

Sag T-194/05

TeleTech Holdings, Inc.
mod
Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked
(Varemærker og Design) (KHIM)

»EF-varemærker — indsigelsessag — omfanget af undersøgelsespligten — overgang
af en EF-varemærkeansøgning til ansøgning om registrering som nationalt
varemærke — artikel 58 i forordning (EF) nr. 40/94«

Rettens kendelse (Anden Afdeling) af 11. maj 2006 II - 1369

Sammendrag af kendelse

EF-varemærker — klagesag
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 58 og 108-110)

II - 1367

En afgørelse truffet af Indsigelsesafdelingen ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), hvorved en indsigelse, som er rejst mod registreringen af et EF-varemærke, og som er støttet på et ældre nationalt varemærke og et ældre EF-varemærke, imødekommes for alle de omfattede tjenesteydelser, giver fuldt ud medhold i de påstande, der er nedlagt af en part i en sag, der har ført til en afgørelse i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 58 i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, selv om indsigelsen ikke er blevet imødekommet på grundlag af de to varemærker, som indsigelsen var støttet på, men alene på grundlag af det ældre nationale varemærke, idet EF-varemærkeansøgeren således altid i henhold til artikel 108, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 kan lade sin ansøgning overgå til ansøgning om registrering som nationalt varemærke i medlemsstaterne med undtagelse af den medlemsstat, hvor der ifølge Indsigelsesafdelingens afgørelse forelå en registreringshindring for varemærkeansøgningen.

Formålet med en indsigelsessag er at give virksomhederne mulighed for efter én og samme fremgangsmåde at rejse indsigelse mod EF-varemærkeansøgninger, der vil kunne medføre risiko for forveksling i forhold til deres ældre varemærker eller rettigheder, og ikke på forhånd at løse mulige konflikter på nationalt eller endda fællesskabsplan.

Endvidere er overgangsproceduren, som fremgår af artikel 108-110 i forordning nr. 40/94, blot en mulighed, som ansøgeren om EF-varemærket kan benytte sig af, og den omstændighed, at en begæring om overgang er indgivet til de relevante nationale myndigheder i overensstemmelse med forordningens artikel 109, stk. 3, betyder ikke, at varemærkeansøgningen automatisk fører til registrering. Det påhviler de nationale myndigheder at undersøge eventuelle registreringshindringer, og indsigeren kan i princippet gøre sine rettigheder gældende for disse myndigheder.

Endelig bemærkes, at selv om artikel 108, stk. 2, litra b), i forordning nr. 40/94 — af hensyn til sammenhængen mellem afgørelserne og af procesbesparende hensyn — bestemmer, at overgang ikke finder sted, hvis den har til formål at opnå beskyttelse i en medlemsstat, hvor der ifølge en afgørelse truffet af Harmoniseringskontoret foreligger en registreringshindring for det EF-varemærke, der søges registreret, pålægger denne bestemmelse alene Harmoniseringskontoret at respektere indholdet af en sådan afgørelse, når den foreligger. Der er imidlertid ingen grund til at antage, at denne bestemmelse ligeledes pålægger den afdeling, der træffer afgørelse vedrørende en indsigelse, at udforme indholdet af afgørelsen således, at det så vidt muligt undgås, at EF-varemærkeansøgeren begærer overgang heraf.

(jf. præmis 27-30 og 37)