



Ġabra tal-ġurisprudenza

KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI
WAHL
ipprezentati fis-17 ta' Mejju 2017¹

Kawża C-501/15 P

L-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

vs

Cactus SA

“Appell — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikoli 15, 28 u 42 — Sinjal figurattiv li jinkludi l-element verbali CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ — Oppozizzjoni mis-sid ta' trade marks Komunitarji preċedenti li jinkludu l-element verbali CACTUS — Portata ta' dawk it-trade marks preċedenti — Servizzi ta' bejgħ bl-imnut — Valutazzjoni tal-użu ġenwin ta' trade mark figurattiva f'ċirkustanzi fejn tintuża biss parti mit-trade mark irreġistrata”

1. Permezz tal-appell tiegħu, l-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) jitlob l-annullament tas-sentenza tal-Qorti Ġenerali fil-Kawża T-24/13². F'dik is-sentenza, il-Qorti Ġenerali annullat id-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell tal-EUIPO, li min-naħa tiegħu annulla d-deċiżjoni tad-Divizzjoni tal-Oppozizzjoni sa fejn din ikkonstatat li ġie ssostanzjat l-użu ġenwin ta' trade marks preċedenti.

2. Il-każ iqajjem żewġ kwistjonijiet ewlenin. It-tnejn li huma jirreferu, partikolarment, għall-kunċett tal-“użu ġenwin” fis-sens tal-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 207/2009³. Minn naħa, il-każ jittratta l-portata tal-protezzjoni li għandha tingħata lil trade mark preċedenti fejn, minbarra riferiment ġenerali għall-klassi rilevanti tal-prodotti u servizzi, fil-mument tar-reġistrazzjoni ma nġhatat l-ebda indikazzjoni speċifika rigward il-prodotti u s-servizzi koperti mit-trade mark. F'dak ir-rigward, il-każ jipprovdi opportunità għall-Qorti tal-Ġustizzja biex tikkjarifika l-ġurisprudenza tagħha li tiddevolvi mis-sentenzi *IP Translator*⁴ u *Praktiker*⁵. Min-naħa l-oħra, il-każ jistieden lill-Qorti tal-Ġustizzja tikkjarifika kif għandu jiġi evalwat l-użu ġenwin ta' trade mark kumplessa fejn, fil-prattika, it-trade mark tintuża b'mod imqassar.

1 Lingwa oriġinali: l-Ingliż.

2 Sentenza tal-15 ta' Lulju 2015, Cactus vs UASI — Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ), T-24/13, mhux ippubblikata, EU:T:2015:494 (iktar 'il quddiem is-“sentenza appellata”).

3 Regolament tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2009 dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU 2009 L 78, p. 1, iktar 'il quddiem ir-“Regolament dwar it-trade mark”).

4 Sentenza tad-19 ta' Ġunju 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361 (iktar 'il quddiem is-“sentenza IP Translator”).

5 Sentenza tas-7 ta' Lulju 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, EU:C:2005:425 (iktar 'il quddiem is-“sentenza Praktiker”).

I. Il-kuntest ġuridiku

3. L-Artikolu 15(1) tar-Regolament dwar it-trade mark jipprovdi:

“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.

Dawn li ġejjin jikkostitwixxu użu kif inhu mifhum fl-ewwel subparagrafu:

(a) l-użu ta' trade mark Komunitarja f'forma li hija differenti imma biss fir-rigward ta' ċerti elementi li ma jbidlux il-karattru distintiv tal-marka [trade mark] fil-forma kif hija giet registrata;

[...]

4. L-Artikolu 28 tar-Regolament dwar it-trade mark jipprovdi:

“Il-Prodotti u s-servizzi li għalihom tkun saret applikazzjoni għal trade mark Komunitarja għandhom jiġu klassifikati skont is-sistema ta' klassifikazzjoni speċifikata fir-Regolament ta' Implimentazzjoni.”

5. L-Artikolu 42(2) tar-Regolament dwar it-trade mark jittratta l-eżaminazzjoni tal-oppożizzjoni. Huwa jipprovdi:

“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.”

6. Taht l-intestatura “Lista ta' objettivi [prodotti] u servizzi”, ir-Regola 2 tar-Regolament (KE) Nru 2868/95⁶ taqra: “1. Il-klassifika komuni msemmija f'Artikolu 1 tal-Ftehim ta' Nizza dwar il-Klassifika Internazzjonali ta' Prodotti u servizzi għall-Iskopijiet ta' Registrazzjoni ta' Marki tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat, għandu jiġi applikat għall-klassifika tal-prodotti u servizzi.

2. Il-lista ta' prodotti u servizzi għandha tinkiteb b'tali mod li tindika b'mod ċar in-natura tal-prodotti u servizzi u li thalli kull oġġett [prodotti] jew servizz li jiġi kklassifikat taht klassi waħda biss tal-Klassifikazzjoni NICE [Klassifikazzjoni ta' Nizza].

3. Il-prodotti u s-servizzi għandhom, generalment, jiġu miġbura skond il-klassijiet tal-Klassifikazzjoni NICE [Klassifikazzjoni ta' Nizza], b'kull grupp ikun preċedut bin-numru tal-klassi ta' dik il-Klassifikazzjoni li taħtha jaqa' dak il-grupp ta' prodotti u servizzi u muri fl-ordni tal-klassijiet taht dik il-Klassifikazzjoni.

⁶ Regolament tal-Kummissjoni, tat-13 ta' Diċembru 1995, li jimplementa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 189, iktar 'il quddiem ir-“Regolament ta' Implementazzjoni”).

4. Il-klassifika ta' prodotti u servizzi għandha sservi esklussivament għal għanijiet amministrattivi. Għalhekk, prodotti u servizzi ma jistgħux jiġu meqjusa li huma simili għal xulxin minhabba li jidhru fl-istess klassi taħt il-Klassifikazzjoni NICE [Klassifikazzjoni ta' Nizza], u prodotti u servizzi ma jistgħux jiġu meqjusa li ma għandhomx x'jaqsmu ma' xulxin minhabba li jidhru fi klassijiet differenti taħt il-Klassifikazzjoni NICE [Klassifikazzjoni ta' Nizza].”

II. Il-fatti li wasslu għall-kawża

7. Is-sentenza appellata tiddekrivi l-isfond tal-każ b'dan il-mod.

8. Fit-13 ta' Awwissu 2009, Isabel Del Rio Rodriguez ipprezentat applikazzjoni għar-registrazzjoni ta' trade mark Komunitarja mal-EUIPO abbażi tar-Regolament dwar it-trade mark.

9. Ir-registrazzjoni bhala trade mark kienet mitluba għas-sinjal figurattiv li jinkludi l-elementi verbali CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ.

10. Il-prodotti u servizzi li għalihom intalbet ir-registrazzjoni huma fil-klassijiet 31, 39 u 44 tal-Ftehim ta' Nizza dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-registrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat (iktar 'il quddiem il-“Klassifikazzjoni ta' Nizza”)⁷.

11. L-applikazzjoni għat-trade mark giet ippubblikata fl-14 ta' Diċembru 2009.

12. Fit-12 ta' Marzu 2010. Cactus SA (iktar 'il quddiem “Cactus”) ressqet oppożizzjoni, skont l-Artikolu 41 tar-Regolament dwar it-trade mark, kontra r-registrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni.

13. Insostenn tal-oppożizzjoni tagħha, Cactus invokat it-trade marks Komunitarji rreġistrati preċedentement (iktar 'il quddiem it-“trade marks preċedenti ta' Cactus”). Speċifikament, l-oppożizzjoni kienet ibbażata, minn naħa, fuq it-trade mark Komunitarja verbali CACTUS (iktar 'il quddiem it-“trade mark verbali preċedenti”) irreġistrata fit-18 ta' Ottubru 2002 għal prodotti u servizzi fil-klassijiet 2, 3, 5 sa 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23 sa 35, 39, 41 u 42⁸. Min-naħa l-oħra, l-oppożizzjoni kienet ibbażata fuq it-trade mark Komunitarja figurattiva (iktar 'il quddiem it-“trade mark figurattiva preċedenti”) irreġistrata fis-6 ta' April 2001 għall-istess prodotti u servizzi koperti mit-trade mark verbali, bl-eċċezzjoni ta' “oġġetti tal-ikel mhux inkluzi fi klassijiet oħrajn; fjuri u pjanti naturali, żrieragh; frott u hxejjex friski” fil-klassi 31.

14. L-oppożizzjoni, li kienet ibbażata fuq l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament dwar it-trade mark, kienet diretta kontra l-prodotti u s-servizzi kollha koperti mit-trade mark li għaliha saret applikazzjoni u kienet ibbażata fuq il-prodotti u s-servizzi kollha koperti minn trade marks preċedenti.

7 Il-Klassifikazzjoni ta' Nizza tinkludi lista ta' klassijiet akkumpanjati minn noti ta' spjegazzjoni. Sa mill-1 ta' Jannar 2002 din il-klassifikazzjoni hija magħmula minn 34 klassi għal prodotti u 11-il klassi għal servizzi. Kull klassi hija komposta minn diversi indikazzjonijiet ġenerali li jiffurmaw l-intestatura tal-klassi, u mil-lista alfabetika tal-prodotti u servizzi. Il-prodotti u servizzi inkwistjoni hawnhekk huma dawn. Klassi 31: “Żrieragh, fjuri u pjanti naturali”; klassi 39: “Servizzi ta' hżin, kunsinna u ġarr ta' kull xorta ta' demel, fertilizzanti, żrieragh, fjuri, xtieli, sigar, għodda u oġġetti tal-ġardinagg”; klassi 44: “Xogħol fil-ġnien, mixtliet, ortikultura”.

8 Għal ċerti klassijiet, dawn il-prodotti u servizzi jikkorrispondu għad-deskrizzjoni li ġejja. Klassi 31: “Prodotti tal-ikel mhux inkluzi fi klassijiet oħrajn; fjuri u pjanti naturali, żrieragh; frott u hxejjex friski; appartu l-kaktus, żrieragh tal-kaktus u b'mod iktar ġenerali, pjanti u żrieragh tal-familja tal-kaktus”; klassi 35: “Pubblicità, ġestjoni ta' negozju, fosthom il-ġestjoni tal-hwienet, ġestjoni ta' hwienet b'artikoli għad-DIY u l-ġardinagg, ġestjoni ta' supermarket jew ipermarkit; amministrazzjoni kummerċjali, xoghlijiet ta' ufficcju, fosthom il-pubblicità, pubblicità radjufonika u/jew televiżiva, tqassim tar-reklami, pubblikazzjoni ta' testi pubbliċitarji, reklamar bil-posta diretta; studji tas-suq; reklamar fuq barra; assistenza fil-ġestjoni ta' negozju; dimostrazzjoni tal-prodotti, distribuzzjoni tal-kampjuni; stħarriġ tal-opinjoni; reklutaġġ tal-persunal; analiżi tal-prezz tal-kost; relazzjonijiet pubbliċi”; klassi 39: “Trasport, imballaġġ u hżin tal-merkanzija; organizzazzjoni tal-vjaġġi, inkluz it-trasport ta' oġġetti; hżin tal-merkanzija, kiri ta' hżin u/jew imhażen; kunsinna tal-prodotti; servizzi ta' kurrier”.

15. Permezz ta' deċiżjoni tat-2 ta' Awwissu 2011, id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni laqgħet l-oppożizzjoni għal “żrieragħ, fjuri u pjanti naturali” fil-klassi 31 u “xogħol fil-ġnien, mixtliet, ortikultura” fil-klassi 44, koperti mit-trade mark verbali preċedenti. Għalhekk, ir-registrazzjoni tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha giet irrifjutata għal dawk il-prodotti u servizzi, iżda aċċettata għas-servizzi fil-klassi 39.

16. Id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni kkunsidrat, *inter alia*, li, wara t-talba ta' I. Del Rio Rodríguez biex Cactus tipprova li t-trade marks preċedenti ntużaw ġenwinament, l-evidenza mressqa mir-rikorrenti wriet l-użu ġenwin tat-trade mark verbali preċedenti għal “fjuri u pjanti naturali, żrieragħ; frott u hxejjex friski; appartu l-kaktus, żrieragħ tal-kaktus u b'mod iktar ġenerali, pjanti u żrieragħ tal-familja tal-kaktus” fil-klassi 31 u s-servizzi ta' “bejgħ bl-imnut ta' pjanti u fjuri naturali, żrieragħ; frott u hxejjex friski” fil-klassi 35.

17. Fit-28 ta' Settembru 2011, I. Del Rio Rodríguez ressqet appell amministrattiv kontra d-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni.

18. Permezz ta' deċiżjoni tad-19 ta' Ottubru 2012 (iktar 'il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”), it-Tieni Bord tal-Appell tal-EUIPO laqa' l-appell u ċaħad l-oppożizzjoni fl-intier tagħha. B'mod partikolari, dan irrileva li d-Divizjoni tal-Oppożizzjoni żbaljat meta kkunsidrat li Cactus ressqet prova ta' użu ġenwin tat-trade marks preċedenti ta' Cactus għas-servizzi ta' “bejgħ bl-imnut ta' pjanti u fjuri naturali, żrieragħ; frott u hxejjex friski” fil-klassi 35. Speċifikament, il-Bord tal-Appell ikkonstata li (i) dawk is-servizzi ma kinux koperti minn trade marks preċedenti ta' Cactus; (ii) għalkemm Cactus talbet l-użu fir-rigward tas-“servizzi ta' supermarket”, dawk is-servizzi mhux biss ma kinux koperti mit-trade marks preċedenti ta' Cactus, iżda lanqas ma kien ġie pprovat l-użu ġenwin fir-rigward ta' dawk is-servizzi u (iii) il-“ġestjoni ta' supermarkets u ipermarkits” fil-klassi 35, li hija koperta mit-trade marks preċedenti ta' Cactus, tikkorrispondi għas-servizzi tal-ġestjoni pprovduti lil impriżi terzi, bir-riżultat li dak is-servizz għandu jitqies differenti minn servizzi bl-imnut fir-rigward tan-natura, l-iskop u l-utenti finali tiegħu li għalihom huwa maħsub. Il-Bord tal-Appell ikkunsidra wkoll li Cactus ma kinitx ressqet prova, għall-perijodu bejn l-14 ta' Diċembru 2004 u t-13 ta' Diċembru 2009, tal-użu ġenwin tat-trade marks preċedenti ta' Cactus għal kwalunkwe mill-prodotti jew servizzi koperti minn dawk it-trade marks.

III. Il-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali

19. Permezz ta' rikors ipprezentat fil-21 ta' Jannar 2013, Cactus talbet lill-Qorti Ġenerali tannulla d-deċiżjoni kkontestata.

20. Fis-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali annullat id-deċiżjoni kkontestata sa fejn l-oppożizzjoni giet miċhuda minhabba li s-servizzi ta' “bejgħ bl-imnut ta' pjanti u fjuri naturali, żrieragħ; frott u hxejjex friski” fil-klassi 35 ma kinux koperti mit-trade marks preċedenti ta' Cactus u fir-rigward ta' “fjuri u pjanti naturali, żrieragħ” fil-klassi 31, u ċaħdet il-kumpliment tar-rikors.

IV. Il-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja u t-talbiet tal-partijiet

21. Permezz tal-appell tiegħu, ipprezentat fil-Qorti tal-Ġustizzja fit-22 ta' Settembru 2015, l-EUIPO talab lill-Qorti tal-Ġustizzja joghġobha:

- tannulla s-sentenza appellata;
- tikkundanna lil Cactus għall-ispejjeż.

22. Cactus titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tiċħad l-appell u tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż.

23. It-trattazzjonijiet tal-partijiet instemgħu fis-seduta tad-29 ta' Marzu 2017.

V. Analizi

24. L-EUIPO jistrieħ fuq żewġ aggravji insostenn tal-appell tiegħu.

25. Fl-ewwel aggravju jirriveleva li s-sentenza appellata tikser l-Artikolu 28 tar-Regolament dwar it-trade mark, moqri flimkien mar-Regola 2 tar-Regolament ta' Implementazzjoni, għaliex il-kopertura tal-intestatura tal-klassi 35 giet assimilata għas-servizzi kollha li jappartjenu għal dik il-klassi.

26. Fit-tieni aggravju, l-EUIPO jirriveleva li s-sentenza appellata tikser l-Artikoli 42(2) u 15(1) tar-Regolament dwar it-trade mark peress li l-Qorti Ġenerali stabbilixxiet li l-użu tal-element figurattiv, jiġifieri logo li juri kaktus stilizzat, mingħajr l-element verbali ma jibdilx il-karattru distintiv tat-trade mark figurattiva kif irregistrata.

A. L-ewwel aggravju: trade mark tista' tkopri servizzi ta' bejgħ bl-imnut għalkemm dawn is-servizzi ma jkunux imsemmijin fil-lista alfabetika tal-klassi 35 tal-Klassifikazzjoni ta' Nizza?

1. Introduzzjoni

27. Dan l-aggravju jindirizza l-possibbiltà tar-reġistrazzjoni tat-trade marks għal servizzi ta' bejgħ bl-imnut u l-użu tal-intestaturi tal-klassijiet biex jindikaw il-prodotti u s-servizzi koperti minn trade mark. Iqajjem ukoll kwistjoni importanti rigward l-impatt tal-komunikazzjonijiet, ippublikati mill-EUIPO fir-rigward tal-prattika tar-reġistrazzjoni tiegħu, fuq il-portata tal-protezzjoni mogħtija mit-trade mark.

28. F'sens iktar wiesa', dan l-aggravju jittratta l-ambitu tal-protezzjoni li għandha tingħata lil trade mark preċedenti meta l-intestaturi tal-klassi ġenerali tal-Klassifikazzjoni ta' Nizza jkunu ġew applikati biex jindikaw il-prodotti u servizzi li għandhom jiġu koperti mit-trade mark. Wara r-reġistrazzjoni tat-trade marks preċedenti ta' Cactus, il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja llimitat il-possibbiltà tal-applikanti tat-trade mark li jirreferu sempliċement għall-intestaturi tal-klassi ġenerali biex jindikaw il-prodotti u s-servizzi li għandhom jiġu koperti mit-trade mark. Ipprovdiet ukoll gwida dwar il-kundizzjonijiet li taħthom jistgħu jiġu permessi r-reġistrazzjonijiet tat-trade mark għal servizzi ta' bejgħ bl-imnut.

29. Minn naħa, fil-kawża *IP Translator*, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat li "bil-għan li josserva r-rekwiziti ta' ċarezza u ta' preċiżjoni, [...] l-applikant għal trade mark nazzjonali li juża l-indikazzjonijiet ġenerali kollha tal-intestatura ta' klassi partikolari tal-Klassifikazzjoni ta' Nice sabiex jidentifika l-prodotti jew is-servizzi li għalihom tintalab il-protezzjoni tat-trade mark, għandu jispeċifika jekk l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tiegħu tirrigwardax il-prodotti jew is-servizzi kollha elenkati fil-lista alfabetika tal-klassi partikolari kkonċernata jew jekk tirrigwardax biss lil xi wħud minn dawn il-prodotti jew servizzi. Fil-każ fejn l-applikazzjoni tkun tirrigwarda biss lil xi wħud mill-prodotti jew servizzi msemmija, l-applikant ikun marbut li jispeċifika liema prodotti jew servizzi li jiffurmaw parti mill-klassi msemmija huma koperti"⁹.

30. Min-naħa l-oħra, fis-sentenza *Praktiker*, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li filwaqt li trade mark tista' tkopri servizzi ta' bejgħ bl-imnut, "l-applikant għandu jiġi mitlub jispeċifika l-merkanzija jew it-tipi ta' merkanzija li għalihom jirreferu dawn is-servizzi"¹⁰ fl-applikazzjoni.

⁹ Sentenza *IP Translator*, punt 61.

¹⁰ Sentenza *Praktiker*, punt 50.

31. Fis-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali kkonstatat li l-istqarrija tal-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza *IP Translator* ma taffettwax il-portata tal-protezzjoni mogħtija mit-trade marks preċedenti ta' Cactus u li d-denominazzjoni tal-intestatura tal-klassi 35 tkopri s-“servizzi kollha inklużi f'dik il-klassi” [traduzzjoni mhux uffiċjali], inklużi servizzi li jikkonsistu fil-bejgħ bl-imnut tal-prodotti. Skont il-Qorti Ġenerali, il-protezzjoni tat-trade marks Komunitarji preċedenti testendi għal servizzi ta' bejgħ bl-imnut relatati mal-kummerċ ta' kull prodott, għaliex dawn it-trade marks ġew ipprezentati qabel id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza *Praktiker*. Għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti Ġenerali kkonkludiet li t-trade marks Komunitarji preċedenti huma protetti fir-rigward tas-servizzi ta' “bejgħ bl-imnut ta' pjanti u fjuri naturali, żrieragħ; frott u hxejjex friski”¹¹.

32. Skont l-EUIPO, il-Qorti Ġenerali skorrettement applikat l-awtorità li tiddevolvi mis-sentenza *IP Translator* u llimitat skorrettement l-applikazzjoni tas-sentenza *Praktiker* f'relazzjoni mat-trade marks preċedenti ta' Cactus. Fil-fehma tal-EUIPO, dan jammonta għal ksur tal-Artikolu 28 tar-Regolament dwar it-trade mark, moqri flimkien mar-Regola 2 tar-Regolament ta' Implementazzjoni. Peress li la s-servizzi ta' bejgħ bl-imnut bhala tali u lanqas is-servizzi ta' “bejgħ bl-imnut ta' pjanti u fjuri naturali, żrieragħ; frott u hxejjex friski” ma huma inklużi fil-lista alfabetika tal-klassi 35, it-trade marks preċedenti ta' Cactus ma humiex protetti għal dawn is-servizzi.

33. Cactus tikkunsidra li l-ilmenti tal-EUIPO huma ineffettivi u li l-ewwel aggravju għandu jiġi miċhud bhala infondat.

2. Il-prattika tal-EUIPO

34. Bhala punt preliminari, huwa utli li wieħed josserva li l-prodotti u servizzi li għalihom huma applikati t-trade marks Komunitarji huma kklassifikati f'konformità mal-klassifikazzjoni komuni prevista fl-Artikolu 1 tal-Klassifikazzjoni ta' Nizza. F'konformità mar-Regola 2 tar-Regolament ta' Implementazzjoni, il-lista tal-prodotti u servizzi għandha tiġi fformulata b'tali mod li tindika biċ-ċar in-natura tal-prodotti u servizzi u tippermetti li kull entrata tiġi kklassifikata preferibbilment fi klassi waħda biss tal-Klassifikazzjoni ta' Nizza.

35. Qabel ma ngħatat is-sentenza *IP Translator* mill-Qorti tal-Ġustizzja, l-EUIPO aċċetta applikazzjonijiet għal trade mark li jsemmu waħda jew diversi intestaturi tal-klassi mingħajr il-bżonn ta' indikazzjoni dwar liema prodott u servizzi kellhom jiġu koperti mit-trade mark li saret applikazzjoni għaliha. Speċifikament, f'dak il-kuntest, il-Komunikazzjoni Nru 4/03 tal-President tal-Uffiċċju¹² spjegat il-prattika ta' dak li kien l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni tas-Suq Intern rigward l-intestaturi tal-klassijiet. Minn naħa, kien permess l-użu ta' indikazzjonijiet ġenerali li jiffurmaw l-intestaturi tal-klassijiet. L-ebda minnhom ma tqieset vaga wisq jew indefinita. Min-naħa l-oħra, kien ikkunsidrat li d-denominazzjoni tal-intestatura tal-klassi sħiħa ta' klassi specifika kienet tkopri l-prodotti u s-servizzi kollha li *potenzjalment* jaqgħu fi hdan il-klassi inkwistjoni (l-approċċ li jiġbor kollox fih).

36. Wara li ngħatat is-sentenza *IP Translator* fid-19 ta' Ġunju 2012, l-EUIPO ssostitwixxa l-Komunikazzjoni Nru 4/03 bil-Komunikazzjoni Nru 2/12¹³. Tal-aħhar tistabbilixxi distinzjoni li tiddependi mid-data li fiha saret l-applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja. Rigward trade marks Komunitarji li saret applikazzjoni għalihom fil-21 ta' Ġunju 2012 jew wara, l-applikanti għandhom espressament jiddikjaraw l-intenzjoni tagħhom li jkopru l-prodotti u s-servizzi kollha fil-lista alfabetika ta' klassi partikolari. Rigward trade marks Komunitarji li saret applikazzjoni għalihom qabel id-data

¹¹ Punti 36 sa 39 tas-sentenza appellata.

¹² Komunikazzjoni Nru 4/03 tal-President tal-Uffiċċju tas-16 ta' Ġunju 2003, li tirrigwarda l-użu tal-intestaturi ta' klassijiet fil-listi ta' prodott u ta' servizzi għall-applikazzjonijiet u r-registrazzjonijiet tat-trade marks Komunitarji.

¹³ Komunikazzjoni Nru 2/12 tal-President tal-Uffiċċju tal-20/06/2012, li tirrigwarda l-użu tal-intestaturi ta' klassijiet fil-listi ta' prodott u ta' servizzi għall-applikazzjonijiet u r-registrazzjonijiet tat-trade marks Komunitarji.

limitu tal-21 ta' Ġunju 2012, l-użu tal-indikazzjonijiet generali ta' intestatura tal-klassi huwa mifhum li jimplika li l-applikazzjoni kienet testendi għall-prodotti jew servizzi kollha tal-lista alfabetika ta' klassi partikolari. Kif semmejt iktar 'il fuq, fil-passat kien preżunt li tali pretensjoni tkopri, f'konformità mal-approċċ li jiġbor kolloxx fih, il-prodotti jew servizzi kollha li jiffurmaw parti minn klassi partikolari.

37. Kif jirrileva l-EUIPO, id-distinzjoni bejn, minn naħa, il-prodotti jew is-servizzi tal-lista alfabetika ta' klassi partikolari u, min-naħa l-oħra, il-prodotti jew is-servizzi li potenzjalment jaqgħu f'dik il-klassi partikolari, hija waħda importanti. Dan peress li mhux il-prodotti u servizzi kollha possibbli li jiffurmaw parti minn klassi partikolari huma previsti fil-lista alfabetika.

38. Dan iwassalni għall-impatt tad-dikjarazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza *IP Translator* dwar il-portata tal-protezzjoni mogħtija mit-trade marks irreġistrati qabel l-ġhoti tal-imsemmija sentenza.

3. Il-ġurisprudenza u l-portata tagħha

a) Is-sentenza *IP Translator*

39. Is-sentenza reċenti fil-kawża *Brandconcern*, li nqatgħat wara li ntemmet il-proċedura bil-miktub fil-każ preżenti, ikkjarifikat il-portata tad-dikjarazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza *IP Translator* rigward trade marks irreġistrati qabel inqatgħat l-imsemmija sentenza¹⁴.

40. Waqt li ddeċidiet l-appell fis-sentenza *Brandconcern*, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat li d-dikjarazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza *IP Translator* ma tirrigwardax lis-sidien ta' trade marks diġà rreġistrati, iżda biss applikanti (ġodda) għal trade marks. Speċifikament, hija kkonstatat li l-unika intenzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja kienet li tispeċifika r-rekwiziti li għalihom għandhom jiġu sugġetti applikanti għal trade marks nazzjonali, li jużaw l-indikazzjonijiet generali ta' klassi biex jidentifikaw il-prodotti u s-servizzi li għalihom intalbet il-protezzjoni tat-trade mark. Dawn ir-rekwiziti huma intiżi biex jiżguraw li jkun possibbli li jiġi ddeterminat b'ċertezza l-ambitu tal-protezzjoni mogħtija minn trade mark meta applikant għal trade mark juża l-indikazzjonijiet kollha inklużi f'intestatura tal-klassi. Il-Qorti tal-Ġustizzja spjegat ukoll li s-sentenza *IP Translator* ma kellha ebda effett fuq il-validità tal-approċċ previst fil-Komunikazzjoni Nru 4/03 għal trade marks irreġistrati qabel dik is-sentenza¹⁵.

41. Fi kliem ieħor, id-dikjarazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja ma kinitx meqjusa applikabbli għal trade marks irreġistrati qabel l-ġhoti tal-imsemmija sentenza.

42. Dik il-konklużjoni għandha tkun valida ugwalment hawnhekk: il-Qorti Ġenerali ma tistax tiġi kkritikata talli kkunsidrat li d-dikjarazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza *IP Translator* ma thallix impatt fuq il-portata tal-protezzjoni mogħtija mit-trade marks irreġistrati qabel l-adozzjoni tal-imsemmija sentenza¹⁶.

43. Il-fatt li, permezz tal-Komunikazzjoni Nru 2/12, l-EUIPO adotta approċċ gdid li wkoll huwa marbut mat-trade marks irreġistrati qabel il-21 ta' Ġunju 2012 ma jibdel xejn minn dan.

¹⁴ Sentenza tas-16 ta' Frar 2017, *Brandconcern vs EUIPO u Scooters India*, C-577/14 P, EU:C:2017:122.

¹⁵ Punti 29 sa 32.

¹⁶ Kull interpretazzjoni oħra ttellef l-iskop tal-emenda tal-Artikolu 28 tar-Regolament Nru 207/2009, introdott bir-Regolament (UE) Nru 2424/2015 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 (ĠU 2015 L 341, p. 21). Abbazi ta' dak ir-Regolament, ġiet miżjuda dispożizzjoni tranżizzjonali għall-Artikolu 28 li tippermetti lill-proprietarji ta' trade marks tal-Unjoni Ewropea li saret applikazzjoni għalihom qabel it-22 ta' Ġunju 2012 u rreġistrati b'rabta mal-intestatura shiha ta' klassi tal-Klassifikazzjoni ta' Nizza jiddikjaraw, qabel l-24 ta' Settembru 2016, li l-intenzjoni tagħhom, qabel id-data tal-preżentata tal-applikazzjoni, kienet li japplikaw għall-protezzjoni għal prodotti jew servizzi differenti minn dawk li jaqgħu taht is-sens letterali tal-intestatura iżda li jinsabu fil-lista alfabetika ta' din il-klassi.

44. Kif innotat iktar 'il fuq, abbażi ta' dik il-Komunikazzjoni, l-EUIPO irreveda l-prattika tiegħu relatata mat-trade marks irregistrati preċedentement: għal dawk it-trade marks, l-użu tal-indikazzjonijiet generali ta' intestatura tal-klassi kien mifhum li jfisser li l-protezzjoni mogħtija mit-trade mark kienet testendi għall-prodotti jew is-servizzi kollha *fil-lista alfabetika* ta' klassi partikolari, iktar milli għall-prodotti jew is-servizzi kollha li (potenzjalment) jaqgħu f'dik il-klassi partikolari, kif kien il-każ qabel.

45. B'mod sempliċi, il-portata tal-protezzjoni mogħtija mit-trade marks li ġew irregistrati ma tistax tinbidel abbażi ta' komunikazzjoni mhux vinkolanti. Ikun kuntrarjament għall-istabbiltà tat-trade marks irregistrati¹⁷ jekk l-EUIPO jkollu s-setgħa biex, permezz ta' komunikazzjoni, jillimita l-kopertura tat-trade marks diġà rregistrati.

46. F'dan ir-rigward, ma għandux jintesa' li l-komunikazzjonijiet tal-EUIPO inkwistjoni għandhom l-għan li jispjegaw u jikkjarifikaw il-prattika tal-EUIPO fl-eżaminazzjoni tal-applikazzjonijiet għal trade marks Komunitarji. Dawn ma humiex legalment vinkolanti. Meta ġew irregistrati t-trade marks preċedenti ta' Cactus, l-EUIPO aċċetta r-registrazzjoni ta' trade marks għal servizzi ta' bejgħ bl-innut fil-klassi 35 u, ma għet espressa l-ebda limitazzjoni dwar l-użu tal-intestaturi tal-klassi għal prodotti u servizzi koperti mit-trade mark fil-komunikazzjonijiet rilevanti jew, biex niġu f'dan, fil-ġurisprudenza¹⁸.

47. B'kuntrast għall-istqarrijiet tal-EUIPO fis-seduta, il-kunsiderazzjonijiet imsemmija iktar 'il fuq ma humiex kontradetti bl-interpretazzjoni tas-sentenza *Brandconcern*. Huwa minnu li l-Qorti tal-Ġustizzja mhux biss irrilevat li d-dikjarazzjoni tagħha fis-sentenza *IP Translator* ma tapplikax għal trade marks li kienu diġà ġew irregistrati, iżda wkoll, speċifikament, l-approċċ invalidat mill-Qorti Ġenerali li trade mark preċedenti li tirreferi għall-intestatura tal-klassi rilevanti (f'dak il-każ il-klassi 12) kellha tiġi interpretata fis-sens li hija intiża biex tipproteġi dik it-trade mark għall-prodotti kollha *fil-lista alfabetika* tal-klassi rilevanti, f'konformità mal-approċċ stabbilit fil-Komunikazzjoni Nru 2/12 għal trade marks irregistrati qabel l-għoti tas-sentenza *IP Translator*¹⁹. Skont l-EUIPO, dan ifisser li għandu jiġi aċċettat li l-użu ta' intestatura tal-klassi fid-denominazzjoni tal-prodotti jew servizzi koperti mit-trade mark jista' jestendi biss għall-prodotti jew servizzi previsti fil-lista alfabetika ta' klassi partikolari.

48. F'dak ir-rigward, nixtieq sempliċement nosserva li fis-sentenza *Brandconcern* ma titqajjimx il-kwistjoni ta' distinzjoni bejn, minn naħa, il-prodotti jew is-servizzi msemmijin fil-lista alfabetika u, min-naħa l-oħra, il-prodotti jew is-servizzi kollha koperti mill-intestatura rilevanti tal-klassi.

49. Meta ġie ppreżentat l-appell, il-Qorti tal-Ġustizzja għet mitluba tiddeċiedi dwar jekk il-Qorti Ġenerali kinitx korretta li tikkonkludi li, sa fejn il-proprjetarja tat-trade mark preċedenti (LAMBRETTA) kienet kisbet, f'konformità mal-applikazzjoni tagħha li kienet tressqet qabel id-dhul fis-seħh tal-Komunikazzjoni Nru 4/03, ir-registrazzjoni tat-trade mark tagħha għal "vetturi; apparat għaċ-ċaqliq bl-art, bl-ajru jew bl-ilma" fil-klassi 12, is-sid kellu jingħata, abbażi tal-Komunikazzjoni Nru 2/12, protezzjoni għal kwalunkwe prodott elenkat fil-lista alfabetika relatata mal-klassi 12, f'konformità mal-intenzjoni tas-sid²⁰.

¹⁷ Ara l-punt 56 iktar 'il quddiem.

¹⁸ L-EUIPO beda jaċċetta r-registrazzjonijiet tat-trade mark għal servizzi ta' bejgħ bl-innut sa mill-adozzjoni tal-Komunikazzjoni Nru 3/01 tal-President tal-Uffiċċju fit-12 ta' Marzu 2001, dwar ir-registrazzjoni tat-trade marks Komunitarji għas-servizzi ta' bejgħ bl-innut. Ara s-sentenza tat-30 ta' Ġunju 2004, *BMI Bertollo vs UASI — Diesel (DIESELIT)*, T-186/02, EU:T:2004:197, punt 42.

¹⁹ Sentenza tas-16 ta' Frar 2017, *Brandconcern vs EUIPO u Scooters India*, C-577/14 P, EU:C:2017:122, punt 32.

²⁰ Sentenza tas-16 ta' Frar 2017, *Brandconcern vs EUIPO u Scooters India*, C-577/14 P, EU:C:2017:122, punti 19 u 32. Ara wkoll is-sentenza tat-30 ta' Settembru 2014, *Scooters India vs UASI — Brandconcern (LAMBRETTA)*, T-51/12, mhux ippubblikata, EU:T:2014:844, partikolarment il-punti 35 u 36. Ara, wkoll, is-sentenza tal-31 ta' Jannar 2013, *Present-Service Ullrich vs UASI — Punt Nou (babulu)*, T-66/11, mhux ippubblikata, EU:T:2013:48, punti 49 u 50. Fil-kawża kkonċernata, il-Qorti Ġenerali kkonstatat li jista' jiġi preżunt li applikant għal trade mark, li jkun għamel użu mill-indikazzjonijiet generali kollha elenkati fl-intestatura tal-Klassi 35 qabel ma dahlet fis-seħh il-Komunikazzjoni Nru 2/12, kellu l-intenzjoni jkopri s-servizzi kollha inklużi fil-lista alfabetika ta' dik il-klassi. Madankollu, il-Qorti Ġenerali ma indirizzatx il-fatt li r-riferiment għal-lista alfabetika ma giex inkluż fil-Komunikazzjoni Nru 4/03.

50. Konsegwentement, is-sentenza *Brandconcern* ma tikkostitwixxix awtorità li tivvalida l-approċċ tal-EUIPO fil-Komunikazzjoni Nru 2/12 fir-rigward tal-preżunzjoni li trade mark irregistrata qabel id-data limitu tal-21 ta' Ġunju 2012 tista' toffri biss protezzjoni lill-prodotti jew lis-servizzi msemmijin fil-lista alfabetika rilevanti. Bl-istess mod, is-sentenza *Brandconcern* ma għandhiex tinqara fis-sens li tipprekludi, mill-bidu nett, li l-protezzjoni mogħtija mit-trade marks irregistrati qabel ingħatat is-sentenza *IP Translator* kapaci testendi lil hinn mill-prodotti u servizzi previsti fil-lista alfabetika ta' klassi partikolari.

51. Wara li dan gie ċċarat, issa ser niddiskuti l-portata tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza *Praktiker*.

b) Is-sentenza *Praktiker*

52. Il-kwistjoni hawnhekk hija dwar jekk il-Qorti Ġenerali kellhiex raġun tikkonstata li, peress li t-trade marks preċedenti ta' Cactus ġew irregistrati qabel ingħatat is-sentenza *Praktiker*, il-protezzjoni mogħtija minn dawk it-trade marks testendi għal servizzi ta' bejgħ bl-immnut li jikkonċernaw il-kummerċ ta' kull prodott mingħajr il-bżonn li jiġu speċifikati l-prodotti jew it-tipi ta' prodotti li s-servizz ta' bejgħ bl-immnut inkwistjoni jikkonċerna.

53. Huwa minnu li, kif jirriveva l-EUIPO, il-limitazzjoni tal-effett *ratione temporis* tas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja ma hijiex ir-regola, iżda eċċezzjoni. L-EUIPO għandu raġun ukoll fejn jirrimarka li l-Qorti tal-Ġustizzja ma llimitatx l-effett *ratione temporis* speċifikament fis-sentenza *Praktiker*.

54. L-eċċezzjonalità tal-limitazzjoni *ratione temporis* tal-effetti tas-sentenzi hija l-korollarju loġiku għall-iskjerament tal-effetti tas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja. Is-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja jipproduċu, fil-prinċipju, effetti *ex tunc*. Skont il-formula stabbilita sew, imtennija fil-kuntest tad-deċiżjonijiet preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, l-interpretazzjoni mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja lil regola tad-dritt tal-UE tiċċara u tiddefinixxi t-tifsira u l-ambitu tar-regola, kif trid jew kif kellha tintfieh u tiġi applikata sa mid-dhul fis-sehħ tagħha. Minn dan jirriżulta li r-regola hekk interpretata tista' u għandha tiġi applikata anki għal relazzjonijiet legali mnisslin u kkostitwiti qabel is-sentenza li tiddeċiedi fuq it-talba għal interpretazzjoni jekk, barra minn hekk, ikunu sodisfatti l-kundizzjonijiet li jippermettu li titressaq kawża dwar l-applikazzjoni tal-imsemmija regola quddiem il-qrati kompetenti²¹. Għalhekk, il-Qorti tal-Ġustizzja tillimita l-portata tas-sentenzi tagħha f'każijiet eċċezzjonali biss²². Fi kwalunkwe każ, il-Qorti tal-Ġustizzja tista' tagħmel dan biss fis-sentenza nnifisha li tiddeċiedi fuq l-interpretazzjoni mitluba²³.

55. Meta wiehed iqis kollox, fil-fehma tiegħi l-approċċ tal-Qorti Ġenerali huwa ġġustifikat. Ir-raġuni hija sempliċi.

56. Ikun inkonsistenti li tiġi aċċettata l-applikazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza *Praktiker* iżda mhux dik fis-sentenza *IP Translator*, għal trade marks diġà rregistrati. Li fil-każ preżenti tiġi permessa l-applikazzjoni retroattiva tas-sentenza *Praktiker* mhux biss ikun inkonsistenti, iżda semplicement żbaljat. Dan minħabba l-fatt li, bħal fil-każ tas-sentenza *IP Translator*, id-dikjarazzjoni magħmula fis-sentenza *Praktiker* ma tapplikax hawnhekk. Iż-żewġ sentenzi jittrattaw l-applikazzjonijiet tat-trade mark, filwaqt li l-kwistjoni li tikkonċerna lill-Qorti tal-Ġustizzja hawnhekk tikkonċerna l-ambitu tal-protezzjoni mogħtija minn trade mark irregistrata preċedentement.

21 Ara, pereżempju, is-sentenzi tal-11 ta' Awwissu 1995, *Roders et*, C-367/93 sa C-377/93, EU:C:1995:261, punt 42 u l-ġurisprudenza ċċitata, u tas-6 ta' Marzu 2007, *Meilicke et*, C-292/04, EU:C:2007:132, punt 34 u l-ġurisprudenza ċċitata.

22 Il-Qorti tal-Ġustizzja ppermettiet il-limitazzjoni tal-effetti *ratione temporis* tas-sentenzi tagħha, *inter alia*, fis-sentenza reċenti tat-28 ta' April 2016, *Borealis Polyolefine et*, C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 u C-391/14 sa C-393/14, EU:C:2016:311, punti 101 sa 111. Ara wkoll is-sentenza tat-8 ta' April 1976, *Defrenne*, 43/75, EU:C:1976:56.

23 Ara, fost ġurisprudenza abbondanti, is-sentenza tad-9 ta' Marzu 2000, *EKW u Wein & Co*, C-437/97, EU:C:2000:110, punt 57.

57. Kif irrileva l-Avukat Ġenerali Campos Sánchez-Bordona fis-sentenza *Brandconcern*, hemm differenza importanti bejn iż-żewġ stadji tal-applikazzjoni u tar-registrazzjoni tat-trade marks. L-interpretazzjoni tal-lista ta' prodotti u servizzi li jinsabu f'applikazzjoni xorta tista' tiġi emendata f'konformità mal-Artikolu 43 tar-Regolament dwar it-trade mark. Dik ma tkunx l-istess bhall-interpretazzjoni tal-lista ta' prodotti u servizzi koperti minn trade mark diġà rreġistrata. Skont l-Artikolu 48 tal-istess regolament, trade mark irreġistrata, fil-prinċipju, ma tistax tinbidel²⁴. Jekk jiġi aċċettat li dikjarazzjoni sussegwenti tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar applikazzjonijiet għal trade marks għandha impatt fuq il-protezzjoni mogħtija minn trade marks irreġistrati preċedentement, dan jispicċa jimpedixxi l-istabbiltà ta' tali trade marks. Dan ikun imur ukoll kontra l-prinċipju taċ-ċertezza legali u jippreġudika l-aspettattivi legittimi tas-sidien tat-trade marks.

58. Fl-aħħar nett, u biex nikkonkludi, ser nindirizza punt imqajjem mill-EUIPO waqt is-seduta.

c) Rimarki tal-gheluq

59. L-EUIPO rrileva li, qabel l-24 ta' Settembru 2016, Cactus ma kinitx indikat, skont l-Artikolu 28(8) tar-Regolament dwar it-trade mark, li l-intenzjoni tagħha, fid-data meta giet ipprezentata l-applikazzjoni tagħha għat-trade marks preċedenti ta' Cactus, kienet li tapplika għall-protezzjoni ta' prodotti u servizzi differenti minn dawk koperti mit-tifsira litterali tal-intestatura, iżda inkluzi fil-lista alfabetika għal dik il-klassi.

60. Naturalment, inkwantu tali, dan ma għandux konsegwenzi għad-destin tal-appell.

61. Madankollu, il-punt imqajjem mill-EUIPO, u l-kumment rizzultanti minn Cactus dwar l-assenza ta' tali dikjarazzjoni, iservu biex jixhdu żewġ punti.

62. L-ewwel nett, dan juri li l-leġiżlazzjoni riedet tfittex li tallinja, fil-futur, il-protezzjoni mogħtija lit-trade marks irreġistrati qabel l-għoti tas-sentenza *IP Translator* mill-Qorti tal-Ġustizzja mal-protezzjoni mogħtija lit-trade marks irreġistrati wara l-għoti ta' dik is-sentenza²⁵. Tabilhaqq, l-Artikolu 28(8) tar-Regolament dwar it-trade mark jipprovdi li trade marks tal-UE li għalihom ma ssir l-ebda dikjarazzjoni sal-24 ta' Settembru 2016 għandhom jitqiesu li jestendu, minn dik id-data, biss għal prodotti jew servizzi koperti b'mod ċar mit-tifsira litterali tal-indikazzjonijiet inkluzi fl-intestatura tal-klassi rilevanti.

63. Min-naħa l-oħra, bl-ebda mod ma huwa ċar sa fejn il-fatt li l-lista alfabetika prevista fil-Klassi 35 ma ssemmix espressament is-servizzi ta' bejgħ bl-imnut huwa deċiżiv sabiex jiġi ddeterminat jekk trade marks bħalma huma t-trade marks preċedenti ta' Cactus jistgħux ukoll jingħataw protezzjoni għal servizzi ta' bejgħ bl-imnut. Fil-fatt, ma jidherx għalkollox inverosimili li jiġi argumentat li, b'teħid inkunsiderazzjoni tan-nota ta' spjegazzjoni għall-klassi 35²⁶, dawk is-servizzi jistgħu jiġu inkluzi f'dik il-klassi anki f'każ ta' approċċ litterali²⁷.

24 Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Campos Sánchez-Bordona fis-sentenza *Brandconcern vs EUIPO*, C-577/14 P, EU:C:2016:571, punti 67 u 68.

25 Sentenza tas-16 ta' Frar 2017, *Brandconcern vs EUIPO u Scooters India*, C-577/14 P, EU:C:2017:122, punt 33.

26 In-nota ta' spjegazzjoni għall-Klassifikazzjoni ta' Nizza (is-7 edizzjoni, fis-seħh meta ġew ipprezentati l-applikazzjonijiet għat-trade marks preċedenti ta' Cactus) tipprovdi li l-intestatura ġenerali tal-Klassi 35 tinkludi servizzi li jikkonsistu fil-ġabra, għall-benefiċċju ta' oħrajn, ta' varjetà ta' prodotti li jippermettu lill-konsumaturi jaraw u jixtru, b'mod konvenjenti, dawn il-prodotti. Ara wkoll il-Linji gwida għall-eżaminazzjoni tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea, l-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), Parti B, Eżaminazzjoni, Sezzjoni 3, Klassifikazzjoni, l-1 ta' Awwissu 2016, p. 4. F'dawn il-linji gwida, l-EUIPO jispjega li n-noti ta' spjegazzjoni jiċċaraw liema prodotti jew servizzi għandhom jew ma għandhomx jaqgħu taht l-intestaturi tal-klassi u liema għandhom jitqiesu bhala parti integrali mill-klassifikazzjoni.

27 Ara s-sentenza *Praktiker*, punt 50. Ara wkoll, f'dak ir-rigward, is-sentenza tal-10 ta' Lulju 2014, *Netto Marken Discount*, C-420/13, EU:C:2014:2069, punti 33 sa 36.

64. Abbażi tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti kollha, inqis li l-Qorti Ġenerali ma żbaljatx fejn ikkonstatat li d-denominazzjoni tal-intestatura tal-klassi 35 kienet tkopri s-servizzi kollha inklużi f'dik il-klassi, inklużi s-servizzi li jikkonsistu fil-bejgħ bl-immnut tal-prodotti. Għaldaqstant, l-ewwel aggravju għandu jiġi miċhud bhala infondat.

B. It-tieni aggravju: Kif għandu jiġi evalwat il-karattru distintiv ta' trade mark meta din it-trade mark tintuża f'forma mqassra?

1. Introduzzjoni

65. Fis-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali ddecidiet li “għandu jiġi nnotat li t-trade mark figurattiva preċedenti hija komposta minn element figurattiv, jiġifieri kaktus stilizzat, u segwit mill-element verbali ‘Cactus’. Għalhekk, iż-żewġ elementi li jiffurmaw it-trade mark figurattiva preċedenti jirrapprezentaw, fil-forom rispettivi tagħhom, l-istess kontenut semantiku. Ta' min jinnota li, kemm fit-trade mark figurattiva rreġistrata kif ukoll fil-forma mqassra tat-trade mark, ir-rappreżentazzjoni tal-kaktus stilizzat hija l-istess, bir-riżultat li l-konsumatur jassimila l-forma mqassra tat-trade mark mal-forma rreġistrata tagħha. Minn dan isegwi li t-trade mark figurattiva preċedenti, kif irreġistrata, u t-trade mark utilizzata mir-rikorrenti fil-forma mqassra, iridu jiġu kkunsidrati bhala essenzjalment ekwivalenti. Għalhekk, irid jiġi konkluż li l-użu tar-rikorrenti tal-kaktus stilizzat biss ma jibdix il-karattru distintiv tat-trade mark figurattiva preċedenti”²⁸.

66. Il-Qorti Ġenerali kellha raġun li tikkonstata li l-użu tal-logo stilizzat li juri kaktus, mingħajr l-element verbali “Cactus”, jammonta għal użu “f'forma li hija differenti imma biss fir-rigward ta' ċerti elementi li ma jbiddux il-karattru distintiv tal-marka [trade mark] fil-forma kif hija giet irreġistrata” fis-sens tal-Artikolu 15(1) tar-Regolament tat-trade mark? Dik hija d-domanda li l-Qorti tal-Gustizzja għandha tistharreġ fl-eżami tat-tieni aggravju.

67. L-EUIPO ma jemminx li dan huwa l-każ. Dan jargumenta, essenzjalment, li l-konklużjoni tal-Qorti Ġenerali hija bbażata fuq kriterju żbaljat (jiġifieri l-ekwivalenza semantika tal-logo u l-element verbali “Cactus”). Fil-fehma tiegħu, il-Qorti Ġenerali kellha teżamina separatament il-karattru distintiv u l-importanza tal-element verbali “Cactus”, li tħalla barra.

68. Speċifikament, dan jidentifika erba' żbalji ta' liġi fis-sentenza appellata, kollha marbutin mal-Artikolu 15(1) tar-Regolament dwar it-trade mark. L-ewwel, meta bbażat il-konklużjoni tagħha biss fuq il-konkordanza semantika bejn il-logo u l-element verbali, il-Qorti Ġenerali naqset milli teżamina sa fejn l-element verbali “Cactus” kien distintiv u importanti fit-trade mark kumplessa. It-tieni, il-Qorti Ġenerali naqset milli tqis id-differenzi viżwali u fonetici (possibbli) bejn il-logo u t-trade mark kumplessa. It-tielet, kienet żbaljata li tibbaża l-konstatazzjoni tagħha fuq l-għarfien preċedenti li l-pubbliku fil-Lussemburgu għandu dwar it-trade mark figurattiva preċedenti. Ir-raba', filwaqt li evalwat il-karattru distintiv tat-trade mark figurattiva, din naqset milli tikkunsidra l-perċezzjoni tal-pubbliku Ewropew bhala haġa waħda.

69. Cactus tistqarr li t-tieni aggravju huwa inammissibbli. F'kull każ, hija ssostni li r-raġunament tal-Qorti Ġenerali huwa impekkabbli.

²⁸ Punt 61 tas-sentenza appellata.

2. Il-kriterji sabiex jiġi ddeterminat jekk l-użu ta' trade mark applikata f'forma mqassra jibdilx il-karattru distintiv tat-trade mark kif giet irreġistrata

70. Mill-bidu nett, ikolli nesprimi d-dubji tiegħi dwar l-ammissibilità ta' mill-inqas tnejn (mill-erba') argumenti mressqin mill-EUIPO fil-kuntest ta' dan l-aggravju. Kif huwa magħruf sew, il-Qorti tal-Ġustizzja ma għandha ebda kompetenza li tevalwa mill-ġdid il-fatti jew il-provi. Bhala regola, hija ma tistax tissostitwixxi l-evalwazzjoni tal-Qorti Ġenerali b'tagħha stess²⁹.

71. Fil-fehma tiegħi, l-argumenti tal-EUIPO relatati mal-perċezzjoni tal-konsumaturi tat-trade mark figurattiva preċedenti u l-pubbliku rilevanti (żbalji tlieta u erba') jistiednu, implicitament, lill-Qorti tal-Ġustizzja tevalwa mill-ġdid il-fatti li fuqhom huwa bbażat il-każ. Il-ġurisprudenza tqis tali argumenti inammissibbli³⁰. Fil-fatt, il-karatteristiċi tal-pubbliku rilevanti u l-perċezzjoni tal-konsumaturi dwar it-trade mark inkwistjoni jappartjenu, bhala tali, għall-isfera ta' kompetenza tal-Qorti Ġenerali li tevalwa l-fatti³¹.

72. Rigward it-tielet żball allegat, l-EUIPO jargumenta li l-Qorti Ġenerali implicitament ibbażat id-deċiżjoni tagħha dwar l-ekwivalenza bejn il-kaktus stilizzat u t-trade mark figurattiva, kif irreġistrata, fuq l-għarfien preċedenti li l-konsumaturi (fil-Lussemburgu) jista' jkollhom dwar l-element li thalla barra. Rigward ir-raba' żball allegat, l-EUIPO jqis li kieku ttiehdet inkunsiderazzjoni l-perċezzjoni tal-konsumaturi Ewropej b'mod ġenerali, il-Qorti Ġenerali ma kinitx tkun tista' tikkonkludi kif għamlet. Sabiex tiġi vverifikata l-preċiżjoni ta' dawn it-talbiet, dan ikun jeżiġi rivalutazzjoni tal-fatti u l-evidenza sottomessi quddiem il-Qorti Ġenerali u evalwati minnha.

73. Madankollu, iż-żewġ argumenti li jifdal jidhru li jistgħu jiġu riveduti mill-Qorti tal-Ġustizzja³². Dan peress li jittrattaw il-kriterji li għandhom jiġu applikati filwaqt li jiġi evalwat jekk l-użu ta' trade mark f'forma mqassra jibdilx il-karattru distintiv tat-trade mark irreġistrata.

74. L-Artikolu 15(1)(a) tar-Regolament dwar it-trade mark jippermetti lis-sid tat-trade mark jagħmel varjazzjonijiet lit-trade mark irreġistrata meta tiġi sfruttata kummerċjalment. Skont dik id-dispożizzjoni, il-varjazzjonijiet huma permessi sa fejn il-karattru distintiv tat-trade mark ma jinbidilx. Għalhekk, l-għan tad-dispożizzjoni huwa li jippermetti lis-sid jadatta aħjar għar-reqwiziti tat-tqegħid fis-suq u promozzjonali tal-prodotti jew servizzi kkonċernati. Il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li jkun sar użu ġenwin minn trade mark irreġistrata "ladarba tingab il-prova ta' użu ta' din it-trade mark taħt forma kemmxejn immodifikata minn dik li taħtha giet irreġistrata"³³.

75. Ġeneralment, hija meħtieġa valutazzjoni globali tal-ekwivalenza sabiex jiġi ddeterminat jekk il-forma li fiha tintuża t-trade mark hijiex essenzjalment ekwivalenti għall-forma li fiha giet irreġistrata.

76. Madankollu, il-ġurisprudenza ma tipprovdi gwida ċara dwar kif għandu jiġi evalwat jekk l-użu ta' trade mark f'forma mqassra jibdilx il-karattru distintiv tat-trade mark irreġistrata. Il-ġurisprudenza, fil-biċċa l-kbira tittratta konfigurazzjonijiet daqsxejn differenti li jikkonċernaw, b'mod partikolari, iż-żieda ta' elementi ġodda kuncettwalment distinti għat-trade mark irreġistrata (jew l-użu tat-trade mark f'forma mibdula). F'dak il-kuntest, il-Qorti Ġenerali b'mod regolari tikkunsidra li l-konstatazzjoni

29 Ara, fost ġurisprudenza abbondanti, is-sentenza tat-2 ta' Settembru 2010, Calvin Klein Trademark Trust vs UASI, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punt 49 u l-ġurisprudenza ċċitata.

30 Ara, fost ġurisprudenza abbondanti, is-sentenza tat-12 ta' Lulju 2012, Smart Technologies vs UASI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punt 52 u l-ġurisprudenza ċċitata.

31 Ara, pereżempju, is-sentenzi tal-4 ta' Ottubru 2007, Henkel vs L-UASI, C-144/06 P, EU:C:2007:577, punt 51, u tat-12 ta' Lulju 2012, Smart Technologies vs L-UASI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punt 51 u l-ġurisprudenza ċċitata.

32 Ara l-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Szpunar fis-sentenza UASI vs Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:2, punt 111.

33 Sentenza tat-13 ta' Settembru 2007, Il Ponte Finanziaria vs UASI, C-234/06 P, EU:C:2007:514, punt 86.

ta' bidla fil-karattru distintiv tat-trade mark kif irreġistrata teżiġi valutazzjoni tal-karattru distintiv u dominanti tal-elementi miżjudin, imwettqa abbażi tal-kwalitajiet intrinsiċi ta' kull wiehed mill-elementi, kif ukoll tal-pożizzjoni relattiva tal-elementi differenti fi hdan l-arrangament tat-trade mark³⁴.

77. Dan l-appell iqajjem il-kwistjoni dwar jekk dan huwiex minnu bl-istess mod fejn jithallew barra xi elementi.

78. Fil-fehma tiegħi, ir-risposta għal dik id-domanda tiddependi miċ-ċirkustanzi ta' kull każ individwali.

79. Ejja nassumu li Cactus kienet irreġistrat trade mark figurattiva komposta minn żewġ elementi: element figurattiv li juri warda u element verbali "Cactus". Ejja nassumu wkoll li fl-isfruttar tat-trade mark figurattiva fl-operazzjonijiet kummerċjali tagħha Cactus kienet użat biss l-element figurattiv li juri warda. F'tali ċirkustanzi, ikun neċessarju li jiġi evalwat il-karattru distintiv u dominanti tal-element li thalla barra sabiex jiġi ddeterminat l-impatt tal-ommissjoni fuq il-karattru distintiv tat-trade mark kif irreġistrata. Dan huwa, essenzjalment, minhabba d-dissonanza kuncettwali bejn l-element figurattiv u l-element verbali li jiffurmaw it-trade mark irreġistrata. Tabilhaqq, f'tali sitwazzjoni, l-ommissjoni ta' wiehed mill-elementi jista' jkollha impatt fuq il-karattru distintiv³⁵.

80. Hawnhekk is-sitwazzjoni hija differenti. L-element figurattiv (il-kaktus stilizzat) u l-element verbali ("Cactus") it-tnejn jirreferu għall-istess kuncett. Għalkemm għandi dubju dwar kemm l-istqarrija, bħal dik tal-Qorti Ġenerali, li logo u element verbali għandhom l-istess kontenut semantiku hija korretta, dan ma jibdix il-fatt li l-element li thalla barra huwa kuncettwalment ekwivalenti għall-element figurattiv li intuża.

81. Minkejja li ma ddikjaratx l-intenzjoni tagħha li twettaq evalwazzjoni globali tal-ekwivalenza, għaliha huwa ċar li l-Qorti Ġenerali għamlet dan fil-punt ikkontestat tas-sentenza appellata. Tabilhaqq, hija qabblet it-trade mark użata (kaktus stilizzat) mat-trade mark irreġistrata (kaktus stilizzat u l-element verbali). Hija dik il-valutazzjoni globali tal-ekwivalenza li ppermettilha tikkonkludi li ż-żewġ trade marks kienu essenzjalment ekwivalenti. Kif tirrileva Cactus, fejn l-elementi inkwistjoni huma kuncettwalment ekwivalenti, il-karattru distintiv tal-element verbali "Cactus" ma jstax ikun differenti minn dak irrappreżentat bl-element figurattiv tat-trade mark. Hawnhekk ikun superfluwi li l-karattru distintiv tal-element verbali li thalla barra jiġi eżaminat separatament.

82. Għal dik ir-raġuni, il-Qorti Ġenerali kellha raġun tikkonstata li l-użu tal-kaktus stilizzat waħdu mingħajr l-element verbali "Cactus" ma jibdix il-karattru distintiv tat-trade mark figurattiva preċedenti. Għaldaqstant, nemmen li t-tieni aggravju għandu jiġi miċhud bħala parzjalment inammissibbli u parzjalment infondat.

VI. Konkluzjoni

83. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, nipproponi lill-Qorti tal-Ġustizzja tiċhad l-appell u tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż.

34 Sentenzi tal-10 ta' Ġunju 2010, Atlas Transport vs UASI — Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, mhux ippubblikata, EU:T:2010:229, punti 38 u 39, u tal-14 ta' Lulju 2014, Vila Vita Hotel und Touristik vs UASI — Viavita (VIAVITA), T-204/12, mhux ippubblikata, EU:T:2014:646, punt 34 u l-ġurisprudenza ċċitata. Min-naha l-oħra, il-Qorti tal-Ġustizzja ddecidiet ukoll li l-użu ta' sinjal kumpless li huwa rreġistrat bħala trade mark jista' jzomm id-drittijiet miksubin kemm għal dak is-sinjal kumpless kif ukoll parti minnu li hija s-sugġett ta' rreġistrazzjoni distinta, ladarba din il-parti tibqa' meqjusa bħala trade mark. Ara s-sentenza tat-18 ta' April 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, punti 27 sa 35.

35 Ara, rigward l-analiżi li għandha ssir, pereżempju, is-sentenzi tal-24 ta' Novembru 2005, GfK vs UASI - BUS (Online Bus), T-135/04, EU:T:2005:419, paragrafu 36 *et seq.*, u tal-21 ta' Jannar 2015, Sabores de Navarra vs UASI — Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA), T-46/13, mhux ippubblikata, EU:T:2015:39, punti 35 sa 42.