

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

16 päivänä syyskuuta 2004\*

Asiassa T-342/02,

**Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp.**, kotipaikka Santa Monica, Kalifornia (Yhdysvallat), edustajinaan asianajajat F. de Visscher, E. Cornu, E. De Gryse ja D. Moreau,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**,  
asiamiehinnään S. Laitinen ja D. Botis,

vastaajana,

jossa asian käsittelyyn SMHV:n valituslautakunnassa osallistui

**Moser Grupo Media, SL**, kotipaikka Santa Eulalia del Rio (Espanja),

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 5.9.2002 tekemästä päätöksestä (asia R 437/2001-3) jättää tutkittavaksi ottamatta Moser Grupo Media, SL:n ja Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp:n välisessä väitemenettelyssä tehdystä väiteosaston päätöksestä tehty valitus,

\* Oikeudenkäyntikieli: englantia.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN  
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekä tuomarit V. Tiili ja  
M. Vilaras,  
kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomiostuimee 8.11.2002 jätetyn  
kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomiostuimee 7.5.2003 jätetyn  
vastineen,

ottaen huomioon 28.4.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

**tuomion**

**Asian tausta**

- 1 Moser Grupo Media, SL teki 7.11.1996 yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla hakemuksen tavaramerkin rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV).

- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:



- 3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16, 38, 39 ja 41, ja ne vastaavat mainittujen luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

- "Äänitetyt filmit; CD-levyt; elokuva-, optiset ja valokuvauslaitteet ja -kojeet", jotka kuuluvat luokkaan 9
  
- "Aikakauslehdet, valokuvat, julisteet, painotuotteet ja julkaisut", jotka kuuluvat luokkaan 16
  
- "Televisio- ja radio-ohjelmien lähettäminen", jotka kuuluvat luokkaan 38
  
- "Kaikenlaisten julkaisujen, videoiden ja elokuvien jakelupalvelut", jotka kuuluvat luokkaan 39

— ”Elokvien tuotantopalvelut; videoelokuvien tuotantopalvelut; videoelokuvia ja elokuvia vuokraavien yritysten palvelut; radio- ja televisio-ohjelmien tekeminen; elokuvastudioiden palvelut”, jotka kuuluvat luokkaan 41.

- 4 Tämä hakemus julkaistiin Yhteisön tavaramerkkilehden 9.3.1998 ilmestyneessä numerossa 16/1998.
- 5 Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. (jäljempänä kantaja) teki 9.6.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen haettua rekisteröintiä vastaan, ja väite koski kaikkia tavaramerkkihakemuksessa mainittuja tavaroita ja palveluita. Väite perustui olemassa olevaan aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin MGM, joka on rekisteröity Tanskassa (luokat 9, 16 ja 41), Suomessa (luokat 9 ja 41), Ranskassa (luokat 9, 15, 16, 35, 38 ja 41), Saksassa (luokka 9), Italiassa (luokat 9, 15, 16, 35, 38 ja 41), Portugalissa (luokka 9), Espanjassa (luokka 9), Ruotsissa (luokka 9), Beneluxmaissa (luokat 9, 15, 16, 20 ja 41), Kreikassa (luokat 9, 15 ja 16), Yhdistyneessä kuningaskunnassa (luokat 9, 35 ja 41) ja Itävallassa (luokat 9, 16 ja 41), sekä hakemukseen yhteisön tavaramerkiksi nro 141820, joka on jätetty 1.4.1996 ja joka kattaa luokkiin 9, 38 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluita.
- 6 Väiteosasto hyväksyi 19.2.2001 tekemällään päätöksellä (jäljempänä väiteosaston päätös) väitteen kaikkien kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden osalta. Asiaa tutkiessaan väiteosasto ei ottanut huomioon tiettyjä aikaisempia kansallisia tavaramerkkejä, eli Itävallassa, Kreikassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa myönnettyjä oikeuksia, eikä hakemusta yhteisön tavaramerkiksi. Edellä mainitut kansalliset tavaramerkit sivuutettiin seuraavista syistä. Ensinnäkin, asiakirjasta, jonka piti olla todiste Itävallassa myönnetystä kansallisesta rekisteröinnistä, kävi ilmi, että kyseisen oikeuden haltija ei ollut kantaja vaan Metro-Goldwyn-Mayer Film Corp.

Toiseksi Kreikassa saatua kansallista rekisteröintiä koskeva käänös ei ollut oikein eikä riittävä ja sitä ei sen vuoksi otettu huomioon. Kolmanneksi todiste kansallisten rekisteröintien haltijasta Yhdistyneessä kuningaskunnassa perustui ainoastaan yksityisestä tietokannasta peräisin oleviin tietoihin ja oli täten riittämätön.

- 7 Väiteosaston päätöksen perusteena oli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara, ja päätöksessä täsmennettiin, että koska väite hyväksyttiin tämän säännöksen perusteella, muiden väiteperusteiden, jotka perustuvat 8 artiklan 4 ja 5 kohtaan, tueksi esitettyjen perusteluiden tutkiminen oli tarpeetonta.
- 8 Kantaja teki 4.4.2001 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisen valituksen väiteosaston päätöksestä. Kantajan mukaan väiteosaston olisi tullut ottaa huomioon Itävallassa, Kreikassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa myönnetty aikaisemmat kansalliset oikeudet sekä hakemus yhteisön tavaramerkiksi ja hylätä hakemus yhteisön tavaramerkiksi koko Euroopan unionin alueella, jotta estettäisiin se, että hakemus yhteisön tavaramerkiksi mahdollisesti muunnetaan kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi asetuksen N:o 40/94 108 artiklan mukaisesti.
- 9 SMHV:n kolmas valituslautakunta jätti 5.9.2002 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) valituksen tutkittavaksi ottamatta sillä perusteella, että väiteosasto oli myöntynyt kantajan vaatimukseen asetuksen N:o 40/94 58 artiklassa tarkoitetulla tavalla. SMHV:n kolmannen valituslautakunnan mukaan kantaja ei ollut nimenomaisesti eikä implisiittisesti vaatinut päätöstä, joka estäisi Moser Grupo Media, SL:ää muuntamasta yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemustaan kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 42 artiklan mukaan väitemenettelyn tarkoituksena ei ole ratkoa kansallisia tavaramerkkiristi-

riitoja, vaan estää sellaisen yhteisön tavaramerkin rekisteröiminen, joka on ristiriidassa aikaisempien oikeuksien kanssa. Valituslautakunnan mukaan velvollisuus tutkia väite muuten kuin yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin osalta on ristiriidassa väitemenettelyn perustehtävän ja prosessiekonomisten periaatteiden kanssa.

- 10 Kantajan sanamerkki MGM rekisteröitiin yhteisön tavaramerkiksi 7.10.2002.

### Oikeudenkäyntimenettely sekä asianosaisten vaatimukset

- 11 Kantaja nosti käsiteltävänä olevan kanteen kannekirjelmällä, joka saapui yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 8.11.2002.

- 12 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— pysyttää väiteosaston päätöksen siltä osin kuin siinä hyväksytään väite kaikkien Moser Grupo Media, SL:n hakemuksessa mainittujen tuotteiden ja palveluiden osalta ja hylkää rekisteröintihakemuksen kokonaisuudessaan tavaramerkki MGM:n kansallisten rekisteröintien perusteella

— kumoaa osittain väiteosaston päätöksen, ensisijaisesti siltä osin kuin siinä ei oteta huomioon kantajan hakemusta yhteisön tavaramerkiksi, ja toissijaisesti siltä osin kuin siinä ei oteta huomioon Itävallassa, Kreikassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityjä aikaisempia kansallisia tavaramerkkejä

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

### **Oikeudellinen arviointi**

14 Kantaja esittää kanteensa tueksi yhden ainoan kanneperusteen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 8 artiklan 2 kohdan ja 58 artiklan rikkomiseen.

### *Asianosaisten lausumat*

15 Kantajan mielestä valituslautakunta on arvioinut virheellisesti, että väiteosaston päätös ei ollut hänelle vastainen. Kantaja korostaa, että väiteosaston päätöksessä ei hyväksytty kaikkia hänen vaatimuksiaan, koska siinä kieltäydettiin tutkimasta

laajemmin hänen asiaansa. Se, että väiteosasto ei ottanut huomioon aikaisempia Itävallassa, Kreikassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa myönnettyjä tavaramerkkejä eikä kantajan kyseisellä hetkellä käsittelyssä ollutta hakemusta yhteisön tavaramerkiksi, johtaa kantajan mukaan siihen, että Moser Grupo Media, SL pystyy yhä muuntamaan yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi asetuksen N:o 40/94 108 artiklan mukaisesti niissä jäsenvaltioissa, joiden suhteen väiteosasto ei ollut hylännyt Moser Grupo Media, SL:n tekemää, yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta kantajan aikaisempien oikeuksien perusteella. Tämä mahdollisuus olisi poissuljettu, jos väiteosasto olisi nojautunut, niin kuin olisi pitänyt, joko kantajan kaikkiin aikaisempiin kansallisiin oikeuksiin tai tämän hakemukseen yhteisön tavaramerkiksi. Näin ollen väiteosaston päätöksen perusteet rajoittavat kantajan mukaan Moser Grupo Media, SL:n hakemuksen hylkäämisen vaikutuksia.

- 16 Sen väitteen osalta, että kantaja ei olisi nimenomaisesti vaatinut mahdollisimman kattavaa hylkäystä, kantaja toteaa, että tällainen vaatimus ei asetuksen N:o 40/94 mukaan ole tarpeellinen eikä välttämätön. Kantaja katsoo, että koska hänen väitteensä perustui asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti useaan aikaisempaan kansalliseen oikeuteen ja kantajan hakemukseen yhteisön tavaramerkiksi, vaati hän täten väitteen kohteena olevan yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen mahdollisimman laajaa hylkäämistä.
- 17 Kantaja lisää, että yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 20 säännön 6 kohdan mukaan väiteosaston olisi tullut lykätä väitemenettelyä siihen asti, kunnes tavaramerkin MGM rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi olisi tullut lopulliseksi ja sitten perustaa päätöksensä rekisteröityyn tavaramerkkiin.
- 18 Sitä paitsi väiteosaston päätös olla ottamatta huomioon Itävallassa, Kreikassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa myönnettyjä aikaisempia kansallisia oikeuksia ei kantajan mukaan perustu mihinkään lailliseen perusteeseen.



- 19 Todiste tavaramerkin MGM rekisteröinnistä Itävallassa on kantajan mukaan hylätty siksi, että se on annettu hakijalle nimeltä Metro-Goldwyn-Mayer Film Corp. eikä kantajalle. Kuitenkin kyseessä on sama oikeushenkilö. Kantaja viittaa tässä yhteydessä kannekirjelmän kuudentena liitteenä olevaan listaan tytär- ja sisaryhtiöistään.
- 20 Kantaja esittää, että tavaramerkin rekisteröintiä Kreikassa ei ole otettu huomioon, koska käännöksessä mainittu numero ei ollut sama kuin rekisteröintitodistuksessa. Kyseessä on väärinkäsitys, koska väitteen tueksi esitettyjen ensimmäisten huomautusten liitteenä olleessa käännöksessä ei edes mainita kiistanalaista numeroa.
- 21 Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityjä tavaramerkkejä ei ole kantajan mukaan otettu huomioon, koska esitetyt asiakirjat ovat olleet yksityisistä tietokannoista peräisin olevia kopioita. Kuitenkin kantajan asianajajien 20.2.2000 toimittamat asiakirjat, joita SMHV oli pyytänyt lisätietoina (rekisteröinnin uudistamistodisteet), ovat peräisin Yhdistyneen kuningaskunnan patenttitoimiston tietokannasta, ja ne hyväksytään todisteeksi paikallisissa tavaramerkkivirastoissa.
- 22 Sen väitteen osalta, että väitemenettelyn tarkoituksena ei ole ratkaista tavaramerkkien ristiriitoja kansallisella tasolla, kantaja esittää, että valituslautakunta ei ole ottanut huomioon sitä, että muuntamisen menettely perustuu itse asetukseen N:o 40/94, tarkemmin sanoen sen 108 artiklaan.
- 23 Tästä syystä sekä valituslautakunnan että väiteosaston olisi tullut ottaa huomioon Moser Grupo Media, SL:n mahdollisuus muuntaa hakemuksensa yhteisön tavaramerkiksi kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi ja täten hylätä kyseinen tavaramerkkihakemus kaikkien aikaisempien kansallisten tavaramerkkien, joihin on vedottu, ja kantajan yhteisön tavaramerkin perusteella.

- 24 Kantaja lisää, että koska tavaramerkki MGM on lopulta rekisteröity 7.10.2002, menettelyä ei enää pidä lykätä ja ensimmäisen asteen tuomioistuin voi ottaa rekisteröinnin huomioon. Koska väiteosasto oli päättänyt kantajan mielestä oikein, että kantajan tavaramerkin MGM ja kuviomerkin Moser Grupo Media, SL:n välillä oli sekaantumisvaara, niin tämä sama päätelmä olisi sovellettavissa tällä välin rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin MGM.
- 25 SMHV:n mukaan kantaja ei ole implisiittisesti eikä nimenomaisesti vaatinut päätöstä, joka estäisi yhteisön tavaramerkkirekisteröinnin hakijaa muuntamasta hakemustaan kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi.
- 26 Sen osalta, oliko SMHV:llä velvollisuus tutkia väite mahdollisimman kattavasti, SMHV esittää, että väitemenettelyn ensisijaisena tarkoituksena on tarjota aikaisempien oikeuksien haltijoille keino estää sellaisten yhteisön tavaramerkkien rekisteröinti, jotka ovat ristiriidassa aikaisempien oikeuksien kanssa, eikä suojella tavaramerkkioikeuksia eikä ratkoa kansallisia tavaramerkkien ristiriitoja.
- 27 SMHV:n mielestä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan b alakohta tarkoittaa vain, että SMHV ei voi hylätä väitettä sillä perusteella, että tavaramerkkiä ei ole vielä rekisteröity. Missään tapauksessa asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 6 kohta ei velvoita SMHV:tä lykkäämään väitemenettelyä.
- 28 Sitä paitsi asetuksen N:o 40/94 108—110 artikla, joissa säädetään yhteisön tavaramerkkihakemuksen muuntamisesta kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi, eivät SMHV:n mukaan ole luoneet väitteen tekijöille laillista intressiä vaatia, että kysymykset, jotka koskevat muuntamista kansalliseksi tavaramerkiksi, ratkaistaisiin väitevaiheessa. SMHV:n mukaan oikeussuojan tarpeen, johon kantaja vetoaa, olisi täytynyt jo olla välitön ja olemassa oleva väitemenettelyn hetkellä.

- 29 SMHV muistuttaa, että käytännössä väiteosasto yrittää ottaa huomioon mahdollisimman paljon aikaisempia oikeuksia tai toissijaisesti tehdä päätöksiä, joiden alueellinen soveltaminen on mahdollisimman laaja, sillä edellytyksellä, että menettely ei muutu sen johdosta raskaaksi.
- 30 Sen osalta, että väiteosasto ei ole ottanut huomioon kantajan Itävallassa, Kreikassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityjä kansallisia tavaramerkkejä, SMHV muistuttaa lopuksi, että itävaltalaisen tavaramerkin haltija ei ole kantaja, vaan samaan konserniin kuuluva toinen yritys, joka on eri oikeushenkilö. Kreikkalaisen merkin rekisteröintitodistuksessa oleva rekisteröintinumero ei ole sama kuin kyseisen todistuksen käännöksessä. Brittiläisten tavaramerkkien osalta todisteet, jotka osoittavat näiden kuuluvan kantajalle, ovat peräisin yksityisestä tietokannasta. Ei siis ole taetta siitä, että tiedot olisivat oikein ja ajan tasalla. Näin ollen SMHV:n mukaan väiteosasto menetteli perustellusti, kun se ei ottanut huomioon näitä kansallisia tavaramerkkejä.

*Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta*

- 31 Kantaja arvostelee SMHV:tä siitä, että Moser Grupo Media, SL voi asetuksen N:o 40/94 108 artiklan mukaisesti vielä muuntaa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi niissä jäsenvaltioissa, joiden osalta väiteosasto ei ole hylännyt sen hakemusta yhteisön tavaramerkiksi kantajan aikaisempien tavaramerkkien perusteella, sillä väiteosasto ei ole ottanut huomioon kantajan aikaisempia kansallisia tavaramerkkejä Itävallassa, Kreikassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa eikä kyseisenä ajankohtana käsitelyssä ollutta kantajan hakemusta yhteisön tavaramerkiksi.

- 32 Tähän liittyen on heti syytä muistuttaa, että asetuksen N:o 40/94 58 artiklan mukaan "päätökseen johtaneen menettelyn osapuoli, jolle päätös on vastainen, voi hakea muutosta tähän päätökseen".
- 33 On kiistatonta, että riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunnalle tehty valitus on jätetty tutkittavaksi ottamatta sillä perusteella, että väiteosasto oli asetuksen N:o 40/94 58 artiklassa tarkoitetulla tavalla ratkaissut asian kantajan vaatimusten mukaisesti.
- 34 Tähän liittyen on tärkeää tuoda esille, että väitemenettelyn tarkoituksena on estää sellaisten tavaramerkkien rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi, jotka ovat ristiriidassa aikaisempien tavaramerkkien tai oikeuksien kanssa. Tämä on ainoa asetuksen N:o 40/94 tavoitteet täysin mahdollistava tulkinta. On syytä muistaa itse asiassa se, että asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan toisen perustelukappaleen mukaan yhteisön tavaramerkkijärjestelmällä annetaan yrityksille oikeus hankkia, yhtä ainoaa menettelyä noudattaen, yhteisön tavaramerkkejä, joilla on yhdenmukainen suoja ja joiden vaikutus ulottuu koko yhteisön alueelle, ja että näin ilmaista yhteisön tavaramerkin yhtenäisen luonteen periaatetta sovelletaan, jollei kyseisessä asetuksessa toisin säädetä.
- 35 Näin ollen on syytä katsoa, että väitemenettelyn päämääränä on antaa yrityksille mahdollisuus vastustaa, yhtä ainoaa menettelyä noudattaen, hakemuksia sellaisiksi yhteisön tavaramerkeiksi, jotka voisivat aiheuttaa sekaantumisvaaran heidän aikaisempien tavaramerkkiensä tai oikeuksiensa kanssa; päämääränä ei ole ratkoa ennaltaehkäisevästi mahdollisia ristiriitoja kansallisella tasolla.
- 36 Tapauksessa on kiistatonta, että kantajan väite on hyväksytty kaikkien kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta ja että Moser Grupo Media, SL:n rekisteröimishakemus yhteisön tavaramerkiksi on hylätty. Väiteosaston päätös on näin ollen ollut kantajalle myönteinen.

- 37 On vielä tärkeää tutkia kantajan väite, jonka mukaan sillä seikalla, että väiteosasto ei tutkinut hänelle Itävallassa, Kreikassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa aikaisemmin myönnettyjä kansallisia tavaramerkkejä eikä hänen hakemustaan yhteisön tavaramerkiksi, oli hänelle kielteisiä oikeudellisia vaikutuksia itse asian lopputuloksesta riippumatta.
- 38 Tähän liittyen on syytä muistaa, että asetuksen N:o 2868/95 15 säännön 1 kohdan mukaan ”väite voidaan tehdä yhden tai useamman asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin (’aikaisempi tavaramerkki’) tai yhden tai useamman mainitun asetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun muun aikaisemman oikeuden (’aikaisempi oikeus’) perusteella”.
- 39 Lisäksi asetuksen N:o 40/94, ja erityisesti sen 108 artiklan 1 kohdan a alakohdan — joka oli voimassa kyseisen oikeusriidan taustalla olevien tosiseikkojen tapahtumahetkellä — mukaan ”yhteisön tavaramerkin hakija tai haltija voi pyytää hakemuksensa tai yhteisön tavaramerkkinsä muuntamista kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi — — siltä osin kuin yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on hylätty, peruutettu tai katsottu peruutetuksi”.
- 40 On myös totta, että yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkäämisen perusteet määrittävät sen, voidaanko tavaramerkki, jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi on haettu, rekisteröidä kansallisella tasolla. Itse asiassa asetuksen N:o 40/94 108 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan muuntamista ei tapahdu suojan hankkimiseksi siinä jäsenvaltiossa, jossa viraston tai kansallisen tuomioistuimen päätöksen mukaan hakemuksen tai yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin estymiselle, peruuttamiselle tai mitättömyydelle on peruste.

- 41 On kuitenkin kiistatonta, että yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen muuntamismenettely kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi on vain yksi vaihtoehto yhteisön tavaramerkin hakijalle. Lisäksi tämä menettely ei luo minkäänlaista oikeutta hakijoille siihen, että kansalliset viranomaiset hyväksyvät niiden hakemukset. Päinvastoin päätös mahdollisesta kansallisesta rekisteröinnistä on varattu toimivaltaisille kansallisille viranomaisille. Lisäksi rekisteröinnin vastustajilla on mahdollisuus puolustaa oikeuksiaan näiden kansallisten viranomaisten edessä.
- 42 Sitä paitsi mikään ei estä hakijaa, jonka hakemus yhteisön tavaramerkiksi on väitemenettelyn johdosta hylätty, jättämästä vastaavia hakemuksia kansallisille viranomaisille ilman turvautumista muuntamismenettelyyn.
- 43 Tämän johdosta on todettava, että oikeussuojan tarve, johon kantaja vetoaa, koskee tulevaisuuteen sijoittuvaa ja epävarmaa oikeudellista tilannetta.
- 44 Tähän liittyen on muistettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nostama kumoamiskanne voidaan tutkia vain siltä osin kuin kantajalla on intressi saada riidanalainen toimi kumotuksi (yhdistetyt asiat T-480/93 ja T-483/93, Antillean Rice Mills ym. v. komissio, tuomio 14.9.1995, Kok. 1995, s. II-2305, 59 kohta; asia T-102/96, Gencor v. komissio, tuomio 25.3.1999, Kok. 1999, s. II-753, 40 kohta ja asia T-212/00, Nuove Industrie Molisane v. komissio, tuomio 30.1.2002, Kok. 2002, s. II-347, 33 kohta). Oikeussuojan tarpeen on oltava jo syntynyt ja edelleen olemassa (asia T-138/89, NBV ja NVB v. komissio, tuomio 17.9.1992, Kok. 1992, s. II-2181, 33 kohta) ja sitä on arvioitava suhteessa siihen hetkeen, jona kanne on nostettu (asia 14/63, Forges de Clabecq v. korkea viranomainen, tuomio 16.12.1963, Kok. 1963, s. 719 ja 748 ja asia T-159/98, Torre ym. v. komissio, tuomio 24.4.2001, Kok. H. 2001, s. I-A-83 ja II-395, 28 kohta). Jos oikeussuojan tarve, johon kantaja vetoaa, liittyy tulevaan oikeudelli-

seen tilanteeseen, kantajan on näytettävä toteen, että vaikutus tähän tilanteeseen on jo nyt varma. Sen vuoksi kantaja ei voi vedota tuleviin ja epävarmoihin tilanteisiin perustellakseen tarvettaan saada kumottua riidanalainen toimi (em. asia N BV ja NVB v. komissio, tuomion 33 kohta).

- 45 On siis syytä todeta, että väiteosaston päätös, jolla hyväksyttiin kantajan väite kaikkien kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden osalta, on ollut kantajalle myönteinen, vaikka väitettä ei hyväksytty kaikkien väitteen perusteeksi esitettyjen tavaramerkkien nojalla.
- 46 Siltä osin kuin kyse on väitteestä, jonka mukaan on tarpeen ottaa huomioon kantajan hakemus yhteisön tavaramerkiksi, SMHV on oikeassa tuodessaan esille prosessieconomiset syyt. Koska väite voitiin hyväksyä useiden aikaisempien kansallisten tavaramerkkien nojalla, ei ollut tarpeellista pitkittää menettelyä entisestään lykkäämällä sitä asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 6 kohdan mukaisesti, jotta odotettaisiin yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä. Itse asiassa asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 6 kohdan mukaan ”virasto voi lykätä väitemenettelyä, jos väite perustuu asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaiseen rekisteröintihakemukseen, kunnes menettelyssä on tehty lopullinen ratkaisu tai jos muiden olosuhteiden vuoksi lykkäys on tarkoituksenmukainen”. Näin ollen lykkääminen on SMHV:n oikeus, johon se turvautuu vain kun katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi.
- 47 Jos nimittäin hyväksyttäisiin kantajan väite, jonka mukaan SMHV:llä on velvollisuus lykätä sellainen väitemenettely, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaiseen rekisteröintihakemukseen, siihen asti, kunnes lopullinen päätös tässä hakemusasiassa on tehty, seurauksena voisi olla ketjureaktio; voihan olla, että 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukainen rekisteröintihakemus olisi itse toiseen rekisteröintihakemukseen perustuvan väitteen kohteena, ja nyt tätä jälkimmäistäkin väitemenettelyä tulisi kantajan väitteen mukaan lykätä.

48 Siitä, vaatikko kantaja nimenomaisesti tai implisiittisesti väitteeseensä mahdollisimman laajavaikutteista päätöstä eli päätöstä, jossa otettaisiin huomioon kaikki ne aikaisemmat kansalliset tavaramerkit, joiden varaan kantaja perusti väitteensä, sekä tämän yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen, ei ole syytä hyväksyä kantajan esittämiä perusteluita. Koska väiteosastolla ei itse asiassa ole, yllä mainituin syin, missään tapauksessa minkäänlaista velvollisuutta tutkia kaikkia aikaisempia tavaramerkkejä tai oikeuksia, väitehakemuksen laajuudella ei ole mitään merkitystä tähän velvollisuuteen.

49 Samoista syistä ei ole myöskään tarpeen tutkia sitä, olisivatko hakemus tavaramerkin MGM rekisteröimisestä yhteisön tasolla ja itävaltalaisien, kreikkalaisten ja brittiläisten tavaramerkkien olemassaolo olleet päteviä perusteita väitehakemusta varten.

50 Tästä seuraa, että kanne on hylättävä.

## Oikeudenkäyntikulut

51 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan nojalla asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut vastaajan vaatimusten mukaisesti.



Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN  
(neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**
- 2) **Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Legal

Tiili

Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 16 päivänä syyskuuta 2004.

H. Jung

kirjaaja

H. Legal

neljännen jaoston puheenjohtaja