

Causa T-194/05

TeleTech Holdings, Inc.

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

«Marchio comunitario — Opposizione — Portata dell'obbligo di esame —
Trasformazione di una domanda di marchio comunitario in domanda di marchio
nazionale — Art. 58 del regolamento (CE) n. 40/94»

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 11 maggio 2006 II - 1369

Massime dell'ordinanza

*Marchio comunitario — Procedura di ricorso
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 58 e 108-110)*

II - 1367

Una decisione della divisione di opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), la quale accolga, per tutti i servizi interessati, un'opposizione proposta avverso la registrazione di un marchio comunitario, basata su un marchio nazionale e un marchio comunitario anteriore, dà piena soddisfazione alle pretese fatte valere da una parte in un procedimento che abbia condotto a una decisione ai sensi dell'art. 58 del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, quand'anche l'opposizione non sia stata accolta in base ai due marchi dedotti quali motivi di opposizione, ma unicamente sul fondamento del marchio nazionale anteriore, dato che il richiedente del marchio comunitario può infatti trasformare sempre, conformemente all'art. 108, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, la sua domanda in domanda di marchio nazionale negli Stati membri ad eccezione di quello in cui, secondo la decisione della divisione di opposizione, la domanda di marchio è colpita da un impedimento alla registrazione.

Infatti, la finalità della procedura di opposizione è quella di dare alle imprese la possibilità di opporsi, in base ad una procedura unica, alle domande di marchi comunitari che potrebbero creare un rischio di confusione con i loro marchi o con i loro diritti anteriori, e non quella di risolvere preventivamente possibili conflitti a livello nazionale o anche comunitario.

Peraltro, la procedura di trasformazione prevista dagli artt. 108-110 del regolamento n. 40/94 è soltanto una possibilità riconosciuta al richiedente il marchio comunitario e il fatto che una domanda di trasformazione sia trasmessa alle autorità nazionali interessate, ai sensi dell'art. 109, n. 3, del regolamento, non significa che la domanda di marchio condurrà necessariamente alla registrazione. Spetta alle autorità nazionali esaminare eventuali impedimenti alla registrazione e l'opponente, in linea di principio, potrà far valere i propri diritti dinanzi a tali autorità.

Infine, se è vero che l'art. 108, n. 2, lett. b), del regolamento n. 40/94 prevede, per ragioni di coerenza delle decisioni e di economia processuale, che la trasformazione non possa essere effettuata per ottenere la protezione in uno Stato membro in cui, secondo la decisione dell'UAMI, la domanda di marchio comunitario è viziata da un impedimento alla registrazione, tale disposizione impone soltanto all'UAMI di rispettare il contenuto di una tale decisione, nel caso essa esista. Nulla consente invece di ritenere che tale disposizione miri anche a imporre all'ufficio che si deve pronunciare su un'opposizione di adeguare il contenuto della propria decisione per impedire al richiedente il marchio comunitario, in ogni modo possibile, di chiederne la trasformazione.

(v. punti 27-30, 37)