



Ġabra tal-ġurisprudenza

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Ir-Raba' Awla)

18 ta' Lulju 2013*

“Appell — Applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark verbali Komunitarja FISHBONE —
Proċedimenti ta' oppożizzjoni — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti FISHBONE
BEACHWEAR — Użu ġenwin mit-trade mark preċedenti — Tehid inkunsiderazzjoni ta' provi
addizzjonali mhux prodotti fit-terminu stabbilit — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikoli 42(2) u
(3) u 76(2) — Regolament (KE) Nru 2868/95 — Regola 22(2)”

Fil-Kawża C-621/11 P,

li għandha bħala suġġett appell taht l-Artikolu 56 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea,
ippreżentat fit-2 ta' Dicembru 2011,

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, li kienet New Yorker SHK Jeans GmbH, stabbilita f'Kiel
(il-Ġermanja), irrappreżentata minn V. Spitz, Rechtsanwalt,

appellanti,

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

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

konvenut fl-ewwel istanza,

Vallis K.-Vallis A. & Co. OE, stabbilita f'Ateni (il-Greċja),

intervenjenti fl-ewwel istanza,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Ir-Raba' Awla),

komposta minn L. Bay Larsen, President tal-Awla, J. Malenovský, U. Löhmus, M. Safjan u A. Prechal
(Relatur), Imħallfin,

Avukat Ġenerali: E. Sharpston,

Reġistratur: A. Calot Escobar,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li semgħet il-konkluzjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tas-16 ta' Mejju 2013,

tagħti l-preżenti

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

Sentenza

- 1 Permezz tal-appell tagħha, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, li kienet New Yorker SHK Jeans GmbH (iktar 'il quddiem “New Yorker Jeans”) titlob l-annullament tas-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea tad-29 ta' Settembru 2011, New Yorker SHK Jeans vs UASI – Vallis K.-Vallis A. (FISHBONE) (T-415/09, iktar 'il quddiem is-“sentenza appellata”), li permezz tagħha hija ċaħdet ir-rikors tagħha intiż għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), tat-30 ta' Lulju 2009 (Każ R 1051/2008-1) (iktar 'il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”), dwar proċedimenti ta' oppożizzjoni magħmula minn Vallis K.-Vallis A. & Co OE (iktar 'il quddiem “Vallis K.-Vallis A.”) kontra l-applikazzjoni ta' New Yorker Jeans sabiex tikseb ir-registrazzjoni tat-trade mark verbali FISHBONE.

Il-kuntest ġuridiku

Ir-Regolament (KE) Nru 207/2009

- 2 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1) ikkodifika u hassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 146).

- 3 L-Artikolu 15 tar-Regolament Nru 207/2009 jipprovdi, taht it-titolu “L-użu ta' trade marks Komunitarji”:

“1. Jekk, fi żmien hames snin wara r-registrazzjoni, il-proprjetarju ma jkunx għamel użu ġenwin mit-trade mark Komunitarja fil-Komunità f'konnessjoni mal-prodotti jew mas-servizzi li għalihom tkun registrata, jew jekk dan l-użu jkun ġie sospiż għal perjodu kontinwu ta' hames snin, it-trade mark Komunitarja għandha tkun soġġetta għas-sanzjonijiet li jipprovdi dan ir-Regolament, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet xierqa għal dan in-nuqqas ta' użu.

[...]”

- 4 L-Artikolu 42 tar-Regolament Nru 207/2009 intitolat “Eżaminazzjoni tal-oppożizzjoni”, li jinsab fit-Taqsima 4 intitolata “Osservazzjonijiet minn terzi persuni u oppożizzjoni” tat-Titolu IV intitolat “Il-Proċedura ta' registrazzjoni”, jipprovdi li:

“1. Waqt l-eżaminazzjoni tal-oppożizzjoni l-[UASI] għandu jistieden lill-partijiet, kemm jista' jkun spiss, sabiex jipprezentaw osservazzjonijiet, fi żmien iffisat lilhom mill-[UASI], 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' pubblikazzjoni 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. Jekk it-trade mark Komunitarja preċedenti tkun intużat f'konnessjoni ma' parti biss mill-prodotti jew servizzi li għalihom tkun registrata, hija għandha, għall-finijiet tal-eżaminazzjoni tal-oppożizzjoni, titqies li hija registrata biss f'konnessjoni ma' dik il-parti tal-prodotti jew servizzi.

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.

[...]"

- 5 L-Artikolu 76 tar-Regolament Nru 207/2009, intitolat "L-eżaminazzjoni tal-fatti mill-Uffiċċju fuq inizzjattiva tiegħu stess", li jinsab fit-Taqsima 1, intitolata "Dispożizzjonijiet Ġenerali" tal-Kapitolu IX intitolat "Proċedura", jipprovdi li:

"1. Fi proċedimenti quddiemu l-[UASI] għandu jeżamina l-fatti fuq l-inizzjattiva tiegħu stess; madanakollu, fi proċedimenti li jirrigwardaw raġunijiet relattivi għal każda ta' reġistrazzjoni, l-Uffiċċju għandu jkun ristrett għal eżaminazzjoni ta' fatti, ta' provi u ta' argumenti ppreżentati mill-partijiet u tar-rimedji mitluba.

2. L-[UASI] jista' ma jikkunsidrax fatti jew provi li ma jiġux preżentati fil-hin preskritt mill-partijiet konċernati."

Ir-Regolament (KE) Nru 2868/95

- 6 Ir-Regola 22(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95, tat-13 ta' Diċembru 1995, li jimplementa r-Regolament Nru 40/94 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 189), kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni Nru 1041/2005, tad-29 ta' Ġunju 2005 (ĠU L 287 M, p. 12, iktar 'il quddiem ir-"Regolament Nru 2868/95") tipprovdi li:

"Fejn il-parti li qed topponi trid tipprovdi l-prova ta' l-użu jew turi li hemm raġunijiet tajba għal non-użu, l-[UASI] għandu jistiednu biex jipprovdi l-provi meħtieġa fi żmien perjodu speċifikat minnu. Jekk il-parti li tkun qed topponi ma tipprovdi tali provi qabel ma jiskadi l-limitu ta' żmien, l-[UASI] għandu jirrifjuta l-oppożizzjoni."

Il-fatti li wasslu għall-kawża

- 7 Il-fatti li wasslu għall-kawża huma esposti mill-Qorti Ġenerali, fil-punti 1 sa 12 tas-sentenza appellata, hekk kif ġej:

"1 Fit-31 ta' Ottubru 2003, [New Yorker Jeans] ippreżentat applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja quddiem l-[UASI] skont ir-Regolament (KE) Nru 40/94 [...].

2 It-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni hija s-sinjal verbali FISHBONE.

3 Il-prodotti li għalihom saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni jaqgħu, b'mod partikolari, fil-klassijiet 18 u 25 fis-sens tal-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 [...]

[...]

5 Fit-28 ta' Jannar 2005 [...] Vallis K.-Vallis A. [...] ressqet oppożizzjoni skont l-Artikolu 42 tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 41 tar-Regolament Nru 207/2009) kontra r-registrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni fir-rigward tal-prodotti indikati fil-punt 3 iktar 'il fuq, billi bbażat ruhha fuq:

— ir-registrazzjoni Griega Nru 121579 tat-trade mark figurattiva ppreżentata fl-24 ta' Jannar 1994 u rreġistrata fis-17 ta' Mejju 1996, għall-prodotti 'T-shirts, beachwear', li jaqgħu fil-klassi 25 [...]

[...]

7 Permezz ta' ittra tal-5 ta' April 2006 u wara talba ta' [New Yorker Jeans], l-UASI stieden lil [Vallis K.-Vallis A.], skont l-Artikolu 43 tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 42 tar-Regolament Nru 207/2009), tipproduċi prova tal-użu mit-trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti, sa mhux iktar tard mis-6 ta' Ġunju 2006. [Vallis K.-Vallis A.] ipproduċiet provi, permezz ta' ittra tas-6 ta' Ġunju 2006, li jikkonsistu f'affidavit tal-1 ta' Ġunju 2006, diversi fatturi, u numru ta' ritratti.

8 Permezz ta' ittra tal-25 ta' Settembru 2006, [New Yorker Jeans] sostniet b'mod partikolari li l-provi prodotti ma kinux suffiċjenti sabiex jintwera użu ġenwin tad-dritt preċedenti. Permezz ta' ittra tal-14 ta' Novembru 2006, l-UASI stieden lil [Vallis K.-Vallis A.] tippreżenta l-osservazzjonijiet tagħha bħala risposta sal-14 ta' Jannar 2007.

9 Permezz ta' ittra mibgħuta lill-UASI fil-15 ta' Jannar 2007, [Vallis K.-Vallis A.] ipproduċiet, b'mod partikolari, provi addizzjonali tal-użu li jikkonsistu f'katalogi tal-2000, tal-2001 u tal-2003.

10 Fis-26 ta' Mejju 2008, fuq il-bażi tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, id-Divizzjoni tal-Oppożizzjoni laqgħat l-oppożizzjoni għal parti mill-prodotti kkontestati, jiġifieri għall-'basktijiet, barżakki', li jaqgħu fil-klassi 18 u għall-prodotti kollha li jaqgħu fil-klassi 25. Sabiex tikkonstata l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade marks inkwistjoni, hija ħadet inkunsiderazzjoni b'mod partikolari wiehed mill-katalogi msemmija iktar 'il fuq, bid-data tas-sajf 2001.

11 Fis-16 ta' Lulju 2008, ir-rikorrenti appellat quddiem l-UASI, skont l-Artikoli 57 sa 62 tar-Regolament Nru 40/94 (li saru l-Artikoli 58 sa 64 tar-Regolament Nru 207/2009), mid-deċiżjoni tad-Divizzjoni tal-Oppożizzjoni.

12 Permezz [tad-deċiżjoni kkontestata], l-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI laqgħa parzjalment l-appell inkwantu ċaħad l-oppożizzjoni għall-'basktijiet, barżakki', li jaqgħu fil-klassi 18 u kkonferma d-deċiżjoni tad-Divizzjoni tal-Oppożizzjoni dwar il-prodotti li jaqgħu fil-klassi 25. Huwa qies, minn naħa, li d-Divizzjoni tal-Oppożizzjoni kienet ġusta meta ħadet inkunsiderazzjoni provi addizzjonali li ġew prodotti fil-15 ta' Jannar 2007 u, min-naħa l-oħra, li f'dan il-każ kienu jeżistu provi suffiċjenti tal-użu mit-trade mark Griega preċedenti. [...]” [traduzzjoni mhux uffiċjali]

Is-sentenza appellata

8 Permezz ta' rikors ippreżentat fir-Registru tal-Qorti Ġenerali fl-14 ta' Ottubru 2009, New Yorker Jeans ressqet kawża intiza sabiex il-Qorti Ġenerali tbiddel id-deċiżjoni kkontestata billi tiddikjara l-appell quddiem il-Bord tal-Appell fondat u tiċad l-oppożizzjoni għall-prodotti fil-klassi 25. Sussidjarjament, New Yorker Jeans talbet l-annullament ta' din id-deċiżjoni sa fejn tiċad l-appell tagħha u tikkonferma ċ-ċaħda tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni ta' dawn il-prodotti.

9 Insostenn ta' dan ir-rikors, New Yorker Jeans invokat b'mod partikolari motiv ibbażat fuq il-ksur tal-Artikoli 42(2) u (3) u 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009 kif ukoll tat-tieni sentenza tar-Regola 22(2) tar-Regolament Nru 2868/95. F'dan ir-rigward hija sostniet li l-Bord tal-Appell kien żbaljat meta qies li d-Divizzjoni tal-Oppożizzjoni setgħet leġittimament tiehu inkunsiderazzjoni l-provi addizzjonali tal-użu mit-trade mark preċedenti li ġew prodotti wara l-iskadenza tat-terminu stabbilit mill-UASI skont din id-dispożizzjoni tal-aħħar.

10 Wara li fil-punti 23 u 24 tas-sentenza appellata fakkret, b'riferiment għas-sentenza tat-13 ta' Marzu 2007, UASI VS Kaul (C-29/05 P, Ġabra p. I-2213, punt 42), li mill-Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009 jirriżulta li, bħala regola ġenerali u sakemm ma jkunx hemm dispożizzjoni bil-kontra, il-produzzjoni ta' fatti u ta' provi min-naha tal-partijiet tibqa' possibbli wara l-iskadenza tat-termini li għalihom tali preżentazzjoni hija suġġetta skont id-dispożizzjonijiet tal-imsemmi regolament, u li l-UASI ma huwa bl-ebda mod ipprojbit milli jiehu inkunsiderazzjoni fatti u provi invokati jew prodotti tardivament, il-Qorti Ġenerali ħadhet il-motiv hekk imressaq minn New Yorker Jeans billi qieset essenzjalment dan li ġej, fil-punti 25 sa 34 tal-imsemmija sentenza:

“25 [...] [I]r-Regola 22(2) tar-Regolament Nru 2868/95 tipprovdi li, fejn, skont l-Artikolu 42(2) u (3) tar-Regolament Nru 207/2009, il-parti li qed topponi tipprovdi prova ta' użu ġenwin mit-trade mark preċedenti, l-UASI għandu jistieden lil dik il-parti tipprovdi l-provi mehtieġa f'dak it-terminu li huwa jispeċifika. It-tieni sentenza tar-Regola 22(2) żżid li, jekk il-parti li qed topponi ma tipprovdi 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. [...]

[...]

30 [...] [G]ħandu jitqies li, peress li pproduċiet fit-terminu stabbilit, jiġifieri fis-6 ta' Ġunju 2006, provi rilevanti, bħal affidavit, fatturi u ritratti, [Vallis K.-Vallis A.] għandha titqies li osservat it-terminu previst fit-tieni sentenza tar-Regola 22(2) tar-Regolament Nru 2868/95. Barra minn hekk, huwa paċifiku li, wara l-osservazzjonijiet tar-rikorrenti li daww il-provi ma kinux suffiċjenti, l-UASI ta l-opportunità lill-intervenjenti li tippreżenta l-osservazzjonijiet tagħha sal-14 ta' Jannar 2007. F'dan il-kuntest, il-provi prodotti flimkien mal-osservazzjonijiet ta' [Vallis K.-Vallis A.] fl-osservanza ta' dan it-terminu setgħu jittiehdu inkunsiderazzjoni mid-Divizzjoni tal-Oppożizzjoni.

31 Fil-fatt, ir-Regola 22(2) tar-Regolament Nru 2868/95 għandha tintfieh hem fis-sens li xejn ma jipprekludi milli jittiehdu 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 superfluwa r-regola msemmija iktar 'il fuq, hija iktar u iktar valida ladarba [Vallis K.-Vallis A.] ma abbużatx mit-termini stabbiliti bl-użu appożitu ta' manuvri li jtaawwlu jew billi wriet negligenza manifesta.

[...]

33 F'dan il-każ, peress li l-provi prodotti minn [Vallis K.-Vallis A.] wara li skada t-terminu stabbilit mid-Divizzjoni 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 minn [Vallis K.-Vallis A.] meta hija ppreżentat l-osservazzjonijiet tagħha. Il-fatt li daww il-provi ttiehdu inkunsiderazzjoni ppermetta lid-Divizzjoni tal-Oppożizzjoni u mbaġħad lill-Bord tal-Appell jiddeċiedu dwar l-użu ġenwin mit-trade mark preċedenti abbażi tal-fatti u l-provi rilevanti kollha.

34 [...] [I]l-konkluzjoni li d-Divizjoni tal-Oppożizzjoni kienet kompletament korretta meta ħadet 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 jittiehdu 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." [traduzzjoni mhux uffiċjali]

- 11 Peress li ċaħdet ukoll il-motivi l-oħra invokati minn New Yorker Jeans insostenn tar-rikors tagħha, il-Qorti Ġenerali ċaħdet dan ir-rikors.

It-talbiet tal-partijiet quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja

- 12 Permezz tal-appell tagħha, New Yorker Jeans titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tannulla s-sentenza appellata u tilqa' r-rikors tagħha fl-ewwel istanza jew, sussidjarjament, tirrinviya l-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali sabiex din tiddeċiedi b'mod definittiv dwar il-kawża. Barra minn hekk, hija titlob il-kundanna tal-UASI għall-ħlas tal-ispejjeż kollha.
- 13 L-UASI jitlob li l-appell jiġi miċħud u li New Yorker Jeans tiġi kkundannata għall-ispejjeż.

Fuq l-appell

L-argumenti tal-partijiet

- 14 Insostenn tal-appell tagħha, New Yorker Jeans tressaq aggravju wieħed, ibbażat fuq il-ksur tal-Artikoli 42(2) u (3) u 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009 kif ukoll tar-Regola 22(2) tar-Regolament Nru 2868/95.
- 15 Hija ssostni, prinċipalment, li l-Qorti Ġenerali kisret l-imsemmija dispożizzjonijiet meta qieset li l-UASI kien ġust meta ħa inkunsiderazzjoni l-provi addizzjonali tal-użu mit-trade mark preċedenti prodotti minn Vallis K.-Vallis A. fil-15 ta' Jannar 2007.
- 16 Skont New Yorker Jeans, peress li l-provi prodotti fit-terminu stabbilit oriġinarjament mill-UASI ma kinux suffiċjenti sabiex jiġi stabbilit l-użu ġenwin mit-trade mark preċedenti, l-UASI kien obligat jiċċad l-oppożizzjoni, skont it-tieni sentenza tar-Regola 22(2) tar-Regolament Nru 2868/95, li hija dispożizzjoni li, f'dan ir-rigward, tistabbilixxi eċċezzjoni għar-regola stabbilita fl-Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009.
- 17 Tali interpretazzjoni ma tohloqx żvantaġġ indebitu lill-parti li qed topponi peress li din kienet taf, qabel ma pprezentat l-oppożizzjoni tagħha, li fuq talba, hija setgħet tkun meħtieġa tipprova l-użu ġenwin mit-trade mark preċedenti, taħt piena ta' ċaħda tal-oppożizzjoni tagħha, li hija ngħatat terminu suffiċjenti sabiex tagħmel dan u li, barra minn hekk, hija kellha l-possibbiltà li titlob proroga minn dan it-terminu. Fuq kollox, l-imsemmija parti xorta għandha, anki f'każ ta' ċaħda tal-oppożizzjoni tagħha, id-dritt li sussegwentement titlob l-annullament tat-trade mark li tkun għadha kif ġiet irreġistrata.
- 18 Sussidjarjament, billi tirreferi għall-punt 44 tas-sentenza UASI vs Kaul, iċċitata iktar 'il fuq, New Yorker Jeans issostni li, anki jekk kellu jitqies li l-produzzjoni ta' provi addizzjonali kienet xorta awtorizzata, il-Qorti Ġenerali għalhekk kisret ir-regola li tirriżulta mill-Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009, li tipprovdi li l-UASI huwa obligat jeżamina jekk il-provi prodotti tardivament humiex rilevanti u jekk l-istadju tal-proċedura li fih dawn jiġu prodotti jipprekludix li dawn jittiehdu inkunsiderazzjoni. F'dan ir-rigward, l-UASI abbuża mis-setgħa diskrezzjonali tiegħu u naqas

mill-obbligu tiegħu li jara li l-proċedura tiżvolgi b'mod effikaċi, billi naqas milli jivverifika l-eżistenza ta' provi godda li jiġġustifikaw din il-produzzjoni tardiva, peress li s-sempliċi kontestazzjoni min-naħa tal-parti l-oħra tal-provi prodotti mill-persuna li qed toponi ma tikkostitwixxix tali prova ġdida.

- 19 L-UASI jsostni li fis-sentenza appellata l-Qorti Ġenerali interpretat b'mod korrett ir-Regola 22(2) tar-Regolament Nru 2868/95 billi qieset li meta provi rilevanti tal-użu mit-trade mark jkun, bħal f'dan il-każ, ġew prodotti fit-terminu stabbilit skont din id-dispożizzjoni, din ma tipprekludix il-produzzjoni ulterjuri ta' provi addizzjonali tal-imsemmi użu.
- 20 Tali interpretazzjoni tal-imsemmija Regola 22(2) hija, barra minn hekk, konformi għall-prinċipji stabbiliti mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza UASI vs Kaul iċċitata iktar 'il fuq, u l-aċċettazzjoni ta' tali provi strettament addizzjonali tissodisfa, bħala regola ġenerali, id-diversi kriterji msemmija f'din is-sentenza.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

- 21 Għal dak li jirrigwarda, fl-ewwel lok, il-parti prinċipali tal-aggravju invokat minn New Yorker Jeans, għandu jittfakkar l-ewwel nett li l-Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009 jipprovdi li l-UASI jista' ma jikkunsidrax fatti jew provi li ma jiġux prodotti fiż-żmien stabbilit mill-partijiet konċernati.
- 22 Kif iddeċidiet il-Qorti tal-Ġustizzja, mill-kliem ta' din id-dispożizzjoni jirriżulta li, bħala regola ġenerali u sakemm ma jkunx hemm dispożizzjoni bil-kontra, il-produzzjoni ta' fatti u ta' provi mill-partijiet tibqa' possibbli wara l-iskadenza tat-termini li għalihom hija suġġetta tali produzzjoni skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 40/94 u l-UASI ma huwa bl-ebda mod ipprojbit milli jiehu inkunsiderazzjoni fatti u provi invokati jew prodotti tardivament (sentenza UASI vs Kaul, iċċitata iktar 'il fuq, punt 42).
- 23 Billi tippreċiża li dan tal-aħħar "jista", f'każ bħal dan, jiddeċiedi li ma jihux inkunsiderazzjoni tali provi, l-imsemmija dispożizzjoni tagħti fil-fatt lill-UASI margni diskrezzjonali wiesa' sabiex jiddeċiedi, filwaqt li jagħti l-motivazzjoni għad-deċiżjoni tiegħu fuq dan il-punt, jekk hemmx lok li joħodhom inkunsiderazzjoni jew le (sentenza UASI vs Kaul, iċċitata iktar 'il fuq, punt 43).
- 24 Għal dak li jirrigwarda, b'mod iktar speċifiku, il-produzzjoni ta' provi tal-użu ġenwin mit-trade mark preċedenti fil-kuntest tal-proċedimenti ta' oppożizzjoni, għandu jiġi rrilevat li għalkemm l-Artikolu 42(2) tar-Regolament Nru 207/2009 jipprovdi li, fuq talba tal-applikant għal reġistrazzjoni, il-proprjetarju ta' trade mark li jkun ressaq l-oppożizzjoni għandu jipproduċi provi tal-użu ġenwin minnha u li fin-nuqqas ta' dan l-oppożizzjoni hija miċhuda, l-imsemmi regolament ma għandux dispożizzjoni li tippreċiża t-terminu li fih tali provi għandhom jiġu prodotti.
- 25 Min-naħa l-oħra, ir-Regola 22(2) tar-Regolament Nru 2868/95 tipprovdi, f'dan ir-rigward, li fil-każ li tali talba tiġi ppreżentata, l-UASI għandu jitlob lill-proprjetarju tat-trade mark preċedenti jipprovdi provi tal-użu mit-trade mark jew tal-eżistenza ta' raġunijiet validi għaliex ma kienx hemm użu minnha f'terminu speċifikat minnu.
- 26 F'dan il-każ, id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni tal-UASI applikat din id-dispożizzjoni tal-aħħar u tat lil Vallis K.-Vallis A. terminu sabiex tipproduċi tali prova. Barra minn hekk huwa paċifiku li Vallis K.-Vallis A. ipproduċiet diversi provi tal-użu mit-trade mark preċedenti f'dan it-terminu.
- 27 Imbagħad, għandu jittfakkar li din ir-Regola 22(2) tippreċiża wkoll, fit-tieni sentenza, li jekk il-provi tal-użu mit-trade mark ma jiġux prodotti fit-terminu stabbilit mill-UASI, l-oppożizzjoni għandha tiġi miċhuda.

- 28 F'dan ir-rigward, għalkemm huwa minnu li mill-kliem tal-imsemmija dispożizzjoni jirriżulta li, meta ebda prova tal-użu mit-trade mark ikkonċernata ma tiġi prodotta fit-terminu stabbilit mill-UASI, huwa għandu jiċċad awtomatikament l-oppożizzjoni, tali konklużjoni ma tapplikax, min-naħa l-oħra, meta provi ta' dan l-użu jkunu ġew effettivament prodotti fl-imsemmi terminu.
- 29 Fil-fatt, f'tali każ u sakemm ma jidhirx li l-imsemmija provi huma irrilevanti sabiex jiġi stabbilit l-użu ġenwin mit-trade mark, il-proċedimenti għandhom jittkomplew. Għaldaqstant, b'halma jipprovidi l-Artikolu 42(1) tar-Regolament Nru 207/2009, l-UASI għandu jistieden, ta' spiss kemm ikun meħtieġ, lill-partijiet jipprezentaw l-osservazzjonijiet tagħhom fuq in-notifiki indirizzati lilhom jew fuq il-komunikazzjonijiet tal-partijiet l-oħra. F'tali kuntest, jekk l-oppożizzjoni tiġi miċhuda sussegwentement minhabba l-assenza ta' provi suffiċjenti tal-użu ġenwin mit-trade mark preċedenti, din iċ-ċaħda ma ssirx abbażi tar-Regola 22(2) tar-Regolament Nru 2868/95, li hija dispożizzjoni ta' natura essenzjalment proċedurali, iżda esklużivament abbażi ta' dispożizzjoni sostantiva li tinsab fl-Artikolu 42(2) tar-Regolament Nru 207/2009.
- 30 Minn dak li ntqal jirriżulta li kif ġustament iddeċidiet il-Qorti Ġenerali fis-sentenza appellata, meta b'hal f'dan il-każ, provi meqjusa rilevanti sabiex jiġi stabbilit l-użu mit-trade mark inkwistjoni jkunu ġew prodotti fit-terminu stabbilit mill-UASI skont ir-Regola 22(2) tar-Regolament Nru 2868/95, il-produzzjoni ta' provi addizzjonali ta' tali użu tibqa' possibbli wara l-iskadenza tal-imsemmi terminu. F'tali każ, u kif ġustament iddeċidiet ukoll il-Qorti Ġenerali, l-UASI ma huwa bl-ebda mod ipprojbit, kif tfakkar fil-punti 22 u 23 tas-sentenza preżenti, milli jiehu inkunsiderazzjoni provi prodotti tardivament billi juża s-setgħa diskrezzjonali tiegħu mogħtija lil mill-Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009.
- 31 Minn dan isegwi li l-parti prinċipali tal-uniku aggravju għandha tiġi miċhuda.
- 32 Fit-tieni lok, New Yorker Jeans issostni, permezz tal-parti sussidjarja tal-imsemmi aggravju, li l-Qorti Ġenerali kienet żbaljata meta ma kkonstatatx li, f'dan il-każ, l-UASI abbuża mis-setgħa diskrezzjonali tiegħu meta naqas milli jivverifika jekk il-provi prodotti tardivament kinux rilevanti u jekk l-istadju tal-proċedimenti li fih dawn ġew prodotti kinux jipprekluduh milli jehodhom inkunsiderazzjoni.
- 33 Għal dak li jirrigwarda l-eżerċizzju ta' din is-setgħa diskrezzjonali tal-UASI sabiex eventwalment jiehu inkunsiderazzjoni provi prodotti tardivament, għandu jtfakkar li l-Qorti tal-Ġustizzja diġà ddeċidiet li tali teħid inkunsiderazzjoni mill-UASI, meta jkun meħtieġ li jagħti deċiżjoni fil-kuntest ta' proċedimenti ta' oppożizzjoni, jista' partikolarment jiġi ġġustifikat meta huwa jqis li, minn naħa, l-provi prodotti tardivament jistgħu, *prima facie*, ikunu realment rilevanti għal dak li jikkonċerna r-riżultat tal-oppożizzjoni mressqa quddiemu u, min-naħa l-oħra, l-istadju tal-proċedimenti li fih il-provi jiġu prodotti tardivament u l-fatti relatati ma' dan ma jipprekludux dan it-teħid inkunsiderazzjoni (sentenza UASI vs Kaul, iċċitata iktar 'il fuq, punt 44).
- 34 Madankollu, f'dan ir-rigward, mill-konstatazzjonijiet fattwali mwettqa mill-Qorti Ġenerali, b'mod partikolari fil-punti 33 u 34 tas-sentenza appellata, jirriżulta li t-teħid inkunsiderazzjoni tal-provi prodotti tardivament minn Vallis K.-Vallis A., flimkien mal-provi rilevanti prodotti inizjalment minnha, ippermetta lid-Divizjoni tal-Oppożizzjoni u mbagħad lill-Bord tal-Appell jikkonstataw l-eżistenza ta' użu ġenwin mit-trade mark preċedenti, abbażi tal-fatti u tal-provi rilevanti kollha, u li l-istadju tal-proċedimenti li fih ġew prodotti dawn il-provi addizzjonali u l-fatti relatati ma' dan ma kinux jipprekludu tali produzzjoni.
- 35 Peress li huwa għalhekk paċifiku li t-teħid inkunsiderazzjoni ta' provi addizzjonali prodotti tardivament ippermetta lill-UASI jikkonstata l-eżistenza ta' użu ġenwin mit-trade mark preċedenti, l-argument li permezz tiegħu New Yorker Jeans tilmenta li din il-qorti ma vverifikatx jekk l-imsemmija provi kinux rilevanti, evidentement, ma jistax jiġi milqugħ.

- 36 Barra minn hekk, għandu jiġi rrilevat li, fil-punt 31 tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali kkonstatat li Vallis K.-Vallis A. ma kinitx abbużat mit-termini stabbiliti bl-użu appożitu ta' manuvri li jgħawwlu jew billi wriet negligenza manifesta, iżda li din il-parti kienet sempliċement iproduċiet provi komplementari wara li l-provi rilevanti prodotti minnha inizjalment kienu ġew ikkontestati minn New Yorker Jeans.
- 37 Id-diversi konstatazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali li jinsabu, kif jirriżulta mill-punt 28 tas-sentenza appellata, fost il-kunsiderazzjonijiet li wasslu lil din il-qorti sabiex tiċhad l-argument ta' New Yorker Jeans li l-Bord tal-Appell kien żbaljat meta kkonkluda li d-Divizjoni tal-Oppożizzjoni setgħet, f'dan il-każ, tiegħu inkunsiderazzjoni l-katalogi prodotti tardivament, ma jirrelevaw ebda żball ta' liġi.
- 38 Mill-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti jirriżulta li l-parti sussidjarja tal-uniku aggravju invokat, li permezz tagħha l-appellanti tilmenta li l-Qorti Ġenerali naqset milli tikkonstata l-użu allegatament abbużiv mill-UASI tas-setgħa diskrezzjonali tiegħu mogħtija lil mill-Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009, ma tistax tiġi milqugħa.
- 39 Għaldaqstant, peress li l-uniku aggravju tal-appell ma huwiex fondat fl-ebda waħda miż-żewġ partijiet tiegħu, dan għandu jiġi miċhud.

Fuq l-ispejjeż

- 40 Skont l-Artikolu 184(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja, meta l-appell ma huwiex fondat, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha tiddeċiedi dwar l-ispejjeż.
- 41 Skont l-Artikolu 138(1) tar-Regoli tal-Proċedura, applikabbli għall-proċedura ta' appell skont l-Artikolu 184(1) ta' dawn l-istess regoli, il-parti li ttitlef għandha tbatlha l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu. Peress li New Yorker Jeans tilfet, hemm lok li tiġi ordnata tbatlha l-ispejjeż kif mitlub mill-UASI.

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

1) L-appell huwa miċhud.

2) New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG hija kkundannata għall-ispejjeż.

Firem