

SENTENZA TAL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (It-Tielet Awla)

12 ta' Ġunju 2009 *

Fil-Kawża T-450/07,

Harwin International LLC, stabbilita f'Albany, New-York (l-Istati Uniti),
irrappreżentata minn D. Przedborski, avukat,

rikorrenti,

VS

L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI),
irrappreżentat minn A. Folliard-Monguiral, bħala aġent,

konvenut,

il-parti l-oħra fil-proċedura quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI kienet

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

Cuadrado, SA, stabbilita f'Paterna (Spanja),

li għandha bħala sugġett rikors ipprezentat kontra d-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-UASI, tal-10 ta' Settembru 2007 (Każ R 1245/2006-2), dwar proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità bejn Cuadrado, SA u Harwin International LLC,

IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA
TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ (It-Tielet Awla),

komposta minn J. Azizi, President tal-Awla, E. Cremona u S. Frimodt Nielsen (Relatur),
Imħallfin,

Reġistratur: N. Rosner, Amministratur,

wara li rat ir-rikors ipprezentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fit-3 ta' Diċembru 2007,

wara li rat ir-risposta pprezentata fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fil-25 ta' Frar 2008

wara s-seduta tal-4 ta' Marzu 2009, li fiha l-ebda parti ma pparteċipat,

tagħti l-preżenti

Sentenza

Fatti li wasslu għall-kawża

- ¹ Fil-15 ta' Mejju 1998, ir-rikorrenti, Harwin International LLC, ippreżentat applikazzjoni għal trade mark Komunitarja quddiem l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (UASI) skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 tal-20 ta' Diċembru 1993 dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol 1 p. 146), kif emendat.

2 It-trade mark li għaliha ntalbet ir-reġistrazzjoni huwa s-sinjal figurattiv li ġej:



3 Il-prodotti li għalihom saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni waqgħu taħt il-klassi 25 fis-sens tal-Ftehim ta' Nizza dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni tat-trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat, u jikkorrispondu għad-deskrizzjoni li ġejja: "Hwejjeġ, żraben, kpiepel".

4 It-trade mark Komunitarja ġiet irreġistrata fl-1 ta' Settembru 2000.

II - 1956

5 Fl-10 ta' Jannar 2005, Cuadrado SA (iktar 'il quddiem l-“applikant għal dikjarazzjoni ta' invalidità”) ippreżenta applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità, skont l-Artikolu 55 tar-Regolament Nru 40/94 kontra din it-trade mark Komunitarja. L-applikazzjoni kienet diretta kontra l-prodotti kollha koperti permezz tat-trade mark Komunitarja u kienet ibbażata fuq it-trade marks nazzjonali preċedenti li ġejjin:

- it-trade mark verbali PICK OUIĆ Cuadrado, S.A. VALENCIA, ippreżentata fl-24 ta' April 1989 u rreġistrata fil-5 ta' Settembru 1990 bir-referenza 131 8311 għal prodotti li ġejjin li jaqgħu taħt il-klassi 25: “Artikoli ta' hwejjeġ għall-irġiel, nisa u tfal u żraben (bl-eċċezzjoni taż-żraben ortopediċi)”;
- it-trade mark figurattiva li ġejja, ippreżentata fit-2 ta' April 1997 u rreġistrata fis-6 ta' Ottubru 1997 bir-referenza 208 3855 għal prodotti li jaqgħu taħt il-klassi 25 (“hwejjeġ ta' taħt, żraben, kpiepel”) u rrapreżentata kif ġej:



6 B'deċizzjoni tal-31 ta' Lulju 2006, id-Divizjoni tal-Kanċellazzjoni laqgħet l-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità.

7 Fit-22 ta' Settembru 2006, ir-rikorrenti għamlet rikors quddiem l-UASI kontra d-deċizzjoni tad-Divizjoni tal-Kanċellazzjoni.

- 8 B'deċiżjoni tal-10 ta' Settembru 2007 (iktar 'il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”), il-Bord tal-Appell ċaħad ir-rikors. F'din id-deċiżjoni, huwa rrileva li r-rikorrenti kienet qed titolbu b'mod partikolari tannulla d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni inkwantu din tal-aħħar ma kinitx ivverifikat jekk l-applikant għal dikjarazzjoni ta' invalidità kienx wera l-użu tat-trade marks tiegħu. F'risposta, il-Bord tal-Appell enfasizza li d-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni kkunsidrat għustament li hija ma kinitx intitolata tevalwa jekk l-użu tat-trade marks preċedenti tal-applikant għal dikjarazzjoni ta' invalidità kienx konformi mal-Artikolu 56(2) u (3) tar-Regolament Nru 40/94, fin-nuqqas ta' talba esplicita tal-prova tal-użu magħmula mir-rikorrenti matul il-proċedimenti ta' invalidità. Barra minn dan, il-Bord tal-Appell indika li tali talba ma setgħetx titressaq għall-ewwel darba fl-istadju tar-rikors kontra d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni (punti 17 sa 21 tad-deċiżjoni kkontestata).

It-talbiet tal-partijiet

- 9 Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti tal-Prim'Istanza jogħgħobha:

— tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

— tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

- 10 L-UASI jitlob li l-Qorti tal-Prim'Istanza jogħgħobha:

— tiċħad ir-rikors;

II - 1958

— tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

Id-dritt

- ¹¹ Ir-rikorrenti tinvoka żewġ motivi insostenn tar-rikors tagħha: l-ewwel motiv huwa bbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 56(2) u (3) tar-Regolament Nru 40/94 u t-tieni motiv huwa bbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 52(1)(a) u tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94. Għandu jiġi eżaminat l-ewwel nett l-ewwel motiv.

L-argumenti tal-partijiet

- ¹² Ir-rikorrenti ssostni li l-produzzjoni volontarja ta' provi mill-applikant għal dikjarazzjoni ta' invalidità għamel inutli kull talba formali għal prova tal-użu tiegħu, u dan skont l-Artikolu 56(2) u (3) tar-Regolament Nru 40/94. Il-Bord tal-Appell kiser dawn id-dispożizzjonijiet meta rrifjuta li jeżamina l-oġġezzjonijiet ipprezentati mir-rikorrenti fuq id-dokumenti mressqa mill-applikant għal dikjarazzjoni ta' invalidità, fl-applikazzjoni tiegħu għal dikjarazzjoni ta' invalidità u wara din tal-aħħar sabiex jipprova l-użu tat-trade marks preċedenti. Dawn l-oġġezzjonijiet huma mnizzla fid-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni, tat-2 ta' Marzu 2004 dwar it-trade mark verbali PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA tal-applikant għal dikjarazzjoni ta' invalidità, li seħhet fil-kuntest ta' proċedura parzjali, li fiha d-Divizjoni tal-Oppożizzjoni kienet iddikjarat li diversi dokumenti mressqa mill-applikant għal dikjarazzjoni ta' invalidità ma kinux biżżejjed sabiex jippruvaw l-użu serju. Din id-deċiżjoni kienet ikkonfermata permezz tad-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI tat-28 ta' Frar 2005 (Kaž R 335/2004-1). Ir-rikorrenti ssostni wkoll li din il-kawża tiddistingwi ruħha minn dik li giet deċiża mill-Qorti tal-Prim'Istanza fis-sentenza tas-17 ta' Marzu 2004, El Corte Inglés vs UASI – González Cabello u Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (T-183/02 u T-184/02, Ġabra p. II-965), li fiha l-parti li qed toġġezzjona kienet resqet fuq l-inizjattiva tagħha xi provi maħsuba sabiex jistabbilixxu r-reputazzjoni u mhux l-użu serju tat-trade mark preċedenti.

- 13 L-UASI jikkonferma li l-kwistjoni tal-użu serju tat-trade mark Spanjola preċedenti, PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, tqajmet fi proċedimenti paralleli ta' oppożizzjoni. L-UASI jirrileva madankollu li dawn il-proċedimenti kienu għadhom pendent meta saret l-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità fl-10 ta' Jannar 2005, inkwantu d-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell ingħatat xahar wara, jiġifieri fit-28 ta' Frar 2005.
- 14 Skont l-UASI, l-applikant għal dikjarazzjoni ta' invalidità kkunsidra li d-dokumenti mressqa insostenn tal-applikazzjoni tiegħu kienu ser jikkonvinċu r-rikorrenti li ma kienx hemm bżonn għal diskussjoni oħra dwar l-użu. L-applikant għal dikjarazzjoni ta' invalidità pprova b'hekk jevita' li r-rikorrenti tippreżenta talba formali ta' prova tal-użu. Għaldaqstant, ir-rikorrenti kien messha ppreċiżat l-intenzjoni tagħha sabiex tressaq kawża quddiem id-Divizjoni tal-Kancellazzjoni, biex din tal-aħħar tevalwa n-natura serja tal-użu tat-trade marks preċedenti, qabel ma tikkontesta l-valur probanti tad-dokumenti mressqa fuq dan il-punt mill-applikant għal dikjarazzjoni ta' invalidità. F'dan il-każ, id-Divizjoni tal-Kancellazzjoni kienet imbagħad tibgħat notifika formali lill-applikant għal dikjarazzjoni ta' invalidità li abbażi tagħha l-applikant ingħata terminu sabiex jipproduċi l-provi tal-użu. Talba formali bħal din mill-UASI setgħet tinkoraġġixxi l-applikant għal dikjarazzjoni ta' invalidità sabiex jistaqsi jekk id-dokumenti mehmūża mal-applikazzjoni tiegħu għal dikjarazzjoni ta' invalidità kkostitwixxew *prima facie* provi konklużivi tal-użu serju.
- 15 Bħala regola generali, l-UASI jsostni li t-talba għal prova tal-użu għandha tiġi fformulata espressament għal żewġ raġunijiet essenzjali. Fl-ewwel lok, talba formali ta' prova tal-użu titrasferixxi l-oneru tal-prova ta' dan l-użu fuq il-proprietarju tat-trade mark preċedenti. Fit-tieni lok, din it-talba tagħti lill-UASI l-kompetenza sabiex tiddetermina jekk l-imsemmi użu huwiex serju jew le. Din il-kwistjoni għandha tiġi rregolata qabel ma jiġi deċiż fil-mertu fuq l-oppożizzjoni jew l-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità. Minn dak il-hin li fih l-UASI jsir kompetenti, huwa għandu jwieżen il-provi u jiddeċiedi fuq il-valur tagħhom mingħajr ma jkun marbut minn ftehim eventwali bejn il-partijiet fuq punt partikolari. Huwa ta' ftehim rilevanzja jekk ir-rikorrenti tikkontestax jew inkella le l-valur probanti tal-provi tal-użu mressqa mill-applikant għal dikjarazzjoni ta' invalidità f'risposta għal talba għal prova tal-użu, l-UASI jkun jista' jagħti l-opinjoni tiegħu fuq dawn il-provi u jiċhad l-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità jekk huwa jikkunsidra li dawn il-provi ma jistabbilixxux l-użu serju tat-trade mark preċedenti. Inversament, sakemm it-talba għal prova tal-użu ma tkunx ipproduċit l-effett tagħha, fi kliem ieħor li tiskatta l-kompetenza tal-UASI sabiex jeżamina l-prova

tal-użu, dan tal-aħħar ma jkunx jista' jieħu pożizzjoni fuq il-kwistjoni u għandu jippreżumi li t-trade mark preċedenti hija użata.

- 16 F'dan il-każ, l-UASI jsostni li s-sempliċi konfutazzjoni tal-firxa tal-użu tat-trade marks preċedenti mir-rikorrenti ma tikkostitwixxi talba formali għal prova tal-użu tat-trade marks preċedenti mir-rikorrenti u lanqas ma tikkostitwixxi talba formali għal prova tal-użu fis-sens tal-Artikolu 56(2) tar-Regolament Nru 40/94. Din l-interpretazzjoni hija bbażata fuq interpretazzjoni litterali tad-dispożizzjoni ċċitata iktar 'il fuq, li meta tirreferi għal "talba mill-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja" tirrikjedi talba formali sabiex l-UASI jkun jista' jiddeċiedi fuq il-kwistjoni tal-użu serju tat-trade marks preċedenti. Bl-istess mod, jirriżulta mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza li fin-nuqqas ta' talba "espressa", l-UASI jkun inkompetenti sabiex jiddeċiedi fuq in-natura serja tal-użu tat-trade mark jew tat-trade marks preċedenti [ara, fir-rigward tal-proċedimenti ta' oppożizzjoni iddefiniti fl-Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament Nru 40/94, is-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-22 ta' Marzu 2007, *Saint-Gobain Pam vs UASI – Propamsa (PAM PLUVIAL)*, T-364/05, Ġabra p. II-757, punt 34]. Is-sentenza *MUNDICOR*, punt 12 iktar 'il fuq, hija esplicita fuq dan il-punt. Tabilhaqq, f'dan il-każ, il-Qorti tal-Prim'Istanza rrilevat li l-provi dokumentarji imressqa volontarjament mill-parti li qed toġġezzjona kienu ntiżi sabiex jistabbilixxu r-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti. Madankollu, għalkemm dawn id-dokumenti kellhom bħala għan li jistabbilixxu l-użu serju tat-trade mark preċedenti, ir-riżultat kien ikun identiku kif dan jirriżulta ċarament mill-punti 42 u 43 ta' din is-sentenza applikabbli b'analoġija mal-proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim Istanza

- 17 L-Artikolu 56(2) u (3) tar-Regolament Nru 40/94 jistipula:

“Jekk issir talba mill-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja, il-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja preċedenti, li jkun parti fi proċedimenti [għal dikjarazzjoni] ta' invalidità, għandu jgħib prova li, waqt il-perjodu ta' hames snin qabel id-data ta'

l-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità, it-trade mark Komunitarja preċedenti intużat b'mod ġenwin fil-Komunità f'konnessjoni mal-prodotti jew servizzi li għalihom hija registrata u li hija iċċitata minnu bħala ġustifikazzjoni għall-applikazzjoni tiegħu [...]. Jekk, fid-data meta l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja giet ippubblikata, it-trade mark Komunitarja preċedenti tkun ilha li irregistrata għal mhux inqas minn ħames snin, il-proprietarju ta' trade mark Komunitarja preċedenti għandu jgħib prova li, barra minn hekk, il-kondizzjonijiet li jinsabu fl-Artikolu 43(2) kienu soddisfatti f'dik id-data [...]. F'nuqqas ta' provi f'dan ir-rigward l-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità għandha tiġi miċhuda [...]

3. Il-paragrafu 2 għandu japplika għal trade marks nazżjonali preċedenti msemija fl-Artikolu 8(2)(a), billi jiġi sostitwit l-użu fi Stat Membru fejn it-trade mark nazżjonali preċedenti hija protetta b'użu fil-Komunità."

18 F'dan il-każ, fuq l-inizjattiva tiegħu, l-applikant għal dikjarazzjoni ta' invalidità hemeż mat-talba tiegħu tal-10 ta' Jannar 2005 provi dwar l-użu tat-trade marks preċedenti tiegħu (applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità, iċċitata mir-rikorrenti, paġna 200 tal-fajl imressaq mill-UASI lill-Qorti tal-Prim'Istanza).

19 Fl-osservazzjonijiet tagħha dwar l-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità mibgħuta lill-UASI fil-21 ta' Lulju 2005, ir-rikorrenti ddikjarat li dawn il-provi ma kinux suffiċjenti sabiex juru użu serju (osservazzjonijiet fuq l-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità, iċċitata mir-rikorrenti, paġna 361 tal-fajl ipprezentat mill-UASI lill-Qorti tal-Prim'Istanza).

20 Ir-rikorrenti tenfasizza wkoll, fl-osservazzjonijiet tagħha, li l-oġġezzjonijiet tagħha dwar id-dokumenti mressqa mill-applikant għal dikjarazzjoni ta' invalidità huma mnizzla fid-deċiżjoni tar-Raba' Bord tal-Appell tal-UASI tat-28 ta' Frar 2005 (Każ R 335/2004-1), li ddeċieda fuq dawn l-istess dokumenti u kkunsidra li dawn ma kinux suffiċjenti sabiex jistabbilixxu użu serju tat-trade mark PICK OUIĆ Cuadrado, S.A. VALENCIA. Dawn l-osservazzjonijiet ġew konklużi b'talba lid-Divizjoni tal-Kancellazzjoni sabiex tiċhad l-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità pprezentata mill-applikant għal dikjarazzjoni ta' invalidità (osservazzjonijiet dwar l-applikazzjoni

għal dikjarazzjoni ta' invalidità, iċċitata mir-rikorrenti, paġna 364 tal-fajl imressaq mill-UASI lill-Qorti tal-Prim'Istanza).

- 21 F'risposta għal dawn l-osservazzjonijiet, l-applikant għal dikjarazzjoni ta' invalidità pproduċa b'ittra tat-3 ta' Ottubru 2005 dokumenti addizzjonali dwar il-prova tal-użu (risposta għall-osservazzjonijiet fuq l-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità, iċċitata mir-rikorrenti, paġna 386 tal-fajl imressaq mill-UASI lill-Qorti tal-Prim'Istanza).
- 22 Fid-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell iddeċieda dwar il-prova tal-użu serju skont l-Artikolu 56(2) u (3) tar-Regolament Nru 40/94 billi sostna, minn naha, li d-Divizjoni ta' Kancellazzjoni kienet korrettament ikkunsidrat li hija ma kinitx intitolata tevalwa jekk l-użu tat-trade marks preċedenti tal-applikant kienx konformi mad-dispożizzjonijiet iċċitati iktar 'il fuq fin-nuqqas ta' talba esplicita għal prova tal-imsemmi użu magħmula mir-rikorrenti matul il-proċedimenti ta' invalidità u, min-naħa l-oħra, li tali talba ma setgħetx tiġi mressqa għall-ewwel darba fl-istadju tar-rikors kontra d-deċiżjoni tad-Divizjoni ta' Kancellazzjoni (ara punt 8 iktar 'il fuq).
- 23 Għall-UASI, in-nuqqas ta' talba esplicita għal prova tal-użu, li r-rikorrenti kien messha għamlet, per eżempju, meta l-UASI stedinha sabiex tressaq l-osservazzjonijiet tagħha dwar l-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità, kellu bħala konsegwenza li jċaħħad lil din tal-aħħar minn kull possibbiltà li tikkontesta l-użu serju tat-trade mark preċedenti invokat insostenn tal-applikazzjoni tagħha għal dikjarazzjoni ta' invalidità. F'dan il-każ, l-UASI rrifjuta li jassimila l-osservazzjonijiet ippreżentati fuq din il-kwistjoni mir-rikorrenti fir-risposta tagħha mal-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità fuq talba esplicita fis-sens tal-Artikolu 56(2) u (3) tar-Regolament Nru 40/94.
- 24 Tali approċċ ma jhux inkunsiderazzjoni l-elementi rilevanti kkomunikati fuq dan il-punt fi żmien utli mill-partijiet lid-Divizjoni ta' Kancellazzjoni u, sussegwentment, lill-Bord tal-Appell.

25

Fir-rigward tal-principji, il-logika tal-mekkanizmu previst mill-Artikolu 56 tar-Regolament Nru 40/94 fir-rigward tal-proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità, li jirreferi wkoll għall-Artikolu 43 ta' dan ir-regolament dwar l-proċedimenti ta' oppożizzjoni għandha tiġi ddefinita kif ġej:

- il-proprjetarju ta' trade mark preċedenti huwa obligat li jipprova l-użu tat-trade mark tiegħu biss jekk dan l-użu huwa kkontestat mill-proprjetarju tat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità;
- fin-nuqqas ta' tali kontestazzjoni, l-UASI jista' sempliciment jeżamina l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni mingħajr ma jipproċedi għall-eżami tal-prova tal-użu;
- fil-preżenza ta' tali kontestazzjoni tal-użu, kemm jekk din tal-aħħar issir permezz ta' talba għal prova tal-użu pprezentata mill-proprjetarju tat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità jew permezz ta' kontestazzjoni minn dan tal-aħħar tal-provi prodotti għal dan il-għan mill-proprjetarju tat-trade mark preċedenti, l-UASI huwa obligat li jeżamina l-kwistjoni tal-prova tal-użu qabel dik tal-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni.

26

Fir-rigward tal-interpretazzjoni litterali tal-kliem “[fuq] talba mill-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja” użati mill-Artikolu 56(2) tar-Regolament Nru 40/94, hemm lok li jiġi rrilevat li dawn tal-aħħar jistgħu jinftehm u bħala li jirrigwardaw talba bħal dik ifformulata fl-osservazzjonijiet tar-rikorrenti fuq l-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità. Barra minn dan, din it-talba giet perfettament mifhuma mill-applikant għal dikjarazzjoni ta' invalidità, billi huwa pproduċa provi addizzjonali sabiex jirrispondi lir-rikorrenti (ara punt 21 iktar 'il fuq).

- 27 Għal dak li jirrigwarda l-ġurisprudenza invokata mill-UASI, minkejja li huwa possibbli li jsir raġunament b'analoġija skont il-ġurisprudenza dwar l-Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament Nru 40/94, li jirrigwarda l-proċedimenti ta' oppożizzjoni, sa fejn dawn id-dispożizzjonijiet huma simili għal dawk iddefiniti mill-Artikolu 56(2) u (3) tal-imsemmi regolament, li jirrigwarda l-proċedimenti ta' dikjarazzjoni għal invalidità, din il-ġurisprudenza ma tistax madankollu tiġi implementata fis-sitwazzjoni fattwali ta' dan il-każ. Għaldaqstant, id-deduzzjonijiet tal-UASI (ara punt 16 iktar 'il fuq) huma żbaljati.
- 28 Fil-fatt, għandu jiġi rrilevat li s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-16 ta' Marzu 2005, *L'Oréal vs UASI – Revlon (FLEXI AIR)* (T-112/03, Ġabra p. II-949), iċċitata fid-deċiżjoni kkontestata, tfakkar li, skont l-Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament Nru 40/94, għall-finijiet tal-eżami ta' oppożizzjoni abbażi tal-Artikolu 42 ta' dan ir-regolament, it-trade mark preċedenti hija preżunta li kienet sugġetta għal użu serju sakemm talba tal-applikant li għandha bħala għan il-prova ta' tali użu ma tiġix ippreżentata. It-tressiq ta' tali talba għandha għalhekk bħala effett li tpoġġi fuq il-parti li qed toġġezzjona l-oneru tal-prova tal-użu serju (jew l-eżistenza ta' ġustifikazzjonijiet għan-nuqqas ta' użu) taht il-piena taċ-ċaħda tal-oppożizzjoni tagħha. Sabiex tali effett jitwettag, it-talba għandha tiġi ppreżentata espressament u fi żmien utli quddiem l-UASI (sentenza *FLEXI AIR*, iċċitata iktar 'il fuq, punt 24, li tiċċita s-sentenza *MUNDICOR*, punt 12 iktar 'il fuq, punt 38; sentenza *PAM PLUVIAL*, punt 16 iktar 'il fuq, punt 34).
- 29 Għar-raġunijiet indikati fil-punt 26 iktar 'il fuq, it-talba għal prova tal-użu giet ifformulata mir-rikorrenti b'mod espress u fi żmien utli. F'kull każ, hija kienet perfettament mifhuma mill-applikant li ta r-risposta tiegħu għall-osservazzjonijiet ippreżentati mir-rikorrenti f'dan ir-rigward.
- 30 F'dan il-kuntest, ir-riferiment għall-punt 18 tad-deċiżjoni kkontestata fis-sentenza *FLEXI AIR*, punt 28 iktar 'il fuq (punt 28), li skonthu, bħala regola, ir-rikorrenti kellha titlob li titressaq il-prova tal-użu serju tat-trade mark preċedenti fit-terminu stipulat mill-UASI sabiex tippreżenta l-osservazzjonijiet tagħha f'risposta għall-att ta' oppożizzjoni, mhijiex biżżejjed sabiex jiġi kkunsidrat li r-rikorrenti ma pprezentatx talba dwar il-prova tal-użu. Inversament, l-eżami tal-osservazzjonijiet ippreżentati

f'risposta għall-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità jippermetti li jiġi kkonstatat li tali talba għal prova tal-użu hija fformulata tajjeb f'dan id-dokument.

31 Fir-rigward tas-sentenza MUNDICOR, punt 12 iktar 'il fuq, għandu jiġi rrilevat li din tal-aħħar, wara li spjegat il-prinċipji mfakkra fil-punt 28 iktar 'il fuq, tikkonkludi li “in-nuqqas ta' prova tal-użu serju jista' biss jiġi ssanzjonat permezz ta' każda tal-oppożizzjoni fil-każ li ntalbet tali prova, espressament u fi żmien utli, mill-applikant [ta' trade mark Komunitarja] quddiem l-UASI” (punt 39). F'dan il-każ, il-Qorti tal-Prim'Istanza kkonstatat li talba fis-sens tal-Artikolu 43(2) tar-Regolament Nru 40/94 qatt ma tressqet quddiem l-UASI sabiex jiġi ppreċiżat li “[d]in il-konkluzjoni ma tistax tiġi invalidata permezz tal-argument tar-rikorrenti bbażat fuq il-fatt li l-hija ma talbitx il-prova tal-użu minhabba li Iberia ppreżentat spontanjament quddiem id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni dokumentazzjoni li weriet li hija għamlet użu mit-trade marks preċedenti f'forma oħra minn dik li taħtha huma kienu ġew irregistrati” (punt 42). Dwar dan il-punt, il-Qorti tal-Prim'Istanza rrilevat ukoll li dan l-argument kien ċarament infondat, inkwantu jirriżulta mill-fajl li d-dokumentazzjoni inkwistjoni ma ġietx imressqa minn Iberia quddiem id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni sabiex tipprova l-użu tat-trade marks preċedenti tagħha, iżda sabiex tipprova r-reputazzjoni tal-imsemmija trade marks u, b'dan il-mod, tipprova l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni fis-sens tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94. Issa, skont il-Qorti tal-Prim'Istanza, il-produzzjoni ta' tali dokumentazzjoni ma tista' qatt tissostitwixxi l-bżonn ta' talba espressa mill-applikant li jkollha bħala għan il-prova tal-użu serju sabiex il-kwistjoni ta' tali użu jkollha tiġi eżaminata u deċiża mill-UASI (punt 43).

32 F'dan il-każ, is-sitwazzjoni mhijiex komparabbli ma' dik li tat lok għas-sentenza MUNDICOR, punt 12 iktar 'il fuq. Fil-fatt, f'din il-kawża, kien hemm dibattitu kontroversjali bejn il-partijiet fir-rigward tal-kwistjoni dwar l-użu tat-trade mark preċedenti. Billi dan l-argument jirrigwarda l-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità, dan id-dibattitu tressaq espressament mir-rikorrenti kemm fl-osservazzjonijiet tagħha dwar din l-applikazzjoni u kemm wara dawn l-osservazzjonijiet, u dan mingħajr ma l-applikant għal dikjarazzjoni ta' invalidità ma ha żball fuq in-natura ta' dan id-dibattitu.

33 Ghaldaqstant, fid-dawl tal-osservazzjonijiet ippreżentati mir-rikorrenti fir-rigward tal-użu serju tat-trade mark preċedenti f’risposta għall-osservazzjonijiet magħmula fuq dan il-punt mill-applikant għal dikjarazzjoni ta’ invalidità u li abbażi tagħhom dan l-applikant ipproduċa provi ġodda f’dan ir-rigward, il-Bord tal-Appell kiser l-Artikolu 56(2) u (3), meta kkunsidra fid-deċiżjoni kkontestata li l-kwistjoni tal-użu serju tat-trade mark preċedenti ma kellhiex tiġi eżaminata mid-Divizjoni tal-Kancellazzjoni.

34 Jirriżulta minn dawn l-elementi li d-deċiżjoni kkontestata għandha tiġi annullata mingħajr mhuwa neċessarju li tingħata deċiżjoni fuq it-tieni motiv ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 52(1)(a) u l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, peress li l-kwistjoni tal-prova tal-użu tiġi qabel dik tal-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta’ konfużjoni li tissemma f’dan it-tieni motiv.

Fuq l-ispejjeż

35 Skont l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim’Istanza, il-parti li titlef il-kawża għandha tbatlha l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba.

36 Peress li l-UASI tilef, hemm lok li huwa jiġi kkundannat ibati l-ispejjeż tiegħu kif ukoll l-ispejjeż sostnuti mir-rikorrenti, kif mitlub mir-rikorrenti.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (It-Tielet Awla)

taqta' u tiddeċiedi li:

- 1) Id-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), tal-10 ta' Settembru 2007 (Każ R 1245/2006-2), hija annullata.**
- 2) L-UASI huwa kkundannat għall-ispejjeż tiegħu kif ukoll għall-ispejjeż sostnuti minn Harwin International LLC.**

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Mogħtija f'qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fit-12 ta' Ġunju 2009.

Firem