



Ġabra tal-ġurisprudenza

SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (It-Tieni Awla)

31 ta' Mejju 2017*

“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti VIÑA SOL — Raġuni relattiva għal rifjut — Hsara għall-karattru distintiv — Assenza ta' xebh tas-sinjali — Artikolu 8(5) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”

Fil-Kawża T-637/15,

Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, stabbilita f'Coral Gables, Florida, (l-Istati Uniti), irrappreżentata minn F. Terrano, avukat,

rikorrenti,

vs

L-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), irrappreżentat minn J. Crespo Carrillo, bħala aġent,

konvenut,

il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-EUIPO, intervenjenti quddiem il-Qorti Ġenerali, hija

Miguel Torres, SA, stabbilita f'Vilafranca del Penedès (Spanja), irrappreżentata minn J. Güell Serra, avukat,

li għandu bħala suġġett rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-EUIPO tat-3 ta' Settembru 2015 (Kaž R 356/2015-2), dwar proċedimenti ta' oppożizzjoni bejn Miguel Torres u Alma-The Soul of Italian Wine,

IL-QORTI ĠENERALI (It-Tieni Awla),

komposta minn M. Prek, President, F. Schalin (Relatur) u M. J. Costeira, Imħallfin,

Reġistratur: M. Marescaux, Amministratur,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Registru tal-Qorti Ġenerali fis-16 ta' Novembru 2015,

wara li rat ir-risposta tal-EUIPO ippreżentata fir-Registru tal-Qorti Ġenerali fl-20 ta' Jannar 2016,

wara li rat ir-risposta tal-intervenjenti ppreżentata fir-Registru tal-Qorti Ġenerali fis-17 ta' Frar 2016,

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

wara s-seduta tal-11 ta' Jannar 2017,

tagħti l-preżenti

Sentenza

Il-fatti li wasslu għall-kawża

- 1 Fl-4 ta' Marzu 2011, ir-rikorrenti, Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, ipprezentat applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea lill-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2009, L 78, p. 1).
- 2 It-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni huwa s-sinjal figurattiv li ġej:



- 3 Il-prodotti li għalihom saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni jaqgħu fil-klassi 33 skont il-Ftehim ta' Nice dwar il-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi għall-finijiet tar-Reġistrazzjoni ta' Trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif irriedut u emendat, u jikkorrispondu mad-deskrizzjonijiet segwenti: "Inbid".
- 4 L-applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea ġiet ippubblikata fil-Bullettin tat-trade marks Komunitarji Nru 64/2011, tal-1 ta' April 2011.
- 5 Fit-30 ta' Ġunju 2011, l-intervenjenti, Miguel Torres SA, ressqet oppożizzjoni, skont l-Artikolu 41 tar-Regolament Nru 207/2009, għar-reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, għall-prodotti msemmija fil-punt 3 iktar 'il fuq.
- 6 L-oppożizzjoni, li għandha bħala raġunijiet dawk imsemmija fl-Artikolu 8(1)(b) u fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 kienet ibbażata fuq it-trade marks precedenti li ġejjin:
 - it-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali VIÑA SOL, ipprezentata fit-12 ta' Frar 1997, irreġistrata fid-29 ta' Ottubru 1998 taħt in-numru 462523 u mġedda fil-5 ta' Marzu 2007 għall-"xarbiet alkoħoliċi (minbarra l-birra)", li jaqgħu taħt il-klassi 33;
 - it-trade mark Spanjola verbali VIÑA SOL, ipprezentata fid-9 ta' Mejju 1944, irreġistrata fit-13 ta' Jannar 1947 taħt in-numru 152231 u mġedda fil-11 ta' Settembru 2007 għal "kull klassi ta' inbid, bl-eċċezzjoni tal-inbid abjad tal-mejda, niexef ħafna, li għandu karatteristiċi analogi għal dawk tal-inbejjet tar-Rhin" [traduzzjoni mhux uffiċjali] li jaqgħu taħt il-klassi 33;
 - it-trade mark Spanjola verbali VIÑA SOL, ipprezentata fil-25 ta' Mejju 1973, irreġistrata fil-21 ta' Marzu 1977 taħt in-numru 715524 u mġedda fil-25 ta' Marzu 2003 għall-"brandi", li jaqgħu taħt il-klassi 33.

7 L-oppożizzjoni, li għandha biss bħala raġuni dik imsemmija fl-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 kienet ibbażata fuq it-trade marks preċedenti li ġejjin:

— it-trade mark Spanjola figurattiva, ippreżentata fis-26 ta' Ottubru 2007 u rreġistrata fis-6 ta' Mejju 2008 taht in-numru 2796505 għall-“xarbiet alkoħoliċi (minbarra l-birra)”, li jaqgħu taht il-klassi 33, riprodotta hawn fuq:



— it-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali SOL, ippreżentata fis-17 ta' Ottubru 2007 u rreġistrata fit-2 ta' Mejju 2010 taht in-numru 6373971 għall-“xarbiet alkoħoliċi (minbarra l-birra)”, li jaqgħu taht il-klassi 33.

8 Permezz tad-deċiżjoni tat-30 ta' Ottubru 2012, id-Diviżjoni ta' Oppożizzjoni, filwaqt li hadet inkunsiderazzjoni t-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti SOL, laqgħet l-oppożizzjoni minhabba l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni, fis-sens tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.

9 Fil-21 ta' Diċembru 2012, ir-rikorrenti ppreżentat appell quddiem l-EUIPO, taht l-Artikoli 58 sa 64 tar-Regolament Nru 207/2009, mid-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni.

10 Permezz ta' deċiżjoni tal-10 ta' Settembru 2013 (iktar 'il quddiem id-“deċiżjoni tal-10 ta' Settembru 2013”), it-Tieni Bord tal-Appell tal-EUIPO kkonferma d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni u ċaħad l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark fl-intier tagħha. Madankollu, huwa indika li, minhabba raġunijiet ta' ekonomija tal-ġudizzju, minkejja li d-Diviżjoni ta' Oppożizzjoni kienet laqgħet l-oppożizzjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, huwa eżamina min-naħa tiegħu l-motiv ta' oppożizzjoni tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 filwaqt li ttiehdet inkunsiderazzjoni t-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti VIÑA SOL (iktar 'il quddiem it-“trade mark preċedenti”). Huwa qies li l-pubbliku rilevanti huwa kompost mill-konsumatur medju fl-Unjoni, li huwa normalment informat u raġonevolment attent u prudenti. Huwa kkunsidra, minn naħa, li, għall-konsumaturi tal-lingwa Spanjola, Franciża u Portugiża, it-trade marks f'kunflitt kienu jipprezentaw grad ta' xebh medju, fid-dawl tal-fatt li l-element dominanti tat-trade mark preċedenti “sol” u l-element dominanti tat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni “sole” kienu estremament simili u, min-naħa l-oħra, li, għall-konsumatur Taljan, it-trade marks f'kunflitt kienu jipprezentaw biss grad żgħir ta' xebh.

11 Skont il-Bord tal-Appell, it-trade mark preċedenti kellu reputazzjoni fl-Unjoni għall-inbejjed. Filwaqt li jittiehdu inkunsiderazzjoni x-xebh tas-sinjali f'kunflitt, il-karattru distintiv u r-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti kif ukoll l-identità tal-prodotti intiżi mit-trade marks f'kunflitt, il-Bord tal-Appell qies li kienet teżisti rabta bejn is-sinjali f'kunflitt għal parti sostanzjali tal-konsumaturi rilevanti, jiġifieri l-konsumaturi tal-lingwa Spanjola, Taljana, Franciża u Portugiża. Huwa kkunsidra li kienet teżisti probabbiltà ta' tnaqqis fl-effett, jiġifieri probabbiltà li l-użu tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha jagħmel ħsara għall-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti mingħajr motiv ġust, fis-sens tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009. Huwa kkonkluda li l-osservanza tal-kundizzjonijiet magħmula mill-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 fir-rigward tal-konsumaturi tal-lingwa Spanjola, Taljana, Franciża u Portugiża kien suffiċjenti biex tiġi milqugħa l-oppożizzjoni.

12 Peress li r-rikorrenti ppreżentat rikors għal annullament fil-21 ta' Novembru 2013 kontra d-deċiżjoni tal-10 ta' Settembru 2013 quddiem il-Qorti Ġenerali, din tal-aħħar, permezz tas-sentenza tal-25 ta' Settembru 2014, Alma - The Soul of Italian Wine vs UASI – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE) (T-605/13, mhux ippubblikata, EU:T:2014:812), annullat l-imsemmija deċiżjoni.

- 13 Essenzjalment, għe kkunsidrat li d-deċiżjoni tal-10 ta' Settembru 2013 ma kien fiha ebda żvilupp li jippermetti li jiġi ddeterminat jekk il-Bord tal-Appell kien ha inkunsiderazzjoni l-provi prodotti mir-rikorrenti, li kienu intiżi li jstabbilixxu l-karattru distintiv dgħajjef tal-kliem “sol” u “sole” li jinsabu fit-trade marks f'kunflitt, jew biex wiehed jifhem għal liema raġuni kien eventwalment stmat li dawn il-provi ma kinux rilevanti. Għaldaqstant, għe stmat li l-imsemmija deċiżjoni kienet affettwata minn nuqqas ta' motivazzjoni u li ma kienx possibbli li jiġi ddeterminat jekk il-Bord tal-Appell kien ha inkunsiderazzjoni dawn il-provi fl-evalwazzjoni tiegħu li tgħid li dawn il-kliem kienu jikkostitwixxu l-elementi dominanti ta' dawn it-trade marks u, għaldaqstant, fil-konkluzjoni tiegħu li tgħid li l-imsemmija trade marks kienu simili.
- 14 Wara s-sentenza ta' annullament mogħtija mill-Qorti Ġenerali, it-Tieni Bord tal-Appell tal-EUIPO eżamina mill-ġdid il-kawża u, permezz ta' deċiżjoni tat-3 ta' Settembru 2015 (iktar 'il quddiem is-“sentenza kkontestata”), ikkonferma d-deċiżjoni tal-10 ta' Settembru 2013 u ċaħad l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni fl-intier tagħha.
- 15 Il-Bord tal-Appell indika li, fid-dawl tal-kliem tal-annullament tad-deċiżjoni tal-10 ta' Settembru 2013, l-iskop tiegħu kien jikkonsisti fl-evalwazzjoni tal-provi prodotti mir-rikorrenti dwar l-eventwali karattru distintiv dgħajjef tal-kelma “sun” (f'diversi lingwi) u ta' rappreżentazzjonijiet tax-xemx fir-rigward tal-prodotti tal-inbid intiżi li kienu jirrigwardaw il-konsumaturi tal-Unjoni, li jista' jkollha effett fuq il-paragun tas-sinjali f'kunflitt skont l-elementi dominanti u distintivi tagħhom. Fil-fehma tiegħu, dawn il-provi kienu jitqassmu fi tliet kategoriji, jiġifieri, l-ewwel nett, estratti ta' diversi siti Internet ta' diversi impriżi li jipproponu lill-konsumaturi tal-Unjoni inbejjed indikati permezz tat-trade marks li jinkludu l-kliem “sol”, “sole”, “soleil” u “sun” kif ukoll diversi xbihat tax-xemx, it-tieni nett, listi tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea rreġistrati biex jindikaw prodotti li jaqgħu taħt il-klassi 33 u li jinkludu l-istess kliem jew xbihat u, it-tielet nett, deċiżjoni preċedenti tad-diviżjoni ta' oppożizzjoni tas-26 ta' Marzu 2004.
- 16 Il-Bord tal-Appell ikkonstata li reputazzjoni tat-trade mark preċedenti għall-inbejjed fi hdan l-Unjoni jibqa' miksub fid-data tal-preżentata tat-trade mark ikkontestata, sa fejn din il-kunsiderazzjoni tidher fid-deċiżjoni tal-10 ta' Settembru 2013 ma kienx tqieghed fid-dubju mir-rikorrenti. Barra minn hekk hu kkonkluda, mar-riżultat tal-eżami tal-provi prodotti mir-rikorrenti, l-identità tal-konsumaturi rilevanti tal-prodotti indikati mis-sinjali f'kunflitt, ix-xebh ta' dawn is-sinjali għal parti mill-imsemmija konsumaturi, il-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti, l-eżistenza ta' rabta bejn is-sinjali f'kunflitt għal parti sostanzjali tal-konsumaturi rilevanti, l-eżistenza ta' ħsara miġjuba għall-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti u għall-assenza ta' motiv ġust għall-użu tat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni.

Il-proċedura u t-talbiet tal-partijiet

- 17 Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħgħobha:
- tannulla d-deċiżjoni kkontestata;
 - tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż.
- 18 L-EUIPO u l-intervenjenti jitolbu li l-Qorti Ġenerali jogħgħobha:
- tiċħad ir-rikors;
 - tikkundanna lir-rikorrenti tbat i-ispejjeż tal-proċeduri.

Id-dritt

- 19 Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka tliet motivi, ibbażati, l-ewwel wieħed, fuq il-ksur tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009, it-tieni wieħed, fuq il-ksur tal-Artikolu 64(1) tar-Regolament Nru 207/2009 u, it-tielet wieħed, fuq il-ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.
- 20 Wieħed għandu jibda b'eżami tal-ewwel motiv, ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009, qabel ma jeżamina, jekk ikun il-każ, it-tieni u t-tielet motivi.
- 21 Insostenn tal-ewwel motiv, ir-rikorrenti targumenta, essenzjalment, li l-EUIPO kkunsidra bi żball li l-kliem "sol" u "sole" ma kinux jipprezentaw rabta diretta mal-prodotti inkwistjoni billi jkun stmat li ma kinux deskrittivi la tal-inbid, la tal-karatteristiċi tiegħu, la tan-natura tiegħu, lanqas tal-użu destinat tiegħu.
- 22 Issa, skont ir-rikorrenti, dan ma huwiex eżatt, għaliex l-eżistenza ta' rabta bejn ix-xemx u l-inbid huwa fatt magħruf. Il-kliem "sol" u "sole" ċarament jagħmlu riferiment għall-orijini tal-inbid, li jikkonferma l-lista tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea, annessa mal-proċess minnha, li tkopri l-prodotti li jaqgħu taħt il-klassi 33 u li tinkludi l-kliem "sol", "sole", "soleil" jew "sun" jew tax-xbihat tax-xemx. Dawn il-kliem jew xbihat, għalhekk, ma għandhomx karattru distintiv dgħajjed ħafna fir-rigward tal-inbid. Barra minn hekk, il-lista inkwistjoni turi wkoll il-koeżistenza fis-suq tal-Unjoni ta' trade marks li jindikaw l-inbid u li jinkludu l-kliem "sol", "sole", "soleil" jew "sun" jew xi xbihat tax-xemx.
- 23 Barra minn hekk ir-rikorrenti tikkontesta l-fatt li t-trade mark preċedenti kellha reputazzjoni miksuba mill-użu fl-Unjoni. Fi kwalunkwe każ, hija targumenta li, jekk wieħed jippreżupponi din ir-reputazzjoni miksuba, il-kundizzjonijiet kumulattivi neċessarji għall-implementazzjoni tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 ma humiex sodisfatti. Fil-fatt, is-sinjali f'kunflitt ma jixxiebhux, sa fejn ix-xebh li jirriżulta mill-preżenza f'dawn is-sinjali tal-kliem "sol" u "sole", li għandhom karattru distintiv dgħajjed ħafna, ma jistgħux ikollhom iktar importanza mid-differenzi li jeżistu bejn l-imsemmija sinjali, b'mod li ma teżistix ħsara miġjuba lill-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti. Finalment, ir-rikorrenti titlob motiv ġust għar-registrazzjoni u għall-użu tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha, tal-possibbiltà li tirreferi għax-xemx għal trade mark li tindika l-inbid, kif jagħmlu produtturi numerużi oħrajn tal-inbid.
- 24 L-EUIPO targumenta li l-evalwazzjoni tal-provi li jidhru fl-Annessi 1 sa 3 ippreżentati matul il-proċedura amministrattiva ma twassalx li temenda l-konklużjoni li tidher fid-deċiżjoni kkontestata: li tgħid li l-kelma "sol", bħala element dominanti tat-trade mark preċedenti, ma jistax jiġi kkunsidrat bħala deskrittiv u għalhekk ma huwiex mingħajr karattru distintiv, b'mod li l-pubbliku rilevanti ser jipperċepixxi tajeb it-trade mark preċedenti VIÑA SOL bħala trade mark.
- 25 L-EUIPO jikkonkludi li, fid-dawl, l-ewwel nett, tax-xebh tas-sinjali f'kunflitt tal-preżenza tal-kliem "sol" fl-ewwel u "sole" fit-tieni u, it-tieni nett, tar-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti għall-inbejded, teżisti rabta bejn is-sinjali kkonċernati għal parti sostanzjali tal-konsumaturi rilevanti sa fejn it-trade mark li saret applikazzjoni għaliha ser tevoka għal din il-parti tal-pubbliku t-trade mark preċedenti. Il-ħsara miġjuba lit-trade mark preċedenti tikkonsisti f'telf fir-rigward ix-xbieha tagħha fil-qasam tal-kwalità u, potenzjalment, fi tnaqqis tal-bejgħ tagħha.
- 26 L-intervenjenti, minn naħa tagħha, targumenta li l-karattru distintiv tal-kelma "sol" tat prova fir-rigward tal-inbid. Konsegwentement, hija tqis li, f'dan il-każ, l-identità assoluta tal-prodotti inkwistjoni, ir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti, li hija waħda mit-trade marks tal-inbid l-iktar magħrufin fl-Ewropa, u l-fatt li t-trade marks f'kunflitt għandhom rispettivament bħala element distintiv u dominanti l-kelma "sol" u l-kelma "sole" kif ukoll l-idea tax-xemx suffiċjenti biex jiġi kkunsidrat li l-konsumaturi, tal-inqas fi Spanja, fi Franza u fil-Portugall, ser jistabbilixxu rabta bejn it-trade marks f'kunflitt. Il-kundizzjonijiet l-oħra msemmija fil-Artikolu 8(5) tar-Regolament

Nru 207/2009, f'dan il-każ ir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti u l-ħsara miġjuba lil karattru distintiv tagħha mingħajr motiv ġust, li huma sodisfatti, it-trade mark li għaliha saret applikazzjoni, f'każ ta' reġistrazzjoni, ser tipparteċipa għall-użu parassitarju tar-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti, b'mod li l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni inkwistjoni għandha tiġi rifjutata.

- 27 Preliminarjament, għandu jiġi ppreċiżat li l-eżaminazzjoni li twettqet f'dan il-każ ser tirrigwarda l-legalità tad-deċiżjoni kkontestata fid-dawl tal-motivi li hija tinkludi, iżda wkoll, sa fejn dawn il-motivi huma parzjalment ikkostitwiti minn referenzi għall-motivi inizjali li jidhru fid-deċiżjoni tal-10 ta' Settembru 2013, fid-dawl tal-kontenut ta' din id-deċiżjoni tal-aħħar li għaliha jirreferi (ara, b'analogija, sentenza tal-20 ta' Marzu 1959 Nold vs L-Awtorità Għolja, 18/57, EU:C:1959:6, p. 116), iżda biss sa fejn dan il-kontenut ma huwiex affettwat mis-sentenza tal-25 ta' Settembru 2014, SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE (T-605/13, mhux ippubblikata, EU:T:2014:812).
- 28 Skont l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009, malli ssir oppożizzjoni minn proprjetarju ta' trade mark preċedenti skont it-tifsira tal-paragrafu 2, it-trade mark li għaliha tkun saret applikazzjoni m'għandhiex tiġi reġistrata jekk din tkun identika jew jekk tkun tixbah trademark preċedenti, u jekk hija intiża sabiex tiġi reġistrata għal prodotti jew servizzi li ma jixbhux lil dawk li għalihom tkun reġistrata t-trademark preċedenti, meta f'każ ta' trademark tal-Unjoni Ewropea preċedenti, it-trade mark għandha reputazzjoni fl-Unjoni u, f'każ ta' trade mark nazzjonali preċedenti, it-trade mark għandha reputazzjoni fl-Istat Membru konċernat, u dana meta l-użu mingħajr dritt tat-trade mark li għaliha tkun saret applikazzjoni jkun jieħu vantaġġ ingust minn, jew ikun ta' ħsara għall-karattru distintiv jew għar-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti.
- 29 Il-protezzjoni estiża mogħtija lit-trade mark preċedenti mill-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 tippreżumi għalhekk l-għaqda ta' numru ta' kundizzjonijiet. L-ewwel nett, it-trade mark preċedenti u dik li għaliha ntalbet ir-reġistrazzjoni għandhom ikunu identiċi jew simili. It-tieni nett, it-trade mark preċedenti għandu jkollha reputazzjoni fl-Unjoni, fil-każ ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea preċedenti, jew fl-Istat Membru kkonċernat, fil-każ ta' trade mark nazzjonali preċedenti. It-tielet nett, l-użu mingħajr motiv ġust tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għandu jwassal għal probabbiltà li jista' jittiehed vantaġġ indebitu miksub mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti jew li tista' ssir ħsara għall-karattru distintiv jew għar-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti. Peress li dawn il-kundizzjonijiet huma kumulattivi, l-assenza ta' waħda minnhom huwa biżżejjed biex trendi inapplikabbli l-imsemmija dispożizzjoni [sentenza tat-22 ta' Marzu 2007, Sigla vs UASI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, punti 34 u 35; ara wkoll, f'dan is-sens, sentenza tal-25 ta' Mejju 2005, Spa Monopole vs UASI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, punt 30].
- 30 Fir-rigward tat-tielet kundizzjoni ta' applikazzjoni tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009, għandu jittfakkar li l-ħsara li ssir għall-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti, kuncett imsejjah ukoll "probabbiltà ta' tnaqqis fl-effett", huwa normalment stabbilit peress li l-użu tat-trade mark li saret applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tagħha għandha bħala effett li t-trade mark preċedenti ma tkunx iżjed tista' tqajjem assoċjazzjoni immedjata mal-prodotti li għalihom hija rreġistrata u uzata [ara, f'dan is-sens, sentenza tal-11 ta' Dicembru 2014, Coca-Cola vs UASI – Mítico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, punt 83 u l-ġurisprudenza ċċitata].
- 31 Il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat liema fatturi setgħu jkunu rilevanti fl-evalwazzjoni globali intiża li tistabbilixxi l-eżistenza, f'moħħ il-pubbliku kkonċernat, ta' rabta bejn it-trade marks f'kunflitt. Għalhekk, fost dawn il-fatturi, hija l-ewwel nett semmiet il-livell ta' xebh bejn l-imsemmija trade marks, it-tieni nett, in-natura tal-prodotti jew tas-servizzi li għalihom it-trade marks huma rispettivament irreġistrati, inkluz il-livell ta' xebh jew ta' nuqqas ta' xebh bejn dawn il-prodotti jew dawn is-servizzi kif ukoll il-pubbliku kkonċernat, it-tielet nett, l-intensità tar-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti, ir-raba' nett, il-livell ta' karattru distintiv, intrinsiku jew miksub bl-użu, tat-trade mark preċedenti u l-ħames nett, l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni f'moħħ il-pubbliku (ara, b'analogija, sentenza tas-27 ta' Novembru 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 42).

32 F'dan il-każ, wara li jkun sar ix-xebh bejn il-prodotti inkwistjoni u d-determinazzjoni tal-pubbliku rilevanti, għandha tiġi eżaminata t-tieni kundizzjoni, tal-eżistenza ta' reputazzjoni tat-trade mark preċedenti fl-Unjoni, sa fejn l-intensità ta' din ir-reputazzjoni tikkundizzjona l-evalwazzjoni globali tal-elementi li jistgħu jikkontribwixxu għall-istabbiliment ta' rabta bejn it-trade marks f'kunflitt, imbagħad wiehed jeżamina l-ewwel kundizzjoni, tal-karattru identiku jew li jixxiebha tat-trade marks f'kunflitt.

Fuq il-prodotti koperti mit-trade marks f'kunflitt

33 Għalkemm il-protezzjoni mogħtija mill-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 hija maħsuba li tiġi applikata fir-rigward tal-prodotti jew ta' servizzi mhux simili, hija tista' wkoll tiġi applikata meta l-prodotti jew is-servizzi indikati mit-trade marks f'kunflitt huma identiċi jew li jixxiebhu [ara, f'dan is-sens, sentenza tal-11 ta' Lulju 2007, Mülhens vs UASI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, EU:T:2007:214, punt 54 u l-ġurisprudenza ċċitata].

34 Il-prodotti koperti mit-trade marks f'kunflitt jaqgħu taħt il-klassi 33 u jikkorrispondu, minn naħa, għall-inbejjed għat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha u, min-naħa l-oħra, għax-xarbiet alkoħoliċi (minbarra l-birra) għat-trade mark preċedenti. Għalhekk hemm lok li jiġi kkunsidrat li teżisti identità bejnhom, sa fejn tal-ewwel huma inkluzi f'tat-tieni, li ma hijiex, barra minn hekk, ikkontestata mill-partijiet [ara, f'dan is-sens, sentenza tal-24 ta' Novembru 2005, Sadas vs UASI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, punt 34 u l-ġurisprudenza ċċitata].

Fuq il-pubbliku rilevanti

35 Fir-rigward tal-pubbliku rilevanti, għandu jittfakkar li l-eżistenza tar-rabta bejn it-trade marks f'kunflitt li fuqha jiddependi t-twettiq tal-aġir abbużiv imsemmi fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 jippresupponi li l-pubbliku kkonċernat bil-prodotti jew is-servizzi li għalihom l-imsemmija trade marks huma rreġistrati jew ipprezentati għar-registrazzjoni huwa l-istess jew "jikkoinċidi" sa ċertu punt [sentenza tad-9 ta' Marzu 2012, Ella Valley Vineyards vs UASI – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, point 23; ara, b'analogija, sentenza tas-27 ta' Novembru 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punti 46 sa 49].

36 Barra minn hekk, fil-kuntest tal-evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta' konfużjoni, għandu jittiehed inkunsiderazzjoni l-konsumatur medju tal-kategorija ta' prodotti inkwistjoni, ġeneralment informat u raġonevolment attent u avżat. Hemm ukoll lok sabiex jittiehed in kunsiderazzjoni l-fatt li l-livell ta' attenzjoni tal-konsumatur medju jista' jvarja skont il-kategorija ta' prodotti jew servizzi kkonċernata [ara sentenza tat-13 ta' Frar 2007, Mundipharma vs UASI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, punt 42 u l-ġurisprudenza ċċitata].

37 F'dan il-każ, ir-rikorrenti sostniet matul l-ewwel proċedura quddiem il-Bord tal-Appell li l-pubbliku rilevanti tal-prodotti inkwistjoni kellu grad ta' attenzjoni oġġla mill-medja, liema fatt jikkontesta b'mod partikolari l-EUIPO.

38 F'dan ir-rigward, għandu jiġi kkunsidrat li l-"inbid", sa fejn huwa intiż kemm għat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni u t-trade mark preċedenti, huwa intiż għall-pubbliku kbir tal-Unjoni. Fil-fatt, skont il-ġurisprudenza, l-inbejjed normalment huma s-suġġett ta' distribuzzjoni ġeneralizzata li tkopri mis-sezzjoni tal-ikel tal-kumplessi kummerċjali sar-ristoranti u l-kafetteriji, huma prodotti li jiġu kkonsmati b'mod regolari, li l-pubbliku rilevanti tagħhom huwa l-konsumatur medju tal-prodotti li jiġu kkonsmati fi kwantitajiet kbar, meqjus li huwa normalment informat u raġonevolment attent u avżat (ara s-sentenza tad-9 ta' Marzu 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, punt 25 u l-ġurisprudenza ċċitata).

- 39 F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-konsumaturi kkonċernati mill-prodotti indikati mit-trade marks f'kunflitt huma kkostitwiti mill-pubbliku kbir tal-Unjoni li ttipprova grad ta' attenzjoni medju u hemm lok li wiehed jikkonkludi li, f'dan il-każ, il-pubbliku kkostitwit minn dawn il-konsumaturi "jikkoinċidi" mal-kliem tal-ġurisprudenza msemmija fil-punt 35 iktar 'il fuq.
- 40 Il-Bord tal-Appell għalhekk ma wettaqx żball fl-evalwazzjoni tiegħu tal-pubbliku rilevanti.

Fuq il-kundizzjoni tar-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti

- 41 Id-deċiżjoni kkontestata, li tirreferi f'dan ir-rigward għall-motivi li jidhru fid-deċiżjoni tal-10 ta' Settembru 2013, tesponi li, fid-data tal-preżentata tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, f'dan il-każ fl-4 ta' Marzu 2011, it-trade mark preċedenti kellha reputazzjoni fi h'dan l-Unjoni għall-"inbid".
- 42 Ir-rikorrenti ssostni li l-provi prodotti mill-intervenjenti huma kemm insuffiċjenti, kif ukoll mingħajr valur probatorju biex juru li t-trade mark preċedenti kienet akkwistat reputazzjoni għall-użu fl-Unjoni.
- 43 Is-EUIPO u l-intervenjenti jikkontestaw l-argumenti tar-rikorrenti.
- 44 F'dan ir-rigward, għandu jittfakkar li, sabiex tiġi sodisfatta l-kundizzjoni tar-reputazzjoni, trade mark preċedenti għandha tkun magħrufa minn parti sinjifikattiva tal-pubbliku kkonċernat mill-prodotti u s-servizzi koperti minnha. Fl-eżami ta' din il-kundizzjoni, għandhom jiġu kkunsidrati l-elementi kollha rilevanti tal-kwistjoni, jiġifieri, b'mod partikolari, is-sehem tas-suq li għandha t-trade mark preċedenti, l-intensità, il-firxa ġeografika u t-tul ta' żmien tal-użu tagħha, kif ukoll l-importanza tal-investimenti magħmula mill-impriza sabiex tirreklamaha, mingħajr ma jkun neċessarju li din it-trade mark tkun magħrufa minn perċentwali partikolari tal-pubbliku ddefinit jew li r-reputazzjoni tagħha tkun testendi fit-territorju kollu kkonċernat, sakemm ir-reputazzjoni tkun teżisti f'parti sostanzjali tiegħu (ara, sentenza tad-9 ta' Marzu 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, punt 31 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 45 F'dan il-każ, għandu jiġi kkunsidrat li, kuntrarjament għal dak li ssostni r-rikorrenti, il-provi prodotti mill-intervenjenti huma ta' natura li turi l-akkwist ta' reputazzjoni mit-trade mark preċedenti fl-Unjoni. Dawn il-provi huma kkostitwiti, b'mod partikolari, mir-rikonnoxximenti ta' mertu kemm lill-intervenjenti kif ukoll lill-prodotti mibjugħa taht it-trade mark VIÑA SOL, minn stqarrija ġuramentata tad-direttur tagħha li jsemmi l-volumi u l-valuri tal-bejgħ tal-istess prodotti matul il-perijodu mis-sena 2003 sas-sena 2010 fit-territorju ta' diversi Stati Membri tal-Unjoni fosthom il-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Estonja, l-Irlanda, il-Greċja, Spanja, Franza, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, Malta, il-Pajjiżi l-Baxxi, l-Awstrija, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, il-Finlandja, l-Isvezja u r-Renju Unit, minn stqarrijiet ġuramentati tad-distributuri lokali, minn oġġetti tal-istampa kif ukoll minn fuljett tal-kumpannija tal-ajru prinċipali Spanjola li ssemmi l-prodott indikat mit-trade mark VIÑA SOL.
- 46 Fil-fatt, matul il-perijodu kkunsidrat, l-intervenjenti bieghet b'mod partikolari iżjed minn 41 miljun flixkun fi Spanja, iżjed minn 15-il miljun fir-Renju Unit u iżjed minn 3 miljuni fil-Ġermanja, li juri li l-prodotti inkwistjoni, indikati mit-trade mark preċedenti, ġew imxerrda b'mod kunsiderevoli f'parti sostanzjali tat-territorju tal-Unjoni.
- 47 Barra minn hekk, kif jargumenta l-EUIPO, il-valur probatorju tal-istqarrijiet bil-miktub ipprovduti minn terzi fuq il-baži ta' mudell ippreparat minn parti kkonċernata ma hijiex fiha nfisha tali li tippregudika l-affidabbiltà u l-kredibbiltà tal-imsemmija dokumenti u lanqas li tqiegħed fid-dubju l-valur probatorju tagħhom [ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-16 ta' Settembru 2013, Avery Dennison vs UASI – Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T-200/10, mhux ippubblikata, EU:T:2013:467, punt 73].

- 48 Finalment, għandu jiġi kkonstatat li, meħudin inkunsiderazzjoni fl-intier tagħhom, dawn il-provi ma jipprezentawx inkoerenzi.
- 49 F'dawn iċ-ċirkustanzi, għandu jiġi konkluż li r-rikorrenti ma wrietx li l-Bord tal-Appell kien wettaq żball billi qies li t-trade mark preċedenti kellha reputazzjoni fl-Unjoni.

Fuq il-kundizzjoni tan-natura identika jew li tixxiebah tas-sinjali f'kunflitt

- 50 Fir-rigward tal-eżistenza ta' xebh jew ta' identità bejn is-sinjali f'kunflitt, għandu jsir paragun tat-trade mark preċedenti u tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha sabiex jiġi ddeterminat l-intensità tax-xebh eventwali tagħhom.
- 51 F'dan ir-rigward, għandu jifakkar li, sabiex tiġi sodisfatta l-kundizzjoni dwar ix-xebh tat-trade marks stabbilita fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009, ma huwiex neċessarju li jintwera li teżisti, f'moħħ il-pubbliku kkonċernat, probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade mark preċedenti li tgawdi minn reputazzjoni u t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni. Huwa suffiċjenti li l-grad ta' xebh bejn dawn iż-żewġ trade marks għandu bħala effett li l-pubbliku kkonċernat jistabbilixxi rabta bejniethom (ara, b'analogija, sentenza tat-18 ta' Ġunju 2009, L'Oréal *et*, C-487/07, EU:C:2009:378, punt 36 u l-ġurisprudenza ċċitata). B'hekk, iktar ma t-trade marks kunfligġenti jkunu jixxiebhu, iktar huwa probabbli li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni ser tfakkar lill-pubbliku rilevanti fit-trade mark preċedenti li għandha reputazzjoni (ara, b'analogija, sentenza tas-27 ta' Novembru 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 44).
- 52 L-evalwazzjoni globali intiza li tistabbilixxi l-eżistenza tar-rabta bejn it-trade marks f'kunflitt għandha, fir-rigward tax-xebh viżiv, fonetiku jew bhala kunċett tas-sinjali f'kunflitt, tkun ibbażata fuq l-impressjoni fl-intier tagħha prodotta minnha, billi jittiehed inkunsiderazzjoni, b'mod partikolari, tal-elementi distintivi u dominanti tagħhom [sentenzi tas-16 ta' Mejju 2007, La Perla vs UASI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, mhux ippubblikata, EU:T:2007:142, punt 35, u tal-25 ta' Marzu 2009, L'Oréal vs UASI – Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, mhux ippubblikata, EU:T:2009:80, punt 18].
- 53 Sa fejn it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni hija trade mark kumplessa li tinkludi elementi kemm figurattivi kif ukoll verbali, għandu jifakkar li l-evalwazzjoni tax-xebh bejn żewġ trade marks ma tistax tillimita ruhha li tiehu inkunsiderazzjoni biss komponent ta' trade mark kumplessa u li tqabbilha ma' trade mark oħra. Għal kuntrarju, għandu jsir paragun billi jiġu eżaminati t-trade marks f'kunflitt, kull waħda minnhom ikkunsidrati fl-intier tagħha, liema fatt ma jeskludix li l-impressjoni generali prodotta fil-memorja tal-pubbliku rilevanti minn trade mark kumplessa tista', f'ċerti ċirkustanzi, tkun ddominata minn wiehed jew iktar tal-komponenti tagħha [ara, b'analogija, sentenza tal-15 ta' Dicembru 2009, Trubion Pharmaceuticals vs UASI – Merck (TRUBION), T-412/08, mhux ippubblikata, EU:T:2009:507, punt 35 u l-ġurisprudenza ċċitata], anki jekk għandu jiġi ppreċiżat li l-ġurisprudenza tippermetti wkoll, f'ċerti ċirkustanzi, il-paragun bejn elementi li ma humiex dominanti, iżda inqas importanti, għalkemm mhux li jkunu negliġibbli (digriet tal-14 ta' April 2016, Roland vs EUIPO, C-515/15 P, mhux ippubblikata, EU:C:2016:298, punt 31).
- 54 Huwa fid-dawl ta' dawn il-prinċipji li għandu jiġi eżaminat jekk il-Bord tal-Appell wettaq żball billi kkonkluda li, fid-dawl tal-intensità tar-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti, is-sinjali f'kunflitt kienu suffiċjentement simili sabiex il-pubbliku rilevanti jkun jista' jistabbilixxi rabta bejniethom, billi jibda din l-eżaminazzjoni permezz tad-determinazzjoni tal-elementi distintivi u dominanti tas-sinjali f'kunflitt.

Fuq l-elementi distintivi u dominanti tas-sinjali f'kunflitt

- 55 Fir-rigward tat-trade mark preċedenti, il-Bord tal-Appell evalwa li l-kelma “viña” kienet tindika d-dielja għall-pubbliku li jtkellem bl-Ispanjol, l-istess bħal għall-pubbliku Portugiż, Taljan u Franciż. Din ir-referenza għall-oriġini tal-prodott, li tagħti lill-kelma inkwistjoni karattru deskrittiv, hija faċilment rikonoxxuta mill-pubbliku rilevanti, b'tali mod li l-kelma “viña” tipprezenta karattru distintiv dgħajjef u ma tistax tiġi kkunsidrata bħala l-element dominanti ta' din it-trade mark. Min-naħa l-oħra, it-tieni kelma li tikkomponiha, f'dan il-każ “sol”, ma tistax tiġi kkunsidrata bħala deskrittiva jew mingħajr karattru distintiv, anki fil-każ fejn, kif issostni r-rikorrenti, peress li x-xemx hija essenzjali għat-*tkabbir* tad-dielja u għaldaqstant għall-produzzjoni tal-inbid, din il-kelma għandha tiġi kkunsidrata bħala li tagħmel riferiment dirett għall-inbid. Id-dokumenti prodotti mir-rikorrenti f'dan ir-rigward ma jbiddux l-evalwazzjoni li tidher fid-deċiżjoni tal-10 ta' Settembru 2013. Għalhekk, il-Bord tal-Appell evalwa li, “għalkemm għandha grad ta' karattru distintiv ftit inqas mill-medja, [il-kelma “sol”] għandha tiġi kkunsidrata bħala li tibbenefika b'livell ta' protezzjoni raġonevoli” u, fir-rigward tat-trade mark preċedenti, li ma kinitx “kompletament mingħajr karattru distintiv” [traduzzjoni mhux uffiċjali].
- 56 Fir-rigward tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, minn naħa, il-Bord tal-Appell qies li ma kienx hemm lok li jiġi kkunsidrat l-element deskrittiv li jikkomponi s-sinjali, jiġifieri rappreżentanza tax-xemx, bħala l-element dominanti fl-impresjoni ġenerali prodotta minnha. Min-naħa l-oħra, huwa qies li, għall-konsumaturi li jtkellmu bl-Ispanjol, li jtkellmu bil-Portugiż u li jtkellmu bil-Franciż, l-element dominanti kien l-element verbali “sole” li kien jevoka ix-xemx, u li, għall-konsumaturi l-oħra tal-Unjoni, inklużi l-konsumaturi li jtkellmu bit-Taljan li kienu jifhmu is-sens, l-element dominanti kien l-espressjoni “sotto il sole” bħala element verbali ta' trade mark figurattiva, miktub f'font ta' daqs ikbar.
- 57 Dawn l-evalwazzjonijiet tal-Bord tal-Appell huma parzjalment ineżatti.
- 58 L-ewwel nett, fil-kuntest tal-eżaminazzjoni tat-trade mark preċedenti, għandu jittiehed inkunsiderazzjoni l-fatt li din it-trade mark hija komposta mill-assoċjazzjoni ta' żewġ kliem qosra, jiġifieri “viña” u “sol”. Issa, kif irrileva l-Bord tal-Appell, l-ewwel waħda għandha biss karattru distintiv dgħajjef, filwaqt li t-tieni, li hija mingħajr karattru deskrittiv, bid-differenza mill-ewwel waħda li tista' tirreferi lill-pubbliku rilevanti għall-kunċett ta' “vigne” u għalhekk lil dak ta' “vin”, tipprezenta karattru distintiv ftit superjuri, minkejja li ftit inferjuri min-normal, liema fatt jista' jkun ta' natura li jagħtiha karattru dominanti.
- 59 L-analiżi tal-provi li ġew annessi mal-proċess mir-rikorrenti, f'dan il-każ l-Annessi 1 sa 3 ipprezentati matul il-proċedura amministrattiva, li d-deċiżjoni tagħha tal-10 ta' Settembru 2013 ma kinitx ssemmi li kienet ġiet meħuda inkunsiderazzjoni mill-Bord tal-Appell fil-kuntest tal-evalwazzjoni tagħha, iżda li ġew effettivament meħudin inkunsiderazzjoni fid-deċiżjoni kkontestata, li twassal biex timmodifika ftit il-konklużjonijiet ibbażati minn din l-evalwazzjoni.
- 60 L-Anness 2 ipprezentat matul il-proċedura amministrattiva, li jikkonċerna x-xbihat ta' xemx, huwa ċertament ftit rilevanti biex tiġi evalwata t-trade mark preċedenti li hija trade mark verbali.
- 61 Min-naħa l-oħra, l-Annessi 1 u 3 ipprezentati matul il-proċedura amministrattiva, komposti, minn naħa, minn estratti tas-siti Internet li jipproponu lill-konsumaturi tal-Unjoni inbejjed indikati minn trade marks li jinkludu l-kliem “sol”, “sole”, “soleil” u “sun” kif ukoll diversi xbihat tax-xemx u, min-naħa l-oħra, minn lista ta' trade marks tal-Unjoni Ewropea rreġistrati għall-prodotti li jaqgħu taħt il-klassi 33 u li jinkludu wkoll dawn il-kliem jew rappreżentazzjonijiet, bħal pereżempju SOL DE MALAGA, COLORES DEL SOL, PIEDRA DEL SOL, CITA DEL SOL, SOL ROJO, REY SOL jew ukoll SOL DES ESPAÑA, jippermettu li tiġi kkonstatata l-koeżistenza tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea li għandhom referenza, taħt forma jew oħra, għall-kunċett tax-xemx.

- 62 Huwa eżatt, kif jargumenta l-EUIPO billi jirreferi għall-ġurisprudenza li tirriżulta mis-sentenza tas-16 ta' Settembru 2009, *Zero Industry vs UASI – zero Germany (zerorh+)* (T-400/06, mhux ippubblikata, EU:T:2009:331, punt 73), li l-unika fatt li diversi trade marks li jindikaw il-prodotti kkonċernati jinkludu kelma identika ma huwiex biżżejjed biex jistabbilixxi li dan l-element sar b'mod dgħajef distintiv minhabba l-użu frekwenti tiegħu fil-qasam ikkonċernat, u dan l-istess jekk il-prodotti indikati mill-imsemmija trade marks huma huma stess identiċi jew jipprezentaw rabta. Fil-fatt għandu jittiehed inkunsiderazzjoni l-użu effettiv tat-trade marks fis-suq u mhux il-koeżistenza astratta tat-trade marks li jinkludu element komun fir-registru [ara, f'dan il-każ, sentenza tal-24 ta' Novembru 2005, *GfK vs UASI – BUS (Online Bus)*, T-135/04, EU:T:2005:419, punt 68]. Madankollu, kif targumenta korrettament ir-rikorrenti, l-elementi li jinkludi l-Anness 1 ipprezentata matul il-proċedura amministrattiva, jiġifieri estratti ta' diversi siti Internet ta' diversi impriżi li jipproponu lill-konsumaturi tal-Unjoni inbejded indikati minn trade marks li jinkludu l-kliem “sol”, “sole”, “soleil” u “sun” kif ukoll diversi xbihat tax-xemx, jippermettu li jiġi kkonstatat li l-konsumatur tal-Unjoni ġenerali, u l-pubbliku rilevanti b'mod partikolari, huwa konkretament espost ta' spiss għal tali trade marks, b'mod li l-assoċjazzjoni bejn il-kunċett ta' xemx, minn naħa, u l-inbid, min-naħa l-oħra, mhijiex barrani għalih. Il-provi li ġew annessi mal-proċess mir-rikorrenti jippermettu li wiehed jasal għal din il-konkluzjoni mingħajr ma jkun neċessarju li jiġi eżaminat jekk, kif hi ssostni, ir-rabta bejn il-kunċett tax-xemx u l-inbid tikkostitwixxi fatt magħruf.
- 63 Kif din issemmiet essenzjalment fil-punt 27 tad-deċiżjoni kkontestata, il-benefiċċju tar-registrazzjoni tat-trade mark preċedenti bħala trade mark tal-Unjoni Ewropea jisparixxi jekk, barra minn proċedura ta' annullament, kienet konkluzja l-assenza totali tal-karattru distintiv tagħha. Madankollu, hemm lok li jiġi konkluz li l-kelma “sol”, anki jekk ma hijiex totalment mingħajru, tippreżenta grad dgħajef ta' karattru distintiv u li, assoċjat mal-kelma “viña”, hija stess distintiva b'mod dgħajef, tagħti biss lit-trade mark preċedenti grad dgħajef ta' karattru distintiv.
- 64 Din il-konkluzjoni fir-rigward tat-trade mark preċedenti hija imposta fid-dawl tal-provi prodotti inizjalment lill-Bord tal-Appell, eżaminati fil-punti 59 sa 62 iktar 'il fuq, mingħajr ma jkun hemm lok li jittiehdu inkunsiderazzjoni d-dokumenti prodotti għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali u li l-intervenjenti titlob li jkunu miċhuda mill-proċess.
- 65 It-tieni nett, fir-rigward tal-eżaminazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, għandu jitfakkar li din tal-aħħar hija komposta minn element figurattiv ta' forma tonda li tirrappreżenta x-xemx mill-kuntrast ta' punti differenti. Dan l-element figurattiv, minn naħa, huwa mdawwar fuq in-naħa ta' fuq mill-ewwel element verbali kompost mir-riferiment “sotto il sole italiano” f'karattri majjuskoli ta' daqs żgħira u, min-naħa l-oħra, fuq it-tieni element verbali kompost mir-riferiment “sotto il sole” f'karattri legġerment stilizzati ta' daqs kbira, li fih il-kelma “il” tidher fil-korsiv.
- 66 Skont il-ġurisprudenza, meta trade mark hija komposta minn elementi verbali u figurattivi, l-element verbali tat-trade mark huwa, fil-prinċipju, iktar distintiv mill-element figurattiv, għaliex il-konsumatur medju ser jagħmel riferiment iktar faċilment lill-prodott inkwistjoni billi jgħid l-isem minflok joqgħod jispjega l-element figurattiv [ara sentenza tad-9 ta' Settembru 2008, *Honda Motor Europe vs UASI – Seat (MAGIC SEAT)*, T-363/06, EU:T:2008:319, punt 30 u l-ġurisprudenza ċċitata]. Barra minn hekk, kif irrileva wkoll il-Bord tal-Appell fil-punt 43 tad-deċiżjoni tal-10 ta' Settembru 2013, il-konsumatur rilevanti għandu tendenza jzomm f'moħħu l-elementi li jevokawlu sens. Għalhekk huwa probabbli li, fl-element verbali “sotto il sole italiano”, minbarra l-konsumaturi li jitekellmu bit-Taljan, il-konsumaturi li jitekellmu bl-Ispanjol, li jitekellmu bil-Portugiż u li jitekellmu bil-Franċiż ser jifhmu mhux biss il-kelma “sole” iżda wkoll il-kelma “italiano” bħala li tagħmel riferiment lill-Italja bħala indikazzjoni ta' lok ta' produzzjoni possibbli tal-inbid. Barra minn hekk, huwa probabbli li din il-kelma ser tkun mifhuma minn maġġoranza tal-konsumaturi tal-Unjoni sa fejn, f'numru sinjifikattiv ta' lingwi tal-Unjoni, tirreferi wkoll għal dan il-pajjiż.

- 67 Huwa eżatt li l-element verbali li jidher fil-parti ta' fuq tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni juża karattri iżjed żgħar minn dawk użati mill-element verbali li jidher fil-parti ta' taħt, iżda, sa fejn dawn il-karattri ma humiex stilizzati, huma wkoll iktar legġibbli, b'mod li l-qari tagħhom huwa ffacilitat. Ikkonfrontat bit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, il-konsumatur tal-inbid, minkejja li jagħti prova ta' grad ta' attenzjoni medju, jagħti ċerta attenzjoni lill-indikazzjoni tal-orġini tal-inbid li jixtri, kif tidher fl-imsemmija trade mark (ara, f'dan is-sens, sentenza tad-9 ta' Marzu 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, punt 45). F'dawn iċ-ċirkustanzi, għandu jitqies li l-element dominanti tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni ma hijiex ikkostitwita biss mill-kelma "sole" iżda mill-assocjazzjoni tal-kliem "sole" u "italiano", mingħajr madankollu l-elementi l-oħra huma negligibbli.
- 68 B'hekk, f'dan il-każ, l-evalwazzjoni tal-elementi distintivi u dominanti tas-sinjali f'kunflitt imwettqa mill-Bord tal-Appell tidher parzjalment żbaljata u hemm lok li jingħad li l-evalwazzjoni globali intiza li tistabbilixxi l-eżistenza ta' rabta bejn it-trade marks f'kunflitt ser ikollha titwettaq billi jitqies, minn naħa, li l-element dominanti tat-trade mark preċedenti hija kkostitwita mill-kelma "sol", filwaqt li jittiehed inkunsiderazzjoni l-grad dgħajef tal-karattru distintiv tagħha u li, assocjata mal-kelma "viña", it-trade mark preċedenti għandha biss hija stess grad dgħajef ta' karattru distintiv u, min-naħa l-oħra, li l-element dominanti tat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni hija kkostitwita mill-assocjazzjoni tal-kliem "sole" u "italiano".

Fuq il-paragun viżiv

- 69 Fuq il-livell viżiv, is-sinjali f'kunflitt jipprezentaw biss grad dgħajef ta' xebh. It-trade mark preċedenti hija komposta biss minn żewġt ikliem, filwaqt li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni hija komposta minn żewġ elementi verbali ta', rispettivament, erba' u tliet kelmiet kif ukoll stilizzazzjoni tax-xemx, sitwata f'pożizzjoni ċentrali, li tippreżenta ċertu grad ta' oriġinalità. Barra minn hekk, għandu jiġi rrilevat li l-element figurattiv li jirrappreżenta x-xemx fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni jippreżenta ċerta oriġinalità li tirrifletti fuq is-sinjal fl-intier tiegħu.
- 70 Il-koinċidenza bejn is-sinjali f'kunflitt tirriżulta biss mill-preżenza komuni tal-imsemmija sinjali, għal irkupru fit-trade mark preċedenti u għal żewġ irkupri fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, tas-segwitu tal-ittri "s", "o" u "l". Dan l-element ma huwiex ta' natura li jipatti għal diversi elementi ta' differenzjazzjoni bejn dawn is-sinjali.

Fuq il-paragun fonetiku

- 71 Fuq il-livell fonetiku, hemm ukoll differenzi bejn is-sinjali f'kunflitt li jegħlbu l-elementi ta' xebh. Id-differenza tat-tul bejn dawn it-trade marks, peress li t-trade mark preċedenti kienet ikkostitwita minn żewġt ikliem qosra hafna ta', rispettivament, żewġ sillabi u sillaba waħda, filwaqt li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni hija komposta minn erba' kelmiet differenti u li l-element verbali "sotto il sole" jinkludi waħdu biss hames sillabi, għandu bħala konsegwenza li l-hoss u r-ritmu tal-pronunzja tagħhom huma differenti hafna.
- 72 Dawn l-elementi huma ta' natura li jinnewtralizzaw totalment l-element ta' prossimità li jista' jirriżulta mill-preżenza tal-kelma "sole" fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u tal-kelma "sol" fit-trade mark preċedenti.

Fuq il-paragun kunċettwali

- 73 Kif targumenta r-rikorrenti, is-sinjali f'kunflitt ma jipprezentawx lanqas livell suffiċjenti ta' xebh fuq il-livell kunċettwali sabiex il-pubbliku rilevanti jkun jista' jistabbilixxi rabta bejniethom.

- 74 Għall-parti tal-pubbliku rilevanti li jifhem l-espressjoni Spanjola “viña sol” u l-espressjoni Taljana “sotto il sole italiano”, l-ewwel espressjoni tfisser essenzjalment “dielja tax-xemx”, filwaqt li l-assocjazzjoni tal-kliem “sole” u “italiano” tfisser “xemx Taljana”, u t-tieni espressjoni tfisser “taħt ix-xemx Taljana” b’mod li hija tirreferi għall-origini Taljana tal-inbid indikata mit-trade mark li għaliha saret applikazzjoni.
- 75 L-unika riferiment komuni lix-xemx ma huwiex ta’ natura li joħloq, fuq il-livell kuncettwali, xebh bejn is-sinjali f’kunflitt. Fil-fatt, għalkemm it-trade mark preċedenti tippreżenta ċertu karattru ta’ fantazija sa fejn tagħmel riferiment għal inbid li joħroġ mid-“dielja tax-xemx”, liema fatt jippreżenta wkoll karattru ta’ tifhir, it-trade mark li għaliha saret applikazzjoni tirreferi min-naħa tagħha għall-origini u għall-post ta’ produzzjoni tal-inbid. Id-direzzjoni meħuda minn kull wiehed mill-imsemmija sinjali huwa għalhekk differenti.

Konkluzjoni fuq l-eżistenza ta’ rabta bejn is-sinjali f’kunflitt fid-dawl tax-xebh tagħhom

- 76 Ix-xebh tas-sinjali f’kunflitt iwassal għall-konstatazzjoni tal-eżistenza ta’ grad dgħajef ta’ xebh fuq il-livell viziv, ta’ newtralizzazzjoni tal-element ta’ prossimità bejn l-imsemmija sinjali fuq il-livell fonetiku kif ukoll ta’ differenza fuq il-livell kuncettwali, b’mod li, meħudin fl-intier tagħhom, dawn is-sinjali għandhom jiġu kkunsidrati bħala li jipprezentaw grad dgħajef ta’ xebh.
- 77 Fir-rigward tal-fatturi l-oħra rilevanti meħudin inkunsiderazzjoni mill-Bord tal-Appell, għandu jiġi rrilevat li, għalkemm l-identità tal-konsumaturi rilevanti u r-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti għall-inbejded gew validament evalwati fid-deċiżjoni kkontestata, il-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti huwa minbarra dan dgħajef.
- 78 Minn dawn il-kunsiderazzjonijiet kif ukoll minn dawk li jidhru fil-punti 33 sa 75 iktar ‘il fuq jirriżulta li, kuntrarjament għal dak li kkonkluda l-Bord tal-Appell, il-grad ta’ xebh tal-imsemmija sinjali, meħud inkunsiderazzjoni mal-fatturi rilevanti l-oħra msemmija fil-punt 35 tad-deċiżjoni kkontestata, f’dan il-każ l-identità tal-konsumaturi rilevanti, il-grad tar-reputazzjoni għall-inbejded tat-trade mark preċedenti kif ukoll il-karattru distintiv tagħha, ma huwiex suffiċjenti sabiex il-pubbliku rilevanti jkun jista’ jassoċjahom, jiġifieri biex ikun jista’ jstabbilixxi bejniethom rabta fis-sens tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009.
- 79 B’hekk, l-evalwazzjoni globali intiza li tistabbilixxi l-eżistenza, fl-ispirtu tal-pubbliku rilevanti, ta’ rabta bejn it-trade marks f’kunflitt, kif meħtieġ mill-ġurisprudenza dwar il-kundizzjonijiet tal-implementazzjoni tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009, imfakkra fil-punt 31 iktar ‘il fuq, għandha twassal għall-konkluzjoni li, fid-dawl b’mod partikolari tad-differenzi li jeżistu bejn is-sinjali inkwistjoni, ma jeżistix riskju li l-pubbliku rilevanti jista’ jstabbilixxi tali rabta.
- 80 Konsegwentement, għandu jiġi konkluz li, f’dan il-każ, waħda mill-kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009, f’dan il-każ ix-xebh u *a fortiori* l-identità tat-trade marks f’kunflitt li għandu l-effett li l-pubbliku kkonċernat jistabbilixxi rabta bejniethom, ma hijiex sodisfatta.
- 81 F’dawn iċ-ċirkustanzi, peress li l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 huma kumulattivi u li l-assenza ta’ waħda minnhom hija suffiċjenti li trendi mhux applikabbli l-imsemmija dispożizzjoni, għandu jiġi milqugh ir-rikors u tiġi annullata d-deċiżjoni kkontestata fuq il-bażi tal-ewwel motiv, minghajr ma jkun neċessarju li jiġu eżaminati ż-żewġ motivi l-oħra.
- 82 Finalment għandu jissemma’ li, għalkemm, fil-kuntest ta’ rikors ipprezentat quddiem il-qorti tal-Unjoni kontra d-deċiżjoni ta’ Bord tal-Appell tal-EUIPO, dan tal-aħħar huwa obligat li jieħu l-miżuri li jinkludu l-eżekuzzjoni tas-sentenza tal-qorti tal-Unjoni, jista’ jitwassal bħala tali, fid-dawl

tal-annullament tad-deċiżjoni kkontestata sa fejn hija kisret id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009, li jeżamina l-legalità tad-deċiżjoni tad-diviżjoni tal-oppożizzjoni tat-30 ta' Ottubru 2012 sa fejn kienet inizjalment laqgħet l-oppożizzjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, billi, għal raġunijiet ta' ekonomija tal-ġudizzju, il-motivi tad-deċiżjoni tad-diviżjoni tal-oppożizzjoni għal dan ir-rigward ma ġewx eżaminati.

Fuq l-ispejjeż

- 83 Skont l-Artikolu 134(1) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, il-parti li titlef il-kawża hija kkundannata għall-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba.
- 84 Peress li l-EUIPO tilef, hemm lok li huwa jiġi kkundannat ibati l-ispejjeż, skont it-talbiet tar-rikorrenti.
- 85 Skont l-Artikolu 138(3) tar-Regoli tal-Proċedura, l-intervenjenti għandha tbatlha l-ispejjeż tagħha stess.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI ĠENERALI (It-Tieni Awla),

taqta' u tiddeċiedi:

- 1) Id-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), tat-3 ta' Settembru 2015 (Każ R 356/2015-2), hija annullata.**
- 2) L-EUIPO huwa kkundannat ibati, minbarra l-ispejjeż tiegħu stess, l-ispejjeż tal-Alma-The Soul of Italian Wine LLLP.**
- 3) Miguel Torres, SA għandha tbatlha l-ispejjeż rispettivi tagħha.**

Prek

Schalin

Costeira