

Asia T-194/05

TeleTech Holdings, Inc.
vastaan
sisämarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Tutkimusvelvollisuuden laajuus –
Yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen muuntaminen kansallista tavara-
merkkiä koskevaksi hakemukseksi – Asetuksen (EY) N:o 40/94 58 artikla

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys (toinen jaosto)
11.5.2006 II - 1369

Määräyksen tiivistelmä

Yhteisön tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 58 ja 108–110 artikla)

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) väiteosaston päätöksellä, jolla hyväksytään kaikkien kyseessä olevien palvelujen osalta yhteisön tavaramerkin rekisteröimistä vastaan tehty väite, joka perustuu aikaisempiin kansalliseen tavaramerkkiin ja yhteisön tavaramerkkiin, hyväksytään kokonaan yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 58 artiklassa tarkoitetun päätökseen johtaneen menettelyn osapuolen vaatimukset, vaikka väitettä ei hyväksytty kummankin väitteen perusteeksi esitettyjen tavaramerkin osalta vaan yksinomaan aikaisemman kansallisen tavaramerkin perusteella, ja yhteisön tavaramerkin hakija voi siten yhä muuntaa hakemuksensa asetuksen N:o 40/94 108 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti kansallista tavaramerkkiä koskeväksi hakemukseksi jäsenvaltioissa lukuun ottamatta sitä jäsenvaltiota, jossa väiteosaston päätöksen mukaan tavaramerkkihakemukselle on saman asetuksen 108 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukainen este.

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.

Lisäksi asetuksen N:o 40/94 108–110 artiklassa säädetty muuntamismenettely on vain yksi vaihtoehto yhteisön tavaramerkin hakijalle ja se, että muuntamishakemus toimitetaan kansallisille viranomaisille asetuksen 109 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ei merkitse sitä, että tavaramerkkihakemus välttämättä johtaa rekisteröintiin. Kansallisten viranomaisten asiana on tutkia mahdolliset rekisteröintihakemuksen hylkäysperusteet, ja väitteen tekijä voi lähtökohtaisesti vedota oikeuksiinsa näissä viranomaisissa.

Lopuksi 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 viraston päätöksen mukaan hakemuksen rekisteröinnin estymiselle on peruste, tällä säännöksellä veloitetaan virasto 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.

(ks. 27–30 ja 37 kohta)