

# Processo T-194/05

**TeleTech Holdings, Inc.**

**contra**

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno  
(marcas, desenhos e modelos) (IHMI)**

«Marca comunitária — Processo de oposição — Alcance da obrigação de examinar — Transformação de um pedido de marca comunitária em pedido de marca nacional — Artigo 58.º do Regulamento (CE) n.º 40/94»

Despacho do Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção) de 11 de Maio de 2006 . . . . . II - 1369

## Sumário do despacho

*Marca comunitária — Processo de recurso  
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigos 58.º e 108.º a 110.º)*

Defere integralmente as pretensões de uma parte num processo que culminou numa decisão, na acepção do artigo 58.º do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, da Divisão de Oposição do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), em que se declara procedente a oposição ao registo de uma marca comunitária, baseada numa marca nacional e numa marca nacional anteriores, quando a oposição não foi considerada procedente com base nas duas marcas apresentadas como motivos da oposição unicamente com base na marca nacional anterior podendo, assim, o requerente da marca comunitária transformar em qualquer momento, em conformidade com o artigo 108.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, o seu pedido em pedido de marca nacional nos Estados-Membros, excepto aquele em que, segundo a Divisão de Oposição, o pedido de marca está ferido de um motivo de recusa de registo.

Com efeito, a finalidade do processo de oposição consiste em dar às empresas a possibilidade de se oporem, segundo um processo único, aos pedidos de marcas comunitárias que possam criar risco de confusão com as suas marcas ou os seus direitos anteriores, e não dirimir antecipadamente possíveis conflitos a nível nacional ou até comunitário.

Além disso, o processo de transformação previsto nos artigos 108.º a 110.º do Regulamento n.º 40/94 constitui apenas uma faculdade do requerente da marca comunitária e o facto de um pedido de transformação ser transmitido às autoridades nacionais competentes, em conformidade com o artigo 109.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, não significa que o pedido de marca conduzirá automaticamente ao registo. Cabe às autoridades nacionais examinar eventuais motivos de recusa de registo, podendo o opositor, em princípio, invocar os seus direitos perante essas autoridades.

Por fim, embora, por razões de coerência e de economia do processo, o artigo 108.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 disponha que a transformação não ocorrendo em vista a protecção num Estado-Membro onde, de acordo com a decisão do Instituto, o pedido de marca comunitária esteja ferido, essa disposição limita-se a impor ao Instituto que respeite o conteúdo dessa decisão, quando ela exista. Ao invés, nada permite pressupor que a referida disposição se destine igualmente a impor à autoridade que decide da oposição que adapte o conteúdo da sua decisão de forma a impedir, tanto quanto possível, que o requerente da marca comunitária peça a transformação desta.

(cf. n.ºs 27-30, 37)