

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

16 september 2004*

In zaak T-342/02,

Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp., gevestigd te Santa Monica, Californië (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door F. de Visscher, E. Cornu, E. De Gryse en D. Moreau, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door S. Laitinen en D. Botis als gemachtigden,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM:

Moser Grupo Media, SL, gevestigd te Santa Eulalia del Rio (Spanje)

betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 5 september 2002 (zaak R 437/2001-3), waarbij het beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling inzake een oppositieprocedure tussen Moser Grupo Media, SL, en Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp., niet-ontvankelijk is verklaard,

* Procestaal: Engels.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, V. Tiili en M. Vilaras, rechters,
griffier: J. Plingers, administrateur,

gezien het op 8 november 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 7 mei 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 28 april 2004,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 7 november 1996 heeft Moser Grupo Media, SL, krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, een aanvraag om inschrijving als gemeenschapsmerk ingediend bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”).

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het hieronder afgebeelde beeldmerk:



3 De waren en diensten waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, behoren tot de klassen 9, 16, 38, 39 et 41 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, en zijn, voor elk van deze klassen, omschreven als volgt:

- „films, belicht; compact discs (audio-video); cinematografische, optische en fotografische apparaten en instrumenten”, behorende tot klasse 9;

- „tijdschriften, foto’s, aanplakbiljetten, drukwerken en publicaties”, behorende tot klasse 16;

- „uitzending van televisie- en radioprogramma’s”, behorende tot klasse 38;

- „distributie van allerlei soorten publicaties, video’s en films”, behorende tot klasse 39;

— „filmproductie; productie van films op videobanden; dienstverlening van bedrijven die zich bezighouden met de verhuur van videobanden en cinematografische films; samenstelling van radio- en televisieprogramma's; dienstverlening door filmstudio's", behorende tot klasse 41.

- 4 Deze aanvraag werd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 16/1998 van 9 maart 1998 gepubliceerd.
- 5 Op 9 juni 1998 heeft Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. (hierna: „verzoekster”) krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de aangevraagde inschrijving, en wel voor alle waren en diensten waarop de aanvraag betrekking had. De oppositie berustte op het oudere nationale merk MGM dat is ingeschreven in Denemarken (klassen 9, 16 en 41), in Finland (klassen 9 en 41), in Frankrijk (klassen 9, 15, 16, 35, 38 en 41), in Duitsland (klasse 9), in Italië (klassen 9, 15, 16, 35, 38 en 41), in Portugal (klasse 9), in Spanje (klasse 9), in Zweden (klasse 9), in de Beneluxlanden (klassen 9, 15, 16, 20 en 41), in Griekenland (klassen 9, 15 en 16), in het Verenigd Koninkrijk (klassen 9, 35 en 41) en in Oostenrijk (klassen 9, 16 en 41), alsook op gemeenschapsmerkaanvraag nr. 141820, die op 1 april 1996 was ingediend voor de waren en diensten die behoren tot de klassen 9, 38 en 41.
- 6 Bij beslissing van 19 februari 2001 (hierna: „beslissing van de oppositieafdeling”) heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen voor alle betrokken waren en diensten. Bij het onderzoek van de zaak heeft de oppositieafdeling geen rekening gehouden met bepaalde oudere nationale merken, te weten de rechten die in Oostenrijk, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk werden opgeëist, noch met de gemeenschapsmerkaanvraag. Aan de vermelde nationale merken werd om de volgende redenen voorbijgegaan. Om te beginnen bleek uit het stuk dat als bewijs van de in Oostenrijk verkregen nationale inschrijving was overgelegd, dat niet verzoekster, maar Metro-Goldwyn-Mayer Film Corp. de betrokken houder van het recht was. Voorts was de vertaling betreffende de in Griekenland verkregen

nationale inschrijving correct noch toereikend, zodat zij niet werd aanvaard. Ten slotte berustte het bewijs van de in het Verenigd Koninkrijk verkregen nationale inschrijvingen uitsluitend op gegevens afkomstig uit een particuliere databank, zodat het niet volstond.

- 7 De beslissing van de oppositieafdeling was gebaseerd op het mogelijke gevaar van verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, waarbij werd gespecificeerd dat, aangezien de oppositie op grond van deze bepaling was toegewezen, het onderzoek van de argumenten die berustten op andere, op artikel 8, leden 4 en 5, gebaseerde oppositiegronden overbodig was.

- 8 Op 4 april 2001 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Zij voerde aan dat de oppositieafdeling rekening had moeten houden met de oudere, in Oostenrijk, Griekenland of het Verenigd Koninkrijk verkregen nationale rechten alsook met de gemeenschapsmerkaanvraag, en de gemeenschapsmerkaanvraag voor de gehele Europese Unie had moeten afwijzen teneinde te beletten dat deze krachtens artikel 108 van verordening nr. 40/94 eventueel in een aanvraag voor een nationaal merk zou worden omgezet.

- 9 Bij beslissing van 5 september 2002 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de derde kamer van beroep, gelet op artikel 58 van verordening nr. 40/94, het beroep niet-ontvankelijk verklaard op grond dat de oppositieafdeling de vorderingen van verzoekster had toegewezen. Verzoekster had expliciet noch impliciet gevorderd dat Moser Grupo Media, SL, zou worden belet, haar gemeenschapsmerkaanvraag in een aanvraag om een nationaal merk om te zetten. Bovendien heeft de oppositie-procedure overeenkomstig artikel 42 van verordening nr. 40/94 niet tot doel merkengeschillen op nationaal niveau te regelen, maar de inschrijving te voorkomen van een gemeenschapsmerk dat conflicteert met oudere rechten. Volgens de kamer van beroep zou de verplichting om de oppositie aan een ruimer onderzoek te

onderwerpen dan de vraag van de inschrijving als gemeenschapsmerk, indruisen tegen de belangrijkste functie van de oppositieprocedure en tegen het beginsel van proceseconomie.

- 10 Het woordmerk MGM is op 7 oktober 2002 als gemeenschapsmerk voor verzoekster ingeschreven.

Procedure en conclusies van partijen

- 11 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 8 november 2002, heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld.

- 12 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;

- de beslissing van de oppositieafdeling te bevestigen voor zover daarbij de oppositie voor alle in de aanvraag van Moser Grupo Media, SL, bedoelde waren en diensten wordt toegewezen, en de gehele inschrijvingsaanvraag op grond van de nationale inschrijvingen van het merk MGM wordt afgewezen;

- de beslissing van de oppositieafdeling gedeeltelijk te vernietigen, primair, voor zover daarbij geen rekening wordt gehouden met verzoeksters gemeenschapsmerkaanvraag, en, subsidiair, voor zover daarbij geen rekening wordt gehouden met de oudere nationale merkinschrijvingen in Oostenrijk, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk;

- het BHIM te verwijzen in de kosten.

13 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;

- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

14 Verzoekster voert in wezen één middel aan: schending van de artikelen 42, lid 1, sub a, 8, lid 2, en 58 van verordening nr. 40/94.

Argumenten van partijen

15 Verzoekster stelt zich op het standpunt dat de kamer van beroep niet op goede gronden heeft kunnen oordelen dat de beslissing van de oppositieafdeling haar niet bezwaarde. Zij beklemtoont dat de oppositieafdeling niet al haar vorderingen heeft

toegewezen en haar het recht op een diepgaand onderzoek van de zaak heeft ontnomen. Door de omstandigheid dat de oppositieafdeling noch de oudere, in Oostenrijk, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk verkregen nationale merken, noch haar op dat tijdstip in behandeling zijnde gemeenschapsmerkaanvraag in aanmerking heeft genomen, kan Moser Grupo Media, SL, overeenkomstig artikel 108 van verordening nr. 40/94 haar gemeenschapsmerkaanvraag nog steeds omzetten in een aanvraag voor een nationaal merk in de lidstaten waarvoor haar gemeenschapsmerkaanvraag niet op grond van verzoeksters oudere rechten door de oppositieafdeling is afgewezen. Dit zou niet het geval zijn geweest indien de oppositieafdeling, gelijk zij had moeten doen, zich op alle oudere nationale rechten van verzoekster dan wel op haar gemeenschapsmerkaanvraag had gebaseerd. De gronden waarop de beslissing van de oppositieafdeling berust, beperken dus de effecten van de afwijzing van de aanvraag van Moser Grupo Media, SL.

- 16 Aangaande de bewering dat verzoekster niet expliciet heeft gevorderd dat de afwijzing zo ruim mogelijk zou zijn, voert verzoekster aan dat een dergelijke vordering volgens verordening nr. 40/94 noodzakelijk noch vereist is. Aangezien haar oppositie overeenkomstig artikel 8, lid 2, van verordening nr. 40/94 op verschillende oudere nationale rechten en op haar gemeenschapsmerkaanvraag berustte, beoogde zij met haar vordering een zo ruim mogelijke afwijzing van de gemeenschapsmerkaanvraag te verkrijgen.
- 17 Zij betoogt dat de oppositieafdeling de oppositieprocedure op grond van regel 20, lid 6, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1) had moeten opschorten totdat het gemeenschapsmerk MGM definitief was ingeschreven, om vervolgens haar beslissing op het ingeschreven merk te baseren.
- 18 Bovendien berustte de beslissing van de oppositieafdeling om de oudere, in Oostenrijk, Griekenland of het Verenigd Koninkrijk verkregen nationale rechten niet in aanmerking te nemen, op geen wettige grond.

- 19 Het bewijs van de inschrijving van het merk MGM in Oostenrijk werd afgewezen, omdat het onder de naam Metro-Goldwyn-Mayer Film Corp. en niet op naam van verzoekster was ingediend. Nochtans gaat het om dezelfde rechtspersoon. Verzoekster verwijst hiervoor naar de lijst van haar filialen en zustervennootschappen, die zij in bijlage 6 bij het verzoekschrift heeft overgelegd.
- 20 Verzoekster voert aan dat er geen rekening is gehouden met de inschrijving van het Griekse merk, omdat het in de vertaling vermelde nummer niet hetzelfde was als dat van het inschrijvingsbewijs. Het gaat evenwel om een misverstand, aangezien in de vertaling, die bij de eerste opmerkingen ter ondersteuning van de oppositie was gevoegd, het litigieuze nummer zelfs niet was vermeld.
- 21 Ten slotte werden de in het Verenigd Koninkrijk gedeponeerde merken niet in aanmerking genomen omdat de overgelegde stukken afschriften waren uit particuliere databanken. De stukken die verzoeksters advocaten naar aanleiding van het verzoek om nadere informatie van het BHIM (bewijzen van vernieuwing) op 20 februari 2000 hebben overgelegd, waren evenwel uit de databank van het Patent Office van het Verenigd Koninkrijk afkomstige documenten, die in het geval van lokale merkenbureaus worden aanvaard.
- 22 Met betrekking tot het argument dat de oppositieprocedure niet tot doel heeft om merkengeschillen op nationaal niveau op te lossen, merkt verzoekster op dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met de omstandigheid dat de omzettingsprocedure uit verordening nr. 40/94 zelf, met name uit artikel 108, ervan volgt.
- 23 Om die reden hadden de kamer van beroep en de oppositieafdeling er rekening mee moeten houden dat Moser Grupo Media, SL, de mogelijkheid blijft behouden om haar gemeenschapsmerkaanvraag in een aanvraag voor een nationaal merk om te zetten en hadden zij hun weigering om het aangevraagde merk in te schrijven moeten baseren op alle aangevoerde oudere nationale merken en op verzoeksters gemeenschapsmerk.

- 24 Verzoekster voegt hieraan toe dat, aangezien het merk MGM uiteindelijk op 7 oktober 2002 is ingeschreven, de procedure niet meer behoeft te worden opgeschort en het Gerecht deze inschrijving in aanmerking kan nemen. Omdat de oppositieafdeling — volgens verzoekster terecht — heeft beslist dat er een gevaar van verwarring bestond tussen het merk MGM van verzoekster en het beeldmerk Moser Grupo Media, SL, geldt hetzelfde betoog voor het thans ingeschreven gemeenschapsmerk MGM.
- 25 Volgens het BHIM heeft verzoekster expliciet noch impliciet gevorderd dat de aanvrager van het gemeenschapsmerk zou worden belet, zijn aanvraag in een aanvraag voor een nationaal merk om te zetten.
- 26 Met betrekking tot de vraag of het BHIM gehouden was de oppositie zo ruim mogelijk te onderzoeken, houdt het BHIM staande dat het hoofddoel van de oppositieprocedure is, de houders van oudere rechten een middel te verlenen teneinde de inschrijving van gemeenschapsmerken die met hun oudere rechten conflicteren, te voorkomen. De bescherming van merkenrechten of de beslechting van merkengeschillen op nationaal niveau vormen evenwel niet het hoofddoel.
- 27 Voor het BHIM betekent artikel 8, lid 2, sub b, van verordening nr. 40/94 slechts dat het de afwijzing van de oppositie niet mag baseren op de omstandigheid dat een merk nog niet is ingeschreven. Regel 20, lid 6, van verordening nr. 2868/95 verplicht het BHIM in geen geval, de oppositieprocedure op te schorten.
- 28 Bovendien kunnen de artikelen 108 tot en met 110 van verordening nr. 40/94, waarin de regels betreffende de omzetting van een gemeenschapsmerkaanvraag in een aanvraag voor een nationaal merk zijn neergelegd, niet de basis vormen voor enig juridisch belang van opposanten om te eisen dat problemen betreffende de omzetting in een nationaal merk in het stadium van de oppositie worden geregeld. Volgens het BHIM had het door verzoekster ingeroepen juridische belang reeds op het tijdstip van de oppositieprocedure een rechtstreeks en daadwerkelijk belang moeten zijn.

- 29 Het BHIM herinnert eraan dat de oppositieafdeling in de praktijk probeert om met zo veel mogelijk oudere rechten rekening te houden, dan wel om beslissingen te geven met een zo ruim mogelijke territoriale reikwijdte, voor zover de procedure hierdoor niet wordt vertraagd.
- 30 Wat ten slotte de omstandigheid betreft dat de oppositieafdeling geen rekening heeft gehouden met de in Oostenrijk, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk ingeschreven nationale merken van verzoekster, herinnert het BHIM eraan dat het Oostenrijkse merk niet in handen is verzoekster, maar van een vennootschap van dezelfde groep, die een afzonderlijke rechtspersoon is. Voor het Griekse merk wijkt het op het inschrijvingsbewijs vermelde inschrijvingsnummer af van dat in de vertaling. De bewijzen die moeten aantonen dat de Britse merken door verzoekster worden gehouden, zijn uit een particuliere databank afkomstig. Er bestaat dus geen zekerheid dat deze gegevens juist en up-to-date zijn. Het BHIM is dan ook van mening dat de oppositieafdeling de betrokken nationale merken terecht buiten beschouwing heeft gelaten.

Beoordeling door het Gerecht

- 31 Verzoekster verwijt het BHIM vooral dat Moser Grupo Media, SL, haar gemeenschapsmerkaanvraag overeenkomstig artikel 108 van verordening nr. 40/94 nog steeds kan omzetten in een aanvraag voor een nationaal merk in de lidstaten waarvoor haar gemeenschapsmerkaanvraag niet op grond van verzoeksters oudere merken is afgewezen, aangezien de oppositieafdeling noch de oudere nationale merken die verzoekster in Oostenrijk, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk heeft verkregen, noch haar op dat tijdstip in behandeling zijnde gemeenschapsmerkaanvraag in aanmerking heeft genomen.

- 32 Dienaangaande zij er om te beginnen aan herinnerd dat artikel 58 van verordening nr. 40/94 bepaalt dat „eenieder die partij is in een procedure welke tot een beslissing heeft geleid, [...] hiertegen in beroep [kan] gaan voor zover hij bij die beslissing in het ongelijk gesteld is”.
- 33 In casu staat vast dat het beroep voor de kamer van beroep bij de bestreden beslissing niet-ontvankelijk is verklaard op grond dat de oppositieafdeling de vordering van verzoekster, wat artikel 58 van verordening nr. 40/94 betreft, had toegewezen.
- 34 In dit verband zij opgemerkt dat de oppositieprocedure tot doel heeft, de inschrijving te voorkomen van gemeenschapsmerken die conflicteren met oudere merken of rechten. Alleen met deze uitlegging kunnen de doelstellingen van verordening nr. 40/94 volledig worden bereikt. In de tweede overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 wordt immers verklaard dat het communautaire merkensysteem de ondernemingen in staat stelt, volgens één enkele procedure gemeenschapsmerken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Gemeenschap, en dat dit beginsel, namelijk dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, van toepassing is tenzij deze verordening anders bepaalt.
- 35 Bijgevolg moet ervan worden uitgegaan dat de oppositieprocedure tot doel heeft de ondernemingen in staat te stellen zich volgens één enkele procedure te verzetten tegen gemeenschapsmerkaanvragen die een gevaar van verwarring met hun merken of met hun oudere rechten kunnen doen ontstaan, en niet mogelijke geschillen op nationaal niveau vooraf te beslechten.
- 36 In casu staat vast dat de oppositie van verzoekster met betrekking tot alle betrokken waren en diensten is toegewezen en dat de inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk Moser Grupo Media, SL, is geweigerd. Met haar beslissing heeft de oppositieafdeling de vordering van verzoekster dus toegewezen.

- 37 Voorts dient nog het argument van verzoekster te worden onderzocht dat de omstandigheid dat de oppositieafdeling noch haar in Oostenrijk, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk verkregen oudere nationale merken, noch haar gemeenschapsmerkaanvraag heeft onderzocht, negatieve rechtsgevolgen voor haar heeft gehad, en dit ongeacht de afloop van de zaak.
- 38 Wat dit aangaat zij eraan herinnerd dat regel 15, lid 1, van verordening nr. 2868/95 inderdaad bepaalt dat „oppositie mag geschieden op grond van een of meer oudere merken in de zin van artikel 8, lid 2, van de verordening (oudere merken’) of van een of meer andere oudere rechten in de zin van artikel 8, lid 4, van de verordening (oudere rechten)’”.
- 39 Bovendien volgt uit verordening nr. 40/94, en in het bijzonder uit het – ten tijde van de feiten van het geding geldende – artikel 108, lid 1, sub a, ervan, dat „de aanvrager of houder van een gemeenschapsmerk kan verzoeken dat zijn aanvraag of zijn gemeenschapsmerk in een aanvraag om een nationaal merk wordt omgezet [...] voor zover de aanvraag om een gemeenschapsmerk is geweigerd of ingetrokken of geacht wordt te zijn ingetrokken”.
- 40 Voorts is het zo dat de gronden waarop de gemeenschapsmerkaanvraag is afgewezen, bepalend zijn voor de vraag of het aangevraagde gemeenschapsmerk op nationaal niveau kan worden ingeschreven. Artikel 108, lid 2, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt namelijk dat er geen omzetting plaatsvindt indien bescherming wordt verlangd in een lidstaat waar voor de aanvraag of het gemeenschapsmerk overeenkomstig de beslissing van het BHIM of van de nationale rechterlijke instantie een grond voor weigering, verval of nietigheid van toepassing is.

- 41 Vaststaat evenwel dat de procedure van omzetting van de gemeenschapsmerkaanvraag in een aanvraag voor een nationaal merk voor de aanvrager van het gemeenschapsmerk in elk geval slechts een mogelijkheid is. Bovendien kunnen de aanvragers aan deze procedure geen recht op aanvaarding van hun aanvragen door de bevoegde nationale instanties ontnemen. Integendeel, de beslissing over een eventuele nationale inschrijving is voorbehouden aan de bevoegde nationale instanties. De opposanten kunnen overigens hun rechten voor deze nationale instanties doen gelden.
- 42 Voorts staat niets eraan in de weg dat een aanvrager wiens gemeenschapsmerkaanvraag na een oppositieprocedure is afgewezen, bij de nationale instanties soortgelijke aanvragen indient zonder een beroep te doen op de omzettingsprocedure.
- 43 Bijgevolg moet worden vastgesteld dat het door verzoekster ingeroepen belang betrekking heeft op een toekomstige en onzekere rechtssituatie.
- 44 In dit verband zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak een door een natuurlijke of rechtspersoon ingesteld beroep tot nietigverklaring slechts ontvanke-lijk is, indien de verzoeker belang heeft bij de nietigverklaring van de bestreden handeling (arresten Gerecht van 14 september 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commissie, T-480/93 en T-483/93, Jurispr. blz. II-2305, punt 59; 25 maart 1999, Gencor/Commissie, T-102/96, Jurispr. blz. II-753, punt 40, en 30 januari 2002, Nuove Industrie Molisane/Commissie, T-212/00, Jurispr. blz. II-347, punt 33). Dit belang moet bestaan en daadwerkelijk zijn (arrest Gerecht van 17 september 1992, NBV en NVB/Commissie, T-138/89, Jurispr. blz. II-2181, punt 33) en moet worden beoordeeld naar de dag waarop het beroep is ingesteld (arrest Hof van 16 december 1963, Forges de Clabecq/Hoge Autoriteit, 14/63, Jurispr. blz. 751, 780, en arrest Gerecht van 24 april 2001, Torre e.a./Commissie, T-159/98, JurAmbt. blz. I-A-83 en II-395, punt 28). Wanneer het door de verzoeker aangevoerde belang betrekking heeft op een toekomstige rechtssituatie, moet hij aantonen dat de aantasting van die

situatie nu al zeker is. Een verzoeker kan zich dus niet op toekomstige en onzekere situaties beroepen om zijn belang bij de nietigverklaring van de bestreden handeling te rechtvaardigen (arrest NBV en NVB/Commissie, reeds aangehaald, punt 33).

- 45 Derhalve moet worden geoordeeld dat de vorderingen van verzoekster bij de beslissing van de oppositieafdeling zijn toegewezen, aangezien haar oppositie voor alle betrokken waren en diensten gegrond is verklaard, ook al was het niet op basis van alle merken die als oppositiegrond waren aangevoerd.
- 46 Met betrekking tot de vermeende verplichting om rekening te houden met verzoeksters gemeenschapsmerkaanvraag, heeft het BHIM zich terecht op overwegingen van proceseconomie beroepen. Omdat de oppositie op grond van verschillende oudere nationale merken kon worden toegewezen, was het niet nodig de procedure nog langer te rekken door deze krachtens regel 20, lid 6, van verordening nr. 2868/95 op te schorten totdat het gemeenschapsmerk was ingeschreven. Regel 20, lid 6, van verordening nr. 2868/95 bepaalt namelijk dat „indien de oppositie op een inschrijvingsaanvraag in de zin van artikel 8, lid 2, [sub] b, van de verordening berust, [...] het Bureau een oppositieprocedure [kan] opschorten totdat in die procedure een eindbeslissing wordt genomen of indien er andere omstandigheden bestaan, waarin een dergelijke opschorting passend is”. Bijgevolg is opschorting niet meer dan een mogelijkheid voor het BHIM, dat hiertoe enkel zijn toevlucht zal nemen als het dit gerechtvaardigd acht.
- 47 Aanvaarding van verzoeksters standpunt dat het BHIM gehouden is om elke oppositieprocedure die berust op een in artikel 8, lid 2, sub b, van de verordening bedoelde inschrijvingsaanvraag, op te schorten totdat een definitieve beslissing is genomen met betrekking tot deze aanvraag, zou immers tot een kettingreactie kunnen leiden. Het is namelijk mogelijk dat tegen de inschrijvingsaanvraag zoals bedoeld in artikel 8, lid 2, sub b, van de verordening, in verband met een andere inschrijvingsaanvraag zelf oppositie wordt ingesteld, die volgens het standpunt van verzoekster dan op haar beurt zou moeten worden opgeschort.

- 48 Wat betreft de vraag of verzoekster al dan niet, expliciet of impliciet, een beslissing over de oppositie heeft gevorderd met zo ruim mogelijke gevolgen, dat wil zeggen een beslissing die zich zou uitstrekken tot alle oudere nationale merken waarop zij haar oppositie heeft gebaseerd alsook tot de gemeenschapsmerkaanvraag, kan het betoog van verzoekster niet worden aanvaard. Aangezien de oppositieafdeling om de hierboven genoemde redenen namelijk in geen geval gehouden is om alle merken of oudere rechten te onderzoeken, is de vraag van het effect van de reikwijdte van het oppositieverzoek op deze verplichting volkomen irrelevant.
- 49 Om dezelfde redenen is het evenmin nodig na te gaan of de inschrijvingsaanvraag van het merk MGM op gemeenschapsniveau en het bestaan van Oostenrijkse, Griekse en Britse merken geldige oppositiegronden zouden zijn geweest.
- 50 Bijgevolg dient het beroep te worden verworpen.

Kosten

- 51 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van verweerder te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

- 1) **Verwerpt het beroep.**

- 2) **Verwijst verzoekster in de kosten.**

Legal

Tiili

Vilaras

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 16 september 2004.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

H. Legal