

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

25 päivänä toukokuuta 2005 *

Asiassa T-288/03,

TeleTech Holdings, Inc., kotipaikka Denver, Colorado (Yhdysvallat), edustajinaan
asianajajat E. Armijo Chávarri ja A. Castán Pérez-Gómez,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinään I. de Medrano Caballero ja S. Laitinen,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

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

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

ja jossa vaaditaan kumottavaksi SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 28.5.2003 tekemää ja sittemmin oikaistua päätöstä (R 412/2001-1) Teletech International SA:n ja TeleTech Holdings, Inc:n välisestä mitätöintiä koskevasta menettelystä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 13.8.2003 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 16.12.2003 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 9.1.2004 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 26.4.2004 toimitetun vastauksen,

ottaen huomioon istunnossa, jossa väliintulija ei ollut läsnä, 30.11.2004 esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Kantaja sai 22.4.1999 rekisteröinnin sanamerkkityyppiselle yhteisön tavaramerkille TELETECH GLOBAL VENTURES sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).
- 2 Kyseinen tavaramerkki, jonka etuoikeus tuli voimaan 1.4.1996, on osoitettu muun muassa tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehdyn ja sittemmin tarkistetun

Nizzan sopimuksen luokkiin 35 ja 38 kuuluville palveluille. Nämä palvelut on kultakin luokaltaan kuvattu seuraavasti:

— luokka 35: ”Puhelinvastaajapalvelut; työvoimatoimistopalvelut; mainospalvelut; yritysjohton avustuspalvelut, jotka koostuvat laitteiden hoidosta ja paikanvalintapalvelusta sekä muiden alojen asiakkaille tarjottavasta multimedia-asiakaspalvelusta, joka sisältää muiden asiakkaiden tuotteiden ja palveluiden myynnissä tarvittavat puhelin-, sähköposti- ja tietokoneverkkopalvelut; henkilöstön työsopimuspalvelut sekä apuvälineet ja liikkeenjohton neuvontapalvelut hätätilanteen varalle; muille yrityksille tarjottava apu tuotteiden ja palveluiden myynnin järjestämiseksi puhelimen, sähköpostin ja tietoverkon välityksellä; muiden yritysten asiakkailta tulleiden puhelin-, sähköposti- ja tietoverkkokäytöiden vastaanottaminen ja niihin vastaaminen; teknisen avun tarjoaminen muiden yritysten tuotteita käyttäville asiakkaille; tilapäistyövoiman tarjoaminen”

— luokka 38: ”Tietoliikennepalvelut”.

3 Väliintulija esitti 29.9.1999 kyseisen yhteisön tavaramerkin mitätöintiä koskevan vaatimuksen yhteisön tavaramerkistä 13.12.1993 annetun sittemmin muutetun asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 55 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

4 Mitätöintivaatimuksen perustana oleva aikaisempi tavaramerkki on sanamerkki TELETECH INTERNATIONAL, jota on haettu 10.1.1996 ja joka on rekisteröity Ranskassa seuraaville Nizzan luokituksen luokkiin 35 ja 38 kuuluville palveluille:

”insinööripalvelut, jotka liittyvät kaupallisten tai mainontaan liittyvien asioiden hallintaan, asiakassuhdekeskusten hallintaan ja puhelujen hallintaan (asiakastiedostojen, palvelujen ja tilausten vastaanoton hallinta, ohjelmistoihin liittyvä avustaminen, tekninen avustaminen, puhelinkeskusten järjestäminen) ja kaikki näihin liittyvät palvelut” (jäljempänä aiempi ranskalainen tavaramerkki).

- 5 Mitätöintivaatimus perustuu asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja koskee kaikkia aiemman tavaramerkin käsittämiä palveluja. Vaatimus on sanamuotonsa mukaan kohdistettu seuraaviin yhteisön tavaramerkin käsittämiin palveluihin: luokkaan 35 kuuluvat ”insinööripalvelut kaupallisten tai mainontaan liittyvien asioiden hallintaan, asiakassuhdekeskusten hallintaan ja puhelujen hallintaan” sekä luokkaan 38 kuuluvat ”tietoliikennepalvelut”.
- 6 Mitättömyysoasto hyväksyi 22.2.2001 tekemällään päätöksellä osittain mitätöinti-vaatimuksen tukeutuen asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Se kumosikin osittain yhteisön tavaramerkin seuraavien palvelujen osalta: luokkaan 35 kuuluvat ”puhelinvastaajapalvelut; työvoimatoimistopalvelut; mainospalvelut; yritysjohtoon avustuspalvelut, jotka koostuvat laitteiden hoidosta ja paikanvalintapalvelusta sekä muiden alojen asiakkaille tarjottavasta multimedia-asiakaspalvelusta, joka sisältää muiden asiakkaiden tuotteiden ja palveluiden myynnissä tarvittavat puhelin-, sähköposti- ja tietokoneverkko-palvelut; muille yrityksille tarjottava apu tuotteiden ja palveluiden myynnin järjestämiseksi puhelimen, sähköpostin ja tietoverkon välityksellä; muiden yritysten asiakkailta tulleiden puhelin-, sähköposti- ja tietoverkkokyselyiden vastaanottaminen ja niihin vastaaminen” sekä luokkaan 38 kuuluvat ”tietoliikennepalvelut”.
- 7 Kantaja teki 23.4.2001 valituksen SMHV:lle mitättömyysoaston päätöksestä.

- 8 SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 28.5.2003 tekemässä päätöksessä (jäljempänä riidanalainen päätös) valitus hyväksyttiin ”yritysjohdon avustuspalvelujen, jotka koostuvat laitteiden hoidosta ja paikanvalintapalvelusta” osalta sen vuoksi, että mitätöintivaatimus ei kohdistunut näihin palveluihin. Muilta osin valitus hylättiin.
- 9 Valituslautakunta katsoi kohdeyleisön muodostuvan ranskalaisista kaupan alan ammattilaisista, joiden tarkkaavaisuus on keskivertokuluttajaa parempi. Sen mukaan kyseisen yleisön silmissä merkit ovat samanlaisia, koska niiden hallitsevana osana oleva sana ”teletech” oli sama. Lisäksi se arvioi, että mitätöintivaatimuksessa olevat tiedot olivat osittain samoja ja osittain samanlaisia. Tämän vuoksi se katsoi merkkien välillä olevan sekaannusvaaran, minkä johdosta yhteisön tavaramerkki voitiin kumota osittain.

Oikeudenkäynti ja asianosaisten vaatimukset

- 10 Kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan riidanalaisen päätöksen ensisijaisesti siksi, että se loukkaa ”periaatteita, jotka koskevat yhteisön tavaramerkkien samanaikaista olemassaoloa ja vertailua kansallisten tavaramerkkien ja erottavien tunnusten kanssa” sekä kantajan puolustautumisoikeuksia tai toissijaisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomisen takia.
- 11 Lisäksi kantaja vaatii istunnossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

12 SMHV ja väliintulija vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

13 Kanteensa tueksi kantaja esittää ensisijaisesti kaksi kanneperustetta, joista ensimmäinen koskee ”periaatteiden, jotka koskevat yhteisön tavaramerkkien samanaikaista olemassaoloa ja vertailua kansallisten tavaramerkkien ja erottavien tunnusten kanssa” loukkaamista ja toinen kantajan puolustautumisoikeuksien loukkaamista. Toissijaisena perusteena kantaja väittää valituslautakunnan rikkoneen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

Ensisijaiset kanneperusteet

”Periaatteiden, jotka koskevat yhteisön tavaramerkkien samanaikaista olemassaoloa ja vertailua kansallisten tavaramerkkien ja erottavien tunnusten kanssa” loukkaamista koskeva kanneperuste

— Asianomaisten lausumat

14 Kantaja väittää olleensa vuodesta 1992 asti Euroopan unionissa ja siten Ranskassakin yleisesti tunnetun — siten kuin tarkoitetaan teollisuus oikeuden suojelemista

koskevan 20.3.1883 Pariisissa tehdyn ja sittemmin tarkistetun yleissopimuksen 6 bis artiklassa — tavaramerkin haltija. Tämä yleisesti tunnettu tavaramerkki on sanamerkki TELETECH GLOBAL VENTURES (jäljempänä yleisesti tunnettu tavaramerkki).

- 15 Kantajan mielestä kyseisellä merkillä on katsottava olevan etusija suhteessa aiempaan tavaramerkkiin Ranskan lainsäädännön, Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan sekä teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista 15.4.1994 tehdyn sopimuksen (EYVL 1994, L 336, s. 214; jäljempänä TTK-sopimus) 16 artiklan nojalla.
- 16 Yhteisön tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien samanaikaista olemassaoloa koskeva periaate edellyttää kantajan mukaan, että yhteisön tavaramerkin mitätöimistä koskevassa menettelyssä otetaan huomioon aiempi oikeus kyseiseen ranskalaiseen tavaramerkkiin. Istunnossa kantaja täsmensi vastauksena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymykseen, että kyseiset kaksi tavaramerkkiä ovat olleet rauhassa olemassa samanaikaisesti Ranskan markkinoilla ja että se ei ole nähnyt mitään syytä riitauttaa aiempaa ranskalaista tavaramerkkiä Ranskan tuomioistuimissa.
- 17 Kantajan mukaan asetusta N:o 40/94 on tulkittava yhteisön tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien samanaikaista olemassaoloa koskevan mainitun periaatteen mukaisesti. Tällainen tulkinta tarkoittaa asetuksen N:o 40/94 106 artiklan soveltamista analogisesti. Tästä seuraa, että jäsenvaltiossa yleisesti tunnetun ja mitätöitäväksi vaaditun yhteisön tavaramerkin olemassaoloon voi vedota puolustukseen näiden kahden tavaramerkin haltija yhteisön tavaramerkin mitätöintivaatimusta tarkoittavassa menettelyssä, kun aiempi tavaramerkki, johon mitätöintivaatimus perustuu, on rekisteröity tuossa samassa valtiossa ja kun tämän aiemman tavaramerkin etusija sijoittuu yleisesti tunnetun tavaramerkin ja mitätöitäväksi vaaditun yhteisön tavaramerkin väliin.

- 18 Kantajan mukaan valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa nimenomaisesti myöntänyt todeksi kantajan väitteen ilmaisten, että merkin tunnettuuteen voidaan vedota sellaisen väitteen yhteydessä, jolla pyritään osoittamaan oikeudellisesti tehokkaan olemassaolon muoto. Tämän vastaisesti valituslautakunta on kuitenkin jättänyt tutkimatta kantajan vetoaman tavaramerkin yleisen tunnettuuden.
- 19 SMHV kiistää kantajan väitteet. SMHV:n mukaan kantaja ei hallintomenettelyssä mitättömyysoasastolla ja valituslautakunnassa väittänyt tai todistanut Ranskassa vuodesta 1992 yleisesti tunnetun erottamiskykyisen tunnuksen olemassaoloa.
- 20 Kantaja puolestaan väittää todenneensa sekä huomautuksissaan mitättömyysoasastossa että valituslautakunnalle esittämässään kirjelmässä olevansa Euroopan unionissa vuodesta 1992 yleisesti tunnetun erottamiskykyisen tunnuksen haltija. Koska asiassa merkityksellinen alue on Ranska, kantaja ei voi määritelmällisesti kuin viitata tämän Ranskan markkinoilla yleisesti tunnetun tunnuksen suojaan.
- 21 Väliintulija väittää, että ranskalaisella tavaramerkillä TELETECH INTERNATIONAL on parempi etusija kuin mainitulla yhteisön tavaramerkillä. Yleisesti tunnetuksi väitetyn kantajan tavaramerkin olemassaololla ei siis ole sen mielestä asiassa merkitystä. Väliintulija myös kiistää tällaisen kantajan aiemman oikeuden.

— Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 22 Ensimmäinen ensisijainen kanneperuste nojautuu väitteeseen, josta valituslautakunta on lausunut riidanalaisen tuomion 21 kohdassa. Tämä kohta kuuluu seuraavasti:

”[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.” (“[Yhteisön tavaramerkin] haltijan on turha pyrkiä nojautumaan sen tavaramerkin [TELETECH GLOBAL VENTURES] väitettyyn tunnettuuteen kolmansissa maissa tai Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioissaan. Yhteisön tavaramerkin haltijana hänen on kumoamiskanteen yhteydessä taivuttava aiemman, [asetuksen N:o 40/94] 52 artiklan mukaiset edellytykset täyttävän tavaramerkin edessä, paitsi jos tunnettuuteen vedotaan sellaisen väitteen yhteydessä, jolla pyritään osoittamaan samanaikaisen olemassaolon oikeudellisesti tehokas muoto. Näin ei ole tässä tapauksessa.”)

- 23 Aluksi on todettava, että valituslautakunnan 21 kohdassa käyttämä muotoilu näyttää käsittävän useita eri aspekteja. Tässä kohdassa voidaan ensinnäkin tarkoittaa valituslautakunnan katsoneen, että aiemman ranskalaisen tavaramerkin samanaikaisella olemassaololla yleisesti tunnetun tavaramerkin kanssa olisi saattanut olla vaikutusta sekaannusvaaran arviointiin mutta että kantaja ei ollut tukeutunut tällaiseen vaikutukseen. Toiseksi kohta on tulkittavissa niin, että valituslautakunta on katsonut, ettei kantaja ole esittänyt seikkoja, jotka ovat omiaan osoittamaan

tällaisen samanaikaisen olemassaolon. Kolmanneksi on mahdollista nähdä valituslautakunnan arvioineen, ettei pelkällä yleisesti tunnetun tavaramerkin olemassaololla ole merkitystä sen käsiteltävänä olevassa kumoamismenettelyssä. Näin todetun ulottuvuuden osalta riidanalaisen päätöksen 21 kohta on hyvin niukkasainen.

- 24 Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaan SMHV:n päätökset on perusteltava. Tämän velvollisuuden ulottuvuus on yhtä laaja kuin EY 253 artiklassa tarkoitettun (yhdistetyt asiat T-124/02 ja T-156/02, Sunrider v. SMHV — Vitakraft-Werke Wührmann ja Friesland Brands (VITATASTE ja METABALANCE 44), tuomio 28.4.2004, Kok. 2004, s. II-1149, 72 kohta). Kyseessä on ehdoton edellytys, joka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on tutkittava viran puolesta.
- 25 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yksittäispäätöksiä koskevalla perusteluvollisuudella on kaksi tavoitetta: antaa asianomaisille tieto toteutettujen toimenpiteiden perusteluista, jotta ne voisivat puolustaa oikeuksiaan, ja antaa yhteisöjen tuomioistuimille mahdollisuus valvoa päätöksen laillisuutta (em. yhdistetyt asiat VITATASTE ja METABALANCE 44, tuomion 73 kohta oikeuskäytäntöviittauksiin). Perusteluista on ilmevä selkeästi ja yksiselitteisesti päätöksen tekijän ajatuksenkulku.
- 26 Näitä kriteereitä soveltaen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että riidanalaisen päätöksen perustelut ovat riittävät valituslautakunnan ajatuksenkulun seuraamiseen. Vaikka näet riidanalaisen päätöksen 21 kohdan tarkkaa ulottuvuutta ei ole helppo määrittää, on siitä silti selkeästi johdettavissa valituslautakunnan katsoneen, että tässä tapauksessa väitteillä yleisesti tunnetuksi väitetyn tavaramerkin olemassaolosta ei ollut mitään vaikutusta sekaannusvaaran arvioinnin lopputulokseen. Tämä ajatuksenkulku on riittävän selkeä, jotta kantaja voi sen kyseenalaistaa. Ei siis ole tarpeen kumota riidanalaista päätöstä perusteluvollisuuden loukkamisen vuoksi.

- 27 Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi SMHV:lle esitetystä hakemuksesta, kun on olemassa saman asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aiempi tavaramerkki ja kun tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainitut edellytykset täyttyvät.
- 28 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdan mukaan, johon tämän 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa nimenomaisesti viitataan, ”aikaisemmalla tavaramerkillä” tarkoitetaan erityisesti yhteisön tavaramerkkejä sekä jäsenvaltiossa tai Benelux-maiden tavaramerkkivirastossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, kunhan niiden hakupäivä on aiempi kuin mitätöitäväksi vaadittavan yhteisön tavaramerkin. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, että ellei niiden rekisteröinnistä muuta johdu, myös tavaramerkkihakemuksia on pidettävä ”aikaisempina tavaramerkkeinä”.
- 29 Vaikka SMHV onkin mitätöintiä koskevassa menettelyssä velvollinen varmistamaan sen aikaisemman oikeuden olemassaolon, johon mitätöintivaatimus perustuu, asetuksessa ei säädetä, että SMHV:n on osaltaan lisäksi tutkittava mitättömyyden tai oikeudenmenetyksen perusteet, jotka ovat omiaan saattamaan kyseisen oikeuden pätemättömäksi (ks. vastaavasti asia T-6/01, *Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN)*, tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 55 kohta). Asetuksessa N:o 40/94 ei myöskään säädetä, että se, että samalla alueella on tavaramerkki, jolla on parempi etusija kuin aikaisemmalla tavaramerkillä, johon mitätöintivaatimus perustuu, ja joka sama kuin mitätöitäväksi vaadittu yhteisön tavaramerkki, voi tehdä tästä yhteisön tavaramerkistä pätevän, vaikka onkin olemassa suhteellinen kumoamisperuste kyseisen yhteisön tavaramerkin osalta.
- 30 Niinpä vaikka katsottaisiinkin kantajan olevan Ranskassa yleisesti tunnetun sanamerkkityyppisen tavaramerkin TELETECH GLOBAL VENTURES haltija vuodesta 1992, ei tällä seikalla ole oikeudellista vaikutusta asetuksen N:o 40/94 sanamuodon takia.

- 31 Kantaja on eri mieltä tällaisesta asetuksen N:o 40/94 8 ja 52 artiklan kirjaimellisesta tulkinnasta, koska se johtaa "järjettömään lopputulokseen" sikäli, ettei yleisesti tunnetun tavaramerkin haltija voi saada yhteisön tavaramerkkiään muuntumaan kansalliseksi tavaramerkiksi nimenomaan siinä maassa, jossa haltija on, yleisesti tunnetun tavaramerkinsä nojalla, oikeudeksi käyttää kyseistä tunnusta.
- 32 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa ensiksikin, että oikeus yleisesti tunnetuksi väitettyyn tavaramerkkiin saa edelleen suojaa kansallisella tasolla, oli yhteisön tavaramerkin kumoamismenettelyn päätteeksi annettu ratkaisu millainen tahansa. Vaikka siis kantaja ei voisikaan muuntaa yhteisön tavaramerkkiään ranskalaiseksi tavaramerkiksi sen vuoksi, että on olemassa aikaisempi ranskalainen tavaramerkki TELETECH INTERNATIONAL, se voi joka tapauksessa käyttää tätä merkkiä aikaisempaa tavaramerkkiä, joka sillä on Ranskassa.
- 33 Toiseksi on huomattava, että kun mitätöitäväksi vaaditun yhteisön tavaramerkin haltijalla on aikaisempi oikeus, joka on omiaan tekemään pätemättömäksi sen aikaisemman tavaramerkin, johon mitätöintivaatimus perustuu, sen asiana on tarvittaessa kääntyä toimivaltaisen kansallisen viranomaisen tai tuomioistuimen puoleen saadakseen halutessaan tuon merkin kumotuksi.
- 34 Näin ollen väitettä, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 sanamuoto johtaa "järjettömään lopputulokseen", ei voida hyväksyä.
- 35 Kantaja katsoo tämän ohella, että riidanalaisessa päätöksessä tehty ratkaisu on vastoin "yhteisön tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien samanaikaista olemassaoloa koskevaa periaatetta", joka edellyttää asetuksessa N:o 40/94 olevan yhteisön tavaramerkin käytön kieltoa koskevan 106 artiklan analogista soveltamista.

- 36 Tältä osin on todettava, ettei asetuksen N:o 40/94 106 artiklassa säännely tilanne ole rinnastettavissa nyt vireillä olevan asian taustatilanteeseen. Säännöksen sanamuodosta ilmenee, että säännös koskee ainoastaan "aikaisempien oikeuksien loukkamista koskevia kanteita" (1 kohta) ja "kanteita, jonka tarkoituksena on kieltää yhteisön tavaramerkin käyttö" (2 kohta). Se ei koske hallinto- tai lainkäyttömenettelyä, jossa pyritään poistamaan kiistanalainen tavaramerkki rekisteristä. Niinpä asetuksen N:o 40/94 106 artiklan 1 kohdan nojalla väliintulijan on tarvittaessa mahdollista käyttää aikaisempaa tavaramerkkiä aikoessaan nostaa Ranskassa kanteen mitätöitäväksi vaadittua yhteisön tavaramerkkiä vastaan. Sitä vastoin kysymys siitä, voiko kantaja puolestaan puolustautua vetoamalla yleisesti tunnettuun tavaramerkkiinsä, kuuluu yksinomaan Ranskan kansallisen oikeuden alaan. Asetuksen N:o 40/94 106 artiklassa ei ole tältä osin säännöksiä, eikä sitä siten voida analogisesti soveltaa.
- 37 On lisättävä, ettei asetuksessa N:o 40/94 anneta SMHV:lle yhteisön viranomaisena toimivaltaa rekisteröidä tai mitätöidä kansallisia tavaramerkkejä. Tällaisia valtuuksia ei voida myöntää SMHV:lle kuin johdetun oikeuden nimenomaisesta osoituksesta ja sillä edellytyksellä, että perustamissopimus sallii tällaisen osoittamisen. Mikäli SMHV pakotetaan syrjäyttämään asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna aikaisempaan tavaramerkkinä olemassa oleva kansallinen tavaramerkki A sillä perusteella, että on olemassa tavaramerkki B, jolla on parempi etusija kuin tuolla aikaisemmalla tavaramerkillä, joka on suojattu tämän saman jäsenvaltion alueella, annetaan SMHV:lle tällöin toimivalta mitätöidä ainakin osapuolten välisessä suhteessa kyseinen aiempi tavaramerkki A kansallisten viranomaisten käsittelemättä asiaa.
- 38 Tästä seuraa, että väite asetuksen N:o 40/94 106 artiklan analogisesta soveltamisesta on hylättävä.
- 39 Tämän johdosta Ranskassa vuodesta 1992 yleisesti tunnetun sanamerkkityyppisen tavaramerkin TELETECH GLOBAL VENTURES mahdollinen olemassaolo on lähtökohtaisesti vailla merkitystä kyseessä olevassa mitätöintiä koskevassa menettelyssä.

40 Kantaja väittää myös, että tämä lopputulos on ristiriidassa Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan ja TTK-sopimuksen 16 artiklan kanssa.

41 Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan 1 kohdassa määrätään seuraavaa:

”Liittomaat sitoutuvat viran puolesta, jos maan lainsäädäntö sen sallii, tai asianomistajan vaatimuksesta epäämään tai julistamaan mitättömäksi sellaisen tehtaan- tai kauppamerkin rekisteröinnin ja kieltämään sen käytön, jos se on sekaannusvaaraa aiheuttava toisinto, jäljitelmä tai käännös toisesta merkistä, jonka asianomainen rekisteröinti- tai käyttömaan viranomainen katsoo olevan siinä maassa yleisesti tunnettu kuuluvan henkilölle, jolla on oikeus saada hyväkseen tästä yleissopimuksesta johtuvat edut, ja sitä käytettävän samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa. Sama on voimassa, jos merkin olennainen osa on tällaisen yleisesti tunnetun merkin toisinto tai siihen sekoitettavissa oleva jäljitelmä.”

42 TTK-sopimuksen 16 artikla, jonka otsikkona on ”Myönnetyt oikeudet”, kuuluu seuraavasti:

”1. Rekisteröidyn tavaramerkin omistajalla tulee olla yksinoikeus estää kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä kaupankäynnissä identtisiä tai samanlaisia merkkejä tavaroille tai palveluille, jotka ovat identtisiä tai samankaltaisia niiden kanssa, joiden osalta tavaramerkki on rekisteröity, milloin sellainen käyttö aiheuttaisi todennäköisesti sekaannusta. Sekaannus oletetaan todennäköiseksi, milloin identtisiä merkkejä käytetään identtisille tavaroille tai palveluille. Edellä tarkoitetut oikeudet eivät vaikuta olemassa oleviin aikaisempiin oikeuksiin, eivätkä ne vaikuta jäsenten mahdollisuuksiin saattaa oikeudet käytöstä riippuviksi.

2. Pariisin yleissopimuksen (1967) 6 bis artiklaa sovelletaan soveltuvin osin palveluihin. Ratkaistaessa, onko tavaramerkki hyvin tunnettu, tulee ottaa huomioon tavaramerkin tunnettavuus yleisön keskuudessa asianomaisella alalla, mukaan lukien sellainen tunnettavuus tuon jäsenen alueella, joka on aikaansaatu tavaramerkin myynnin edistämisen tuloksena.

3. Pariisin yleissopimuksen (1967) 6 bis artiklaa sovelletaan soveltuvin osin tavaroihin ja palveluihin, jotka eivät ole samanlaisia niiden kanssa, joille tavaramerkki on rekisteröity, edellyttäen että tavaramerkin käyttö sanotuille tavaroille tai palveluille loisi vaikutelman yhteydestä noiden tavaroiden tai palvelujen ja tavaramerkin omistajan välillä, ja edellyttäen, että rekisteröidyn tavaramerkin omistajan etu todennäköisesti kärsisi sellaisesta käytöstä.”

43 Kuten SMHV on aivan oikein huomauttanut, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohta on Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan mukainen, kun siinä sallitaan kyseisessä määräyksessä tarkoitettun yleisesti tunnetun tavaramerkin haltijan tehdä väite tai — asetuksen N:o 40/94 52 artiklan mukaisesti — saattaa sellaisen myöhemmän yhteisön tavaramerkin rekisteröinti pätemättömäksi, jonka käyttö aiheuttaisi sekaannusvaaran. Sitä vastoin Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa ei edellytetä, että aikaisemman yleisesti tunnetun tavaramerkin omistusoikeus on omiaan vahvistamaan saman haltijan rekisteröidyn tavaramerkin tuon rekisteröinnin johdosta nostetun mitätöintikanteen yhteydessä. Mainitun yleissopimuksen 6 bis artiklan vaatimusten täyttämiseksi on riittävää, että yleisesti tunnetun tavaramerkin haltija voi nostaa myöhemmän kansallisen tavaramerkin mitätöintiä koskevan kanteen vedoten oikeuteensa yleisesti tunnettuun tavaramerkkiin toimivaltaisissa kansallisissa viranomaisissa.

44 TTK-sopimuksen 16 artiklalla ei siltäkään ole tämän asian kannalta merkitystä. Artiklan 1 kohdassa aivan Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan tapaan annetaan yksinomaan aikaisemman tavaramerkin haltijalle oikeus estää myöhempien samojen tai samanlaisten tunnusten käyttö mutta ei oikeutta vahvistaa jotakin haltijan myöhempiä tavaramerkkiä, jota vaaditaan mitätöitäväksi. Artiklan 2 ja 3 kohdassa laajennetaan Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan soveltamisalaa kuitenkin muuttamatta normatiivista sisältöä, kuten edellisessä kohdassa on kuvattu.

- 45 Kaikkesta edellä todetusta seuraa, ettei valituslautakunta ole soveltanut lakia väärin, kun se on hylännyt tehottomana kantajan väitteen Ranskassa vuodesta 1992 yleisesti tunnetuksi väitetyn tavaramerkin etusijasta.
- 46 Lisäksi asiakirjoista käy ilmi, ettei kantaja ole myöskään osoittanut omakseen väittämänsä yleisesti tunnetun tavaramerkin olemassaoloa.
- 47 Mitätöintiä koskevassa menettelyssä kantaja on ensinnäkin painottanut omistavansa tavaramerkin, joka on tunnettu Yhdysvalloissa. Väite on toistettu 16.2.2000 päivättyssä kantajan kirjelmässä ja valituslautakunnan käsittelyssä.
- 48 Väite Yhdysvalloissa tunnetusta tavaramerkistä on kuitenkin merkityksetön nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, koska missään tapauksessa amerikkalaisilla markkinoilla Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitettulla tavalla yleisesti tunnettu tavaramerkki ei voi aiheuttaa ranskalaisen myöhemmänkään tavaramerkin mitättömyyttä.
- 49 Euroopan yhteisön osalta kantaja tyytyy valituksessaan mitättömyysoaston 22.6.2001 tekemän päätöksen johdosta toteamaan seuraavaa:

"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. on vuodesta 1992 käyttänyt tavaramerkkiä TELETECH GLOBAL VENTURES ja sen osasia Euroopan unionin sisällä.

TeleTech Europe (TeleTech Holdings Inc:n Euroopan haara) on laajentunut ja käsittää kymmenen asiakassuhdekeskusta, mukaan luettuna toimipaikat Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Espanjassa ja Saksassa käsittäen 4 700 työntekijää ja yli 80 asiakasta viidestätoista Euroopan maasta. Vuonna 2000 liikevaihto Euroopassa oli 82 700 000 USD, mikä on 10,7 prosenttia maailmanlaajuisesta liikevaihdosta, joka oli 885 000 000 USD. Voittojensa, kasvunsa ja vuonna 1996 tapahtuneen NASDAQ-indeksiin hyväksymisen ansiosta TeleTech Holdings sekä sen eri nimet ja tavaramerkit ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja.”)

- 50 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa aluksi, ettei tekstissä ole nimenomaista viittausta Ranskan alueeseen. Vaikka mainitusta kohdasta johtuu, että kantajalla on asiakkaita viidestätoista Euroopan maassa, ei siitä ole mahdollista päätellä, että Ranska välttämättä kuuluu näihin. Vaikka kantaja toimii Euroopan yhteisön alueella, tämä ei välttämättä tarkoita, että sillä on yleisesti tunnettu tavaramerkki koko tällä alueella Ranska mukaan lukien. Tämän lisäksi kantajan toiminnan laajuus, vaikka se käsittäisi koko yhteisön alueen, ei ilman muuta aiheuta tavaramerkin TELETECH GLOBAL VENTURES tunnettuutta yhteisön markkinoilla olevan yleisön keskuudessa tai erityisemmin Ranskan markkinoilla.

- 51 Siksi vaikka katsottaisiinkin, että kantajan väitteet pitävät paikkansa, tästä ei seuraa yleisesti tunnetun tavaramerkin olemassaolo Ranskan markkinoilla vuodesta 1992. Tästä on seurauksena, ettei kantaja ole esittänyt seikkoja, joiden perusteella on mahdollista päätellä, että TELETECH GLOBAL VENTURES on Ranskassa yleisesti tunnettu tavaramerkki.
- 52 Kysymys siitä, onko kantaja kyennyt esittämään kaikki hyödylliset tosiseikat ja todisteet osoittaakseen vastauksena mitätöintivaatimukseen vedotun yleisesti tunnetun tavaramerkin olemassaolon, ei kuulu nyt esillä olevaan kanneperusteeseen vaan siihen, joka koskee puolustautumisoikeuksien loukkausta.
- 53 Edellä todetusta seuraa, ettei ensimmäinen kanneperuste ole perusteltu.

Puolustautumisoikeuksien loukkausta koskeva kanneperuste

— Asianomaisten lausumat

- 54 Kantaja katsoo, että vaikka valituslautakunta ei ollutkaan vakuuttunut siitä, että Ranskan markkinoilla oli yleisesti tunnettu tavaramerkki TELETECH GLOBAL VENTURES, sen olisi pitänyt kehottaa kantajaa esittämään todisteet tästä tai parantamaan perustelujaan. Valituslautakunta on kantajan mielestä loukannut tämän puolustautumisoikeuksia ja valituslautakuntien ja SMHV:n ensimmäisen päätöksentekoasteen instanssien välisen toiminnallisen jatkuvuuden periaatetta sellaisena kuin tämä ilmenee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 23.9.2003 asiassa T-308/01, Henkel vastaan SMHV – LHS (UK) (KLEENCARE), antamasta tuomiosta (Kok. 2003, s. II-3253).

55 SMHV väittää, että kantajalla on ollut tilaisuus esittää kaikki tarpeellisina ja merkityksellisinä pitämänsä todisteet mitätöintivaatimuksen johdosta antamansa vastauksen sisältämissä huomautuksissa esitettyjen perusteiden tueksi.

— Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

56 Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen mukaan SMHV:n päätökset voidaan perustella ainoastaan seikoin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.

57 Näitä seikkoja voi SMHV:n lisäksi esittää myös menettelyn osapuoli.

58 Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa katsonut, että tavaramerkin TELETECH GLOBAL VENTURES tunnettuus Ranskassa oli merkityksetöntä.

59 Kantajalla on tosiasiallisesti ollut tilaisuus ottaa kantaa tähän kysymykseen.

60 Juuri kantaja on esittänyt väitteen yleisesti tunnetun tavaramerkin TELETECH GLOBAL VENTURES olemassaolosta. Siksi sillä jo oli mahdollisuus esittää kaikki tarkoitusta varten tarpeelliset tosiseikat tai oikeudelliset seikat.

- 61 Väliintulija oli mitätöintimenettelyssä esittänyt, ettei kantaja sen mielestä ollut esittänyt todisteita siitä, että tavaramerkki TELETECH GLOBAL VENTURES oli tunnettu Ranskassa. SMHV kehotti kirjeessään 14.6.2000 kantajaa ottamaan kantaa väliintulijan huomautuksiin, minkä kantaja lisätodisteita esittämättä teki kirjallisesti 14.8.2000.
- 62 Sikäli kuin kyseisen perusteen on tulkittava tarkoittavan SMHV:n moittimista siitä, että tämä ei viran puolesta tutkinut väitettä, joka koski sitä, että oli olemassa aikaisempi yleisesti tunnettu tavaramerkki, tai kehottanut kantajaa esittämään enemmän todisteita asiasta, on todettava seuraavaa.
- 63 Ensinnäkin, kuten edellä 45 kohdasta ilmenee, se, onko olemassa yleisesti tunnettu tavaramerkki TELETECH GLOBAL VENTURES, joka on aikaisempi kuin aiempi tavaramerkki TELETECH INTERNATIONAL, on merkityksetöntä nyt esillä olevan asian ratkaisun kannalta. Tästä johtuu, ettei SMHV ollut velvollinen tutkimaan sitä.
- 64 Toiseksi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosan mukaan rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.
- 65 Vaikka säännöksen sanamuotoa voidaankin tulkita niin, ettei säännös koske kuin väitemenettelyä, asetuksen N:o 40/94 52 artiklassa olevat suhteelliset mitättömyysperusteet viittaavat nimenomaisesti saman asetuksen 8 artiklaan, jossa määritetään suhteelliset hylkäysperusteet. Kuten suhteelliset hylkäysperusteetkin väitemenettelyssä, myös suhteelliset mitättömyysperusteet SMHV tutkii ainoastaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vaatimuksesta. Näin ollen mitätöintiä koskevaa menettelyä, joka koskee suhteellista mitättömyysperustetta, sääntelevät lähtökohtaisesti samat

periaatteet kuin väitemenettelyä. Osapuolten on huolehdittava tosiseikkojen ja todisteiden esittämisestä. Niinpä asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosaa sovelletaan myös mitätöintimenettelyissä, jotka koskevat suhteellista mitättömyysperustetta asetuksen 52 artiklan nojalla.

- 66 Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosasta seuraa, ettei SMHV ole velvollinen ottamaan viran puolesta huomioon seikkoja, joita osapuolet eivät ole esittäneet. Edellä olevista 46–51 kohdasta käy ilmi, ettei kantaja ole näyttänyt toteen eikä edes väittänyt, että yleisesti tunnettu tavaramerkki on ollut olemassa Ranskassa vuodesta 1992.
- 67 Niin muodoin SMHV ei ollut velvollinen tutkimaan viran puolesta, onko kantaja sellaisen Ranskassa yleisesti tunnetun tavaramerkin haltija, joka on aikaisempi kuin ranskalainen tavaramerkki TELETECH INTERNATIONAL.
- 68 Vastauskirjelmässä esitetty väite, joka koskee toiminnallisen jatkuvuuden periaatetta, on tässä yhteydessä tehoton.
- 69 Edellä mainitussa asiassa KLEENCARE annetun tuomion mukaan valituslautakuntien ja SMHV:n ensimmäisen päätöksentekoasteen yksiköiden välisen toiminnallisen jatkuvuuden periaatteesta seuraa, että ensin mainitut ovat velvollisia tutkimaan kaikkien asiaan kuuluvien oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen valossa, voidaanko hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä laillisesti uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin valituksen kohteena ollut päätös (em. asia KLEENCARE, tuomion 29 kohta). Sitä vastoin menettelyissä, jotka koskevat suhteellisia hylkäysperusteita tai suhteellisia mitättömyysperusteita, toiminnallinen jatkuvuus ei synnytä valituslautakunnalle velvollisuutta eikä edes mahdollisuutta ulottaa suhteellisen mitättömyysperusteen tutkintaa tosiseikkoihin, todisteisiin tai perusteisiin, joihin

osapuolet eivät ole vedonneet mitättömyysoasastossa eivätkä valituslautakunnassa. Kuten 46–51 kohdasta edellä ilmenee, kantaja ei ole esittänyt mitään sellaista seikkaa eikä todistetta, jotta valituslautakunta voisi riittäväällä syyllä katsoa, että Ranskassa on yleisesti tunnettu tavaramerkki TELETECH GLOBAL VENTURES.

- 70 Koska toinen kanneperuste näin ollen on vailla perusteita, kantajan ensisijaiset kanneperusteet on hylättävä, ja on tutkittava toissijainen kanneperuste.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva toissijainen kanneperuste

Asianomaisten lausumat

- 71 Kantaja on istunnossa myöntänyt kohdeyleisön muodostuvan ranskalaisista kaupallisen alan ammattilaisista.
- 72 Kantajan mukaan kyseisten tavaramerkkien käsittämät palvelut eivät ole samoja, koska tuoteluettelon sanamuoto ei ole sama. Se kuitenkin tunnustaa niiden olevan ”lähellä toisiaan”.
- 73 Kantaja katsoo merkkien olevan riittävän erilaisia sekaannusvaaran poissulkemiseksi kohdeyleisössä. Vaikka sana ”teletech” sisältyy kumpaankin tunnukseseen, sanat ”global ventures” ja toisaalta ”international” ovat täysin erilaisia ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan. Lisäksi sana ”teletech” on kirjoitettu samoin kirjaimin kuin muut

sanat, joten näitä ei voida pitää ulkoasun kannalta toissijaisina. Toiseksi kantaja pitää tunnuksia merkityssisällöltään erilaisina. Vaikka ranskan sana ”international” tarkoittaa samaa kuin englanniksi, ranskan sana ”global” ei tarkoita samaa kuin ”international” vaan pikemminkin ”kattavaa [tai] kokonaista”. Kantaja myöntää silti, että sanoissa voi havaita tiettyä merkityssisällön samanlaisuutta. Tämä samanlaisuus kuitenkin sen mielestä katoaa siitä syystä, ettei ranskalainen kohdeyleisö ymmärrä englannin sanaa ”ventures”. Koska sana ”ventures” on ranskan kielessä vailla merkitystä, sen on katsottava olevan hallitseva osa sanamerkissä TELETECH GLOBAL VENTURES.

- 74 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet ja jakavat asiallisesti ottaen valituslautakunnan kannan.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 75 Suhteellinen mitättömyysperuste, joka on seurausta asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdasta ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta, vastaa tässä jälkimmäisessä säännöksessä tarkoitettua suhteellista hylkäysperustetta. Niin ollen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa koskeva oikeuskäytäntö on sekin merkityksellistä nyt esillä olevassa asiayhteydessä (ks. vastaavasti asia T-156/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2789, 61–64 kohta).
- 76 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

77 Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseessä olevat merkit ja tavarat tai palvelut sekä ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, ja erityisesti merkkien samanlaisuuden ja asianomaisten tavaroiden tai palvelujen samanlaisuuden välisen riippuvuuden (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

— Kohdeyleisö

78 Osapuolet ovat samaa mieltä siitä, että kyseisten palvelujen kuluttajina on kaikenkokoisten yritysten ylin johto ja keskijohto Ranskassa.

79 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo SMHV:n tapaan, että ajatelluilla kuluttajilla on keskimääräistä parempi englannin taito, kun otetaan huomioon, että kyseistä kieltä käytetään nykyisin laajasti liike-elämässä.

— Palvelujen samanlaisuus

80 Kantaja ei aidosti kiistä kyseessä olevien palvelujen olevan vähintäänkin samanlaisia.

- 81 Yhteisön tavaramerkin käsittämien ”puhelinvastaajapalvelujen, muiden asiakkaiden tuotteiden ja palveluiden myynnissä tarvittavat puhelin-, sähköposti- ja tietokoneverkkopalvelujen, muille yrityksille tarjottavan avun tuotteiden ja palveluiden myynnin tai vuokraamisen järjestämiseksi puhelimen välityksellä sekä muiden yritysten asiakkailta tulleiden puhelinkyselyiden vastaanottamisen ja niihin vastaamisen” osalta kantaja ei ole täsmentänyt, miten ne eroavat aikaisemman ranskalaisen tavaramerkin TELETECH INTERNATIONAL kattamista seuraavista palveluista: ”asiakassuhdekeskusten hallintaan ja puhelujen hallinta (asiakastiedostojen, palvelujen ja tilausten vastaanoton hallinta, ohjelmistoihin liittyvä avustaminen, tekninen avustaminen, puhelinkeskusten järjestäminen)”. Pelkästään se, että palvelujen luettelon sanamuoto ei ole sama, ei riitä osoittamaan, etteivät palvelut ole samoja, ainakaan kun ei ensi näkemältä eikä ilman lisäselityksiä ole pääteltävissä, että kyse ei ole samasta toiminnasta.
- 82 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että riidanalaisen päätöksen 30–42 kohdassa esitetyistä syistä kyseisten palvelujen luettelo ei ensi katsomalta sulje pois, että kyse on samoista toiminnoista. Niinpä koska kantaja ei ole esittänyt perusteita väitteensä tueksi, on tämä hylättävä.

— Merkkien samanlaisuus

- 83 Kuten oikeuskäytännöstä käy ilmi, sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samanlaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (ks. asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 84 Ulkoasun osalta merkkien ensimmäisenä sanana oleva "teletech" on sama. Seuraavat sanat ("global ventures" ja "international") ovat erilaiset. Sanan "teletech" tietty hallitsevuus johtuu siitä, että kyseessä on suhteellisen pitkän sanaketjun ensimmäinen sana, minkä vuoksi kuluttajan tarkkaavaisuus on parempi merkin alussa kuin loppua lukiessa. Sitä vastoin kummankin merkin ja erityisesti sanojen "global ventures" ja "international" pituus vähentää sanan "teletech" painoa merkkien ulkoasun kokonaisvaikutelmassa.
- 85 Sama koskee soveltuvin osin merkkien lausuntatavan synnyttämää kokonaisvaikutelmaa.
- 86 Merkityssisällön samanlaisuuden osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että yleisö ei yleensä miellä moniosaisen tavaramerkin osana olevaa kuvailevaa elementtiä tavaramerkin luoman kokonaiskuvan erottavaksi ja hallitsevaksi osaksi (asia T-129/01, Alejandro v. SMHV — Anheuser Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 53 kohta). Kuitenkin silloin kun tavaroita tai palveluita varten olevassa moniosaisessa merkissä on useita enemmän tai vähemmän mielikuvia herättäviä tai kuvailevia osia, on mahdollista, että jokin näistä osista mielikuvia herättävänäkin tai kuvailevanakin silti käsitetään hallitsevaksi osaksi, jos muut merkin osat ovat vielä vähemmän tunnusmerkillisiä kuin tämä.
- 87 Nyt esillä olevassa tapauksessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa ensinnäkin, että osat "tele" ja "tech" viittaavat etuliitteeseen "télé", joka esiintyy sanoissa "télécommunications" (televiestintä) ja "téléphone" (puhelin) sekä ranskan sanaan "technologie" (teknologia). Näin ollen sana "teletech" jossain määrin herättää mielikuvia kyseessä olevan tavaramerkin kattamista palveluista.
- 88 Sanalla "teletech" ei siltikään ole konkreettista merkitystä. Ei voidakaan sulkea pois mahdollisuutta, että tämä sana on merkkien hallitseva osa.

- 89 Aikaisempi ranskalainen tavaramerkki muodostuu vailla varsinaista merkitystä olevasta sanasta "teletech". Tämä sana esiintyy samaa tarkoittavana sekä ranskan että englannin kielessä. Niin ollen asianomainen yleisö käsittää sen kuvailevana osana, joka ilmaisee kohteena olevan palvelusuorituksen tai asiakaskunnan kansainvälisyyden. Siksi aikaisemman tavaramerkin hallitsevana osana on sana "teletech".
- 90 Yhteisön tavaramerkin osalta on huomattava, että sanalla "global" on ranskan kielessä kaksi merkitystä. Ensiksikin se tarkoittaa "kattavaa [tai] kokonaista". Toiseksi se tarkoittaa englannin tapaan "maailmanlaajuista". Tämä toinen merkitys on sisällöltään ilmeisen lähellä sanaa "international". Ymmärsipä kohteena oleva kuluttaja kyseisen ilmaisun miten tahansa, sanan "global" merkitys ei ole omiaan muodostamaan hallitsevaa osaa tavaramerkissä TELETECH GLOBAL VENTURES, koska kyseessä on joka tapauksessa kuvaileva osa.
- 91 Kantajan mukaan sana "ventures" on merkin hallitseva osa. Väite ei kuitenkaan ole vakuuttava.
- 92 Ensinnäkin sana "venture" on tavanomainen liike-elämän kielenkäytössä, jossa suositaan etenkin englanninkielisiä ilmaisuja. Tavallisesti kohderyhmä tuntee ilmaisun "joint venture" tai "joint-venture". Niinpä vaikka kyseisten palvelujen kuluttaja ei tunne englannin sanan "ventures" tarkkaa merkitystä, hän yhdistää sen tarkoittamaan suunnilleen ilmaisuja "hanke" tai "yritys".
- 93 Toiseksi, koska sana "ventures" ei ole ranskan kielessä, kohdeyleisö käsittää kyseisen tavaramerkin vieraskielisten — ehkä englanninkielisten — sanojen yhdistelmäksi. Englanninkielisistä sanoista koostuvien tavaramerkkien käyttö on

nimittäin erityisen yleistä. Koska asianomaisilla ranskalaisilla yrittäjillä ja yritysjohtajilla on vähintäänkin riittävä englannin taito tietääkseen, että englannissa adjektiivi ei tule substantiivin jälkeen vaan yleensä sen edelle, ne käsittävät sanan "global" viittaavan sanaan "ventures".

- 94 Tästä seuraa, että sanaparilla "global ventures" ymmärretään tarkoitettavan suurin piirtein "maailmanlaajuisia hankkeita tai yrityksiä". Kyseessä on palvelujen luonnetta tai kohdetta kuvaileva merkitys, vaikka konkreettinen merkitys jääkin epäselväksi. Kuluttaja jakaakin kyseisen yhteisön tavaramerkin osiin "teletech" ja "global ventures".
- 95 Kolmanneksi, koska sana "ventures" sijaitsee merkin lopussa, kuluttaja ei tässä tapauksessa tule käsittäneeksi sitä tavaramerkin tunnusmerkilleksi osaksi.
- 96 Kaikesta edellä todetusta seuraa, että kohderyhmän kuluttajat mieltävät sanan "teletech" kyseessä olevan yhteisön tavaramerkin ja aikaisemman ranskalaisen tavaramerkin hallitsevaksi osaksi. Tämän vuoksi valituslautakunta on aivan oikein todennut tavaramerkit samanlaisiksi.

— Sekaannusvaara

- 97 Koska kyseisen tavaramerkin kattamat palvelut ovat osaksi samoja ja osaksi samanlaisia sekä koska asianomaiset tunnukset niin ikään ovat samanlaisia, valituslautakunta on lakia väärin soveltamatta katsonut sekaannusvaaran vallitsevan kyseisten tavaramerkkien välillä. Näihin merkkeihin törmäävä kuluttaja nimittäin muistaa niistä erityisesti sanan "teletech", joka esiintyy kummassakin tunnuksessa ja sijaitsee niiden alussa. Näin ollen kuluttaja voi suoraan sekoittaa ne keskenään.

- 98 Tämä päätelmä ei kyseenalaistu, vaikka kantajan yleisesti tunnettu tavaramerkki olisikin ollut väitteiden mukaisesti aiemmin olemassa, ja näin on riippumatta siitä, onko tämä aiempi olemassaolo omiaan vaikuttamaan sekaannusvaaraan.
- 99 Ensinnäkään kantaja ei ole toissijaisen kanneperusteensa yhteydessä esittänyt tällaista väitettä. Se on vedonnut merkkien samanaikaiseen olemassaoloon ainoastaan ensimmäisen kanneperusteen yhteydessä.
- 100 Toiseksi, vaikka kantajan ensimmäinen kanneperuste olisi ymmärrettävä niin, että siinä tarkoitetaan myös sekaannusvaaran arviointia, on todettava, ettei kantaja ole SMHV:n käsittelyssä osoittanut tällaista tavaramerkin TELETECH GLOBAL VENTURES aiempaa tunnettuutta, kuten 46–51 ja 56–69 kohdasta edellä ilmenee, vaikka kantajalla on ollut tilaisuus esittää kaikki tätä varten tarpeellisiksi katsomansa seikat ja todisteet.
- 101 Niinpä kantajan toissijainen kanneperustekin on hylättävä.
- 102 Koska kantajan esittämät kanneperusteet ovat perusteettomia, kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

- 103 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**

- 2) **Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Julistettiin Luxemburgissa 25 päivänä toukokuuta 2005.

H. Jung

kirjaaja

J. Pirrung

jaoston puheenjohtaja

Sisällys

Asian tausta	II - 1773
Oikeudenkäynti ja asianosaisten vaatimukset	II - 1776
Oikeudellinen arviointi	II - 1777
Ensisijaiset kanneperusteet	II - 1777
”Periaatteiden, jotka koskevat yhteisön tavaramerkkien samanaikaista olemassaoloa ja vertailua kansallisten tavaramerkkien ja erottavien tunnusten kanssa” loukkaamista koskeva kanneperuste	II - 1777
— Asianomaisten lausumat	II - 1777
— Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta	II - 1780
Puolustautumisoikeuksien loukkausta koskeva kanneperuste	II - 1789
— Asianomaisten lausumat	II - 1789
— Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta	II - 1790
Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva toissijainen kanneperuste	II - 1793
Asianomaisten lausumat	II - 1793
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta	II - 1794
— Kohdeyleisö	II - 1795
— Palvelujen samanlaisuus	II - 1795
— Merkkien samanlaisuus	II - 1796
— Sekaannusvaara	II - 1799
Oikeudenkäyntikulut	II - 1800