



Ġabra tal-ġurisprudenza

Kawża T-131/12

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV

vs

L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)

“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali SPARITUAL — Trade marks Benelux verbali u figurattiva preċedenti SPA u LES THERMES DE SPA — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 8(5) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”

Sommarju — Sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) tal-5 ta’ Mejju 2015

1. *Trade mark Komunitarja — Definizzjoni u kisba tat-trade mark Komunitarja — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Oppożizzjoni mill-proprjetarju ta’ trade mark preċedenti identika jew li tixxiebah li għandha reputazzjoni — Protezzjoni tat-trade mark preċedenti li għandha reputazzjoni estiża għal prodotti jew servizzi li ma jixxibhux — Kundizzjonijiet — Reputazzjoni tat-trade mark fl-Istat Membru jew fil-Komunità — Kuncett — Kriterji ta’ evalwazzjoni*

(Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 8(2) u (5))

2. *Trade mark Komunitarja — Definizzjoni u kisba tat-trade mark Komunitarja — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Oppożizzjoni mill-proprjetarju ta’ trade mark preċedenti identika jew li tixxiebah li għandha reputazzjoni — Protezzjoni tat-trade mark preċedenti li għandha reputazzjoni estiża għal prodotti jew servizzi li ma jixxibhux — Kundizzjonijiet*

(Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 8(5))

3. *Trade mark Komunitarja — Definizzjoni u kisba tat-trade mark Komunitarja — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Oppożizzjoni mill-proprjetarju ta’ trade mark preċedenti identika jew li tixxiebah li għandha reputazzjoni — Protezzjoni tat-trade mark preċedenti li għandha reputazzjoni estiża għal prodotti jew servizzi li ma jixxibhux — Kundizzjonijiet — Reputazzjoni tat-trade mark fl-Istat Membru jew fil-Komunità — Użu minn trade mark bħala parti minn trade mark irregistrata oħra u li għandha reputazzjoni*

(Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009)

4. *Trade mark Komunitarja — Definizzjoni u kisba tat-trade mark Komunitarja — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Oppożizzjoni mill-proprjetarju ta’ trade mark preċedenti identika jew li tixxiebah li għandha reputazzjoni — Protezzjoni tat-trade mark preċedenti li għandha reputazzjoni estiża għal prodotti jew servizzi li ma jixxibhux — Trade mark verbali SPARITUAL u trade marks verbali u figurattiva SPA u LES THERMES DE SPA*

(Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 8(5))

5. *Trade mark Komunitarja — Definizzjoni u kisba tat-trade mark Komunitarja — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Oppożizzjoni mill-proprjetarju ta' trade mark preċedenti identika jew li tixxiebah li għandha reputazzjoni — Protezzjoni tat-trade mark preċedenti li għandha reputazzjoni estiża għal prodotti jew servizzi li ma jixxibhux — Kundizzjonijiet — Rabta bejn it-trade marks*

(Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 8(5))

6. *Trade mark Komunitarja — Definizzjoni u kisba tat-trade mark Komunitarja — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Oppożizzjoni mill-proprjetarju ta' trade mark preċedenti identika jew li tixxiebah li għandha reputazzjoni — Protezzjoni tat-trade mark preċedenti li għandha reputazzjoni estiża għal prodotti jew servizzi li ma jixxibhux — Kundizzjonijiet — Vantaġġ indebitu miksuh mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti — Dannu lill-karattru distintiv jew lir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti*

(Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 8(5))

7. *Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta' appell — Appell minn deċiżjoni ta' diviżjoni tal-Uffiċċju li tiddeċiedi fl-ewwel istanza mibgħut quddiem il-Bord tal-Appell — Kontinwità funzjonali bejn dawn iż-żewġ istanzi — Eżami tal-appell mill-Bord tal-Appell — Portata*

(Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 76)

1. Skont l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 dwar it-trade mark Komunitarja, dwar oppożizzjoni mill-proprjetarju ta' trade mark preċedenti fis-sens tal-paragrafu 2, it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni ma għandhiex tiġi rreġistrata jekk din tkun identika jew jekk tkun tixbah it-trade mark preċedenti, u jekk tkun iddestinata sabiex tiġi rreġistrata għal prodotti jew servizzi li ma jixxibhux dawk li għalihom tkun irreġistrata t-trade mark preċedenti, meta, fil-kuntest ta' trade mark nazzjonali preċedenti, hija għandha reputazzjoni fl-Istat Membru kkonċernat, u li l-użu mingħajr dritt tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni jkun kiseb vantaġġ indebitu mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti jew ikun ta' ħsara għalihom. Għal dak li jikkonċerna t-trade marks irreġistrati quddiem il-Bureau Benelux des marques, it-territorju tal-Benelux għandu jiġi assimilat mat-territorju ta' Stat Membru. Għall-istess motivi bħal dawk li jirrigwardaw il-kundizzjoni ta' reputazzjoni fi Stat Membru, ma jistax għalhekk ikun meħtieġ minn trade mark Benelux li r-reputazzjoni tagħha testendi għat-territorju tal-Benelux kollu. Huwa biżżejjed li din ir-reputazzjoni teżisti f'parti sostanzjali tiegħu, li tista' tikkorrispondi, skont il-każ, għal parti ta' wiehed mill-pajjiżi Benelux.

(ara l-punti 19-21)

2. Ara t-test tad-deċiżjoni.

(ara l-punti 22-24)

3. Il-ksib tal-karattru distintiv ta' trade mark jista', b'mod partikolari, jirriżulta mill-użu tagħha bħala parti minn trade mark irreġistrata oħra. F'tali ċirkustanzi, il-kundizzjoni li għandha tiġi osservata, għat-trasferiment tal-karattru distintiv ta' trade mark irreġistrata għal trade mark irreġistrata oħra li tikkostitwixxi parti minnha, hija li l-pubbliku kkonċernat ikompli jipperċepixxi l-prodotti inkwistjoni bħala li huma ġejjin minn impriża speċifika. Għalhekk, il-proprjetarju ta' trade mark irreġistrata jista', sabiex jiġi stabbilit il-karattru distintiv partikolari u r-reputazzjoni tagħha, jinvoka provi tal-użu tagħha taht forma differenti, bħala parti minn trade mark irreġistrata oħra u li għandha reputazzjoni, bil-kundizzjoni li l-pubbliku kkonċernat ikompli jipperċepixxi l-prodotti inkwistjoni bħala li huma ġejjin mill-istess impriża.

(ara l-punti 32, 33)

4. Ara t-test tad-deċiżjoni.

(ara l-punti 35, 42-44, 58-62)

5. Il-ħsarat imsemmija fl-Artikolu 8(5), tar-Regolament Nru 207/2009 dwar it-trade mark Komunitarja, meta jinholqu, huma l-konsegwenza ta' ċertu grad ta' xebh bejn is-sinjali kunfligġenti, li minħabba f'dan il-pubbliku kkonċernat jagħmel konnessjoni bejn dawn is-sinjali, jiġifieri jistabbilixxi rabta bejn dawn is-sinjali anki jekk ma jhawwadhomx. L-eżistenza ta' rabta bħal din għandha tiġi evalwata b'mod globali, billi jittiehdu inkunsiderazzjoni l-fatturi rilevanti kollha tal-każ ineżami, b'mod partikolari, il-grad ta' xebh bejn is-sinjali kunfligġenti, in-natura tal-prodotti jew tas-servizzi li għalihom it-trade marks kunfligġenti huma rreġistrati rispettivament, inkluż il-grad ta' xebh jew ta' nuqqas ta' xebh bejn dawn il-prodotti jew servizzi kif ukoll il-pubbliku kkonċernat, l-intensità tar-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti u l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni f'moħħ il-pubbliku.

(ara l-punt 48)

6. Il-kunċett ta' vantaġġ indebitu miksub mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark huwa ddenominat ukoll bit-terminu "parassitiżmu". Dan ma huwiex marbut mal-ħsara sostnuta mit-trade mark, iżda mal-vantaġġ miksub mit-terzi mill-użu mingħajr dritt tas-sinjal li jixxiebah jew li huwa identiku għaliha. Dan jinkludi b'mod partikolari l-każijiet fejn, permezz ta' trasferiment tal-immagni tat-trade mark jew tal-karatteristiċi li hija tixxhet lejn il-prodotti koperti mis-sinjal identiku jew li jixxiebah, ikun hemm sfruttament manifest minn fuq it-trade mark li għandha reputazzjoni.

Iktar mal-evokazzjoni tat-trade mark preċedenti mit-trade mark sussegwenti tkun immedjata u b'saħħitha, iktar ma tkun kbira l-probabbiltà li l-użu attwali jew futur tat-trade mark sussegwenti jikseb vantaġġ indebitu mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti, jew ikun ta' ħsara għalihom. Barra minn hekk, iktar mal-karattru distintiv u r-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti jkunu sinjifikattivi, iktar l-eżistenza ta' ħsara tkun faċilment aċċettata. Huwa possibbli, b'mod partikolari, fil-każ ta' oppożizzjoni bbażata fuq trade mark li tgawdi minn reputazzjoni eċċezzjonalment għolja, li l-probabbiltà mhux ipotetika ta' riskju futur ta' ħsara jew ta' vantaġġ indebitu miksub mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni tkun tant evidenti li l-parti li qed topponi ma jkollhiex għalfejn tinvoka u lanqas li tipproduċi l-prova ta' element fattwali ieħor għal dan il-għan. Minbarra dan, il-proprjetarju tat-trade mark preċedenti ma huwiex obligat jipproduċi prova tal-eżistenza ta' ħsara effettiva u attwali għat-trade mark tiegħu. Huwa għandu biss jipproduċi provi li abbazi tagħhom ikun jista' jiġi konkluz li *prima facie* teżisti probabbiltà futura, li ma tkunx ipotetika, ta' vantaġġ indebitu jew ta' ħsara.

(ara l-punti 51, 52)

7. Mill-kontinwità funzjonali bejn id-diversi dipartimenti tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) jirriżulta li, fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 76 tar-Regolament Nru 207/2009 dwar it-trade mark Komunitarja, il-Bord tal-Appell tal-Uffiċċju huwa marbut illi jibbaża d-deċiżjoni tiegħu fir-rigward tal-punti kollha ta' fatt u ta' liġi preżenti fid-deċiżjoni kkontestata quddiemu u fir-rigward ta' dawk ippreżentati mill-parti jew partijiet fil-proċedimenti quddiem id-diviżjoni li ddecidiet fil-prim'istanza, jew, sugġett biss għall-Artikolu 76(2), waqt il-proċedimenti ta' appell. B'mod partikolari, il-portata tal-eżami li l-Bord tal-Appell għandu l-obbligu jwettaq fir-rigward tad-deċiżjoni kkontestata quddiemu ma hijiex, bħala regola generali, iddeterminata esklużivament mir-raġunijiet invokati mill-parti jew mill-partijiet fil-proċedimenti quddiemu.

(ara l-punt 56)