



Ġabra tal-ġurisprudenza

KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI
SHARPSTON
ipprezentati fis-16 ta' Mejju 2013¹

Kawża C-621/11 P

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, li kienet New Yorker SHK Jeans GmbH
vs
L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)

“Appell — Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta' oppożizzjoni — Prova ta' użu ġenwin —
Provi prodotti wara l-iskadenza tat-terminu stabbilit”

1. Fi proċedimenti quddiem l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (iktar 'il quddiem l-“UASI” jew l-“Uffiċċju”), bhala regola ġenerali u sakemm ma jkunx ipprovdut mod iehor, il-partijiet jistgħu jipprezentaw fatti u provi wara l-iskadenza tat-termini li għalihom dik il-prezentazzjoni hija suġġetta skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 207/2009 dwar it-trade mark Komunitarja (iktar 'il quddiem ir-“Regolament Nru 207/2009”²), u l-UASI għandu diskrezzjoni li jiddeciedi jekk jiehux inkunsiderazzjoni dawn il-fatti u provi. Dan huwa l-mod kif il-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza UASI vs Kaul³ interpretat l-Artikolu 74(2) tar-Regolament Nru 40/94 dwar it-trade mark Komunitarja (iktar 'il quddiem ir-“Regolament Nru 40/94”⁴), li sar l-Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009.

2. F'dan l-appell mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali, tad-29 ta' Settembru 2011, fil-Kawża T-415/09 New Yorker SHK Jeans vs UASI (iktar 'il quddiem is-“sentenza appellata”⁵), il-Qorti tal-Ġustizzja hija essenzjalment mitluba tikkunsidra jekk ir-Regola 22(2) tar-Regolament Nru 2868/95 (iktar 'il quddiem ir-“Regolament ta' implementazzjoni”⁶), li tirrigwarda t-terminu li fih il-parti li qed topponi għandha tipproduċi prova ta' użu ġenwin fi proċedimenti ta' oppożizzjoni, hijiex eċċezzjoni għar-regola ġenerali.

3. Fil-konklużjonijiet tiegħi fil-Kawzi C-609/11 P u C-610/11 P Centrotherm Systemtechnik vs UASI u centrotherm Clean Solutions, ipprezentati illum ukoll, jiena niddiskuti domanda simili rigward it-teħid inkunsiderazzjoni ta' dawn il-provi fil-kuntest ta' proċedimenti ta' revoka.

1 — Lingwa oriġinali: l-Ingliż.

2 — Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (verżjoni kkodifikata) (ĠU L 78, p. 1). Huwa dahal fis-sehh fit-13 ta' April 2009 (ara l-Artikolu 167).

3 — Sentenza tat-13 ta' Marzu 2007, OHMI vs Kaul (C-29/05 P, Ġabra p. I-2213, punt 42).

4 — 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.

5 — Għadha ma gietx ippubblikata fil-Ġabra.

6 — Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95, tat-13 ta' Diċembru 1995, li jimplimenta 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) kif emendat, *inter alia*, bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1041/2005, tad-29 ta' Gunju 2005 (ĠU L 287 M, p. 12). Filwaqt li n-notifika ta' oppożizzjoni f'dawn il-proċedimenti kienet ipprezentata qabel l-emenda tar-Regolament ta' implementazzjoni permezz tar-Regolament Nru 1041/2005, l-istadji tal-proċedimenti rilevanti kollha sehhew wara dik l-emenda.

4. Kwistjoni separata iżda relatata hija jekk il-Bord tal-Appell għandux diskrezzjoni, fi proċedimenti ta' oppożizzjoni, li jiehu inkunsiderazzjoni provi tal-eżistenza u l-validità ta' trade marks preċedenti u traduzzjonijiet ippreżentati wara l-iskadenza tat-terminu stabbilit mid-Divizjoni tal-Oppożizzjoni. Dik il-kwistjoni hija diskussa fil-konklużjoni tiegħi fil-Kawżi C-120/12 P, C-121/12 P u C-122/12 P Rintisch vs UASI, li ser ikunu ppreżentati llum ukoll.

Id-dritt tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea

5. Meta seħħew l-avvenimenti l-iktar rilevanti ta' din il-kawża⁷, ir-Regolament Nru 207/2009 kien għadu ma daħalx fis-seħħ u għalhekk kien japplika r-Regolament Nru 40/94. Fiż-żmien tad-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell, kien japplika r-Regolament Nru 207/2009⁸. Il-partijiet u l-Qorti Ġenerali applikaw ir-Regolament Nru 207/2009. Fi kwalunkwe każ, essenzjalment ir-Regolament Nru 207/2009 jikkodifika biss ir-Regolament Nru 40/94 kif emendat. Għalhekk, f'dak li ġej, jiena ser nirreferi għar-Regolament Nru 207/2009.

6. L-Artikolu 41 tar-Regolament Nru 207/2009 intitolat "Oppożizzjoni", jipprovdi:

"1. Fi żmien perjodu ta' tliet xhur wara l-pubblikazzjoni ta' applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, notifika ta' oppożizzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark tista' tingħata fuq il-bażi li ma tistax tiġi registrata taht l-Artikolu 8 [9]:

[...]

3. L-oppożizzjoni għandha tiġi espressa bil-miktub u għandha tispeċifika r-raġunijiet li fuqhom tkun qiegħda issir. [...] Fi żmien perjodu stabbilit mill-Uffiċċju, l-opponent jista' jissottometti fatti, xiehda u argumenti sabiex isaħħaħ il-każ tiegħu."

7. L-Artikolu 42, dwar l-"Eżaminazzjoni tal-oppożizzjoni", jipprovdi li:

"1. Waqt l-eżaminazzjoni tal-oppożizzjoni l-Uffiċċju għandu jistieden lill-partijiet, kemm jista' jkun spiss, sabiex jipprezentaw osservazzjonijiet, fi żmien iffisat lilhom mill-Uffiċċju, dwar il-komunikazzjonijiet mill-partijiet l-oħrajn jew maħruġin minnu stess.

2. Fuq talba tal-applikant, il-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja preċedenti li jkun għamel notifika għandu iġib provi li, waqt il-perjodu ta' hames snin qabel id-data ta' publikazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, ikun sar użu ġenwin mit-trade mark Komunitarja preċedenti fil-Komunità f'konnessjoni mal-prodotti jew servizzi li għalihom hija tkun registrata u li huwa qiegħed isemmi bhala ġustifikazzjoni għall-oppożizzjoni tiegħu, jew li hemm raġunijiet validi għalfejn m'għandhiex tintuża, sakemm it-trade mark Komunitarja preċedenti tkun f'dik id-data ilha registrata għal mhux inqas minn hames snin. F'nuqqas ta' provi ta' din ix-xorta, l-oppożizzjoni għandha tiġi miċhuda. [...]

3. Il-paragrafu 2 japplika għal trade marks nazzjonali preċedenti msemmija fl-Artikolu 8(2)(a), u dana billi l-użu f' l-Istat Membru fejn it-trade mark nazzjonali preċedenti hija protetta jiġi sostitwit b'użu fil-Komunità.

[...]"

7 — Ara l-punti 19 sa 24 iktar 'il quddiem.

8 — Ara l-punt 25 iktar 'il quddiem.

9 — L-Artikolu 8 jstabbilixxi r-raġunijiet relattivi għal rifjut ta' registrazzjoni.

8. Skont l-Artikolu 75, “[i]d-deċiżjonijiet tal-Uffiċċju għandhom jistqarru r-raġunijiet li fuqhom huma bbażati” u “għandhom ikunu bbażati biss fuq raġunijiet jew fuq xieħda fir-rigward ta’ liem il-partijiet konċernati kellhom l-opportunità li jipprezentaw il-kummenti tagħhom”.

9. L-Artikolu 76, intitolat “L-eżaminazzjoni tal-fatti mill-Uffiċċju fuq inizzjattiva tiegħu stess”, jipprovdi:

“1. Fi proċedimenti quddiemu l-Uffiċċju għandu jeżamina l-fatti fuq l-inizzjattiva tiegħu stess; madanakollu, fi proċedimenti li jirrigwardaw raġunijiet relattivi għal każda ta’ registrazzjoni, l-Uffiċċju għandu jkun ristrett għal eżaminazzjoni ta’ fatti, ta’ provi u ta’ argumenti pprezentati mill-partijiet u tar-rimedji mitluba.

2. L-Uffiċċju jista’ ma jikkunsidrax fatti jew provi li ma jiġux prezentati fil-ħin preskritt mill-partijiet konċernati.”

10. Ir-Regolament ta’ implementazzjoni jistabbilixxi r-regoli neċessarji għall-implementazzjoni tar-Regolament Nru 207/2009¹⁰. Ir-regoli tiegħu “għandhom jiżguraw operat bla ntoppi u effiċjenti għall-proċedimenti tat-trade mark quddiem l-Uffiċċju”¹¹.

11. Ir-Regola 15 tar-Regolament ta’ implementazzjoni tistabbilixxi x“għandha” (paragrafu 2) u x“tista” (paragrafu 3) tinkludi notifika ta’ oppożizzjoni. B’mod partikolari, skont ir-Regola 15(3)(b), in-notifika ta’ oppożizzjoni tista’ tinkludi “dikjarazzjoni raġunata li tistipula l-fatti prinċipali u l-argumenti li fuqhom hi bbażata l-oppożizzjoni, u evidenza li ssostni l-oppożizzjoni”.

12. Ir-Regola 18 tiddekrivi l-bidu tal-proċedimenti li jirrigwardaw oppożizzjoni ammissibbli¹²:

“(1) Meta l-oppożizzjoni tinstab li hi ammissibbli [...], l-Uffiċċju għandu jibgħat komunikazzjoni lill-partijiet u jinfurmhom li l-proċedimenti ta’ l-oppożizzjoni għandhom jibdew xahrejn wara li tasal il-komunikazzjoni. Dan il-perjodu jista’ jiġi estiż sa total ta’ 24 xahar jekk iż-żewġ partijiet jissottomettu talbiet għal estensjoni simili qabel jiskadi l-perjodu.

[...]

13. Skont ir-Regola 19,

“(1) L-Uffiċċju għandu jagħti lill-parti li qed topponi l-opportunità biex tippreżenta l-fatti, evidenza u argumenti b’appoġġ għall-oppożizzjoni tagħha jew biex ittemm il-fatt, evidenza jew argumenti li kienu ġa sottomessi skond Regola 15 (3), fi żmien perjodu speċifikat minnha u li għandu jkun ta’ għall-anqas xahrejn li jibdew mid-data li fiha l-proċedimenti ta’ l-oppożizzjoni kellhom jibdew skond Regola 18 (1).

(2) Fi żmien il-perjodu msemmi f’paragrafu 1, il-parti li qed topponi għandha wkoll tiffajlja prova ta’ eżistenza, validità u skop tal-protezzjoni tal-marka preċedenti jew dritt preċedenti, kif ukoll evidenza li turi d-dritt li għandha biex tiffajlja oppożizzjoni. [...]

[...]

10 — Ara l-hames premessa fil-preambolu tar-Regolament ta’ implementazzjoni.

11 — Ara s-sitt premessa fil-preambolu tar-Regolament ta’ implementazzjoni.

12 — Ir-Regola 17 tistabbilixxi r-raġunijiet għal dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni bħala inammissibbli. Dawn jinkludu: nuqqas ta’ hlas tal-mizata tal-oppożizzjoni, prezentazzjoni tardiva tan-notifika ta’ oppożizzjoni, nuqqas ta’ dikjarazzjoni tar-raġunijiet għall-oppożizzjoni, nuqqas ta’ identifikazzjoni ċara tat-trade mark preċedenti jew drittijiet preċedenti li fuqhom hija bbażata l-oppożizzjoni, nuqqas ta’ prezentazzjoni ta’ traduzzjoni kif meħtieġ skont ir-Regola 16(1), nuqqas ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regola 15.

- (4) L-Uffiċċju ma jhux in konsiderazzjoni sottomissjonijiet miktuba jew dokumenti, jew partijiet minnhom, li ma ġewx sottomessi, jew li ma ġewx tradotti bil-lingwa tal-proċedimenti, fil-perjodu taż-żmien stipulat mill-Uffiċċju.”

14. Ir-Regola 20, intitolata “Eżami ta’ l-oppożizzjoni”, tipprovdi li:

- “(1) Jekk sa l-iskadenza tal-perjodu msemmi f’Regola 19 (1) ^[13] il-parti li qed topponi ma tkunx approvat l-eżistenza, il-validità u l-iskop tal-protezzjoni tal-marka preċedenti tagħha jew tad-dritt preċedenti, kif ukoll id-dritt li tiffajlja oppożizzjoni, l-oppożizzjoni tiġi rrifjutata bħala bla bażi.
- (2) Jekk l-oppożizzjoni ma tiġix irrifjutata skond paragrafu 1, l-Uffiċċju għandu jikkomunika s-sottomissjoni tal-parti li qed topponi lill-applikant u tistiednu biex jiffajlja l-osservazzjonijiet tiegħu fi żmien perjodu speċifikat mill-Uffiċċju.
- (3) Jekk l-applikant ma jissottomettix osservazzjonijiet, l-Uffiċċju għandu jibbaża l-verdett tiegħu dwar l-opożizzjoni fuq l-evidenza li hemm quddiemu.
- (4) L-osservazzjonijiet sottomessi mill-applikant għandhom jiġu kkomunikati lill-parti li qed topponi li għandha tiġi mistiedna mill-Uffiċċju, jekk dan jikkunsidra li jkun neċessarju li jagħmel hekk, sabiex twieġeb fi żmien perjodu speċifikat mill-Uffiċċju.

[...]

- (6) F’kazijiet adatti, l-Uffiċċju jista’ jistieden lill-partijiet biex jillimitaw l-osservazzjonijiet tagħhom għal kwistjonijiet partikolari, u f’dan il-kaz għandu jhalli lill-parti biex tqajjem kwistjonijiet oħra fi stadju aktar avanzat tal-proċedimenti. L-Uffiċċju m’għandu fl-ebda każ ikun obligat li jinforma lill-partijiet liema fatti jew evidenza setgħu jiġu jew ma ġewx sottomessi.

[...]”

15. Skont ir-Regola 22 dwar “Prova ta’ l-użu”,

- “(1) Talba għall-prova ta’ użu skond l-Artikolu [42(2) tar-Regolament Nru 207/2009] għandha tkun ammissibbli biss jekk l-applikant jissottometti talba simili fi żmien perjodu speċifikat mill-Uffiċċju skond Regola 20 (2).
- (2) Fejn il-parti li qed topponi trid tipprovdi l-prova ta’ l-użu jew turi li hemm raġunijiet tajba għal non-użu, l-Uffiċċju għandu jistiednu biex jipprovdi l-provi meħtieġa fi żmien perjodu speċifikat minnu. Jekk il-parti li qed topponi ma tipprovdi tali provi qabel jiskadi l-limitu ta’ żmien, l-Uffiċċju għandu jirrifjuta l-oppożizzjoni.
- (3) L-indikazzjonijiet u l-evidenza biex jinġabu l-provi ta’ l-użu għandhom jikkonsistu f’indikazzjonijiet li jikkonċernaw post, hin, estenzjoni u natura ta’ l-użu tat-trejdmark opposta għall-oġġetti u servizzi li għalihom hi rreġistrata u li fuqhom l-oppożizzjoni hi bbażata, u l-evidenza b’appoġġ għal dawn l-indikazzjonijiet skond paragrafu 4.

13 — Jiena nikkunsidra li l-kliem tal-ftuh ifissru: “Jekk qabel l-iskadenza tal-perjodu msemmi fir-Regola 19(1)”.

- (4) L-evidenza għandha tiġi ffajljata skond Regoli 79 u 79a ^[14] u għandha, fil-prinċipju, tkun limitata għas-sottomissjoni ta' dokumenti t'appoġġ u oġġetti oħra bħal pakketti, tabelli, lista tal-prezzijiet, katalogi, fatturi, ritratti, reklami fuq il-gazzetta, u dikjarazzjonijiet bil-miktub kif imsemmi fl-Artikolu [78(1)(f) tar-Regolament Nru 207/2009].
- (5) Talba għall-prova ta' l-użu tista' ssir bis-sottomissjoni jew mingħajr is-sottomissjoni fl-istess hin ta' l-osservazzjonijiet tar-raġunijiet li fuqhom l-oppożizzjoni hi bbażata. Osservazzjonijiet simili jistgħu jiġu ffajljati flimkien ma' l-osservazzjonijiet bi twegiba għall-prova ta' l-użu.

[...]"

16. It-tielet subparagrafu tar-Regola 50(1), intitolat "Eżami ta' appelli", jipprovdi:

"Fejn l-appell isir kontra deċiżjoni ta' Divizjoni ta' Oppożizzjoni, il-Bord għandu jillimita l-eżami ta' l-appell għall-fatti u evidenza ppreżentata fi hdan il-limiti ta' żmien stipulati jew speċifikati mid-Divizjoni ta' Oppożizzjoni skond ir-Regolament u dawn ir-Regoli, sakemm il-Bord ma jikkunsidrax li fatti u evidenza supplimentari jew addizzjonali għandu jittiehed kont tagħhom skond l-Artikolu [76(2) tar-Regolament Nru 207/2009]."

17. Ir-Regola 71(1) tipprevedi li l-Uffiċċju jista' jagħti, f'ċerti ċirkustanzi, estensjoni tat-terminu li huwa jspesifika.

II-proċedura quddiem l-UASI

18. Fil-31 ta' Ottubru 2003, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG (iktar 'il quddiem "New Yorker Jeans") applikat għar-reġistrazzjoni tas-sinjal verbali "FISHBONE" bħala trade mark Komunitarja. Hija talbet li tirreġistra din it-trade mark b'konnessjoni ma' prodotti, *inter alia*, fil-klassijiet 18 u 25 tal-Ftehim ta' Nice¹⁵. Din l-applikazzjoni giet ippubblikata fl-1 ta' Novembru 2004.

19. Fit-28 ta' Jannar 2005, Vallis K. – Vallis A. & Co. OE (iktar 'il quddiem "Vallis") ipprezentat notifika ta' oppożizzjoni kontra dik ir-reġistrazzjoni. L-oppożizzjoni tagħha kienet ibbażata fuq l-eżistenza ta' trade mark figurattiva Griega preċedenti li tinkludi l-kliem "Fishbone" u "Beachwear", li kienet giet irreġistrata fis-17 ta' Mejju 1996 għal "T-shirts, beachwear" fil-klassi 25 tal-Ftehim ta' Nice¹⁶.

20. Permezz ta' ittra tal-5 ta' April 2006, New Yorker Jeans talbet lil Vallis tipprovdi prova ta' użu ġenwin mit-trade mark tagħha. L-UASI stieden lil din tal-aħħar sabiex tagħmel dan fis-6 ta' Ġunju 2006 jew qabel.

21. Permezz ta' ittra tas-6 ta' Ġunju 2006, Vallis ipprezentat il-provi segwenti: (i) affidavit datat l-1 ta' Ġunju 2006, (ii) diversi fatturi, u (iii) numru ta' ritratti. Permezz ta' ittra tal-25 ta' Settembru 2006, New Yorker Jeans sostniet li l-provi (iktar 'il quddiem l-"ewwel lott ta' provi") ma kienx suffiċjenti sabiex juri użu ġenwin mit-trade mark preċedenti.

22. Permezz ta' ittra tal-14 ta' Novembru 2006, l-UASI stieden lil Vallis tirrispondi għal dik l-oġġezzjoni u tipprezenta osservazzjoni qabel l-14 ta' Jannar 2007.

14 — Ir-Regoli 79 u 79a jistabbilixxu rekwiżiti ġenerali għas-sottomissjoni ta' komunikazzjonijiet bil-miktub jew permezz ta' mezzi oħra.

15 — Ftehim ta' Nice, tal-15 ta' Ġunju 1957, dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, kif irriverdud u emendat.

16 — Ir-raġunijiet għall-oppożizzjoni kienu daww imsemmija fl-Artikolu 8(1)(a) u (b) u fl-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 40/94 [li saru l-Artikolu 8(1)(a) u (b) u 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009].

23. Permezz ta' ittra riċevuta fil-15 ta' Jannar 2007¹⁷, Vallis ipprezentat osservazzjonijiet u provi ulterjuri, b'mod partikolari katalogi mis-snin 2000, 2001 u 2003 (iktar 'il quddiem it-“tieni lott ta' provi”).

24. Fis-26 ta' Mejju 2008¹⁸, id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni tal-UASI laqgħet l-oppożizzjoni sa fejn dik kienet tapplika għal “basktijiet, barzakki” fil-klassi 18 u l-prodotti kollha fil-klassi 25. Il-konklużjoni tagħha li kienet teżisti probabbiltà ta' konfużjoni kienet ibbażata, *inter alia*, fuq il-katalogu tal-2001 ipprezentat flimkien mal-ittra tal-15 ta' Jannar 2007 (u għalhekk wara s-6 ta' Ġunju 2006).

25. Wara l-appell ta' New Yorker Jeans minn dik id-deċiżjoni, fit-30 ta' Lulju 2009, il-Bord tal-Appell tal-UASI kkonferma d-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni fir-rigward tal-prodotti fil-klassi 25 iżda ċaħad l-oppożizzjoni għal “basktijiet, barzakki” fil-klassi 18. B'mod partikolari, huwa kkonstata li d-Divizjoni tal-Oppożizzjoni ma kinitx żbaljata meta ħadet inkunsiderazzjoni t-tieni lott ta' provi prodott flimkien mal-ittra tal-15 ta' Jannar 2007.

Is-sentenza tal-Qorti Ġenerali

26. Fir-rikors tagħha fl-ewwel istanza, New Yorker Jeans talbet lill-Qorti Ġenerali:

- temenda d-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell u tiddikjara li l-appell kien iġġustifikat u li l-oppożizzjoni kienet miċhuda għall-prodotti fil-klassi 25;
- alternattivament, tannulla d-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell sa fejn hija ċaħdet l-appell u kkonfermat iċ-ċaħda tal-applikazzjoni għall-prodotti fil-klassi 25; u
- tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż, inklużi dawk tar-rikorrenti sostnuti fil-kuntest tal-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell.

27. New Yorker Jeans ressqet erba' motivi, jiġifieri ksur tal-:

- Artikolu 42(2) u (3) u l-Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009 u t-tieni sentenza tar-Regola 22(2) tar-Regolament ta' implementazzjoni sa fejn l-evalwazzjoni tal-Bord tal-Appell kienet żbaljata;
- Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009, peress li l-Bord tal-Appell naqas milli jiddikjara r-raġunijiet li permezz tagħhom ir-rikorrenti setgħet tifhem għaliex il-provi addizzjonali ttiehdu inkunsiderazzjoni;
- Artikolu 42(2), (3) u (5) u l-ewwel u t-tieni subparagrafi tal-Artikolu 15(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009, peress li l-Bord tal-Appell ikkonkluda li kien jeżisti użu ġenwin abbażi ta' provi (kemm jekk prodotti fil-ħin jew le) li ma kinux suffiċjenti sabiex juru n-natura u l-livell tal-użu; u
- Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, peress li l-evalwazzjoni tal-Bord tal-Appell dwar il-probabbiltà ta' konfużjoni kienet żbaljata.

28. Fid-29 ta' Settembru 2011, il-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikors bħala infondata u kkundannat lil New Yorker Jeans thallas l-ispejjeż.

17 — L-14 ta' Jannar 2007 inzerta l-Hadd; skont ir-Regola 72(1) tar-Regolament ta' implementazzjoni, it-terminu għandu jiġi estiż sal-ġurnata segwenti. Ara l-punt 29 tas-sentenza appellata.

18 — Innutajt, madankollu, li l-Bord tal-Appell irrefera għad-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni tas-26 ta' Marzu 2008.

29. L-appell ta' New Yorker Jeans jirrigwarda biss dik il-parti tas-sentenza, li fiha l-Qorti Ġenerali kkunsidrat it-tieni lott ta' provi pprezentat flimkien mal-ittra tal-15 ta' Jannar 2007.

30. Fil-punti 23 u 24 tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali ġabret fil-qosor il-ġurisprudenza dwar id-diskrezzjoni tal-UASI li jieħu inkunsiderazzjoni fatti u provi prodotti wara l-iskadenza tat-terminu rilevanti:

“23 Mill-kliem tal-Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009 jirriżulta li, bħala regola ġenerali u sakemm ma jkunx hemm dispożizzjoni kontrarja, il-prezentazzjoni ta' fatti u provi mill-partijiet tibqa' possibbli wara l-iskadenza tat-termini li għalihom tali prezentazzjoni hija suġġetta skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 207/2009 u li ma hemm xejn xi jzomm lill-UASI milli jikkunsidra fatti u provi hekk invokati jew imressqa tardivament (ara, f'dak is-sens, is-sentenzi UASI vs Kaul, iċċitata iktar 'il fuq, punt 42, u CORPO livre [19], punt 44).

24 Għalkemm il-partijiet fil-proċedimenti quddiem l-UASI jistgħu jipprezentaw fatti u provi wara l-iskadenza tat-termini speċifikati għal dak il-għan, dik il-fakoltà ma hijiex mingħajr kundizzjonijiet, iżda hija suġġetta għall-assenza ta' kwalunkwe dispożizzjoni kontrarja. Huwa biss jekk dik il-kundizzjoni hija ssodisfata li l-UASI għandu d-diskrezzjoni, li l-Qorti tal-Ġustizzja rrikonossiet li huwa għandu meta interpretat l-Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009 (sentenza CORPO livre, iċċitata iktar 'il fuq, punt 47).” [traduzzjoni mhux uffiċjali]

31. Fil-punti 25 u 26 tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali (indirettament) applikat id-deċizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza UASI vs Kaul għar-Regola 22(2) tar-Regolament ta' implementazzjoni:

“25 Ir-Regola 22(2) tar-[Regolament ta' implementazzjoni] tipprovdi li, fejn, skont l-Artikolu 42(2) u (3) tar-Regolament Nru 207/2009, il-parti li qed toponi hija meħtieġa tipprovdi prova ta' użu ġenwin mit-trade mark preċedenti, l-UASI għandu jstieden lil dik il-parti tipprovdi l-provi meħtieġa f'dak it-terminu li huwa jispeċifika. It-tieni sentenza tar-Regola 22(2) żżid li, jekk il-parti li qed toponi ma tipprovdix dik il-prova qabel ma jiskadi dak it-terminu, l-UASI għandu jiċċad l-oppożizzjoni.

26 Mit-tieni sentenza ta' din id-dispożizzjoni jirriżulta li produzzjoni ta' provi ta' użu mit-trade mark preċedenti wara li jiskadi t-terminu stabbilit għal dan il-għan twassal, bħala regola ġenerali, għar-rifjut tal-oppożizzjoni, mingħajr ma l-UASI jkollu margni ta' diskrezzjoni f'dan ir-rigward. L-użu ġenwin ta' trade mark preċedenti hija kwistjoni preċedenti li għandha, għal dan il-għan, tiġi deċiża qabel ma tittieħed deċizzjoni dwar l-oppożizzjoni nfisha (sentenza CORPO livre, iċċitata iktar 'il fuq, punt 49).” [traduzzjoni mhux uffiċjali]

32. Imbagħad, fil-punti 27 sa 36 tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali tistabbilixxi r-raġunijiet tagħha talli ċaħdet il-motiv tar-rikorrenti:

“27 [...] il-Qorti [Ġenerali] ddeċidiet li t-tieni sentenza tar-Regola 22(2) tar-[Regolament ta' implementazzjoni] ma tistax tiġi interpretata fis-sens li tipprekludi t-teħid inkunsiderazzjoni ta' provi addizzjonali, meta jirriżultaw provi ġodda, anki jekk jiġu prodotti wara l-iskadenza ta' dan it-terminu. (sentenzi HIPOVITON [20], punt 56, u CORPO livre, punt 50).

19 — Sentenza tat-12 ta' Diċembru 2007, K & L Ruppert Stiftung vs UASI Lopes de Almeida Cunha *et* (CORPO livre), T-86/05, Ġabra p. II-4923.

20 — Sentenza tat-8 ta' Lulju 2004, MFE Marienfelde vs UASI – Vétouinol (HIPOVITON), T-334/01, Ġabra p. II-2787.

28 F'din il-kawża, ir-rikorrenti tallega, essenzjalment, li l-Bord tal-Appell kien żbaljat meta ddecieda li d-Divizjoni tal-Oppożizzjoni kellha d-dritt tiegħu inkunsiderazzjoni l-katalogi, abbażi tar-raġuni li dawn kienu ġew prodotti barra t-terminu stabbilit għall-prezentazzjoni ta' prova ta' użu ġenwin mit-trade mark preċedenti. Madankollu, tali argument ma jistax jintlaqa'.

[...]

30 It-tieni nett, għandu jitqies li, peress li pproduċiet fit-terminu stabbilit, jiġifieri fis-6 ta' Ġunju 2006, provi rilevanti bħal affidavit, fatturi u ritratti, l-intervenjenti għandha titqies li osservat it-terminu previst fit-tieni sentenza tar-Regola 22(2) tar-[Regolament ta' implementazzjoni]. Barra minn hekk, huwa paċifiku li, wara l-osservazzjonijiet tar-rikorrenti li daww il-provi ma kinux suffiċjenti, l-UASI ta l-opportunità lill-intervjenti li tipprezenta l-osservazzjonijiet tagħha sal-14 ta' Jannar 2007. F'dak il-kuntest, il-provi prodotti flimkien mal-osservazzjonijiet tal-intervenjenti fl-osservanza ta' dak it-terminu setgħu jittieħdu inkunsiderazzjoni mid-Divizjoni tal-Oppożizzjoni.

31 Fil-fatt, ir-Regola 22(2) tar-[Regolament ta' implementazzjoni] għandha tinftiehem fis-sens li xejn ma jipprekludi milli jittieħdu inkunsiderazzjoni provi addizzjonali, li sempliċement jiżiedu mal-provi oħra prodotti fit-terminu stabbilit, sakemm il-provi inizjali ma jkunux irrilevanti, iżda ġew ikkunsidrati insuffiċjenti mill-parti l-oħra. Tali kunsiderazzjoni, li bl-ebda mod ma tirrendi r-regola ta' hawn fuq superfluwa, hija iktar u iktar valida ladarba l-intervenjenti ma abbużatx mit-termini stabbiliti bl-użu appożitu ta' manuvri li jtawwlu jew billi wriet negliġenza manifesta.

[...]

33 F'din il-każ, peress li l-provi prodotti mill-intervenjenti wara li skada t-terminu stabbilit mid-Divizjoni tal-Oppożizzjoni ma kinux l-ewwel u l-unika prova ta' użu, iżda pjuttost provi addizzjonali għall-provi rilevanti li kienu prodotti fit-terminu, il-fatt li r-rikorrenti kkontestat tali provi kien suffiċjenti sabiex jiġġustifika l-produzzjoni ta' provi addizzjonali mill-intervenjenti meta hija pprezentat l-osservazzjonijiet tagħha. Il-fatt li daww il-provi ttieħdu inkunsiderazzjoni ppermetta lid-Divizjoni tal-Oppożizzjoni u imbagħad lill-Bord tal-Appell jiddeciedu dwar l-użu ġenwin mit-trade mark preċedenti abbażi tal-fatti u provi rilevanti kollha.

34 It-tielet nett, il-konklużjoni li d-Divizjoni tal-Oppożizzjoni kienet kompletament korretta meta hadet inkunsiderazzjoni l-katalogi, ipprezentati quddiemha fil-15 ta' Jannar 2007, tidher li hija konformi wkoll mal-għan iktar ġenerali tal-proċedimenti ta' oppożizzjoni, li fil-kuntest tagħhom, l-Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009 kien interpretat fis-sens li anki provi li kienu prodotti tardivament għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni sakemm dawn jidhru li huma rilevanti u sakemm l-istadju tal-proċedimenti li fih huma jiġu pprezentati u ċ-ċirkustanzi ma jipprekludux il-produzzjoni tagħhom.

[...]

36 Minn dan isegwi li l-ewwel motiv, li jallega ksur tal-Artikolu 42(2) u (3) u l-Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009 u tat-tieni sentenza tar-Regola 22(2) tar-[Regolament ta' implementazzjoni], għandu għalhekk jiġi miċhud bħala infondat." [traduzzjoni mhux ufficjali]

Sommarju tal-appell u t-talbiet

33. L-appell huwa bbażat fuq aggravju wiehed li l-Qorti Ġenerali kisret l-Artikoli 42(2), 42(3) u 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009 u r-Regola 22(2) tar-Regolament ta' implementazzjoni billi aċċettat li l-UASI jista' jikkunsidra provi addizzjonali ta' użu ġenwin prodotti wara l-iskadenza tat-terminu stabbilit mill-UASI għall-prezentazzjoni ta' daww il-provi.

34. New Yorker Jeans titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tannulla s-sentenza appellata, tannulla d-deċizzjoni tat-30 ta' Lulju 2009 tal-Bord tal-Appell sa fejn din tiċhad l-appell u sa fejn din tikkonferma ċ-ċaħda tal-applikazzjoni għall-prodotti fil-klassi 25, jew alternattivament, tirrinwija l-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali għal deċizzjoni finali. Hija titlob ukoll lill-Qorti tal-Ġustizzja tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż tal-proċeduri fl-ewwel istanza u fl-appell.

35. L-UASI jissottometti li l-appell kollu huwa infondat u jitlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tikkundanna lill-appellanti għall-ispejjeż.

L-argumenti tal-partijiet

36. New Yorker Jeans targumenta li l-qari flimkien tal-paragrafi 2, 3 u 4 tar-Regola 22 tar-Regolament ta' implementazzjoni, juri li l-UASI għandu jiċhad l-oppożizzjoni u ma għandu ebda diskrezzjoni li jiddeċiedi mod ieħor jekk ebda provi xierqa tal-post, ħin, portata u natura tal-użu mit-trade mark invokata insostenn tal-oppożizzjoni ma jiġu ppreżentati fit-terminu deskritt fit-tieni sentenza tar-Regola 22(2) (f'din il-kawża: fis-6 ta' Ġunju 2006 jew qabel). Dak ir-rifjut ma jirriżulta f'ebda vantaġġ mhux dovut għal parti li topponi li meta ppreżentat l-oppożizzjoni kienet taf li tista' tintalab tipprova użu ġenwin mit-trade mark li hija invokat. Għalhekk il-parti li qed topponi kellha żmien biżżejjed sabiex tipprepara l-provi u, jekk neċessarju, tapplika għall-estensjoni tat-terminu msemmi fir-Regola 22(2). F'dawk iċ-ċirkustanzi, ma hemmx bżonn li parti li qed topponi tithalla tippreżenta t-tieni lott ta' provi. Għalhekk ir-Regola 22(2) hija eċċezzjoni għar-regola ġenerali fl-Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009 kif ukoll għar-regoli stabbiliti fl-Artikolu 42(1) u t-tieni sentenza tal-Artikolu 74 tar-Regolament Nru 207/2009²¹, u r-Regola 20(4) tar-Regolament ta' implementazzjoni.

37. Anki jekk din il-Qorti tal-Ġustizzja taqbel mal-Qorti Ġenerali li t-tieni lott ta' provi huwa evidenza addizzjonali ammissibbli u tikkonstata li r-Regola 20(4) tar-Regolament ta' implementazzjoni tapplika, New Yorker Jeans tissottometti li l-Qorti Ġenerali żbaljat meta ddeċidiet li l-UASI ma abbużax mid-diskrezzjoni tiegħu billi ha dawk il-provi inkunsiderazzjoni.

38. Fl-opinjoni tal-UASI, ir-Regola 22(2) ma hijiex ċara rigward id-distinzjoni bejn provi ġodda u kumplimentari. It-tieni sentenza tipprovdi li l-Uffiċċju għandu jiċhad l-oppożizzjoni jekk l-opponent ma jipprovdi "tali provi" qabel jiskadi t-terminu. Dik tinkludi każijiet fejn l-opponent ma jipprovdi xejn fit-terminu, iżda ma tirreferix espressament għall-każijiet fejn xi haġa bħala "tali provi" hija prodotta, iżda ma hijiex suffiċjenti. Il-Qorti tal-Ġustizzja għandha għalhekk tiddetermina jekk it-terminu li jidher fir-Regola 22(2) japplikax (i) għall-provi tardivi u ġodda biss (u possibbilment ukoll għall-provi prodotti sabiex jissupplimentaw il-provi inizjali li kienu manifestament irrilevanti, jew mhux kompleti jew *de minis* fir-rigward tal-provi rilevanti ta' użu — għax, f'dawk il-każijiet, il-prinċipji ta' proċedura espedjenti u effiċjenti jkunu direttament abbużati mill-parti stess li titlob li tingħata t-tieni opportunità); jew (ii) għall-provi addizzjonali wkoll li, għalkemm jissupplimentaw u jikkompletaw provi prodotti precedentement, huma "ġodda" peress li jqajmu punti ta' fatt ġodda jew ikopru argumenti li ma kinux issostanzjati precedentement. L-UASI huwa tal-opinjoni li l-Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009 ma jibqagħlux skop jekk il-provi prodotti wara l-iskadenza tat-terminu stabbilit qatt ma jistgħu jkunu kkunsidrati. Barra minn hekk, huwa jiċhad il-kontestazzjoni li provi addizzjonali għandhom ikunu aċċettati biss jekk dawn jissostanzjaw użu li diġà ġie pprovat: jekk il-provi inizjali kienu suffiċjenti sabiex jipprovaw użu ġenwin, ma jkun hemm ebda bżonn jew raġuni li jiġu prodotti provi addizzjonali.

39. Iż-żewġ partijiet huma kkonċernati mill-effett tal-interpretazzjoni tar-Regola 22(2) fuq il-funzjonament tal-proċedimenti ta' oppożizzjoni. New Yorker Jeans tissottometti li t-terminu msemmi fir-Regola 22(2) ma jistax ikun evitat billi l-parti li qed topponi tkun mistiedna tissottometti osservazzjonijiet ulterjuri abbażi tar-Regola 20(4). Jekk il-parti li qed topponi tithalla tissottometti

21 — Dwar din id-dispożizzjoni partikolari, ara n-nota ta' qiegħ il-paġna 42 iktar 'il quddiem.

provi u osservazzjonijiet, l-applikant ikun jaqbillu li ma jirreagixxix għall-provi insuffiċjenti prodotti fit-terminu stabbilit. Dak l-eżitu jkun kuntrarju kemm għall-għan tar-Regola 22(2), li huwa li tirrendi l-proċedimenti ta' oppożizzjoni effiċjenti u prevedibbli, kemm għall-prinċipju ta' ċertezza legali, kif ukoll għall-bżonn ta' proċedimenti ċari u organizzati.

40. L-UASI jissottometti li r-Regola 22(2) hija espressjoni speċifika tal-prinċipju ta' ekonomija tal-gudizzju billi hija tirrikjedi li l-eżaminazzjoni tintemm immedjatement jekk ikun ċar li l-oppożizzjoni hija manifestament infondata. Madankollu, meta jkun hemm tal-inqas ftit provi ta' użu, ma hemmx bażi li l-eżaminazzjoni tintemm habta u sabta. Il-provi diġà prodotti għandhom ikunu kkomunikati lill-applikant biex ikun jista' jeżerċita d-dritt ta' difiża tiegħu billi jikkummenta fuqhom. Minn hemmhekk l-UASI jista' jew jiftaħ stadju ġdid ta' osservazzjonijiet taħt l-Artikolu 42(1) tar-Regolament Nru 207/2009 (bħal ma għamel f'dan il-każ) jew jiehu deċiżjoni finali fuq il-mertu billi jiddiskuti s-suffiċjenza tal-provi u l-mertu flimkien.

41. L-UASI jissottometti li l-interpretazzjoni tal-Qorti Ġenerali hija tajba u konformi mal-prinċipji stabbiliti fis-sentenza UASI vs Kaul peress li:

- fis-sentenza UASI vs Kaul il-Qorti tal-Ġustizzja rreferiet għall-possibbiltà li jiġu aċċettati provi tardivi bħala prinċipju ġenerali tal-proċedura; kwalunkwe eċċezzjoni għar-regola ġenerali għandha għalhekk tkun interpretata b'mod ristrett;
- il-preżentazzjoni tardiva ta' provi realment kumplimentari tidher li tissodisfa l-kriterji stabbiliti fis-sentenza UASI vs Kaul;
- il-preżervazzjoni tal-għażla tal-aċċettazzjoni ta' tali provi kumplimentari tidher li hija eqreb lejn l-iskop tas-sentenza UASI vs Kaul, fejn il-Qorti tal-Ġustizzja bbażat ruhha fuq il-prinċipji ta' ċertezza legali u amministrazzjoni tajba; u
- f'ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni, ma jidher li hemm ebda raġuni prevalenti għaliex il-parti li qed topponi ma għandhiex tithalla ssahha jew tikkjarifika l-provi inizjali tagħha billi tippreżenta elementi kumplimentari anki wara l-iskadenza tat-terminu inizjali.

Evalwazzjoni

Noti preliminari

42. L-appell huwa bbażat kollu kemm hu fuq jekk id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni tal-UASI għandhiex diskrezzjoni li tiddeċiedi li tiegħu inkunsiderazzjoni provi ta' użu ġenwin li hija rċeviet wara l-iskadenza tat-terminu inizjali stabbilit għall-preżentazzjoni ta' dawk il-provi.

43. Insostenn tal-uniku aggravju tagħha, New Yorker Jeans tressaq tliet argumenti. Huma jikkorrispondu parzjalment ma' dawk magħmulin insostenn tal-ewwel motiv tagħha quddiem il-Qorti Ġenerali. L-argument prinċipali tagħha jirrigwarda l-preżentazzjoni ta' provi sabiex jiġi pprovat użu ġenwin fi proċedimenti ta' oppożizzjoni. Alternattivament, l-appellanti tissottometti li l-Qorti Ġenerali żbaljat fil-karatterizzazzjoni tagħha ta' provi addizzjonali. Jekk il-Qorti tal-Ġustizzja ma taqbilx, New Yorker Jeans tagħmel argument ulterjuri rigward il-pożizzjoni tal-Qorti Ġenerali dwar l-eżerċizzju tad-diskrezzjoni tal-UASI fid-deċiżjoni jekk jittieħdux inkunsiderazzjoni dawn il-provi. Ser nindirizza kull argument separatament.

44. New Yorker Jeans tallega ksur tar-Regolament Nru 207/2009 u tar-Regolament ta' implementazzjoni. Dan tal-aħħar jinkludi regoli neċessarji għall-implementazzjoni ta' dak tal-ewwel²². Għalhekk ma jistax ikun interpretat b'mod kuntrarju għar-Regolament.

Diskrezzjoni li jittieħdu inkunsiderazzjoni provi prodotti fi proċedimenti ta' oppożizzjoni wara l-iskadenza tat-terminu stabbilit mill-UASI

45. Dan l-appell huwa dwar jekk l-UASI, b'mod partikolari d-Divizjoni tal-Oppożizzjoni tiegħu, għandhiex diskrezzjoni li tiddeċiedi li tiegħu inkunsiderazzjoni provi prodotti minn parti li qed toponni wara li t-terminu stabbilit sabiex tagħmel dan ikun skada b'risposta għal stedina sabiex tippreżenta, f'terminu ġdid, osservazzjonijiet fuq allegazzjoni li l-provi prodotti oriġinarjament ma kinux adegwati²³. Fi kliem kemmxejn differenti: stedina sabiex *twieġeb* għall-osservazzjonijiet ta' applikant fuq oppożizzjoni skont ir-Regola 20(4) (kif kienet tinkludi l-ittra tal-UASI mibgħuta lil Vallis fl-14 ta' Novembru 2006) tippermetti lill-parti li qed toponni tippreżenta *provi* addizzjonali sabiex tissostanzja l-provi li hija diġà pproduċiet li mbagħad l-UASI jista' jiehu inkunsiderazzjoni meta jiddeċiedi fuq l-oppożizzjoni? Dik il-kwistjoni tqum fil-kuntest ta' oppożizzjoni li hija proċedura ta' qabel ir-registrazzjoni li matulha proprjetarju ta' trade mark Komunitarja għandu d-dritt joġġezzjona, abbażi tar-raġunijiet elenkati fl-Artikolu 8 tar-Regolament Nru 207/2009, għar-registrazzjoni ta' trade mark Komunitarja ġdida wara l-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni. Permezz ta' dak il-proċedura, kunflitti dwar trade marks jiġu solvuti u r-registrazzjoni ta' trade mark titwal u possibbilment tiġi rrifjutata²⁴. L-għan tagħha huwa li tiżgura (upstream) li trade mark ma tiġix irregistrata jekk ma għandhiex tkun irregistrata; dan huwa iktar effiċjenti milli ssolvi l-problema wara r-registrazzjoni (downstream) permezz ta' proċedimenti ta' annullament jew ta' vjolazzjoni. Hija tiżgura wkoll li safrattant il-konsumaturi ma jiġux żvijati.

46. Fl-opinjoni tiegħi, ir-Regolament Nru 207/2009 jippermetti lid-Divizjoni tal-Oppożizzjoni li tiegħu tali provi addizzjonali inkunsiderazzjoni.

47. Il-pożizzjoni tiegħi hija bbażata fuq il-prinċipji stabbiliti fis-sentenza UASI vs Kaul.

48. L-ewwel prinċipju huwa dak tal-paralleliżmu bejn il-kompetenza tal-Bord tal-Appell u dik tad-dipartiment tal-UASI li ta d-deċiżjoni li qed tiġi appellata. Fis-sentenza UASI vs Kaul, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat li minn dawk li saru l-Artikoli 63(2) u 78 tar-Regolament Nru 207/2009 moqrija flimkien jirriżulta li l-Bord tal-Appell, li għandu jagħmel sħarriġ ġdid u sħiħ tal-mertu tal-oppożizzjoni, għandu "jistieden il-partijiet, ta' spiss kemm ikun meħtieġ, sabiex jipprezentaw l-osservazzjonijiet tagħhom fuq in-notifiki li huwa jindirizzalhom u li huwa jista' wkoll jiddeċiedi fuq miżuri istruttorji, fosthom il-produzzjoni ta' elementi ta' fatt jew ta' prova"²⁵. Bħala prinċipju, il-Bord tal-Appell jista' għalhekk jeżerċita setgħa fil-kompetenza tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni li kienet responsabbli mid-deċiżjoni kkontestata²⁶. Mingħajr ma użat il-frazi espressament, il-Qorti tal-Ġustizzja b'hekk aċċettat il-kunċett tal-kontinwità funzjonali gewwa l-UASI bejn id-dipartimenti tal-ewwel istanza u l-Bord tal-Appell.

49. It-tieni prinċipju jipprovdi li l-UASI għandu diskrezzjoni li jiddeċiedi jekk jittieħdux inkunsiderazzjoni fatti u provi prodotti wara l-iskadenza tat-terminu stabbilit sakemm din id-diskrezzjoni ma hijiex eskluża b'dispożizzjoni (espressa jew b'implikazzjoni neċessarja). Fis-sentenza UASI vs Kaul il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat li "bħala regola ġenerali u sakemm ma jkunx hemm dispożizzjoni mod ieħor, il-preżentata ta' fatti u ta' provi mill-partijiet tibqa' possibbli wara l-iskadenza

22 — Ara l-hames premessa tal-preambolu tar-Regolament ta' implementazzjoni; l-Artikolu 162 u l-premessa 19 tar-Regolament Nru 207/2009.

23 — Ara l-punti 23 u 24 iktar 'il fuq.

24 — Ara wkoll il-punt 49 iktar 'il quddiem.

25 — Sentenza UASI vs Kaul, iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 3, punti 57 u 58.

26 — Sentenza UASI vs Kaul, iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 3, punt 56. Ara wkoll l-Artikolu 64 tar-Regolament Nru 207/2009.

tat-termini li għalihom hija suġġetta tali preżentata skond id-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 40/94”²⁷. Dik il-konstatazzjoni saret fil-kuntest ta’ proċedimenti ta’ oppożizzjoni, iżda kienet ibbażata fuq il-formulazzjoni ta dak li sar l-Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009 — li jiffirma parti mid-dispożizzjonijiet proċedurali applikabbli ġeneralment — kif ukoll fuq raġunijiet ta’ ċertezza legali u amministrazzjoni tajba²⁸. Din l-interpretazzjoni tal-Artikolu 76(2) kienet “minn ta’ l-anqas f’dak li jirrigwarda proċedura ta’ oppożizzjoni, ta’ natura tali li tikkontribwixxi sabiex jiġi evitat li t-Trade Marks, li l-użu tagħhom ikun jista’ sussegwentement jiġi kkontestat b’suċċess permezz ta’ proċedura għal annullament jew ta’ proċedura għall-ksur ta’ Trade Mark, tiġi rreġistrata”²⁹.

50. Għalhekk il-punt tat-tluq għandu jkun li normalment l-UASI għandu diskrezzjoni li jiddeciedi jiehux inkunsiderazzjoni provi prodotti wara l-iskadenza tat-terminu li huwa jkun stabbilixxa.

51. Ir-Regola 22(2) tar-Regolament ta’ implementazzjoni hija eċċezzjoni ċara għal dik ir-regola ġenerali billi t-tieni sentenza tagħha tipprovdi li “[j]ekk il-parti li qed topponi ma tipprovdi tali provi qabel jiskadi l-limitu ta’ żmien, l-Uffiċċju *għandu* jirrifjuta l-oppożizzjoni”³⁰. Dik il-frazi tidher tikkonferma wkoll l-Artikolu 42(2) tar-Regolament Nru 207/2009.

52. F’liema ċirkustanzi din l-eċċezzjoni teskludi d-diskrezzjoni tal-UASI li jiddeciedi jiehux inkunsiderazzjoni t-tieni lott ta’ provi prodotti b’risposta għall-argument tal-applikant għal trade mark li l-ewwel lott ta’ provi ma kienx suffiċjenti sabiex jipprova użu ġenwin mit-trade mark?

53. Ir-Regola 22 timplimenta l-Artikolu 42 tar-Regolament Nru 207/2009. Iż-żewġ dispożizzjonijiet jistabbilixxu, b’mod partikolari, il-proċedura li għandha tkun osservata meta l-applikant jitlob li l-parti li qed topponi tipprova użu ġenwin mit-trade mark tagħha. Ir-riferiment għal “l-Uffiċċju” fir-Regola 22(2) huwa għalhekk għad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni³¹.

54. Il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 42 tar-Regolament Nru 207/2009 hija s-segwent. Wara li d-Divizjoni tal-Oppożizzjoni tikkonstata li l-oppożizzjoni hija ammissibbli, jibdew il-proċedimenti *inter partes* u, f’dak il-kuntest, fuq talba tal-applikant, il-parti li qed topponi għandha tipprovdi prova ta’ użu ġenwin mit-trade mark Komunitarja (jew nazzjonali) preċedenti³² li semmiet bħala ġustifikazzjoni tal-oppożizzjoni tagħha jew tissottometti li hemm raġunijiet validi għal nuqqas ta’ użu³³. “F’nuqqas ta’ provi ta’ din ix-xorta”, it-tieni sentenza tal-Artikolu 42(2) tipprovdi li l-UASI *għandu* jirrifjuta l-oppożizzjoni.

55. L-Artikolu 42(2) għandu jinqara flimkien mar-Regoli 20 u 22 tar-Regolament ta’ implementazzjoni. L-ewwel regola tapplika għall-eżaminazzjoni tal-oppożizzjoni filwaqt li t-tieni tirrigwarda, b’mod partikolari, prova ta’ użu matul dik il-proċedura. Iż-żewġ regoli joffru dawl addizzjonali fuq l-organizzazzjoni ta’ proċedimenti ta’ oppożizzjoni fejn intalbet tali prova. Skont dawk ir-regoli,

27 — Sentenza UASI vs Kaul, iċċitata iktar ‘il fuq fin-nota ta’ qiegħ il-paġna 3, punt 42.

28 — Sentenza UASI vs Kaul, iċċitata iktar ‘il fuq fin-nota ta’ qiegħ il-paġna 3, punti 42, 43, 47 u 48.

29 — Sentenza UASI vs Kaul, iċċitata iktar ‘il fuq fin-nota ta’ qiegħ il-paġna 3, punt 48.

30 — Enfasi miżjuda minni.

31 — Skont l-Artikolu 132(1) tar-Regolament Nru 207/2009, “Id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni hija responsabbli sabiex tiehu decizjonijiet li jirrigwardaw opposizzjoni lejn applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ trade mark Komunitarja”.

32 — Jekk l-oppożizzjoni hija bbażata fuq trade mark nazzjonali preċedenti, l-Artikolu 42(3) tar-Regolament Nru 207/2009 jipprovdi li prova ta’ “l-użu f’ l-Istat Membru fejn it-trade mark nazzjonali preċedenti hija protetta” għandha tiġi ssostitwita għal “użu fil-Komunità” fl-Artikolu 42(2) tal-istess regolament.

33 — Artikolu 42(2) tar-Regolament Nru 207/2009.

l-UASI għandu jikkomunika l-oppożizzjoni lill-applikant u jistiednu jippreżenta osservazzjonijiet fit-terminu stabbilit mill-UASI³⁴. Dak huwa wkoll it-terminu li fih l-applikant jista' jitlob prova ta' użu³⁵, iżda ma huwiex neċessarju li jifformula t-talba flimkien mal-osservazzjonijiet fuq l-oppożizzjoni³⁶.

56. Wara din it-talba, l-UASI għandu jistieden lill-parti li qed topponi tipprovdi prova fit-terminu li huwa jistabbilixxi³⁷. Ir-Regola 22(3) tagħmilha ċara li l-parti li qed topponi għandha tagħti “l-indikazzjonijiet u l-evidenza biex jingiebu l-provi ta' l-użu”. Għalhekk, il-parti li qed topponi għandha tagħti indikazzjonijiet tal-post, hin, portata u natura tal-użu tat-trade mark u tippreżenta provi korroboratorji³⁸. Dik il-prova, hija fil-principju, limitata għall-prezentazzjoni ta' dokumenti ta' sostenn u oġġetti bħal dawk elenkati fir-Regola 22(4)³⁹.

57. Jekk ebda “tali provi” ma jiġu prodotti f'dak it-terminu, ir-Regola 22(2) tipprovdi li l-UASI għandu jirrifjuta l-oppożizzjoni. Kif diġà għidt⁴⁰, hija tikkonferma għalhekk l-Artikolu 42(2) tar-Regolament Nru 207/2009.

58. Madankollu, kemm jekk jiġu prodotti provi fit-terminu stabbilit kif ukoll jekk ma jiġux, huwa ċar li l-proċedimenti ta' oppożizzjoni jistgħu jkomplu wara l-iskadenza ta' dak it-terminu.

59. Għalhekk, l-Artikolu 42(1) tar-Regolament Nru 207/2009 jigwida lill-UASI, fl-eżaminazzjoni ta' proċedimenti ta' oppożizzjoni, sabiex jistieden lill-partijiet, kemm-il darba jkun neċessarju, jipprezentaw osservazzjonijiet fit-terminu stabbilit mill-UASI. Dak huwa kkonfermat bir-Regola 20(4) tar-Regolament ta' implementazzjoni, li tipprovdi li l-UASI, jekk jikkunsidra li huwa neċessarju li jagħmel hekk, għandu jistieden lill-parti li qed topponi sabiex “tirrispondi” għall-osservazzjonijiet tal-applikant.

60. Fejn il-parti li qed topponi tkun ipprezentat dokumenti sabiex turi użu ġenwin, il-principji ta' proċess xieraq u drittijiet ta' difiża donnhom jirrikjedu li l-UASI jistieden lill-applikant jikkummenta fuq dawk il-provi⁴¹. Inkella, l-UASI jista' jiehu pożizzjoni fuq il-provi li dwarhom l-applikant ma kellux l-opportunità jippreżenta kummenti. Dak ikun kuntrarju għat-tieni sentenza tal-Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009. Ir-Regola 20(2) u (4) tikkonferma wkoll li kull parti għandha, meta jkun imissha, tingħata d-dritt li tirrispondi.

61. Fl-opinjoni tiegħi, l-Artikolu 42(1) tar-Regolament Nru 207/2009 jirrikjedi wkoll li l-UASI, waqt li josserva d-drittijiet ta' difiża, jagħti dritt ekwivalenti lill-parti li qed topponi li tirrispondi ladarba l-applikant għal trade mark ikun irreaġixxa għall-provi prodotti, jekk ikun “neċessarju” fiċ-ċirkustanzi tal-kawża.

62. F'dak l-isfond, huwa ċar li t-tieni sentenza tar-Regola 22(2) tar-Regolament ta' implementazzjoni tista' tapplika biss għal stadju partikolari ta' din il-proċedura, jiġifieri l-iskadenza tat-terminu sabiex tintwera prova ta' użu fuq l-istedina (inizjali) tal-Uffiċċju sabiex isir dan, wara l-ewwel risposta tal-applikant għall-oppożizzjoni. Jekk il-parti li qed topponi ma tippreżenta ebda provi għal dan il-għan, id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni għandha tirrifjuta l-oppożizzjoni. Hija ma għandha ebda

34 — Regola 20(2) tar-Regolament ta' implementazzjoni.

35 — Regola 22(1) tar-Regolament ta' implementazzjoni.

36 — Regola 22(5) tar-Regolament ta' implementazzjoni.

37 — Regola 22(2) tar-Regolament ta' implementazzjoni.

38 — Regola 22(3) tar-Regolament ta' implementazzjoni.

39 — Regola 22(4) tar-Regolament ta' implementazzjoni.

40 — Ara l-punt 51 iktar 'il fuq.

41 — L-Artikolu 42(1) tar-Regolament Nru 207/2009.

diskrezzjoni li tiddeċiedi jekk tihux inkunsiderazzjoni provi li jistgħu jiġu prodotti iktar tard (fi kwalunkwe ċirkustanzi). Għalhekk, jekk il-parti li qed topponi tonqos milli tirrispondi fit-terminu tat-talba (inizjali) sabiex tipprova użu ġenwin mit-trade mark preċedenti, hija għandha tbatlha l-konsegwenzi ta' dan.

63. Għall-kuntrarju ta' New Yorker Jeans, jiena ma nikkunsidrax li r-Regola 22(2) tar-Regolament ta' implementazzjoni, hekk interpretata, hija fir-realtà eċċezzjoni għall-Artikolu 42(1) tar-Regolament Nru 207/2009 jew għar-Regola 20(4) tar-Regolament ta' implementazzjoni⁴². L-imsemmija żewġ dispożizzjoni tal-aħħar jirrikjedu l-UASI jistieden lill-partijiet jagħmlu osservazzjonijiet sabiex ikunu jistgħu jeżerċitaw id-dritt li jirrispondu. Għall-kuntrarju, ir-Regola 22(2) tirrigwarda konsegwenzi li l-UASI għandu jorbot man-nuqqas ta' produzzjoni ta' provi, fit-terminu, sabiex jintwera użu ġenwin.

64. Fl-opinjoni tiegħi, ir-Regola 22(2) ma tistax tkun interpretata b'mod iktar wiesa'.

65. Jekk il-parti li qed topponi pproduċiet, *in bona fide*, provi kredibbli sabiex tipprova użu ġenwin mit-trade mark tagħha, ma huwiex iktar minnu li dik il-parti "ma pprovdi[t]x tali prova". Għalhekk l-eċċezzjoni għar-regoli ġenerali fl-Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009 ma tapplikax iżjed. Jekk l-applikant, meta mistieden jikkummenta fuq il-provi prodotti (Regola 20(2)), isostni li ma humiex suffiċjenti sabiex juru użu ġenwin u dik ir-risposta hija kkomunikata lill-parti li qed topponi, l-iktar reazzjoni loġika hija li tipprova tippreżenta provi addizzjonali. Inkella l-iskambju ta' osservazzjonijiet jirriskja li jiddeġenera f'semplici battibekk tat-tip: "Il-provi oriġinali tiegħi kienu suffiċjenti!", "Le, ma kinux!", "Iva, kienu!".

66. Jekk ir-Regola 22(2) hija interpretata b'mod iktar wiesa', ma jidher li hemm ebda raġuni loġika għaliex hija ma tapplikax ukoll għal termini sussegwenti oħrajn li jistgħu jkunu stabbiliti mid-Divizjoni tal-Oppożizzjoni skont ir-Regolament. Dak ikun ifisser li l-UASI ma jistax jistieden lill-partijiet, skont l-Artikolu 42(1) tar-Regolament Nru 207/2009, jipprezentaw provi flimkien mal-osservazzjonijiet tagħhom; u li l-partijiet li qed jopponu ma jistgħux jipprezentaw provi ulterjuri, bħala parti mir-risposta tagħhom għall-istedina, skont ir-Regola 20(4). Jekk tiġi organizzata proċedura orali, id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni tkun bl-istess mod prekluziva milli tisma' jew tistaqsi għall-provi ulterjuri. Hija ma jkollhiex għalhekk is-setgħat kollha previsti mir-Regola 57 tar-Regolament ta' implementazzjoni⁴³.

67. Lanqas ma jkun konsistenti mal-prinċipju ta' ekonomija tal-ġudizzju u l-kunċett ta' parallelizmu sostnut mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza UASI vs Kaul⁴⁴ li l-Bord tal-Appell jithalla jieħu inkunsiderazzjoni ċerti tipi ta' provi prodotti wara l-iskadenza tat-terminu stabbilit, jekk id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni hija prekluziva milli tagħmel dan. Dak ikun ifisser li, jekk il-provi tal-parti li qed topponi prodotti b'risposta għall-allegazzjonijiet tal-applikant dwar l-insuffiċjenza ta' provi jkunu esklużi mid-Divizjoni tal-Oppożizzjoni, hija tkun obbligata tappella kontra r-rifjut tal-oppożizzjoni għal nuqqas ta' preżentazzjoni ta' provi suffiċjenti ta' użu ġenwin. Fl-appell, il-Bord tal-Appell ikollu diskrezzjoni li jiddeċiedi jekk jieħux inkunsiderazzjoni dawk l-istess provi. (F'appelli mid-deċiżjonijiet tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni, il-Bord tal-Appell għandu din id-diskrezzjoni fir-rigward ta' fatti u provi addizzjonali u supplimentari⁴⁵. Huwa ċar li r-Regola 22(2) tar-Regolament ta' implementazzjoni ma tistax tinqara bħala li teskludi dik id-diskrezzjoni). Jekk ma tappellax, il-parti li qed topponi jkollha tistenna sakemm it-trade mark tiġi rreġistrata u imbagħad tibda proċedimenti għal annullament. Għalija, tali interpretazzjoni f'it tagħmel sens.

42 — Lanqas ma naqbel ma' New Yorker Jeans li r-Regola 22(2) tohloq eċċezzjoni ġenerali għat-tieni sentenza tal-Artikolu 74, tar-Regolament Nru 207/2009. F'dak ir-rigward, nista' nkun konċiż hafna: dik id-dispożizzjoni ma tinkludi ebda tieni sentenza u tirrigwarda raġunijiet għall-invalidità ta' trade marks kollettivi Komunitarji. Hija għalhekk irrilevanti għal dan l-appell. Jekk New Yorker Jeans riedet tirreferi għat-tieni sentenza tal-Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009, hija ma ressqitx argumenti biżżejjed insostenn tal-pożizzjoni tagħha.

43 — Ir-Regola 57 tar-Regolament ta' implementazzjoni tistabbilixxi regoli dwar il-ġbir ta' provi mill-UASI waqt il-proċeduri orali.

44 — Ara l-punti 48 u 49 iktar 'il fuq.

45 — Ara t-tielet subparagrafu tar-Regola 50(1) tar-Regolament ta' implementazzjoni. Ara wkoll il-punti 62 sa 66 tal-konkluzjonijiet tiegħi fil-Kawżi C 120/12 P, C 121/12 P u C 122/12 P li huma pprezentati llum ukoll.

68. L-interpretazzjoni tar-Regola 22(2) tar-Regolament ta' implementazzjoni, li jiena nipproponi ma tipprekludix lill-UASI milli tirrifjuta oppożizzjoni minhabba nuqqas ta' prova ta' użu ġenwin jekk il-parti li qed topponi tippreżenta provi li huma manifestament inadegwati jew irrilevanti jew li jirrelataw għall-fatti irrilevanti. F'dawk iċ-ċirkustanzi, id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni għandha diskrezzjoni li ma tihux provi ulterjuri inkunsiderazzjoni. Min-naħa l-oħra, jekk (pereżempju) l-applikant jilmenta li l-provi huma manifestament inadegwati jew ċarament irrilevanti meta evidentement ma huwiex hekk, jista' ma jkunx hemm bżonn li l-Uffiċċju jistieden lill-parti li qed topponi tirrispondi skont ir-Regola 20(4). Is-sempliċi preżentazzjoni ta' osservazzjonijiet tal-applikant hija għalhekk kwistjoni proċedurali. Bħala tali, dak il-fatt ma għandu ebda konnessjoni mal-evalwazzjoni tal-oppożizzjoni, inkluż il-kwistjoni preliminari tal-prova ta' użu.

69. Jekk, bħal f'dan il-każ, l-applikant jissottometti li l-provi ma humiex suffiċjenti (mingħajr ma jallega li huma irrilevanti), l-UASI jkollu kawża ġusta sabiex jistieden lill-parti li qed topponi tirrispondi skont l-Artikolu 42(1) tar-Regolament Nru 207/2009 u r-Regola 20(4) tar-Regolament ta' implementazzjoni. Tabilhaqq, jekk id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni għandha tipprovdi r-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha kif rikjesta mill-Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009, hija għandha tindirizza l-argument tal-applikant fir-rigward tal-allegata insuffiċjenza tal-provi prodotti u tevalwa dawk il-provi. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, dak jirrikjedi li l-UASI jisma' l-parti li qed topponi qabel ma jieħu dik id-deċiżjoni.

70. F'dak l-istadju, l-UASI għandu diskrezzjoni jekk jieħux inkunsiderazzjoni provi, pereżempju, insostenn tal-argumenti dwar l-allegazzjoni li l-provi inizjali prodotti ma kinux suffiċjenti jew li jamplifikaw il-provi eżistenti u jsostnu fatti diġà kkonfermati fl-osservazzjonijiet inizjali tal-parti li qed topponi.

71. F'dak l-isfond, nikkonkludi li l-Qorti Ġenerali kienet korretta meta aċċettat li d-Divizjoni tal-Oppożizzjoni tista' tikkunsidra provi addizzjonali ta' użu ġenwin prodotti wara l-iskadenza tat-terminu stabbilit minnha.

Eżerċizzju tad-diskrezzjoni li jittieħed inkunsiderazzjoni t-tieni lott ta' provi prodotti wara l-iskadenza tat-terminu stabbilit mill-UASI fi proċedimenti ta' oppożizzjoni

72. Id-diskrezzjoni li jiġi deċiż jekk jittehidx inkunsiderazzjoni t-tieni lott ta' provi prodotti wara l-iskadenza tat-terminu inizjali stabbilit mill-UASI fi proċedimenti ta' oppożizzjoni tista' tkun wiesgħa iżda l-eżerċizzju tagħha la huwa mingħajr limitu u lanqas eżenti mill-istharriġ ġudizzjarju. X'inhija l-pożizzjoni fir-rigward ta' provi prodotti "tard" fis-sens li setgħu, iżda ma kinux, prodotti qabel?

73. Fis-sentenza UASI vs Kaul, il-Qorti tal-Ġustizzja spjegat kif l-eżerċizzju ta' dik id-diskrezzjoni huwa ċirkoskritt: "l-UASI jqis l-invokazzjoni jew il-preżentata tard ta' fatti jew ta' provi, jista' jkun iġġustifikat meta dan jikkunsidra, min-naħa, li l-elementi prodotti tard jistgħu ma' l-ewwel daqqa t'għajn ikollhom rilevanza vera għal dak li jirrigwarda r-riżultat ta' l-oppożizzjoni magħmula quddiemu u, min-naħa l-oħra, li l-istadju tal-proċedura li fih isseħħ din il-produzzjoni tard ta' fatti jew ta' provi u ċ-ċirkustanzi relatati ma jkunux jipprekludulu milli l-invokazzjoni jew il-preżentata tard ta' fatti jew ta' provi"⁴⁶. Fi kwalunkwe mod li bih tiġi eżerċitata dik id-diskrezzjoni, l-UASI għandu jagħti raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu jekk jieħux inkunsiderazzjoni tali fatti u provi"⁴⁷.

74. Għalhekk New Yorker Jeans hija żbaljata meta tissottometti li interpretazzjoni ristretta tar-Regola 22(2) tar-Regolament ta' implementazzjoni tkun tfisser li s-sempliċi preżentazzjoni ta' osservazzjonijiet mill-applikant għal trade mark dwar l-insuffiċjenza tal-provi prodotti inizjalment dejjem ser tiġġustifika t-tehid inkunsiderazzjoni mid-Divizjoni tal-Oppożizzjoni tal-provi prodotti wara l-iskadenza tat-terminu inizjali stabbilit.

46 — Sentenza UASI vs Kaul, iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 3, punt 44.

47 — Sentenza UASI vs Kaul, iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 3, punt 43.

75. Jekk id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni tiddeċiedi li teżercita d-diskrezzjoni tagħha sabiex tiegħu inkunsiderazzjoni fatti u provi prodotti wara l-iskadenza tat-terminu inizjali stabbilit, hija għandha imbagħad tispjega fid-deċiżjoni tagħha (i) jekk il-provi huma rilevanti *prima facie* għad-deċiżjoni tal-UASI fuq l-oppożizzjoni, (ii) l-istadju tal-proċedimenti li fih il-provi huma prodotti, (iii) iċ-ċirkustanzi li fihom saret il-preżentazzjoni⁴⁸; u (iv) (fl-opinjoni tiegħi) għaliex, fid-dawl ta' (i) u (iii), l-UASI kkunsidra li huwa xieraq li jieħu inkunsiderazzjoni dawk il-provi.

76. Jiena nikkunsidra li f'dan il-każ, il-Qorti Ġenerali kienet korretta meta kkonstatat li l-UASI ma abbużax mid-diskrezzjoni tiegħu.

77. Fil-fehma tiegħi fil-punti 30 sa 36 tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali ma għamlitx distinzjoni fl-analiżi tagħha bejn l-eżistenza ta' diskrezzjoni u l-eżerċizzju tagħha. Fil-punt 34, hija għabret fil-qosor il-gwida dwar l-eżerċizzju tad-diskrezzjoni li l-Qorti tal-Ġustizzja stabbilixxiet fis-sentenza UASI vs Kaul. Madankollu, il-fatt li l-Qorti Ġenerali bniet ir-raġunament tagħha b'dak il-mod ma jirrendix ir-raġunament tagħha żbaljat.

78. Il-proċedimenti ta' oppożizzjoni huma intiżi sabiex jiġu evitati kunflitti dwar trade marks qabel ir-registrazzjoni ta' trade mark Komunitarja ġdida. Waqt li tiddeċiedi fuq il-kwistjoni preliminari ta' jekk il-parti li qed topponi użatx it-trade mark li hija tibbaża ruħha fuqhom, l-UASI (u b'mod partikolari d-Divizjoni tal-Oppożizzjoni) għandu jkollu quddiemu l-fatti u provi kollha disponibbli sabiex ikun jista' jiddeċiedi jekk sarx użu ġenwin mit-trade mark preċedenti. Provi addizzjonali prodotti sabiex jirrimedjaw għall-insuffiċjenza tal-provi diġà prodotti jidherli li jistgħu jkunu rilevanti ħafna għall-eżitu tal-proċedimenti u sabiex l-UASI jkun jista' jagħmel sħarriġa sħiħa tal-oppożizzjoni. Rigward ir-rilevanza, il-Qorti Ġenerali aċċettat li d-Divizjoni tal-Oppożizzjoni tista' tiegħu inkunsiderazzjoni "provi addizzjonali, li jzidu biss ma' provi oħra pprezentati fit-terminu stabbilit [...], peress li l-provi inizjali ma huma irrilevanti, iżda attakkati mill-parti l-oħra bħala insuffiċjenti"⁴⁹ [traduzzjoni mhux uffiċjali]. F'dan il-każ, it-tieni lott ta' provi "ma [kinu]x l-ewwel u l-unika prova ta' użu iżda pjuttost provi addizzjonali għall-provi rilevanti li kienu prodotti fit-terminu"⁵⁰. [traduzzjoni mhux uffiċjali]

79. Barra minn hekk, il-fatt li d-Divizjoni tal-Oppożizzjoni tista' tiegħu inkunsiderazzjoni tali provi fi stadju bikri tal-proċedimenti ta' oppożizzjoni u l-fatt li l-provi huma prodotti bħala risposta għall-osservazzjonijiet tal-applikant, jiġġustifika li l-UASI jithalla jibbaża ruħu fuq il-provi. F'dak ir-rigward, il-Qorti Ġenerali kkunsidrat ukoll l-effiċjenza globali ta' proċedimenti ta' oppożizzjoni quddiem l-UASI bil-mod intiż mill-Qorti tal-Ġustizzja fil-punt 44 tas-sentenza tagħha UASI vs Kaul. Għalhekk, il-Qorti Ġenerali bbażat fuq il-fatt mhux ikkontestat li, wara l-osservazzjonijiet tal-applikant dwar l-insuffiċjenza tal-provi prodotti, l-UASI ta lill-parti li qed topponi, permezz tal-ittra tal-14 ta' Novembru 2006, l-opportunità li tippreżenta l-osservazzjonijiet tagħha. Il-parti li qed topponi pproduċiet ukoll provi flimkien mal-osservazzjonijiet tagħha. Kemm l-osservazzjonijiet kif ukoll il-provi ġew prodotti fit-terminu l-ġdid li ġie stabbilit.

80. Kif jinnotaw New Yorker Jeans u l-UASI, il-parti li qed topponi ma tistax tuża t-tieni stadju ta' osservazzjonijiet sabiex tippreżenta provi li hija naqset li tintroduci meta inizjalment kienet mitluba turi użu ġenwin. Jekk hija kellha bżonn iktar żmien sabiex issib, tiġbor jew b'mod ieħor tipprepara dawk il-provi, hija setgħet titlob estensjoni tat-terminu inizjali stabbilit mill-UASI qabel l-iskadenza tiegħu⁵¹. Jekk hija naqset milli tagħmel dan fil-ħin, il-parti li qed topponi ma tistax sussegwentement tirrimedja n-nuqqas tagħha li tosserva t-terminu stabbilit billi tippreżenta provi iktar tard. Madankollu, il-Qorti Ġenerali indirizzat dik il-kwistjoni meta kkonstatat espressament bħala fatt,

48 — Sentenza UASI vs Kaul, iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 3, punt 44.

49 — Punt 31 tas-sentenza appellata.

50 — Punt 33 tas-sentenza appellata.

51 — It-tieni sentenza tar-Regola 71(1) tar-Regolament ta' implementazzjoni jipprovdi li "[l-Uffiċċju jista', fejn dan ikun xieraq fiċ-ċirkostanzi, jagħti estensjoni ta' perjodu speċifikat jekk din l-estensjoni tintalab mill-parti konċernata u t-talba ssir qabel ma jiskadi l-perjodu oriġinali".

fil-punt 31 tas-sentenza appellata, li “l-intervenjenti ma abbużatx mit-termini stabbiliti bl-użu appożitu ta’ manuvri li jtawwlu jew billi wriet negliġenza manifesta” [traduzzjoni mhux uffiċjali]. Hija kkunsidrat ukoll, fil-punt 33, li “l-fatt li daww il-provi ttiehdu inkunsiderazzjoni ppermetta lid-Divizjoni tal-Oppożizzjoni u imbagħad lill-Bord tal-Appell jiddeciedu dwar l-użu ġenwin mit-trade mark preċedenti abbażi tal-fatti u provi rilevanti kollha” [traduzzjoni mhux uffiċjali]; li tikkorrispondi mad-deskrizzjoni tal-evalwazzjoni tal-użu ġenwin tal-Qorti tal-Ġustizzja⁵².

81. Għalhekk abbażi ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet, jiena nikkunsidra li l-Qorti Ġenerali ma żbaljatx meta kkonfermat id-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell li d-Divizjoni tal-Oppożizzjoni kienet korretta li tiegħu inkunsiderazzjoni l-provi prodotti mal-ittra tal-15 ta’ Jannar 2007 (it-tieni lott ta’ provi).

Fuq l-ispejjeż

82. Skont l-Artikolu 138(1) tar-Regoli tal-Proċedura, applikabbli għall-appelli abbażi tal-Artikolu 184(1) tal-istess regoli, il-parti li ttitlef għandha tbatli l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. F’dan il-każ, l-UASI talab l-ispejjeż.

Konkluzjoni

83. Għal dawn ir-raġunijiet, jiena nikkunsidra li l-Qorti Ġenerali ma żbaljatx u għalhekk nipproponi li l-Qorti tal-Ġustizzja għandha:

- tiċhad l-appell kollu kemm hu, u
- tordna lil New Yorker Jeans tħallas l-ispejjeż tal-UASI.

52 — Ara s-sentenza tal-11 ta’ Marzu 2003, Ansul (C-40/01, Ġabra p. I-2439, punt 38).