ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

15 november 2001 *

In zaak T-128/99,

Signal Communications Ltd, gevestigd te Hong Kong (China), vertegenwoordigd door J. Grayston en A. Bywater, advocaten, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door F. López de Rego en G. Humphreys als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verweerder,

* Procestaal: Engels.

betreffende een beroep tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 24 maart 1999 (zaak R 219/1998-1) die op 25 maart 1999 aan verzoekster is betekend,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: P. Mengozzi, kamerpresident, R. M. Moura Ramos en V. Tiili, rechters,

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien het op 25 mei 1999 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 23 augustus 1999 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de schriftelijke antwoorden op de vragen van het Gerecht,

na de mondelinge behandeling op 22 februari 2001,

het navolgende

Arrest

Toepasselijke bepalingen

1 Artikel 29 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, bepaalt:

„1. Wie op regelmatige wijze in of voor een staat die partij is bij het Verdrag van Parijs of bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie een merk heeft aangevraagd, of zijn rechtverkrijgende, geniet voor de indiening van een aanvrage om een gemeenschapsmerk voor hetzelfde merk en voor waren of diensten die gelijk zijn aan of vallen onder de waren of diensten waarvoor dit merk is aangevraagd, voorrang gedurende zes maanden na de indiening van de eerste aanvrage.

2. Elke aanvrage die de waarde heeft van een regelmatige nationale aanvrage overeenkomstig het recht van de staat waarin de aanvrage is ingediend dan wel overeenkomstig bilaterale of multilaterale overeenkomsten, wordt geacht het recht van voorrang te doen ontstaan.

3. Onder regelmatige nationale aanvrage moet worden verstaan een aanvrage waarvan de datum van indiening kan worden vastgesteld, ongeacht het verdere lot van die aanvrage.

4. Met een eerste aanvrage waarvan de datum van indiening het begintijdstip van de termijn van voorrang is, moet gelijkgesteld worden een latere aanvrage die is ingediend voor hetzelfde merk, voor dezelfde waren of diensten en in of voor dezelfde staat als een eerdere aanvrage, mits de eerdere aanvrage op de datum van indiening van de latere aanvrage is ingetrokken, prijsgegeven of afgewezen, zonder voor het publiek ter inzage te hebben gelegen en zonder rechten te hebben laten bestaan, en mits zij nog niet als grondslag heeft gediend voor het beroep op het recht van voorrang. De eerdere aanvrage kan dan niet meer als grondslag dienen voor het beroep op het recht van voorrang.

5. Indien de eerste aanvrage is ingediend in een staat die geen partij is bij het Verdrag van Parijs of bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, zijn de leden 1 tot en met 4 slechts van toepassing voorzover deze staat, blijkens gepubliceerde gegevens, aan een bij het Bureau ingediende eerste aanvrage een recht van voorrang verbindt onder vergelijkbare voorwaarden en met vergelijkbare rechtsgevolgen als die van deze verordening."

2 Artikel 30 van verordening nr. 40/94 bepaalt:

„De aanvrager die zich wil beroepen op de voorrang van een eerdere aanvrage, moet een verklaring van voorrang en een afschrift van de eerdere aanvrage indienen. [...]"

3 Artikel 31 van verordening nr. 40/94 bepaalt:

„Het recht van voorrang heeft ten gevolge dat de voorrangsdatum beschouwd wordt als de datum van indiening van de aanvrage om een gemeenschapsmerk voor de vaststelling van de rangorde van de rechten."

4 Volgens artikel 44, lid 2, van verordening nr. 40/94

„[...] kan de aanvrage om een gemeenschapsmerk, op verzoek van de aanvrager, alleen worden gewijzigd om naam en adres van de aanvrager te corrigeren of om taal- en schrijffouten of andere kennelijke vergissingen te verbeteren, voorzover een dergelijke verandering het merk niet wezenlijk verandert noch de opgave van de waren of diensten uitbreidt. Indien de wijzigingen betrekking hebben op de afbeelding van het merk of de opgave van de waren of diensten, en wanneer deze wijzigingen na de publicatie van de aanvrage worden aangebracht, wordt de aanvrage in de gewijzigde vorm gepubliceerd."

Voorgeschiedenis van het geschil

5 Op 27 mei 1998 heeft verzoekster krachtens verordening nr. 40/94, met een beroep op voorrang, een aanvraag tot inschrijving van een woordmerk als gemeenschapsmerk ingediend bij het nationale octrooibureau van het Verenigd Koninkrijk, dat deze aanvraag heeft doorgezonden naar het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau").

6 De aanvraag betreft blijkens de opgave in het aanvraagformulier het woord TELEYE. Nadien is om verbetering van dit woord verzocht.

7 De waren waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot klasse 9 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale

classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:

„Uitrusting en apparatuur voor videosystemen; uitrusting en apparatuur voor controle- en bewakingssystemen; systemen voor gesloten televisiecircuits; apparaten en instrumenten; systeem voor videocontrole en -bewaking op afstand door middel van camera's voor gesloten televisiecircuits en elektronische hardware om video-, alarm- en telemetriesignalen over een netwerk met kleine bandbreedte naar een computergestuurd weergave- en opslagsysteem te zenden."

8 De op het aanvraagformulier ingeroepen voorrang voor de gemeenschapsmerkaanvraag heeft betrekking op het merk TELEEYE dat op 20 januari 1998 in de Verenigde Staten is aangevraagd.

9 Bij brief van 18 juni 1998 heeft verzoekster een gewaarmerkt afschrift van de aanvraag voor het merk TELEEYE (nr. 75/420 484) in de Verenigde Staten toegezonden aan het Bureau.

10 Bij faxbericht van 7 juli 1998 heeft het Bureau krachtens artikel 27 van verordening nr. 40/94 en regel 9 van verordening (EG) 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1) verzoekster meegedeeld, dat de indieningsdatum was bepaald op 27 mei 1998.

11 Bij faxbericht van 6 augustus 1998 heeft verzoekster het Bureau erop gewezen, dat een schrijffout in de gemeenschapsmerkaanvraag was geslopen. Zij verzocht TELEYE te verbeteren in TELEEYE, zodat de aanvraag overeenstemde met de in

de Verenigde Staten ingediende merkaanvraag zoals die in het gewaarmerkt afschrift werd weergegeven en waarop de voorrang steunde.

12 Nadat de onderzoeker verzoeksters reactie had ontvangen op zijn standpunt, dat de gevraagde verbetering op grond van artikel 44 van verordening nr. 40/94 en regel 13 van verordening nr. 2868/95 niet mogelijk was, heeft hij haar bij brief van 20 oktober 1998 zijn beslissing meegedeeld, te weten dat die verbetering niet mogelijk was omdat het merk er wezenlijk door werd veranderd.

13 Op 11 december 1998 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.

14 Het beroep is verworpen bij beslissing van 24 maart 1999 (hierna: „bestreden beslissing").

15 De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld, dat de door verzoekster gevraagde verbetering de oorspronkelijke weergave van het merk wezenlijk verandert, aangezien de tekens TELEYE en TELEEYE van elkaar verschillen wat de uitspraak, de visuele indruk en de perceptie ervan door het publiek betreft (punt 13 van de bestreden beslissing). Verzoeksters argument ontleend aan het belang van het beroep op voorrang, is niet beslissend. Ondanks het verschil tussen het in de Gemeenschap en het in de Verenigde Staten aangevraagde merk is er geen reden waarom het voor de onderzoeker duidelijk moest zijn geweest dat verzoekster de bedoeling had het woord TELEEYE in de Gemeenschap te laten inschrijven met precies dezelfde spelling als in de aanvraag in de Verenigde Staten, aangezien er een vergissing kon zijn begaan bij het opstellen van de aanvraag in de Verenigde Staten (punt 14 van de bestreden beslissing). Volgens de kamer van beroep kan verzoekster het Bureau niet verwijten, dat het dit verschil niet heeft opgemerkt vóór het verstrijken van de voorrangstermijn, en is het aan de aanvrager om de noodzakelijke maatregelen te treffen voor de indiening van een correcte gemeenschapsmerkaanvraag binnen de gestelde termijn (punt 15 van de bestreden beslissing).

Conclusies van partijen

16 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het Bureau te gelasten gemeenschapsmerkaanvraag nr. 837096 in die zin te verbeteren, dat het woord TELEYE wordt vervangen door het woord TELEEYE;

— het Bureau te verwijzen in de kosten.

17 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

Het gevorderde bevel aan het Bureau

18 Verzoekster vordert onder meer, het Bureau te gelasten gemeenschapsmerkaanvraag nr. 837096 in die zin te verbeteren, dat het woord TELEYE wordt vervangen door het woord TELEEYE.

19 Blijkens de rechtspraak van het Gerecht is het Bureau ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 verplicht, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van een arrest van het Hof van Justitie. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het Bureau. Dit dient de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van dit arrest voortvloeien (arresten Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM, BABY-DRY, T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punt 53, en 31 januari 2001, Mitsubishi Hitec Paper Bielefeld/BHIM, Giroform, T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33).

De vordering tot vernietiging

20 Blijkens verzoeksters stellingen — schending van wezenlijke vormvoorschriften wegens tegenstrijdige, ontoereikende en/of rechtens of feitelijk onjuiste motivering van de bestreden beslissing — berust haar beroep op twee middelen.

21 Het eerste middel houdt in, dat de in punt 14 van de bestreden beslissing vervatte motivering ontoereikend is.

22 Het tweede middel keert zich tegen de motivering in de punten 13 tot en met 15 van de bestreden beslissing. Het eerste onderdeel, dat de punten 13 en 14 betreft, klaagt over schending van artikel 29 juncto artikel 44, lid 2, van verordening

nr. 40/94, het tweede, gericht tegen punt 15, klaagt over schending van de artikelen 74, lid 1, en 76, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

23 Het eerste onderdeel van het tweede middel dient als eerste te worden onderzocht.

Argumenten van partijen

24 Verzoeksters betoog berust op artikel 29, lid 1, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk de gemeenschapsmerkaanvraag betrekking moet hebben op hetzelfde merk als het merk waarop het recht van voorrang steunt. Voor de onderzoeker moet het dus duidelijk zijn geweest dat verzoekster de bedoeling had het gemeenschapsmerk aan te vragen met de spelling gebruikt voor het in de Verenigde Staten aangevraagde merk. Indien er daarentegen geen reden was waarom dit voor de onderzoeker duidelijk moest zijn geweest, kan de verbetering van het verschil tussen de twee merken geen wezenlijke wijziging zijn.

25 De punten 13 en 14 van de bestreden beslissing zijn onderling tegenstrijdig: volgens punt 13 is de toevoeging van de letter „E" aan het aangevraagde merk TELEYE een wezenlijke wijziging, terwijl volgens punt 14 er geen reden is waarom het voor de onderzoeker duidelijk moest zijn geweest dat verzoekster de bedoeling had TELEEYE in de Gemeenschap te laten inschrijven met precies dezelfde spelling als in de aanvraag in de Verenigde Staten. Of het nu het eerste of het tweede punt is dat onjuist is, het Bureau had moeten overgaan tot de gevraagde verbetering overeenkomstig artikel 44, lid 2, van verordening nr. 40/94.

26 Met betrekking tot punt 14 voert verzoekster aan dat, gelet op haar stelling dat de verzochte verbetering van de gemeenschapsaanvraag ter aanpassing aan het merk waarop het recht van voorrang steunt, aangezien de aanvraag hetzelfde merk moet betreffen, geen wijziging van het aangevraagde merk inhoudt, de in dit punt genoemde mogelijkheid van een vergissing bij het opstellen van de aanvraag van het merk TELEEYE in de Verenigde Staten van geen enkel belang is. De in punt 14 vervatte motivering is dus onjuist.

27 Het Bureau voert aan dat verzoekster artikel 44, lid 2, van verordening nr. 40/94 onjuist uitlegt door aan te nemen dat de begrippen „wezenlijk" en „kennelijk" met elkaar samenhangen. Een vergissing kan immers wezenlijk zijn zonder eveneens kennelijk te zijn, en omgekeerd.

28 Bij de toepassing van artikel 44, lid 2, van verordening nr. 40/94 hanteert het Bureau een bepaalde methode teneinde twee vereisten in evenwicht te brengen. Het eerste vereiste, verband houdend met het „gezond verstand", betreft de vraag of er een fout of een kennelijke vergissing is begaan, en is gericht op het belang van de aanvrager. Het tweede vereiste houdt verband met „strengheid" en is gericht op het belang van derden wanneer het door het Bureau aanvaarde merk verschilt van het oorspronkelijk aangevraagde merk. In het kader van deze methode gaat het Bureau overigens niet na, waartoe ook geen verplichting bestaat, of er sprake is van een fout of van een kennelijke vergissing, wanneer het de wijziging wezenlijk acht en deze om die reden niet aanvaardt.

29 Met betrekking tot het onderzoek naar het bestaan van een fout of een kennelijke vergissing zet het Bureau uiteen, dat het voor de beoordeling van de vraag, of de aanvrager op het ogenblik van de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag daadwerkelijk de bedoeling had het merk zoals gewijzigd in te schrijven, de documenten in aanmerking neemt waarover het beschikt bij het onderzoek van de aanvraag. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal dus de kennelijke wil van de aanvrager kunnen worden weerlegd door latere stukken van de aanvrager waaruit zijn werkelijke bedoeling ten tijde van de aanvraag blijkt.

30 Deze werkwijze is in overeenstemming met de gemeenschappelijke verklaringen van de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de notulen van de Raad verband houdend met de vaststelling van de verordening van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB BHIM 1996, blz. 607, 613), in het bijzonder verklaring nr. 16, volgens welke „[...] onder ‚kennelijke vergissingen' moet worden verstaan: vergissingen die duidelijk een verbetering vereisen, in die zin dat geen enkele andere tekst dan de tekst na verbetering kan zijn bedoeld".

31 In casu was de door de aanvrager begane vergissing naar het oordeel van de kamer van beroep niet als een kennelijke te beschouwen.

32 Met betrekking tot de beoordeling van de vraag of de wijziging van het aangevraagde merk wezenlijk is, stelt het Bureau dat het bij de vergelijking van het ingediende merk met het gewijzigde merk objectieve criteria hanteert teneinde te bepalen of de wijziging de totaalindruk van het merk verandert. Aangezien elke wijziging van het merk een verandering impliceert, kan deze verandering alleen worden aanvaard indien daardoor niet een nieuw merk ontstaat dat wezenlijk verschilt van het oorspronkelijk ingediende. Bij een woordmerk neemt de onderzoeker de visuele, fonetische of begripsmatige draagwijdte van de verandering van het merk als geheel in aanmerking, en wel vanuit het oogpunt van een derde die een onderzoek instelt naar de bij het Bureau in behandeling zijnde gemeenschapsmerkaanvragen teneinde te weten te komen welke tekens kunnen worden ingeschreven.

33 Het aangevraagde merk TELEYE en het oudere merk TELEEYE verschillen wezenlijk van elkaar, zowel fonetisch — door de toevoeging van een lettergreep — als begripsmatig, aangezien het voorvoegsel TELE doet denken aan goederen en diensten van de telecommunicatiesector, het voorvoegsel TEL daarentegen aan de engere sector van de telefonie. Ook visueel is er een wezenlijk verschil, aangezien het begrip TELEEYE duidelijk een samengesteld begrip is.

34 Ten slotte betwist het Bureau dat het, gelet op het beroep op voorrang, voor de onderzoeker duidelijk moest zijn geweest dat voor het gemeenschapsmerk dezelfde spelling was gewild als in de eerdere aanvraag in de Verenigde Staten. Enerzijds was er voor de onderzoeker geen reden om te veronderstellen dat het merk als vermeld in het afschrift van de aanvraag in de Verenigde Staten de werkelijke en kennelijke bedoeling van verzoekster weergaf, aangezien de ingeroepen voorrang en de begeleidende brief bij de prioriteitsverklaring verwezen naar het merk TELEYE. Anderzijds hadden dergelijke ongerijmdheden pas tijdens het onderzoek van de indieningsdatum en de vormvoorschriften kunnen worden vastgesteld; dit onderzoek heeft niet plaatsgevonden. Het is evenwel niet zeker dat zij ook daadwerkelijk zouden zijn vastgesteld, aangezien het volgens de kamer van beroep niet om een kennelijke vergissing ging.

35 De mogelijkheid van een vergissing in de aanvraag in de Verenigde Staten is door de kamer van beroep slechts genoemd ter illustratie van het feit dat een onderzoeker, wanneer bepaalde aanvullende informatie niet strookt met de uitdrukkelijke bedoeling die in het beroep op voorrang en in de begeleidende brief bij de prioriteitsverklaring is uitgedrukt, uit die informatie niet mag afleiden dat de gemeenschapsmerkaanvraag onjuist is. Indien dit wel het geval zou zijn, zou een beroep op voorrang nooit kunnen worden afgewezen; een echt prioriteitsonderzoek in de zin van artikel 29 van verordening nr. 40/94 is dan niet meer nodig en evenmin behoeft nog rekening te worden gehouden met een tegenstrijdigheid tussen de merkaanvragen waarop het recht van voorrang steunt, en de betrokken gemeenschapsmerkaanvraag.

Beoordeling door het Gerecht

36 In het kader van de toetsing of de kamer van beroep de artikelen 29 en 44, lid 2, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door in de punten 14 en 15 van de bestreden beslissing een verzoek tot verbetering van een gemeenschapsmerkaanvraag, waarvoor een beroep op voorrang is gedaan, af te wijzen omdat deze

verbetering het merk wezenlijk zou veranderen, dienen eerst de doelstellingen van deze twee bepalingen te worden bezien. Deze bepalingen regelen respectievelijk het recht van voorrang en de mogelijkheid van intrekking, beperking en wijziging van een merkaanvraag.

37 Het in artikel 29 van verordening nr. 40/94 bepaalde recht van voorrang vindt zijn oorsprong in artikel 4 van het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883 (hierna: „Unieverdrag"), zoals later herhaaldelijk herzien, waarbij alle lidstaten partij zijn.

38 Dit voorrangsrecht — één van de pijlers van het Unieverdrag — stelt begunstigden van dit recht uit bij het Unieverdrag aangesloten landen (hierna: „Unielanden") in staat — gegeven de onmogelijkheid om een merk in alle Unielanden gelijktijdig te deponeren — achtereenvolgens in verschillende Unielanden bescherming van een merk aan te vragen. Aldus krijgt de in een van deze landen verleende bescherming een internationale dimensie, zonder dat het aantal te vervullen formaliteiten toeneemt. Het betreft één van de regels van het Unieverdrag ter coördinatie van de bescherming van de industriële eigendomsrechten op het gehele grondgebied van de Unie.

39 Volgens het Unieverdrag kan de aanvrager van een merk in een Unieland gedurende zes maanden hetzelfde merk aanvragen in de andere Unielanden, zonder dat die latere aanvragen door mogelijke aanvragen van derden voor hetzelfde merk kunnen worden aangetast. In de oorspronkelijke tekst van het Unieverdrag kende het recht van voorrang een belangrijke beperking, omdat de uitoefening ervan afhankelijk was van de rechten van derden. Door de afschaffing van deze beperking is de draagwijdte van het voorrangsrecht vergroot en het belang van de ermee nagestreefde doelstelling op de voorgrond komen te staan, te weten gelijkstelling van de latere aanvraag met de eerdere aanvraag van hetzelfde merk wat de rechten van de aanvrager betreft.

40 Het recht van voorrang verleent de aanvrager van een merk gedurende de voorrangstermijn dus een tijdelijke bescherming ten opzichte van aanvragen van derden voor hetzelfde merk.

41 Verordening nr. 40/94 bevat in de artikelen 29 tot en met 31 eigen regels omtrent het recht van voorrang. In overeenstemming met het systeem van het Unieverdrag strekt het voorrangsrecht zich uit tot aanvragen die in een Unieland of in een staat die partij is bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie zijn ingediend.

42 Het recht van voorrang ontstaat door de eerdere indiening van een merkaanvraag in een van de voorvermelde staten en is een autonoom recht in die zin dat het ongeacht het verdere lot van die eerdere aanvraag blijft bestaan. Wanneer voor de gemeenschapsmerkaanvraag een beroep op het recht van voorrang wordt gedaan, wordt dit recht een bestanddeel van de aanvraag, aangezien een wezenlijk kenmerk ervan bepaalt: de datum van indiening van de eerdere aanvraag geldt als de indieningsdatum van de gemeenschapsmerkaanvraag voor de vaststelling van de rangorde van de rechten. De aanvragen of de rechten die in de periode tussen de eerdere aanvraag en de tweede aanvraag zijn ontstaan, kunnen dus niet aan de aanvrager of de toekomstige merkhouder worden tegengeworpen.

43 In het kader van een overeenkomstig artikel 29 van verordening nr. 40/94 ingediende aanvraag betekent het feit dat de aanvrager de bedoeling heeft een aanvraag in te dienen voor hetzelfde merk als waarvan de voorrang wordt ingeroepen, evenwel niet dat het prioriteitsonderzoek overbodig is of dat, zoals het Bureau betoogt, een beroep op voorrang nooit kan worden afgewezen omdat de prioriteitsverklaring verzoeksters bedoeling jegens het Bureau bindend zou vastleggen.

44 Een gemeenschapsmerkaanvraag waarvoor beroep op het recht van voorrang wordt gedaan, kan immers niet automatisch worden aanvaard op basis van een onweerlegbaar vermoeden, dat de aanvrager de bedoeling heeft een aanvraag in te

dienen voor hetzelfde merk als waarvan de voorrang wordt ingeroepen. Het Bureau dient een dergelijke aanvraag aan een onderzoek te onderwerpen en na te gaan of alle formele en materiële vereisten zijn vervuld.

45 Wanneer, zoals in casu, de prioriteitsverklaring niet strookt met de bedoeling die uitdrukkelijk in het beroep op voorrang en in de begeleidende brief bij de prioriteitsverklaring is uitgedrukt, dient het Bureau na het beroep op voorrang en de opmerkingen van de aanvrager over het vastgestelde verschil te hebben onderzocht, de aard van dit verschil en de bedoeling van de aanvrager vast te stellen, te bepalen of de aanvrager daadwerkelijk een gemeenschapsmerk wenst te verkrijgen voor hetzelfde merk als het eerder aangevraagde en de inhoud van de inschrijvingsaanvraag dienovereenkomstig te preciseren.

46 Anders dan verzoekster betoogt, impliceert het genoemde verschil in die omstandigheden op zich niet, dat het voor de onderzoeker duidelijk moest zijn geweest dat verzoekster voor het gemeenschapsmerk dezelfde spelling wenste als in de eerdere aanvraag.

47 In casu heeft verzoekster bij faxbericht van 6 augustus 1998 een verzoek tot verbetering ingediend. Daarin zette zij uiteen, dat haar medewerkers in de Verenigde Staten haar aandacht hadden gevestigd op een schrijffout in hun brief aan verzoekster waarbij zij haar hadden verzocht een gemeenschapsmerkaanvraag voor het merk TELEYE in te dienen. Het Bureau heeft duidelijk kunnen vaststellen, en betwist overigens niet, dat het om een schrijffout gaat en dat verzoekster de bedoeling had haar oudere merk TELEEYE te laten inschrijven. Het Bureau heeft de gevraagde verbetering evenwel geweigerd, omdat het oorspronkelijk aangevraagde gemeenschapsmerk daardoor zijns inziens wezenlijk werd veranderd.

48 Ingevolge verordening nr. 40/94 kan de gemeenschapsmerkaanvraag op verzoek van de aanvrager in de in artikel 44, lid 2, bedoelde gevallen en onder precieze

voorwaarden worden gewijzigd, met name om taal- en schrijffouten of andere kennelijke vergissingen te verbeteren, voorzover een dergelijke verandering het merk niet wezenlijk verandert. Hierbij heeft de gemeenschapswetgever twee doelen voor ogen gehad. Enerzijds wilde hij de nadelen vermijden die uit een absoluut verbod van wijziging van een merkaanvraag voortvloeien, onder meer de verplichting voor de aanvrager om een nieuwe aanvraag in te dienen. Anderzijds heeft hij, door als beperkende voorwaarde te stellen dat de wijziging van de aanvraag het merk niet wezenlijk mag veranderen, misbruik willen vermijden waartoe een zeer liberale wijzigingsregeling aanleiding zou kunnen geven, en heeft hij aldus de belangen van derden met betrekking tot de beschikbaarheid van de tekens willen beschermen.

49 Daarbij komt nog, dat het verzoek tot verbetering van het aangevraagde merk in casu rechtstreeks verband houdt met het beroep op voorrang, daar de verbetering ertoe strekt de spelling van het gevraagde gemeenschapsmerk in overeenstemming te brengen met die van het eerder aangevraagde merk. Dat blijkt bij vergelijking van de twee merken zoals ze uit het aanvraagformulier voor het gemeenschapsmerk respectievelijk de merkaanvraag waarvan de voorrang wordt ingeroepen (beide overgelegd aan het Bureau) en uit de door verzoekster bij het Bureau ingediende opmerkingen naar voren komen. Het is een element waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitlegging van de voorwaarde, dat de wijziging het merk niet wezenlijk mag veranderen.

50 Uit het feit dat artikel 29 van verordening nr. 40/94 de identiteit van het voorwerp van de gemeenschapsmerkaanvraag met dat van de eerdere aanvraag impliceert, alsmede uit de aard van de begane vergissing en de duidelijk uitgedrukte bedoeling van verzoekster tot inschrijving van het merk waarvan de voorrang is ingeroepen, volgt dat de gevraagde verbetering geen misbruik oplevert en geen wezenlijke wijziging van het merk betekent.

51 Het feit dat verzoekster in casu overeenkomstig artikel 44, lid 2, om verbetering van het merk kan vragen, is niet in strijd met het vereiste, derden de bescherming

te bieden die uit de in artikel 29 gestelde termijn van zes maanden voortvloeit. Deze termijn dient weliswaar het belang van derden, die niet behoren te worden geconfronteerd met te lange voorrangsperiodes waarin de door hen nagestreefde rechten niet geldig kunnen worden verworven, maar dient ook ter bescherming van de belangen van de aanvrager, die gedurende een bepaalde periode een internationale uitbreiding van zijn merkrecht moet kunnen realiseren.

52 De kamer van beroep heeft dus ten onrechte haar beoordeling in de punten 13 en 14 van de bestreden beslissing gebaseerd op de in punt 33 van dit arrest vermelde criteria en geen rekening gehouden met alle voorgaande overwegingen, in het bijzonder met het belang dat het beroep op het recht van voorrang kan hebben voor de beoordeling van de vraag, of de gevraagde verbetering het merk wezenlijk verandert.

53 Mitsdien is het beroep gegrond, zonder dat het tweede onderdeel van het tweede middel en het eerste middel behoeven te worden onderzocht. Bijgevolg moet de bestreden beslissing worden vernietigd.

Kosten

54 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen voorzover dit is gevorderd. Aangezien het Bureau in het ongelijk is gesteld, moet het worden verwezen in zijn eigen kosten alsook in die van verzoekster, zoals deze heeft gevorderd.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

1) **Vernietigt de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 24 maart 1999 (zaak R 219/1998-1).**

2) **Verwijst het Bureau in zijn eigen kosten alsook in die van verzoekster.**

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 15 november 2001.

De griffier

H. Jung

De president van de Vierde kamer

P. Mengozzi