

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tieni Awla)

17 ta' Lulju 2008\*

Fil-Kawża C-488/06 P,

li għandha bħala suġġett appell taħt l-Artikolu 56 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, imressaq fl-24 ta' Novembru 2006,

**L & D SA**, stabbilita f'Huércal de Almería (Spanja), irrappreżentata minn S. Miralles Miravet, abogado,

rikorrenti,

il-partijiet l-oħra fil-kawża li huma:

**L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)**, irrappreżentat minn J. García Murillo, bħala aġent,

konvenut fl-ewwel istanza,

\* Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol.

**Julius Sämann Ltd**, stabbilita f'Zug (l-Iżvizzera), irrappreżentata minn E. Armijo Chávarri, abogado,

intervenjenti fl-ewwel istanza,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tieni Awla),

komposta minn C. W. A. Timmermans, President tal-Awla, K. Schiemann, J. Makarczyk, J.-C. Bonichot u C. Toader (Relatur), Imħallfin,

Avukat Ġenerali: E. Sharpston,  
Reġistratur: R. Grass,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tat-13 ta' Marzu 2008,

tagħti l-preżenti

## Sentenza

- 1 Permezz tal-appell tagħha, L & D SA (iktar 'il quddiem “L & D”) titlob l-annullament tas-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej tas-7 ta' Settembru 2006, L & D vs il-UASI — Sämänn Ltd (Aire Limpio) (T-168/04, Ġabra p. II-2699, iktar 'il quddiem is-“sentenza kkontestata”), li permezz tagħha din çaħdet ir-rikors tagħha mressaq kontra d-deciżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) tal-15 ta' Marzu 2004 (Kawża R 326/2003-2, iktar 'il quddiem id-“deciżjoni kkontestata”). Permezz ta' din id-deciżjoni, il-Bord tal-Appell laqa' parzjalment l-appell tal-kumpannija Julius Sämänn Ltd (iktar 'il quddiem “Sämänn”), u çaħad, parzjalment, l-applikazzjoni għar-registrazzjoni minn L & D ta' sinjal figurattiv li jinkludi fih l-element verbali “Aire Limpio”.

### I — Il-kuntest ġuridiku

- 2 Skont l-Artikolu 7(1)(b) u (e)(ii) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (KE) Nru 40/94 (ĠU 1994, L 11, p. 1), ma jistgħux jiġu rreġistrati t-“trade marks li mhumiex ta' karattru distintiv”, kif ukoll is-sinjali li jikkonsistu esklużivament minn “forma ta' merkanzija li hija neċessarja sabiex jinkiseb riżultat tekniku”.

3 L-Artikolu 8 tar-Regolament Nru 40/94 jipprovdi:

“1. Jekk issir oppożizzjoni minn proprjetarju ta’ trade mark preċedenti, l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ trade mark m’għandhiex tiġi milqugħa:

[...]

b) jekk minhabba identikità jew xebh bejn iż-żewġ trade marks u l-identikità jew xebh tal-prodotti jew servizzi koperti mit-trade marks teżisti probabbiltà ta’ konfużjoni minn naħa tal-publiku fit-territorju fejn it-trade mark preċedenti hija protetta; il-probabilità ta’ konfużjoni tinkludi wkoll il-probabbiltà li ssir assoċjazzjoni mat-trade mark preċedenti.

2. Għall-iskopijiet tal-paragrafu 1, “Trade marks preċedenti” tfisser:

a) trade marks tat-tip imsemmija hawn taħt b’data ta’ applikazzjoni għar-reġistrazzjoni li tiġi qabel dik tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja, [...]:

i) trade marks Komunitarji;

ii) trade marks reġistrati fi Stati Membri [...]

- iii) trade marks registrati taħt arrangamenti internazzjonali li għandhom effett fi Stat Membru;

[...]"

- 4 L-Artikolu 73 tar-Regolament Nru 40/94 jipprovdi:

“Id-deċiżjonijiet tal-Uffiċċju għandhom jistqarru r-raġunijiet li fuqhom huma bbażati. Dawn għandhom ikunu bbażati biss fuq raġunijiet jew fuq xiehda fir-rigward ta’ liema l-partijiet ikkonċernati kellhom l-opportunità li jipprezentaw il-kummenti tagħhom.”

## II — Fatti li wasslu għall-kawża

- 5 Fit-30 ta’ April 1996, L & D ipprezentat applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta’ trade mark Komunitarja quddiem il-UASI għat-trade mark figurattiva li tinkludi l-element verbali “Aire Limpio” (iktar ’il quddiem it-“trade mark Aire Limpio”), riprodotta hawn taħt:



6 Il-prodotti u s-servizzi li għalihom saret l-applikazzjoni għar-registrazzjoni jidhlu l-klassijiet 3, 5 u 35 skont il-Ftehim ta' Nizza dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali tal-prodotti u s-servizzi għall-finijiet tar-registrazzjoni tat-trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif irvedut u emendat, u jikkorrispondu, għal kull waħda minn dawn il-klassijiet, għad-deskrizzjoni li ġejja:

— klassi 3: “Fwejjaħ, żjut essenzjali, kozmetiċi”;

— klassi 5: “Deodoranti għall-arja”;

— klassi 35: “Riklamar, ġestjoni tan-negozju, amministrazzjoni ta' negozju, funzjonijiet ta' uffiċċju”.

7 Fid-29 ta' Settembru 1998, Sämann ressqet oppożizzjoni, skont l-Artikolu 42 tar-Regolament Nru 40/94, kontra r-registrazzjoni li għaliha saret l-applikazzjoni, abbażi ta' ċertu numru ta' trade marks preċedenti. Il-motivi invokati insostenn tal-oppożizzjoni tagħha kienu dawk stabbiliti fl-Artikoli 8(1)(b) u 5 tar-Regolament Nru 40/94.

8 Fost it-trade marks preċedenti msemmija hemm it-trade mark figurattiva Komunitarja Nru 91.991, ippreżentata fl-1 ta' April 1996 u rreġistrata fl-1 ta' Diċembru 1998

għal prodotti fil-klassi 5 (iktar 'il quddiem it-“trade mark Nru 91.991”), riprodotta hawn taħt:



- 9 Dawn kienu jinkludu wkoll 17-il trade mark figurattiva nazzjonali u internazzjonali oħra, kollha kemm huma b'forma simili imma differenti, bl-eċċezzjoni ta' waħda minnhom, li kellha pedestall abjad u/jew kitba fuq iz-zkuk tas-sigra.
- 10 Iż-żewġ trade marks figurattivi internazzjonali Nru 178969 u Nru 328915 huma partikolarment rilevanti għall-finijiet ta' dan l-appell. L-ewwel waħda tinkludi fiha l-element verbali “CAR-FRESHNER” (iktar 'il quddiem it-“trade mark CAR-FRESHNER”) u t-tieni waħda dak ta' “ARBRE MAGIQUE” (iktar 'il quddiem it-“trade mark ARBRE MAGIQUE”). Dawn iż-żewġ trade marks, irreġistrati rispettivament fil-21 ta' Awwissu 1954 u fit-30 ta' Novembru 1966 għal prodotti fil-klassijiet 3 u 5, u b'mod partikolari protetti fl-Italja, huma rrapprezentati kif ġej:



- 11 B'deċiżjoni tal-25 ta' Frar 2003, id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni tal-UASI rrifjutat l-oppożizzjoni kollha kemm hi.
- 12 Fl-evalwazzjoni tagħha tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, l-imsemmija Divizjoni tal-Oppożizzjoni wettqet paragun bejn it-trade mark Aire Limpio u t-trade mark Nru 91.991.
- 13 Essenzjalment, f'dan ir-rigward, hija qieset li l-forma ta' siġra taż-żnuber bħala element komuni bejn iż-żewġ trade marks, kienet deskrittiva għal prodotti deodoranti u fwejjaħ għall-arja, u għaldaqstant, kellha karattru distintiv żgħir. B'hekk, id-differenzi grafiċi u verbali kbar bejn iż-żewġ trade marks jaqbżu x-xebh distintiv dgħajjed, peress li l-impressjoni sħiħa li tingħata hija differenti biżżejjed sabiex tneħhi kull probabbiltà ta' konfużjoni jew ta' assoċjazzjoni.
- 14 Peress li waslet għal din il-konklużjoni, id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni qieset li ma kienx hemm il-htieġa li jiġu evalwati t-trade marks preċedenti l-oħra invokati minn Sämänn, peress li dawn it-trade marks kellhom, meta mqabbla mat-trade mark Aire Limpio, differenzi ħafna ikbar mit-trade mark Nru 91.991.
- 15 Permezz tad-deċiżjoni kkontestata tal-15 ta' Marzu 2004, it-Tieni Bord tal-Appell tal-UASI laqa' parzjalment l-appell imressaq minn Sämänn kontra d-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni.
- 16 Billi laqa' l-aggravju tal-appell li jirrigwarda l-ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, it-Tieni Bord tal-Appell tal-UASI laqa' l-oppożizzjoni b'mod parzjali



u rrifjuta r-registrazzjoni tat-trade mark Aire Limpio għall-prodotti fil-klassijiet 3 u 5. Min-naħa l-oħra, fir-rigward tas-servizzi fil-klassi 35, dan ikkonferma d-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni u ċaħad l-oppożizzjoni.

- 17 Sabiex jevalwa l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni skont l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, il-Bord tal-Appell, "għall-istess raġunijiet ta' ekonomija" bħal dawk mogħtija mid-Divizjoni tal-Oppożizzjoni, iffoka l-paragun tiegħu fuq it-trade mark Aire Limpio kif ukoll fuq it-trade mark Nru 91.991 "bħala trade mark rappreżentattiva" tat-trade marks preċedenti invokati l-oħra. Madankollu, fl-evalwazzjoni tiegħu, dan wasal għall-konkluzjoni opposta ta' dak li kienet qalet id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni.
- 18 Għaldaqstant, dan qies li l-użu fit-tul u l-popolarità li t-"trade mark preċedenti" kienet tgawdi fl-Italja kienu jagħtuha karattru distintiv partikolari u li minħabba f'hekk u x-xebh fil-kuncett bejn iż-żewġ trade marks, kienet teżisti probabbiltà ta' konfużjoni għall-inqas f'moħħ il-pubbliku Taljan.
- 19 Sabiex wasal għal dawn il-konkluzjonijiet, huwa bbaża ruħu, minn naħa waħda, fuq informazzjoni relatata mar-reklamar u l-bejgħ tad-deodoranti għall-karozzi ta' Sämänn kif ukoll, min-naħa l-oħra, fuq il-fatt li t-trade mark CAR-FRESHNER kienet tgawdi minn protezzjoni sa mill-1954.

### **III — Il-proċedura quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza u s-sentenza kkontestata**

- 20 B'rikors ipprezentat fir-Registru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fl-14 ta' Mejju 2004, L & D ressqet talba għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata. Għal dan il-għan, hija invokat żewġ motivi bbażati fuq ksur, rispettivament, tal-Artikoli 8(1)(b) u 73 tar-Regolament Nru 40/94. Permezz tas-sentenza kkontestata, il-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet dan ir-rikors.

- 21 Fir-rigward tal-ewwel motiv, il-Qorti tal-Prim'Istanza qabel kollox osservat, fil-punt 70 tas-sentenza kkontestata, li l-konstatazzjoni tal-Bord tal-Appell li tgħid li t-trade mark Nru 91.991 kellha karattru distintiv partikolari fl-Italja, kienet ibbażata fuq l-aċċettar tal-użu fit-tul u tal-popolarità tat-trade mark ARBRE MAGIQUE.
- 22 Wara, fil-punti 72 sa 77 tas-sentenza kkontestata, hija evalwat jekk tali kunsiderazzjoni, li tgħid li l-karattru distintiv tat-trade mark Nru 91.991 huwa mnaqqas minhabba l-użu ta' trade mark ohra, kinitx valida.
- 23 B'referenza għall-punti 30 u 32 tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-7 ta' Lulju 2005, Nestlé (C-353/03, Ġabra p. I-6135), il-Qorti tal-Prim'Istanza osservat li din il-kwistjoni kienet tisthoq risposta fil-pożittiv f'każ li t-trade mark Nru 91.991 setgħet titqies bħala parti mit-trade mark ARBRE MAGIQUE.
- 24 F'dan ir-rigward, skont il-Qorti tal-Prim'Istanza, il-Bord tal-Appell qies ġustament li r-rappreżentazzjoni tas-siluwett ta' siġra taż-żnuber, li għandha rwol sinjifikattiv u saħansitra predominanti fit-trade mark ARBRE MAGIQUE, tikkorrispondi għas-sinjal tat-trade mark Nru 91.991. Konsegwentement, qieset li l-Bord tal-Appell ikkunsidra ġustament li t-trade mark Nru 91.991 kienet tikkostitwixxi parti mit-trade mark ARBRE MAGIQUE. B'hekk l-ewwel trade mark kienet setgħet kisbet karattru distintiv wara l-użu tagħha bħala parti mit-tieni trade mark.
- 25 Minn dan, il-Qorti tal-Prim'Istanza kkonkludiet li l-Bord tal-Appell kien eżamina ġustament il-provi kollha relatati ma' l-użu u l-popolarità tat-trade mark ARBRE MAGIQUE sabiex jistabbilixxi l-użu fit-tul, il-popolarità u, għaldaqstant, il-karattru distintiv partikolari tat-trade mark Nru 91.991.

- 26 Fir-rigward tal-evalwazzjoni proprja tal-provi, il-Qorti tal-Prim'Istanza qieset, fil-punt 78 tas-sentenza kkontestata, li d-deċiżjoni kkontestata kienet ġustament indikat li mill-provi li jinsabu fil-proċess, kien jirriżulta li t-trade mark Nru 91.991, bħala parti mit-trade mark ARBRE MAGIQUE, kienet is-suġġett ta' użu fit-tul fl-Italja, kienet popolari hemmhekk u b'hekk kellha karattru distintiv partikolari.
- 27 F'dan ir-rigward, fil-punti 80 sa 84 tas-sentenza kkontestata, il-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet l-argument intiz sabiex iqiegħed indiskussjoni s-saħħa bħala prova ta' dawn l-elementi minhabba li kienu jirreferu għal perijodu wara li saret l-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark mir-rikorrenti. Hija qieset li l-Bord tal-Appell seta' jikkunsidra b'mod validu li ċ-ċirkustanzi li seħhew wara kienu jippermettu li jiġu adottati konkluzjonijiet fuq kif kienet is-sitwazzjoni fil-ġurnata meta saret l-applikazzjoni għar-registrazzjoni minn L & D.
- 28 Fil-punt 85 tas-sentenza kkontestata, il-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet ukoll l-argument tar-rikorrenti li jgħid li l-Bord tal-Appell kien żbaljat meta kkunsidra li t-trade mark precedenti kellha karattru distintiv partikolari fl-Italja billi bbaża ruħu biss fuq indikazzjonijiet ġenerali li jirrigwardaw il-volum ta' reklamar u l-fatturat tal-bejgħ. F'dan ir-rigward, hija sostniet, minn naħa waħda, li l-ġurisprudenza invokata minn L & D ma kinitx tirrigwarda l-evalwazzjoni tal-popolarità ta' trade mark irregistrata li diġà kisbet karattru distintiv u, min-naħa l-oħra, li l-Bord tal-Appell mhux biss ħa inkunsiderazzjoni l-indikazzjonijiet ġenerali, iżda wkoll l-użu fit-tul tat-trade mark ARBRE MAGIQUE.
- 29 Fl-aħħar nett, il-Qorti tal-Prim'Istanza, fil-punt 86 tas-sentenza kkontestata, ċaħdet l-argument ta' L & D li jgħid li l-Bord tal-Appell kien żbaljat meta bbaża ruħu fuq il-fatt li t-trade mark precedenti kienet tibbenefika minn protezzjoni taht forma essenzjalment identika sa mill-1954, u b'hekk qabbel id-data tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark ma' dik tal-użu effettiv tat-trade mark CAR-FRESHNER. F'dan ir-rigward, il-Qorti tal-Prim'Istanza qieset li għalkemm id-deċiżjoni kkontestata tosserva li t-trade mark CAR-FRESHNER kienet ilha rregistrata sa mill-1954, il-Bord tal-Appell, f'dak li jirrigwarda l-użu fit-tul, ibbaża ruħu fuq l-użu li sar fl-Italja tat-trade mark ARBRE MAGIQUE.

- 30 Sussegwentement, fil-punti 89 sa 96 tas-sentenza kkontestata, il-Qorti tal-Prim'Istanza osservat li l-prodotti koperti mit-trade mark ARBRE MAGIQUE u mit-trade mark Aire Limpio, kif ukoll dawn it-trade marks stess, jixxiebh.
- 31 F'dak li jirrigwarda x-xebh tat-trade marks, il-Qorti tal-Prim'Istanza osservat li, fuq il-livell viżiv, l-element grafiku li jinsab fit-trade mark Aire Limpio għandu karattru dominanti manifest fl-impresjoni globali li s-sinjal jagħti u jipprevali b'mod notevoli fuq l-element verbali.
- 32 Kuntrarjament għall-allegazzjonijiet ta' L & D, l-impresjoni sħiħa prodotta mill-grafika mhijiex dik ta' persunaġġ komiku, iżda dik ta' stampa li tixbah lil sigra taż-żnuber. Ir-rappreżentazzjoni grafika li tikkorrispondi għal sigra taż-żnuber tidher għaldaqstant, fuq il-livell viżiv, bħala l-element dominanti fl-impresjoni sħiħa prodotta mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għar-registrazzjoni. Fuq il-livell kuncettwali, is-sinjali inkwistjoni huma t-tnejn assoċjati ma' siluwett ta' sigra taż-żnuber. Fid-dawl tal-impresjoni li toħroġ minnhom u tan-nuqqas ta' tifsira partikolari li għandha l-espressjoni "Aire Limpio" għall-pubbliku Taljan, ix-xebh kuncettwali tagħhom għandu jkun ikkonfermat.
- 33 F'dak li jirrigwarda l-probabbiltà ta' konfużjoni, fil-punti 100 sa 102 tas-sentenza kkontestata, il-Qorti tal-Prim'Istanza qieset li l-konsumatur medju, li jikkostitwixxi l-pubbliku rilevanti, ikollu tendenza li jafda ruħu prinċipalment f'idejn l-immagini tat-trade mark applikata fuq dawn il-prodotti, jiġifieri s-siluwett ta' sigra taż-żnuber. Konsegwentement, fid-dawl, minn naħa, tax-xebh tal-prodotti inkwistjoni u tax-xebh viżiv u kuncettwali tat-trade marks inkwistjoni kif ukoll, min-naħa l-oħra, tal-fatt li t-trade mark preċedenti għandha karattru distintiv partikolari fl-Italja, il-Bord tal-Appell ma wettaqx żball meta wasal għall-konklużjoni tal-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni.
- 34 Sussegwentement, fil-punt 104 tas-sentenza kkontestata, il-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet l-argument tar-rikorrenti li jgħid li t-trade mark preċedenti għandha karattru distintiv dgħajef minhabba li s-siluwett tas-sigra taż-żnuber hija deskrittiva tal-prodotti kkonċernati, billi osservat li t-trade mark preċedenti mhijiex is-sempliċi

rappreżentazzjoni ta' siġra taż-żnuber, iżda li hija stilizzata u għandha karatteristiċi partikolari oħra, u li, barra minn hekk, hija kisbet karattru distintiv partikolari. Fir-rigward tal-linji gwida tal-Uffiċċju tal-Privattivi tar-Renju Unit, li, skont ir-rikorrenti, jikkonfermaw il-karattru deskrittiv tas-siluwett tas-siġra taż-żnuber għall-prodotti kkonċernati, il-Qorti tal-Prim'Istanza qieset li dawn ma kinux rilevanti minhabba l-karattru awtonomu tas-sistema Komunitarja tat-trade marks.

35 Barra minn hekk, il-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet l-argumenti ta' L & D intiżi sabiex juru li r-registrazzjoni tat-trade mark preċedenti kellha tiġi rrifjutata, minhabba, minn naħa waħda, li din kienet ikkostitwita biss mill-forma tal-prodott li huwa kkummerċjalizzat taht din it-trade mark u, min-naħa l-oħra, li l-forma tat-trade mark preċedenti, jiġifieri s-siluwett ta' siġra taż-żnuber, kienet neċessarja għall-ksib tar-riżultat tekniku mfittex mill-prodott. F'dan ir-rigward, fil-punt 105 tas-sentenza kkontestata, hija osservat li f'kull każ, ir-rikorrenti ma tistax, fil-kuntest ta' proċedimenti ta' oppożizzjoni, tinvoka raġuni assoluta għal rifjut billi tikkontesta r-registrazzjoni valida ta' sinjal min-naħa ta' ufficiċju nazżjonali jew mill-UASI.

36 Fir-rigward tat-tieni motiv, li jirrigwarda l-ksur tal-Artikolu 73 tar-Regolament Nru 40/94, dan ġie miċhud fil-punti 113 sa 118 tas-sentenza kkontestata. Il-Qorti tal-Prim'Istanza qieset li d-deċiżjoni kkontestata kienet turi b'mod ċar u inekwivoku r-raġunament tal-Bord tal-Appell u li minn din id-deċiżjoni kien jirriżulta li r-rikorrenti setgħet tadotta pożizzjoni fuq l-elementi kollha li fuqhom kienet ibbażata d-deċiżjoni kif ukoll fuq l-użu, min-naħa tal-Bord tal-Appell, tal-provi relatati ma' l-użu tat-trade marks preċedenti.

#### **IV — Il-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja u t-talbiet tal-partijiet**

37 Permezz tal-appell tagħha, L & D titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja joġġobha:

— tannulla s-sentenza kkontestata fl-intier tagħha;

— tannulla l-punti 1 u 3 tad-dispożittiv tad-deċiżjoni kkontestata, safejn din, minn naħa waħda, tannulla parzjalment id-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni u tirrifjuta r-reġistrazzjoni tat-trade mark Aire Limpio għal-prodotti fil-klassijiet 3 u 5 u, min-naħa l-oħra, tikkundanna lil kull parti għall-ispejjeż tagħha stess fil-kuntest tal-proċedimenti ta' oppożizzjoni u tar-rikors, kif ukoll

— tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

<sup>38</sup> IL-UASI u Sämänn jitolbu ċ-ċaħda tal-appell u l-kundanna tar-rikorrenti għall-ispejjeż.

## V — Fuq l-appell

### A — *Fuq l-ammissibbiltà*

<sup>39</sup> Preliminarjament, il-UASI u Sämänn jinvokaw l-inammissibbiltà tal-appell billi jsostnu li l-aggravji invokati minn L & D huma intiżi għall-eżami mill-ġdid tal-evalwazzjoni tal-fatti magħmula mill-Qorti tal-Prim'Istanza. Barra minn hekk, skont Sämänn, l-appell jirriproduċi b'mod identiku l-motivazzjoni tar-rikors imressaq kontra d-deċiżjoni kkontestata.

<sup>40</sup> Qabel kollox, f'dan ir-rigward, għandu jiġi mfakkar li mill-Artikolu 225 KE u l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 58 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li l-appell huwa limitat għall-punti ta' dritt u li b'hekk, l-evalwazzjoni tal-fatti ma tikkostitwixxix, ħlief

fil-każ tal-iznaturament tagħhom, kwistjoni ta' dritt suġġetta għall-istharrig tal-Qorti tal-Ġustizzja (ara s-sentenzi tat-18 ta' Lulju 2006, Rossi vs UASI, C-214/05 P, Ġabra p. I-7057, punt 26, u tal-20 ta' Settembru 2007, Nestlé vs UASI, C-193/06 P, punt 53).

41 Madankollu, għandu jiġi osservat li, f'dan il-każ, l-appell imressaq minn L & D mhux biss huwa intiż sabiex ipoġġi indiskussjoni l-konstatazzjonijiet ta' natura fattwali magħmula mill-Qorti tal-Prim'Istanza, iżda sabiex, għall-inqas b'mod parzjali, jiġu kkonstatati żbalji ta' liġi fis-sentenza kkontestata.

42 Sussegwentement, għal dak li jirrigwarda l-eċċezzjoni ta' inammissibbiltà li tallega li l-appell jirriproduċi b'mod identiku l-motivazzjoni tar-rikors imressaq quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, li barra minn hekk ma ssemmietx qabel minn Sämman, din ukoll għandha tiġi miċhuda.

43 Fil-fatt, mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li meta rikorrent jikkontesta l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni tad-dritt Komunitarju li tkun saret mill-Qorti tal-Prim'Istanza, kif għamlet L & D bl-appell tagħha, il-punti ta' dritt ezaminati fl-ewwel istanza jistgħu jerġgħu jiġu diskussi mill-ġdid fl-appell (ara f'dan is-sens, b'mod partikolari, is-sentenza tad-29 ta' April 2004, Il-Kummissjoni vs CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Ġabra p. I-3801, punt 50).

44 Isegwi li l-appell għandu jiġi ddikjarat bħala ammissibbli.

B — *Fuq il-mertu*

45 In sostenn tal-appell tagħha, L & D tinvoka żewġ aggravji, li jirrigwardaw rispettivament il-ksur tal-Artikoli 8(1)(b) kif ukoll 73 tar-Regolament Nru 40/94.

1. Fuq l-ewwel aggravju li jirrigwarda l-ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94

46 Dan l-ewwel aggravju jinqasam fi tliet partijiet ibbażati rispettivament fuq in-nuqqas ta' karattru distintiv tat-trade mark Nru 91.991, fuq in-nuqqas ta' xebh bejn din it-trade mark u t-trade mark Aire Limpio, kif ukoll fuq in-nuqqas ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn dawn iż-żewġ trade marks.

a) Fuq l-ewwel parti tal-ewwel aggravju

47 L-argumentazzjoni ta' L & D, fil-kuntest tal-ewwel parti tal-ewwel aggravju tagħha, essenzjalment iddur madwar erba' lmenti li jirrigwardaw:

— id-deduzzjoni tal-karattru distintiv partikolari tat-trade mark Nru 91.991 mill-informazzjoni dwar it-trade mark ARBRE MAGIQUE;

— il-karattru deskrittiv tat-trade mark Nru 91.991;



— l-eżistenza ta' raġunijiet assoluti għal rifjut kontra t-trade mark Nru 91.991 u,

— in-nuqqas ta' provi biżżejjed sabiex jiġi stabbilit il-karattru distintiv partikolari tat-trade mark ARBRE MAGIQUE.

i) Id-deduzzjoni tal-karattru distintiv partikolari tat-trade mark Nru 91.991 mill-informazzjoni dwar it-trade mark ARBRE MAGIQUE

<sup>48</sup> Permezz tal-ewwel ilment tagħha, L & D tosserva li l-Qorti tal-Prim'Istanza żbaljat meta ddeduċiet il-karattru distintiv partikolari tat-trade mark Nru 91.991 esklużivament mill-informazzjoni dwar it-trade mark ARBRE MAGIQUE. B'mod partikolari, f'dan il-kuntest, hija tpoġġi indiskussjoni l-possibbiltà stess ta' tali deduzzjoni f'ċirkustanzi bħal dawk f'dan il-każ.

<sup>49</sup> Issa, hekk kif fakkret il-Qorti tal-Prim'Istanza fil-punt 73 tas-sentenza kkontestata, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà stabbilixxiet li l-ksib tal-karattru distintiv ta' trade mark jista' wkoll jirriżulta mill-użu tagħha bħala parti minn trade mark irreġistrata oħra. Huwa biżżejjed li, bħala konsegwenza ta' dan l-użu, dawk ikkonċernati jipperċepixxu effettivament il-prodott jew is-servizz kopert mit-trade mark bħala li joriġina minn impriża speċifika (ara f'dan is-sens, is-sentenza Nestlé, iċċitata iktar 'il fuq, punti 30 u 32).

<sup>50</sup> Għalkemm huwa minnu li l-fatti li wasslu għas-sentenza Nestlé, iċċitata iktar 'il fuq, kienu differenti minn dawk tal-kawża preżenti, madankollu b'daqshekk ma jfissirx, kuntrarjament għal dak li tosserva L & D, li din il-konstatazzjoni ta' portata ġenerali ma tapplikax ukoll f'kuntest fattwali u proċedurali bħal dak inkwistjoni f'din il-kawża.

- 51 B'mod partikolari, il-fatt li l-imsemmija sentenza Nestlé kienet tirrigwarda l-akkwist ta' karattru distintiv minn trade mark li għaliha saret applikazzjoni għar-registrazzjoni, filwaqt li f'dan il-każ, għandu jiġi stabbilit il-karattru distintiv partikolari ta' trade mark precedenti sabiex tiġi stabbilita l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni skont l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, ma jistax, hekk kif osservat l-Avukat Ġenerali fil-punt 51 tal-konkluzjonijiet tagħha, jiġġustifika approċċ differenti.
- 52 Konsegwentement, il-Qorti tal-Prim'Istanza kellha raġun meta fil-punt 75 tas-sentenza kkontestata osservat li, fil-każ li t-trade mark Nru 91.991 setgħet titqies bħala parti mit-trade mark ARBRE MAGIQUE, kien ikun possibbli li jiġi stabbilit il-karattru distintiv partikolari tal-ewwel trade mark abbażi tal-provi relatati ma' l-użu u l-popolarità tat-tieni trade mark.
- 53 Safejn, permezz ta' dan l-ilment, L & D trid tqiegħed indiskussjoni l-konstatazzjoni, fil-punt 76 tas-sentenza kkontestata, li tgħid li t-trade mark Nru 91.991 tikkostitwixxi parti mit-trade mark ARBRE MAGIQUE, peress li r-rappreżentazzjoni tas-siluwett tas-siġra taż-żnuber għandha rwol sinjifikattiv jekk mhux predominanti fit-trade mark ARBRE MAGIQUE u tikkorrispondi mas-sinjal tat-trade mark Nru 91.991, għandu jiġi osservat li, f'dan ir-rigward, il-Qorti tal-Prim'Istanza għamlet evalwazzjoni ta' natura fattwali.
- 54 Issa, hekk kif gie mfakkar fil-punt 40 ta' din is-sentenza, l-appell huwa limitat għall-kwistjonijiet ta' dritt u b'hekk l-evalwazzjoni tal-fatti ma tikkostitwixxix, bla ħsara għall-iżnaturament tagħhom, kwistjoni suġġetta għall-kontroll tal-Qorti tal-Ġustizzja.
- 55 Barra minn hekk, safejn L & D terġa' tosserva li l-evalwazzjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza, li tgħid li s-siluwett tas-siġra taż-żnuber għandha rwol predominanti fit-trade mark ARBRE MAGIQUE, tinjora l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, huwa biżżejjed li jiġi osservat li, kuntrarjament għal dak li tgħid ir-rikorrenti, imkien minn din il-ġurisprudenza ma jirriżulta li, fil-każ ta' trade marks imħallta li fl-istess ħin jinkludu elementi grafiċi u verbali, l-elementi verbali għandhom b'mod sistematiku jitqiesu bħala dominanti.

56 Minn dak li ntqal jirrizulta li dan l-ilment għandu jiġi miċhud bħala parzjalment inammissibbli u parzjalment infondat.

ii) Il-karattru deskrittiv tat-trade mark Nru 91.991

57 Permezz tat-tieni lment tagħha, L & D tikkritika lill-Qorti tal-Prim'Istanza talli fil-punt 104 tas-sentenza kkontestata, ċaħdet l-argument tagħha li jgħid li t-trade mark Nru 91.991 għandha karattru distintiv dgħajjef minhabba l-fatt li s-siluwett tas-sigra taż-żnuber hija deskrittiva tal-prodotti kkonċernati.

58 Qabel kollox, f'dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li l-Qorti tal-Prim'Istanza ma wettqet l-ebda żball ta' dritt meta qieset li l-linji gwida tal-Uffiċċju tal-Privattivi tar-Renju Unit li, skont ir-rikorrenti, kienu jikkonfermaw il-karattru deskrittiv tas-siluwett tas-sigra taż-żnuber, kienu irrilevanti għall-prodotti inkistjoni. Kif sewwa tosserva l-Qorti tal-Prim'Istanza, is-sistema Komunitarja tat-trade marks hija sistema indipendenti, komposta minn ġabra sħiħa ta' regoli u li tħaddan għanijiet li huma speċifiċi għaliha, billi l-applikazzjoni tagħha hija indipendenti minn kull sistema nazzjonali fejn il-legalità tad-deċiżjonijiet tal-Bordijiet tal-Appell għandhom jiġu evalwati biss abbażi tar-Regolament Nru 40/94, kif inhu interpretat mill-Qorti Komunitarja (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-25 ta' Ottubru 2007, *Develey vs L-UASI*, C-238/06 P, Ġabra p. I-9375, punti 65 u 66).

59 Għal dak li jirrigwarda l-argument ta' L & D li huwa intiż sabiex il-konstatazzjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza, li tgħid li t-trade mark Nru 91.991 ma tikkostitwixxix is-sempliċi rappreżentazzjoni, leali mar-realtà, ta' sigra taż-żnuber, tiġi ddikjarata bħala kontradittorja meta mqabbla ma affermazzjonijiet oħra tas-sentenza kkontestata, biżżejjed li jiġi osservat li ma teżisti l-ebda kontradizzjoni bejn din il-konstatazzjoni u d-deskrizzjoni ta' din it-trade mark bħala s-"siluwett ta' sigra taż-żnuber".

60 Kemm-il darba L & D għandha l-intenzjoni li terġa' tqiegħed indiskussjoni l-eżattezza ta' din il-konstatazzjoni min-naħa tal-Qorti tal-Prim'Istanza, għandu jiġi osservat li din tikkostitwixxi evalwazzjoni ta' natura fattwali mhux suġġetta għall-kontroll tal-Qorti tal-Ġustizzja.

61 Minn dak li ntqal jirriżulta li dan l-ilment għandu jiġi miċħud bħala parzjalment inammissibbli u parzjalment infondat.

iii) L-eżistenza ta' raġunijiet assoluti għal rifjut kontra t-trade mark Nru 91.991

62 It-tielet ilment imqajjem minn L & D huwa dirett kontra l-punt 105 tas-sentenza kkontestata permezz ta' liema l-Qorti tal-Prim'Istanza injorat l-argumenti tagħha intiżi sabiex juru li l-iktar l-iktar, it-trade mark Nru 91.991 kellha biss karattru distintiv dgħajjef ħafna minħabba l-fatt li, minn naħa waħda, hija kienet ikkostitwita biss mill-forma tal-prodott li huwa kkummerċjalizzat taħt din it-trade mark u li, min-naħa l-oħra, il-forma tat-trade mark preċedenti, jiġifieri s-siluwett ta' siġra taż-żnuber, kienet neċessarja sabiex jinkiseb ir-riżultat tekniku mfittex mill-prodott.

63 L & D tosserva li l-Qorti tal-Prim'Istanza żbaljat meta injorat l-argumenti tagħha mingħajr l-ebda evalwazzjoni billi ddeċidiet li "ir-rikorrenti ma tistax, f'kull każ, fil-kuntest ta' proċedimenti ta' oppożizzjoni, tinvoka raġuni assoluta għal rifjut li tipprekludi r-registrazzjoni valida ta' sinjal minn ufficiċju nazzjonali jew mill-UASI".

64 F'dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li ż-żewġ argumenti invokati minn L & D quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, li barra minn hekk mill-proċess ma jirriżultax li tqajmu quddiem l-awtoritajiet tal-UASI, ma kinux intiżi sabiex iqiegħdu indiskussjoni l-validità tat-trade mark Nru 91.991, iżda sabiex juru l-karattru distintiv dgħajjef ħafna li joriġina minn din it-trade mark.

65 Issa, trade mark preċedenti jista' jkollha karattru distintiv partikolari mhux biss b'mod intrinsiku, iżda wkoll permezz tal-fama li hija tgawdi fost il-pubbliku (ara s-sentenza tal-11 ta' Novembru 1997, SABEL, C-251/95, Gabra p. I-6191, punt 24).

66 Fil-punti 78 sa 88 tas-sentenza kkontestata, il-Qorti tal-Prim'Istanza stabbilixxiet li t-trade mark Nru 91.991 kisbet karattru distintiv partikolari fl-Italja permezz tal-popolarità li tgawdi minnha f'dan l-Istat Membru, li b'mod partikolari tirriżulta mill-użu fit-tul tagħha bħala parti mit-trade mark ARBRE MAGIQUE u mill-popolarità ta' din l-aħħar trade mark fuq it-territorju tal-imsemmi Stat.

67 F'dawn iċ-ċirkustanzi, anki jekk jitqies li L & D setgħet tinvoka l-argument li jgħid li t-trade mark Nru 91.991 għandha biss karattru distintiv intrinsiku dgħajjef hafna peress li din tikkonsisti mill-forma tal-prodott, li huwa kkummerċjalizzat taħt din it-trade mark, u li din il-forma hija neċessarja għall-ksib tar-riżultat tekniku mfittex, għandu jiġi osservat li f'kull każ, tali argument, anki jekk kien fondat, mhuwiex ta' natura li jolqot il-konstatazzjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza li tgħid li din it-trade mark kisbet karattru distintiv partikolari fl-Italja minhabba l-popolarità tagħha f'dan l-Istat Membru.

68 Minn dak li ntqal jirriżulta li dan l-ilment huwa mingħajr effett u għandu jiġi miċħud.

iv) In-nuqqas ta' provi biżżejjed sabiex jiġi stabbilit il-karattru distintiv partikolari tat-trade mark ARBRE MAGIQUE

69 Permezz tar-raba' lment tagħha, L & D tikkritika lill-Qorti tal-Prim'Istanza talli rrikonoxxiet li l-Bord tal-Appell kien fondat meta kkonkluda li t-trade mark ARBRE MAGIQUE, u konsegwentament anki t-trade mark Nru 91.991, kellhom karattru distintiv partikolari abbażi tal-provi msemmija fid-deċiżjoni kkontestata.

- 70 F'dan ir-rigward, għandu l-ewwel nett jiġi osservat li l-Qorti tal-Prim'Istanza ma wettqet l-ebda żball ta' dritt meta qieset li l-Bord tal-Appell seta' jibbaża ruħu fuq informazzjoni li tirrigwarda perijodu wara li saret l-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark Aire Limpio.
- 71 Fil-fatt, hekk kif sewwa fakkret il-Qorti tal-Prim'Istanza fil-punt 81 tas-sentenza kkontestata, mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li jistgħu jittieħdu inkunsiderazzjoni elementi li, għalkemm sussegwenti għad-data tal-prezentazzjoni tal-applikazzjoni, jippermettu li jingibdu konklużjonijiet dwar is-sitwazzjoni kif kienet f'dik id-data (ara d-Digriet tal-5 ta' Ottubru 2004, Alcon vs UASI, C-192/03 P, Ġabra p. I-8993, punt 41).
- 72 Konsegwentement, il-Qorti tal-Prim'Istanza setgħet bir-raġun tiddeciedi, fil-punti 82 sa 84 tas-sentenza kkontestata, li l-fatt li l-informazzjoni inkwistjoni tirrigwarda perijodu sussegwenti għad-data tal-prezentazzjoni tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark Aire Limpio, ma kienx biżżejjed sabiex inehhi l-element ta' prova ta' din l-informazzjoni għall-finijiet tal-konstatazzjoni tal-popolarità tat-trade mark Nru 91.991, peress li dawn jippermettu li jingibdu konklużjonijiet fuq is-sitwazzjoni kif kienet teżisti fil-ġurnata tal-prezentazzjoni tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni msemmija.
- 73 B'mod partikolari, f'dan ir-rigward, il-Qorti tal-Prim'Istanza spjegat b'mod ċar u koerenti li, b'mod partikolari, sehem mis-suq ta' 50 % fl-1997 u fl-1998 seta' biss jintlaħaq suċċessivament, liema haġa tippermetti li jitqies li s-sitwazzjoni ma kinitx differenti hafna fl-1996.
- 74 It-tieni nett, għandhom jiġi miċhuda l-allegazzjonijiet imressqa minn L & D kontra l-punt 85 tas-sentenza kkontestata, li permezz tiegħu il-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet l-argument tar-rikorrenti intiż sabiex juri li l-Bord tal-Appell kien żbaljat meta sab li t-trade mark preċedenti kellha karattru distintiv partikolari fl-Italja billi bbażat ruħha biss fuq indikazzjonijiet ġenerali dwar il-qligħ mill-bejgħ u l-volum ta' reklamar.

- 75 Fil-fatt, hekk kif tajjeb osservat il-Qorti tal-Prim'Istanza, il-Bord tal-Appell, bil-għan li jistabbilixxi l-popolarità tat-trade mark ARBRE MAGIQUE, ħa inkunsiderazzjoni mhux biss l-indikazzjonijiet dwar il-qliġh mill-bejgħ u l-volum ta' reklamar, iżda wkoll l-użu fit-tul tat-trade mark.
- 76 Peress li, minnha nnifisha, din il-konstatazzjoni tiġġustifika l-konklużjoni li waslet għaliha l-Qorti tal-Prim'Istanza fil-punt 85 tas-sentenza kkontestata, għandu jiġi osservat li t-tieni motiv invokat f'dan il-punt, li jgħid li l-gurisprudenza invokata minn L & D tirrigwarda l-kisba tal-karattru distintiv ta' trade mark li hija suġġetta għal applikazzjoni għar-registrazzjoni u mhux għall-evalwazzjoni tal-popolarità ta' trade mark irregistrata, għandha karattru sussidjarju.
- 77 F'dawn iċ-ċirkustanzi, id-difetti li jista' jkollu dan il-motiv mhumiex biżżejjed sabiex iqiegħdu indiskussjoni l-imsemmija konklużjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza, b'tali mod li l-argument ta' L & D intiż sabiex jiġu kkonstatati tali difetti huwa invalidu.
- 78 It-tielet nett, għal dak li jirrigwarda l-argument imressaq minn L & D li jgħid li, fil-punt 86 tas-sentenza kkontestata, il-Qorti tal-Prim'Istanza żbaljat meta bbażat ruħha fuq l-użu fit-tul tat-trade mark ARBRE MAGIQUE billi qabblat id-data tar-registrazzjoni ta' din it-trade mark ma' l-użu effettiv tagħha, għandu jiġi osservat li din l-allegazzjoni hija nieqsa fil-fatti. Kuntrarjament għal dak li ssostni r-rikorrenti, il-Qorti tal-Prim'Istanza, sabiex tistabbilixxi l-użu fit-tul tat-trade mark ARBRE MAGIQUE, ma għamlitx referenza għad-data tar-registrazzjoni tagħha, iżda għall-fatt li dan l-użu jeżisti fl-Italja u, barra minn hekk, mhuwiex ikkontestat minn L & D. Barra minn hekk, peress li l-ebda żnaturament ma ġie invokat fir-rigward ta' dawn l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza, l-evalwazzjoni tal-fatti li għamlet din ma tistax tiġi vverifikata mill-Qorti tal-Gustizzja fil-kuntest tal-appell.
- 79 Fl-aħħar nett, safejn L & D terġa tikkontesta l-valur probatorju tal-informazzjoni dwar il-bejgħ u r-reklamar minhabba li dawn jirrigwardaw id-denominazzjoni "ARBRE MAGIQUE" u minhabba li f'dan il-każ hemm involuti prodotti ta' użu komuni li l-prezz tagħhom huwa baxx, huwa biżżejjed li jiġi mfakkar li l-evalwazzjoni, min-naħa tal-Qorti tal-Prim'Istanza, tal-provi mressqa quddiemha ma

jikkostitwixxux, bla ħsara għall-każ tal-iżnaturament tagħhom, kwistjoni ta' dritt sugġetta għall-kontroll tal-Qorti tal-Ġustizzja (ara s-sentenza tas-17 ta' April 2008, Ferrero Deutschland vs UASI, C-108/07 P, punt 30).

80 Peress li l-argumenti mqajma minn L & D insostenn ta' dan l-ilment huma jew invalidi, jew inammissibbli jew infondati, dan l-ilment għandu jiġi miċħud.

81 F'dawn iċ-ċirkustanzi, l-ewwel parti tal-ewwel aggravju għandha tiġi miċħuda.

b) Fuq it-tieni parti tal-ewwel aggravju

82 Permezz ta' din it-tieni parti, L & D tqiegħed indiskussjoni l-evalwazzjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza, fil-punti 91 sa 96 tas-sentenza kkontestata, tax-xebh bejn it-trade mark Nru 91.991 u t-trade mark Aire Limpio. B'mod partikolari, ir-rikorrenti tosserva li l-Qorti tal-Prim'Istanza żbaljat meta qieset li l-element grafiku tat-trade mark Aire Limpio kellu karattru dominanti ċar fl-impressjoni globali, li jipprevali b'mod sinjifikattiv fuq l-element verbali.

83 Issa, f'dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li l-Qorti tal-Prim'Istanza waslet għal evalwazzjoni tal-fatti li, fin-nuqqas ta' żnaturament invokat mir-rikorrenti, ma tistax tiġi kkontrollata mill-Qorti tal-Ġustizzja fl-istadju tal-appell.

84 Barra minn hekk, irid jingħad ukoll li, kuntrarjament għal dak li ssostni L & D, ma teżisti l-ebda regola li tgħid li l-parti denominattiva ta' trade mark għandha titqies bħala distintiva u ta' fantasija meta tkun nieqsa minn tifsira partikolari. Barra minn hekk, kif ġie osservat fil-punt 55 ta' din is-sentenza, mill-ġurisprudenza tal-Qorti



tal-Ġustizzja ma jirriżultax li l-element verbali ta' trade mark kumplessa huwa sistematikament dominanti fl-impressjoni globali maħluqa minn din it-trade mark.

85 Minn dak li ntqal jirriżulta li t-tieni parti tal-ewwel aggravju hija inammissibbli.

c) Fuq it-tielet parti tal-ewwel aggravju

86 Permezz ta' din it-tielet parti, L & D ssostni li l-Qorti tal-Prim'Istanza wettqet żball ta' dritt meta kkonkludiet li kienet teżisti probabbiltà ta' konfużjoni mingħajr ma hadet inkunsiderazzjoni l-karattru distintiv dgħajjed tat-trade mark Nru 91.991 u d-differenzi bejn it-trade marks inkwistjoni.

87 Issa, kif digà għe osservat, il-Qorti tal-Prim'Istanza ma wettqet l-ebda żball ta' dritt meta qieset li t-trade mark Nru 91.991 għandha karattru distintiv partikolari u li din u t-trade mark Aire Limpio kellhom xebh viżiv u kuncettwali.

88 F'dawn iċ-ċirkustanzi, it-tielet parti tal-ewwel aggravju għandha tiġi miċhuda.

89 Peress li l-ebda waħda mit-tliet partijiet imqajma insostenn tal-ewwel aggravju dwar il-ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 ma għet milqugħa, dan l-aggravju għandu jiġi miċhud.

2. Fuq it-tieni aggravju li jirrigwarda l-ksur tal-Artikolu 73 tar-Regolament Nru 40/94

- 90 Permezz tat-tieni aggravju tagħha, L & D tosserva li l-Qorti tal-Prim'Istanza kisret l-Artikolu 73 tar-Regolament Nru 40/94 meta bbażat ruħha fuq provi li ma kinux jirrigwardaw lit-trade mark Nru 91.991, iżda lit-trade mark ARBRE MAGIQUE. Ir-rikorrenti ssostni li hija ma kinitx f'pożizzjoni li tiddefendi lilha nnfisha biżżejjed kontra dawn il-provi peress li d-Divizjoni tal-Oppożizzjoni u l-Bord tal-Appell eskcludew it-trade mark ARBRE MAGIQUE mill-evalwazzjoni komparattiva sabiex tiġi stabbilita l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni.
- 91 F'dan ir-rigward, għandu qabel kollox jiġi mfakkar li, skont id-dispożizzjoni msemmija, id-deċiżjonijiet tal-UASI għandhom jistqarru r-raġunijiet li fuqhom huma bbażati u għandhom ikunu bbażati biss fuq raġunijiet fir-rigward ta' liema l-partijiet kellhom l-opportunità li jipprezentaw il-kummenti tagħhom.
- 92 F'dan il-każ, huwa paċifiku li l-Qorti tal-Prim'Istanza għamlet riferiment għall-istess provi li fuqhom kien diġà bbaża ruħu l-Bord tal-Appell sabiex tistabbilixxi l-popolarità tat-trade mark Nru 91.991.
- 93 Għalkemm huwa veru li d-deċiżjoni kkontestata ma tindikax b'mod speċifiku t-trade mark li dawn il-provi jirreferu għaliha, għandu madankollu jiġi osservat li L & D stess tiddikjara fir-rikors tagħha quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza li l-qligħ mill-bejgħ u l-ispejjeż tar-reklamar ikkunsidrati mill-Bord tal-Appell ma jirrigwardawx lit-trade mark Nru 91.991, iżda prinċipalment lill-prodotti bid-denominazzjoni ARBRE MAGIQUE.
- 94 Barra minn hekk, għandu jiġi osservat li l-oppożizzjoni ta' Sämman kienet ukoll ibbażata fuq it-trade mark ARBRE MAGIQUE u li l-provi inkwistjoni kienu ġew ipprezentati minnha fl-istadju tal-proċedimenti quddiem id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni.

- 95 F'dawn iċ-ċirkustanzi, L & D ma tistax validament issostni li ma setgħetx tadotta pożizzjoni fuq il-provi meħuda inkunsiderazzjoni mill-Qorti tal-Prim'Istanza u mill-Bord tal-Appell.
- 96 Għaldaqstant, it-tieni aggravju għandu jiġi miċħud flimkien mal-appell ta' L & D.

## **VI — Fuq l-ispejjeż**

- 97 Skont l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura, meta l-appell mhuwiex fondat, il-Qorti tal-Ġustizzja tiddeċiedi dwar l-ispejjeż.
- 98 Skont l-Artikolu 69(2) tal-istess Regoli, applikabbli għall-proċedura ta' appell taħt l-Artikolu 118 tagħhom, il-parti li titlef għandha tbatli l-ispejjeż jekk dawn ikunu ġew mitluba. Peress li L & D tilfet hemm lok li tiġi kkundannata għall-ispejjeż, kif mitlub mill-UASI.

Għal dawn il-motivi, il-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) taqta' u tiddeċiedi:

**1) L-appell huwa miċħud.**

**2) L & D SA għandha tiġi kkundannata għall-ispejjeż.**

Firem

I - 5784