



Ġabra tal-ġurisprudenza

DIGRIET TAL-QORTI ĠENERALI (L-Ewwel Awla)

22 ta' Mejju 2019*

“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Registrazzjoni internazzjonali li tindika l-Unjoni Ewropea – Trade mark figurattiva CMS Italy – Trade marks internazzjonali figurattivi preċedenti li jirrappreżentaw felin li qiegħed jaqbeż lejn ix-xellug – Raġunijiet relattivi għal rifjut – Reputazzjoni tat-trade marks preċedenti – Artikolu 8(5) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(5) tar-Regolament (UE) 2017/1001) – Prova tar-reputazzjoni – Deċiżjonijiet preċedenti tal-EUIPO li jikkonstataw ir-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti – Tehid inkunsiderazzjoni ta’ dawn id-deċiżjonijiet – Obbligu ta’ motivazzjoni – Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba”

Fil-Kawża T-161/16,

Puma SE, stabbilita f’Herzogenaurach (il-Ġermanja), irrappreżentata minn P. González-Bueno Catalán de Ocón, avukat,

rikorrenti,

vs

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

konvenut,

il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-EUIPO li kienet

Costruzione Macchine Speciali Srl (CMS), stabbilita f’Alonte (l-Italja),

li għandha bħala sugġett rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-EUIPO tad-29 ta’ Jannar 2016 (Kaž R 229/2015-2), dwar proċedimenti ta’ oppożizzjoni bejn Puma u Costruzione Macchine Speciali (CMS),

IL-QORTI ĠENERALI (L-Ewwel Awla),

komposta minn I. Pelikánová, President, P. Nihoul u J. Svenningsen (Relatur), Imħallfin,

Reġistratur: E. Coulon,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Registru tal-Qorti Ġenerali fit-18 ta’ April 2016,

wara li rat ir-risposta ppreżentata fir-Registru tal-Qorti Ġenerali fit-30 ta’ Ġunju 2016,

wara li rat id-deċiżjoni tas-17 ta’ Novembru 2016 li tissospendi l-proċedura,

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

wara l-miżura ta' organizzazzjoni tal-proċedura tas-6 ta' Lulju 2018 u r-risposti ta' Puma u tal-EUIPO ppreżentati fir-Registru tal-Qorti Ġenerali fit-23 ta' Lulju 2018,

wara l-miżura ta' organizzazzjoni tal-proċedura tat-13 ta' Frar 2019 u r-risposti ta' Puma u tal-EUIPO ppreżentati fir-Registru tal-Qorti Ġenerali fil-15 u fit-22 ta' Frar 2019,

tagħti l-preżenti

Digriet¹

Il-fatti li wasslu għall-kawża

- 1 Fil-21 ta' Diċembru 2012, Costruzione Macchine Speciali Srl (CMS) indikat l-Unjoni Ewropea, b'effett mill-14 ta' Diċembru 2012, fil-kuntest tat-talba għal protezzjoni tar-registrazzjoni internazzjonali Nru 1150538.
- 2 It-trade mark li għaliha din l-indikazzjoni saret hija t-trade mark figurattiva li ġejja:



- 3 Il-prodotti li għalihom intalbet il-protezzjoni jaqgħu taħt il-klassijiet 7, 11 u 37 fis-sens tal-Arrangament ta' Nice dwar il-Klassifikazzjoni Internazzjonali tal-Prodotti u tas-Servizzi għall-Finijiet tar-Registrazzjoni tat-Trade Marks tal-15 ta' Ġunju 1957, kif irrivedut u emendat, u li jikkorrispondu, għal kull waħda minn dawn il-klassijiet, għad-deskrizzjoni li ġejja:
 - klassi 7: “Tagħmir u għodod għal użu industrijali fil-manifattura ta' skambjaturi tas-shana tat-tipi kollha”;
 - klassi 11: “Sistemi u tagħmir tat-tishin, tal-arja kkundizzjonata, tat-tkessi, tal-iskambju tas-shana, tal-ventilazzjoni, tal-ġenerazzjoni tal-fwar, ta' tnixxif”;
 - klassi 37: “Installazzjoni, manutenzjoni u tiswija ta' sistemi, tagħmir u għodod għal użu industrijali fil-manifattura ta' skambjaturi tas-shana tat-tipi kollha.”
- 4 L-applikazzjoni għal protezzjoni ġiet ippublikata fil-*Bullettin tat-Trade Marks Komunitarji* Nru 48/2013, tat-8 ta' Marzu 2013.
- 5 Fil-21 ta' Novembru 2013, ir-rikorrenti, Puma SE, ressqet oppożizzjoni, fuq il-bażi tar-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), kif emendat (issostitwit bir-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2017, L 154, p. 1)), u senjatament fuq il-bażi tal-Artikolu 156 tiegħu (li sar l-Artikolu 196 tar-Regolament 2017/1001), moqri flimkien

¹ Huma riprodotti biss il-punti ta' dan id-digriet li l-pubblikazzjoni tagħhom il-Qorti Ġenerali tqis utli.

mal-Artikolu 41 tiegħu (li sar l-Artikolu 46 tar-Regolament 2017/1001), għar-registrazzjoni internazzjonali li tindika l-Unjoni Ewropea Nru 1150538 għall-prodotti msemmija fil-punt 3 iktar 'il fuq.

6 L-oppożizzjoni kienet ibbażata fuq ir-registrazzjonijiet internazzjonali li ġejjin:

- ir-registrazzjoni internazzjonali Nru 480105 tat-trade mark figurattiva rrapprezentata hawn taht, li tipproduċi effetti fl-Awstrija, fil-Benelux, fil-Kroazja, fi Franza, fl-Ungerija, fl-Italja, fil-Portugall, fir-Repubblika Ċeka, fir-Rumanija, fis-Slovakkja u fis-Slovenja, għal prodotti li jaqgħu fil-klassijiet 18, 25 u 28:



- ir-registrazzjoni internazzjonali Nru 582886 tat-trade mark figurattiva rrapprezentata hawn taht, li tipproduċi effetti fil-Benelux, fil-Bulgarija, fir-Repubblika Ċeka, fil-Ġermanja, fl-Estonja, fil-Greċja, fi Spanja, fi Franza, fl-Italja, f'Ċipru, fil-Latvja, fil-Litwanja, fl-Ungerija, fl-Awstrija, fil-Polonja, fil-Portugall, fir-Rumanija, fis-Slovenja, fis-Slovakkja, fil-Finlandja u fir-Renju Unit, għal prodotti li jaqgħu b'mod partikolari fil-klassijiet 18, 25 u 28:



- ir-registrazzjoni internazzjonali Nru 593987 tat-trade mark figurattiva rrapprezentata hawn taht, li tipproduċi effetti fl-Awstrija, fil-Benelux, fil-Bulgarija, f'Ċipru, fil-Kroazja, fi Spanja, fl-Estonja, fil-Finlandja, fi Franza, fil-Greċja, fl-Ungerija, fl-Italja, fil-Latvja, fil-Litwanja, fil-Polonja, fil-Portugall, fir-Renju Unit, fir-Repubblika Ċeka, fir-Rumanija, fis-Slovenja u fis-Slovakkja, għal prodotti li jaqgħu b'mod partikolari fil-klassijiet 18, 25 u 28:



- 7 Il-motiv invokat insostenn tal-oppożizzjoni kien dak imsemmi fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009, (li sar l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 2017/1001).
- 8 Fit-28 ta' Novembru 2014, id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni ħadhet l-oppożizzjoni minhabba li r-reputazzjoni tat-trade marks precedenti ma kinitx giet stabbilita.

- 9 Fis-26 ta' Jannar 2015, ir-rikorrenti ppreżentat rikors quddiem l-EUIPO, fuq il-bażi tal-Artikoli 58 sa 64 tar-Regolament Nru 207/2009 (li saru l-Artikoli 66 sa 71 tar-Regolament 2017/1001), kontra d-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni.
- 10 Permezz ta' deċiżjoni tad-29 ta' Jannar 2016 (iktar 'il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”), it-Tieni Bord tal-Appell tal-EUIPO ċaħad l-appell għar-raġuni li r-rikorrenti ma kinitx għabet il-prova tar-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti. Sabiex għamel dan, huwa qies li l-provi ppreżentati lid-Divizjoni tal-Oppożizzjoni kienu manifestament insuffiċjenti, peress li dawn ma kienu jinkludu ebda informazzjoni konkreta u rilevanti fir-rigward tar-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti, u li huwa ma setax jieħu inkunsiderazzjoni provi ppreżentati għall-ewwel darba fl-ambitu tal-proċedura tal-appell.
- [omissis]
- 12 Min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-provi ppreżentati għall-ewwel darba quddiem il-Bord tal-Appell, huwa qies li ma setax jehodhom inkunsiderazzjoni, skont it-tielet subparagrafu tar-Regola 50(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95 tat-13 ta' Diċembru 1995 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 189) (issostitwit bir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/625 tal-5 ta' Marzu 2018 li jissupplimenta r-Regolament 2017/1001 u li jħassar ir-Regolament Delegat (UE) 2017/1430 (ĠU 2018, L 104, p. 1)), moqrija flimkien mal-Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 95(2) tar-Regolament 2017/1001).
- 13 F'dan ir-rigward, l-ewwel nett, il-Bord tal-Appell ikkonferma li d-dokumenti prodotti fit-terminu stabbilit mid-Divizjoni tal-Oppożizzjoni għall-produzzjoni tad-dokumenti intiżi li juru r-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti kienu manifestament insuffiċjenti, minbarra li kienu parzjalment irrilevanti. Għaldaqstant, il-provi prodotti tardivament quddiem il-Bord tal-Appell ma kinux provi “supplimentari” fis-sens tat-tielet subparagrafu tar-Regola 50(1) tar-Regolament Nru 2868/95, iżda, fir-realtà, il-prova prinċipali tar-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti, b'mod li huwa ma kellu ebda setgħa diskrezzjonali li tippermettilu jieħu inkunsiderazzjoni l-imsemmija provi. It-tieni nett, u f'kull każ, peress li kkonstata, b'mod partikolari, li d-dispożizzjonijiet tar-Regola 19(2)(ċ) u (3) tar-Regolament Nru 2868/95 (dispożizzjonijiet li jikkorrispondu għalihom attwalment l-Artikolu 7(2)(f) u (4) tar-Regolament Delegat 2018/625) kienu jindikaw b'mod preċiż u eżawrjenti l-provi li r-rikorrenti kellha tipprovdi, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li, f'tali sitwazzjoni, huwa seta' jeżerċita d-diskrezzjoni tiegħu biss b'mod ristrett u jekk iċ-ċirkustanzi setgħu jiġġustifikaw id-dewmien tal-parti li topponi. Issa, din tal-aħħar ma ressqet ebda raġuni legittima f'dan ir-rigward filwaqt li l-proċess ma rrivela ebda ċirkustanza li tista' tiġġustifika d-dewmien tagħha sabiex tipproduci dokumenti li kienu disponibbli.

It-talbiet tal-partijiet

- 14 Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:
- tannulla d-deċiżjoni kkontestata;
 - tikkundanna lill-EUIPO u lil Costruzione Macchine Speciali (CMS) għall-ispejjeż.
- 15 L-EUIPO jitlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:
- tiċħad ir-rikors;
 - tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

Id-dritt

- 16 Skont l-Artikolu 132 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, meta l-Qorti tal-Ġustizzja jew il-Qorti Ġenerali tkun diġà ddeċidiet dwar punt jew diversi punti ta' liġi identiċi għal daww imqajma fil-motivi tar-rikors u meta l-Qorti Ġenerali tikkonstata li l-fatti huma stabbiliti, hija tista', wara l-gheluq tal-fażi bil-miktub tal-proċedura u fuq proposta tal-Imħallef Relatur, wara li jinstemgħu l-partijiet, tiddeċiedi li tiddikjara r-rikors manifestament fondat, permezz ta' digriet motivat li jirreferi għall-ġurisprudenza rilevanti.
- [omissis]
- 19 Ir-rikorrenti tressaq, essenzjalment, żewġ motivi bbażati, l-ewwel wiehed, fuq ksur tar-regoli dwar il-produzzjoni tal-prova applikabbli fil-kuntest ta' oppożizzjoni bbażata fuq ir-raġuni msemmija fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 u, it-tieni wiehed, fuq il-ksur tal-prinċipji ta' ċertezza legali, ta' ugwaljanza fit-trattament u ta' amministrazzjoni tajba.
- 20 Permezz tal-ewwel motiv, ir-rikorrenti tikkritika lill-Bord tal-Appell li kiser ir-regoli dwar l-amministrazzjoni tal-prova applikabbli fil-kuntest ta' oppożizzjoni bbażata fuq il-motiv imsemmi fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009, b'mod partikolari l-Artikolu 76(1) u (2) ta' dan ir-regolament (l-Artikolu 76(1) li sar l-Artikolu 95(1) tar-Regolament 2017/1001) u r-Regola 19(2)(ċ) tar-Regolament Nru 2868/95, billi naqas milli jiehu inkunsiderazzjoni r-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti bħala fatt magħruf u billi rrifjuta milli jiehu inkunsiderazzjoni l-provi supplimentari li hija pproduċiet fl-ambitu tal-appell mid-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni, meta, minn naħa, dawn il-provi supplimentari kkompletaw provi rilevanti li kienu ġew ippreżentati fit-terminu mogħti minn din id-diviżjoni, jiġifieri, essenzjalment, id-deċiżjonijiet preċedenti tal-EUIPO li jikkonstataw ir-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti, u, min-naħa l-oħra, hija esponiet ir-raġuni għal xiex hija kienet pproduċiet l-imsemmija provi supplimentari quddiem il-Bord tal-Appell, jiġifieri, preċiżament, in-nuqqas ta' teħid inkunsiderazzjoni, mid-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni, tal-provi rilevanti li kienu ġew prodotti quddiem din tal-aħħar.
- 21 Permezz tat-tieni motiv, ir-rikorrenti tilmenta li l-Bord tal-Appell kiser il-prinċipji ta' ċertezza legali, ta' ugwaljanza fit-trattament u ta' amministrazzjoni tajba, billi rrifjuta impliċitament, mingħajr ma ta l-inqas ġustifikazzjoni, li jiehu inkunsiderazzjoni diversi deċiżjonijiet preċedenti tal-EUIPO adottati fil-kuntest ta' proċeduri ta' oppożizzjoni oħra bbażati fuq ir-reputazzjoni tal-istess trade marks preċedenti peress li dawn id-deċiżjonijiet kienu, minn naħa, ikkonstataw ir-reputazzjoni ta' dawn it-trade marks u, min-naħa l-oħra, aċċettaw bħala prova r-rapport ta' investigazzjoni li saret fi Franza li kien jikkostitwixxi l-Anness 1 tal-att ta' oppożizzjoni fil-proċedimenti ta' oppożizzjoni inkwistjoni mingħajr ma eżiġew it-traduzzjoni tiegħu fil-lingwa tal-proċedimenti.
- 22 Huwa xieraq li dawn iż-żewġ motivi jiġu ttrattati flimkien, permezz ta' eżami kongunt, fl-ewwel lok, tal-ewwel ilment tat-tieni motiv, dwar in-nuqqas ta' teħid inkunsiderazzjoni tad-deċiżjonijiet preċedenti tal-EUIPO invokati mir-rikorrenti bħala provi tar-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti, u t-tieni lment tal-ewwel motiv, dwar in-nuqqas ta' teħid inkunsiderazzjoni tad-dokumenti prodotti bħala annex man-nota li tesponi l-aggravji tal-appell quddiem il-Bord tal-Appell.
- 23 B'dawn l-ilmenti, ir-rikorrenti essenzjalment tikkritika lill-Bord tal-Appell talli, mingħajr ma ta raġunijiet, irrifjuta impliċitament li jiehu inkunsiderazzjoni diversi deċiżjonijiet preċedenti tal-EUIPO li kkonstataw ir-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti, meta dawn id-deċiżjonijiet ġew invokati fil-proċedimenti ta' oppożizzjoni inkwistjoni, kemm quddiemu kif ukoll quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni, bħala prova tar-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti.
- 24 Barra minn hekk, peress li l-imsemmija deċiżjonijiet preċedenti kienu ġew invokati fil-hin quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni u kienu jikkostitwixxu provi rilevanti sabiex tiġi stabbilita r-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti, li n-nuqqas ta' teħid inkunsiderazzjoni tagħhom minn din id-diviżjoni

legittimament issorprenda lir-rikorrenti, il-Bord tal-Appell ma setax regolarment jiddeċiedi, fil-kuntest tal-evalwazzjoni li huwa kellu jwettaq skont it-tielet subparagrafu tar-Regola 50(1) tar-Regolament Nru 2868/95, moqri flimkien mal-Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009, li l-provi supplimentari prodotti mir-rikorrenti bħala anness man-nota li tesponi l-aggravji tal-appell ma setghux jittiehdu inkunsiderazzjoni fin-nuqqas ta' ċirkustanza li tiġġustifika l-produzzjoni tardiva tagħhom.

- 25 L-EUIPO jikkontesta l-fondatezza ta' dawn l-ilmenti.
- 26 Huwa jsostni li r-riferiment magħmul minn parti li topponi għal deċiżjonijiet preċedenti ta' dipartimenti tal-EUIPO li kkonstataw r-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti invokata insostenn tal-oppożizzjoni tagħha ma jistax jitqies bħala prova tar-reputazzjoni ta' din it-trade mark, fis-sens tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009. Fil-fatt, kif id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni ddikjarat b'mod korrett, il-legalità tad-deċiżjonijiet tal-EUIPO għandha tiġi evalwata fuq il-bażi tar-Regolament Nru 207/2009 kif interpretat mill-qorti tal-Unjoni, u mhux fuq il-bażi ta' prassi deċiżjonali preċedenti.
- 27 Barra minn hekk, l-EUIPO jirrileva li l-Bord tal-Appell immotiva doppjament in-nuqqas ta' teħid inkunsiderazzjoni tal-provi prodotti quddiemu mir-rikorrenti. Fil-fatt, minn naħa, huwa kien ikkunsidra li, minhabba l-insuffiċjenza ċara tal-provi prodotti fit-terminu stabbilit mid-Divizjoni tal-Oppożizzjoni sabiex tiġi stabbilita r-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti, il-provi prodotti bħala anness man-nota li tesponi l-aggravji tal-appell ma kinux jikkostitwixxu provi supplimentari, iżda l-prova prinċipali tar-reputazzjoni, b'mod li kienu inammissibbli, skont it-tielet subparagrafu tar-Regola 50(1) tar-Regolament 2868/95, moqri flimkien mal-Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009. Min-naħa l-oħra, il-Bord tal-Appell qies li, anki jekk jitqies li dawn id-dispożizzjonijiet jeżiġu minnu li jikkunsidra jekk kienx opportun li jiehu inkunsiderazzjoni tali prova prinċipali pprovduta tardivament quddiemu, huwa għandu jeżerċita s-setgħa diskrezzjonali tiegħu b'mod restrittiv, b'mod li din il-prova ma tistax tiġi aċċettata hlief jekk ċerti ċirkustanzi setgħu jiġġustifikaw dan id-dewmien, li ma kienx il-każ, peress li d-dokumenti inkwistjoni setgħu jiġu prodotti fit-terminu stabbilit mid-Divizjoni tal-Oppożizzjoni. L-ispjegazzjoni mogħtija f'dan ir-rigward mir-rikorrenti, jiġifieri li b'mod partikolari d-deċiżjonijiet preċedenti tal-EUIPO, li hija kienet invokat quddiem id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni, kienu jikkostitwixxu prova tar-reputazzjoni, hija żbaljata u l-iżball imwettaq fir-rigward tal-valur probatorju ta' dawn id-deċiżjonijiet ma jistax jitqies bħala ġustifikazzjoni li trendi l-produzzjoni tardiva tal-provi legittima.
- 28 Finalment, fit-twegiba bil-miktub tiegħu għad-domanda magħmula fil-kuntest tal-miżura ta' organizzazzjoni tal-proċedura tas-6 ta' Lulju 2018, l-UASI indika li l-Bord tal-Appell kien espressament iddikjara li r-rapport tal-investigazzjoni mwettqa fi Franza ma setax jittiehed inkunsiderazzjoni minhabba l-assenza ta' traduzzjoni ta' partijiet essenzjali ta' dan ir-rapport. Billi għamel dan, huwa ma qabilx mal-evalwazzjoni adottata fid-deċiżjonijiet tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni invokati mir-rikorrenti u ta motivazzjoni esplicita għad-deċiżjoni divergenti tiegħu.
- 29 F'dan ir-rigward, għandhom jifakkru ċerti kunsiderazzjonijiet essenzjali li saru mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza tat-28 ta' Ġunju 2018, EUIPO vs Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509), li jiġġustifikaw l-applikazzjoni tal-Artikolu 132 tar-Regoli tal-Proċedura f'din il-kawża.
- 30 Mir-Regola 19(2)(ċ) tar-Regolament Nru 2868/95 jirriżulta li, fil-każ ta' oppożizzjoni bbażata fuq ir-raġuni msemmija fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009, il-parti li topponi hija, bħala prinċipju, libera li tagħzel il-forma tal-provi tar-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti li hija tqis utli li tippreżenta lill-EUIPO u, għaldaqstant, li dan tal-aħħar huwa obligat janalizza l-provi mressqa mill-parti li topponi, mingħajr ma jista' jiċhad mill-ewwel tip ta' prova minhabba l-forma tagħha. Għalhekk, il-parti li topponi hija libera li tinvoka, bħala provi intiżi għall-prova tar-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti invokata insostenn tal-oppożizzjoni, deċiżjoni jew diversi deċiżjonijiet

preċedenti tal-EUIPO li jikkonstataw ir-reputazzjoni tal-istess trade mark u l-EUIPO huwa marbut, f'dan il-każ, jiehū inkunsiderazzjoni l-imsemmija deċiżjonijiet (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-28 ta' Ġunju 2018, EUIPO vs Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punti 58, 69 u 76).

- 31 Meta d-deċiżjonijiet preċedenti tal-EUIPO li parti li topponi tinvoka bħala provi sa fejn dawn ikkonstataw r-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti li fuqha hija bbażata l-oppożizzjoni tagħha skont l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 jkunu ddettaljati f'dak li jirrigwarda l-bażi probatorja u l-fatti li fuqhom din il-konstatazzjoni hija bbażata, dawn id-deċiżjonijiet jikkostitwixxu indizju importanti tal-fatt li l-imsemmija trade mark tista' wkoll tiġi ttrattata bħala li għandha reputazzjoni fis-sens ta' din id-dispożizzjoni fil-kuntest tal-proċedimenti ta' oppożizzjoni pendenti (sentenza tat-28 ta' Ġunju 2018, EUIPO vs Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punti 94 u 95). Fil-fatt, tali konstatazzjoni hija ta' natura fattwali u ma tiddependix mit-trade mark li għaliha saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tat-28 ta' Ġunju 2018, EUIPO vs Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punt 81, u tad-9 ta' Settembru 2016, Puma vs EUIPO – Gemma Group (Rappreżentazzjoni ta' felin li qiegħed jaqbeż), T-159/15, EU:T:2016:457, punt 33).
- 32 Barra minn hekk, għandu jittfakkar li l-prinċipji ta' ugwajanza fit-trattament u ta' amministrazzjoni tajba jeżiġu li l-EUIPO jiehū inkunsiderazzjoni d-deċiżjonijiet meħuda fir-rigward ta' applikazzjonijiet simili u jistħarreg b'attenzjoni partikolari l-punt dwar jekk hemmx lok jew le li jiddeċiedi fl-istess sens, fl-osservanza tal-prinċipju ta' legalità. Dan l-obbligu jeżisti kemm fil-proċedimenti li jirrigwardaw raġuni assoluta għal rifjut ta' reġistrazzjoni kif ukoll f'dawk li jirrigwardaw raġuni relattiva għal rifjut ta' reġistrazzjoni (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-28 ta' Ġunju 2018, EUIPO vs Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punti 60 sa 63).
- 33 Il-prinċipju ta' amministrazzjoni tajba jinkludi, barra minn hekk, l-obbligu għall-amministrazzjoni li timmotiva d-deċiżjonijiet tagħha. Dan l-obbligu, li, fir-rigward tad-deċiżjonijiet tal-EUIPO, jirriżulta wkoll mill-Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009, jeżiġi li dan tal-aħħar juri b'mod ċar u mhux ekwivoku r-raġunament li fuqu huma bbażati d-deċiżjonijiet tiegħu. L-osservanza ta' dan l-obbligu għandha tiġi evalwata fid-dawl tal-formulazzjoni tad-deċiżjoni inkwistjoni, tal-kuntest tagħha u tar-regoli ġuridiċi kollha li jirregolaw il-qasam ikkonċernat. L-argumenti invokati fil-kuntest tal-proċedura amministrattiva jaġġmlu parti minn dan il-kuntest (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-28 ta' Ġunju 2018, EUIPO vs Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punti 64 sa 66).
- 34 Għalhekk, meta parti li topponi tinvoka b'mod speċifiku quddiem id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni, bħala provi tar-reputazzjoni ta' trade mark preċedenti li fuqha hija bbażata l-oppożizzjoni tagħha skont l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009, deċiżjonijiet preċedenti tal-EUIPO dwar ir-reputazzjoni tat-trade mark, obbligu ta' eżami u ta' motivazzjoni jiġi impost fuq id-dipartimenti tal-EUIPO, li għall-eżekuzzjoni tiegħu dawn tal-aħħar għandhom jiehdu inkunsiderazzjoni d-deċiżjonijiet diġà adottati u jistħarreg b'attenzjoni partikolari l-kwistjoni dwar jekk hemmx lok jew le li tingħata deċiżjoni fl-istess sens. Jekk dawn id-dipartimenti jiddeċiedu li jaġġmlu evalwazzjoni differenti minn dik adottata f'tali deċiżjonijiet preċedenti fir-rigward tar-reputazzjoni tat-trade mark ikkonċernata, huma għandhom jimmotivaw b'mod esplicitu din id-diverġenza b'paragun mal-imsemmija deċiżjonijiet billi jindikaw għal liema raġuni dawn ma humiex jew ma għadhomx rilevanti (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-28 ta' Ġunju 2018, EUIPO vs Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punti 66 u 76).
- 35 F'dan ir-rigward, għandu jitqies li parti li topponi tinvoka b'mod preċiż deċiżjonijiet preċedenti tal-EUIPO, fis-sens tal-punt 34 iktar 'il fuq, b'mod partikolari meta, fl-att ta' oppożizzjoni, hija tidentifikahom bi preċiżjoni u tipprovdi l-kontenut essenzjali tagħhom fil-lingwa tal-proċedimenti ta' oppożizzjoni (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-28 ta' Ġunju 2018, EUIPO vs Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punt 69).
- 36 Finalment, jista' jkun li d-dipartiment tal-EUIPO li quddiemu jiġi invokati deċiżjonijiet preċedenti tal-EUIPO li jikkonstataw ir-reputazzjoni tal-istess trade mark preċedenti jqis li ma jkunx jista' jissodisfa l-obbligu li jirriżulta, f'każ bħal dan, mill-prinċipju ta' amministrazzjoni tajba, jiġifieri li

jeżamina r-rilevanza ta' dawn id-deċiżjonijiet preċedenti fir-rigward tad-deċiżjoni li huwa stess għandu jagħti u, jekk ikun il-każ, li jimmotivaw esplicitament evalwazzjoni divergenti, mingħajr ma jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu l-provi li kienu ġew prodotti fil-kuntest tal-proċedimenti ta' oppożizzjoni li taw lok għall-imsemmija deċiżjonijiet preċedenti. F'dan il-każ, tali dipartiment ma jkollu ebda għażla oħra hlief li jeżerċita l-possibbiltà, li huwa għandu skont l-Artikolu 63(2) u l-Artikolu 78 tar-Regolament Nru 207/2009 (li saru l-Artikolu 70(2) u l-Artikolu 97 tar-Regolament 2017/1001), li jitlob il-produzzjoni ta' dawn il-provi, sabiex ikun jista' jeżerċita s-setgħa diskrezzjonali tiegħu u jwettaq eżami komplet tal-oppożizzjoni (sentenza tat-28 ta' Ġunju 2018, EUIPO vs Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punti 97 u 98).

- 37 L-eżerċizzju ta' din il-possibbiltà mill-Bord tal-Appell huwa konformi mat-tielet subparagrafu tar-Regola 50(1) tar-Regolament Nru 2868/95, moqri flimkien mal-Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009, sa fejn ikunu ġew prodotti provi fit-terminu inizjalment mogħti mid-Divizzjoni tal-Oppożizzjoni (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-28 ta' Ġunju 2018, EUIPO vs Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punti 91, 98 u 99).
- 38 Huwa fuq il-bażi ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet kollha li hemm lok li tiġi evalwata l-fondatezza taż-żewġ ilmenti tar-rikorrenti msemmija fil-punt 22 iktar 'il fuq, li permezz tagħhom hija tikkritika lill-Bord tal-Appell, minn naħa, li ma hax inkunsiderazzjoni d-deċiżjonijiet preċedenti tad-dipartimenti tal-EUIPO li kienu ġew debitament invokati quddiem dan tal-aħħar u, min-naħa l-oħra, li eskluđa bħala inammissibbli, minhabba l-produzzjoni tardiva u ingustifikata tagħhom, il-provi prodotti bħala anness man-nota li tesponi l-aggravji tal-appell.
- 39 F'dan ir-rigward, għandu jiġi kkonstatat, qabelxejn, li r-rikorrenti invokat tliet deċiżjonijiet preċedenti tal-EUIPO b'mod preċiż, bħala provi tar-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti.
- 40 Fil-fatt, fil-punt 1.2 tal-att ta' oppożizzjoni u fil-punt 2.1 tan-nota li tesponi l-aggravji tal-appell quddiem il-Bord tal-Appell, ir-rikorrenti invokat id-deċiżjonijiet tal-EUIPO mogħtija fl-20 ta' Awwissu 2010 fil-kuntest tal-proċedura ta' oppożizzjoni B 1459017, dwar it-trade mark preċedenti prevista mir-registrazzjoni internazzjonali Nru 593987, fit-30 ta' Awwissu 2010 fil-kuntest tal-proċedura ta' oppożizzjoni B 1287178, dwar l-istess trade mark preċedenti, u fit-30 ta' Mejju 2011 fil-kuntest tal-proċedura ta' oppożizzjoni B 1291618, dwar l-imsemmija trade mark preċedenti kif ukoll dik prevista mir-registrazzjoni internazzjonali Nru 480105.
- 41 Sussegwentement, l-imsemmija deċiżjonijiet preċedenti tal-EUIPO ġew espressament invokati bħala provi. Barra minn hekk, għandu jiġi kkunsidrat, fil-kuntest tal-proċedimenti ta' oppożizzjoni inkwistjoni, li l-imsemmija deċiżjonijiet preċedenti ġew invokati bħala provi tar-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti kkonċernati minn dawn id-deċiżjonijiet.
- [omissis]
- 44 Finalment, l-imsemmija deċiżjonijiet preċedenti ġew invokati b'mod preċiż, peress li, fl-att ta' oppożizzjoni u, sussegwentement, fin-nota li tesponi l-aggravji tal-appell quddiem il-Bord tal-Appell, ċerti partijiet rilevanti ġew riprodotti sabiex tiġi indikata l-evalwazzjoni tal-EUIPO dwar ir-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti kkonċernati u l-kunsiderazzjonijiet li fuqhom kienet ibbażata.
- 45 Barra minn hekk, diġà gie kkonstatat mill-Qorti Ġenerali, fil-punt 30 tas-sentenza tad-9 ta' Settembru 2016, Rappreżentazzjoni ta' felin li qiegħed jaqbeż (T-159/15, EU:T:2016:457), li t-tliet deċiżjonijiet preċedenti tad-dipartimenti tal-EUIPO invokati mir-rikorrenti kienu jikkostitwixxu prassi deċiżjonali reċenti li ddeċidiet fuq ir-reputazzjoni u l-għarfien wiesa' mill-pubbliku tat-trade marks ikkonċernati, li huma tnejn mit-tliet trade marks preċedenti kkonċernati fl-ambitu tal-proċedimenti ta'

oppożizzjoni inkwistjoni. Barra minn hekk, għandu jiġi rrilevat li dawn id-deċiżjonijiet kienu jikkonċernaw prodotti identiċi jew simili għal dawk inkwistjoni hawnhekk u ċerti Stati Membri kkonċernati fil-każ ineżami.

- 46 Għaldaqstant, fid-dawl tal-obbligu ta' eżami u ta' motivazzjoni li jirriżulta mill-prinċipju ta' amministrazzjoni tajba, kien l-obbligu tal-Bord tal-Appell li jiehu inkunsiderazzjoni d-deċiżjonijiet tal-EUIPO invokati mir-rikorrenti u jistharreġ b'attenzjoni partikolari il-kwistjoni dwar jekk hemmx lok jew le li jiddeċiedi fl-istess sens u, jekk le, li jimmotivaw esplicitament din id-divergenza ta' evalwazzjoni billi jindika għal liema raġuni dawn id-deċiżjonijiet ma kinux jew ma għadhomx rilevanti.
- 47 Għandu jiġi kkonstatat, fl-ewwel lok, li l-Bord tal-Appell, implicitament iddeċieda li ma jihux inkunsiderazzjoni d-deċiżjonijiet preċedenti tal-EUIPO invokati mir-rikorrenti u ma mmotivax b'mod speċifiku d-deċiżjoni tiegħu f'dan ir-rigward. Madankollu, billi, meta għamel dan, huwa ddeċieda fl-istess sens tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni, hemm lok li tittiehed inkunsiderazzjoni l-motivazzjoni pprovduta dwar dan il-punt fid-deċiżjoni ta' din tal-aħħar u riprodotta fil-qosor fl-inċiż ta' qabel tal-aħħar tal-punt 6 tad-deċiżjoni kkontestata, fid-dawl tal-kontinwità funzjonali bejn id-diviżjonijiet tal-oppożizzjoni u l-bordijiet tal-appell (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-22 ta' Settembru 2016, Sun Cali vs EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T-512/15, EU:T:2016:527, punt 46 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 48 Madankollu, din il-motivazzjoni, li skontha l-legalità tad-deċiżjonijiet tal-EUIPO għandha tiġi evalwata biss fuq il-bażi tar-Regolament Nru 207/2009 kif interpretat mill-qorti tal-Unjoni, u mhux fuq il-bażi ta' prassi preċedenti tal-UASI, manifestament ma tissodisfax, fid-dawl tal-ġurisprudenza mfakkra fil-punti 30 sa 37 iktar 'il fuq, ir-rekwiziti li jirriżultaw mill-prinċipju ta' amministrazzjoni tajba, peress li din tinjora r-rilevanza possibbli ta' deċiżjonijiet preċedenti tal-EUIPO, b'mod partikolari fir-rigward ta' deċiżjonijiet li jkunu diġà kkonstataw ir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti invokata insostenn ta' oppożizzjoni bbażata fuq ir-raġuni msemmiya fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009.
- 49 Fit-tieni lok, id-deċiżjoni kkontestata hija vvizzjata b'irregolarità simili sa fejn il-Bord tal-Appell irrifjuta li jiehu inkunsiderazzjoni l-provi prodotti mir-rikorrenti f'anness għan-nota li tesponi l-aggravji tal-appell, meta hija kienet debitament invokat diversi deċiżjonijiet preċedenti tal-EUIPO fl-att ta' oppożizzjoni, irrISPettivament mill-motivazzjoni mogħtija f'dan ir-rigward.
- 50 Fil-fatt, minn naħa, sa fejn il-Bord tal-Appell immotiva l-fatt li dawn il-provi għandhom jitwarrbu, prinċipalment, minħabba l-assenza totali tal-prova rilevanti ppreżentata mir-rikorrenti fit-terminu stabbilit mid-Divizjoni tal-Oppożizzjoni, huwa kiser kemm il-libertà tal-prova li tgawdi minnha l-parti li topponi fir-rigward tar-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti li hija tinvoka insostenn ta' oppożizzjoni bbażata fuq ir-raġuni msemmiya fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009, kif imfakkar fil-punt 30 iktar 'il fuq, kif ukoll il-valur partikolari tad-deċiżjonijiet preċedenti li kkonstataw ir-reputazzjoni tal-istess trade mark.
- 51 Min-naħa l-oħra, il-motiv sussidjarju tan-nuqqas ta' teħid inkunsiderazzjoni tal-provi kkonċernati, li l-produzzjoni tardiva ta' dawn il-provi, fir-rigward tar-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti, ma kienet iġġustifikata minn ebda ċirkustanza, hija bbażata wkoll fuq il-premessa żbaljata li d-deċiżjonijiet preċedenti tal-EUIPO li kkonstataw ir-reputazzjoni ta' tnejn minn dawn it-trade marks ma kinux jikkostitwixxu provi rilevanti, b'tali mod li d-Divizjoni tal-Oppożizzjoni ma kinitx obligata teħodhom inkunsiderazzjoni, għalkemm dawn id-deċiżjonijiet kienu ġew preċiżament invokati mill-parti li ressqet oppożizzjoni fit-terminu mogħti minn din id-diviżjoni. Barra minn hekk, għandu jiġi enfasizzat li, peress li l-imsemmija provi prodotti quddiem il-Bord tal-Appell kienu parzjalment provi eżaminati mid-dipartimenti tal-UASI fil-kuntest tal-proċedimenti ta' oppożizzjoni li taw lok għall-imsemmija deċiżjonijiet preċedenti, dawn kienu provi li, f'dan il-każ, id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni u, fin-nuqqas, il-Bord tal-Appell kellhom jitolbu l-produzzjoni tagħhom kemm-il darba qiesu li ma setgħux

jissodisfaw l-obbligu ta' eżami u ta' motivazzjoni li johroġ mill-prinċipju ta' amministrazzjoni tajba, kif jirriżulta mill-punti 97 u 98 tas-sentenza tat-28 ta' Ġunju 2018, EUIPO vs Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509), imfakkra fil-punt 36 iktar 'il fuq.

- 52 L-argumenti mressqa fin-nota u fl-osservazzjonijiet tal-EUIPO ma humiex ta' natura li jqiegħdu f'dubju l-kunsiderazzjonijiet preċedenti.
- 53 Dan huwa l-każ, l-ewwel nett, fir-rigward tal-allegazzjoni li t-teħid inkunsiderazzjoni ta' deċiżjonijiet preċedenti ta' dipartimenti tal-EUIPO li kkonstataw ir-reputazzjoni tal-istess trade mark fil-kuntest ta' proċedimenti ta' oppożizzjoni oħrajn tmur kontra d-drittijiet tal-parti l-oħra, li, peress li ma kinitx involuta fil-proċedimenti li wasslu għal dawn id-deċiżjonijiet, ma setgħetx tippreżenta osservazzjonijiet dwar il-valur probatorju u r-rilevanza tal-provi prodotti fil-kuntest ta' dawn il-proċedimenti.
- 54 Fil-fatt, minn naħa, meta parti li topponi tkun tixtieq tinvoka, bħala prova tar-reputazzjoni ta' trade mark preċedenti, deċiżjoni preċedenti tad-dipartimenti tal-EUIPO li kkonstataw ir-reputazzjoni ta' din it-trade mark, din għandha tinvoka din id-deċiżjoni b'mod preċiż, li jimplika b'mod partikolari li tippreżenta l-kontenut essenzjali ta' din id-deċiżjoni.
- 55 Min-naħa l-oħra, il-dipartiment tal-EUIPO li quddiemu tali deċiżjoni preċedenti hija invokata jista' jitwassal sabiex juża s-setgħat mogħtija lilu mill-Artikolu 63(2) u mill-Artikolu 78 tar-Regolament Nru 207/2009 sabiex il-parti li topponi tipproduci l-provi li kienu ġew eżaminati fil-kuntest tal-proċedura li wasslet għal din id-deċiżjoni preċedenti kull darba li din il-produzzjoni tkun meħtieġa. Din il-produzzjoni tista' tintalab mhux biss sabiex tippermetti lil dan id-dipartiment jissodisfa l-obbligu ta' eżami u ta' motivazzjoni impost fuqu, f'tali sitwazzjoni, mill-prinċipju ta' amministrazzjoni tajba, iżda wkoll sabiex ikun jista' jiżgura li, fir-rigward tal-parti l-oħra, ikun osservat il-prinċipju ta' kontradittorju u ta' opportunitajiet ugwali bejn il-partijiet fil-proċedimenti *inter partes*.
- 56 Fit-tieni lok, it-teżi tal-EUIPO li l-obbligu, tad-dipartimenti tal-EUIPO, li jieħdu inkunsiderazzjoni d-deċiżjonijiet preċedenti li kkonstataw ir-reputazzjoni tal-istess trade mark bħal dik invokata insostenn tal-oppożizzjoni li biha huma aditi jfisser li Bord tal-Appell jista' jkun kostrett jikkonforma d-deċiżjoni tiegħu ma' deċiżjoni preċedenti ta' Diviżjoni tal-Oppożizzjoni ma tistax tintlaqa'. Fil-fatt, mill-obbligu ta' eżami u ta' motivazzjoni li johroġ mill-prinċipju ta' amministrazzjoni tajba jirriżulta wkoll li d-dipartiment tal-EUIPO li quddiemu tiġi invokata deċiżjoni preċedenti għandu mhux biss jehodha inkunsiderazzjoni, iżda għandu wkoll jeżamina l-kwistjoni dwar jekk hemmx lok, jew le, li jiddeċiedi fl-istess sens.
- [omissis]
- 62 Mill-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti jirriżulta li r-rikors huwa manifestament fondat sa fejn ir-rikorrenti tilmenta li l-Bord tal-Appell, minn naħa, ma ħax inkunsiderazzjoni d-deċiżjonijiet preċedenti tad-dipartimenti tal-EUIPO li kienu ġew debitament invokati quddiemu u, min-naħa l-oħra, eskluda bħala inammissibbli, minhabba l-produzzjoni tardiva u ingustifikata tagħhom, il-provi prodotti bħala anness man-nota li tesponi l-aggravju tal-appell.

[omissis]

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI ĠENERALI (L-Ewwel Awla),

tordna:

- 1) Id-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-Uffiċċju tal-Unjoni Ewropea għall-Proprietà Intellettwali (EUIPO) tad-29 ta' Jannar 2016 (Każ R 229/2015-2) hija annullata.**
- 2) L-EUIPO huwa kkundannat għall-ispejjeż, inklużi dawk ta' Puma SE.**

Magħmul fil-Lussemburgu, fit-22 ta' Mejju 2019.

Ir-Reġistratur
E. Coulon

Il-President
I. Pelikánová