



## Ġabra tal-ġurisprudenza

SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (L-Ewwel Awla)

21 ta' Settembru 2012\*

“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali WESTERN GOLD — Trade marks nazzjonali, internazzjonali u Komunitarji verbali preċedenti WESERGOLD, Wesergold u WeserGold — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Assenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Karattru distintiv tat-trade marks preċedenti”

Fil-Kawża T-278/10,

**Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG**, stabbilita f'Rinteln (il-Ġermanja), irrappreżentata minn P. Goldenbaum, T. Melchert u I. Rohr, avukati,

rikorrenti,

vs

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

konvenut,

il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI, intervenjenti quddiem il-Qorti Ġenerali, li hija

**Lidl Stiftung & Co. KG**, stabbilita f'Neckarsulm (il-Ġermanja), irrappreżentata minn A. Marx u M. Schaeffer, avukati,

li għandha bħala sugġett rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI tal-24 ta' Marzu 2010 (Każ R 770/2009-1), dwar proċedimenti ta' oppożizzjoni bejn Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG u Lidl Stiftung & Co. KG,

IL-QORTI ĠENERALI (L-Ewwel Awla),

komposta minn J. Azizi (Relatur), President, S. Frimodt Nielsen u M. Kancheva, Imħallfin,

Reġistratur: C. Heeren, Amministratur,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fil-21 ta' Ġunju 2010,

wara li rat ir-risposta tal-UASI ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fit-12 ta' Novembru 2010,

\* Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

wara li rat ir-risposta tal-intervenjenti pprezentata fir-Registru tal-Qorti Ġenerali fit-30 ta' Settembru 2010,

wara s-seduta tas-27 ta' Ġunju 2012,

tagħti l-preżenti

## Sentenza

### Il-fatti li wasslu għall-kawża

- 1 Fit-23 ta' Awwissu 2006, l-intervenjenti, Lidl Stiftung & Co. KG, ipprezentat applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja quddiem l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Dicembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 146), kif emendat [issostitwit bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1)].
- 2 It-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għal regjistrazzjoni hija s-sinjal verbali WESTERN GOLD.
- 3 Il-prodotti li għalihom saret l-applikazzjoni għal regjistrazzjoni jaqgħu fil-klassi 33 skont il-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif irrivedut u emendat, u jikkorrispondu għad-deskrizzjoni segwenti: "Spirti, b'mod partikolari whisky".
- 4 L-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja ġiet ippubblikata fil-*Bullettin tat-trade marks Komunitarji* Nru 3/2007, tat-22 ta' Jannar 2007.
- 5 Fl-14 ta' Marzu 2007, ir-rikorrenti, Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, ressqet oppożizzjoni skont l-Artikolu 42 tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 41 tar-Regolament Nru 207/2009), għar-reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għall-prodotti msemmija fil-punt 3 hawn fuq.
- 6 L-oppożizzjoni kienet ibbażata fuq diversi trade marks preċedenti.
- 7 L-ewwel trade mark preċedenti invokata kienet it-trade mark Komunitarja verbali WeserGold, ipprezentata fit-3 ta' Jannar 2003 u rreġistrata fit-2 ta' Marzu 2005 bin-Nru 2994739, li tkopri prodotti li jaqgħu taħt il-klassijiet 29, 31 u 32 u li jikkorrispondu għal kull waħda minn dawn il-klassijiet bid-deskrizzjoni segwenti:
  - klassi 29: "Frott u ħxejjex ippreservati, imnixxfin u msajjrin; ġeli li tittiekel, ġammijiet, frott ipprizervat jew misjur fix-xropp; prodotti tal-ħalib, jiġifieri xarbiet ibbażati fuq jogurt magħmula prinċipalment minn jogurt, iżda wkoll meraq tal-frott jew tal-ħxejjex";
  - klassi 31: "Frott frisk";
  - klassi 32: "Ilma minerali u ilma effervexxenti; xarbiet oħra mhux alkoħoliċi, jiġifieri luminati, sodas u colas; meraq tal-frott, xarbiet ibbażati fuq il-frott, meraq tal-ħxejjex u xarbiet ibbażati fuq il-ħxejjex; guleppijiet u preparazzjonijiet oħra sabiex isiru x-xarbiet".

- 8 It-tieni trade mark preċedenti invokata kienet it-trade mark Ġermaniża verbali WeserGold, ippreżentata fis-26 ta' Novembru 2002 u rreġistrata fis-27 ta' Frar 2003 bin-Nru 30257995, li tkopri l-prodotti li jaqgħu taħt il-klassijiet 29, 31 u 32 u li jikkorrispondu għal kull waħda minn dawn il-klassijiet bid-deskrizzjoni segwenti:
- klassi 29: “Frott u ħxejjex ippreservati, imnixxfen u msajjrin; ġeli li tittiekel, ġammijiet, mili tal-frott, prodotti tal-ħalib, jiġifieri xarbiets ibbażati fuq jogurt magħmula prinċipalment minn jogurt, iżda wkoll meraq tal-frott jew tal-ħxejjex”;
  - klassi 31: “Frott frisk”;
  - klassi 32: “Ilma minerali u ilma effervexxenti; xarbiets oħra mhux alkoħoliċi, jiġifieri luminati, sodas u colas; meraq tal-frott, xarbiets ibbażati fuq il-frott, meraq tal-ħxejjex u xarbiets ibbażati fuq il-ħxejjex; ġuleppijiet u preparazzjonijiet oħra sabiex isiru x-xarbiets”.
- 9 It-tielet trade mark preċedenti invokata kienet it-trade mark internazzjonali verbali Nru 801149 WeserGold, ippreżentata fit-13 ta' Marzu 2003, li għandha effett fir-Repubblika Ċeka, fid-Danimarka, fi Spanja, fi Franza, fl-Italja, fl-Ungerija, fl-Awstrija, fil-Polonja, fil-Portugall, fis-Slovenja, fl-Isvezja, fir-Renju Unit u fil-pajjiżi tal-Benelux, li tkopri prodotti li jaqgħu taħt il-klassijiet 29, 31 u 32 u li jikkorrispondu għal kull waħda minn dawn il-klassijiet bid-deskrizzjoni segwenti:
- klassi 29: “Frott u ħxejjex ippreservati, imnixxfen u msajjrin; ġeli li tittiekel, ġammijiet, mili tal-frott; prodotti tal-ħalib, jiġifieri xarbiets ibbażati fuq jogurt magħmula prinċipalment minn jogurt, iżda wkoll meraq tal-frott jew tal-ħxejjex”;
  - klassi 31: “Frott frisk”;
  - klassi 32: “Ilma minerali u ilma effervexxenti; xarbiets oħra mhux alkoħoliċi, jiġifieri luminati, sodas u colas; meraq tal-frott, xarbiets ibbażati fuq il-frott, meraq tal-ħxejjex u xarbiets ibbażati fuq il-ħxejjex; ġuleppijiet u preparazzjonijiet oħra sabiex isiru x-xarbiets”.
- 10 Ir-raba' trade mark preċedenti invokata kienet it-trade mark Ġermaniża verbali WESERGOLD, ippreżentata fit-12 ta' Ġunju 1970 u rreġistrata fis-16 ta' Frar 1973 bin-Nru 902472, imġedda fit-13 ta' Ġunju 2000, li tkopri prodotti li jaqgħu taħt il-klassi 32 u li jikkorrispondu għad-deskrizzjoni segwenti: “Sidru, luminati, ilma minerali, meraq tal-ħxejjex bħala xorb, meraq tal-frott”.
- 11 Il-ħames trade mark preċedenti invokata kienet it-trade mark Pollakka verbali WESERGOLD, ippreżentata fis-26 ta' Ġunju 1996 u rreġistrata fil-11 ta' Mejju 1999 bin-Nru 161413, li tkopri prodotti li jaqgħu taħt il-klassi 32 u li jikkorrispondu għad-deskrizzjoni segwenti: “Ilma minerali u ilma ġieri; ilma ta' fuq il-mejda, xarbiets mhux alkoħoliċi; meraq tal-frott, nektar tal-frott, ġuleppijiet tal-frott, meraq tal-ħxejjex, nektar tal-ħxejjex xarbiets rinfreskanti, xarbiets ibbażati fuq il-meraq tal-frott, luminati, xarbiets effervexxenti, xarbiets minerali, tè bis-silġ, ilma minerali mhawwar, ilma minerali bil-meraq tal-frott miżjud – ix-xarbiets kollha msemmija wkoll għall-preparazzjoni tad-dieta għal skopijiet li ma humiex mediċinali”.
- 12 Il-motiv invokat insostenn tal-oppożizzjoni kien dak stabbilit fl-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009].
- 13 Fil-11 ta' Ġunju 2009, id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni laqgħet l-oppożizzjoni u ċaħdet l-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark Komunitarja. Għal raġunijiet ta' ekonomija tal-ġudizzju, id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni llimitat l-eżaminazzjoni tal-oppożizzjoni tagħha għat-trade mark Komunitarja verbali preċedenti, li għaliha ma kinitx meħtieġa l-prova ta' użu ġenwin.

- 14 Fit-13 ta' Lulju 2009, l-intervenjenti pprezentat appell quddiem l-UASI, skont l-Artikoli 58 sa 64 tar-Regolament Nru 207/2009, mid-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni.
- 15 B'deċiżjoni tal-24 ta' Marzu 2010 (iktar 'il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”), l-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI laqa' l-appell u annulla d-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni. Huwa kkunsidra li l-pubbliku rilevanti kien jikkonsisti fil-pubbliku ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Il-prodotti koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, li jaqgħu taħt il-klassi 33, jiġifieri “spirti, b'mod partikolari whisky”, ma kinux simili għall-prodotti koperti mit-trade marks preċedenti, li jaqgħu taħt il-klassijiet 29 u 31 (ara punti 20 u 21 tad-deċiżjoni kkontestata). Kien hemm livell baxx ta' xebh bejn il-prodotti koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni li jaqgħu taħt il-klassi 33 u dawk koperti mit-trade marks preċedenti li jaqgħu taħt il-klassi 32 (ara punti 22 sa 28 tad-deċiżjoni kkontestata). Is-sinjali kunfligġenti kienu jipprezentaw livell medju ta' xebh viżiv (ara punt 33 tad-deċiżjoni kkontestata), u fonetika (ara punt 34 tad-deċiżjoni kkontestata), iżda kienu kuncettwalment differenti (punti 35 sa 37 tad-deċiżjoni kkontestata). Sa fejn jikkonċerna l-karattru distintiv tat-trade marks preċedenti, il-Bord tal-Appell essenzjalment ikkunsidra li dan il-karattru distintiv kien ffit inqas mill-medja minhabba l-preżenza tal-kelma “gold” li għandha karattru distintiv żgħir (ara punti 38 sa 40 tad-deċiżjoni kkontestata). Finalment, huwa indika li l-evalwazzjoni taċ-ċirkustanzi kollha tal-każ inezami, fil-kuntest tal-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni kienet twassal għal nuqqas ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn is-sinjali kunfligġenti (ara punti 41 sa 47 tad-deċiżjoni kkontestata).

### **It-talbiet tal-partijiet**

- 16 Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħgħobha:
- tannulla d-deċiżjoni kkontestata;
  - tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.
- 17 L-UASI u l-intervenjenti jitolbu li l-Qorti Ġenerali jogħgħobha:
- tiċhad ir-rikors;
  - tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

### **Id-dritt**

- 18 Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tressaq erba' motivi bbażati fuq il-ksur, rispettivament, tal-Artikolu 8(1)(b), tal-Artikolu 64, tat-tieni sentenza tal-Artikolu 75 u, sussidjarjament, tal-ewwel sentenza tal-Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009. Essenzjalment hija ssostni li s-sinjali kunfligġenti huma viżwalment, fonetikament u kuncettwalment simili, li t-trade marks preċedenti għandhom karattru distintiv intrinsiku li nkiseb permezz tal-użu u li l-prodotti koperti mis-sinjali kunfligġenti huma simili. Hija targumenta għalhekk li għall-pubbliku rilevanti hemm probabbiltà ta' konfużjoni bejn is-sinjali kunfligġenti.
- 19 L-UASI u l-intervenjenti jikkontestaw il-fondatezza tal-motivi mressqa mir-rikorrenti. Huma jqisu li ma hemmx probabbiltà ta' konfużjoni bejn is-sinjali kunfligġenti.

*Osservazzjonijiet preliminari*

- 20 Preliminarjament għandu jtifakkar li, skont l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, jekk issir oppożizzjoni minn proprjetarju ta' trade mark preċedenti, l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark għandha tiġi rrifjutata meta, għal raġunijiet ta' identikità jew xebh ma' trade mark preċedenti u ta' identikità jew xebh bejn il-prodotti jew is-servizzi koperti miż-żewġ trade marks, teżisti probabbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku fit-territorju fejn it-trade mark preċedenti hija protetta. Il-probabbiltà ta' konfużjoni tinkludi wkoll ir-riskju ta' assoċjazzjoni mat-trade mark preċedenti.
- 21 Kif ġie rikonoxxut minn ġurisprudenza stabbilita, tikkostitwixxi probabbiltà ta' konfużjoni l-probabbiltà li l-pubbliku jista' jahseb li l-prodotti jew is-servizzi inkwistjoni joriġinaw mill-istess impriża jew minn impriži marbuta ekonomikament. Din l-istess ġurisprudenza kkonstatat li l-probabbiltà ta' konfużjoni għandha tiġi evalwata globalment, skont il-perċezzjoni li l-pubbliku rilevanti jkollu tas-sinjali u tal-prodotti jew tas-servizzi inkwistjoni, u filwaqt li jittieħdu inkunsiderazzjoni l-fatturi rilevanti kollha tal-każ inezami, b'mod partikolari l-interdipendenza tax-xebh tas-sinjali u tax-xebh tal-prodotti jew tas-servizzi koperti [ara s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta' Lulju 2003, Laboratorios RTB vs UASI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Ġabra p. II-2821, punti 30 sa 33, u l-ġurisprudenza ċċitata].
- 22 Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, probabbiltà ta' konfużjoni tippresupponi kemm identikità jew xebh tat-trade marks kunfliġġenti kif ukoll identikità jew xebh tal-prodotti jew tas-servizzi koperti minnhom. Dawn huma kundizzjonijiet kumulattivi [ara s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta' Jannar 2009, Commercy vs UASI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Ġabra p. II-43, punt 42, u l-ġurisprudenza ċċitata].

*Fuq il-pubbliku rilevanti*

- 23 Il-ġurisprudenza kkonstatat li, fil-kuntest tal-evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta' konfużjoni, għandu jittieħed inkunsiderazzjoni l-konsumatur medju tal-kategorija ta' prodotti kkonċernati li, fil-prinċipju, huwa normalment informat u raġonevolment attent u avżat. Hemm ukoll lok li jittieħed inkunsiderazzjoni l-fatt li l-livell ta' attenzjoni tal-konsumatur medju huwa suxxettibbli li jvarja skont il-kategorija ta' prodotti jew ta' servizzi inkwistjoni [ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta' Frar 2007, Mundipharma vs UASI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Ġabra p. II-449, punt 42, u l-ġurisprudenza ċċitata].
- 24 Fil-każ inezami, fid-dawl tal-prodotti inkwistjoni, għandha tiġi aċċettata d-definizzjoni tal-pubbliku rilevanti mogħtija mill-Bord tal-Appell – li barra minn hekk ma ġietx ikkontestata mill-partijiet – li ttipprovdi li l-pubbliku rilevanti huwa kkostitwit mill-pubbliku ġenerali.
- 25 Peress li d-deċiżjoni kkontestata hija bbażata b'mod partikolari fuq trade mark Komunitarja preċedenti, il-pubbliku rilevanti huwa kkostitwit mill-konsumatur medju tal-Unjoni.

*Fuq il-paragun tal-prodotti*

- 26 Kif ġie rikonoxxut mill-ġurisprudenza stabbilita, sabiex jiġi evalwat ix-xebh bejn il-prodotti jew is-servizzi inkwistjoni, għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni l-fatturi rilevanti kollha li jikkarakterizzaw ir-relazzjoni ta' bejniethom. Dawn il-fatturi jinkludu, b'mod partikolari, in-natura tagħhom, l-użu intenzjonat tagħhom, il-metodu tal-użu tagħhom kif ukoll il-karattru kompetittiv jew komplementari tagħhom. Jistgħu jittieħdu inkunsiderazzjoni wkoll fatturi oħra, bħalma huma l-kanali ta' distribuzzjoni tal-prodotti inkwistjoni [ara s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta' Lulju 2007, El Corte Inglés vs UASI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Ġabra p. II-2579, punt 37, u l-ġurisprudenza ċċitata].

- 27 Fid-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li l-prodotti koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni li jaqgħu taħt il-klassi 33 kienu differenti minn dawk koperti mit-trade marks preċedenti li jaqgħu taħt il-klassijiet 29 u 31 (ara punti 20 u 21 tad-deċiżjoni kkontestata). Barra minn hekk, huwa kkunsidra li l-prodotti koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni li jaqgħu taħt il-klassi 33 u dawk koperti mit-trade marks preċedenti li jaqgħu taħt klassi 32 kienu juru biss livell baxx ta' xebh (ara punt 28 tad-deċiżjoni kkontestata).
- 28 Ir-rikorrenti tikkontesta l-evalwazzjoni tal-Bord tal-Appell li hemm xebh żgħir bejn il-prodotti koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni li jaqgħu taħt il-klassi 33 u dawn koperti mit-trade marks preċedenti li jaqgħu taħt il-klassi 32. Hija tqis li hemm xebh normali bejn l-imsemmija prodotti.
- 29 Għalhekk, ir-rikorrenti ma tikkontestax l-evalwazzjoni tal-Bord tal-Appell li l-prodotti koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni li jaqgħu taħt il-klassi 33 huma differenti minn dawk koperti mit-trade marks preċedenti li jaqgħu taħt il-klassijiet 29 u 31, iżda tillimita l-ilment tagħha għall-evalwazzjoni tal-Bord għal dak li jikkonċerna x-xebh bejn il-prodotti li jaqgħu taħt il-klassi 33 koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u dawk li jaqgħu taħt il-klassi 32 koperti mit-trade marks preċedenti.
- 30 Fir-rigward ta' dan l-aħħar paragon, ir-rikorrenti tqis, fl-ewwel lok, li ċ-ċirkustanza li ċerti konsumaturi huma attenti għad-distinzjoni bejn ix-xarbiet alkoħoliċi u x-xarbiet mhux alkoħoliċi ma tippermettix li jiġi skartat ix-xebh li jeżisti wkoll bejn il-prodotti inkwistjoni. Skont ir-rikorrenti, il-parti l-kbira tal-konsumaturi ma jagħmlux distinzjoni bejn xorb li fih l-alkoħol jew le, iżda jagħzlu spontanjament skont ix-xewqa tal-mument tagħhom minn selezzjoni ta' xarbiet li jiġu proposti lilhom b'mod partikolari minn menu ta' bar jew ta' ristoranti. F'dan il-kuntest, hija topponi għall-invokazzjoni tas-sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta' Lulju 2008, Coca-COLA vs UASI – San Polo (MEZZOPANE) (T-175/06, Ġabra p. II-1055) peress li din is-sentenza ma kinitx dwar l-ispirti iżda dwar l-inbid.
- 31 F'dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li għustament il-Bord tal-Appell ikkunsidra li n-natura nnifisha tal-prodotti tvarja fid-dawl tal-preżenza jew in-nuqqas tal-alkoħol fil-kompożizzjoni tagħhom. Il-preżenza jew in-nuqqas tal-alkoħol f'xarba hija pperċepita mill-pubbliku rilevanti bħala differenza importanti f'dik li tikkonċerna n-natura tax-xarba inkwistjoni. Bil-kontra ta' dak li tallega r-rikorrenti, il-pubbliku ġenerali tal-Unjoni huwa attent u jagħmel id-distinzjoni bejn xarbiet li jinkludu l-alkoħol u xarbiet mingħajr alkoħol anki meta jagħmlu għażla bbażata fuq ix-xewqa tal-mument Għalhekk, għustament il-Bord tal-Appell, filwaqt li rrefera għas-sentenza MEZZOPANE (punt 30 iktar 'il fuq, punti 80 sa 82), indika fid-deċiżjoni kkontestata li l-konsumaturi medji jagħmlu din id-distinzjoni meta jikkumparaw l-ispirti tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u x-xarbiet mhux alkoħoliċi tat-trade marks preċedenti.
- 32 Fit-tieni lok, ir-rikorrenti tallega li teżisti koinċidenza kunsiderevoli bejn l-użu intenzjonat u l-metodu tal-użu tal-prodotti koperti mis-sinjali kunfligġenti għall-fatt li l-ispirti huma spiss imħallta ma' xarbiet mhux alkoħoliċi. Kultant, dawn ix-xarbiet huma għalhekk ippreparati minn qabel bħala taħlita, bħal fil-każ tal-“alcopops”, jew fl-għamla li jinxtarbu flimkien bħala koktejls jew long drinks.
- 33 F'dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li l-Bord tal-Appell seta' jikkunsidra, mingħajr ma jwettaq zball, li l-prodotti inkwistjoni kienu jikkoinċidu parzjalment f'dak li jirrigwarda l-użu intenzjonat u l-metodu tal-użu tagħhom. Fil-fatt, iċ-ċirkustanza li l-ispirti huma spiss imħallta ma' xarbiet mhux alkoħoliċi, kemm f'mod ta' taħlita ppreparata minn qabel jew jekk f'koktejls jew long drinks, ma tikkontestax il-fatt li l-ispirti u b'mod partikolari l-whisky huma wkoll spiss ippreparati u kkunsmati mhux imħalltin.
- 34 Fit-tielet lok, ir-rikorrenti tikkontesta l-evalwazzjoni tal-Bord tal-Appell skont liema evalwazzjoni, minhabba l-proċess tal-manifattura partikolari tal-ispirti, li huwa totalment differenti minn dak tax-xarbiet mhux alkoħoliċi, il-pubbliku rilevanti ma jitlaqx mill-prinċipju li l-ispirti u x-xarbiet mhux

alkoholiċi huma mmanifatturati mill-istess impriża. Hija tqis li din l-evalwazzjoni ma tikkorrispondix mar-realtà u insostenn tal-argument tagħha tinvoka eżempji ta' produttori tal-meraq tal-frott u spirti distillati mill-frott kif ukoll siti tal-Internet.

- 35 F'dan ir-rigward, għandu jiġi osservat qabel xejn li r-rikorrenti pproduċiet għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali l-provi msemmija iktar 'il fuq. Issa, ir-rikors quddiem il-Qorti Ġenerali huwa intiż għall-istharrig tal-legalità tad-deċiżjonijiet tal-Bordijiet tal-Appell tal-UASI skont l-Artikolu 65 tar-Regolament Nru 207/2009 b'tali mod li l-funzjoni tal-Qorti Ġenerali ma hijiex li teżamina mill-ġdid iċ-ċirkustanzi fattwali fid-dawl tad-dokumenti prodotti għall-ewwel darba quddiemha. Għaldaqstant, dawn id-dokumenti għandhom jitwarrbu mingħajr ma jkun neċessarju li tiġi eżaminata s-saħħa probatorja tagħhom [ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta' Novembru 2005, Sadas vs UASI – LTJ Diffusion (ARTHUR U FELICIE), T-346/04, Ġabra p. II-4891, punt 19, u l-ġurisprudenza ċċitata]. Barra minn hekk, iċ-ċirkustanza li, f'numru ta' każijiet, il-produttori tal-ispirti distillati jew ta' spirti oħra jiproduċu wkoll xarbiet mhux alkoholiċi, ma tikkontestax l-evalwazzjoni li tipprovdi li l-konsumatur medju ma jitlaqx mill-prinċipju li l-ispirti u x-xarbiet mhux alkoholiċi joriġinaw mill-istess impriża. Fil-fatt, fid-dawl tal-metodi ta' produzzjoni kompletament differenti, il-Bord tal-Appell seta' jikkunsidra li l-pubbliku rilevanti ġeneralment ma jikkunsidrax li x-xarbiet alkoholiċi u mhux alkoholiċi joriġinaw mill-istess impriża.
- 36 Ir-rikorrenti tqis ukoll li x-xebh tal-prodotti ma jiddependix minn jekk il-prodotti inkwistjoni kinux immanifatturati fl-istess sit ta' produzzjoni, iżda minn jekk il-pubbliku rilevanti jistax jemmen li dawn joriġinawx mill-istess impriża jew minn impriži assoċjati. Issa, fil-każ inezami, mid-differenza bejn il-proċess ta' manifattura tal-ispirti u dak tax-xarbiet mhux alkoholiċi invokati mill-Bord tal-Appell jista' jiġi dedott li l-pubbliku rilevanti ma jemminx li ż-żewġ tipi ta' prodotti joriġinaw mill-istess impriża jew minn impriża assoċjata.
- 37 Fir-raba' lok, ir-rikorrenti tikkontesta l-evalwazzjoni tal-Bord tal-Appell li tipprovdi li l-ispirti huma xarbiet ikkunsmati għall-pjaċir filwaqt li x-xarbiet mhux alkoholiċi huma xarbiet ikkunsmati sabiex jaqtgħu l-għatx. Fil-fehma tagħha, numru ta' xarbiet mhux alkoholiċi ma humiex ikkunsmati sabiex jaqtgħu l-għatx minhabba l-kontenut għoli taz-zokkor tagħhom, iżda huma ikkunsmati speċifikament għat-togħma tagħhom u għall-pjaċir.
- 38 F'dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li l-pubbliku rilevanti ma jipperċepix l-ispirti bħala xarbiet li jaqtgħu l-għatx. Barra minn hekk, anki jekk huwa minnu li numru ta' xarbiet mhux alkoholiċi b'livell għoli ta' zokkor ma jaqtgħux l-għatx, il-pubbliku rilevanti xorta jipperċepixxihom bħala li jaqtgħu l-għatx b'mod parikolari peress li dawn jisservew friski. Fid-dawl tal-effetti tal-konsum tal-alkoħol fuq is-saħħa u l-prestazzjoni intelletwali u fiżika, il-konsumatur medju jikkonsuma l-ispirti okkażjonalment għall-pjaċir u għat-togħma tagħhom. Bil-kontra, ix-xarbiet mhux alkoholiċi huma ġeneralment ikkunsmati sabiex jaqtgħu l-għatx, minkejja l-fatt li l-konsumatur medju jista' jagħżilhom minhabba t-togħma tagħhom. Fi kwalunkwe każ, il-Bord tal-Appell ġustament ikkunsidra li, għall-pubbliku rilevanti, il-preżenza tal-alkoħol jew in-nuqqas tiegħu u d-differenza fit-togħma bejn l-ispirti u x-xarbiet mhux alkoholiċi koperti mit-trade marks preċedenti jieħdu preċedenza fuq l-użu intenzjonat u l-metodu tal-użu komuni.
- 39 Fil-hames lok, ir-rikorrenti tqis li l-prodotti inkwistjoni huma kumplimentari billi l-ispirti huma ikkunsmati taħt forom differenti u essenzjalment taħt forma ta' taħlita.
- 40 F'dan ir-rigward, għandu jitfakkar li l-prodotti huma kkunsidrati bħala kumplimentari meta teżisti rabta mill-qrib bejn dawn il-prodotti fis-sens li x-xiri ta' wiehed huwa indispensabbli jew importanti għall-użu tal-iehor (ara f'dan is-sens, is-sentenza MEZZOPANE, punt 30 iktar 'il fuq, punt 67). Issa, ma jistax ikun ikkunsidrat li x-xiri ta' xarba mhux alkoholiċa hija indispensabbli għax-xiri ta' spirtu u viċversa. Ċertament teżisti rabta bejn iż-żewġ tipi ta' prodotti, iżda din hija limitata għax-xarbiet

imħallta. Huwa biss f'dawk iċ-ċirkustanzi li x-xerrej ta' wieħed minn dawn il-prodotti jkun imġiegħel jixtri l-iehor u viċiversa. Madankollu, kif ġie msemmi fil-punt 33 hawn fuq, l-ispirti u x-xarbiet mhux alkoħoliċi huma spiss ikkunsmati kif inhuma mingħajr ma jkunu mħallta qabel.

- 41 Fid-dawl tal-argumenti kollha preċedenti, il-Bord tal-Appell seta' mingħajr ma jwettaq zball ta' evalwazzjoni, jikkunsidra li l-ispirti koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u x-xarbiet mhux alkoħoliċi koperti mit-trade marks preċedenti wrew biss livell baxx ta' xebh.
- 42 Din il-konklużjoni ma tistax tiġi kkontestata billi r-rikorrenti tinvoka d-deċiżjoni tar-Raba' Bord tal-Appell tal-UASI (Każ R 83/2003-4). Fil-fatt, kif ġie rikonoxxut minn ġurisprudenza stabbilita, id-deċiżjonijiet li l-Bordijiet tal-Appell tal-UASI huma mitluba jieħdu, skont ir-Regolament Nru 207/2009, fir-rigward tar-reġistrazzjoni ta' sinjal bħala trade mark Komunitarja, jaqgħu taħt l-eżerċizzju ta' kompetenza marbuta u mhux ta' setgħa diskrezzjonali. Għaldaqstant, il-legalità tal-imsemmija deċiżjonijiet għandha tiġi evalwata biss abbażi ta' dan ir-regolament u mhux abbażi ta' prassi deċiżjonali preċedenti ta' dawn il-Bordijiet (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-26 ta' April 2007, Alcon vs UASI, C-412/05 P, Ġabra p. I-3569, punt 65 u s-sentenza ARTHUR U FELICIE, punt 35 iktar 'il fuq, punt 71).

#### *Fuq il-paragun tas-sinjali kunfliġġenti*

##### Rimarki preliminari

- 43 L-evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta' konfużjoni għandha, fir-rigward tax-xebh viżiv, fonetiku jew kuncettwali tas-sinjali kunfliġġenti, tkun ibbażata fuq l-impressjoni ġenerali prodotta minnhom, filwaqt li jittieħdu inkunsiderazzjoni, b'mod partikolari, l-elementi distintivi u dominanti tagħhom. Il-perċezzjoni tat-trade marks li jkollu l-konsumatur medju tal-prodotti jew tas-servizzi inkwistjoni għandha rwol determinanti fl-evalwazzjoni globali tal-probabbiltà msemmija. F'dan ir-rigward, il-konsumatur medju normalment jipperċepixxi trade mark bħala unità u ma jagħmilx eżami tad-diversi dettalji tagħha (ara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta' Ġunju 2007, UASI vs Shaker, C-334/05 P, Ġabra p. I-4529, punt 35, u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 44 Preliminarjament, għandu jiġi rrilevat li ċ-ċirkustanza li t-trade marks preċedenti kkostitwiti mill-istess kelma "wesergold" kultant jinkitbu b'ittri kapitali, kultant b'ittri żgħar, u kultant b'ittra kapitali fil-bidu u oħra fin-nofs tal-imsemmija kelma, ma jincidix fuq il-paragun tas-sinjali inkwistjoni. Fil-fatt, kif ġie stabbilit mill-ġurisprudenza, trade mark verbali hija trade mark ikkostitwita esklużivament minn ittri, minn kliem jew minn assoċjazzjoni ta' kliem, miktuba b'ittri stampati b'tipa standard, mingħajr element grafiku speċifiku. B'konsegwenza, il-protezzjoni miksuba mir-reġistrazzjoni ta' trade mark verbali tirrigwarda l-kelma indikata fl-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni u mhux l-aspetti grafici jew stilistiċi partikolari li din it-trade mark jista' eventwalment ikollha [ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta' Mejju 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden vs UASI (RadioCom), T-254/06, mhux ippubblikata fil-Ġabra, punt 43 u ġurisprudenza ċċitata].

##### Fuq il-paragun viżiv

- 45 Ir-rikorrenti tikkontesta l-evalwazzjoni tal-Bord tal-Appell li tipprovdi li s-sinjali inkwistjoni jipprezentaw grad ta' xebh viżiv medju. Hija tallega li l-grad ta' xebh viżiv bejn is-sinjali konfliġġenti huwa għoli għall-fatt li l-użu tal-ittra kapitali ma jikkostitwixxix element grafiku, iżda jiddividi t-trade mark verbali f'żewġ kelmiet. Kieku dan ma kienx il-każ, l-ispazju bejn iż-żewġ kelmiet fi hdan it-trade mark verbali ma kien ikollu l-ebda sens u t-trade marks ikkostitwiti minn żewġ kelmiet jew iktar kien ikollhom jitqiesu bħala trade marks b'kelma waħda. Sussidjarjament, hija ssostni li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u t-trade marks preċedenti kellhom, skont l-approċċ imsemmi iktar 'il fuq, jiġu kkunsidrati bħala kelma waħda. Barra minn hekk, hija tqis li t-trade marks preċedenti huma



manifestament magħmula minn żewġ elementi u li l-kitba separata jew magħquda ma tirriżultax f'pronunzja differenti. Is-sinjali konfliġġenti jistgħu jiġu ppronunċjati b'mod differenti u l-ebda waħda ma hija iktar verosimili mill-oħra u ma jistgħux jiġu dedotti differenzi viżivi mill-kitba tagħhom.

- 46 F'dan ir-rigward, għandha tiġi kkonfermata, fir-rigward tal-ġurisprudenza msemmija f'punt 44 iktar 'il fuq, l-evalwazzjoni tal-Bord tal-Appell li tipprovdi li l-użu b'alternanza ta' ittri żgħar u ittri kapitali għal xi waħda mit-trade marks preċedenti ma għandha l-ebda impatt fuq il-paragun tas-sinjali peress li t-trade marks preċedenti huma trade marks verbali. Għaldaqstant, fuq il-pjan viżiv ma jistax ikun hemm diviżjoni tat-trade marks preċedenti f'żewġ kelmiet kif qalet ir-rikorrenti u għandu jiġi kkunsidrat li t-trade marks preċedenti huma magħmula minn kelma waħda.
- 47 Il-fatt li l-kelma unika tat-trade marks preċedenti tista' tiġi pperċepita bħala kontrazzjoni tal-kelmiet "wese" u "gold" ma taffettwax l-evalwazzjoni tal-Bord tal-Appell li tipprovdi li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni ser tiġi pperċepita bħala tinkludi żewġ kelmiet filwaqt li t-trade mark preċedenti tinkludi biss waħda. Barra minn hekk, kif jindika l-Bord tal-Appell, anki jekk l-ordni tal-ittri l-oħra huwa identiku, it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni tidistingwi ruħha mit-trade marks preċedenti permezz tal-ittri "t" u "n". Fid-dawl ta' dawn l-elementi u tal-fatt li s-sinjali konfliġġenti jinkludu s-sekwenza tal-ittri "w", "e" u "s" kif ukoll "e" u "r" flimkien mal-element "gold", il-Bord tal-Appell ma wettaqx żball meta kkunsidra li s-sinjali konfliġġenti kellhom grad ta' xebh medju fuq il-livell viżiv.

#### Fuq il-paragun fonetiku

- 48 Ir-rikorrenti tikkontesta l-evalwazzjoni tal-Bord tal-Appell li tipprovdi li s-sinjali konfliġġenti għandhom grad medju ta' xebh fonetiku (ara l-punt 34 tad-deċiżjoni kkontestata). Hija tallega li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u t-trade marks preċedenti jipprezentaw xebh fonetiku kbir dovut għal identikità tan-numru ta' sillabi tagħhom, għal identikità tal-aħhar sillabi tagħhom, għal identikità tal-ewwel tliet ittri tagħhom u għal identikità tad-disa' hsejjes konsekuttivi li jagħtu lok għall-pronunzja tagħhom. Fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, l-ittra "t" tingħaqad mal-ittra preċedenti, jiġifieri l-ittra "s" sabiex jiffurmaw l-uniku hoss [s] u l-ittra "n" bilkemm tinstema'.
- 49 F'dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li s-sinjali konfliġġenti jinkludu t-tnejn li huma, fl-istess ordni, is-sekwenza tal-ittri "w" "e" u "s" kif ukoll "e" u "r", flimkien mal-kelma "gold". Madankollu, minhabba l-preżenza tal-ittri "t" u "n" fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni WESTERN GOLD, din tal-aħhar ser tiġi ppronunzjata mill-pubbliku rilevanti b'mod differenti mit-trade marks preċedenti. Bil-kontra tal-allegazzjoni tar-rikorrenti, l-ittri "n" u "t" jinstemgħu u jirriżultaw f'differenza ta' ritmu u ta' hoss fil-pronunzja tal-imsemmija trade mark għall-inqas għal parti mill-pubbliku rilevanti, b'mod partikolari, għall-pubbliku ġenerali Ingliż, Spanjol, Franciż u Germaniż. Għaldaqstant, l-aħhar sillaba tal-ewwel kelma tat-trade mark, li għaliha saret l-applikazzjoni, jiġifieri s-sillabi "stern", ser tiġi ppronunzjata u pperċepita fonetikament bħala itwal mis-sillaba "ser" tat-trade marks preċedenti. Barra minn hekk, fid-dawl tal-lingwa tal-konsumatur rilevanti, l-ittra "s" li tinsab fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni tista' jew ma tistax tiġi ppronunzjata bl-istess mod bhall-ittra "s" li tinsab fit-trade marks preċedenti u ppronunzjata bħala [s] jew [z].
- 50 Għaldaqstant, il-Bord tal-Appell ma wettaqx żball meta kkunsidra li s-sinjali inkwistjoni kellhom grad medju ta' xebh fonetiku.

#### Fuq il-paragun kuncettwali

- 51 Fid-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li s-sinjali konfliġġenti kienu kuncettwalment differenti (ara punt 37 tad-deċiżjoni kkontestata).

- 52 Ir-rikorrenti tikkontesta din l-evalwazzjoni billi tallega li s-sinjali konfliġġenti huma konċettwalment simili. L-espressjoni “western gold” għandha kontenut mhux ċertu u enigmatiku u għaldaqstant tagħti lok għal assoċjazzjonijiet multipli iżda astratti li ma humiex tali li jsaħħu d-differenza tagħha. L-element “gold”, li jinsab fiż-żewġ trade marks jipprovoka assoċjazzjoni pożittiva tali li tistabbilixxi rabta mhux konxja bejn it-trade marks u għaldaqstant iqarreb it-tifsira tagħhom.
- 53 F’dan ir-rigward, għandu jiġi kkunsidrat li l-kelma “western” ser tintfiehmem bħala tfisser id-direzzjoni “punent” jew ġeneru ta’ films taċ-ċinema, peress li l-films tal-western huma ġeneru magħrufa sew mal-pubbliku rilevanti. Barra minn hekk, hemm rabta qawwija bejn iż-żewġ tifsiriet tal-kelma “western” peress li l-isem tal-ġeneru ta’ films taċ-ċinema jirriżulta mill-post tal-azzjoni li kien jinsab fil-punent tal-Istati Uniti. Apparti dan, il-Bord tal-Appell ġustament enfazizza li ħafna mill-konsumaturi jagħmlu konnessjoni bejn il-whisky u l-films iċċitati iktar ’il fuq, peress li ħafna drabi ċerti protagonisti ta’ dawn il-films fil-fatt jixorbu l-whisky. Għaldaqstant, il-pubbliku rilevanti ser jattribwixxi tifsira preċiża jew diversi għal-kelma “western”.
- 54 Il-kelma “wese” kif ġustament jindika l-Bord tal-Appell, ser tintfiehmem minn parti mill-pubbliku Ġermaniż bħala riferiment għall-isem tax-xmara li taqsam b’mod partikolari l-belt ta’ Bremen (il-Ġermanja). Għall-bqija tal-pubbliku Ewropew, din il-kelma ser tiġi pperċepita bħala terminu ta’ fantasija.
- 55 Il-kelma “gold” tat-trade marks inkwistjoni ser tintfiehmem bħala riferiment għall-metall prezzjuż li huwa d-deheb li l-kulur tiegħu iqarreb lejn dak tal-whisky. Barra minn hekk, il-kelma “gold” tista’ tiġi assoċjata mill-pubbliku rilevanti għal kwalità superjuri u minħabba f’dan tista’ tintfiehmem bħala element promozzjonali. Għall-parti tal-pubbliku rilevanti li jitellem bl-Ingliż, fosthom il-konsumaturi Ingliżi u Irlandiżi, it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni ser tiġi pperċepita bħala tfisser “id-deheb tal-punent”. Madankollu, il-preżenza komuni tal-kelma “gold” fi ħdan is-sinjali konfliġġenti, ma hijiex biżżejjed sabiex tinnewtralizza d-differenzi fit-tifsiriet tas-sinjali inkwistjoni fid-dawl tad-differenza fit-tifsira tal-kelma “western” u tal-kelma “wese”.
- 56 Għaldaqstant, il-Bord tal-Appell seta’ jikkunsidra, mingħajr ma jwettaq żball, li s-sinjali inkwistjoni kienu konċettwalment differenti.
- Evalwazzjoni intermedjarja
- 57 Għal dak li jikkonċerna l-paragun tas-sinjali, minn dak li ntqal jirriżulta li l-Bord tal-Appell ġustament stabbilixxa li s-sinjali konfliġġenti huma viżwalment u fonetikament simili, u konċettwalment differenti.
- 58 F’dan ir-rigward għandu jifakkar li meta t-trade marks ikunu fonetikament u viżwalment simili, huma jkunu wkoll globalment simili ħlief jekk ikun hemm differenzi konċettwali kbar. Differenzi bħal dawn jistgħu jinnewtralizzaw ix-xebh fuq il-livell tas-smiġħ u viżiv sakemm għall-inqas wiehed mis-sinjali jkollu, mill-perspettiva tal-pubbliku rilevanti, tifsira ċara u partikolari, b’tali mod li dan il-pubbliku jkun jista’ jifhimha immedjatament (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta’ Settembru 2007, Il Ponte Finanziaria vs UASI, C-234/06 P, Ġabra p. I-7333, punt 34). Dan japplika għall-każ inezami fid-dawl tad-differenza konċettwali bejn is-sinjali konfliġġenti. Minn dan jirriżulta li s-sinjali huma globalment differenti minkejja x-xebh fuq il-pjan viżiv u fonetiku tagħhom.
- 59 Għaldaqstant, għandha tiġi eżaminata l-evalwazzjoni tal-Bord tal-Appell tal-karattru distintiv tat-trade marks preċedenti, li hija kkontestata mir-rikorrenti.

*Fuq il-karattru distintiv tat-trade marks precedenti*

Fuq il-karattru distintiv intrinsiku tat-trade marks precedenti

- 60 Fid-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li l-karattru distintiv tat-trade marks precedenti kien ftit inqas mill-karattru distintiv medju li kienet ikkonstatat id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni, minħabba li l-element “gold” huwa pperċepit mill-pubbliku rilevanti bħala kuncett promozzjonali jew bħala riferiment għall-kulur dehbi ta’ ċerti xarbiet (ara punt 39 tad-deċiżjoni kkontestata).
- 61 Ir-rikorrenti tikkontesta din l-evalwazzjoni tal-Bord tal-Appell billi ssostni li mhux ix-xarbiet kollha koperti mit-trade marks precedenti għandhom il-kulur dehbi u li t-trade marks precedenti, meħuda flimkien, kellhom għall-inqas karattru distintiv medju indipendentement minn karattru distintiv iżgħar tal-kelma “gold”.
- 62 F’dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li, indipendentement mill-fatt li ċerti xarbiet koperti mit-trade marks precedenti ma għandhomx kulur dehbi, il-kelma “gold” hija kelma promozzjonali użata normalment sabiex tirreferi għal kwalità superjuri ta’ prodotti u għaldaqstant, din il-kelma għandha karattru distintiv iżgħir. B’tali mod, din il-parti tat-trade marks precedenti tnaqqas il-karattru distintiv intrinsiku tagħhom. Minn evalwazzjoni ġenerali ta’ kull waħda mit-trade marks jirriżulta li l-Bord tal-Appell seta’ jikkunsidra mingħajr ma jwettaq żball li t-trade marks precedenti kellhom karattru distintiv intrinsiku ftit iżgħar mill-medja.

Fuq il-karattru distintiv miksub permezz tal-użu

- 63 Għal dak li jirrigwarda l-karattru distintiv miksub permezz tal-użu tat-trade marks precedenti, ir-rikorrenti tikkontesta l-evalwazzjoni tal-Bord tal-Appell li ttiprovdi li hija ma kinitx invokat dan. Għal dan il-għan hija tirreferi għan-nota tagħha sottomessa lid-Divizjoni tal-Oppożizzjoni fl-10 ta’ Marzu 2008 u għan-nota tagħha sottomessa lill-Bord tal-Appell fit-22 ta’ Diċembru 2009 li fiha rreferiet għan-nota tagħha tal-10 ta’ Marzu 2008. Hija tqis li setgħet tagħmel dan ir-riferiment quddiem il-Bord tal-Appell għar-raġuni li peress li d-Divizjoni tal-Oppożizzjoni kienet irrikonoxxiet distinzjoni intrinsika normali għat-trade marks precedenti, hija ma kinitx marbuta li tirrepeti l-atti tagħha b’mod esplicitu. Hija ssostni li ma ratx il-ħtieġa li tibgħat dawn id-dokumenti rigward l-użu tat-trade mark tagħha peress li setgħet tipprezumi li s-sugġett tal-proċedimenti ta’ appell kien ifformat mid-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni li tirrigwarda biss it-trade mark Komunitarja precedenti u t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni.
- 64 F’dan ir-rigward għandhom jitfakkru diversi elementi.
- 65 Wara li ġie pprezentat rikors mill-applikant tat-trade mark matul il-proċedimenti quddiem id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni, ir-rikorrenti ntalbet, skont l-Artikolu 42(2) tar-Regolament Nru 207/2009, tipproduċi l-provi tal-użu ġenwin mit-trade marks precedenti tagħha rreġistrati għal iktar minn hames snin qabel id-data tal-oppożizzjoni.
- 66 Bħala risposta għal din it-talba, man-nota tagħha tal-10 ta’ Marzu 2008, ir-rikorrenti hemżet xi provi sabiex turi l-użu ġenwin mit-trade marks precedenti tagħha. Fin-nota tagħha, hija indikat ukoll li “[l-]kummerċjalizzazzjoni ta’ dawn il-prodotti, mibjugħa pratikament fl-Unjoni Ewropea kollha u fl-Isvizzera, [tipproduċi l-] prova mhux biss tal-użu ġenwin mit-trade mark li fuqha hija bbażata l-oppożizzjoni, iżda wkoll tal-karattru distintiv tagħha miksub permezz tal-użu”. Barra minn hekk, hija ppreċiżat li kienet issostni li “l-prodotti [kienu] parzjalment identiċi u li l-kelmiet tat-trade marks [kienu] simili u li barra minn hekk, it-trade marks precedenti WESERGOLD li fuqha hija bbażata l-oppożizzjoni [kellhom] karattru distintiv intrinsiku normali, imsaħħaħ mod kunsiderevoli permezz tal-użu, b’tali mod li [kien] hemm probabbiltà ta’ konfużjoni bejn it-trade marks”.

- 67 Fid-deċiżjoni tagħha tal-11 ta' Ġunju 2009, id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni qablet mar-rikorrenti billi sostniet li kien hemm probabbiltà ta' konfużjoni bejn is-sinjali konfliġġenti. L-applikant tat-trade mark, intervenjent fil-proċedura preżenti, ippreżenta rikors quddiem il-Bord tal-Appell kontra l-imsemmija deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni. Ir-rikorrenti fil-proċedura preżenti interveniet fil-proċedura quddiem il-Bord tal-Appell sabiex tiddefendi l-oppożizzjoni tagħha kif ukoll id-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni.
- 68 Fir-risposta tagħha tat-22 ta' Diċembru 2009 quddiem il-Bord tal-Appell, ir-rikorrenti rreferiet għad-dokumenti ppreżentati fil-proċedimenti tal-oppożizzjoni fosthom in-nota tal-10 ta' Marzu 2008.
- 69 Fl-aħħar nett, fid-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li "il-parti li qed topponi ma [kinitx] invokat zieda fil-karattru distintiv tat-trade marks preċedenti li tirriżulta mill-użu ta' dawn tal-aħħar" (ara punt 40 tad-deċiżjoni kkontestata).
- 70 Kif jirriżulta minn dak li ntqal, ir-rikorrenti ma ressqitx, b'mod espress, argumenti rigward il-karattru distintiv miksub permiss tal-użu mit-trade marks preċedenti fid-difiża tagħha quddiem il-Bord tal-Appell. Ir-rikorrenti sempliċement irreferiet għall-atti tagħha quddiem id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni. Madankollu, l-imsemmija atti, kienu jinkludu allegazzjoni, sostnuta minn provi, li t-trade marks preċedenti għandhom karattru distintiv miksub permezz tal-użu.
- 71 Skont l-Artikolu 64(1) tar-Regolament Nru 207/2009 wara l-eżami tal-mertu tal-appell, il-Bord tal-Appell jiddeciedi fuq l-appell u jista', meta jagħmel dan "jeżercita kull poter fil-kompetenza tad-dipartiment li kien responsabbli għad-deċiżjoni appellata", jiġifieri, f'dan il-każ, jagħti deċiżjoni huwa stess fuq l-oppożizzjoni billi jiċhadha jew billi jiddikjaraha fondata u b'hekk jikkonferma jew iwarrab id-deċiżjoni kkontestata. Għaldaqstant, mill-Artikolu 64(1) tar-Regolament Nru 207/2009 jirriżulta li bħala effett tal-appell adit bih, il-Bord tal-Appell huwa mitlub jagħmel eżami ġdid u komplut tal-mertu tal-oppożizzjoni kemm fid-dritt kif ukoll fil-fatt [sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta' Marzu 2007, UASI vs Kaul, C-29/05 P, Ġabra p. I-2213, punt 57 tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta' Settembru 2003, Henkel vs UASI – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Ġabra p. II-3253, punt 29, u tal-14 ta' Diċembru 2011, Völkl vs UASI – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, Ġabra p. II-8179, punt 53].
- 72 Indipendentement mill-fatt li r-rikorrenti rreferiet espressament, quddiem il-Bord tal-Appell, għall-atti tagħha quddiem id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni, il-Bord tal-Appell kien obligat jeżamina l-argumenti kollha ppreżentati lid-Divizjoni tal-Oppożizzjoni. Għaldaqstant, sa fejn ir-rikorrenti invokat il-karattru distintiv miksub permezz tal-użu tat-trade marks preċedenti matul il-proċedimenti quddiem id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni, il-Bord tal-Appell ma setax jikkunsidra li r-rikorrenti ma kinitx invokat argument dwar il-karattru distintiv tat-trade marks preċedenti li jirriżulta mill-użu ta' dawn tal-aħħar.
- 73 Minn din isegwi li fil-każ ineżami, il-Bord tal-Appell wettaq żball fl-applikazzjoni tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.
- 74 Din il-konklużjoni ma hijiex ikkontestata permezz tad-diversi argumenti tal-UASI u tal-intervenjenti.
- 75 Għaldaqstant, fir-rigward tal-argument tal-UASI li jipprovdi li r-rikorrenti kienet semmiet biss il-karattru distintiv miksub permezz tal-użu f'proposta sekondarja fil-kuntest tad-diskussjoni dwar il-kwistjoni tal-prova tal-użu ġenwin mit-trade marks preċedenti, u għaldaqstant wara li skada t-terminu, għandu jiġi osservat dan li ġej.
- 76 Mill-fajl tal-UASI jirriżulta li fl-ittra tat-8 ta' Jannar 2008, id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni stiednet lir-rikorrenti tieġu pożizzjoni dwar il-kwistjoni tal-użu ġenwin mit-trade mark preċedenti Pollakka rreġistrata bin-Nru 161413 u tat-trade mark preċedenti Ġermaniża rreġistrata bin-Nru 902472. B'mod partikolari, hija ntalbet tieġu pożizzjoni u tipproduċi provi tal-imsemmi użu f'terminu ta' xahrejn

mid-data ta' din l-ittra, jiġifieri sad-9 ta' Marzu 2008. Barra minn hekk ġie ppreċiżat li t-terminu li ngħatalha sabiex tissottometti fatti, provi jew osservazzjonijiet insostenn tal-oppożizzjoni tagħha kien ġie estiż ukoll sad-9 ta' Marzu 2008.

- 77 Ir-rikorrenti wiegħbet għal din l-ittra permezz tan-nota tagħha tal-10 ta' Marzu 2008 li ntbagħtet b'faks lill-UASI fl-istess jum. Kif indikat fil-punt 66 iktar 'il fuq, f'din in-nota r-rikorrenti pproduċiet il-provi insostenn tal-użu ġenwin mit-trade marks preċedenti tagħha u allegat il-karattru distintiv miksub permezz tal-użu tat-trade marks tagħha.
- 78 Bil-kontra għal dak li jallega l-UASI quddiem il-Qorti Ġenerali, iċ-ċirkustanza li r-rikorrenti argumentat li l-karattru distintiv miksub permezz tal-użu tat-trade marks preċedenti fir-risposta tagħha għat-talba għall-prova tal-użu ġenwin mit-trade marks preċedenti tagħha, ma jwassalx għat-tardività tal-argument tagħha dwar il-karattru distintiv miksub permezz tal-użu tat-trade marks preċedenti. Fil-fatt, fl-ittra tagħha tat-8 ta' Jannar 2008, id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni espressament awtorizzat lir-rikorrenti sabiex tippreżenta l-fatti, il-provi jew l-osservazzjonijiet insostenn tal-oppożizzjoni tagħha sad-9 ta' Marzu 2008.
- 79 Barra minn hekk, ma jstax jitqies li n-nota tar-rikorrenti tal-10 ta' Marzu 2008 ġiet intbagħtet lill-UASI wara li skada t-terminu. Fil-fatt, skont ir-Regola 72 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95, tat-13 ta' Diċembru 1995, li jimplementa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 189), jekk terminu jiskadi f'gurnata li fiha l-UASI ma jkunx miftuħ sabiex jirċievi dokumenti, it-terminu huwa estiż sal-ewwel gurnata li fiha l-UASI jkun miftuħ sabiex jirċievi dokumenti u li fiha tkun imqassma l-posta ordinarja. Din ir-regola ttiprovdi li l-ġranet li fihom l-UASI ma jkunx miftuħ sabiex jirċievi d-dokumenti huma ffixxati mill-President tal-UASI qabel il-bidu ta' kull sena kalendarja. Issa, għas-sena 2008, fis-17 ta' Diċembru 2007 l-President tal-UASI adotta d-deċiżjoni EX-07-05 dwar il-ġranet ta' għeluq meta l-UASI ma jirċivix dokumenti u l-posta ordinarja ma tkunx imqassma. F'din id-deċiżjoni, titfakkar id-Deciżjoni tal-President tal-UASI ADM-95-23 tat-22 ta' Diċembru 1995 (ĠU UASI 1995, p. 487), li fiha ġie ddeterminat li l-UASI ma jkunx miftuħ għall-pubbliku s-Sibtijiet u l-Ħdud. Fid-9 ta' Marzu 2008, peress li kien il-Ħadd, in-nota tar-rikorrenti tal-10 ta' Marzu 2008 ma kinitx qabżet it-terminu. Dan ġie rrikonnoxxut mill-UASI matul is-seduta.
- 80 Barra minn hekk, sa fejn l-UASI jirreleva n-nuqqas ta' invokazzjoni preċiża, fir-risposta quddiem il-Bord tal-Appell, tal-karattru distintiv miksub permezz tal-użu, għandu jiġi osservat li din iċ-ċirkustanza ma taffettwax l-obbligu tal-Bord tal-Appell, meta jiddeciedi huwa nnifsu fuq l-oppożizzjoni, li jwettaq eżami ieħor komplet tal-mertu tal-oppożizzjoni, kemm fid-dritt kif ukoll fil-fatt. Fil-fatt, il-portata tal-eżami li l-Bord tal-Appell huwa mistenni jagħmel fir-rigward tad-deċiżjoni li tkun is-sugġett tal-proċedimenti ta' appell ma hijiex, fil-prinċipju, iddeterminata mill-aggravji invokati mill-parti li tkun għamlet l-appell (sentenza KLEENCARE, punt 71 iktar 'il fuq, punt 29). *A fortiori*, il-portata tal-eżami tal-Bord tal-Appell ma hijiex limitata bin-nuqqas ta' preċiżjoni ta' ċerti aggravji mressqa quddiem il-Bord tal-Appell. Issa, għar-raġunijiet esposti fil-punti 76 *et seq.* iktar 'il fuq, l'eżami komplet tal-mertu tal-oppożizzjoni jinvolti l-analiżi tal-karattru distintiv miksub permezz tal-użu tat-trade marks preċedenti.
- 81 Sa fejn l-intervenjenti u l-UASI jqisu li l-argument tar-rikorrenti bbażat fuq il-karattru distintiv miksub permezz tal-użu ma huwiex fondat u mhux sostnut minn provi adegwati, għandu jiġi osservat li dan ma huwiex il-motiv imressaq mill-Bord tal-Appell fid-deċiżjoni kkontestata. Peress li l-Bord tal-Appell, b'mod żbaljat, ma wettaqx l-evalwazzjoni tiegħu fuq l-argumenti u provi tal-karattru distintiv miksub permezz tal-użu ma huwiex l-obbligu tal-Qorti Ġenerali li twettaq evalwazzjoni ta' dawn l-istess argumenti u provi fil-kuntest tat-talba għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata. Fil-fatt, fil-kuntest ta' tali talba, il-Qorti Ġenerali ma tistax, fl-eżerċizzju tal-istharriġ ta' legalità tagħha, tissostitwixxi ruhha għall-Bord tal-Appell fuq evalwazzjoni fattwali li dan naqas milli jwettaq. Issa, fil-kuntest ta' rikors għal annullament, bħall-każ ineżami, jekk il-Qorti Ġenerali tikkonkludi li deciżjoni tal-Bord tal-Appell, ikkontestata f'kawża quddiemha, hija vvizzjata b'illegalità, hija għandha tannullaha. Hija ma

tistax tiċhad rikors billi tissostitwixxi, bil-motivazzjoni tagħha, il-motivazzjoni tad-dipartiment kompetenti tal-UASI, li huwa l-awtur tal-att ikkontestat [sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta' Settembru 2010, Axis vs OHMI – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T-70/08, Ġabra p. II-4645, point 29].

- 82 Fid-dawl ta' dak li ntqal qabel, għandu jiġi konkluż li l-Bord tal-Appell żbalja meta kkonstata li r-rikorrenti ma kinitx invokat esplicitament karattru distintiv imsaħħaħ tat-trade marks preċedenti permezz tal-użu tagħhom. Dan l-iżball jimplika li l-Bord tal-Appell naqas milli jeżamina fattur potenzjalment rilevanti fl-evalwazzjoni globali tal-eżistenza tal-probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade mark ikkontestata u t-trade marks preċedenti (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta' Frar 2012, Dosenbach-Ochsner vs UASI – Sisma (Rappreżentazzjoni ta' iljunfanti f'rettangolu), T-424/10, punt 55 *et seq.*, u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 83 Għandu jitfakkar li skont l-ewwel sentenza tal-Artikolu 62(1) tar-Regolament Nru 40/94 [li saret l-ewwel sentenza tal-Artikolu 64(1) tar-Regolament Nru 207/2009], wara l-eżami tal-mertu tal-appell, il-Bord tal-Appell għandu jiddeċiedi fuq l-appell. Dan l-obbligu tal-eżami tal-appell jinkludi t-teħid inkunsiderazzjoni tal-karattru distintiv miksub permezz tal-użu, meta jitqajjem dan l-argument. Ma huwiex eskluż li l-eżami tal-mertu tal-argumenti u ta' provi ppreżentati mir-rikorrenti matul il-proċedimenti quddiem l-UASI rigward il-karattru distintiv miksub permezz tal-użu wassal lill-Bord tal-Appell sabiex jadotta deċiżjoni li għandha kontenut differenti minn dak tad-deċiżjoni kkontestata. Konsegwentement, billi naqas milli jagħmel tali eżami, il-Bord tal-Appell wettaq ksur tal-forom proċedurali sostanzjali li għandu jwassal għall-annullament tal-att ikkontestat [ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta' Ġunju 2008, Gabel Industria Tessile vs UASI – Creaciones Garel (GABEL), T-85/07, Ġabra p. II-823, punt 20].
- 84 Għaldaqstant, għandu jintlaqa' l-ewwel motiv tar-rikorrenti u, b'hekk, tiġi annullata d-deċiżjoni kkontestata, mingħajr ma jkun hemm bżonn li tingħata deċiżjoni dwar il-motivi l-oħra mressqa mir-rikorrenti.

### Fuq l-ispejjeż

- 85 Skont l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, il-parti li tiflef għandha tbat i-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu.
- 86 L-UASI u l-intervenjenti tilfu. Għaldaqstant, minn naħa, hemm lok li l-UASI jiġi kkundannat ibati, minbarra l-ispejjeż tiegħu, dawk tar-rikorrenti, skont it-talbiet ta' din tal-aħħar. Min-naħa l-oħra, hemm lok li jiġi deċiż li l-intervenjenti għandha tbat i-ispejjeż tagħha.

Għal dawn il-motivi,

### IL-QORTI ĠENERALI (L-Ewwel Awla)

taqta' u tiddeċiedi:

- 1) **Id-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) tal-24 ta' Marzu 2010 (Każ R 770/2009-1) hija annullata.**
- 2) **L-UASI għandu jbati, minbarra l-ispejjeż tiegħu, dawk sostnuti minn Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG.**

**3) Lidl Stiftung & Co. KG ghandha tbat i-ispejjeż tagħha.**

Azizi

Frimodt Nielsen

Kancheva

Mogħtija f'qorti bil-miftuh fil-Lussemburgu, fit-12 ta' Settembru 2012.

Firem

Werrej

Il-fatti li wasslu għall-kawża .....	2
It-talbiet tal-partijiet .....	4
Id-dritt .....	4
Osservazzjonijiet preliminari .....	5
Fuq il-pubbliku rilevanti .....	5
Fuq il-paragun tal-prodotti .....	5
Fuq il-paragun tas-sinjali kunfligġenti .....	8
Rimarki preliminari .....	8
Fuq il-paragun viżiv .....	8
Fuq il-paragun fonetiku .....	9
Fuq il-paragun kuncettwali .....	9
Evalwazzjoni intermedjarja .....	10
Fuq il-karattru distintiv tat-trade marks preċedenti .....	11
Fuq il-karattru distintiv intrinsiku tat-trade marks preċedenti .....	11
Fuq il-karattru distintiv miksub permezz tal-użu .....	11
Fuq l-ispejjeż .....	14