

Zaak T-194/05

TeleTech Holdings, Inc.

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt
(merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Omvang van onderzoeksplicht —
Omzetting van gemeenschapsmerkaanvraag in aanvraag voor nationaal merk —
Artikel 58 van verordening (EG) nr. 40/94”

Beschikking van het Gerecht (Tweede kamer) van 11 mei 2006 II - 1369

Samenvatting van de beschikking

*Gemeenschapsmerk — Beroepsprocedure
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 58 en 108-110)*

Wijst de vorderingen toe van een partij in een procedure die heeft geleid tot een beslissing in de zin van artikel 58 van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, een beslissing van de oppositieafdeling van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) die de oppositie welke tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk is ingesteld op basis van een ouder nationaal en gemeenschapsmerk, voor alle betrokken diensten toewijst, ook al gebeurt dat niet op basis van de twee merken die als oppositiegrond zijn aangegeven maar alleen op basis van het oudere nationale merk, zodat de aanvrager van het gemeenschapsmerk zijn aanvraag overeenkomstig artikel 108, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 in de lidstaten nog steeds in een nationale merkaanvraag kan omzetten, behalve in de lidstaat waar volgens de beslissing van de oppositieafdeling voor de merkaanvraag een weigeringsgrond geldt.

De oppositieprocedure heeft namelijk tot doel, de ondernemingen in staat te stellen zich in één enkele procedure te verzetten tegen gemeenschapsmerkaanvragen die een gevaar van verwarring met hun oudere merken of rechten kunnen opleveren, en niet om mogelijke nationale of zelfs communautaire merkengeschillen bij voorbaat te beslechten.

Voorts is de in de artikelen 108 tot en met 110 van verordening nr. 40/94 geregelde omzettingsprocedure voor de aanvrager van

het gemeenschapsmerk slechts een mogelijkheid en betekent het feit dat een omzettingsverzoek overeenkomstig artikel 109, lid 3, van de verordening aan de betrokken nationale autoriteiten wordt gezonden, niet dat het aangevraagde merk automatisch zal worden ingeschreven. De nationale autoriteiten zullen het bestaan van eventuele weigeringsgronden moeten onderzoeken, en de opposant zal in beginsel zijn rechten voor deze autoriteiten geldend kunnen maken.

Ten slotte bepaalt artikel 108, lid 2, sub b, van verordening nr. 40/94, om redenen van coherentie van beslissingen en proceseconomie, weliswaar dat er geen omzetting plaatsvindt indien bescherming wordt verlangd in een lidstaat waar voor de gemeenschapsmerkaanvraag overeenkomstig de beslissing van het Bureau een grond voor weigering van toepassing is, maar brengt voor het Bureau enkel de verplichting mee om een dergelijke beslissing inhoudelijk in acht te nemen wanneer die beslissing bestaat. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze bepaling van het orgaan dat over de oppositie beslist, mede verlangt dat het zijn beslissing inhoudelijk zo aanpast, dat de aanvrager van het gemeenschapsmerk zoveel mogelijk wordt belet de omzetting ervan aan te vragen.

(cf. punten 27-30, 37)