

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)  
den 16 september 2004\*

I mål T-342/02,

**Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp.**, Santa Monica, Kalifornien (Amerikas förenta stater), företrätt av advokaterna F. de Visscher, E. Cornu, E. De Gryse och D. Moreau,

sökande,

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**, företrädd av S. Laitinen och D. Botis, båda i egenskap av ombud,

svarande,

den andra parten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd var

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

angående en talan mot ett beslut fattat av harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd den 5 september 2002 (ärende R 437/2001-3), om avvisning av överklagande av invändningsenhetens beslut i ett invändningsförfarande mellan Moser Grupo Media, SL, och Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp.,

\* Rättegångspråk: engelska.

meddelar

## FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden H. Legal samt domarna V. Tiili och M. Vilaras,  
justitiesekreterare: J. Plingers, byrådirektör,

med beaktande av den ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 8 november 2002,

med beaktande av den svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 7 maj 2003,

efter förhandlingen den 28 april 2004,

följande

### **Dom**

#### **Bakgrund till tvisten**

- 1 Den 7 november 1996 ingav Moser Grupo Media, SL, med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse, en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster, modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).

2 Varumärkesansökan avsåg det nedan angivna figurmärket



3 De varor och tjänster som avsågs med registreringsansökan omfattas av klasserna 9, 16, 38, 39 och 41 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar för varje klass följande beskrivning:

- "Exponerad film; kompaktskivor, (audio-video); kinematografiska, optiska och fotografiska apparater och instrument", som omfattas av klass 9,
- "Tidskrifter, fotografier, affischer, trycksaker och publikationer", som omfattas av klass 16,
- "Televisions- och radiosändning", som omfattas av klass 38,
- "Distribution av alla typer av publikationer, videoband och filmer", som omfattas av klass 39,

- "Filmproduktionstjänster; videofilmproduktion; tjänster utförda åt företag som hyr ut videoband och kinematografiska filmer; produktion av radio- och televisionsprogram; tjänster utförda av filmstudior", som omfattas av klass 41.
- 4 Den 9 mars 1998 offentliggjordes varumärkesansökan i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 16/1998.
- 5 Den 9 juni 1998 framställde Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. (nedan kallat sökanden) med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 en invändning mot registreringen av detta gemenskapsvarumärke med avseende på alla varor och tjänster som avsågs i ansökan. Invändningen grundades på det äldre nationella varumärket MGM som registrerats i Danmark (klasserna 9, 16 och 41), i Finland (klasserna 9 och 41), i Frankrike (klasserna 9, 15, 16, 35, 38 och 41), i Tyskland (klass 9), i Italien (klasserna 9, 15, 16, 35, 38 och 41), i Portugal (klass 9), i Spanien (klass 9), i Sverige (klas. 9), i Benelux (klasserna 9, 15, 16, 20 och 41), i Grekland (klasserna 9, 15 och 16), i Förenade kungariket (klasserna 9, 35 och 41), i Österrike (klasserna 9, 16 och 41) och på ansökan om gemenskapsvarumärke nr 141820, ingiven den 1 april 1996 med avseende på varor och tjänster som omfattas av klasserna 9, 38 och 41.
- 6 Genom beslut av den 19 februari 2001 (nedan kallat invändningsenhetens beslut) biföll invändningsenheten invändningen med avseende på samtliga berörda varor och tjänster. Vid handläggningen av ärendet beaktade invändningsenheten inte vissa äldre nationella varumärken, nämligen de rättigheter som gjorts gällande i Österrike, Grekland och Förenade kungariket. Invändningsenheten beaktade inte heller ansökan om gemenskapsvarumärke. De ovannämnda nationella varumärkena beaktades inte av följande skäl. För det första framgick av den handling som ingivits i syfte att styrka att en nationell varumärkesregistrering erhållits i Österrike att Metro-Goldwyn-Mayer Film Corp., och inte sökanden, var innehavare av den

ifrågavarande rättigheten. För det andra var översättningen i samband med registreringen i Grekland varken korrekt eller tillräcklig och godkändes därför inte. För det tredje grundades bevisningen för nationella registreringar i Förenade kungariket endast på uppgifter som härrörde ur en privat databas och bevisningen var därför otillräcklig.

- 7 Invändningsenhetens beslut grundades på risken för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. I beslutet angavs att, eftersom den invändning som gjorts med stöd av den ovannämnda bestämmelsen godtagits, anledning saknades att bedöma de argument som vilade på andra invändningsgrunder i enlighet med artikel 8.4 och 8.5.
  
- 8 Den 4 april 2001 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut hos harmoniseringsbyrån i enlighet med artikel 59 i förordning nr 40/94. Sökanden gjorde gällande att invändningsenheten borde ha beaktat äldre nationella rättigheter i Österrike, Grekland och Förenade kungariket samt ansökan om gemenskapsvarumärke och ha avslagit ansökan om gemenskapsvarumärke med avseende på hela Europeiska unionen för att förhindra att ansökan om gemenskapsvarumärke omvandlades till en ansökan om nationellt varumärke i enlighet med artikel 108 i förordning nr 40/94.
  
- 9 I beslut av den 5 september 2002 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) avvisade tredje överklagandenämnden överklagandet med hänsyn till att invändningsenheten bifallit sökandens yrkanden i den mening som avses i artikel 58 i förordning nr 40/94. Sökanden hade varken underförstått eller uttryckligen begärt att ett beslut skulle fattas för att hindra Moser Grupo Media, SL att omvandla ansökan om gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationellt varumärke. Vidare var i enlighet med artikel 42 i förordning nr 40/94 syftet med invändningsförfarandet inte att lösa motsättningar mellan varumärken på nationell nivå, utan att utgöra hinder för att ett gemenskapsvarumärke registreras som står i strid med äldre rättigheter. Enligt överklagandenämnden står en skyldighet att bedöma en invändning utöver

vad gäller registrering av ett gemenskapsvarumärke i strid med den grundläggande funktionen hos invändningsförfarandet och med processekonomiska principer.

- 10 Ordmärket MGM registrerades som gemenskapsvarumärke för sökanden den 7 oktober 2002.

### Förfarandet och parternas yrkanden

- 11 Genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 8 november 2002 har sökanden väckt förevarande talan.

- 12 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,

— fastställa invändningsenhetens beslut i den del denna bifallit invändningen med avseende på samtliga varor och tjänster som avses i ansökan från Moser Grupo Media, SL, och avslå registreringsansökan i dess helhet på grundval av de nationella varumärkesregistreringarna av MGM,

- delvis ogiltigförklara invändningsenhetens beslut, i första hand på grund av att sökandens ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke inte beaktats i detta beslut och i andra hand på grund av att äldre nationella varumärkesregistreringar i Österrike, Grekland och Förenade kungariket inte beaktats i detta beslut,
  
- förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

13 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogilla talan,
  
- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

### **Rättslig bedömning**

14 Sökanden har i sak åberopat en enda grund avseende åsidosättande av artiklarna 42.1 a, 8.2 och 58 i förordning nr 40/94.

### *Parternas argument*

15 Sökanden anser att överklagandenämnden har gjort sig skyldig till ett fel när den fann att invändningsenhetens beslut inte gick sökanden emot. Sökanden har betonat att invändningsenheten inte biföll sökandens yrkanden när den nekade sökanden att

göra en fördjupad bedömning av ärendet. Sökanden har härvid hävdad att, eftersom invändningsenheten inte beaktade de äldre varumärkesrättigheterna i Österrike, Grekland och Förenade kungariket och inte heller sökandens ansökan om gemenskapsvarumärke som var under handläggning vid den tiden, kunde Moser Grupo Media, SL ändå omvandla ansökan om gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationellt varumärke i enlighet med artikel 108 i förordning nr 40/94 i de medlemsstater med avseende på vilka invändningsenheten inte avslagit ansökan om gemenskapsvarumärke på grund av sökandens äldre rättigheter. Denna möjlighet hade varit utesluten om invändningsenheten, såsom den bort, hade grundat sitt beslut på antingen sökandens samtliga äldre rättigheter eller på sökandens ansökan om gemenskapsvarumärke. De skäl som ligger till grund för invändningsenhetens beslut utgör därför en begränsning av avslaget på ansökan från Moser Grupo Media, SL.

- 16 Beträffande påståendet att sökanden inte uttryckligen begärt att avslaget skulle vara så omfattande som möjligt har sökanden gjort gällande att en sådan begäran inte är nödvändig och inte heller fordras enligt förordning nr 40/94. Sökanden anser att dennes begäran syftade till att ansökan om gemenskapsvarumärke skulle avslås i så stor omfattning som möjligt, eftersom sökanden i enlighet med artikel 8.2 i förordning nr 40/94 grundade sin invändning på ett flertal äldre nationella rättigheter och på sin ansökan om gemenskapsvarumärke.
- 17 Sökanden har hävdad att invändningsenheten med tillämpning av regel 20.6 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1) borde ha förklarat invändningsförfarandet vilande till dess att slutligt beslut fattats i fråga om registrering av MGM som gemenskapsvarumärke och därefter ha grundat sitt beslut på det registrerade varumärket.
- 18 Invändningsenhetens beslut att inte beakta de äldre nationella rättigheterna i Österrike, Grekland och Förenade kungariket saknar i övrigt giltiga skäl.



- 19 Bevisningen för registreringen av varumärket MGM i Österrike har avvisats, eftersom den förebringats i namn av Metro-Goldwyn-Mayer Film Corp. och inte i sökandens namn. Det är emellertid fråga om samma juridiska person. Sökanden har i detta avseende hänvisat till en förteckning över sina filialer och systerföretag, vilken återfinns i bilaga 6 till ansökan.
- 20 Sökanden har gjort gällande att registreringen av det grekiska varumärket inte beaktats, eftersom det nummer som anges i översättningen inte är detsamma som i registreringsbeviset. Det är fråga om ett missförstånd, eftersom det ifrågasatta numret inte ens nämns i den översättning som bifogades de första yttrandena till stöd för invändningen.
- 21 Varumärkena i Förenade kungariket beaktades slutligen inte, eftersom de ingivna handlingarna var kopior som härrörde från privata databaser. De handlingar som sökandens advokater ingav den 20 februari 2000 sedan harmoniseringsbyrån begärt kompletterande upplysningar (förnyelsebevis), härrörde emellertid från databasen hos Förenade kungarikets patentmyndighet och godtas hos lokala varumärkesmyndigheter.
- 22 Med avseende på argumentet att invändningsförfarandet inte syftar till att lösa motsättningar mellan varumärken på nationell nivå, har överklagandenämnden inte tagit den omständigheten i beaktande att omvandlingsförfarandet följer av förordning nr 40/94 i sig och i synnerhet av artikel 108 i denna.
- 23 Detta är skälet till varför överklagandenämnden och invändningsenheten borde ha beaktat möjligheten för Moser Grupo Media, SL, att ändra ansökan om gemenskapsvarumärke till en nationell varumärkesansökan och till att de borde ha grundat sina beslut att avslå varumärkesansökan på samtliga åberopade äldre varumärken och på sökandens gemenskapsvarumärke.

- 24 Sökanden har tillagt att, eftersom varumärket MGM slutligen registrerades den 7 oktober 2002, förfarandet skall återupptas och förstainstansrätten kan beakta registreringen. Eftersom invändningsenheten, enligt sökandens mening med fog, funnit att förväxlingsrisk förelåg mellan sökandens varumärke MGM och figurmärket Moser Grupo Media, SL, kan samma resonemang tillämpas på det numera registrerade gemenskapsvarumärket MGM.
- 25 Enligt harmoniseringsbyrån begärde sökanden varken underförstått eller uttryckligen att ett beslut skulle fattas för att hindra att den som ansökt om gemenskapsvarumärke ändrade ansökan till en ansökan om nationellt varumärke.
- 26 Beträffande frågan huruvida harmoniseringsbyrån var skyldig att bedöma invändningen i en så vid omfattning som möjligt, har harmoniseringsbyrån gjort gällande att invändningsförfarandets huvudsakliga syfte är att ge innehavare av äldre rättigheter ett medel för att förhindra att gemenskapsvarumärken som står i strid med äldre rättigheter registreras och att syftet inte är att skydda varumärkesrättigheter eller att lösa motsättningar mellan varumärken på nationell nivå.
- 27 Harmoniseringsbyrån anser att artikel 8.2 b i förordning nr 40/94 endast innebär att harmoniseringsbyrån inte kan avslå en invändning på den grunden att ett varumärke ännu inte registrerats. Regel 20.6 i förordning nr 2868/95 medför i vart fall inte att harmoniseringsbyrån förpliktas att vilandeförklara invändningsförfarandet.
- 28 Artiklarna 108–110 i förordning nr 40/94, som innehåller bestämmelser om omvandling av en ansökan om gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationellt varumärke, medför inte att invändarna har ett rättsligt intresse av att fordra att frågor om omvandling till ett nationellt varumärke skall behandlas under invändningsförfarandet. Enligt harmoniseringsbyrån borde sökanden redan under invändningsförfarandet direkt och faktiskt haft det rättsliga intresse som denne gjort gällande.

- 29 Harmoniseringsbyrån har erinrat om att invändningsenheten under förutsättning att förfarandet inte belastas i praktiken bemödar sig om att beakta ett så stort antal äldre rättigheter som möjligt eller att i andra hand fatta beslut med så stor geografisk räckvidd som möjligt.
- 30 Harmoniseringsbyrån har, med avseende på den omständigheten att invändningsenheten inte beaktat sökandens nationella varumärken som registrerats i Österrike, Grekland och Förenade kungariket, erinrat om att det österrikiska varumärket inte innehåller av sökanden, utan av ett företag som tillhör samma koncern, men som är en fristående juridisk person. Vad avser det grekiska varumärket skiljer sig det registreringsnummer som anges på registreringsbeviset från det nummer som anges i översättningen av denna handling. Bevisningen för att de brittiska varumärkena tillhör sökanden härrör från en privat databas. Det finns således inga garantier för att upplysningarna är riktiga och aktuella. Harmoniseringsbyrån anser därför att invändningsenheten hade fog för att inte beakta de ifrågavarande nationella varumärkena.

### *Förstainstansrättens bedömning*

- 31 Sökanden har i sak klandrat harmoniseringsbyrån för att Moser Grupo Media, SL, i enlighet med artikel 108 i förordning nr 40/94 fortfarande kunde omvandla sin ansökan om gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationellt varumärke i de medlemsstater med avseende på vilka invändningsenheten inte avslagit ansökan om gemenskapsvarumärke på grund av sökandens äldre varumärken, eftersom invändningsenheten inte beaktade sökandens äldre nationella varumärken i Österrike, Grekland och Förenade kungariket och inte heller sökandens ansökan om gemenskapsvarumärke som var under handläggning vid den tiden.

- 32 Förstainstansrätten erinrar i detta hänseende först och främst om följande föreskrift i artikel 58 i förordning nr 40/94: "En part får överklaga ett beslut som gått honom emot."
- 33 Det är i förevarande fall utrett att överklagandet till överklagandenämnden avvisades genom det ifrågasatta beslutet med motiveringen att invändningsenheten bifallit sökandens yrkanden i den mening som avses i artikel 58 i förordning nr 40/94.
- 34 Det är i detta hänseende väsentligt att ange att invändningsförfarandet syftar till att förhindra att varumärken som står i strid med äldre varumärken och rättigheter registreras. Detta är den enda tolkning som till fullo kan uppfylla målsättningarna i förordning nr 40/94. Förstainstansrätten finner att det finns skäl att erinra om att gemenskapsordningen för varumärken enligt lydelsen i det andra skälet till förordning nr 40/94 innebär att företagen genom ett enda förfarande kan förvärva gemenskapsvarumärken som åtnjuter samma skydd och får rättsverkan i hela gemenskapen och att gemenskapsvarumärkenas enhetliga karaktär skall gälla om inget annat sägs i den ovannämnda förordningen.
- 35 Det finns därför skäl att anse att invändningsförfarandet syftar till att göra det möjligt för företagen att genom ett enda förfarande invända mot ansökningar om gemenskapsvarumärken som kan innebära en risk för förväxling med dessa företags äldre varumärken eller rättigheter och inte till att i förväg lösa möjliga motsättningar mellan varumärken på nationell nivå.
- 36 I förevarande mål är det utrett att sökandens invändning bifölls med avseende på samtliga berörda varor och tjänster och att ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket Moser Grupo Media, SL, avslogs. Genom invändningsenhetens beslut bifölls således sökandens begäran.

- 37 Det är emellertid ändå väsentligt att bedöma sökandens argument att den omständigheten att invändningsenheten inte bedömde sökandens äldre nationella varumärken i Österrike, Grekland och Förenade kungariket och inte heller dennes ansökan om gemenskapsvarumärke, oavsett målets utgång, haft negativa rättsliga konsekvenser för sökanden.
- 38 Förstainstansrätten erinrar i detta hänseende om att regel 15.1 i förordning nr 2868/95 innehåller följande föreskrifter: "Invändning får göras på grundval av ett eller flera äldre varumärken som avses i artikel 8.2 i förordningen (hädanefter benämnda 'äldre varumärken') eller en eller flera andra tidigare rättigheter som avses i artikel 8.4 i förordningen (hädanefter benämnda 'tidigare rättigheter')."
- 39 Det framgår därutöver av förordning nr 40/94 och i synnerhet av artikel 108.1 a i denna förordning som var i kraft vid tiden för de faktiska omständigheter som ligger till grund för förevarande mål, att "[s]ökanden eller innehavaren av ett gemenskapsvarumärke får begära omvandling av sin ansökan om gemenskapsvarumärke eller av sitt gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationellt varumärke ... i den mån ansökan om gemenskapsvarumärket avslås, återkallas, eller anses återkallad".
- 40 Grunderna för att avslå en ansökan om gemenskapsvarumärke är avgörande för om ansökan om gemenskapsvarumärke kan registreras på det nationella planet. I artikel 108.2 b i förordning nr 40/94 föreskrivs nämligen att omvandling inte får ske för skydd i en medlemsstat där det i enlighet med byråns beslut eller beslut av nationell domstol föreligger ett registreringshinder för eller grund för att upphäva eller ogiltighetsförklara en ansökan om gemenskapsvarumärke eller gemenskapsvarumärket i sig.

- 41 Det är emellertid utrett att förfarandet för omvandling av en ansökan om gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationellt varumärke endast är en möjlighet för den som ansöker om gemenskapsvarumärke. Detta förfarande innebär dessutom inte att de behöriga nationella myndigheterna är skyldiga att bevilja sökandenas ansökningar. Beslutet om en eventuell nationell registrering förbehålles tvärt emot de behöriga nationella myndigheterna. Invändare har dessutom möjlighet att göra sina rättigheter gällande inför dessa nationella myndigheter.
- 42 Det finns i övrigt inga hinder för en sökande, vars ansökan om gemenskapsvarumärke avslagits efter ett invändningsförfarande, att inge liknande ansökningar till de nationella myndigheterna, utan att använda sig av omvandlingsförfarandet.
- 43 Det skall därför konstateras att det intresse som sökanden gör gällande avser ett framtida och ovisst rättsligt förhållande.
- 44 Förstainstansrätten finner det härvid väsentligt att erinra om att det framgår av fast rättspraxis att en talan om ogiltigförklaring från en fysisk eller juridisk person endast kan upptas till prövning om sökanden har ett intresse av att få en ifrågasatt rättsakt ogiltigförklarad (förstainstansrättens dom av den 14 september 1995 i de förenade målen T-480/93 och T-483/93, Antillean Rice Mills m.fl. mot kommissionen, REG 1995, s. II-2305, punkt 59, av den 25 mars 1999 i mål T-102/96, Gencor mot kommissionen, REG 1999, s. II-753, punkt 40, och av den 30 januari 2002 i mål T-212/00, Nuove Industrie Molisane mot kommissionen, REG 2002, s. II-347, punkt 33). Det skall vara ett faktiskt intresse (förstainstansrättens dom av den 17 september 1992 i mål T-138/89, NBV och NVB, mot kommissionen, REG 1992, s. II-2181, punkt 33) och skall bedömas den dag talan väcks (domstolens dom av den 16 december 1963 i mål 14/63, Forges de Clabecq mot Höga myndigheten, REG 1963, s. 719 och s. 748, och förstainstansrättens dom av den 24 april 2001 i mål T-159/98, Torre m.fl. mot kommissionen, REGP 2001, s. I-A-83 och II-395, punkt 28). Om det intresse som en sökande påstår sig ha rör en framtida rättslig

ställning måste han visa att ingreppet i den rättsliga ställningen redan vid denna tidpunkt är säkert. Följaktligen kan en sökande inte åberopa en framtida ovisst ställning till stöd för sitt intresse av att begära att den omtvistade rättsakten skall ogiltigförklaras (domen i det ovannämnda målet NBV och NVB mot kommissionen, punkt 33).

- 45 Det finns därför anledning att anse att invändningsenhetens beslut innebär att sökandens yrkanden bifallits, eftersom sökandens invändning bifallits med avseende på samtliga berörda varor och tjänster trots att invändningen inte bifallits på grundval av samtliga varumärken som åberopats som grund för invändningen.
- 46 Beträffande den påstådda nödvändigheten att beakta sökandens ansökan om gemenskapsvarumärke hade harmoniseringsbyrån fog för att åberopa hänsyn till processekonomiska överväganden. Eftersom invändningen kunde bifallas på grundval av ett flertal äldre nationella varumärken, var det för att kunna registrera gemenskapsvarumärket inte nödvändigt att ytterligare förlänga förfarandet genom att vilandeförklara det i enlighet med regel 20.6 i förordning nr 2868/95. I regel 20.6 i förordning nr 2868/95 föreskrivs nämligen att "[b]yrån får förklara ett invändningsförfarande vilande, om invändningen är grundad på en ansökan om registrering enligt artikel 8.2 b i förordningen till dess att slutligt beslut har fattats i det förfarandet, eller om det på grund av andra omständigheter är lämpligt att vilandeförklara förfarandet". Vilandeförklaring är därför en möjlighet som harmoniseringsbyrån endast tillämpar när den finner det befogat.
- 47 Det skulle nämligen kunna leda till en kedjereaktion om den del av sökandens påståenden godtogs som innebär att harmoniseringsbyrån är förpliktad att vilandeförklara invändningsförfaranden som grundas på en registreringsansökan i enlighet med artikel 8.2 i förordning nr 40/94 till dess att slutligt beslut har fattats i det förfarandet. Det är nämligen möjligt att registreringsansökan i enlighet med artikel 8.2 i förordning nr 40/94 i sig blir föremål för en invändning i samband med en annan registreringsansökan som, enligt sökandens påstående, i sin tur skulle vilandeförklaras.

- 48 Sökandens argumentation kan inte godtas med avseende på frågan huruvida sökanden uttryckligen eller underförstått begärt att ett beslut med avseende på invändningen skulle ges så vid omfattning som möjligt, det vill säga att beslutet skulle omfatta samtliga äldre varumärken som sökanden grundat invändningen på och även ansökan om gemenskapsvarumärke. Eftersom invändningsenheten nämligen av ovannämnda skäl i intet fall är förpliktad att bedöma samtliga äldre varumärken och rättigheter är frågan om betydelsen av invändningens omfattning helt irrelevant med avseende på denna förpliktelse.
- 49 Av samma skäl är det inte heller nödvändigt att bedöma frågan huruvida ansökan om registrering av varumärket MGM på gemenskapsnivå, och det förhållandet att österrikiska, grekiska och brittiska varumärken förelåg, utgjorde giltig grund för invändning.
- 50 Härav följer att talan skall ogillas.

## Rättegångskostnader

- 51 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Svaranden har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall svarandens yrkande bifallas.



På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

- 1) **Talan ogillas.**
  
- 2) **Sökanden förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.**

Legal

Tiili

Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 16 september 2004.

H. Jung

Justitiesekreterare

H. Legal

Ordförande