



Ġabra tal-ġurisprudenza

SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (Il-Ħames Awla)

21 ta' Ġunju 2017*

“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità — Trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea li tirrappreżenta disinn forma ta' żigużajg bejn żewġ linji paralleli — Karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Eżami tat-trade mark kif irreġistrata”

Fil-Kawża T-20/16,

M/S. Indeutsch International, stabbilita f'Noida (l-Indja), irrappreżentata inizjalment minn D. Stone, D. Meale, A. Dykes, solicitors, u S. Malynicz, QC sussegwentement minn D. Stone u S. Malynicz u fl-aħħar minn D. Stone, S. Malynicz u M. Siddiqui, solicitor,

rikorrenti,

vs

L-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), irrappreżentat minn D. Gája, bħala aġent,

konvenut,

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

Crafts Americana Group, Inc., stabbilita f'Vancouver, Washington (l-Istati Uniti), irrappreżentata minn J. Fish u V. Leitch, solicitors u A. Bryson, barrister,

li għandha bħala suġġett rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO, tal-5 ta' Novembru 2015 (Każ R 1814/2014-1), dwar proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità bejn Crafts Americana Group u M/S. Indeutsch International,

IL-QORTI ĠENERALI (Il-Ħames Awla),

komposta minn D. Gratsias (Relatur), President, I. Labucka u I. Ulloa Rubio, Imħallfin,

Reġistratur: I. Dragan, Amministratur,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Registru tal-Qorti Ġenerali fil-21 ta' Jannar 2016,

wara li rat ir-risposta tal-EUIPO ppreżentata fir-Registru tal-Qorti Ġenerali fl-4 ta' April 2016,

wara li rat ir-risposta tal-intervenjenti ppreżentata fir-Registru tal-Qorti Ġenerali fit-12 ta' April 2016,

* Lingwa tal-kawża – l-Ingliż.

wara li rat il-mistoqsija bil-miktub magħmula mill-Qorti Ġenerali lill-partijiet,


wara s-seduta tat-12 ta' Jannar 2017

wara li rat id-digriet tat-2 ta' Frar 2017 li jiftaħ mill-ġdid il-fażi orali tal-proċedura,

tagħti l-preżenti

Senzenza

Il-fatti li wasslu għall-kawża

- 1 Fil-15 ta' Frar 2010, ir-rikorrenti, M/S. Indeutsch International, ipprezentat applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea quddiem l-Uffiċċju tal-Unjoni Ewropea għall-Proprietà Intellettuali (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 għal reġistrazzjoni hija s-sinjall figurattiv riprodott hawn taht:

- 3 Dan is-sinjall kien akkumpanjat mid-deskrizzjoni segwenti:
“It-trade mark tikkonsisti f'disinn ġeometriku repetittiv”
- 4 Ir-reġistrazzjoni ta' din it-trade mark giet mitluba għal “labar għall-immaljar bl-idejn” u għal “gancijiet tal-kroxè” li jaqgħu taht il-klassi 26 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 irrivedut u emendat.
- 5 It-trade mark inkwistjoni giet irregistrata fl-10 ta' Awwissu 2010.
- 6 Fid-9 ta' Jannar 2013, l-intervenjenti, Crafts Americana Group, Inc, ressqet quddiem l-EUIPO talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark ikkontestata skont l-Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009, moqri flimkien mal-Artikolu 7(1)(a) u (b) tal-istess regolament.
- 7 Permezz ta' deċiżjoni tas-7 ta' Mejju 2014, id-Divizjoni tal-Kancellazzjoni ċaħdet it-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità. B'mod partikolari, id-Divizjoni tal-Kancellazzjoni qieset li r-rappreżentazzjoni grafika tat-trade mark ikkontestata kienet ċara, preċiża, sħiħa fiha nnifisha, faċilment aċċessibbli, intelligibbli, durabli u oġġettiva, b'hekk hija kienet tissodisfa r-rekwiziti tal-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009. Barra minn hekk, fir-rigward tal-applikazzjoni tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, id-Divizjoni tal-Kancellazzjoni qieset li t-trade mark ikkontestata kienet ta' karattru distintiv. F'dan ir-rigward, id-Divizjoni tal-Kancellazzjoni enfasizzat li t-trade mark inkwistjoni ma kinitx tikkostitwixxi trade mark tridimensjonali u ma kinitx tirrappreżenta l-apparenza tal-prodotti koperti mir-reġistrazzjoni tagħha.
- 8 Fl-14 ta' Lulju 2014, l-intervenjenti pprezentat appell quddiem l-EUIPO, skont l-Artikoli 58 sa 64 tar-Regolament Nru 207/2009, kontra d-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Kancellazzjoni.

- 9 Permezz ta' deċiżjoni tal-5 ta' Novembru 2015 (iktar 'il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”), il-Bord tal-Appell annulla d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni għar-raġuni li t-trade mark ikkontestata ma kinitx ta' karattru distintiv fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.
- 10 B'mod partikolari, il-Bord tal-Appell qies li t-trade mark ikkontestata, evokata mill-proprjetarju tagħha bħala t-“trade mark b'disinn forma ta' żigużajg” kienet tirrappreżenta disinn imqiegħed fuq parti mill-prodotti jew li jkopri s-superfiċje kollha tagħhom. Fuq il-bażi ta' din il-konstatazzjoni, il-Bord tal-Appell ha inkunsiderazzjoni ritratti u kampjuni tal-prodotti kkummerċjalizzati mir-rikorrenti fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għal trade mark, sabiex jidentifika l-karatteristiċi essenzjali tagħha. F'dan il-kuntest, il-Bord tal-Appell qies li l-apparenza ornamenti tat-trade mark ikkontestata twassal lill-pubbliku rilevanti, kompost minn konsumaturi medji ta' labar għall-immaljar bl-idejn u ta' gancijiet tal-kroxè, jipperċepixxi dik it-trade mark bħala dekorazzjoni ta' dawn il-prodotti. Skont il-Bord tal-Appell, il-pubbliku rilevanti huwa mdorri bil-prattika tal-manifatturi li tikkonsisti f'li jiddekoraw il-prodotti koperti mit-trade mark ikkontestata, b'mod li huwa ser jipperċepixxi din tal-aħħar, kif applikata fuq is-superfiċje tal-prodotti kkonċernati, bħala varjant tad-dekorazzjonijiet preżenti fis-suq, li minnhom hija ma titbiegħed b'mod sinjifikattiv. Sussidjarjament, il-Bord tal-Appell qies li l-imsemmi pubbliku ser jipperċepixxi din it-trade mark bħala li għandha l-apparenza ta' vina tal-injam, li huwa l-materjal ta' manifattura tal-prodotti kkonċernati, u mhux bħala indikazzjoni ta' oriġini kummerċjali. Minn dan jirriżulta li t-trade mark ikkontestata ma għandhiex il-karattru distintiv meħtieġ mill-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 sabiex tissodisfa l-funzjoni tat-trade mark.
- 11 F'dan il-kuntest, il-Bord tal-Appell annulla d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni mingħajr ma eżamina l-kwistjoni dwar jekk it-trade mark ikkontestata kinitx taqa' taħt l-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009. Barra minn hekk, peress li r-rikorrenti kienet sostniet, quddiem id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni, li t-trade mark ikkontestata kienet, f'kull ipoteżi, kisbet karattru distintiv b'konsegwenza tal-użu li kien sar minnha, konformement mal-Artikolu 7(3) ta' dan ir-regolament, il-Bord tal-Appell baġhat il-każ lura lid-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni sabiex din tal-aħħar tiddeċiedi fuq din il-kwistjoni.

It-talbiet tal-partijiet

- 12 Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħgħobha:
- tannulla d-deċiżjoni kkontestata;
 - tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż.
- 13 L-EUIPO u l-intervenjenti jitolbu li l-Qorti Ġenerali jogħgħobha:
- tiċċhad ir-rikors;
 - tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

Id-dritt

- 14 Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka hames motivi, kollha bbażati, essenzjalment, fuq ksur tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009. B'mod partikolari, l-ewwel motiv huwa bbażat fuq il-fatt li t-trade mark ikkontestata titbiegħed b'mod sostanzjali mill-prattiki li jipprevalixxu fis-settur li tahtu jaqgħu l-prodotti koperti mill-applikazzjoni. It-tieni motiv huwa bbażat fuq ksur tar-regoli li jirregolaw l-oneru tal-prova. It-tielet motiv huwa bbażat fuq evalwazzjoni żbaljata relatata man-natura

dekorattiva tat-trade mark ikkontestata. Ir-raba' motiv huwa bbażat fuq żbalji li jirrigwardaw l-aspett tat-trade mark ikkontestata u, fl-aħħar nett, il-ħames motiv huwa bbażat fuq żball li jirrigwarda l-perċezzjoni tat-trade mark ikkontestata mill-pubbliku rilevanti.

- 15 B'mod iktar speċifiku, ir-rikorrenti ssostni, l-ewwel nett, li, hekk kif jirriżulta mill-provi għad-dispożizzjoni tal-Bord tal-Appell, il-prodotti koperti mill-applikazzjoni għal trade mark normalment ma għandhomx disinni impressjonanti fuq is-superfiċje tagħhom, b'tali mod li l-Bord tal-Appell wettaq żball meta qies li d-disinni rrapprezentati mit-trade mark ikkontestata, li jirriżultaw minn metodu ta' manifattura kumplessa, kienu varjanti tal-aspetti esterni tas-soltu tal-imsemmija prodotti. It-tieni nett, billi qies, abbażi tal-provi prodotti mir-rikorrenti, li t-trade mark ikkontestata ma kinitx ta' karattru distintiv, il-Bord tal-Appell kiser ir-regola li tirregola l-oneru tal-prova f'dan il-qasam. It-tielet nett, ir-rikorrenti ssostni li, fl-assenza ta' Prattika stabbilita li tikkonsisti fl-ornamentazzjoni tal-prodotti koperti mit-trade mark ikkontestata, id-disinni rrapprezentati minn din tal-aħħar ser ikunu pperċepiti mill-pubbliku rilevanti bħala indikazzjonijiet tal-orijini kummerċjali. Ir-raba' nett, il-Bord tal-Appell wettaq żball meta qies li d-disinn li jikkomponi t-trade mark ikkontestata kien jirrapprezenta vina tal-injam, għaliex din tal-aħħar għandha aspett assimetriku u irregolari, b'mod kuntrarju għad-disinn inkwistjoni li jkun ipperċepit bħala artifiċjali. Fl-aħħar nett, il-ħames nett, ir-rikorrenti ssostni li l-konsumatur medju, l-iktar dak bla esperjenza fix-xogħol bil-labar, li minnu huwa kompost il-pubbliku rilevanti, ikun impressjonat bid-disinn li tirrapprezenta t-trade mark ikkontestata, b'tali mod li huwa jinterpretah bħala indikazzjoni tal-orijini kummerċjali tal-labar għall-immaljar bl-idejn u tal-ganċijiet tal-kroxè.

Osservazzjonijiet preliminari

- 16 It-tilwima preżenti tirrigwarda l-kwistjoni dwar jekk it-trade mark ikkontestata riprodotta fil-punt 2 hawn fuq, hijiex ta' karattru distintiv fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009. Kif ser jiġi espost f'iktar dettall iktar 'il quddiem, mid-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li l-evalwazzjoni tal-Bord tal-Appell fuq din il-kwistjoni ma kinitx, fir-realtà, ibbażata fuq il-karatteristiċi ta' din it-trade mark kif irregiistrata, iżda fuq il-karatteristiċi tal-apparenza esterna tal-prodotti tar-rikorrenti, li, skont il-Bord tal-Appell, jindikaw il-mod li bih l-imsemmija trade mark ġiet użata.
- 17 Ir-rikorrenti, minn naħa tagħha, issostni li l-evalwazzjoni tal-Bord tal-Appell hija vvizzjata bi żbalji li jikkostitwixxu ksur tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009. Għalhekk, hemm lok li l-legalità tad-deċiżjoni kkontestata tiġi evalwata fid-dawl ta' din id-dispożizzjoni.

Ir-raġunament tal-Bord tal-Appell

- 18 Hekk kif jirriżulta mill-punti 21, 22 u 30 sa 34 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell qies li t-trade mark ikkontestata kienet tikkostitwixxi disinn forma ta' žigużajg applikat fuq is-superfiċje ta' labar għall-immaljar bl-idejn u ta' ganċijiet tal-kroxè u li, għalhekk, kien hemm lok li l-karattru distintiv tagħha jiġi evalwat fid-dawl tar-regoli li jirregolaw it-trade marks figurattivi kkostitwiti minn parti mill-forma tal-prodott li huma jkopru. Issa, skont il-Bord tal-Appell, il-fatt li dawn is-superfiċji jiġu ddekorati permezz ta' kuluri intensi jikkostitwixxi Prattika komuni fis-settur li tahtu jaqgħu l-prodotti inkwistjoni, b'tali mod li d-dekorazzjoni rrapprezentata mit-trade mark ikkontestata, kif applikata fuq is-superfiċje tal-labar għall-immaljar bl-idejn u tal-ganċijiet tal-kroxè, ma tikkostitwixxix tluq sinjifikattiv mill-Prattika inkwistjoni. F'dawn iċ-ċirkustanzi, b'rigward għar-regoli applikabbli fil-preżenza ta' trade mark figurattiva kkostitwita minn parti mill-forma tal-prodott li hija tkopri, esposti fil-punti 23 sa 26 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell ikkonkluda li t-trade mark ikkontestata ma kinitx ta' karattru distintiv.

- 19 B'mod partikolari, fil-punt 21 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell jesponi li “hekk kif enfasizza stess il-proprjetarju tat-[trade mark ikkontestata] [fl-osservazzjonijiet tiegħu tat-12 ta' Ġunju 2013] u hekk kif jirriżulta b'mod ċar mir-[ritratti u mill-kampjuni li jagħmlu parti mill-fajl], it-trade mark [ikkontestata] tirrappreżenta disinn imqiegħed fuq parti mill-prodotti jew li jkopri s-superfiċje kollha tagħhom”.
- 20 Din l-evalwazzjoni hija b'mod partikolari bbażata fuq ir-rappreżentazzjoni segwenti tal-prodotti tar-rikorrenti li tinsab fil-punt 21 tad-deċiżjoni kkontestata:



- 21 Barra minn hekk, fil-punt 21 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell jirreferi wkoll, mingħajr ma jirriproduċihom, għar-ritratti annessi max-xhieda ta' kollaboratur kummerċjali tar-rikorrenti, li kienet giet prodotta minn din tal-aħħar quddiem id-Divizjoni tal-Kancellazzjoni.
- 22 F'dan il-kuntest, il-Bord tal-Appell osserva, fil-punt 22 tad-deċiżjoni kkontestata, li, “peress id-disinn inkwistjoni [kien] ikopri xi ftit jew wisq [is-superfiċje tal-prodotti] u [kien] jikkorrispondi, konsegwentement, għall-aspett estern ta' dawn il-prodotti, il-karattru distintiv tat-trade mark ikkontestata [kellu] jkun evalwat abbażi tal-prinċipji applikabbli għat-trade marks (bidimensjonali jew tridimensjonali) ikkostitwiti mill-aspett tal-prodotti nnifishom jew mill-aspett ta' parti minn dawn il-prodotti”.
- 23 Wara li fakkar ir-regoli inkwistjoni, il-Bord tal-Appell enfasizza fil-punt 28 tad-deċiżjoni kkontestata, li, skont dawn ir-regoli, huwa seta' jwettaq eżami fil-fond li fil-kuntest tiegħu kienu jittieħdu inkunsiderazzjoni, minbarra r-rappreżentazzjoni grafika u d-deskrizzjonijiet possibbli pprezentati waqt il-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, elementi utli għall-identifikazzjoni xierqa ta' karatteristiċi essenzjali ta' sinjal. Għalhekk, skont il-punt 29 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell ha inkunsiderazzjoni, sabiex jeżamina l-karatteristiċi essenzjali tat-trade mark ikkontestata, ir-ritratti u l-kampjuni tal-prodotti kkonċernati li r-rikorrenti kienet ipprezentat quddiem id-Divizjoni tal-Kancellazzjoni u b'mod partikolari il-fatt li dawn il-prodotti kienu effettivament ikkummerċjalizzati mir-rikorrenti fid-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għal trade mark.
- 24 Barra minn hekk, fil-punt 30 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell jenfazizza li “huwa ċar, fid-dawl tar-rappreżentazzjoni [tat-trade mark ikkontestata] u tad-deskrizzjoni tagħha [...] ikkonfermati mir-rappreżentazzjonijiet tal-prodotti tar-[rikorrenti] li t-trade mark ikkontestata tikkonsisti f'disinn applikat fuq is-superfiċje tal-prodotti kkonċernati, jiġifieri labar għall-immaljar bl-idejn u gancijiet tal-kroxè”. Huwa jippreċiża li “[b]arra minn hekk, id-disinn, hekk kif huwa rreġistrat u użat mir-[rikorrenti] għandu l-aspett tal-[vina] tal-injam innifisha, materjal li bih huwa possibbli li l-prodotti kkonċernati jkunu manifatturati u [li bih] huma effettivament immanifatturati”. Barra minn hekk, fil-punt 34 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell jiddeskrivi t-trade mark ikkontestata bħala “sempliċi disinn applikat fuq is-superfiċje tal-prodotti kkonċernati”.

- 25 Barra minn hekk, hekk kif jirriżulta mill-punti 33 u 34 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell ibbaża ruġu fuq id-dekorazzjoni bil-kulur tal-ganċijiet tal-kroxè riprodotti hawn taħt:



- 26 Fuq il-bażi ta' dan ir-ritratt, li jinsab fost l-elementi prodotti mir-rikorrenti u li juri ganċijiet tal-kroxè prodotti minn manifatturi oħra, il-Bord tal-Appell ikkonkluda li d-dekorazzjoni tal-prodotti tar-rikorrenti b'disinn forma ta' żigużajg ikkullurit ma kinitx ta' karattru distintiv fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009. Il-Bord tal-Appell irreleva f'dan ir-rigward li t-trade mark ikkontestata kienet tikkonsisti f'dekorazzjoni kkulurita tal-labar għall-immaljar bl-idejn u tal-ganċijiet tal-kroxè prodotti mir-rikorrenti u għalhekk kienet tikkostitwixxi biss, fiha nnifisha, varjazzjoni tad-dekorazzjonijiet, fil-forma ta' superfiċji kkuluriti, ta' labar għall-immaljar bl-idejn u ta' ganċijiet tal-kroxè disponibbli fis-suq, kif muri mir-ritratt li jinsab fil-punt 22 hawn fuq. L-ebda forma ta' dekorazzjoni hliet is-superfiċje kkulurita ta' dawn il-ganċijiet tal-kroxè ma giet invokata mill-Bord tal-Appell sabiex jiġġustifika din il-konklużjoni, fatt li huwa kkonfermat bil-punt 49 tar-risposta tal-EUIPO.
- 27 Il-pożizzjoni li l-EUIPO adotta matul is-seduta, li l-Bord tal-Appell sempliċement ha inkunsiderazzjoni l-aspett tal-prodotti tar-rikorrenti, filwaqt li, fir-realtà, evalwa l-karattru distintiv tat-trade mark ikkontestata hekk kif irreġistrata, ma tistax tiġi milqugħa. Fil-fatt, il-mistoqsija dwar liema huwa s-sinjall preċiż li l-karattru distintiv tiegħu huwa evalwat mill-Bord tal-Appell għandha tiġi mwiegħba fuq il-bażi ta' elementi oġġettivi u verifikabbli. Issa, hekk kif jirriżulta mill-punti 18 sa 26 hawn fuq, il-Bord tal-Appell evalwa l-karattru distintiv tat-trade mark ikkontestata billi rrefera, minn naħa, għall-aspett estern ikkullurit tal-prodotti tar-rikorrenti u, min-naħa l-oħra, għas-superfiċje kkulurita tal-ganċijiet tal-kroxè li jinsabu fil-punt 25 hawn fuq. Peress li, fil-forma rreġistrata tagħha, it-trade mark ikkontestata tidher bl-iswed u bl-abjad u peress li d-deskrizzjoni li takkumpanjaha ma tirreferix għal verżjonijiet multikkuluriti, għandu jiġi kkonstatat li l-Bord tal-Appell essenzjalment ibbaża l-evalwazzjoni tiegħu fuq l-aspett tal-prodotti tar-rikorrenti hekk kif inklużi fil-fajl tal-EUIPO fil-forma ta' kampjuni fiżiċi u ta' ritratti bil-kulur.
- 28 Min-naħa tiegħu, l-EUIPO jirreferi ripetutament għall-“applikazzjoni” jew għall-“użu” konkret tat-trade mark ikkontestata fuq is-superfiċje tal-prodotti tar-rikorrenti (ara l-punti 21, 51, 52, 55 u 58 tar-risposta tal-EUIPO). Hija preċiżament din l-applikazzjoni konkreta li, skont l-EUIPO, tikkostitwixxi biss varjant tal-applikazzjoni ta' kulur impressjonanti fuq is-superfiċje tal-prodotti kkonċernati (ara l-punt 58 tar-risposta tal-EUIPO).

Il-legalità tar-raġunament tal-Bord tal-Appell

- 29 Għandu jitfakkar li r-rikorrenti tqajjem diversi lmenti kollha intiżi sabiex jistabbilixxu li l-Bord tal-Appell kiser l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 minhabba żbalji relatati mal-evalwazzjoni tal-karattru distintiv tat-trade mark ikkontestata. Għalhekk, fil-kuntest tal-ewwel u tat-tielet motivi, ir-rikorrenti tikkontesta l-evalwazzjoni tal-Bord tal-Appell relatata mal-karattru distintiv tat-trade mark ikkontestata b'kunsiderazzjoni għall-użanzi tas-settur ikkonċernat u għall-perċezzjoni tal-pubbliku rilevanti. Barra minn hekk, ir-raba' motiv jirrigwarda l-perċezzjoni "tad-disinn li jidher fuq it-trade mark" bħala vina tal-injam. Issa, l-eżami ta' dan il-motiv jehtieg li l-Qorti Ġenerali tittratta l-kwistjoni dwar jekk il-Bord tal-Appell setax b'mod validu jibbaża ruhu mhux fuq it-trade mark ikkontestata hekk kif irreġistrata iżda fuq il-forom li fihom il-Bord tal-Appell kien iqis li kien jimmanifesta ruhu l-użu effettiv ta' din it-trade mark. Fil-fatt, għalkemm huwa veru li, fil-kuntest tar-raba' motiv, din il-kwistjoni hija mqajma mill-angolu partikolari tal-evalwazzjoni tal-Bord tal-Appell relatata mal-perċezzjoni tat-trade mark ikkontestata bħala vina tal-injam, xorta jibqa' l-fatt li l-possibbiltà għall-Bord tal-Appell li jibbaża r-raġunament tiegħu fuq il-forom li fihom huwa kien iqis li kien jimmanifesta ruhu l-użu effettiv tat-trade mark ikkontestata tikkostitwixxi l-premessa neċessarja tal-evalwazzjonijiet tad-deċiżjoni kkontestata dwar il-karattru distintiv tat-trade mark ikkontestata.
- 30 F'dan ir-rigward, għandu jitfakkar li, għalkemm il-Qorti tal-Ġustizzja għandha tiddeċiedi biss fuq it-talbiet tal-partijiet, li huma responsabbli għad-delimitazzjoni tal-portata tal-kawża, hija ma tistax tkun marbuta bl-argumenti biss imqajma minnhom insostenn tal-pretensjonijiet tagħhom, għaliex inkella tkun obligata, f'ċerti każijiet, tibbaża d-deċiżjoni tagħha fuq kunsiderazzjonijiet legali żbaljati [digriet tat-13 ta' Ġunju 2006, Mancini vs Il-Kummissjoni, C-172/05 P, EU:C:2006:393, punt 41; u s-sentenza tal-11 ta' Dicembru 2014, Sherwin-Williams Sweden vs UASI – Akzo Nobel Coatings International (ARTI), T-12/13, mhux ippubblikata, EU:T:2014:1054, punt 34].
- 31 F'dan il-kuntest, għandu jiġi enfasizzat li l-kwistjoni dwar jekk it-trade mark ikkontestata hijiex ikkostitwita minn parti mill-forma tal-prodott li hija tkopri giet diskussa kemm quddiem id-Divizjoni tal-Kancellazzjoni kif ukoll quddiem il-Bord tal-Appell (ara l-punti 7 u 10 hawn fuq) u li l-partijiet ġew mistiedna sabiex jikkumentaw fuq din il-parti tad-deċiżjoni kkontestata matul is-seduta. Għalhekk, huwa neċessarju eżami tal-fondatezzaza fid-dritt tal-pedament tar-raġunament tal-Bord tal-Appell dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, u dan minn angolu usa' minn dak imqajjem fir-raba' motiv. Fil-fatt, sentenza li tikkonferma jew li tiċhad l-evalwazzjoni tal-karattru distintiv tat-trade mark ikkontestata f'forma differenti minn dik li biha din giet irreġistrata tkun timplika, implicítament iżda neċessarjament, li dan il-karattru seta' jiġi legalment evalwat b'teħid inkunsiderazzjoni ta' din il-forma l-oħra. Issa, jekk hemm lok li tingħata twegiba fin-negattiv fir-rigward ta' din il-kwistjoni ta' dritt, ir-raġunament kollu tal-Bord tal-Appell ikun jikkostitwixxi ksur tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.
- 32 Hekk kif jirriżulta mill-punt 1 tad-deċiżjoni kkontestata u miċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni li jinsab fil-paġna 11 tal-fajl tal-EUIPO, it-trade mark ikkontestata kif irreġistrata tikkonsisti fis-sinjali figurattivi li ġej:



- 33 F'dan ir-rigward, għandu jitfakkar li r-reġistrazzjoni ta' trade mark f'reġistru pubbliku għandha l-għan li tirrendiha aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti u għall-pubbliku, b'mod partikolari, għall-operaturi ekonomiċi. Għalhekk, huwa minn din ir-reġistrazzjoni li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jafu b'mod ċar u bi preċiżjoni n-natura tas-sinjali kostituttivi ta' trade mark, sabiex ikunu f'pożizzjoni li jissodisfaw l-obbligi tagħhom fir-rigward tal-eżami minn qabel tal-applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni, u li l-utenti

tar-registru jkollhom aċċess għar-rappreżentazzjoni grafika tagħha li tiddetermina n-natura eżatta tagħha (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-12 ta' Diċembru 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, punti 49, 50 u 52).

- 34 Barra minn hekk, ir-rappreżentazzjoni grafika li tinsab fir-registru għandha bħala funzjoni b'mod partikolari li tiddefinixxi t-trade mark nnifisha sabiex jiġi ddeterminat is-sugġett eżatt tal-protezzjoni kkonferita lill-proprjetarju tagħha (sentenza tas-6 ta' Marzu 2014, Pi-Design *et vs* Yoshida Metal Industry, C-337/12 P sa C-340/12 P, mhux ippubblikata, EU:C:2014:129, punt 57). Għalhekk ir-registru jippermetti lill-operaturi ekonomiċi jiżguraw ruħhom b'ċarezza u bi preċiżjoni dwar ir-registrazzjonijiet imwettqa jew dwar l-applikazzjonijiet għal registrazzjoni pprezentati mill-kompetituri attwali jew potenzjali tagħhom u jibbenefikaw minn informazzjoni rilevanti li tirrigwarda d-drittijiet ta' terzi (sentenza tad-19 ta' Ġunju 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361, punt 48).
- 35 L-eżami tal-karattru distintiv ta' trade mark għandu għalhekk isir b'teħid inkunsiderazzjoni tat-trade mark hekk kif ġiet irregistrata jew hekk kif tidher fl-applikazzjoni għal registrazzjoni, irrispettivament mill-modalitajiet tal-użu tagħha. [ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tat-18 ta' Ottubru 2007, AMS vs UASI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T-425/03, EU:T:2007:311, punt 91; tad-9 ta' April 2014, Pico Food vs UASI – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), T-623/11, EU:T:2014:199, punt 38, u tas-7 ta' Mejju 2015, Cosmowell vs UASI – Haw Par (GELENKGOLD), T-599/13, EU:T:2015:262, punt 35]
- 36 Din ir-regola tirrizulta mir-rekwiziti imperattivi ta' ċertezza legali mharsa permezz tal-eżistenza tar-registru tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea previst fl-Artikolu 87 tar-Regolament Nru 207/2009. Fil-fatt, l-applikazzjoni tal-Artikoli 7 u 8 tar-Regolament Nru 207/2009 b'teħid inkunsiderazzjoni mhux tat-trade marks tal-Unjoni kif ġiet ipprezentata l-applikazzjoni għalihom jew kif ġew irregistrati, iżda kif użati, ixxejjen il-funzjoni tal-imsemmi registru bħala garanti taċ-ċertezza li għandu jkun hemm fir-rigward tan-natura eżatta tad-drittijiet li hija intiża tiproteġi (ara l-punt 33 hawn fuq).
- 37 Fid-dawl ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet, meta t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni jew li ġiet irregistrata tikkonsisti f'rappreżentazzjoni bidimensjonali jew tridimensjonali tal-prodott li hija tkopri, il-karattru distintiv tagħha jiddependi fuq il-kwistjoni dwar jekk hija titbigħedx b'mod sinjifikattiv min-norma jew mill-użanzi tas-settur u, minhabba f'hekk, tistax tissodisfa l-funzjoni essenzjali tagħha ta' identifikazzjoni tal-orijini tal-prodott [sentenza tat-23 ta' Mejju 2007, Procter & Gamble vs UASI (Pilloli kwadri bojod b'disinn ta' fjura kkulurita) T-241/05, T-262/05 sa T-264/05, T-346/05, T-347/05 u T-29/06 sa T-31/06, EU:T:2007:151, punt 44].
- 38 Dan huwa wkoll il-każ, kif jesponi l-Bord tal-Appell fil-punt 26 tad-deċiżjoni kkontestata, meta t-trade mark tkun ikkostitwita minn parti mill-forma tal-prodott li hija tkopri, sa fejn il-pubbliku rilevanti ser jipperċepixxiha, immedjatament u mingħajr riflessjoni partikolari, bħala rappreżentazzjoni ta' dettall jew ta' aspett tal-prodott inkwistjoni [sentenza tad-19 ta' Settembru 2012, Fraas vs UASI (Disinn iċċangjat bil-kuluri griż skur, griż ċar, iswed, beige, aħmar skur u aħmar ċar), T-50/11, mhux ippubblikata, EU:T:2012:442, punt 43]. F'każ bħal dan, l-element determinanti ma huwiex il-klassifikazzjoni tas-sinjal inkwistjoni bħala sinjal figurattiv, tridimensjonali jew ieħor, iżda l-fatt li dan jinkorpora ruħu mad-dehra tal-prodott li jirrappreżenta [sentenza tad-9 ta' Novembru 2016, Birkenstock Sales vs EUIPO (Rappreżentazzjoni ta' disinn ta' linji mmewġa li jinkroċjaw ma' xulxin), T-579/14, EU:T:2016:650, punt 28].
- 39 Fil-fatt, jekk, f'każ bħal f'dan, l-evalwazzjoni tal-karattru distintiv tat-trade mark ma titwettaqx b'riferiment għad-differenza li hija tirrappreżenta pparagunata man-normi jew mal-użanzi tas-settur tal-prodotti koperti, ikun suffiċjenti li tiġi pprezentata applikazzjoni għar-registrazzjoni ta' sinjal immedjatament perċepibbli bħala parti mill-prodott kopert sabiex tiżdied il-possibbiltà li din tiġi rregistrata u b'hekk tingħata kwazi awtomatikament protezzjoni lid-dehra jew lill-forma tal-prodott innifsu. Issa, peress li l-konsumaturi medji ma għandhomx l-użanza li jippreżumu l-orijini tal-prodotti

billi jibbażaw ruħhom fuq id-dehra jew il-forma tagħhom (sentenza tas-6 ta' Settembru 2012, *Storck vs UASI*, C-96/11 P, mhux ippubblikata, EU:C:2012:537, punt 35), din il-possibbiltà tkun tippreżenta riskju sinjifikattiv li jiġi evitat l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 u għalhekk tkun tippregudika l-interess pubbliku li din id-dispożizzjoni tħares.

- 40 Barra minn hekk, fir-rigward tat-trade marks ikkostitwiti mill-forma tal-prodott li huma jkopru, l-awtorità kompetenti tista' tidentifika l-karatteristiċi essenzjali tagħhom billi teżamina l-prodott innifsu. Fil-fatt, eżami bħal dan huwa meħtieġ meta l-identifikazzjoni ta' karatteristika essenzjali tat-trade mark hija neċessarja sabiex tiġi ddeterminata n-natura eżatta tal-elementi li jagħmlu parti mir-rappreżentazzjoni grafika u tad-deskrizzjonijiet eventwali ppreżentati fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għal registrazzjoni, u b'hekk jiġi mħares l-interess pubbliku li fuqu huwa bbażat l-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 207/2009. Dan l-interess jikkonsisti fil-projbizzjoni ta' operatur ekonomiku milli japproprja ruħu indebitament minn sinjal ikkostitwit mill-forma tal-prodott u li jinkorpora soluzzjoni teknika (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-6 ta' Marzu 2014, *Pi-Design et vs Yoshida Metal Industry*, C-337/12 P sa C-340/12 P, mhux ippubblikata, EU:C:2014:129, punti 50 u 54 sa 56). Din il-problema tqum, b'definizzjoni, fil-preżenza ta' trade mark ikkostitwita mill-forma ta' prodott konkret u mhux minn forma astratta (sentenza tal-10 ta' Novembru 2016, *Simba Toys vs EUIPO*, C-30/15 P, EU:C:2016:849, punt 47).
- 41 Issa, f'dan il-każ, hekk kif osservat id-Divizjoni tal-Kancellazzjoni (ara l-punt 7 hawn fuq), ma jistax jiġi validament sostnut li t-trade mark ikkontestata (ara l-punt 32 hawn fuq) ser tkun immedjatament u mingħajr riflessjoni partikolari pperċipita bħala rappreżentazzjoni ta' dettall jew ta' aspekk tal-prodotti li hija tkopri, u wisq inqas li hija kkostitwita mill-forma tal-labar għall-immaljar bl-idejn u tal-ganċijiet tal-kroxè prodotti mir-rikorrenti.

42 Xi eżempji tal-prodotti inkwistjoni li jirriżultaw mill-fajl tal-EUIPO huma riprodotti hawn taħt:



- 43 Mill-kampjuni ta' dawn il-prodotti kif ukoll mir-ritratti tagħhom, li kollha jiffurmaw parti mill-fajl tal-EUIPO, jirriżulta li d-disinni fuq il-prodotti inkwistjoni jiddifferixxu minn din it-trade mark permezz ta' elementi sinjifikattivi. B'mod partikolari, id-disinni inkwistjoni huma kkuluriti, huma mqassma f'intervalli irregolari, il-kulur ġewwa kull superficje li jieħu l-forma ta' disinn forma ta' żigużajg ma huwiex omogenju, it-tranzizzjoni minn kulur għal kulur ma ssirx permezz ta' linja ta' demarkazzjoni ċara u s-suċċessjoni ta' kuluri hija każwali. Dawn il-karatteristiċi huma wkoll preżenti fir-rigward tal-labar għall-immaljar bl-idejn beige riprodotti fil-punt 21 tad-deċiżjoni kkontestata, bl-eċċezzjoni tal-multitudini ta' kuluri differenti, li hija ssostitwita b'varjazzjonijiet tal-kulur beige.
- 44 Min-naħa l-oħra, it-trade mark ikkontestata kif irreġistrata għandha l-karatteristiċi ta' forma ġeometrika astratta kkostitwita minn disinn repetittiv li jikkonsisti f'żewġ linji paralleli li jagħlqu disinn forma ta' żigużajg iddefinit b'mod ċar, kollox bl-iswed u bl-abjad.
- 45 Konsegwentement, kuntrarjament għal dak li qies il-Bord tal-Appell, il-fatt li, fiċ-ċirkustanzi ta' dan il-każ, wieħed jibbaża ruħu fuq il-fatt li fuq is-superficje tal-prodotti tar-rikorrenti hemm disinni fil-forma ta' disinn forma ta' żigużajg multikkulurit sabiex jiġi eżaminat il-karattru distintiv tal-apparenza ta' dawn il-prodotti fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 minflok ma jibbaża dan l-eżami fuq it-trade mark ikkontestata hekk kif irreġistrata ma jifformax parti minn eżerċizzju ta' identifikazzjoni tal-karatteristiċi essenzjali tagħha, iżda jikkostitwixxi bidla notevoli tal-imsemmija karatteristiċi. Din il-bidla kellha bħala effett li tittrasforma trade mark irreġistrata bħala forma astratta u, għalhekk, suġġetta għal protezzjoni ddeterminata mill-imsemmija forma (sentenza

tas-6 ta' Marzu 2014, Pi-Design *et vs* Yoshida Metal Industry, C-337/12 P sa C-340/12 P, mhux ippubblikata, EU:C:2014:129, punt 57), fi trade mark ikkostitwita mill-forma speċifika tal-prodotti li hija tkopri. Il-grad li bih din il-bidla tirriżulta deċiżiva huwa muri mill-fatt li huwa preċiżament fuq id-dekorazzjoni bil-kulur tal-ganċijiet tal-kroxè illustrati fil-punt 25 li l-Bord tal-Appell ibbaża ruhu sabiex jikkonkludi li d-disinni li jinsabu fuq is-superfiċje tal-prodotti tar-rikorrenti ma kellhomx karattru distintiv u, b'dan il-mod, sabiex jittrasponi din il-konklużjoni għat-trade mark ikkontestata.

- 46 Id-dikjarazzjoni tar-rikorrenti, invokata mill-Bord tal-Appell fil-punt 21 tad-deċiżjoni kkontestata, li hija kellha l-intenzjoni tapplika d-disinn forma ta' žigużajg tul il-labar għall-immaljar bl-idejn u l-ganċijiet tal-kroxè ma tistax tbiddel dawn il-konklużjonijiet. Fil-fatt, hekk kif jirriżulta mill-punt 33 u 34 hawn fuq, l-inklużjoni ta' trade mark fir-reġistru hija intiża sabiex tippermetti lill-Bord tal-Appell jeżerċita l-kompetenzi tiegħu u sabiex jiġu mharsa l-interessi tal-partijiet f'tilwima, iżda hija intiża wkoll sabiex tinforma lit-terzi dwar in-natura eżatta tad-drittijiet irreġistrati u b'hekk sabiex tiddefinixxi s-suġġett tal-protezzjoni kkonferita. Konsegwentement, anki jekk wiehed jassumi li d-dikjarazzjoni tar-rikorrenti tista' tinftiehem bħala li timplika li din tal-aħħar ma topponix li l-Bord tal-Appell jeżamina l-karattru distintiv tat-trade mark ikkontestata billi jiehu inkunsiderazzjoni l-apparenza tal-prodotti li jinsabu fil-punt 21 tas-sentenza kkontestata, din hija irrilevanti f'dan il-każ. Huwa wkoll irrilevanti, f'kull każ, il-fatt, invokat mir-rikorrenti matul is-seduta, li r-rikorrenti probabbilment waħhlet it-trade mark ikkontestata, fil-forma rreġistrata tagħha, fuq l-imballaġġ tal-prodotti li hija kkummerċjalizzat. F'dan ir-rigward, huwa biżżejjed li jiftakkar li l-Bord tal-Appell ma evalwax il-karattru distintiv tat-trade mark ikkontestata fir-rigward ta' din il-forma. Issa, il-legalità tad-deċiżjoni kkontestata għandha tiġi evalwata fir-rigward tal-uniċi motivi li jsostnu d-dispożittiv tagħha.
- 47 Minn dan jirriżuta li, il-fatt li l-karattru distintiv tat-trade mark ikkontestata jiġi eżaminat b'teħid inkunsiderazzjoni ta' karatteristiċi sostanzjalment mibdula ta' din tal-aħħar jikkostitwixxi ksur tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009. Għaldaqstant huwa bi ksur ta' din id-dispożizzjoni tal-aħħar, hekk kif issostni r-rikorrenti, li l-Bord tal-Appell evalwa l-karattru distintiv tat-trade mark ikkontestata billi bbaża ruhu fuq id-disinni li jinsabu fuq is-superfiċje tal-labar għall-immaljar bl-idejn u tal-ganċijiet tal-kroxè prodotti mir-rikorrenti, b'tali mod li d-deċiżjoni kkontestata għandha tiġi annullata.

Fuq l-ispejjeż

- 48 Skont l-Artikolu 134(1) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, il-parti li tiflef il-kawża għandha tiġi kkundannata għall-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Peress li l-EUIPO tilef, hemm lok li jiġi kkundannat għall-ispejjeż, skont it-talbiet tar-rikorrenti.
- 49 Konformement mal-Artikolu 138(3) tar-Regoli tal-Proċedura, l-intervenjenti għandha tbatlha l-ispejjeż tagħha.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI ĠENERALI (Il-Hames Awla),

taqta' u tiddeċiedi:

- 1) **Id-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), tal-5 ta' Novembru 2015 (Każ R 1814/2014-1), hija annullata.**
- 2) **L-EUIPO huwa kkundannat għall-ispejjeż ta' M/S. Indeutsch International.**
- 3) **Crafts Americana Group, Inc. għandha tbatlha l-ispejjeż tagħha.**

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Moghtija f'qorti bil-miftuh fil-Lussemburgu, fil-21 ta' Ġunju 2017.

Firem