



Gabra tal-ġurisprudenza

SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (It-Tielet Awla)

16 ta' Marzu 2022 *

“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea APE TEES – Trade marks nazzjonali figurattivi preċedenti mhux irregistrati li jirrappreżentaw xadina – Raġuni relattiva għal rifjut – Artikolu 8(4) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(4) tar-Regolament (UE) 2017/1001) – Sistema tal-azzjoni tal-common law kontra l-abbuż tad-denominazzjoni (action for passing off) – Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni u mill-Euratom”

Fil-Kawża T-281/21,

Nowhere Co. Ltd, stabbilita f'Tokjo (Il-Ġappun), irrappreżentata minn R. Kunze, avukat,

rikorrenti,

vs

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

konvenuta,

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

Junguo Ye, residenti f'Elche (Spanja),

li għandha bħala sugġett rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-EUIPO tal-10 ta' Frar 2021 (Każ R 2474/2017-2), dwar proċedimenti ta' oppożizzjoni bejn Nowhere Co. u J. Ye,

IL-QORTI ĠENERALI (It-Tielet Awla),

komposta minn G. De Baere, President, V. Kreuschitz (Relatur) u G. Steinfatt, Imħallfin,

Registratur: E. Coulon,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Registru tal-Qorti Ġenerali fil-21 ta' Mejju 2021,

wara li rat ir-risposta ppreżentata fir-Registru tal-Qorti Ġenerali fit-30 ta' Lulju 2021,

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

fid-dawl tal-assenza ta' tressiq ta' talba għall-iffissar ta' seduta mill-partijiet fit-terminu ta' tliet gimgħat min-notifika tal-għeluq tal-faži bil-miktub tal-proċedura u peress li ddecidiet, b'applikazzjoni tal-Artikolu 106(3) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, li tagħti decizjoni mingħajr ma jkun hemm faži orali tal-proċedura,

tagħti l-preżenti

Sentenza

Il-fatti li wasslu għall-kawża

- 1 Fit-30 ta' Ġunju 2015, Junguo Ye, ippreżenta applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea lill-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2009, L 78, p. 1), kif emendat (issostitwit bir-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2017, L 154, p. 1)).
- 2 It-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni huwa s-sinjal figurattiv li ġej:



- 3 Il-prodotti u s-servizzi li għalihom saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni jaqgħu fil-klassijiet 3, 9, 14, 18, 25 u 35 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat.
- 4 L-applikazzjoni għat-trade mark ġiet ippubblika fil-Bullettin tat-Trade Marks Komunitarji Nru 234/2015, tad-9 ta' Diċembru 2015.
- 5 Fit-8 ta' Marzu 2016, ir-rikorrenti, Nowhere Co. Ltd, ressqet oppożizzjoni skont l-Artikolu 41 tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 46 tar-Regolament Nru 2017/1001), kontra r-reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għall-prodotti u s-servizzi kollha msemmija fil-punt 3 iktar 'il fuq.

- 6 L-oppożizzjoni kienet ibbażata, b'mod partikolari, fuq it-tliet trade marks figurattivi preċedenti mhux irregistrati li ġejjin, użati fil-kummerċ, b'mod partikolari, fir-Renju Unit:



- 7 Il-motiv invokat insostenn tal-oppożizzjoni għal dak li jirrigwarda t-trade marks preċedenti mhux irregistrati kien dak imsemmi fl-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(4) tar-Regolament 2017/1001).
- 8 Fl-20 ta' Settembru 2017, id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni ħadet l-oppożizzjoni.
- 9 Fis-17 ta' Novembru 2017, ir-rikorrenti pprezentat appell quddiem l-EUIPO, skont l-Artikoli 66 sa 71 tar-Regolament Nru 2017/1001, mid-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni.
- 10 Permezz ta' deċiżjoni tat-8 ta' Ottubru 2018 (iktar 'il quddiem l-“Ewwel Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell”), it-Tieni Bord tal-Appell ħad l-appell.

- 11 Permezz ta' rikors ipprezentat fir-Registru tal-Qorti Ġenerali fis-7 ta' Jannar 2019, ir-rikorreni bdiel azzjoni għall-annullament tal-Ewwel Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell.
- 12 Permezz ta' komunikazzjoni tad-29 ta' April 2019, ir-relatur tal-Bord tal-Appell informa lill-partijiet fil-proċedura quddiem dan tal-aħħar li dan kellu l-intenzjoni jirrevoka l-ewwel deċiżjoni tiegħu.
- 13 Permezz ta' deċiżjoni tas-17 ta' Lulju 2019 (Kaž R 2474/2017–2 (REV)), it-Tieni Bord tal-Appell irrevoka l-ewwel deċiżjoni tiegħu, konformement mal-Artikolu 103 tar-Regolament 2017/1001 u mal-Artikolu 70 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/625 tal-5 ta' Marzu 2018 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1001 u li jhassar ir-Regolament Delegat (UE) 2017/1430 (ĠU 2018, L 104, p. 1), minhabba żball manifest imputabbli lill-EUIPO.
- 14 Permezz ta' digriet tat-18 ta' Diċembru 2019, *Nowhere vs EUIPO -Ye (APE TEES)* (T-12/19, mhux ippubblikat, EU:T:2019:907), il-Qorti Ġenerali kkonstatat li ma kienx hemm iktar lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors kontra l-Ewwel Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell, ipprezentat mir-rikorreni permezz ta' att ipprezentat fir-Registru tal-Qorti Ġenerali fis-7 ta' Jannar 2019.
- 15 Permezz ta' deċiżjoni tal-10 ta' Frar 2021 (iktar 'il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”), it-Tieni Bord tal-Appell ċaħad l-appell. B'mod partikolari, fir-rigward tal-oppożizzjoni bbażata fuq it-trade marks preċedenti mhux irregistrati, huwa qies li, wara l-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u wara l-iskadenza tal-perijodu ta' tranzizzjoni fil-31 ta' Diċembru 2020, ir-rikorreni ma setgħetx iktar tinvoka s-sistema tal-azzjoni tal-common law kontra l-abbuż tad-denominazzjoni (action for passing off) bis-saħħa tad-dritt tar-Renju Unit skont l-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009 (punti 24 sa 27 tad-deċiżjoni kkontestata).

It-talbiet tal-partijiet

- 16 Ir-rikorreni titlob li l-Qorti Ġenerali jogħgobha:
 - tannulla d-deċiżjoni kkontestata;
 - tiċhad ir-registrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni;
 - sussidjarjament, tibgħat lura l-kawża quddiem l-EUIPO għal eżami mill-ġdid;
 - tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż.
- 17 L-EUIPO jitlob li l-Qorti Ġenerali jogħgobha:
 - tiċhad ir-rikors;
 - tikkundanna lir-rikorreni għall-ispejjeż sostnuti minnu.

Id-dritt

- 18 B'teħid inkunsiderazzjoni tad-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni inkwistjoni, jiġifieri t-30 ta' Ġunju 2015 (ara l-punt 1 iktar 'il fuq), li hija determinanti għall-finijiet tal-identifikazzjoni tad-dritt sostantiv applikabbli, il-fatti tal-każ huma rregolati mid-dispożizzjonijiet sostantivi tar-Regolament Nru 207/2009 fil-verżjoni tiegħu preċedenti għall-modifiki li sarulu bir-Regolament (UE) 2015/2424 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 dwar it-trade mark Komunitarja u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95 li jimplementa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità, u li jhassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2869/95 dwar id-drittijiet pagabbli lill-Uffiċċju tal-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trademarks u Disinji) (ĠU 2015, L 341, p. 21, rettifiki fil-ĠU 2016, L 71, p. 322, fil-ĠU 2016, L 110, p. 4 u fil-ĠU 2016, L 267, p. 1) (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tat-8 ta' Mejju 2014, *Bimbo vs UASI*, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punt 12, u tat-18 ta' Ġunju 2020, *Primart vs EUIPO*, C-702/18 P, EU:C:2020:489, punt 2 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 19 Konsegwentement, fil-każ inezami, għal dak li jikkonċerna r-regoli sostantivi, ir-riferimenti magħmula għar-Regolament 2017/1001 mill-Bord tal-Appell fid-deċiżjoni kkontestata u mill-partijiet għandhom jinftiehem bħala li jirreferu għal dispożizzjonijiet essenzjalment identiċi tar-Regolament Nru 207/2009.
- 20 Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka motiv uniku, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009.
- 21 Barra minn hekk, mill-punti 2 u 7 tar-rikors jirriżulta li r-rikorrenti tikkontesta d-deċiżjoni kkontestata biss sa fejn, permezz tagħha, il-Bord tal-Appell ikkonferma ċ-ċaħda tal-oppożizzjoni — u, konsegwentement, ċaħad l-appell — sa fejn kienet ibbażata fuq it-trade marks preċedenti mhux irregistrati, u dan biss sa fejn dawn kienu użati fil-kummerċ fir-Renju Unit.
- 22 Fil-fatt, fil-punt 24 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell qies, essenzjalment, li, wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni u wara l-iskadenza tal-perijodu ta' tranżizzjoni fil-31 ta' Diċembru 2020, id-drittijiet li jistgħu jeżistu fir-Renju Unit ma kinux għadhom jikkostitwixxu bażi għall-finijiet ta' proċedimenti ta' oppożizzjoni, b'mod partikolari bbażati fuq l-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009. Fil-punt 26 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li r-rikorrenti ma setgħetx għalhekk tinvoka s-sistema tal-azzjoni tal-common law kontra l-abbuż tad-denominazzjoni, skont id-dritt tar-Renju Unit, abbażi tal-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009. Mill-punt 27 tad-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li, għal dak li jikkonċerna d-drittijiet li jistgħu jeżistu fir-Renju Unit u, fosthom, b'mod partikolari dawk ibbażati fuq it-trade marks preċedenti mhux irregistrati u fuq l-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009, il-Bord tal-Appell ikkonferma ċ-ċaħda tal-oppożizzjoni għal din l-unika raġuni.
- 23 Filwaqt li r-rikorrenti ssostni, essenzjalment, li d-data rilevanti għad-determinazzjoni tal-eżistenza ta' dritt preċedenti invokat b'oppożizzjoni għar-registrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea hija dik tal-preżentata tal-applikazzjoni għal registrazzjoni, l-EUIPO jqis li tali dritt preċedenti għandu jeżisti mhux biss f'din id-data, iżda wkoll fid-data li fiha l-EUIPO jagħti d-deċiżjoni finali tiegħu fuq l-oppożizzjoni, jiġifieri, fil-każ inezami, fid-data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni kkontestata.

- 24 Il-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Energija Atomika (ĠU 2020, L 29, p. 7, iktar 'il quddiem il-“Ftehim ta' Ħruġ”, konkluz taht l-Artikolu 50(2) TUE, daħal fis-seħħ fl-1 ta' Frar 2020 (ara l-Avviż dwar id-dhul fis-seħħ tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Energija Atomika (ĠU 2020, L 29, p. 189)), b'tali mod li, konformement mal-Artikolu 50(3) TUE, id-dritt tal-Unjoni ma baqax iktar applikabbli fir-Renju Unit minn dak il-jum (ara wkoll, ir-raba' premessa tal-Ftehim tal-ħruġ). Madankollu, minn qari flimkien tal-Artikolu 126 u tal-ewwel sentenza tal-Artikolu 127(1) tal-Ftehim dwar il-ħruġ jirriżulta li, sakemm ma jkunx previst mod ieħor, id-dritt tal-Unjoni kien għadu japplika għar-Renju Unit u fit-territorju tiegħu matul perijodu ta' tranżizzjoni li kellu jibda fid-data tad-dhul fis-seħħ tal-imsemmi Ftehim u jintemm fil-31 ta' Diċembru 2020 (iktar 'il quddiem il-“perijodu ta' tranżizzjoni”).
- 25 Barra minn hekk, id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim dwar il-ħruġ li jikkoncernaw il-proprietà intellettuali li jinsabu taht it-Titolu IV tat-Tielet Parti tiegħu (Artikoli 54 sa 61) jibqgħu siekta fir-rigward ta' oppożizzjoni magħmula qabel id-dhul fis-seħħ tal-Ftehim dwar il-ħruġ abbażi ta' dritt precedenti protett fir-Renju Unit kontra r-registrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea mitluba wkoll qabel id-dhul fis-seħħ ta' dan il-ftehim.
- 26 Fil-fatt, fil-każ inezami, huwa stabbilit li l-preżentata tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni (ara l-punt 1 iktar 'il fuq), it-tressiq tal-oppożizzjoni kontra r-registrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni (ara l-punt 5 iktar 'il fuq), iċ-ċaħda ta' din l-oppożizzjoni mid-Divizjoni tal-Oppożizzjoni (ara l-punt 8 iktar 'il fuq), l-Ewwel Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell (ara l-punt 10 iktar 'il fuq), id-deċiżjoni ta' revoka tal-imsemmija deċiżjoni tal-Bord tal-Appell (ara l-punt 13 iktar 'il fuq) kif ukoll id-digriet li jikkonstata li ma kienx għad hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rikors ippreżentat mir-rikorrenti kontra l-Ewwel Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell (ara l-punt 14 iktar 'il fuq) kollha seħħew qabel id-dhul fis-seħħ tal-Ftehim dwar il-ħruġ u għaldaqstant, fi kwalunkwe każ, qabel tmiem il-perijodu ta' tranżizzjoni.
- 27 Eżami tal-fajl amministrattiv tal-EUIPO jiżvela li dan ma jinkludi ebda dokument bid-data mill-perijodu ta' kważi 18-il xahar li ddekorra bejn in-notifika tad-deċiżjoni ta' revoka lill-partijiet fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell fit-22 ta' Awwissu 2019 u l-adozzjoni tad-deċiżjoni kkontestata fl-10 ta' Frar 2021. Għaldaqstant, jirriżulta li l-uniku element rilevanti għall-kawża preżenti wara d-dhul fis-seħħ tal-Ftehim dwar il-ħruġ u, fil-fatt, wara tmiem il-perijodu ta' tranżizzjoni, huwa d-deċiżjoni kkontestata.
- 28 F'dan ir-rigward, bħal mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li minnha jirriżulta, essenzjalment, li d-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark li kontriha tkun tressqet oppożizzjoni hija determinanti għall-finijiet tal-identifikazzjoni tad-dritt sostantiv applikabbli (ara l-punt 18 iktar 'il fuq), mill-ġurisprudenza li issa hija stabbilita jirriżulta li l-eżistenza ta' raġuni relattiva għal rifjut għandha tiġi evalwata mill-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għal registrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni li kontriha tkun tressqet l-oppożizzjoni (sentenzi tat-30 ta' Jannar 2020, Grupo Textil Brownie vs EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, punt 19; tat-23 ta' Settembru 2020, Bauer Radio vs EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T-421/18, EU:T:2020:433, punt 34; tal-1 ta' Settembru 2021, Sony Interactive Entertainment Europe vs EUIPO – Wong (GT RACING), T-463/20, mhux ippubblikata, taht appell, EU:T:2021:530, punt 118, u tal-1 ta' Diċembru 2021, Inditex vs EUIPO – Ffauf Italia (ZARA), T-467/20, mhux ippubblikata, EU:T:2021:842, punt 58).

- 29 Il-fatt li t-trade mark preċedenti tista' titlef l-istatus ta' trade mark irregistrata fi Stat Membru f'mument wara l-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari wara l-ħruġ possibbli tal-Istat Membru kkonċernat mill-Unjoni, huwa bħala prinċipju irrilevanti għall-eżitu tal-oppożizzjoni (sentenzi tat-30 ta' Jannar 2020, BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, punt 19; tat-23 ta' Settembru 2020, MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, punt 35, u tal-1 ta' Diċembru 2021, ZARA, T-467/20, mhux ippubblikata, EU:T:2021:842, punt 59).
- 30 Konsegwentement, il-fatt li oppożizzjoni skont l-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009 tkun bbażata fuq trade marks preċedenti mhux irregistrati, użati fil-kummerċ fir-Renju Unit u fuq id-dritt dwar l-abbuż tad-denominazzjoni previst mid-dritt tar-Renju Unit huwa irrilevanti fir-rigward ta' oppożizzjoni magħmula kontra applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea ppreżentata qabel id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim dwar il-Ħruġ u l-iskadenza tal-perijodu ta' tranżizzjoni (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-1 ta' Settembru 2021, GT RACING, T-463/20, mhux ippubblikata, taħt appell, EU:T:2021:530, punti 119 u 120).
- 31 Peress li l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni giet ippreżentata qabel l-iskadenza tal-perijodu ta' tranżizzjoni, u saħansitra qabel id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim tal-Ħruġ (ara l-punti 1 u 26 iktar 'il fuq), għandu jiġi kkonstatat li t-trade marks preċedenti mhux irregistrati kienu, sa fejn intużaw fil-kummerċ fir-Renju Unit, bħala prinċipju, tabilhaqq tali li jsostnu l-oppożizzjoni fil-każ inkwistjoni. Kif issostni għustament ir-rikorrenti, il-Bord tal-Appell kellu għalhekk jikkunsidra dan fl-evalwazzjoni tiegħu, ħaġa li huwa madankollu rrifjuta li jagħmel għall-unika raġuni li l-perijodu ta' tranżizzjoni kien skada fil-mument tal-adozzjoni tad-deċiżjoni kkontestata (ara l-punt 22 iktar 'il fuq).
- 32 Fil-każ inezami, l-argumenti invokati mill-EUIPO ma jistgħux jikkontestaw din il-konklużjoni.
- 33 L-ewwel, l-EUIPO jsostni li l-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009 juża l-preżent sabiex jistabbilixxi mhux biss ir-reqwiżit ta' dritt preċedenti (Artikolu 8(4)(a) tal-imsemmi regolament), iżda wkoll dak li jipprovdi li dan is-sinjali "jagħti" lill-proprjetarju tiegħu d-dritt "li jipprojbixxi" l-użu ta' trade mark iktar reċenti (Artikolu 8(4)(b) tal-istess regolament).
- 34 Kuntrarjament għal dak li jalleġa l-EUIPO, is-simpliċi użu tal-preżent indikattiv f'dispożizzjoni ma jippermetti li tiġi dedotta ebda konklużjoni fir-rigward tal-interpretazzjoni tagħha. Fir-rigward tal-kliem tal-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009, għandu jiġi rrilevat li din id-dispożizzjoni tibda bil-kliem "mal-oppożizzjoni mill-proprjetarju tat-trade mark mhux reġistrata". B'hekk, ma jistax jiġi eskluż li l-preżent użat sussegwentement f'dik id-dispożizzjoni jirreferi pjuttost għall-mument tat-tressiq tal-oppożizzjoni, u mhux għal dak tal-adozzjoni tad-deċiżjoni kkontestata.
- 35 It-tieni, sa fejn l-EUIPO jinsisti fuq il-fatt li r-Regola 19(2)(d) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95 tat-13 ta' Diċembru 1995 li jimplementa 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), jeżiġi li l-parti li tkun qiegħda topponi tipproduċi l-prova tal-akkwist, eżistenza kontinwa u skop tal-protezzjoni tad-dritt preċedenti, fis-sens tal-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009, u li, skont ir-Regola 20(1) tar-Regolament Nru 2868/95, in-nuqqas ta' osservanza ta' dan ir-reqwiżit għandu jwassal għaċ-ċaħda tal-oppożizzjoni bħala infondata, għandu jiġi osservat li skont l-Artikolu 80 u l-Artikolu 82(2)(b) tar-Regolament 2018/625, dawn id-dispożizzjonijiet proċedurali tar-Regolament Nru 2868/95 huma effettivament applikabbli fil-każ inezami.

- 36 Madankollu, mill-kliem tar-Regola 20(1) tar-Regolament Nru 2868/95 jirriżulta li din il-prova tal-eżistenza, tal-validità u tal-portata tal-protezzjoni tad-dritt precedenti għandha tiġi prodotta qabel l-iskadenza tat-terminu msemmi fir-Regola 19(1) tal-imsemmi regolament. Issa, mill-fajl amministrattiv tal-EUIPO jirriżulta li, fil-każ inezami, dan it-terminu ġie ffissat għat-2 ta' Awwissu 2016 u ġie estiż darba biss sat-2 ta' Ottubru 2016, u għaldaqstant għal data ferm precedenti għad-dhul fis-seħh tal-Ftehim dwar il-Ħruġ u għall-iskadenza tal-perijodu ta' tranżizzjoni.
- 37 Għaldaqstant, għandu jiġi kkonstatat li, tal-inqas fil-każ inezami, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 2868/95 invokati mill-EUIPO jipprekludu t-teżi tiegħu li d-data rilevanti għall-eżistenza ta' drittijiet precedenti f'dan il-każ hija dik tal-adozzjoni tad-deċizzjoni kkontestata.
- 38 It-tielet, sa fejn l-EUIPO jirreferi għall-fatt li, konformement mal-Artikolu 42(2) u (3) tar-Regolament Nru 207/2009, oppożizzjoni bbażata fuq trade mark precedenti għandha tiġi miċhuda meta l-parti li tkun qiegħda topponi ma tkunx għamlet użu ġenwin minn din it-trade mark, għandu qabelxejn jiġi enfasizzat li l-eżami ta' oppożizzjoni ma jimplikax awtomatikament eżami tal-użu ġenwin tat-trade mark precedenti. Fil-fatt, mill-Artikolu 42(2) tar-Regolament Nru 207/2009, li għalih jirreferi l-Artikolu 42(3) ta' dan l-istess regolament, jirriżulta b'mod inekwivoku li huwa biss fuq talba tal-applikant li din il-parti li tkun qiegħda topponi jkollha turi li għamlet użu ġenwin mit-trade mark precedenti invokata fl-oppożizzjoni għar-registrazzjoni mitluba. L-EUIPO ma jistax jeżamina dan l-aspett *ex officio*.
- 39 Fi kwalunkwe każ, għandu jiġi kkonstatat li l-Artikolu 42(2) tar-Regolament Nru 207/2009, fil-verżjoni tiegħu applikabbli fil-każ inezami (ara l-punt 18 iktar 'il fuq), jirreferi għall-ħames snin ta' qabel il-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea, u mhux għall-perijodu li jintemm fid-data li fiha l-EUIPO jagħti d-deċizzjoni finali tiegħu dwar l-oppożizzjoni. Għaldaqstant, din id-dispożizzjoni lanqas ma ssostni t-teżi tal-EUIPO li hija din l-aħhar data li hija importanti.
- 40 Ir-raba', għal dak li jirrigwarda d-diversi riferimenti għal dispożizzjonijiet u għall-ġurisprudenza rigward it-talbiet għal dikjarazzjoni ta' invalidità l-Qorti Ġenerali diġà enfasizzat li dawn ma kinux neċessarjament rilevanti fil-kuntest tat-tilwima dwar proċedura ta' oppożizzjoni (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-6 ta' Ottubru 2021, Indo European Foods vs EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Sela Grade One World's Best Rice), T-342/20, taht appell, EU:T:2021:651, punt 22).
- 41 Il-ħames, sa fejn l-EUIPO jqis, essenzjalment, li, minn tmiem il-perijodu ta' tranżizzjoni, ma jista' jsehh ebda kunflitt bejn it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u t-trade marks precedenti mhux irregistrati, sakemm dawn jintuzaw fil-kummerċ fir-Renju Unit, huwa jinjora l-fatt li, konformement mal-Artikolu 51 tar-Regolament 2017/1001, it-trade mark li għaliha tkun saret l-applikazzjoni tiġi rreġistrata meta, fil-każ ta' oppożizzjoni, il-proċedimenti jintemmu, b'mod partikolari billi tiġi miċhuda l-oppożizzjoni. Mill-Artikolu 52 tar-Regolament 2017/1001 jirriżulta b'mod esplicitu li r-registrazzjoni tapplika mid-data tal-preżentata tal-applikazzjoni, u mhux biss mir-rifjut definittiv ta' oppożizzjoni possibbli.
- 42 Minn dan isegwi li, anki jekk jiġi aċċettat li, wara tmiem il-perijodu ta' tranżizzjoni, kunflitt bejn it-trade marks inkwistjoni ma jkunx jista' jsehh iktar, xorta jibqa' l-fatt li, fil-każ ta' registrazzjoni tat-trade mark li għaliha tkun saret l-applikazzjoni, tali kunflitt jkun jista' madankollu jeżisti matul il-perijodu bejn id-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea u l-iskadenza tal-perijodu ta' tranżizzjoni, jiġifieri, fil-każ inezami, il-perijodu mit-

- 30 ta' Ġunju 2015 (ara l-punt 1 iktar 'il fuq) sal-31 ta' Diċembru 2020 (ara l-punt 24 iktar 'il fuq), jiġifieri perijodu ta' hames snin u nofs. Issa, huwa diffiċli li wiehed jifhem għalfejn ir-rikorrenti għandha tiġi rrifjutata l-protezzjoni tat-trade marks preċedenti tagħha mhux irregistrati u użati fil-kummerċ fir-Renju Unit ukoll matul dan il-perijodu, b'mod partikolari għal dak li jirrigwarda l-użu potenzjali tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, li hija tqis f'kunflitt ma' dawk tal-ewwel. Sussegwentement, għandu jiġi rrikonoxxut ukoll li r-rikorrenti għandha interess legittimu fis-suċċess tal-oppożizzjoni tagħha fir-rigward ta' dan il-perijodu.
- 43 Min-naħa l-oħra, il-parti l-oħra fil-proċedura quddiem il-Bord tal-Appell setgħet tipprezenta applikazzjoni ġdida għar-registrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni sa mill-iskadenza tal-perijodu ta' tranżizzjoni, li ma kinitx tkun, fi kwalunkwe każ, f'kunflitt mat-trade marks preċedenti mhux irregistrati sa fejn dawn kienu ntużaw fil-kummerċ fir-Renju Unit.
- 44 Is-Sitt, għandu wkoll jiġi miċhud l-argument tal-EUIPO bbażat fuq l-allegazzjoni li, b'applikazzjoni tal-Artikolu 139 tar-Regolament 2017/1001, l-applikant huwa f'pożizzjoni li jibdel l-applikazzjoni tiegħu għal trade mark tal-Unjoni Ewropea f'applikazzjonijiet għal trade marks nazzjonali fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni, b'mod partikolari jekk din l-ewwel applikazzjoni tiġi miċhuda abbażi tal-oppożizzjoni inkwistjoni, filwaqt li tinzamm id-data tal-preżentata. Skont l-EUIPO, l-applikant jista' għalhekk jikseb il-protezzjoni tal-istess trade mark fl-istess territorju permezz ta' għodda iktar diffiċli u għalja, minkejja li l-ostakolu għar-registrazzjoni ma jibqax jeżisti fl-Unjoni.
- 45 Minn naħa, tali kunsiderazzjonijiet japplikaw, bhala prinċipju, għall-proċedimenti ta' oppożizzjoni kollha (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-6 ta' Ottubru 2021, Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice, T-342/20, taht appell, EU:T:2021:651, punt 26). Min-naħa l-oħra, peress li l-EUIPO stess ġustament jenfasizza li, b'applikazzjoni tal-Artikolu 139(3) tar-Regolament 2017/1001, l-applikazzjoni għal trade mark nazzjonali li tirriżulta mill-konverżjoni ta' applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea tibbenefika, fl-Istat Membru kkonċernat, mid-data tal-preżentata ta' din l-aħħar applikazzjoni, għandu jiġi kkonstatat mill-ġdid li seta' jeżisti kunflitt matul il-perijodu bejn id-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea u l-iskadenza tal-perijodu ta' tranżizzjoni (ara l-punt 42 iktar 'il fuq).
- 46 Għaldaqstant, ebda wiehed mill-argumenti mressqa mill-EUIPO ma jista' jsostni l-pożizzjoni tiegħu li d-data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni kkontestata, li huwa l-uniku element fil-każ inezami li seħħ wara l-iskadenza tal-perijodu ta' tranżizzjoni, kienet id-data rilevanti għas-soluzzjoni ta' din it-tilwima. Għaldaqstant, hemm lok li jintlaqa' l-motiv uniku u li d-deċiżjoni kkontestata tiġi annullata, konformement mal-ewwel kap tat-talbiet tar-rikorrenti.
- 47 Permezz tat-tieni kap tat-talbiet tagħha, ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali tiċhad ir-registrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, liema fatt għandu jinftiehem bhala talba intiża li l-Qorti Ġenerali tadotta d-deċiżjoni li, skont ir-rikorrenti, l-EUIPO kellu jiehu u, konsegwentement, bhala talba għal bidla, skont l-Artikolu 72(3) tar-Regolament 2017/1001. F'dan ir-rigward, għalkemm is-setgħa ta' bidla mogħtija lill-Qorti Ġenerali ma għandhiex l-effett li tagħtiha s-setgħa li tissostitwixxi l-evalwazzjoni tagħha għal dik tal-Bord tal-Appell u, lanqas li twettaq evalwazzjoni li fuqha l-imsemmi Bord tal-Appell għadu ma hax pożizzjoni, din għandha tiġi eżerċitata fis-sitwazzjonijiet fejn il-Qorti Ġenerali, wara li tkun stharrġet l-evalwazzjoni

magħmula mill-Bord tal-Appell, tkun f'pożizzjoni li tiddetermina, abbażi tal-punti ta' fatt u ta' liġi kif stabbiliti, id-deċiżjoni li l-Bord tal-Appell kellu jadotta (sentenza tal-5 ta' Lulju 2011, Edwin vs UASI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punt 72).

- 48 Issa, fil-każ ineżami, il-Bord tal-Appell sempliċement ċaħad ir-rilevanza tat-trade marks preċedenti mhux irregistrati sa fejn dawn kienu ntużaw fil-kummerċ fir-Renju Unit (ara l-punti 22 u 31 iktar 'il fuq). Huwa ma wettaq ebda evalwazzjoni tal-fondatezza tal-motiv ta' oppożizzjoni previst fl-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009, ibbażat fuq dawn it-trade marks, b'tali mod li ma huwiex il-kompitu tal-Qorti Ġenerali li twettaq din l-istess evalwazzjoni fil-kuntest tal-eżami ta' talba għal bidla tal-imsemmija deċiżjoni. Għaldaqstant, it-tieni kap tat-talbiet tar-rikorrenti għandu jiġi miċhud.
- 49 Barra minn hekk, fil-kuntest ta' rikors ipprezentat quddiem il-qorti tal-Unjoni kontra d-deċiżjoni ta' Bord tal-Appell tal-EUIPO, dan tal-aħħar huwa obligat, konformement mal-Artikolu 72(6) tar-Regolament 2017/1001, li jiehu l-miżuri neċessarji għall-eżekuzzjoni tas-sentenza tal-qorti tal-Unjoni. Għaldaqstant, huwa l-EUIPO li għandu jislet il-konsegwenzi mid-dispożittiv u mill-motivi tas-sentenzi tal-qorti tal-Unjoni (ara s-sentenza tal-31 ta' Jannar 2019, Pear Technologies vs EUIPO – Apple (PEAR), T-215/17, mhux ippubblikata, EU:T:2019:45, punt 81 u l-ġurisprudenza ċċitata). Għalhekk, sa fejn ir-rikorrenti titlob, permezz tat-tielet kap tat-talbiet tagħha u b'mod sussidjarju, li l-Qorti Ġenerali tibgħat lura l-kawża quddiem l-EUIPO għal eżami mill-ġdid, għandu jiġi kkonstatat li tali kap tat-talbiet ma għandux skop proprju, inkwantu huwa biss konsegwenza tal-ewwel kap tat-talbiet, intiz għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata.

Fuq l-ispejjeż

- 50 Skont l-Artikolu 134(1) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, il-parti li titef il-kawża għandha tiġi kkundannata għall-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu. Peress li l-EUIPO tilef, huwa għandu jiġi kkundannat għall-ispejjeż, kif mitlub mir-rikorrenti.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI ĠENERALI (It-Tielet Awla)

taqta' u tiddeċiedi:

- 1) Id-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), tal-10 ta' Frar 2021 (Każ R 2474/2017-2) hija annullata.**
- 2) Il-kumpliment tar-rikors huwa miċhud.**
- 3) L-EUIPO huwa kkundannata għall-ispejjeż.**

De Baere

Kreuschitz

Steinfatt

Mogħtija f'qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fis-16 ta' Marzu 2022.

Firem