

Kawża T-425/03

AMS Advanced Medical Services GmbH

vs

**Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern
(Trade marks u Disinni) (UASI)**

“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja AMS Advanced Medical Services — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti AMS — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 — Talba għall-prova ta’ l-użu ġenwin ipprezentata għall-ewwel darba quddiem il-Bord ta’ l-Appell — Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament Nru 40/94”

Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza (Il-Ħames Awla) tat-18 ta’ Ottubru 2007 . . . II - 4270

Sommarju tas-sentenza

1. *Trade mark Komunitarja — Proċedura għat-tressiq ta’ kawża — Kawża mressqa quddiem il-qorti Komunitarja
(Regolament tal-Kunsill Nru 40/94, Artikoli 8(1)(b) u 74)*

2. *Trade mark Komunitarja — Definizzjoni u kisba tat-trade mark Komunitarja — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Oppożizzjoni mill-proprjetarju ta' trade mark preċedenti identika jew li tixxiebah irreġistrata għal prodotti jew servizzi identiċi jew li jixxiebhu*
(Regolament tal-Kunsill Nru 40/94, Artikolu 8(1)(b))
3. *Trade mark Komunitarja — Definizzjoni u kisba tat-trade mark Komunitarja — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Oppożizzjoni mill-proprjetarju ta' trade mark preċedenti identika jew li tixxiebah irreġistrata għal prodotti jew servizzi identiċi jew li jixxiebhu*
(Regolament tal-Kunsill Nru 40/94, Artikolu 8(1)(b))
4. *Trade mark Komunitarja — Osservazzjonijiet ta' terzi u oppożizzjoni — Eżami ta' l-oppożizzjoni — Prova ta' l-użu tat-trade mark preċedenti*
(Regolament tal-Kunsill Nru 40/94, Artikolu 8(1)(b))

1. L-oppożizzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja, meta hija bbażata fuq l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 dwar it-trade mark Komunitarja, tirrikjedi li l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) jiddeċiedi dwar l-identikità jew ix-xebh bejn tat-trade marks in kwistjoni kif ukoll dwar l-identikità jew ix-xebh tal-prodotti u s-servizzi li huma koperti mit-trade marks.

humieq simili jew identiċi. Dan il-fatt lanqas m'għandu jkollu bħala effett li jċaħhad lir-rikorrenti mid-dritt li tikkontesta, fil-limiti tal-kuntest ġuridiku u fattwali tal-kontroversja quddiem il-Bord ta' l-Appell, l-evalwazzjonijiet imwettqa minn din l-aħhar istanza f'dan ir-rigward.

(ara l-punti 28, 29)

Għaldaqstant, il-fatt li l-parti li titlob lill-Qorti tal-Prim'Istanza tannulla d-deċiżjoni tal-Bord ta' l-Appell li laqa' oppożizzjoni kontra r-reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni ma kkontestatx, quddiem il-Bord ta' l-Appell, ix-xebh bejn it-trade marks in kwistjoni, bl-ebda mod ma jista' jkollu bħala effett li jneħhi s-setgħa ta' l-UASI li jiddeċiedi jekk dawn it-trade marks

2. Għall-pubbliku rilevanti, magħmul mill-konsumatur medju fir-Renju Unit kif ukoll mill-professjonisti u mill-ispeċjalisti tas-settur mediku fir-Renju Unit, teżisti probabbiltà ta' konfużjoni bejn is-sinjall figurattiv "AMS Advanced Medical Services", li għalih saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni bħala trade mark

Komunitarja għal “preparazzjonijiet farmaċewtiċi, veterinarji u sanitarji; sustanzi dijetetiċi għall-użu mediku, ikel għat-trabi; plasters, materjali għall-ilbies ta’ feriti; materjal biex jinżammu s-snien u għax-xama’ dentali; diżinfettanti” li jaqgħu taħt il-klassi 5 skond il-Ftehim ta’ Nizza u għall-“stabbilimenti li jipprovdu servizzi ta’ sptar u ta’ ċentru ta’ kura jew tas-saħha; kura medika, servizz tat-tindif u tas-sbuħija; servizzi ta’ laboratorju mediku, batterjologiku jew kimiku; żvilupp tal-medicina, alimenti farmaċewtiċi u prodotti oħra sanitarji u tmexxija ta’ riċerki mediċi u kliniċi, pariri u għajjnuna lil terzi fil-kuntest ta’ dawn l-attivitàjiet; riċerka xjentifika u industrijali, b’mod partikolari riċerka medika, batterjologika jew kimika; servizzi ta’ kumpanniji tan-nuċċalijiet; pariri lit-tobba fir-rigward ta’ żvilupp, implementazzjoni u tmexxija ta’ programmi terapewtiċi u evalwazzjoni ta’ dawn il-programmi permezz ta’ studji” li jaqgħu taħt il-klassi 42 skond l-istess ftehim, u t-trade mark nazzjonali verbali preċedenti AMS irreġistrata għall-“apparat u strumenti kirurġiċi, mediċi u veterinarji; materjal ta’ sutura; mezzi mediċi għat-testijiet ta’ problemi uroloġiċi u ta’ l-impotenza; dentaturii; protesii ta’ l-organu ġenitali maskili; protesijiet urinarji; sfintrijiet artifiċjali; biċċiet u partijiet kostituttivi għall-oġġetti kollha msemmija iktar’il fuq”, li kollha jaqgħu taħt il-klassi 10 ta’ l-imsemmi ftehim.

Fil-fatt, minn naħa, il-prodotti u s-servizzi li għalihom qed issir applikazzjoni għar-reġistrazzjoni huma simili għall-prodotti u għas-servizzi koperti mit-trade mark preċedenti, fid-dawl tal-konnessjoni mill-qrib tad-destinazzjoni bejn il-prodotti u s-servizzi in kwistjoni,

kif ukoll tan-natura komplementari tal-prodotti meta mqabbla mas-servizzi.

Min-naħa l-oħra, is-sinjali in kwistjoni huma simili in kwantu l-element dominanti tas-sinjali verbali tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u l-uniku element tat-trade mark preċedenti huma identiċi.

(ara l-punti 51, 65, 87, 89)

3. Fil-kuntest ta’ l-evalwazzjoni dwar l-eżistenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni skond l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 dwar it-trade mark Komunitarja, il-paragun għandu jsir bejn is-sinjali kif ġew irreġistrati jew kif jidhru fl-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, indipendentement mill-użu tagħhom b’mod iżolat minn jew flimkien ma’ trade marks jew indikazzjonijiet oħra.

(ara l-punt 91)

4. Skond l-Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament Nru 40/94, għall-finijiet ta' l-evalwazzjoni ta' oppożizzjoni ppreżentata skond l-Artikolu 42 ta' dan ir-regolament, it-trade mark preċedenti hija preżunta li tkun ġiet użata b'mod ġenwin sakemm ma tiġix ippreżentata talba mill-applikant bl-għan li tingħata l-prova ta' tali użu. Il-preżentazzjoni ta' tali talba għandha għalhekk bħala effett li tqiegħed fuq l-opponenti l-oneru li jipprova l-użu ġenwin tat-trade mark tiegħu (jew l-eżistenza ta' raġunijiet validi għannuqqas ta' użu) taht piena taċ-ċaħda ta' l-oppożizzjoni tiegħu. Sabiex tali effett jipproduci ruħu, it-talba għandha tkun ifformulata espressament u fi żmien raġonevoli quddiem l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni).

Sabiex tali talba tkun ikkunsidrata bħala li tkun ġiet ifformulata fi żmien utli quddiem l-Uffiċċju, din għandha tkun imressqa quddiem id-Divizjoni ta' l-Oppożizzjoni.

Fil-fatt, jirrizulta mill-qari ta' l-Artikolu 43 tar-Regolament Nru 40/94 flimkien mar-Regola 22 tar-Regolament Nru 2868/95, li jimplementa r-Regolament tal-Kunsill Nru 40/94, li, wara li l-Uffiċċju jkun irċieva oppożizzjoni kontra applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, dan għandu jittrażmetti

din l-oppożizzjoni lill-applikant ta' din it-trade mark u jimponi fuqu terminu sabiex jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu f'dan ir-rigward. Billi l-prova ta' l-użu ġenwin tat-trade mark tikkonstitwixxi, skond l-Artikolu 43(2) tar-Regolament Nru 40/94, talba li tista' issir biss mill-applikant tat-trade mark Komunitarja, hija għandha tiġi magħmula espressament quddiem id-Divizjoni ta' l-Oppożizzjoni, billi din it-talba għandha bħala effett li tbiddel in-natura tal-kontroversja billi tissugġetta l-parti li qed topponi għal obbligu li mhijiex neċessarjament marbuta bih.

Fin-nuqqas ta' tali talba magħmula quddiem id-Divizjoni ta' l-Oppożizzjoni u fin-nuqqas ta' teħid ta' deċizzjoni minnha fuq il-kwistjoni ta' l-użu ġenwin tat-trade mark preċedenti, il-Bord ta' l-Appell, li għall-ewwel darba tressqet quddiemu talba għall-provi ta' użu ġenwin ta' din it-trade mark, għandu jiddeciedi fuq il-bażi ta' talba ġdida li tqajjem kwistjoni li d-Divizjoni ta' l-Oppożizzjoni ma setgħetx għalhekk teżamina u li dwarha hija ma ddecidietx fid-deċizzjoni tagħha.

F'dan ir-rigward, jekk il-kontinwità bejn id-Divizjoni ta' l-Oppożizzjoni u l-Bord ta' l-Appell timplika evalwazzjoni ġdida tal-kawża minn din ta' l-aħħar, hija ma tistax, f'kull każ, tiġġustifika

l-preżentazzjoni ta' tali talba għall-ewwel darba quddiem il-Bord ta' l-Appell, meta hija bl-ebda mod ma timplika evalwazzjoni mill-Bord ta' l-Appell ta' kawża differenti minn dik imressqa quddiem id-Divizjoni ta' l-Oppożizzjoni, jiġifieri kawża li l-portata tagħha kienet estiża permezz taż-żieda tal-kwistjoni

preliminari ta' l-użu ġenwin tat-trade mark precedenti.

(ara l-punti 105-108, 113)