

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
16 settembre 2004*

Nella causa T-342/02,

Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp., con sede in Santa Monica, California (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti F. de Visscher, E. Cornu, E. De Gryse e D. Moreau,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra S. Laitinen e dal sig. D. Botis, in qualità di agenti,

convenuto,

Moser Grupo Media, SL, con sede in Santa Eulalia del Rio (Spagna),

convenuto,

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:

Moser Grupo Media, SL, con sede in Santa Eulalia del Rio (Spagna),

avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 5 settembre 2002 (procedimento R 437/2001-3), che dichiara irricevibile il ricorso presentato contro la decisione della divisione di opposizione, relativa ad un procedimento di opposizione tra Moser Grupo Media, SL, e Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp.,

* Lingua processuale: l'inglese.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici,

cancelliere : sig. J. Plingers, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l' 8 novembre 2002,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 maggio 2003,

in seguito all'udienza del 28 aprile 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- 1 Il 7 novembre 1996 la Moser Grupo Media, SL, ha presentato, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l' Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI» o, anche, l'«Ufficio»).

2 Il marchio di cui si è chiesta la registrazione è il marchio figurativo seguente:



3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 9, 16, 38, 39 e 41 ai sensi dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondono per ciascuna di queste classi alla descrizione seguente:

- «pellicole impressionate; compact disc (audio-video); apparecchi e strumenti cinematografici, ottici e fotografici», che rientrano nella classe 9;

- «riviste, fotografie, manifesti, stampati e pubblicazioni», che rientrano nella classe 16;

- «diffusione di programmi televisivi e radiofonici», che rientrano nella classe 38;

- «distribuzione di pubblicazioni, video e pellicole di ogni genere», che rientrano nella classe 39;

— «produzione di film (pellicole); produzione di film su videonastri; imprese di noleggio di videonastri e di pellicole cinematografiche; montaggio di programmi radiofonici e televisivi; studi cinematografici», che rientrano nella classe 41.

4 Il 9 marzo 1998 tale domanda è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 16/1998.

5 Il 9 giugno 1998 la Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. (in prosieguo: la «ricorrente») ha presentato opposizione, ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94, contro la richiesta registrazione. L'opposizione riguardava tutti i prodotti e i servizi considerati dalla domanda ed era basata sul marchio nazionale anteriore MGM registrato in Danimarca (per le classi 9, 16, 41), in Finlandia (per le classi 9 e 41), in Francia (per le classi 9, 15, 16, 35, 38 e 41), in Germania (per la classe 9), in Italia (per le classi 9, 15, 16, 35, 38 e 41), in Portogallo (per la classe 9), in Spagna (per la classe 9), in Svezia (per la classe 9), nei paesi del Benelux (per le classi 9, 15, 16, 20 e 41), in Grecia (per le classi 9, 15 e 16), nel Regno Unito (per le classi 9, 35 e 41) ed in Austria (per le classi 9, 16 e 41), oltre che sulla domanda di marchio comunitario n. 141820, depositata il 1° aprile 1996 e riguardante prodotti e servizi compresi nelle classi 9, 38 e 41.

6 Con decisione 19 febbraio 2001 (in prosieguo: la «decisione della divisione d'opposizione»), la divisione d'opposizione ha accolto l'opposizione per tutti i prodotti e i servizi in causa. Durante l'esame del caso, la divisione d'opposizione non ha preso in considerazione alcuni marchi nazionali anteriori, cioè alcuni diritti, rivendicati in Austria, in Grecia e nel Regno Unito, né la domanda di marchio comunitario. Per quanto riguarda questi ultimi marchi nazionali, essi sono stati scartati per le seguenti ragioni. In primo luogo, dal documento fornito allo scopo di provare la registrazione nazionale ottenuta in Austria appariva che il titolare del diritto in questione non era la ricorrente, ma la Metro-Goldwyn-Mayer Film Corp. In secondo luogo, la traduzione relativa alla registrazione nazionale ottenuta in

Grecia non era corretta né sufficiente e, per questo, non è stata tenuta in considerazione. In terzo luogo, la prova della proprietà delle registrazioni nazionali nel Regno Unito si basava unicamente su indicazioni provenienti da una banca dati privata ed era, per questo, insufficiente.

- 7 La decisione della divisione d'opposizione era basata sul motivo del rischio di confusione previsto dall'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 ed in essa era specificato che, poiché si era accolta l'opposizione sulla base di tale disposizione, l'esame degli argomenti basati su altri motivi di opposizione, fondati sull'art. 8, nn. 4 e 5, era superfluo.
- 8 Il 4 aprile 2001 la ricorrente ha presentato ricorso presso l'UAMI, in forza dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione d'opposizione. Essa ha sostenuto che la divisione d'opposizione avrebbe dovuto tenere conto dei diritti nazionali anteriori ottenuti in Austria, in Grecia o nel Regno Unito, oltre che della domanda di marchio comunitario, e respingere la domanda di marchio comunitario per l'insieme dell'Unione europea allo scopo di impedire un'eventuale trasformazione della domanda di marchio comunitario in domanda di marchio nazionale, a norma dell'art. 108 del regolamento n. 40/94.
- 9 Con decisione 5 settembre 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso ha dichiarato il ricorso irricevibile sulla base del fatto che la divisione di opposizione aveva accolto le domande della ricorrente ai sensi dell'art. 58 del regolamento n. 40/94. La ricorrente non avrebbe chiesto, né espressamente né tacitamente, che fosse adottata una decisione volta ad impedire alla Moser Grupo Media, SL, di trasformare la sua domanda di marchio comunitario in domanda di marchio nazionale. Inoltre, in conformità all'art. 42 del regolamento n. 40/94, lo scopo della procedura di opposizione non sarebbe quello di dirimere i conflitti tra marchi a livello nazionale, ma di impedire la registrazione di un marchio comunitario in conflitto con diritti anteriori. Secondo la commissione di ricorso,

l'obbligo di procedere ad un esame dell'opposizione oltre i limiti della questione della registrazione del marchio comunitario sarebbe in contrasto con la funzione principale della procedura di opposizione e con i principi di economia processuale.

- 10 Il segno denominativo MGM è stato registrato in quanto marchio comunitario per la ricorrente il 7 ottobre 2002.

Procedimento e conclusioni delle parti

- 11 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l'8 novembre 2002, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

- 12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- confermare la decisione della divisione d'opposizione, in quanto accoglie l'opposizione per tutti i prodotti e servizi contemplati dalla domanda della Moser Grupo Media, SL, e respinge la domanda di registrazione nella sua totalità sulla base dei marchi MGM registrati a livello nazionale;

- annullare parzialmente la decisione della divisione di opposizione, in via principale, in quanto non tiene conto della domanda di registrazione del marchio comunitario della ricorrente e, in subordine, in quanto non tiene conto dei marchi nazionali anteriori registrati in Austria, in Grecia e nel Regno Unito;

- condannare l'UAMI alle spese.

13 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

14 La ricorrente invoca in sostanza un unico motivo di ricorso, dedotto dall'asserita violazione dell'art. 42, n. 1, lett. a), e dell'art. 8, n. 2, nonché dell'art. 58 del regolamento n. 40/94.

Argomenti delle parti

15 La ricorrente ritiene che la commissione di ricorso abbia errato giudicando che la decisione della divisione di opposizione non la danneggiasse. Essa sottolinea che la decisione della divisione di opposizione non ha accolto tutte le sue domande, ma

l'ha privata del suo diritto ad un esame approfondito della controversia che la riguarda. A questo proposito essa fa valere che, per il fatto che la divisione di opposizione non ha preso in considerazione né i marchi nazionali anteriori ottenuti in Austria, in Grecia o nel Regno Unito, né la sua domanda di marchio comunitario, che era all'epoca in corso di esame, la Moser Grupo Media, SL, potrebbe sempre trasformare la sua domanda di marchio comunitario in domanda di marchio nazionale negli Stati membri con riferimento ai quali la sua domanda di marchio comunitario non è stata respinta dalla divisione di opposizione sulla base di diritti anteriori della ricorrente, in conformità all'art. 108 del regolamento n. 40/94. Tale eventualità sarebbe stata esclusa se la divisione di opposizione si fosse basata, come avrebbe dovuto fare, o su tutti i diritti nazionali anteriori della ricorrente, o sulla sua domanda di marchio comunitario. Pertanto, le ragioni su cui si basa la decisione della divisione di opposizione limiterebbero gli effetti del rigetto della domanda della Moser Grupo Media, SL.

16 Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la ricorrente non avrebbe espressamente chiesto che il rigetto fosse il più ampio possibile, la ricorrente afferma che tale domanda non è né necessaria né richiesta dal regolamento n. 40/94. La ricorrente espone che, avendo fondato la sua opposizione su numerosi diritti nazionali anteriori e sulla sua domanda di marchio comunitario, in conformità all'art. 8, n. 2, del regolamento n. 40/94, la sua domanda era intesa ad ottenere il rigetto più ampio possibile della domanda di marchio comunitario.

17 Essa sostiene che, in applicazione della regola 20, n. 6, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), la divisione di opposizione avrebbe dovuto sospendere il procedimento di opposizione in attesa della registrazione definitiva del marchio comunitario MGM per poter basare, in un successivo momento, la sua decisione sul marchio registrato.

18 D'altra parte, la decisione della divisione di opposizione di non prendere in considerazione i diritti nazionali anteriori ottenuti in Austria, in Grecia o nel Regno Unito non sarebbe fondata su alcun motivo legittimo.

- 19 La prova della registrazione del marchio MGM in Austria sarebbe stata respinta, perché essa sarebbe stata prodotta sotto il nome della Metro-Goldwyn-Mayer Film Corp. e non a nome della ricorrente. Si tratterebbe, tuttavia, della stessa persona giuridica. A questo proposito la ricorrente fa riferimento alla lista delle sue società controllate e delle sue società sorelle, prodotta quale allegato 6 del ricorso.
- 20 La ricorrente fa valere che non si è tenuto conto della registrazione del marchio ellenico, in quanto il numero menzionato nella traduzione non era lo stesso di quello del certificato di registrazione. Si tratterebbe di un equivoco, poiché la traduzione allegata alle prime osservazioni a sostegno dell'opposizione non menziona neanche il numero controverso.
- 21 Infine, i marchi depositati nel Regno Unito non sarebbero stati presi in considerazione perché i documenti depositati sarebbero stati copie provenienti da banche dati private. Tuttavia, i documenti forniti il 20 febbraio 2000 dagli avvocati della ricorrente su domanda di informazioni complementari dell'UAMI (certificati di rinnovo) proverrebbero dalla banca dati dell'Ufficio brevetti del Regno Unito e sarebbero accettati dagli uffici nazionali dei marchi.
- 22 Quanto all'argomento secondo cui la procedura di opposizione non mira a risolvere i conflitti tra marchi a livello nazionale, la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto del fatto che la procedura di trasformazione trae origine dallo stesso regolamento n. 40/94, in particolare dall'art. 108 del medesimo.
- 23 È questa la ragione per cui la commissione di ricorso oltre che la divisione di opposizione avrebbero dovuto tenere conto della possibilità per la Moser Grupo Media, SL, di convertire la domanda di marchio comunitario in marchio nazionale ed avrebbero pertanto dovuto fondare il rigetto del marchio richiesto su tutti i marchi nazionali anteriori invocati e sul marchio comunitario della ricorrente.

- 24 Essa aggiunge che, poiché il marchio MGM è stato infine registrato il 7 ottobre 2002, non è più necessario sospendere il procedimento e il Tribunale può prendere in considerazione la registrazione. Poiché la divisione di opposizione ha deciso, giustamente secondo la ricorrente, che esisteva un rischio di confusione tra il marchio della ricorrente MGM ed il marchio figurativo Moser Grupo Media, SL, lo stesso ragionamento potrebbe essere applicato al marchio comunitario MGM, ormai registrato.
- 25 Secondo l'UAMI, la ricorrente non avrebbe chiesto né espressamente né tacitamente che venisse adottata una decisione mirante ad impedire al richiedente del marchio comunitario di convertire la sua domanda in domanda di marchio nazionale.
- 26 Per quanto riguarda la questione se l'UAMI avesse l'obbligo di esaminare l'opposizione in tutti i suoi possibili risvolti, l'Ufficio ribadisce che scopo principale della procedura di opposizione è di fornire ai titolari di diritti anteriori uno strumento idoneo ad impedire la registrazione di marchi comunitari in conflitto con tali diritti anteriori, ma non quello di proteggere i diritti dei marchi o di risolvere i conflitti tra marchi a livello nazionale.
- 27 L'UAMI afferma che l'art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento n. 40/94 è da interpretarsi semplicemente nel senso che esso non può fondare il rigetto dell'opposizione sul fatto che un marchio non sia stato ancora registrato. La regola 20, n. 6, del regolamento n. 2868/95 non imporrebbe in nessun caso all'UAMI di sospendere il procedimento di opposizione.
- 28 Inoltre, gli artt. 108-110 del regolamento n. 40/94, che fissano la disciplina relativa alla trasformazione delle domande di marchio comunitario in domande di marchio nazionale, non costituirebbero il fondamento di un eventuale interesse giuridico degli oppositori a pretendere che le questioni relative alla trasformazione in marchio nazionale vengano regolate in sede di opposizione. Secondo l'UAMI, l'interesse giuridico vantato dalla ricorrente avrebbe dovuto essere già diretto ed attuale al momento del procedimento di opposizione.

- 29 L'UAMI ricorda che, in pratica, la divisione di opposizione tenta di prendere in considerazione il maggior numero possibile di diritti anteriori o, in subordine, di rendere decisioni che riguardino l'ambito territoriale più esteso possibile, a condizione che il procedimento non ne risulti appesantito.
- 30 Infine, per quanto riguarda il fatto che la divisione di opposizione non ha tenuto conto dei marchi nazionali della ricorrente registrati in Austria, in Grecia e nel Regno Unito, l'UAMI ricorda che il marchio austriaco non è detenuto dalla ricorrente, ma da una società dello stesso gruppo, che sarebbe una persona giuridica distinta. Quanto al marchio ellenico, il numero di registrazione che appare sul certificato di registrazione non sarebbe lo stesso di quello che appare sulla sua traduzione. Per quanto riguarda i marchi britannici, le prove che dimostrano la loro appartenenza alla ricorrente sarebbero tratte da una banca dati privata. Non esisterebbero dunque garanzie che le informazioni siano esatte ed aggiornate. L'UAMI ritiene, pertanto, che la divisione di opposizione giustamente non abbia tenuto conto dei marchi nazionali in questione.

Giudizio del Tribunale

- 31 La ricorrente contesta, in sostanza, all'UAMI la circostanza che la Moser Grupo Media, SL, potrebbe sempre trasformare la sua domanda di marchio comunitario in domanda di marchio nazionale negli Stati membri con riferimento ai quali la sua domanda di marchio comunitario non è stata respinta dalla divisione di opposizione sulla base dei marchi anteriori della ricorrente, in conformità all'art. 108 del regolamento n. 40/94, dato che la divisione di opposizione non ha preso in considerazione né i marchi nazionali anteriori della ricorrente ottenuti in Austria, in Grecia o nel Regno Unito, né la sua domanda di marchio comunitario, che era all'epoca in corso di esame.

- 32 A questo proposito occorre ricordare anzitutto che l'art. 58 del regolamento n. 40/94 stabilisce che «[o]gnuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste».
- 33 Nella fattispecie, è pacifico che la decisione impugnata ha dichiarato il ricorso irricevibile dinanzi alla commissione di ricorso in base al fatto che la divisione di opposizione aveva accolto le richieste della ricorrente ai sensi dell'art. 58 del regolamento n. 40/94.
- 34 A questo proposito occorre osservare che la procedura di opposizione ha lo scopo di impedire la registrazione di marchi comunitari in conflitto con marchi o diritti anteriori. Tale interpretazione è l'unica che consenta di realizzare pienamente gli obiettivi del regolamento n. 40/94. È infatti necessario ricordare che, ai sensi del secondo 'considerando' del regolamento n. 40/94, il regime comunitario dei marchi conferisce alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi comunitari che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti in tutto il territorio della Comunità e che il carattere unitario del marchio comunitario, così formulato, si applica salvo disposizione contraria di detto regolamento.
- 35 Pertanto, occorre giudicare che la finalità della procedura di opposizione è quella di dare alle imprese la possibilità di opporsi, secondo una procedura unica, alle domande di marchi comunitari che potrebbero creare un rischio di confusione con i loro marchi o con i loro diritti anteriori e non quella di risolvere preventivamente possibili conflitti a livello nazionale.
- 36 Nella fattispecie, è pacifico che l'opposizione della ricorrente è stata accolta per tutti i prodotti e i servizi in causa e che la registrazione della domanda di marchio comunitario Moser Grupo Media, SL, è stata respinta. La decisione della divisione di opposizione ha dunque accolto la domanda della ricorrente.

- 37 È importante ancora esaminare l'argomento della ricorrente secondo cui il fatto che la divisione di opposizione non abbia esaminato né i suoi marchi nazionali anteriori ottenuti in Austria, in Grecia o nel Regno Unito né la sua domanda di marchio comunitario avrebbe avuto conseguenze giuridiche negative nei suoi confronti, anche indipendentemente dal risultato della controversia.
- 38 A questo proposito occorre ricordare che è certamente vero che la regola 15, n. 1, del regolamento n. 2868/95 dispone che «[l]’opposizione può essere fondata sull’esistenza di uno o più marchi anteriori ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (“marchi anteriori”) o sull’esistenza di uno o più altri diritti anteriori ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (“diritti anteriori”)».
- 39 Inoltre, dal regolamento n. 40/94, e in particolare dall’art. 108, n. 1, lett. a), del medesimo, in vigore all’epoca dei fatti che sono all’origine della controversia in esame, risulta che «[i]l richiedente o il titolare di un marchio comunitario può richiedere la trasformazione della sua domanda o del suo marchio comunitario in domanda di marchio nazionale (...) nella misura in cui la domanda di marchio comunitario è respinta o ritirata o considerata ritirata».
- 40 È ugualmente vero che i motivi di rigetto della domanda di marchio comunitario determinano se la domanda di marchio comunitario possa essere registrata a livello nazionale. È infatti previsto all’art. 108, n. 2, lett. b), del regolamento n. 40/94 che la trasformazione non può essere effettuata per ottenere la protezione in uno Stato membro dove sia stato accertato, da parte dell’UAMI o di un tribunale nazionale, che la domanda di marchio comunitario o il marchio stesso sono viziati da un impedimento alla registrazione o da una causa di revoca o di nullità.

- 41 Tuttavia, è pacifico che la procedura di trasformazione della domanda di marchio comunitario in domanda di marchio nazionale resta una mera facoltà per il richiedente del marchio comunitario. Inoltre, tale procedura non conferisce affatto ai richiedenti il diritto di vedere le loro domande accolte dalle autorità nazionali competenti. Al contrario, la decisione sull'eventuale registrazione nazionale è riservata alle autorità nazionali competenti. Inoltre gli opposenti hanno la possibilità di far valere i loro diritti dinanzi alle dette autorità nazionali.
- 42 Del resto, nulla impedisce al richiedente, la cui domanda di marchio comunitario sia stata respinta a seguito di un procedimento di opposizione, di presentare domande analoghe presso le autorità nazionali senza fare ricorso alla procedura di trasformazione.
- 43 Di conseguenza, è inevitabile constatare che l'interesse vantato dalla ricorrente concerne una situazione giuridica futura ed incerta.
- 44 A questo proposito occorre ricordare che da una consolidata giurisprudenza risulta che un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo in quanto il ricorrente abbia un interesse all'annullamento dell'atto impugnato (sentenze del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, *Antillean Rice Mills e a./Commissione*, Racc. pag. II-2305, punto 59; 25 marzo 1999, causa T-102/96, *Gencor/Commissione*, Racc. pag. II-753, punto 40, e 30 gennaio 2002, causa T-212/00, *Nuove Industrie Molisane/Commissione*, Racc. pag. II-347, punto 33). Tale interesse dev'essere effettivo e reale (sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T-138/89, *NBV e NVB/Commissione*, Racc. pag. II-2181, punto 33) e va valutato il giorno in cui il ricorso viene proposto (sentenze della Corte 16 dicembre 1963, causa 14/63, *Forges de Clabecq/Alta Autorità*, Racc. pag. 703, in particolare pag. 732, e del Tribunale 24 aprile 2001, causa T-159/98, *Torre e a./Commissione*, Racc. PI pagg. I-A-83 e II-395, punto 28). Qualora l'interesse sul quale si fonda l'azione del ricorrente riguardi una situazione giuridica futura, questi dovrà dimostrare che il tentativo di ledere tale situazione è

comunque già certo. Un ricorrente pertanto non può invocare situazioni future ed incerte per giustificare il suo interesse a chiedere l'annullamento dell'atto impugnato (sentenza NBV e NVB/Commissione, cit., punto 33).

45 Occorre, pertanto, dichiarare che la decisione della divisione di opposizione ha giudicato legittime le richieste della ricorrente, accogliendo la sua opposizione per tutti i prodotti e servizi in causa, sebbene l'opposizione non sia stata accolta sulla base dell'insieme dei marchi invocati a motivazione.

46 Per quanto riguarda l'asserita necessità di prendere in considerazione la domanda di marchio comunitario della ricorrente, è a buon diritto che l'UAMI solleva considerazioni di economia processuale. Dal momento che la domanda di opposizione poteva essere accolta sulla base di diversi marchi nazionali anteriori, non era necessario prolungare ulteriormente il procedimento sospendendolo, ai sensi della regola 20, n. 6, del regolamento n. 2868/95, per attendere la registrazione del marchio comunitario. In effetti, la regola 20, n. 6, del regolamento n. 2868/95 dispone che, «[q]uando l'opposizione si fonda su una domanda di registrazione ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, l'Ufficio può sospendere la procedura di opposizione fino a quando non sia stata presa una decisione finale su tale domanda oppure fino a quando sussistano altre circostanze che giustifichino la sospensione». Pertanto, la sospensione è e resta una facoltà per l'UAMI che può farvi ricorso soltanto quando lo ritenga giustificato.

47 Infatti, accettare la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui l'UAMI avrebbe l'obbligo di sospendere tutti i procedimenti di opposizione basati su una domanda di registrazione, come previsto all'art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento n. 40/94, fino a che non sia stata adottata una decisione definitiva nel contesto di detta domanda, potrebbe condurre ad una reazione a catena. Infatti, potrebbe accadere che la domanda di registrazione, quale prevista all'art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento, sia essa stessa oggetto di un'opposizione relativa ad un'altra domanda di registrazione che dovrebbe a sua volta, secondo la tesi sostenuta dalla ricorrente, essere sospesa.

- 48 Per quanto riguarda la questione se la ricorrente abbia chiesto o no, espressamente o tacitamente, una decisione sull'opposizione i cui effetti fossero i più ampi possibili, cioè una decisione che comprendesse tutti i marchi nazionali anteriori su cui essa aveva basato la sua opposizione, oltre che la domanda di marchio comunitario, non è possibile accogliere l'argomentazione della ricorrente. Infatti, poiché la divisione di opposizione non ha, in ogni caso, nessun obbligo di esaminare l'insieme dei marchi o dei diritti anteriori per le ragioni prima esposte, la questione della rilevanza della portata della domanda di opposizione con riferimento al detto obbligo è del tutto inconferente.
- 49 Per le stesse ragioni non è più necessario esaminare la questione se la domanda di registrazione del marchio MGM a livello comunitario e l'esistenza di marchi austriaci, ellenici e britannici costituiscano valido fondamento ai fini di una domanda di opposizione.
- 50 Ne deriva che il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

- 51 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la convenuta ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**

- 2) **La ricorrente è condannata alle spese.**

Legal

Tiili

Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 settembre 2004.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

H. Legal