



## Gabra tal-gurisprudenza

Kawza C-223/15

**combit Software GmbH**  
vs  
**Commit Business Solutions Ltd,**

(talba għal deċiżjoni preliminari, imressqa mill-Oberlandesgericht Düsseldorf)

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Natura unitarja — Konstatazzjoni ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni għal parti biss tal-Unjoni — Portata territorjali tal-projbizzjoni li hemm fl-Artikolu 102 tal-imsemmi regolament”

Sommarju – Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-22 ta’ Settembru 2016

1. *Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Definizzjoni u kisba tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Oppożizzjoni mill-proprietarju ta’ trade mark preċedenti identika jew li tixxiebah irregistrata għal prodotti jew servizzi identiċi jew li jixxiebhu — Trade mark preċedenti kkostitwita minn trade mark tal-Unjoni Ewropea — Rifjut ta’ registrazzjoni minhabba raġuni relattiva għal rifjut anki limitata għal parti tal-Unjoni*

*(Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 8(1)(b))*

2. *Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Effetti tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea — Drittijiet li jirriżultaw mit-trade mark — Dritt li jiġi pprojbit l-użu tat-trade mark — Użu ta’ sinjal identiku jew simili li jkopri prodotti jew servizzi identiċi jew simili — Probabbiltà ta’ konfużjoni limitata għal parti mill-Unjoni*

*(Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikoli 8(1)(b) u 9(1)(b); Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2008/95, Artikolu 5(1)(b))*

3. *Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Tilwim fil-qasam ta’ vjolazzjoni u ta’ validità ta’ trade marks tal-Unjoni Ewropea — Sanzjonijiet fil-każ ta’ vjolazzjoni jew ta’ theddida ta’ vjolazzjoni — Obbligi tal-grati ta’ trade marks tal-Unjoni Ewropea — Adozzjoni ta’ digriet li jipprojbixxi lill-konvenut milli jkompli b’atti ta’ vjolazzjoni jew theddida ta’ vjolazzjoni — Eċċezzjoni — “Raġunijiet partikolari” li ma jiġi adottat tali digriet — Kuncett*

*(Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 102(1))*

4. *Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Tilwim fil-qasam ta’ vjolazzjoni u ta’ validità ta’ trade marks tal-Unjoni Ewropea — Sanzjonijiet fil-każ ta’ vjolazzjoni jew theddida ta’ vjolazzjoni — Obbligi tal-grati ta’ trade marks tal-Unjoni Ewropea — Adozzjoni ta’ digriet li jipprojbixxi lill-konvenut milli jkompli b’atti ta’ vjolazzjoni jew theddida ta’ vjolazzjoni — Probabbiltà ta’ konfużjoni limitata għal parti mill-Unjoni*

*(Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikoli 1(2), 9(1)(b) u 102(1))*

1. Ara t-test tad-deċizzjoni.

(ara l-punt 26)

2. Il-Qorti tal-Ġustizzja diġà ddeċidiet, f'kawża dwar id-dritt tal-proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea li jopponi, skont l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, għar-registrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea li tixxiebah li tohloq probabbiltà ta' konfużjoni, li tali oppożizzjoni għandha tintlaqa' peress li l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni hija stabbilita f'parti tal-Unjoni, u din il-parti tista', pereżempju, tikkonsisti fit-territorju ta' Stat Membru.

Soluzzjoni analoga hija meħtieġa fil-kawża li jirrigwardaw id-dritt tal-proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea li jipprojbixxi l-użu ta' sinjal li johloq probabbiltà ta' konfużjoni. L-Artikolu 9(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 jipproteġi l-proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea kontra kwalunkwe użu li jippreġudika jew jista' jippreġudika l-funzjoni ta' indikazzjoni ta' oriġini ta' din it-trade mark Konsegwentement, dan il-proprjetarju għandu d-dritt li jipprojbixxi tali użu, anki jekk dan ma jippreġudikax l-imsemmija funzjoni hliet f'parti tal-Unjoni.

(ara l-punti 26, 27)

3. Ara t-test tad-deċizzjoni.

(ara l-punt 29)

4. Sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni uniformi li tgawdi minnha t-trade mark tal-Unjoni Ewropea fit-territorju kollu tal-Unjoni, il-projbizzjoni li jitkomplew l-atti ta' vjolazzjoni jew ta' theddida ta' vjolazzjoni għadha, fil-prinċipju, tiġi estiza, għal dan it-territorju kollu.

Madankollu, meta l-qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea tikkonstata li l-użu tas-sinjal li jixxiebah inkwistjoni għal prodotti identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark tal-Unjoni Ewropea inkwistjoni hija rreġistrata ma johloqx, speċjalment għal raġunijiet lingwistiċi, ebda probabbiltà ta' konfużjoni f'ċertu parti tal-Unjoni u għaldaqstant ma jistax jippreġudika l-funzjoni ta' indikazzjoni ta' oriġini ta' din it-trade mark, din il-qorti għandha tillimita l-portata territorjali tal-imsemmija projbizzjoni.

Fil-fatt, meta l-qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea tikkonkludi, abbażi tal-provi li għandhom, fil-prinċipju jiġu prodotti lilha mill-konvenut, fl-assenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni f'parti tal-Unjoni, il-kummerċ legittimu li jirriżulta mill-użu tas-sinjal inkwistjoni f'din il-parti tal-Unjoni ma jistax jiġi pprojbit. Tali projbizzjoni tmur lil hinn mid-dritt esklużiv mogħti mit-trade mark tal-Unjoni Ewropea, peress li dan id-dritt jippermetti biss lill-proprjetarju ta' din it-trade mark li jipproteġi l-interessi speċifiċi tiegħu bhala tali, jiġifieri li jiġi żgurat li l-imsemmija trade mark tista' taqdi l-funzjonijiet tagħha.

Il-konstatazzjoni tal-assenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni f'parti tal-Unjoni tista', konformement mal-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, tkun ibbażata biss fuq eżami tal-fatturi rilevanti kollha tal-każ inkwistjoni. L-evalwazzjoni għandha tinkludi paragun viżiv, fonetiku jew kunċettwali tas-sinjali konfliġġenti, billi jittiehdu inkunsiderazzjoni, b'mod partikolari, l-elementi distintivi u dominanti tagħhom.

Huwa meħtieġ, barra minn hekk, li l-parti tal-Unjoni li għaliha l-qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea kkonċernata tikkonstata l-assenza ta' preġudizzju jew ta' riskju ta' preġudizzju għall-funzjonijiet tat-trade mark tkun identifikata bi preċiżjoni minn din il-qorti, b'tali mod li jirriżulta b'mod ċar mid-digriet mogħti skont l-Artikolu 102 tar-Regolament Nru 207/2009 dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea liema parti mit-territorju tal-Unjoni ma hijiex koperta bil-projbizzjoni ta' użu

tas-sinjal inkwistjoni. Meta din il-qorti għandha l-intenzjoni li teskludi mill-projbizzjoni ta' użu ċerti żoni lingwistiċi tal-Unjoni bħal dawk deskritti bit-terminu "anglofonu", hija għandha tispeċifika b'mod komprensiv liema żoni hija tkopri b'dan it-terminu.

L-interpretazzjoni li skontha l-projbizzjoni tal-użu ta' sinjal toħloq probabbiltà ta' konfużjoni ma' trade mark tal-Unjoni Ewropea tapplika għat-territorju kollu tal-Unjoni, hlief għall-parti ta' dan it-territorju li għalih l-assenza ta' tali probabbiltà hija kkonstatata, ma taffettwax il-karattru unitarju tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea msemmi fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament Nru 207/2009 meta jiġi ppreservat id-dritt tal-proprjetarju ta' din tal-aħħar li jipprojbixxi kwalunkwe użu li jippreġudika l-funzjonijiet proprji ta' din it-trade mark.

B'hekk l-Artikolu 1(2), l-Artikolu 9(1)(b) u l-Artikolu 102(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009 għandhom jiġu interpretati fis-sens li, meta qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea tikkonstata li l-użu ta' sinjal johloq probabbiltà ta' konfużjoni ma' trade mark tal-Unjoni Ewropea f'parti mit-territorju tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li ma johloqx tali probabbiltà f'parti oħra ta' dan it-territorju, din il-qorti għandha tikkonkludi li hemm ksur tad-dritt esklużiv mogħti minn din it-trade mark u tippronunzja ordni ta' waqfien tal-imsemmi użu għat-territorju kollu tal-Unjoni Ewropea, bl-eċċezzjoni tal-parti ta' din tal-aħħar fejn għet ikkonstatata l-assenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni.

(ara l-punti 30-36)