Ġabra tal-ġurisprudenza

Kawża T-92/24

ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
vs
L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

Sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) tat-3 ta’ Settembru 2025

“Disinn tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Disinn irreġistrat tal-Unjoni Ewropea li jirrappreżenta ppakkjar – Trade mark figurattiva preċedenti nazzjonali – Raġuni għal invalidità – Użu, fid-disinn sussegwenti, ta’ sinjal distintiv li l-proprjetarju għandu d-dritt jipprojbixxi l-użu tiegħu – Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002 – Drittijiet tad-difiża – Portata tal-eżami mwettaq mill-Bord tal-Appell”

1. *Disinni tal-Unjoni Ewropea – Raġunijiet għal invalidità – Użu ta’ sinjal distintiv f’disinn sussegwenti – Paragun bejn id-disinn ikkontestat u s-sinjal distintiv – Pubbliku rilevanti*
(Regolament tal-Kunsill Nru 6/2002, Artikolu 25(1)(e))

(ara l-punti 37 u 54)

2. *Disinni tal-Unjoni Ewropea – Raġunijiet għal invalidità – Użu ta’ sinjal distintiv f’disinn sussegwenti – Użu ta’ sinjal li għandu xebh mas-sinjal distintiv – Inklużjoni*
(Regolament tal-Kunsill Nru 6/2002, Artikolu 25(1)(e))

(ara l-punti 38 sa 40)

3. *Disinni tal-Unjoni Ewropea – Raġunijiet għal invalidità – Użu ta’ sinjal distintiv f’disinn sussegwenti – Paragun bejn id-disinn ikkontestat u s-sinjal distintiv – Probabbiltà ta’ konfużjoni*
(Regolament tal-Kunsill Nru 6/2013, Artikolu 25(1)(e); Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2015/2436, Artikolu 10(2)(b))

(ara l-punti 42, 43, 45 u 100)

4. *Disinni tal-Unjoni Ewropea – Raġunijiet għal invalidità – Użu ta’ sinjal distintiv f’disinn sussegwenti – Paragun bejn id-disinn ikkontestat u s-sinjal distintiv – Xebh bejn il-prodotti jew servizzi kkonċernati – Kriterji ta’ evalwazzjoni – Natura komplementari tal-prodotti jew tas-servizzi*

(Regolament tal-Kunsill Nru 6/2002, Artikolu 25(1)(e))

(ara l-punti 48 sa 51)

5. *Disinni tal-Unjoni Ewropea – Raġunijiet għal invalidità – Użu ta' sinjal distintiv f'disinn sussegwenti – Paragun bejn id-disinn ikkontestat u s-sinjal distintiv – Disinn li jirrappreżenta ppakkjar – Trade mark figurattiva KRAX*
(Regolament tal-Kunsill Nru 6/2002, Artikolu 25(1)(e))

(ara l-punti 53, 55, 56, 75, 80, 84, 90, 94 u 99)

Sunt

Filwaqt li ċaħdet ir-rikorsi għal annullament ippreżentati minn Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, il-Qorti Ġenerali tat deċiżjoni għall-ewwel darba dwar id-dritt sostantiv applikabbli *ratione temporis* fil-qasam tad-disinni tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari fil-kuntest tal-kontenzjuż previst fl-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/200 [1], u ppreċiżat il-ġurisprudenza li tirriżulta minn din id-dispożizzjoni kif ukoll il-modalitajiet tal-implimentazzjoni tagħha.

Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, ir-rikorrenti, ippreżentat tliet applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni ta' disinni mal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO): waħda fit-13 ta' Lulju 2007 (Kawża Eti vs EUIPO – Star Foods E.M. (Ippakkjar) (T-92/24)) u t-tnejn l-oħra fit-28 ta' Ottubru 2016 (Kawżi Eti vs EUIPO – Star Foods E.M. (Dekorazzjoni għal boroż tal-ippakkjar) (T-83/24) u Eti vs EUIPO – Star Foods E.M. (Dekorazzjoni għal boroż tal-ippakkjar) (T-91/24)). Dawn id-disinni kienu jirrappreżentaw, għall-aħħar tnejn irreġistrati, dekorazzjoni għal boroż tal-ippakkjar u, għall-ewwel wieħed, ippakkjar. Il-prodotti li fuqhom dawn id-disinni kienu intiżi li jitwaħħlu kienu, rispettivament, "Boroż [ippakkjar] (ornamentazzjoni għall-)" u "ippakkjar" [2].

Fil-21 ta' Jannar 2019, Star Foods E. M. SRL ressqet żewġ talbiet għal dikjarazzjoni ta' invalidità għal tnejn minn dawn id-disinni quddiem l-EUIPO minħabba li l-użu ta' sinjali nazzjonali preċedenti kien jippermetti li jiġi pprojbit l-użu tas-sinjali distintivi tad-disinni kkontestati [3]. Dawn it-talbiet kienu bbażati fuq it-trade mark verbali preċedenti Rumena KRAX u tliet trade marks figurattivi preċedenti Rumeni li jinkludu l-element verbali "krax", kollha rreġistrati għal "preparazzjonijiet magħmula miċ-ċereali". Fil-21 ta' Frar 2020, din ressqet it-tielet talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità bbażata fuq it-trade mark figurattiva Rumena KRAX irreġistrata għal prodotti bħalma huma "snacks, b'mod partikolari dawk magħmula miċ-ċereali permezz ta' espansjoni u estrużjoni, b'aromi differenti".

[1] Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 6/2002 tat-12 ta' Diċembru 2001 dwar id-disinji Komunitarji (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 27, p. 142, rettifika fil-ĠU L, 2025/90303).

[2] Dawn il-prodotti jaqgħu rispettivament fil-klassijiet 32.00 u 9.03 fis-sens tal-Ftehim ta' Locarno li jistabbilixxi klassifikazzjoni internazzjonali għad-disinni industrijali, tat-8 ta' Ottubru 1968, kif emendat.

[3] Raġuni msemmija fl-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002, fil-verżjoni tiegħu preċedenti, moqri flimkien mal-Artikolu 36(2)(b) u (c) tal-lege nr. 84 privind mărcile și indicațiile geografice (il-Liġi Nru 84 dwar it-Trade Marks u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi), tal-15 ta' April 1998 (Monitorul Oficial al României, Nru 337, tat-8 ta' Mejju 2014, iktar 'il quddiem il-"Liġi Rumena dwar it-Trade Marks").

Id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni laqgħet it-tliet talbiet għal dikjarazzjoni ta’ invalidità. Sussegwentement, ir-rikorrenti ppreżentat tliet appelli kontra dawn id-deċiżjonijiet quddiem il-Bord tal-Appell tal-EUIPO li ċaħadhom filwaqt li kkonkluda li d-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni kellha raġun tiddikjara d-disinni ikkontestati invalidi skont l-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002, moqri flimkien mal-Artikolu 36(2)(b) tal-Liġi Rumena dwar it-Trade Marks, peress li kienet teżisti probabbiltà ta’ konfużjoni.

F’dan il-kuntest, ir-rikorrenti ppreżentat tliet rikorsi quddiem il-Qorti Ġenerali sabiex tikseb l-annullament ta’ dawn id-deċiżjonijiet.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali

Qabel kollox, il-Qorti Ġenerali kkonstatat li, fid-dawl tad-data tal-preżentata tal-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni taż-żewġ disinni li kienu jirrappreżentaw dekorazzjoni għal boroż tal-ippakkjar[4], jiġifieri t-28 ta’ Ottubru 2016, li kienet id-data determinanti għall-finijiet tal-identifikazzjoni tad-dritt sostantiv applikabbli, il-fatti tal-kawża kienu rregolati mid-dispożizzjonijiet sostantivi tar-Regolament Nru 6/2002 fil-verżjoni preċedenti tiegħu u mil-Liġi Rumena dwar it-Trade Marks, fil-verżjoni tagħha fis-seħħ f’dik id-data.

Sussegwentement, fir-rigward tat-tliet disinni kkonċernati, il-Qorti Ġenerali fakkret il-ġurisprudenza fil-qasam tal-invalidità msemmija fl-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002 fil-verżjoni preċedenti tiegħu. Fil-fatt, skont din id-dispożizzjoni, disinn jista’ jiġi ddikjarat invalidu jekk jintuża sinjal distintiv f’disinn sussegwenti u jekk id-dritt tal-Unjoni jew il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru kkonċernat li tirregola dan is-sinjal jagħtu lill-proprjetarju tas-sinjal id-dritt li jipprojbixxi tali użu. Skont il-ġurisprudenza, talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità ta’ disinn Komunitarju, ibbażata fuq ir-raġuni għall-invalidità indikata fl-imsemmija dispożizzjoni, tista’ tintlaqa’ biss kemm-il darba jiġi konkluż li l-pubbliku rilevanti ser iqis li, fid-disinn Komunitarju li jkun is-suġġett ta’ din it-talba, intuża s-sinjal distintiv invokat insostenn tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità. L-eżami ta’ din ir-raġuni għall-invalidità għandu jkun ibbażat fuq il-perċezzjoni mill-pubbliku rilevanti tas-sinjal distintiv invokat insostenn ta’ din ir-raġuni u fuq l-impressjoni ġenerali li l-imsemmi sinjal iħalli fuq dan il-pubbliku.

Issa, l-imsemmija raġuni għal invalidità ma timplikax neċessarjament ir-riproduzzjoni sħiħa u ddettaljata ta’ sinjal distintiv preċedenti f’disinn Komunitarju sussegwenti. Fil-fatt, anki meta ċerti elementi tas-sinjal inkwistjoni jkunu nieqsa fid-disinn Komunitarju kkontestat jew ikun hemm elementi oħra miżjuda fih, jista’ jkun hemm “użu” tal-imsemmi sinjal, b’mod partikolari meta l-elementi esklużi jew miżjuda jkunu ta’ importanza sekondarja. Dan huwa iktar u iktar minnu peress li l-pubbliku jiftakar biss immaġni mhux perfetta tat-trade marks irreġistrati fl-Istati Membri jew tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea. Din il-kunsiderazzjoni hija valida għal kull tip ta’ sinjal distintiv. Konsegwentement, fil-każ ta’ ommissjoni ta’ ċerti elementi sekondarji ta’ sinjal distintiv użat f’disinn Komunitarju sussegwenti, jew fil-każ ta’ żieda ta’ tali elementi fl-istess sinjal, il-pubbliku rilevanti ma huwiex ser jieħu neċessarjament inkunsiderazzjoni dawn il-bidliet tas-sinjal inkwistjoni. Għall-kuntrarju, huwa jista’ jaħseb li fid-disinn Komunitarju sussegwenti ntuża s-sinjal kif kien żammu f’moħħu. Minn dan isegwi li l-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002 fil-verżjoni preċedenti tiegħu japplika meta jsir użu mhux biss minn sinjal identiku għal dak invokat insostenn tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità, iżda wkoll minn sinjal simili.

4 Sentenzi Eti vs EUIPO - Star Foods E. M. (Dekorazzjoni għal boroż tal-ippakkjar) (T-83/24) u Eti vs EUIPO - Star Foods E. M. (Dekorazzjoni għal boroż tal-ippakkjar) (T-91/24).

Barra minn hekk, f'dak li jirrigwarda l-Liġi Rumena dwar it-Trade Marks, il-Qorti Ġenerali kkonstatat li, konformement mal-Artikolu 36(2)(b) ta' din il-liġi, il-proprjetarju ta' trade mark jista' jitlob, essenzjalment, lill-organu ġudizzjarju kompetenti jipprojbixxi lil terzi, ħlief fil-każ li jagħti l-kunsens tiegħu, l-użu fil-kummerċ ta' sinjal fejn, minħabba l-identiċità jew ix-xebh tiegħu mat-trade mark jew minħabba l-identiċità jew ix-xebh tal-prodotti jew servizzi li fuqhom twaħħal is-sinjal, teżisti probabbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku, inkluża l-possibbiltà ta' assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark. Din id-dispożizzjoni tikkostitwixxi fid-dritt Rumen it-traspożizzjoni tal-Artikolu 10(2)(b) tad-Direttiva 2015/2436[5], li l-formulazzjoni tiegħu hija, fiha nnifisha, identika għall-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 2008/95[6]. Konsegwentement, il-kunċett ta' "probabbiltà ta' konfużjoni" fis-sens tal-Artikolu 36(2)(b) tal-imsemmija liġi għandu jiġi interpretat fid-dawl tal-ġurisprudenza dwar l-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 2008/95 u l-Artikolu 10(2)(b) tad-Direttiva 2015/2436. B'mod iktar speċifiku, fis-sens ta' din l-aħħar dispożizzjoni, ikun hemm "probabbiltà ta' konfużjoni" meta jkun hemm ir-riskju li l-pubbliku jkun jista' jaħseb li l-prodotti jew is-servizzi inkwistjoni jkunu ġejjin mill-istess impriża jew, jekk ikun il-każ, minn impriżi marbutin ekonomikament. L-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni f'moħħ il-pubbliku għandha tiġi eżaminata globalment, billi jitqiesu l-fatturi kollha li jkunu rilevanti għaċ-ċirkustanzi tal-każ inkwistjoni.

Fl-aħħar nett, fid-dawl ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet, il-Qorti Ġenerali rrilevat li din il-proċedura kienet tikkonċerna l-portata tal-protezzjoni ta' trade mark u b'mod iktar partikolari l-kwistjoni dwar jekk il-proprjetarju tal-imsemmija trade mark preċedenti setax jipprojbixxi l-użu tas-sinjal distintiv tiegħu fid-disinn ikkontestat. Għaldaqstant, hija ma ħaditx inkunsiderazzjoni l-impressjoni prodotta fuq l-utent avżat jew il-karattri individwali u ġodda tad-disinn ikkontestat, fis-sens tal-Artikoli 4 sa 6 tar-Regolament Nru 6/2002.

Konsegwentement, wara l-eżami tagħha dwar l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni dwar l-oriġini kummerċjali tal-prodotti fis-sens tal-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002 fil-verżjoni preċedenti tiegħu, moqri flimkien mal-Artikolu 36(2)(b) tal-Liġi Rumena dwar it-Trade Marks, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet li l-Bord tal-Appell ma kien wettaq ebda żball meta kkonkluda li kien hemm probabbiltà ta' konfużjoni.

[5] Direttiva (UE) 2015/2436 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU 2015, L 336, p. 1, rettifika fil-ĠU 2016, L 110, p. 5).

[6] Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2008 biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU 2008, L 299, p. 25).