

## **Sprawa T-194/05**

**TeleTech Holdings, Inc.**

**przeciwko**

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego  
(znaki towarowe i wzory) (OHIM)**

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zakres obowiązku badania sprawy — Konwersja zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowego znaku towarowego — Artykuł 58 rozporządzenia (WE) nr 40/94

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z dnia 11 maja 2006 r. . . II - 1369

Streszczenie postanowienia

*Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie odwoławcze  
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 58 i 108–110)*

II - 1367

Uwzględnia w pełni żądania strony w postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji w rozumieniu art. 58 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, decyzja Wydziału Sprzeciwów Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), która uwzględnia, w odniesieniu do wszystkich usług objętych zgłoszeniem, sprzeciw wniesiony wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego i oparty na istnieniu wcześniejszego krajowego znaku towarowego i wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, w sytuacji, gdy sprzeciw nie został uwzględniony w oparciu o istnienie dwóch znaków towarowych, na które powołano się w sprzeciwie, lecz jedynie w oparciu o istniejący wcześniejszy znak towarowy, przy czym zgłaszający wspólnotowy znak towarowy może zawsze dokonać, zgodnie z art. 108 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, konwersji swojego zgłoszenia na zgłoszenie krajowego znaku towarowego w państwach członkowskich z wyjątkiem państwa, w którym, zgodnie z decyzją Wydziału Sprzeciwów, do zgłoszenia znaku towarowego zastosowanie ma podstawa odmowy rejestracji.

Celem postępowania w sprawie sprzeciwu jest bowiem umożliwienie przedsiębiorstwom wniesienia, w ramach jednolitego postępowania, sprzeciwu wobec zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych, z których mogłoby wynikać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do ich wcześniejszych znaków towarowych lub wcześniejszych praw, a nie uregulowanie a priori możliwych konfliktów na szczeblu krajowym lub wspólnotowym.

Ponadto procedura konwersji, o której mowa w art. 108–110 rozporządzenia nr 40/94, stanowi wyłącznie uprawnienie zgłaszającego wspólnotowy znak towarowy i fakt przekazania wniosku o konwersję właściwym urzędowi krajowym na podstawie art. 109 ust. 3 rozporządzenia nie oznacza, że procedura zgłoszenia znaku towarowego automatycznie zakończy się rejestracją. Na urzędach krajowych ciąży obowiązek badania ewentualnych podstaw odmowy rejestracji i wnoszący sprzeciw może co do zasady powoływać się przed tymi urzędami na swoje prawa.

Wreszcie o ile ze względów spójności decyzji i ekonomiki procesowej art. 108 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że konwersja nie może mieć miejsca w celu ochrony w danym państwie członkowskim, w którym zgodnie z decyzją Urzędu podstawy odmowy rejestracji mają zastosowanie do zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, o tyle przepis ten nakłada na Urząd jedynie obowiązek dostosowania się do rozstrzygnięcia zawartego w takiej decyzji, jeśli została ona wydana. Natomiast brak jest podstaw, by zakładać, że przepis ten ma również na celu zobowiązanie jednostki orzekającej w sprawie sprzeciwu do zmiany rozstrzygnięcia swej decyzji, tak aby w możliwie szerokim zakresie uniemożliwić zgłaszającemu wspólnotowy znak towarowy złożenie wniosku o jego konwersję.

(por. pkt 27–30, 37)