 2003, napadnutým pred Súdom prvého stupňa; pozri tiež rozsudok Súdu prvého stupňa z 25. mája 2005, TeleTech Holdings/ÚHVT — Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T-288/03, Zb. s. II-1767, prebiehajúce odvolacie konanie, zamietajúce žalobu žalobcu proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu]. Žalobca tvrdí, že pokiaľ sa toto rozhodnutie o zrušení stane konečným, nebude už môcť uplatňovať skoršiu ochrannú známku Spoločenstva TELETECH GLOBAL VENTURES v rámci konania o konverziu alebo v rámci národných konaní o zápise ochrannej známky. Oproti tomu sa domnieva, že keby bolo námietkové oddelenie založilo zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva na skoršej ochrannej známke Spoločenstva, bola by konverzia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva vedľajšieho účastníka konania na prihlášku národných ochranných známok vylúčená podľa článku 108 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 40/94.

20 ÚHVT a vedľajší účastník konania spochybňujú tvrdenia žalobcu.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 21 Podľa článku 58 prvej vety nariadenia č. 40/94 „každá strana konania negatívne ovplyvnená rozhodnutím sa môže odvolať [každý účastník konania, ktoré skončilo vydaním rozhodnutia, môže proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie, pokiaľ toto rozhodnutie nevyhovelo jeho požiadavkám — *neoficiálny preklad*]“.
- 22 Z toho vyplýva, že pokiaľ rozhodnutie uvedené v článku 58 nariadenia č. 40/94 vyhovelo požiadavkám dotyčného účastníka konania, nie je tento účastník konania aktívne legitimovaný na podanie odvolania na odvolací senát a takéto odvolanie je v dôsledku toho neprípustné.
- 23 V prejednávanej veci je namieste overiť, či odvolací senát sa právom domnieval, že rozhodnutie námietkového oddelenia úplne vyhovelo požiadavkám žalobcu.
- 24 Svojím jediným žalobným dôvodom žalobca v podstate odvolaciemu senátu vytýka, že neprihliadol na skutočnosť, že vedľajší účastník konania môže na základe článku 108 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 požadovať konverziu svojej prihlášky ochrannej známky Spoločenstva na prihlášku národnej ochrannej známky, pretože takáto konverzia je vylúčená iba pre Spojené kráľovstvo, kde je podľa rozhodnutia námietkového oddelenia prihláška ochrannej známky postihnutá dôvodom na zamietnutie zápisu podľa článku 108 ods. 2 písm. b) toho istého nariadenia. Oproti

tomu, keby námietkové oddelenie vyhoveló námietke založenej na pravdepodobnosti zámeny medzi skoršou ochrannou známkou Spoločenstva a prihlasovaným označením, bola by podľa žalobcu konverzia prihlášky ochrannej známky vylúčená vo všetkých členských štátoch Spoločenstva. Žalobca okrem toho tvrdí, že existuje pravdepodobnosť, že skoršia ochranná známka Spoločenstva bude zrušená, takže by sa už v budúcnosti nemohol opierať o túto ochrannú známku na účel spochybnenia zápisu národných ochranných známk TELETECH INTERNATIONAL.

25 V tomto ohľade je na úvod potrebné pripomenúť, že podľa druhého odôvodnenia nariadenia č. 40/94 majú podniky na základe režimu ochranných známk Spoločenstva právo nadobudnúť na základe jednotného postupu ochranné známky Spoločenstva, ktorým je poskytnutá jednotná ochrana a ktoré majú účinky na celom území Spoločenstva, a že takto vyjadrená jednotná povaha ochrannej známky Spoločenstva má svoje uplatnenie, ak uvedené nariadenie nestanoví inak.

26 V tejto súvislosti je cieľom námietkového konania zabrániť zápisu ochranných známk Spoločenstva v rozpore so skoršími ochrannými známkami alebo právami (rozsudok Moser Grupo Media, už citovaný, bod 34). Tento výklad, ktorý ako jediný umožňuje plne dosiahnuť ciele nariadenia č. 40/94 (rozsudok Moser Grupo Media, už citovaný, bod 34), nachádza svoje vyjadrenie v článku 43 ods. 5 prvej vete nariadenia č. 40/94, podľa ktorého „ak preskúmanie námietky odhalí, že ochranná známka nemôže byť zapísaná vzhľadom na niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré sa podala prihláška ochrannej známky spoločenstva, prihláška sa vzhľadom na tieto tovary a služby zamietne“. Z tohto ustanovenia totiž vyplýva, že cieľom prieskumu námietok je určiť, či vo vzťahu k všetkým alebo časti dotknutých výrobkov alebo služieb, pre ktoré je zápis prihlasovanej ochrannej známky spochybňovaný, existuje dôvod na zamietnutie zápisu odôvodňujúci zamietnutie prihlášky ochrannej známky.

27 Oproti tomu z tohto ustanovenia nevyplýva, že ÚHVT je povinný založiť zamietnutie prihlášky ochrannej známky na všetkých dôvodoch na zamietnutie zápisu

uplatnených na podporu námietky, na ktorých možno založiť zamietnutie prihlášky ochrannej známky. Účelom námietkového konania je totiž dať podnikom možnosť podať námietky na základe jednotného postupu proti prihláškam ochranných známk Spoločenstva, ktoré by mohli viesť k vzniku pravdepodobnosti zámieny s ich skoršími ochrannými známkami alebo právami, a nie predbežne riešiť možné spory na národnej úrovni alebo dokonca na úrovni Spoločenstva (pozri, pokiaľ ide o spory na národnej úrovni, rozsudok Moser Grupo Media, už citovaný, bod 35).

- 28 Vzhľadom na to, že námietkové oddelenie v prejednávanej veci zamietlo prihlášku ochrannej známky pre všetky výrobky a služby, pre ktoré bol zápis požadovaný, vyhovel plne námietke podanej žalobcom v súlade s článkom 43 ods. 5 prvou vetou nariadenia č. 40/94.
- 29 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobcu, podľa ktorého je potrebné uznať úzku spojitosť medzi námietkovým konaním a možnosťou prihlasovateľa ochrannej známky Spoločenstva požadovať konverziu svojej prihlášky na prihlášku národnej ochrannej známky, je na mieste v prvom rade pripomenúť, že proces konverzie prihlášky stanovený v článkoch 108 až 110 nariadenia č. 40/94 je pre prihlasovateľa ochrannej známky Spoločenstva iba možnosťou (rozsudok Moser Grupo Media, už citovaný, bod 41). Okrem toho skutočnosť, že žiadosť o konverziu je postúpená dotknutým vnútroštátnym orgánom v súlade s článkom 109 ods. 3 nariadenia č. 40/94, neznamena, že prihláška ochrannej známky povedie automaticky k zápisu. Vnútroštátnym orgánom prislúcha preskúmať prípadné dôvody na zamietnutie zápisu, pričom žalobca má v zásade možnosť uplatniť svoje práva pred týmito orgánmi. V dôsledku toho je potrebné konštatovať, že záujem, ktorého sa dovoľáva žalobca na odôvodnenie svojej aktívnej legitímácie podať odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia, sa týka budúceho a neistého právneho stavu [rozsudok Moser Grupo Media, už citovaný, bod 43; pozri tiež v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. marca 2005, Fusco/ÚHVT — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Zb. s. II-715, bod 70].

30 Ak článok 108 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 40/94 stanovuje z dôvodu súdržnosti rozhodnutí a hospodárnosti konania, že ku konverzii nedôjde na účely ochrany v členskom štáte, kde podľa rozhodnutia ÚHVT pri prihláške ochrannej známky Spoločenstva existuje dôvod na zamietnutie zápisu, toto ustanovenie ukladá jedine ÚHVT, aby rešpektoval obsah takéhoto rozhodnutia, pokiaľ existuje. Oproti tomu nič neumožňuje domnievať sa, že cieľom tohto ustanovenia je rovnako uložiť orgánu rozhodujúcemu o námietke, aby prispôbil obsah svojho rozhodnutia tak, aby prihlasovateľovi ochrannej známky Spoločenstva v najväčšej možnej miere zabránil požiadať o konverziu prihlášky ochrannej známky. Ako na jednej strane totiž správne uviedol ÚHVT, pokiaľ by si zákonodarca prial užšie spojiť námietkové konanie a konanie o konverzii, urobil by tak výslovné. Na druhej strane je však takýto výklad zjavne v rozpore s požiadavkou hospodárnosti konania, pretože môže viesť k povinnosti ÚHVT skúmať viacero dôvodov na zamietnutie zápisu, aj keď je zjavné, že jeden z nich postačuje na zamietnutie dotknutej prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

31 Tvrdenie žalobcu je rovnako vyvrátené pravidlom 21 ods. 2 a 3 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189), ktoré sa týka prejednávania viacerých námietok. Podľa pravidla 21 ods. 2 tohto nariadenia, „pokiaľ predbežný prieskum jednej alebo viacerých námietok [podaných proti jednej prihláške ochrannej známky Spoločenstva] odhalí, že ochranná známka spoločenstva, pre ktorú bola podaná prihláška, nie je spôsobilá na zápis vo vzťahu k niektorým alebo všetkým tovarom alebo službám, pre ktoré sa žiada o zápis, [ÚHVT] môže iné konanie o námietkach pozastaviť“. Podľa pravidla 21 ods. 3 toho istého nariadenia, keď sa rozhodnutie o zamietnutí prihlášky ochrannej známky Spoločenstva stane konečným, považujú sa konania o námietkach, ktoré boli odročené, za rozhodnuté. ÚHVT oprávnene tvrdí, že ak je takýto postup prípustný v prípade viacerých námietok, musí byť *a fortiori* prípustný tiež v prípade uplatnenia viacerých dôvodov na zamietnutie zápisu v rámci jedinej námietky.

32 Okrem toho je potrebné uviesť, že žalobca predpokladá, že zamietnutie prihlášky ochrannej známky z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou Spoločenstva automaticky spôsobuje, že sa predpokladá, že takáto pravdepodobnosť existuje vo všetkých členských štátoch Spoločenstva. Ak aj článok 8 nariadenia č. 40/94 však neobsahuje ustanovenie podobné tomu v článku 7 ods. 2 tohto nariadenia, podľa ktorého na zamietnutie zápisu ochrannej známky stačí, keď absolútny dôvod na zamietnutie existuje len v časti Spoločenstva, z jednotnej povahy ochrannej známky Spoločenstva vyplýva, že zápis musí byť rovnako zamietnutý, aj keď relatívny dôvod na zamietnutie vyplývajúci zo skoršej ochrannej známky Spoločenstva existuje iba v časti tohto územia [rozsudky Súdu prvého stupňa z 3. marca 2004, Mühlens/ÚHVT — Zirh International (ZIRH), T-355/02, Zb. s. II-791, bod 36, a zo 6. októbra 2004, New Look/ÚHVT — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection), T-117/03 až T-119/03 a T-171/03, Zb. s. II-3471, bod 34]. Javí sa teda ako prehnané vylúčiť konverziu prihlášky ochrannej známky s cieľom jej ochrany v členskom štáte, kde neexistuje žiadny dôvod na zamietnutie zápisu, alebo aspoň na území, na ktorom takýto dôvod nebol zmienený v dotknutom rozhodnutí ÚHVT.

33 Po druhé, pokiaľ ide o tvrdenie, podľa ktorého by skoršia ochranná známka Spoločenstva mohla byť s konečnou platnosťou vymazaná z registra Spoločenstva v okamihu, keď bude prípadná žiadosť o konverziu postúpená vnútroštátnym orgánom, čo by bránilo žalobcovi uplatniť práva plynúce z tejto ochrannej známky, ÚHVT oprávnené uviedol, že voči skoršej ochrannej známke Spoločenstva žalobcu bol návrh o neplatnosť v okamihu, keď námietkové oddelenie rozhodlo o námietke, už podaný. V takomto prípade by jej prípadná povinnosť skúmať všetky uplatnené dôvody na zamietnutie zápisu viedla k pozastaveniu konania až do ukončenia konania o neplatnosť v súlade s pravidlom 20 ods. 6 nariadenia č. 2868/95 vo vtedy platnom znení. Takéto pozastavenie by bolo nevyhnutné o to viac, ak by námietkové oddelenie súhlasilo s tvrdením žalobcu, podľa ktorého existuje úzka spojitosť medzi námietkovým konaním a konaním o konverzii.

34 V dôsledku toho musia byť údajné faktické rozdiely medzi prejednávanou vecou a vecou, v ktorej bol vydaný už citovaný rozsudok Moser Grupo Media, relativizované. V poslednej uvedenej veci totiž skoršia ochranná známka Spoločenstva uplatnená na podporu námietky nebola ešte zapísaná. V takomto prípade nebolo potrebné ďalej predlžovať konanie jeho pozastavením podľa pravidla 20 ods. 6 nariadenia č. 2868/95 vo vtedy platnom znení s cieľom počkať na zápis ochrannej známky Spoločenstva (rozsudok Moser Grupo Media, už citovaný, bod 46). Táto úvaha je použiteľná v prípade ochrannej známky Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu o neplatnosť, ktorému výmazové oddelenie a odvolací senát vyhovel, ale ktoré ešte nenadobudlo účinnosť podľa článku 62 ods. 3 nariadenia č. 40/94.

35 Po tretie v prípade námietky založenej na niekoľkých skorších národných ochranných známkach a ochranných známkach Spoločenstva neexistuje žiadna povinnosť ÚHVT dať prednosť ochranným známkam Spoločenstva. Ako vyplýva aj z piateho odôvodnenia nariadenia č. 40/94, právo Spoločenstva, ktoré sa týka ochranných znáмок, nenahrádza právne predpisy členských štátov o ochranných známkach a nejaví sa oprávnené vyžadovať od podnikov, aby požiadali o zápis svojich ochranných znáмок ako ochranných znáмок Spoločenstva. V dôsledku toho nie je tvrdenie žalobcu, podľa ktorého je cieľom nariadenia č. 40/94 presvedčiť hospodárske subjekty, aby prešli z národného systému ochrany zapísaných ochranných znáмок na systém Spoločenstva jednotnej ochrany ochrannej známky vo všetkých členských štátoch, opodstatnený. Zvlášť, ak článok 34 nariadenia č. 40/94, podľa ktorého môže majiteľ ochrannej známky Spoločenstva uplatniť senioritu národnej ochrannej známky, ktorú nechal zaniknúť alebo ktorej sa vzdal, uľahčuje v praxi nahradenie národnej ochrannej známky ochrannou známkou Spoločenstva, nič to nemení na tom, že toto ustanovenie, ktoré poskytuje hospodárskym subjektom iba možnosť, nemá ani zďaleka taký dosah, ktorý mu žalobca prisudzuje. Rovnako ako to vyplýva predovšetkým z článkov 108 až 110 nariadenia č. 40/94, toto nariadenie obsahuje tiež ustanovenia, ktoré umožňujú, naopak, konverziu ochrannej známky Spoločenstva na národné ochranné známky.

- 36 Nakoniec tieto úvahy nie sú spochybnené tvrdením žalobcu, podľa ktorého sa rozsudky citované v bode 44 rozsudku Moser Grupo Media netýkajú prípadov úplne porovnateľných s prejednávanou vecou.
- 37 Zo všetkých vyššie uvedených úvah vyplýva, že námietkové oddelenie plne vyhovel požiadavkám žalobcu, takže žalobca nebol aktívne legitimovaný na podanie odvolania na odvolací senát. Napadnuté rozhodnutie teda nie je postihnuté vadou. Keďže jediný žalobný dôvod žalobcu je zjavne neopodstatnený, je potrebné žalobu zamietnuť bez toho, aby bolo nevyhnutné skúmať prípustnosť druhého bodu žalobcovho návrhu.

O trovách

- 38 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom ÚHVT. Keďže vedľajší účastník konania nepožadoval náhradu trov konania, znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

nariadil:

- 1. Žaloba sa zamieta.**
- 2. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania s výnimkou trov konania, ktoré vznikli vedľajšiemu účastníkovi konania.**
- 3. Vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.**

V Luxemburgu 11. mája 2006

Tajomník

E. Coulon

Predseda komory

J. Pirrung