



Ġabra tal-ġurisprudenza

Kawża T-848/16

Deichmann SE

vs

L-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea V — Trade marks figurattivi internazzjonali preċedenti V — Prova tal-eżistenza, tal-validità u tal-portata tal-protezzjoni ta’ trade mark preċedenti rreġistrata — Regola 19(2)(a)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 2868/95 [li sar l-Artikolu 7(2)(a)(ii) tar-Regolament Delegat (UE) 2018/625]”

Sommarju – Sentenza tal-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) tas-6 ta’ Dicembru 2018

1. *Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Osservazzjonijiet ta’ terzi u oppożizzjoni – Fatti, provi u osservazzjonijiet ippreżentati insostenn tal-oppożizzjoni – Prova tal-eżistenza, tal-validità u tal-portata tal-protezzjoni ta’ trade mark internazzjonali preċedenti – Portata*

(Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 151(2); Regolament tal-Kummissjoni Nru 2868/95, Artikolu 1, Regola 19(2)(a)(ii))

2. *Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Osservazzjonijiet ta’ terzi u oppożizzjoni – Fatti, provi u osservazzjonijiet ippreżentati insostenn tal-oppożizzjoni – Prova tal-eżistenza, tal-validità u tal-portata tal-protezzjoni ta’ trade mark internazzjonali preċedenti – Pubblikazzjoni fid-database CTM-Online (li saret eSearch plus) – Effett*

(Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 151(2); Regolament tal-Kummissjoni Nru 2868/95, Artikolu 1, Regola 19(2)(a))

3. *Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Deċiżjonijiet tal-Uffiċċju – Legalità – Eżami mill-qorti tal-Unjoni – Kriterji – Linji gwida għall-eżami tal-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea – Effett*

(Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009)

4. *Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Osservazzjonijiet ta’ terzi u oppożizzjoni – Fatti, provi u osservazzjonijiet ippreżentati insostenn tal-oppożizzjoni – Prova tal-eżistenza, tal-validità u tal-portata tal-protezzjoni ta’ trade mark internazzjonali preċedenti – Estratt tad-database CTM-Online tal-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea li jirrigwarda reġistrazzjoni internazzjonali li tindika l-Unjoni Ewropea – Esklużjoni*

(Regolament tal-Kummissjoni Nru 2868/95, Artikolu 1, Regola 19(2)(a)(ii))

5. *Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Osservazzjonijiet ta' terzi u oppożizzjoni – Fatti, provi u osservazzjonijiet ippreżentati insostenn tal-oppożizzjoni – Prova tal-eżistenza, tal-validità u tal-portata tal-protezzjoni ta' trade mark internazzjonali preċedenti – Estratt tad-database TMview tal-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea li jirrigwarda reġistrazzjoni internazzjonali li tindika l-Unjoni Ewropea – Inkluzjoni*

(Regolament tal-Kummissjoni Nru 2868/95, Artikolu 1, Regola 19(2)(a)(ii))

1. Mid-dispożizzjonijiet tar-Regola 19 (2) (a) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95, li jimplementa r-Regolament tal-Kunsill Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità, li huma applikabbli għar-reġistrazzjonijiet internazzjonali li jindikaw l-Unjoni Ewropea konformement mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 145 tar-Regolament Nru 207/2009 dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea, li l-opponenti trid tipprovdi l-prova tad-depożitu jew tar-reġistrazzjoni tat-trade mark preċedenti, fejn l-oppożizzjoni hi bbażata fuq trade mark tal-Unjoni Ewropea. In-neċessità li tingieb prova bħal din għalhekk tikkonċerna wkoll reġistrazzjonijiet internazzjonali li jindikaw l-Unjoni Ewropea, li ma jikkostitwixx trade marks tal-Unjoni Ewropea.

Il-fatt li l-Artikolu 151(2) tar-Regolament Nru 207/2009 jipprovdi li r-reġistrazzjoni internazzjonali ta' trade mark li tindika l-Unjoni Ewropea tipproduċi, mid-data msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-artikolu, ikollha l-istess effett bħar-reġistrazzjoni ta' trade mark bħala trade mark tal-Unjoni Ewropea ma għandha l-ebda impatt fuq il-ħtieġa li l-opponenti tipproduċi prova ta' reġistrazzjoni internazzjonali preċedenti li tindika l-Unjoni Ewropea, b'applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regola 19(2)(a) (ii) tar-Regolament 2868/95. Fil-fatt, ir-rekwiżit li trade mark preċedenti prevista mir-Regola 19 tar-Regolament Nru 2868/95 hija dispożizzjoni li tikkonċerna l-possibbiltà għall-proprjetarju ta' trade mark preċedenti, inkluża reġistrazzjoni internazzjonali li tindika l-Unjoni Ewropea, jopponi r-reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea, u mhux dispożizzjoni dwar l-effetti ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea, li huma stabbiliti fl-Artikoli 9 sa 14 tar-Regolament Nru 207/2009 (li saru l-Artikoli 9 sa 17 tar-Regolament 2017/1001), li jinsabu fit-Taqsima 2, intitolata "Effetti tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea", tat-Titolu II tar-Regolament Nru 207/2009.

B'hekk, ir-Regola 19(2)(a) (ii), tar-Regolament Nru 2868/95, inkwantu tipprovdi li l-opponenti għandha tipproduċi provi ta' protezzjoni ta' reġistrazzjoni internazzjonali li tindika l-Unjoni Ewropea, ma tmurx kontra d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 151(2) tar-Regolament Nru 207/2009, li ma jikkonċernawx, min-naħa tagħhom, ir-regoli tal-proċedura ta' oppożizzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea.

(ara l-punti 34-36)

2. L-opponenti ma tistax utilment issostni li l-produzzjoni tal-prova tat-trade marks preċedenti ma hijiex neċessarja f'dak li jirrigwarda r-reġistrazzjonijiet internazzjonali li jindikaw l-Unjoni Ewropea, peress li l-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) għandu, fid-dawl tal-pubblikazzjoni fil-bażi CTM-Online (li saret eSearch plus) ta' indikazzjonijiet tar-reġistrazzjoni internazzjonali li tindika l-Unjoni Ewropea previsti fl-Artikolu 152 tar-Regolament Nru 207/2009 dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea, informazzjoni li tista' ssostni l-eżistenza, il-validità u l-portata tal-protezzjoni ta' reġistrazzjonijiet internazzjonali li tindika l-Unjoni Ewropea.

Fil-fatt, anki li kieku kellu jitqies li l-EUIPO jipprovdi informazzjoni dwar reġistrazzjonijiet internazzjonali li tindika l-Unjoni Ewropea, mit-termini ċari tar-Regola 19(2) tar-Regolament Nru 2868/95 li jimplimenta r-Regolament Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità, jirriżulta li, dawn ma kinux kontra d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 151(2) tar-Regolament Nru 207/2009, li hija l-opponenti stess li għandha tipproduċi prova ta' protezzjoni tad-dritt preċedenti.

(ara l-punti 37, 38)

3. Ara t-test tad-deċizzjoni.

(ara l-punti 51, 52)

4. Filwaqt li d-dokumenti inkwistjoni “maħruġa mill-amministrazzjoni li magħha ġiet registrata t-trejdmark”, ir-Regola 19(2)(a) (ii) tar-Regolament Nru 2868/95 li jimplementa r-Regolament tal-Kunsill Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità, jeskludi l-possibbiltà li jiġu prodotti estratti minn database li jagħtu aċċess għal dokumenti mhux maħruġa mill-amministrazzjoni li magħha ġiet irregistrata t-trade mark. B'hekk, l-estratti tad-database tal-EUIPO, CTM-Online ma jikkostitwixxux provi ta' protezzjoni ta' registrazzjoni internazzjonali li tinnomina l-Unjoni Ewropea, peress li l-EUIPO, li ma hijiex l-awtorità kompetenti għar-registrazzjoni ta' trade marks internazzjonali, li ma huwiex mill-amministrazzjoni li magħha l-applikazzjoni għat-trademark kienet irregistrata.

(ara l-punt 58)

5. Jekk id-dispożizzjonijiet tar-Regola 19(2) (a)(ii) tar-Regolament Nru 2868/95 jipprevedi li dokumenti “maħruġa” mill-awtorità kompetenti, ma jostakolawx l-aċċess għal dokumenti tal-awtorità kompetenti permezz ta' sistema kompjuterizzata, immaniġġjata mill-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea, iżda li fiha tiegħu sehem l-awtorità kompetenti billi tittrażmetti u taġġorna l-informazzjoni rilevanti.

Mill-atti tal-proċess jirriżulta, b'mod partikolari mill-ispjegazzjonijiet mogħtija mill-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea, fl-osservazzjonijiet bil-miktub tiegħu u matul is-seduta, li d-database TMview hija għodda tal-informatika amministrata mill-EUIPO, li fiha jipparteċipaw l-uffiċċji ta' trade marks terzi, b'mod partikolari l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprietà Intellettwali (WIPO). Din l-għodda tiġbor l-applikazzjonijiet u registrazzjonijiet ta' trade marks tal-uffiċċji tat-trade marks parteċipanti u tippermetti aċċess għalihom. L-informazzjoni għandha tiġi pprovduta mill-uffiċċji tat-trade marks li jkollhom il-kontenut u r-responsabbiltà tal-aġġornament ta' kuljum. Id-database TMview tippermettilhom jikkonsultaw informazzjoni dwar trade marks irregistrati mill-uffiċċji tat-trade marks involuti f'din id-database kif imniżżel fir-registru tat-trade marks rispettivi tagħhom. Estratt mid-database TMview tirrifletti l-istat tar-Registru tal-awtorità kompetenti fil-mument tal-konsultazzjoni tad-database mill-utent.

Fid-dawl tal-karatteristiċi tad-database TMview, estratt minn din id-database jikkostitwixxi, fir-rigward ta' registrazzjonijiet internazzjonali li jindikaw l-Unjoni, dokument ekwivalenti għal kopja taċ-ċertifikat ta' registrazzjoni u, jekk ikun il-każ, l-aħħar ċertifikat ta' tiġdid, li jorigina mill-WIPO, fis-sens tar-Regola 19(2)(a) (ii) tar-Regolament Nru 2868/95, bil-kundizzjoni li l-estratt pprovdut mill-opponenti jkollu fih l-informazzjoni rilevanti. Meta din il-kundizzjoni tkun issodisfatta, estratt mid-database TMview ikun analoġu, kif isostnu għustament ir-rikorrenti u l-EUIPO, għal estratt mid-database Romarin tal-WIPO jew kopja taċ-ċertifikat ta' registrazzjoni f'din l-organizzazzjoni.

Il-fatt, invokat mill-intervenjenti, li d-database TMview hija mill-EUIPO ma jikkonfutax din il-konkluzjoni peress li l-WIPO, li hija l-awtorità kompetenti għar-registrazzjoni ta' trade marks internazzjonali, tipparteċipa fil-funzjonament ta' din id-database, billi tipprovdri u taġġorna kuljum l-informazzjoni dwar it-trade marks internazzjonali.

(ara l-punti 59-62)