



Ġabra tal-ġurisprudenza

Kawża T-11/15

Internet Consulting GmbH

vs

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

“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea SUEDTIROL — Artikolu 7(1)(c) u Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Raġuni assoluta għal rifjut — Indikazzjoni ġeografika tal-orijini — Karattru deskrittiv”

Sommarju – Sentenza tal-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) tal-20 ta’ Lulju 2016

1. *Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Ċessjoni, revoka u invalidità — Talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Ammissibbiltà — Kundizzjonijiet — Interess ġuridiku*

[Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 5, 52 u 56(1)(a), (b) u (c)]

2. *Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Definizzjoni u kisba tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Trade marks li jikkonsistu esklużivament f’sinjali jew f’indikazzjonijiet li jistgħu jintużaw sabiex jindikaw il-karatteristiċi ta’ prodott jew ta’ servizz — Evalwazzjoni tal-karattru deskrittiv ta’ sinjal — Ismijiet ġeografici*

[Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 7(1)(c) u Artikolu 66(2); Regolament tal-Kunsill Nru 2081/92]

3. *Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Definizzjoni u kisba tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Trade marks li jikkonsistu esklużivament f’sinjali jew f’indikazzjonijiet li jistgħu jintużaw sabiex jindikaw il-karatteristiċi ta’ prodott jew ta’ servizz — Trade mark verbali SUEDTIROL*

[Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 7(1)(c)]

4. *Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Definizzjoni u kisba tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Trade marks li jikkonsistu esklużivament f’sinjali jew f’indikazzjonijiet li jistgħu jintużaw sabiex jindikaw il-karatteristiċi ta’ prodott jew ta’ servizz — Għan — Obbligu ta’ disponibbiltà — Rabta bejn l-indikazzjoni ġeografika tal-orijini u l-prodotti jew servizzi — Portata tal-eżami mill-EUIPO*

[Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 7(1)(c)]

5. *Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Effetti tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea — Limitazzjonijiet — Artikolu 12(b) tar-Regolament Nru 207/2009 — Suġġett — Artikulazzjoni mal-Artikolu 7(1)(c) tal-imsemmi regolament*

[Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 7(1)(c) u 12(b)]

1. L-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 207/2009 jinkludi definizzjoni ġenerali tal-persuni li jistgħu jkunu proprjetarji ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea. Dan jispeċifika li “[k]walunkwe persuna [fizika jew ġuridika], inklużi l-[entitajiet] stabbiliti permezz tal-liġi pubblika, jistgħu jkunu proprjetarji ta' trade mark [tal-Unjoni Ewropea]”.

Minn dan jirrizulta li l-entitajiet suġġetti għad-dritt pubbliku huma ppreżentati f'dan l-artikolu bħala eżempju ta' persuni ġuridici li jistgħu jkunu proprjetarji ta' tali trade mark u li dawn ma humiex awtorizzati jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom skont l-Artikolu 56(1)(b) u (c) tar-Regolament Nru 207/2009. Għall-kuntrarju, ma teżisti l-ebda indikazzjoni li l-Artikolu 56(1)(a) tal-istess regolament, li, b'differenza mill-Artikolu 5 tal-imsemmi regolament, isemmi b'mod partikolari biss, “kull persuna [fizika jew ġuridika]”, kellu jiġi interpretat bħala li ma jinkludix l-entitajiet suġġetti għad-dritt pubbliku. Fil-fatt, il-kawżi ta' skadenza u ta' invalidità u, b'mod partikolari, dawk ta' invalidità assoluta fis-sens tal-Artikolu 52 tar-Regolament Nru 207/2009 jistgħu jiġu invokati minn kull persuna, irrispettivament mill-istatus privat jew pubbliku, peress li l-Artikolu 56(1)(a), *in fine*, tal-istess regolament sempliċiment jeżiġi li l-imsemmija persuna “[jkollha] il-kapaċità li [tfittex] jew li [tiġi] mfittxija [fisimha] stess”. Għaldaqstant, il-fatt li ma jissemmwex b'mod espliċitu fl-Artikolu 56(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 l-entitajiet suġġetti għad-dritt pubbliku ma jistax jiġi interpretat bħala li dawn huma esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni.

(ara l-punti 18, 19)

2. Mill-ġurisprudenza jirrizulta li l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament Nru 207/2009 għandu għan ta' interess ġenerali li jirrikjedi li s-sinjali jew l-indikazzjonijiet deskrittivi ta' karatteristiċi ta' prodotti jew ta' servizzi li għalihom saret l-applikazzjoni jistgħu liberament jintużaw minn kulhadd. Din id-dispożizzjoni tipprojbixxi, għalhekk, li tali sinjali jew indikazzjonijiet ikunu rriżervati għal impriża waħda biss minhabba r-registrazzjoni tagħhom bħala trade mark.

B'mod iktar partikolari, fir-rigward ta' sinjali jew indikazzjonijiet li jistgħu jindikaw l-orijini ġeografika ta' kategoriji ta' prodotti u li għalihom tkun intalbet ir-registrazzjoni tat-trademark, b'mod partikolari l-ismijiet ġeografici, hemm interess ġenerali li jinżammu disponibbli speċjalment minhabba l-kapaċità tagħhom li mhux biss jirrivew il-kwalità u karatteristiċi oħra tal-kategoriji ta' prodotti u servizzi kkonċernati, iżda wkoll li jinfluwenzaw b'diversi modi l-għażliet tal-konsumaturi, pereżempju, permezz tal-assocjazzjoni tal-prodotti jew servizzi ma' post li jista' jnissel sentimenti pożittivi. Din il-ġurisprudenza hija applikabbli wkoll għas-servizzi.

Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġi rrilevat li huma esklużi, minn naħa, ir-registrazzjoni ta' ismijiet ġeografici bħala trade marks jekk dawn jirreferu għal postijiet ġeografici speċifiċi li diġà għandhom reputazzjoni jew diġà huma magħrufa għall-kategorija ta' prodotti jew ta' servizzi kkonċernati u li, għalhekk, fl-għajnejn tal-persuni kkonċernati johlqu konnessjoni ma' dak il-post u, min-naħa l-oħra, ir-registrazzjoni ta' ismijiet ġeografici li x'aktarx jintużaw mill-impriži li għandhom ukoll jinżammu disponibbli għal dawn l-impriži bħala indikazzjoni tal-orijini ġeografika tal-kategorija ta' prodotti jew ta' servizzi kkonċernati.

F'dan ir-rigward, hemm lok li jiġi enfasizzat li l-leġizlatur tal-Unjoni rriżerva, b'deroga mill-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament Nru 207/2009, il-possibbiltà ta' registrazzjoni ta' sinjali li jistgħu jintużaw sabiex tiġi indikata l-orijini ġeografika bħala trade mark kollettiva skont l-Artikolu 66(2) tal-imsemmi regolament u, għal ċerti prodotti, meta dawn jissodisfaw il-kundizzjonijiet neċessarji, bħala indikazzjonijiet ġeografici ta' orijini jew denominazzjonijiet ta' orijini protetti fil-kuntest tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2081/92 dwar il-protezzjoni ta' l-indikazzjonijiet ġeografici u d-denominazzjoni ta' l-orijini tal-prodotti agrikoli u l-prodotti tal-ikel.

Madankollu, hemm lok li jiġi rrilevat li, bħala prinċipju, l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament Nru 207/2009, ma jipprekludix ir-registrazzjoni ta' ismijiet ġeografici li ma humiex magħrufa fost il-persuni kkonċernati jew, tal-inqas, mhux magħrufa bħala isem ta' post ġeografiku, jew inkella ta'

ismijiet ġeografiċi li fir-rigward tagħhom mhux probabbli, minhabba l-karatteristiċi tal-post imsemmi, li l-persuni kkonċernati jkunu jistgħu jimmaġinaw li l-kategorija ta' prodotti jew ta' servizzi kkonċernati għandha l-orijini tagħha f'dan il-post.

(ara l-punti 29-34)

3. Mill-perspettiva tal-pubbliku rilevanti kkostitwit mill-pubbliku Taljan u tal-Unjoni li jhaddan il-lingwa Ġermaniża u tal-Unjoni li jippossjedi livell ta' attenzjoni pjuttost għoli, it-trade mark verbali SUEDTIROL, irreġistrata għall-“ġestjoni ta' negozju; l-amministrazzjoni ta' negozju; funzjonijiet ta' ufficċju”, “l-ippakkjar u l-ħażna ta' oġġetti”, “servizzi xjentifiċi u teknoloġiċi u riċerka u disinn relatati mal-istess; servizzi ta' analiżi u riċerki industrijali; id-disinn u l-iżvilupp ta' hardwer u softwer tal-kompjuter; servizzi legali”, li jaqgħu rispettivament taħt il-klassijiet 35, 39 u 42 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice, tiddekrivi s-servizzi previsti fis-sens tal-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament Nru 207/2009 dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea.

Fil-fatt, it-trade mark verbali SUEDTIROL tinftiehem mill-pubbliku rilevanti mhux biss bħala riferiment għal reġjun ġeografiku, li jnissel sentimenti pożittivi, iżda wkoll, fid-dawl tal-affluwenza u l-evoluzzjoni dinamika tal-ekonomija tal-imsemmi reġjun, bħala indikazzjoni li s-servizzi koperti minnha joriġinaw minn dan ir-reġjun. Barra minn hekk, diversi imprints, stabbiliti f'dan ir-reġjun, effettivament joffru servizzi tal-istess natura bħas-servizzi koperti mit-trade mark SUEDTIROL, b'tali mod li meta tali servizzi jiġu kkummerċjalizzati taħt it-trade mark ikkontestata, il-pubbliku rilevanti jipperċepixxi lil din tal-aħħar bħala indikazzjoni tal-orijini tagħhom.

Barra minn hekk, kif ġustament irrileva l-Bord tal-Appell Estiż fil-punt 49 tad-deċiżjoni kkontestata, is-servizzi koperti mit-trade mark ikkontestata ma huma tal-ebda kwalità partikolari li tista' twassal lill-pubbliku rilevanti sabiex ma jassoċjjax l-indikazzjoni ġeografika mal-orijini ġeografika tal-imsemmija servizzi. Konsegwentement, hemm lok li jiġi kkunsidrat, b'applikazzjoni tal-ġurisprudenza invokata fil-punt 34 iktar 'il fuq, li l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament Nru 207/2009 jipprekludi r-reġistrazzjoni tal-indikazzjoni ġeografika inkwistjoni, magħrufa mill-persuni kkonċernati bħala indikazzjoni ta' reġjun ġeografiku, sa fejn huwa probabbli li l-persuni kkonċernati jistgħu jimmaġinaw li s-servizzi kkonċernati joriġinaw minn dan ir-reġjun.

(ara l-punti 38, 43, 48)

4. L-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament Nru 207/2009 dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea għandu l-għan li jiġi evitat li xi operatur ekonomiku jimmonopolizza indikazzjoni ġeografika tal-orijini b'detriment għall-kompetituri tiegħu. Ghalkemm huwa veru li l-Bord tal-Appell huwa bħala principju marbut li jeżamina r-rilevanza tal-indikazzjoni ġeografika tal-orijini għal dawn ir-relazzjonijiet kompetittivi billi jeżamina r-rabta bejn din l-orijini u l-prodotti u s-servizzi li għalihom issir applikazzjoni għal trade mark, qabel ma jkun jista' jirrifjuta r-reġistrazzjoni tagħha abbażi tal-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament Nru 207/2009, xorta jibqa' l-fatt li l-intensità ta' dan l-obbligu tista' tvarja skont diversi fatturi, bħall-portata, ir-reputazzjoni jew in-natura tal-indikazzjoni ġeografika tal-orijini inkwistjoni. Fil-fatt, il-probabbiltà li indikazzjoni ġeografika tal-orijini tista' tinfluwixxi r-relazzjonijiet kompetittivi tkun qawwija meta din tkun marbuta ma' reġjun kbir b'reputazzjoni għall-kwalità ta' firxa wiesgħa ta' prodotti u ta' servizzi, u tkun dgħajfa meta din tkun marbuta ma' post iddeterminat sewwa li r-reputazzjoni tiegħu hija limitata għal numru limitat ta' prodotti jew ta' servizzi.

Fejn l-indikazzjoni ġeografika tal-orijini hija diġà magħrufa jew għandha reputazzjoni, l-Ufficċju tal-Proprietà Intellettuali tal-Unjoni Ewropea jista' sempliċement jikkonstata l-eżistenza ta' tali rabta, minflok iwettaq eżami konkret dwar l-eżistenza ta' din ir-rabta.

(ara l-punti 44-46)

5. L-Artikolu 12(b) tar-Regolament Nru 207/2009 dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea, marbut mal-limitazzjonijiet tal-effetti legali tat-trade mark, għandu l-għan, fil-kuntest tal-artikulazzjoni tiegħu mal-Artikolu 7(1)(c) tal-istess regolament, b'mod partikolari għat-trade marks li ma humiex suġġetti għal din id-dispożizzjoni peress li ma humiex esklużivament deskrittivi, li jiġi permess, b'mod partikolari, li l-użu ta' indikazzjoni marbuta mal-orijini ġeografiku li barra minn hekk tikkostitwixxi element ta' trade mark kumplessa ma jkunx suġġett għall-projbizzjoni li jista' jitlob il-proprjetarju ta' tali trade mark abbażi tal-Artikolu 9 tal-imsemmi regolament, meta l-użu ta' tali indikazzjoni isir b'mod konformi mal-użu ġenwin fil-qasam industrijali jew kummerċjali.

Madankollu, il-prinċipju ġurisprudenzjali, li jirrigwarda l-interess ġenerali li fuqu huwa msejjes l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament Nru 207/2009, juri wkoll li l-possibbiltà, inkluża fl-Artikolu 66(2) tal-imsemmi regolament, li, b'deroga mill-imsemmi Artikolu 7(1)(c), sinjali jew indikazzjonijiet li jistgħu jservu sabiex tiġi indikata l-orijini ġeografika tal-prodotti jistgħu jikkostitwixxu trade marks kollettivi, ma hijiex kontradetta mill-Artikolu 12(b) tal-imsemmi regolament, fatt li lanqas ma jinfluwenza b'mod determinanti l-interpretazzjoni tal-ewwel dispożizzjoni. Fil-fatt, l-Artikolu 12(b) tar-Regolament Nru 207/2009, li huwa intiż li jsolvi problemi li jqumu meta tkun giet irregistrata trade mark komposta totalment jew parzjalment minn isem ġeografiku, ma tagħtix lil terzi l-użu tal-isem bħala trade mark, iżda sempliċement tiżgura li dawn ikunu jistgħu jużawha b'mod deskrittiv, jiġifieri bħala indikazzjoni marbuta mal-orijini ġeografika, bil-kundizzjoni li l-użu jsir b'mod konformi mal-użu ġenwin fil-qasam industrijali jew kummerċjal.

Għaldaqstant, l-interess li tiġi ppreservata d-disponibbiltà tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-orijini ma huwiex suffiċjentement protett mill-kontenut tal-Artikolu 12(b) tar-Regolament Nru 207/2009.

(ara l-punti 53-56)