YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

15 päivänä marraskuuta 2001 *

Asiassa T-128/99,

Signal Communications Ltd, kotipaikka Hongkong (Kiina), edustajinaan asianajajat J. Grayston ja A. Bywater, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään F. López de Rego ja G. Humphreys, prosessiosoite Luxemburgissa,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa kantaja vaatii sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 24.3.1999 tekemän päätöksen (asia R 219/1998-1), joka on annettu kantajalle tiedoksi 25.3.1999, kumoamista,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: presidentti P. Mengozzi sekä tuomarit R. M. Moura Ramos ja V. Tiili,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 25.5.1999 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 23.8.1999 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin toimitetut vastaukset,

ottaen huomioon 22.2.2001 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussäännöt

1 Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna, 29 artiklassa säädetään seuraavaa:

"1. Henkilöllä, joka on asianmukaisesti jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen valtiossa tai valtiolle, joka on Pariisin yleissopimuksen tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen osapuoli, tai sillä, jolle tämän henkilön oikeudet ovat siirtyneet, on etuoikeus jättää yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus saman tavaramerkin osalta ja samoja tuotteita tai palveluja varten kuin ne, joita varten tätä merkkiä on haettu tai jotka sisältyvät niihin, kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisen hakemuksen jättämispäivästä.

2. Etuoikeuteen oikeuttavat kaikki hakemukset, joilla on säännönmukaisen kansallisen hakemuksen jättämistä vastaava vaikutus sen valtion kansallisen lainsäädännön mukaan, jossa se on jätetty, tai kahdenvälisten tai monenkeskisten sopimusten mukaan.

3. Säännönmukaisella kansallisella hakemuksella tarkoitetaan hakemuksen jättämistä, joka on riittävä hakemispäivän toteamiseksi, ottamatta huomioon hakemuksen myöhempää kohtaloa.

4. Ensimmäisenä hakemuksena, jonka hakemispäivä on etuoikeutta koskevan määräajan alkamispäivä, pidetään myöhempää, samasta tavaramerkistä samoja tavaroita tai palveluja varten ja samassa valtiossa tai samalle valtiolle kuin aikaisempi ensimmäinen hakemus jätettyä hakemusta, jos aikaisempi hakemus on viimeistään myöhemmän hakemuksen hakemispäivänä peruutettu, jätetty silleen tai hylätty saattamatta sitä yleisesti tarkastettavaksi ja jättämättä voimaan mitään oikeuksia ja jos se ei vielä ole ollut perusteena etuoikeuden vaatimiselle. Aikaisempi hakemus ei tällöin voi enää olla perusteena etuoikeuden vaatimiselle.

5. Jos ensimmäinen hakemus on jätetty valtiossa, joka ei ole Pariisin yleissopimuksen tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen osapuoli, 1—4 kohdan säännöksiä sovelletaan ainoastaan siltä osin kuin kyseinen valtio julkistetun toteamuksen mukaisesti myöntää virastolle jätetyn ensimmäisen hakemuksen perusteella etuoikeuden, joka on tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukainen ja jolla on vastaavat vaikutukset."

2 Asetuksen N:o 40/94 30 artiklassa säädetään seuraavaa:

"Hakijan, joka haluaa vedota aikaisempaan hakemukseen perustuvaan etuoikeuteen, on tehtävä etuoikeuspyyntö ja toimitettava jäljennös aikaisemmasta hakemuksesta. — — "

3 Asetuksen N:o 40/94 31 artiklassa säädetään seuraavaa:

"Etuoikeuden vaikutuksesta etuoikeuspäivää pidetään yhteisön tavaramerkin hakemispäivänä määritettäessä oikeuksien aiemmuutta."

4 Asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

" — — yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta ei voida hakijan pyynnöstä muuttaa kuin hakijan nimen ja osoitteen, virheellisten ilmaisujen tai kirjoitusvirheiden tai ilmeisten virheiden korjaamiseksi, jos tällainen korjaus ei vaikuta huomattavasti tavaramerkkiin tai laajenna tavaroiden tai palvelujen luetteloa. Jos muutokset koskevat tavaramerkin tai tavaroiden tai palvelujen kuvausta ja jos nämä muutokset tehdään hakemuksen julkaisemisen jälkeen, hakemus julkaistaan muutettuna."

Asian tausta

5 Kantaja on tehnyt 27.5.1998 asetuksen N:o 40/93 perusteella Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliselle rekisteriviranomaiselle sanamerkkiä koskevan yhteisön tavaramerkkihakemuksen, johon liittyy etuoikeusvaatimus; kansallinen rekisteriviranomainen toimitti hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto).

6 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu, on hakemuslomakkeen perusteella sanamerkki TELEYE, ja korjauspyyntö koskee tätä tavaramerkkiä tässä muodossaan.

7 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten kos-

kevaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 9 ja ovat seuraavat:

"Videojärjestelmien välineet ja laitteet; valvonta- ja seurantajärjestelmien välineet ja laitteet; sisäiset televisiojärjestelmät; välineet ja laitteet; etävideovalvonta- ja seurantajärjestelmät, joissa käytetään sisäisiä televisiokameroita ja elektronisia laitteita lähettämään video-, hälytin- ja kaukomittaussignaaleja LB-standardijärjestelmäverkon avulla tietokoneistettuihin esittely- ja varastointijärjestelmiin."

8 Yhteisön tavaramerkkihakemukseen liittyy tällä hakemuslomakkeella esitetty etuoikeusvaatimus, josta ilmenee, että tavaramerkistä TELEEYE on tehty hakemus 20.1.1998 Yhdysvalloissa.

9 Kantaja on lähettänyt 18.6.1998 kirjeitse virastolle oikeaksi todistetun kopion tavaramerkin TELEEYE rekisteröintihakemuksesta (nro 75/420 484) Yhdysvalloissa.

10 Virasto on lähettänyt 7.7.1998 telekopiona kantajalle tiedon, että asetuksen N:o 40/94 27 artiklan ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 9 säännön perusteella tavaramerkkihakemuksen hakemispäiväksi oli annettu 27.5.1998.

11 Kantaja on ilmoittanut 6.8.1998 telekopiona virastolle, että yhteisön tavaramerkkihakemukseen oli livahtanut kirjoitusvirhe, ja pyytänyt, että tuo virhe korjattaisiin siten, että merkin TELEYE sijasta hakemus koskisi merkkiä TELEEYE eli vastaisi tältä osin Yhdysvalloissa jätettyä tavaramerkkihakemusta,

jonka sisältö ilmeni oikeaksi todistetusta kopiosta ja jonka perusteella kantaja oli vaatinut etuoikeutta.

12 Vastaanotettuaan kantajan huomautukset tutkijan ilmoituksesta, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 44 artiklan ja asetuksen N:o 2868/95 13 säännön perusteella kantajan pyytämää korjausta ei voitaisi suorittaa, tutkija on antanut 20.10.1998 kirjeitse kantajalle tiedoksi päätöksensä, jonka mukaan korjausta ei ole mahdollista tehdä, koska se vaikuttaisi huomattavasti tavaramerkkiin.

13 Kantaja on valittanut 11.12.1998 tutkijan päätöksestä virastolle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.

14 Valitus on hylätty 24.3.1999 tehdyllä päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).

15 Valituslautakunta on todennut päätöksessään, että kantajan pyytämä korjaus vaikuttaa huomattavasti tavaramerkin alkuperäiseen kuvaukseen, koska merkit TELEYE ja TELEEYE eroavat ääntämykseltään ja ulkoiselta olemukseltaan ja yleisö mieltää ne erilaisiksi (riidanalaisen päätöksen 13 kohta). Valituslautakunnan mukaan etuoikeusvaatimuksen vaikutusta koskevalla kantajan väitteellä ei ole ratkaisevaa merkitystä, ja vaikka yhteisön tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetun merkin ja Yhdysvalloissa haetun merkin välillä on eroja, ei voida katsoa, että tutkijan olisi pitänyt siitä ymmärtää, että kantajan tarkoituksena on rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi TELEEYE samalla lailla kirjoitettuna kuin Yhdysvalloissa haetussa hakemuksessa, koska virhe on voinut tapahtua silloin, kun rekisteröintiä haettiin Yhdysvalloissa (riidanalaisen päätöksen 14 kohta). Valituslautakunta on myös katsonut, ettei kantajalla ole aihetta moittia virastoa siitä, ettei virasto ole kiinnittänyt kantajan huomiota kyseiseen eroon ennen etuoikeusvaatimukselle asetetun määräajan umpeutumista, ja että hakijan velvollisuutena on varmistaa, että täsmälleen oikeata yhteisön tavaramerkkiä haetaan säädetyssä määräajassa (riidanalaisen päätöksen 15 kohta).

Asianosaisten vaatimukset

16 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— määrää, että yhteisön tavaramerkkihakemusta nro 837096 korjataan siten, että sanamerkin TELEYE sijasta hakemus koskee sanamerkkiä TELEEYE

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

17 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Vaatimus, jonka mukaan virasto on velvoitettava korjaamaan tavaramerkkihakemuksessa oleva kirjoitusvirhe

18 Kantaja vaatii, että virasto tulisi määrätä korjaamaan yhteisön tavaramerkkihakemusta nro 837096 siten, että sanamerkin TELEYE tilalle tulisi sanamerkki TELEEYE.

19 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan viraston on toteutettava yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa virastolle täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä. Viraston asiana on tehdä johtopäätökset tämän tuomion tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (asia T-163/98, Procter & Gamble/SMHV, BABY-DRY, tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. II-2383, 53 kohta ja asia T-331/99, Mitsubishi Hitec Paper Bielefeld/SMHV, Giroform, tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-433, 33 kohta).

Kumoamisvaatimus

20 Kun otetaan huomioon ne kantajan väitteet, jotka koskevat sitä, että olennaisia menettelymääräyksiä on rikottu, koska riidanalaisen päätöksen perustelut ovat ristiriitaisia, riittämättömiä ja/tai niissä on oikeudellisia tai tosiseikkoja koskevia virheitä, on katsottava, että kanne perustuu kahteen kanneperusteeseen.

21 Ensimmäinen kanneperuste koskee riidanalaisen päätöksen 14 kohdassa esitettyjen perustelujen riittämättömyyttä.

22 Toinen kanneperuste koskee riidanalaisen päätöksen 13—15 kohdassa esitettyjen perusteluiden virheellisyyttä. Kanneperusteen ensimmäisessä osassa, joka koskee riidanalaisen päätöksen 13 ja 14 kohtaa, kantaja väittää, että valituslautakunta

on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 29 artiklaa ja 44 artiklan 2 kohtaa, niitä yhdessä tulkittuna. Kanneperusteen toisessa osassa, joka koskee riidanalaisen päätöksen 15 kohtaa, kantaja väittää, että asetuksen No 40/94 74 artiklan 1 kohtaa ja 76 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on sovellettu virheellisesti.

23 On syytä tarkastella ensin toisen kanneperusteen ensimmäistä osaa.

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

24 Kantajan näkemys perustuu asetuksen N:o 40/94 29 artiklan 1 kohtaan, jonka mukaan yhteisön tavaramerkkihakemuksen täytyy koskea sitä samaa tavaramerkkiä, johon etuoikeus perustuu. Näin ollen tutkijan olisi pitänyt käsittää, että kantajan tarkoituksena oli hakea yhteisön tavaramerkkiä samalla lailla kirjoitettuna kuin se tavaramerkki, josta oli tehty hakemus Yhdysvalloissa. Jos ei ole olemassa mitään syytä, miksei tämä seikka olisi ollut tutkijalle ilmeistä, ei voida myöskään katsoa, että näiden kahden tavaramerkin välisen eroavuuden korjaaminen olisi huomattava muutos.

25 Kantajan mukaan riidanalaisen päätöksen perusteluiden 13 ja 14 kohta ovat keskenään ristiriitaisia, koska 13 kohdan mukaan E-kirjaimen lisääminen haettuun tavaramerkkiin TELEYE vaikuttaa huomattavasti tavaramerkkiin ja koska 14 kohdan mukaan ei ollut mitään syytä katsoa, että tutkijan olisi pitänyt ymmärtää, että hakijan tarkoituksena oli rekisteröidä yhteisön tavaramerkki TELEEYE kirjoitettuna täysin samalla lailla kuin se tavaramerkki, josta oli jätetty hakemus Yhdysvalloissa. Huolimatta siitä, kumpi yllä mainituista perusteluista on virheellinen, viraston olisi joka tapauksessa pitänyt korjata tavaramerkkiä asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

26 Kun yhteisön tavaramerkkihakemusta korjataan siten, että merkistä tulee identtinen etuoikeusvaatimuksessa esitetyn tavaramerkin kanssa, jotta kyse olisi samasta tavaramerkistä, ei siinä kantajan mielestä ole kyse haetun tavaramerkin muuttamisesta, ja toisin kuin valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 14 kohdassa, sillä seikalla, että virhe olisi voinut sattua haettaessa tavaramerkkiä TELEEYE Yhdysvalloissa, ei ole tätä taustaa vasten mitään merkitystä. Näin ollen riidanalaisen päätöksen 14 kohdassa esitetyt perustelut ovat virheellisiä.

27 Viraston mielestä kantaja tulkitsee väärin asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 2 kohtaa, kun kantaja katsoo, että sanat "huomattava" ja "ilmeinen" ovat toisistaan riippuvaisia, koska viraston mukaan virhe voi olla huomattava sen kuitenkaan olematta ilmeinen ja päinvastoin, eli virhe saattaa olla ilmeinen, mutta ei huomattava.

28 Virasto väittää, että se käyttää asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 2 kohdan soveltamisessa tiettyä menetelmää, jotta seuraavien kahden vaatimuksen välillä vallitsisi oikeudenmukainen tasapaino. Ensimmäinen eli "kohtuullisuus"-vaatimus koskee sitä, onko kyse erehdyksestä tai ilmeisestä virheestä, ja tällä pyritään hakijan edun turvaamiseen; toinen eli "tiukkuus"-vaatimus liittyy siihen, että on otettava huomioon kolmansien etu silloin, kun viraston hyväksymä tavaramerkki eroaa alun perin haetusta tavaramerkistä. Tätä menetelmää sovellettaessa virasto ei kuitenkaan tutki erehdystä tai ilmeistä virhettä, jos se katsoo, että korjaus on joka tapauksessa huomattava eikä muutosta näin saada tehdä.

29 Sen määrittämisestä, onko kyseessä erehdys tai ilmeinen virhe, virasto toteaa, että arvioidessaan, oliko hakijan tarkoituksena todellakin hakea yhteisön tavaramerkkiä siinä muodossa kuin tavaramerkkiä on muutettu, virasto ottaa huomioon ne asiakirjat, jotka sillä on käytettävissään, kun se alkaa käsitellä hakemusta, ja että ainoastaan poikkeustapauksissa hakija voi asettaa kyseenalaiseksi näistä asiakirjoista ilmenevän ilmeisen tarkoituksensa toimittamalla myöhemmin todellista, hakemuksen teon aikaista tarkoitustaan koskevaa selvitysaineistoa.

30 Virasto lisää, että tämä menettelytapa on sopusoinnussa yhteisön tavaramerkistä 20 joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen antamiseen liittyvän neuvoston kokouksen pöytäkirjaan merkittyjen neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission yhteisten lauselmien kanssa (VL SMHV 1996, s. 607, 613) ja erityisesti lauselman nro 16 kanssa, jossa todetaan, että " — — ilmeisillä virheillä tarkoitetaan sellaisia virheitä, jotka ilmiselvästi vaativat korjaamista, eli tarkoituksena ei ole voinut olla muunlaisen kuin korjauksesta ilmenevän hakemuksen tekeminen".

31 Tässä tapauksessa virasto katsoo, että valituslautakunnalle hakijan tekemä virhe ei ollut ilmeinen.

32 Sen arvioimisesta, onko haetun tavaramerkin muuttaminen huomattavaa, virasto toteaa, että se soveltaa objektiivisia arviointiperusteita, kun se vertaa hakemuksessa esitettyä tavaramerkkiä siihen tavaramerkkiin, joksi tämä alkuperäinen tavaramerkki halutaan muuttaa, ratkaistakseen, vaikuttaako muutos tavaramerkistä saatavaan kokonaisvaikutelmaan. Koska kaikki korjaukset tavaramerkkiin tarkoittavat muuttamista, ei korjausta hyväksytä, jos lopputuloksena on uusi tavaramerkki, joka poikkeaa huomattavasti siitä tavaramerkistä, jota on haettu. Kun kyse on sanamerkistä, on tutkijan otettava huomioon korjauksen vaikutus kyseisen tavaramerkin ulkonäköön, ääntämistapaan ja merkityssisältöön, kun tavaramerkkiä tarkastellaan kokonaisuutena, ja kolmansien henkilöiden näkökulma, kun he tekevät virastossa vireillä olevista yhteisön tavaramerkkihakemuksista tavaramerkkitutkimuksia voidakseen ratkaista, minkälaiset merkit ovat rekisteröintikelpoisia.

33 Virasto katsoo, että haettu tavaramerkki TELEYE ja aiempi tavaramerkki TELEEYE osoittautuvat huomattavan erilaisiksi ei pelkästään foneettisesti — yhden tavun lisäämisen johdosta — ja käsitteellisesti, koska etuliite TELE tuo mieleen kaukoviestintäalaan liittyvät tavarat ja palvelut, kun taas etuliite TEL näyttää viittaavan suppeampaan alaan eli puhelintavaroihin tai -palveluihin, vaan myös visuaalisesti, koska sana TELEEYE on selvästi yhdyssana.

34 Virasto kiistää lopuksi kantajan väitteen siitä, että tutkijan olisi pitänyt ymmärtää etuoikeusvaatimuksen johdosta, että yhteisön tavaramerkin kirjoitustavan haluttiin olevan sama kuin aikaisemmassa Yhdysvalloissa jätetyssä tavaramerkkihakemuksessa. Virasto katsoo, ettei tutkijalla ollut mitään syytä olettaa, että se tavaramerkki, joka ilmenee Yhdysvalloissa jätetystä tavaramerkkihakemuksen kopiosta, kuvasi hakijan todellista ja ilmeistä tarkoitusta, koska etuoikeusvaatimuksessa ja sen mukana olleessa saatekirjeessä oli nimenomaan viitattu tavaramerkkiin TELEYE. Virasto vahvistaa lisäksi, että vasta hakemispäivän antamiseen liittyvässä tarkastuksessa ja hakemuksen muodollisuuksiin liittyvän tarkastuksen yhteydessä — eikä niitä ollut tehty — kyseiset ristiriitaisuudet olisivat voineet nousta esiin, mutta ei ole varmaa, olisivatko kyseiset ristiriitaisuudet paljastuneet näissäkään tarkastuksissa, koska valituslautakunnan mukaan virhe ei ollut ilmeinen.

35 Kun riidanalaisessa päätöksessä viitattiin mahdolliseen virheeseen, joka saattoi olla Yhdysvalloissa jätetyssä hakemuksessa, oli se ainoastaan otettu esimerkiksi siitä, että sellaisessa tapauksessa, jossa tietyt lisätiedot poikkeavat siitä nimenomaisesta tarkoituksesta, joka ilmenee etuoikeusvaatimuksesta ja etuoikeuden tueksi esitetyn asiakirjan saatekirjeestä, tutkija ei voi tehdä sellaista päätelmää, että yhteisön tavaramerkkihakemus on virheellinen. Jos asia olisi näin, ei etuoikeusvaatimusta voitaisi koskaan hylätä, koska etuoikeusvaatimusta ei tarvitsisi enää asetuksen N:o 40/94 29 artiklan mukaisesti todellisuudessa tutkia eikä ottaa huomioon sitä, että etuoikeusvaatimusten perusteena olevissa tavaramerkkihakemuksissa olevat tiedot eroavat niistä tiedoista, jotka ovat yhteisön tavaramerkkihakemuksessa.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

36 Koska valituslautakunta on riidanalaisen päätöksensä 14 ja 15 kohdassa hylännyt etuoikeusvaatimuksen sisältävää yhteisön tavaramerkkihakemusta koskevan korjauspyynnön sillä perusteella, että tämä korjaus vaikuttaa huomattavasti tavaramerkkiin, tutkittaessa, onko valituslautakunta soveltanut virheellisesti

asetuksen N:o 40/94 29 artiklaa ja 44 artiklan 2 kohtaa, joissa säädetään etuoikeudesta ja tavaramerkkihakemuksen mahdollisesta peruuttamisesta, rajoittamisesta ja muuttamisesta, on aiheellista analysoida ensiksi sitä, mikä on näihin kahteen artiklaan sisältyvien säännösten tarkoitus.

37 Asetuksen N:o 40/94 29 artiklassa säädetyn etuoikeuden osalta on syytä korostaa sitä, että tämä oikeus pohjautuu teollisoikeuden suojelemisesta 20 päivänä maaliskuuta 1883 tehdyn Pariisin yleissopimuksen (jäljempänä yleissopimus), sellaisena kuin sitä on myöhemmin useasti tarkistettu, 4 artiklaan ja että kaikki yhteisön jäsenvaltiot ovat sopimuspuolina tässä yleissopimuksessa.

38 Etuoikeudella, joka on yksi yleissopimuksen olennaisista tukipylväistä, yleissopimuksen laatijat ovat halunneet mahdollistaa sen, että henkilöt, joihin sovelletaan yleissopimuksen jonkin sopimuspuolen (jäljempänä unionivaltio) oikeutta, voisivat hakea rekisteröintiä muissa unionivaltioissa jälkikäteen, koska hakemuksen yhtäaikainen jättäminen kaikissa unionimaissa on mahdotonta, ja näin ollen yhdessä unionimaassa myönnetty suoja muodostuu laajuudeltaan kansainväliseksi ilman moninkertaisia muodollisuuksia. Tämä on yksi niistä yleissopimuksen määräyksistä, joilla pyritään koordinoimaan teollisoikeuksien suojaa koko unionin alueella.

39 Yleissopimuksessa on säädetty tätä tarkoitusta varten kuuden kuukauden määräajasta, jonka kuluessa tavaramerkin hakija, joka on jättänyt hakemuksen yhdessä unionimaassa, voi hakea samaa tavaramerkkiä muissa unionimaissa ilman, että kolmansien mahdolliset samaa tavaramerkkiä koskevat hakemukset muodostaisivat estettä yhdelle tai useammalle myöhemmälle hakemukselle. Yleissopimuksen alkuperäisessä tekstissä etuoikeuteen kohdistui kuitenkin tärkeä rajoite, jonka mukaan etuoikeuden käyttäminen ei voinut rajoittaa kolmansien oikeuksia, mutta tämän rajoitteen poistaminen on laajentanut etuoikeuden ulottuvuutta ja korostaa sitä, miten tärkeää on saavuttaa etuoikeuden päämäärä eli se, että samaa tavaramerkkiä koskevan myöhemmän hakemuksen jättäminen samaistetaan aikaisempaan hakemukseen, kun kyse on hakijan oikeudesta tiettyyn tavaramerkkiin.

40 Etuoikeus takaa siis tavaramerkin hakijalle rajoitetuksi ajaksi sen, ettei hänen oikeuksiinsa vaikuta se, että kolmannet henkilöt saattavat hakea samaa tavaramerkkiä etuoikeutta koskevan määräajan kuluessa.

41 Asetuksen N:o 40/94 29—31 artiklaan on sisällytetty etuoikeuden myöntämistä koskevat omat säännökset, joissa noudatetaan yleissopimuksen järjestelmää ja myönnetään siten etuoikeus sellaisille hakemuksille, jotka on tehty sellaisessa valtiossa, joka on unionin jäsenvaltio tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen osapuoli.

42 Etuoikeus perustuu aikaisempaan tällaisessa valtiossa jätettyyn tavaramerkkihakemukseen, ja siinä on kyse siinä mielessä itsenäisestä oikeudesta, että etuoikeus ei ole sidoksissa kyseisen hakemuksen myöhempään hyväksymiseen tai hylkäämiseen. Kun yhteisön tavaramerkkihakemukseen liittyy etuoikeusvaatimus, tästä oikeudesta tulee tavaramerkkihakemuksen olennainen osa, koska etuoikeusvaatimuksen perusteella määräytyy yksi hakemuksen olennaisista tunnusmerkeistä, eli oikeuksien aiemmuuden määrittelemisen kannalta tavaramerkin hakemispäivä on sama päivä kuin se, jolloin aiempi hakemus on esitetty. Näin ollen aikaisemman hakemuksen ja myöhemmän hakemuksen välisenä aikana jätettyihin hakemuksiin tai syntyneisiin oikeuksiin ei voida vedota hakijaa tai tulevaa haltijaa vastaan.

43 Kun asetuksen N:o 40/94 29 artiklan perusteella esitetään etuoikeusvaatimus, se seikka, että hakijan tarkoituksena on ollut hakea samaa tavaramerkkiä kuin se, johon etuoikeus perustuu, ei tarkoita kuitenkaan sitä, että etuoikeusvaatimuksen tutkiminen olisi tarpeetonta ja ettei, kuten virasto on väittänyt, etuoikeutta voitaisi koskaan hylätä, koska etuoikeuden tukena olevat asiakirjat vahvistaisivat viraston mukaan tällöin virastoa pakottavalla tavalla kantajan tarkoituksen.

44 Yhteisön tavaramerkkihakemusta, johon liittyy etuoikeusvaatimus, ei nimittäin voida hyväksyä automaattisesti sellaisen ehdottoman olettaman perusteella, että hakijan tarkoituksena on hakea samaa merkkiä kuin se, johon etuoikeus koh-

distuu, vaan viraston on hakemusta tutkiessaan arvioitava, täyttyvätkö kaikki muodolliset ja aineelliset edellytykset.

45 Kun, kuten nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, etuoikeuden tueksi esitetty asiakirja poikkeaa siitä nimenomaisesta tahdonilmauksesta, joka ilmenee etuoikeusvaatimuksesta ja kyseiseen asiakirjaan liittyvästä saatekirjeestä, viraston on meneteltävä siten, että tarkasteltuaan etuoikeusvaatimusta ja saatuaan hakijan tekemät kyseistä eroavuutta koskevat huomautukset virasto määrittää tämän eroavuuden luonteen ja hakijan tarkoituksen ja vahvistaa, onko hakijan tarkoituksena todellakin ollut rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi sama tavaramerkki kuin se, jota on haettu aikaisemmin, ja tällä tavoin täsmentää rekisteröintihakemuksen sisällön.

46 Näissä olosuhteissa, toisin kuin kantaja väittää, ei edellä mainitun eroavuuden perusteella yksin voida tehdä sitä päätelmää, että sen seikan, että kantaja halusi yhteisön tavaramerkin olevan samassa kirjoitusasussa kuin aikaisemmin haetun tavaramerkin, olisi täytynyt olla ilmeistä tutkijalle.

47 Kantaja lähetti 6.8.1998 telekopiona korjauspyynnön, jossa hän korosti, että kantajan yhtiökumppanit Yhdysvalloissa olivat kiinnittäneet huomion kirjoitusvirheeseen, jonka he olivat tehneet kantajalle osoitetussa kirjeessä, kun he olivat pyytäneet kantajaa jättämään yhteisön tavaramerkkihakemuksen tavaramerkkiä TELEYE varten. Virasto on pystynyt selvästi toteamaan, ja sitä virasto ei ole kiistänyt, että kyseessä oli kirjoitusvirhe ja että kantajan tarkoituksena oli rekisteröidä kantajan aiempi tavaramerkki TELEEYE; virasto kuitenkin päätti hylätä pyydetyn korjauksen, koska se katsoi, että korjaus olisi vaikuttanut huomattavasti alun perin haettuun yhteisön tavaramerkkiin.

48 Asetuksessa N:o 40/94 säädetään, että yhteisön tavaramerkkihakemusta on mahdollista muuttaa hakijan pyynnöstä 44 artiklan 2 kohdassa mainituissa

tapauksissa ja tietyillä ehdoilla, eli muun muassa virheellisten ilmaisujen tai kirjoitusvirheiden tai ilmeisten virheiden korjaaminen on mahdollista, jos tällainen korjaus ei vaikuta huomattavasti tavaramerkkiin. Kun lainsäätäjä on säätänyt tästä mahdollisuudesta, se on pyrkinyt kahteen päämäärään. Lainsäätäjä on ensinnäkin halunnut välttää ne haitat, joita aiheutuisi siitä, että kaikki korjaukset tavaramerkkihakemukseen ovat kiellettyjä, ja joista yksi olisi se, että hakijan olisi jätettävä uusi hakemus. Toiseksi, kun lainsäätäjä on rajoittanut tätä mahdollisuutta asettamalla sen ehdon, että korjaus ei saa vaikuttaa huomattavasti tavaramerkkiin, lainsäätäjä on tahtonut välttää väärinkäyttötapaukset, joita saattaisi aiheutua liian vapaasta korjausjärjestelmästä, ja näin se on tahtonut suojella kolmansien etuja merkkien saatavillaolon suhteen.

49 Lisäksi on huomattava se seikka, että nyt esillä olevassa asiassa haetun tavaramerkin korjauspyyntö on suoraan sidoksissa etuoikeusvaatimukseen siinä mielessä, että korjauksella pyritään muuttamaan haetun yhteisön tavaramerkin kirjoitusasua niin, että se vastaa aiemmin haetun tavaramerkin kirjoitusasua; tämä ilmenee siitä, kun näitä kahta tavaramerkkiä verrataan keskenään siinä muodossa kuin ne on esitetty virastolle jätetyissä yhteisön tavaramerkin hakemuslomakkeessa ja siinä hakemuksessa, johon etuoikeus perustuu, sekä kantajan virastolle esittämistä perusteluista. Tämä seikka on otettava huomioon tulkittaessa sitä edellä mainittua edellytystä, ettei korjaus saa vaikuttaa huomattavasti tavaramerkkiin.

50 Kun otetaan huomioon se, että asetuksen No 40/94 29 artiklan mukaan yhteisön tavaramerkkihakemuksen on sisällöltään vastattava aikaisempaa hakemusta, ja toisaalta kyseessä olevan erehdyksen luonne ja kantajan selvästi ilmaisema tarkoitus rekisteröidä tavaramerkiksi sama tavaramerkki, jonka perusteella etuoikeutta on vaadittu, on näin ollen todettava, että pyydetyssä korjauksessa ei ole kyse väärinkäytöstä eikä sillä muuteta huomattavasti tavaramerkkiä.

51 Sillä, että kantajalle annetaan mahdollisuus hakea kyseessä olevassa asiassa tavaramerkin korjaamista 44 artiklan 2 kohdan perusteella, ei myöskään loukata sitä kolmansien suojaamista koskevaa vaatimusta, joka ilmenee 29 artiklassa

säädetystä kuuden kuukauden määräajasta. Tosin tällä määräajalla pyritään suojelemaan kolmansien etuja, koska kolmansien kannalta ei ole asianmukaista, että etuoikeus on voimassa liian kauan eivätkä he siis tänä aikana voi pätevästi saada haluamiaan oikeuksia, mutta on katsottava, että kyseisellä määräajalla suojataan myös hakijan etuja, koska hakijan on saatava tietyn ajanjakson aikana huolehtia tavaramerkkisuojan kansainvälisestä laajentamisesta.

52 Valituslautakunta on näin ollen riidanalaisen päätöksen 13 ja 14 kohdassa virheellisesti perustanut harkintansa niihin kriteereihin, jotka ilmenevät tämän tuomion 33 kohdasta, eikä se ole ottanut huomioon kaikkia edellä esitettyjä näkökohtia eikä sitä, että etuoikeuden vaatimisella voi olla vaikutusta siihen, miten on ratkaistava, onko kantajan pyytämällä korjauksella huomattavaa vaikutusta tavaramerkkiin.

53 Tästä seuraa, että kanteen on katsottava olevan perusteltu, eikä toisen kanneperusteen toista osaa ja ensimmäistä kanneperustetta ole tarpeen tutkia. Näin ollen riidanalainen päätös on kumottava.

Oikeudenkäyntikulut

54 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska virasto on hävinnyt asian ja kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, virasto on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 24.3.1999 tekemä päätös (asia R 219/1998-1) kumotaan.**

2) **Virasto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.**

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Julistettiin Luxemburgissa 15 päivänä marraskuuta 2001.

H. Jung P. Mengozzi

kirjaaja presidentti