

Asunto T-194/05

**TeleTech Holdings, Inc.,
contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior
(marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Alcance de la obligación de examen — Transformación de una solicitud de marca comunitaria en solicitud de marca nacional — Artículo 58 del Reglamento (CE) n° 40/94»

Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 11 de mayo de 2006 II - 1369

Sumario del auto

*Marca comunitaria — Procedimiento de recurso
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, arts. 58 y 108 a 110]*

Estima en su totalidad las pretensiones de una parte en un procedimiento que haya conducido a la adopción de una resolución, en el sentido del artículo 58 del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, una resolución de la División de Oposición de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) que acoge, respecto a todos los servicios de que se trata, una oposición formulada contra el registro de una marca comunitaria y basada en una marca nacional y una marca comunitaria anteriores, cuando la oposición no haya sido estimada sobre la base de las dos marcas presentadas como motivos de oposición, sino únicamente sobre la base de la marca nacional anterior, dado que el solicitante de la marca comunitaria puede transformar en cualquier momento, con arreglo al artículo 108, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94, su solicitud de marca comunitaria en una solicitud de marca nacional en los Estados miembros, salvo en aquél donde, según la resolución de la División de Oposición, pese sobre la solicitud de marca un motivo de denegación del registro.

En efecto, la finalidad del procedimiento de oposición es otorgar a las empresas la posibilidad de oponerse, según un procedimiento único, a las solicitudes de marcas comunitarias que puedan crear un riesgo de confusión con sus marcas o sus derechos anteriores, y no consiste en solucionar con carácter preventivo posibles conflictos a escala nacional o incluso comunitaria.

Además, el procedimiento de transformación previsto en los artículos 108 a 110 del Reglamento n° 40/94 no es más que una facultad del solicitante de la marca comunitaria y el hecho de que una petición de transformación se transmita a las autoridades nacionales competentes, con arreglo al artículo 109, apartado 3, de dicho Reglamento, no significa que la solicitud de marca dé lugar automáticamente al registro de la misma. Corresponde a las autoridades nacionales examinar los posibles motivos de denegación de registro, pudiendo el oponente, en principio, invocar sus derechos ante dichas autoridades.

Finalmente, aunque el artículo 108, apartado 2, letra b), del Reglamento n° 40/94 establece, por razones de coherencia de las resoluciones y de economía procesal, que no habrá transformación cuando lo que se pretende sea la protección en un Estado miembro en el que, según la resolución de la Oficina, pese sobre la solicitud de marca comunitaria un motivo de denegación de registro, esta disposición únicamente obliga a la Oficina a respetar el contenido de dicha resolución cuando se haya dictado. En cambio, nada permite suponer que la finalidad de esta disposición sea también imponer al órgano que resuelve la oposición la obligación de modular el contenido de su resolución para impedir en la medida de lo posible que el solicitante de la marca comunitaria pueda pedir su transformación.

(véanse los apartados 27 a 30 y 37)