

SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (Il-~~H~~ames Awla)

12 ta' Mejju 2010 *

Fil-Kawża T-148/08,

Beifa Group Co. Ltd, stabbilita f'Ningbo, Zhejiang (iċ-Ċina), irrappreżentata minn
R. Davis, barrister, u N. Cordell, solicitor,

rikorrenti,

vs

L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI),
irrappreżentat minn A. Folliard-Monguiral, bħala aġent,

konvenut,

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

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

Schwan-Stabilo Schwanhäüßer GmbH & Co. KG, stabbilita f'Heroldsberg (il-Ġermanja), irrappreżentata minn U. Blumenröder u H. Gauß, avukati,

li għandha bħala suġġett rikors ippreżentat kontra deċiżjoni tat-Tielet Bord tal-Appell tal-UASI tal-31 ta' Jannar 2008 (Każ R 1352/2006-3), dwar proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' disinn Komunitarju bejn Schwan-Stabilo Schwanhäuser GmbH & Co. KG u Ningo Beifa Group Co., Ltd,

IL-QORTI ĠENERALI (Il-Hames Awla),

komposta minn M. Vilaras (Relatur), President, M. Prek u V. M. Ciucă, Imħallfin,

Reġistratur: N. Rosner, Amministratur,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fil-21 ta' April 2008,

wara li rat ir-risposta tal-UASI ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fis-17 ta' Settembru 2008,

wara li rat ir-risposta tal-intervenjenti ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fil-11 ta' Settembru 2008,

wara s-seduta tat-18 ta' Novembru 2009,

tagħti l-preżenti

Sentenza

Il-kuntest ġuridiku

Ir-Regolament (KE) Nru 6/2002

- ¹ Ir-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), kif emendat, jipprovdi, fl-Artikolu 1 tiegħu:

“1. Disinn li jikkonforma mal-kondizzjonijiet li jinsabu f'dan ir-Regolament huwa minn issa 'l quddiem imsejjaħ bħala disinn Komunitarju.

2. Disinn għandu jkun protett:

[...]

b) b’disinn Komunitarju rreġistrat, jekk magħmul disponibbli għall-pubbliku fil-manjiera pprovduta f’dan ir-Regolament;

[...]”

2 L-Artikolu 3 tar-Regolament Nru 6/2002 jipprovdi:

“Għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolment:

a) ‘disinn’ ifisser id-dehra ta’ prodott fl-intier tiegħu jew f’parti minnu li tirriżulta mill-karatteristiċi ta’ b’mod partikolari, il-linji, il-konfigurazzjoni, il-kuluri, l-għamla, in-nisġa u/jew il-materjali tal-prodott innifsu u/jew ta’ l-ornamenti tiegħu;

[...]”

3 L-Artikolu 10(1) tar-Regolament Nru 6/2002 jipprovdi:

“L-iskop tal-protezzjoni kkonferita b’disinn Komunitarju għandu jinkludi kull disinn li ma jhallix impressjoni generali differenti fuq l-utent informat.”

4 L-Artikolu 19(1) tar-Regolament Nru 6/2002 jipprovdi:

“Disinn Komunitarju rreġistrat għandu jikkonferixxi fuq il-pussessur tiegħu id-dritt esklużiv li jużah u jipprevjeni kull parti terza li ma jkollhiex il-kunsens tiegħu milli tużah. L-użu msemmi hawn fuq għandu jkopri, b’mod partikolari, l-għemil, l-offerta, it-tqegħid fis-suq, l-importazzjoni, l-esportazzjoni jew l-użu ta’ prodott li fih ikun inkorporat id-disinn jew li jiġi applikat fih jew il-ħażna ta’ dan il-prodott għal dawn l-għanijiet.”

5 L-Artikoli 24 u 25 tar-Regolament Nru 6/2002 jipprovdu:

“Artikolu 24

Dikjarazzjoni ta’ l-invalidità

1. Disinn Komunitarju rreġistrat għandu jiġi ddikjarat invalidu fuq applikazzjoni lill-[UASI] skond il-proċedura [...]

Artikolu 25

Raġunijiet għall-invalidità

1. Disinn Komunitarju jista' jiġi ddikjarat invalidu fil-kazijiet li ġejjin biss:

[...]

e) jekk jintuża sinjal distintiv f'disinn sussegwenti, u l-liġijiet Komunitarji jew il-liġijiet ta' Stat Membru li jirregolaw dan is-sinjal jikkonferixxu fuq il-pussessur tad-dritt għas-sinjal id-dritt li jipprojbixxi dan l-użu;

[...]

3. Ir-raġunijiet ipprovduti fil-paragrafu (1)(d), (e) u (f) jistgħu jiġu invokati biss mill-applikant għad-dritt ta' iktar qabel jew mill-pussessur tiegħu.

[...]”

- ⁶ It-titolu IV tar-Regolment Nru 6/2002 (Artikoli 35 sa 44) huwa intitolat “Applikazzjoni għal disinn Komunitarju rreġistrat”. Huwa pprovdut, b'mod partikolari, fl-Artikolu 36(2) ta' dan ir-regolament li l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' disinn Komunitarju “għandu barra minn hekk ikun fiha indikazzjoni dwar il-prodotti

li fihom id-disinn ikun maħsub li jiġi inkorporat jew li miegħu jkun maħsub li jiġi applikat”. Barra minn hekk, skont l-Artikoli 41 sa 44 tar-Regolament Nru 6/2002, l-applikant għal disinn Komunitarju rreġistrat igawdi, taħt ċerti kundizzjonijiet, minn dritt ta’ prijorità, li l-effett tiegħu huwa, skont l-Artikolu 43 tal-istess regolament, li d-data ta’ prijorità għandha tgħodd bhala d-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta’ disinn Komunitarju.

- 7 Taħt it-titolu VI tar-Regolament Nru 6/2002, intitolat “Iċ-ċediment u l-invalidità tad-disinn Komunitarju rreġistrat”, l-Artikolu 52(1) ta’ dan ir-regolament jipprovdi li “[b] la ħsara għall-Artikolu 25([2]), (3) (4) u (5), kull persuna naturali jew legali, kif ukoll awtorità pubblika mogħtija s-setgħa li tagħmel dan, jistgħu jissottomettu lill-[UASI] applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta’ l-invalidità ta’ disinn Komunitarju rreġistrat.”
- 8 It-Titolu VII tar-Regolament Nru 6/2002, intitolat “Appelli”, jistabbilixxi, fl-Artikoli 55 sa 60 ta’ dan ir-regolament, il-proċedimenti ta’ appell quddiem il-Bord tal-Appell. Il-kliem ta’ din id-dispożizzjoni huwa identiku għal dak tal-Artikoli 57 sa 62 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta’ Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 146), kif emendat [sostitwit bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta’ Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1), li l-Artikoli 58 sa 64 tiegħu jikkorrispondu mal-Artikoli 57 sa 62 tar-Regolament Nru 40/94].
- 9 Barra minn hekk, taħt it-Titolu VII tar-Regolament Nru 6/2002, l-Artikolu 61 ta’ dan ir-regolament jipprovdi:

“1. Jistgħu jitressqu kawżi quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja kontra d-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ l-Appell dwar l-appelli.

2. Il-kawża tista' titressaq għal raġunijiet ta' nuqqas ta' kompetenza, il-ksur ta' hteġa proċedurali essenzjali, il-ksur tat-Trattat, ta' dan ir-Regolament jew kull regola oħra li jkollha x'taqsam ma l-applikazzjoni tagħha jew l-użu hażin tal-poter.

3. Il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-ġurisdizzjoni li tannulla jew tibdel deċiżjoni kkontestata.

4. Il-kawża għandha tkun miftuħa għal kull parti fil-proċeduri quddiem il-Bord ta' l-Appell affettwata b'mod negattiv bid-deċiżjoni tiegħu.

5. Il-kawża għandha titressaq quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja fi żmien xahrejn mid-data tan-notifika tad-deċiżjoni tal-Bord ta' l-Appell.

6. L-[UASI] għandu jkun meħtieġ illi jiehu l-passi meħtieġa sabiex jikkonforma mal-gudizzju tal-Qorti tal-Ġustizzja.”

L-Ewwel Direttiva 89/104/KEE

¹⁰ L-Artikolu 4(4) tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 92) [imħassra bid-Direttiva 2008/95/KE

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

“Kwalunkwe Stat Membru jista' [...], jistipula li trade mark m'għandhiex tiġi reġistrata jew li, jekk reġistrata, għandha tkun suxxettibbli għal-dikjarazzjoni ta' nullità jekk, u sa fejn:

[...]

- c) l-użu tat-trade mark jista' jkun projbit permezz ta' dritt precedenti divers mid-drittijiet li hemm referenza għalihom fil-[paragrafu 2 u fil-punt (b)] ta' dan il-paragrafu u b'mod partikolari:

[...]

iv) xi dritt ta' proprjetà industrijali.[...]”

- 11 L-Artikolu 5(1) u (2) tal-Ewwel Direttiva 89/104 jipprovdi:

“1. It-trade mark reġistrata għandha tagħti lill-proprjetarju drittijiet esklussivi fuqha. Il-proprjetarju għandu jkollu d-dritt li jimpedixxi lit-terzi persuni kollha li ma jkollhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw fl-eżerċizzju tal-kummerċ:

- a) kwalunkwe sinjal li jkun identiku għat-trade mark relattivament għall-merkanzija jew servizzi li huma identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark tkun reġistrata;

- b) kwalunkwe sinjal fejn, minhabba l-identità, jew similarità, tiegħu għat-trade mark u l-identità jew similarità tal-merkanzija jew servizzi koperti mit-trade mark u s-sinjal, teżisti l-possibbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku; il-possibbiltà ta' konfużjoni tinkludi l-possibbiltà ta' assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark.

2. Kwalunkwe Stat Membru jista' wkoll jistabbilixxi li l-proprietarju għandu jkun intitolat li jimpedixxi lil terzi persuni kollha li ma għandhomx il-kunsens tiegħu li jużaw matul il-kummerċ kwalunkwe sinjal li hu identiku ma', jew simili għat-trade mark fejn għandhom x'jaqsmu merkanzija jew servizzi li mhux simili għal dawk li għalihom it-trade mark hi reġistrata, fejn ta' l-aħhar għandha reputazzjoni fl-Istat Membru u fejn l-użu ta' dak is-simbolu mingħajr raġuni valida jieħu vantaġġ mhux onest jew li hu ta' detriment għall-karattru li jiddifferenza wiehed għall-iehor jew reputazzjoni tat-trade mark."

¹² L-Artikoli 10 sa 12 tal-Ewwel Direttiva 89/104 jipprovdu:

"Artikolu 10

Użu ta' trade marks

1. Jekk, f'perijodu ta' hames snin wara d-data tat-tlestija tal-proċedura tar-reġistrazzjoni, il-proprietarju ma wżax it-trade mark ġenwinament fl-Istat Membru relattivament għall-merkanzija jew is-servizzi li għalihom hija giet reġistrata, jew jekk tali użu ġie sospiż matul perijodu mhux interrott ta' hames snin, it-trade mark għandha tkun suġġettibbli għas-sanzjonijiet previsti f'din id-Direttiva, sakemm m'hemmx raġunijiet tajba għan-nuqqas ta' użu.

2. Is-segwenti għandu ukoll jikkostitwixxi l-użu fis-sens tal-paragrafu 1:

- a) l-użu tat-trade mark f'forma li tkun differenti fir-rigward ta' elementi li ma jbidlux il-karattru distintiv tal-marka fil-forma li fiha giet reġistrata;
- b) it-twaħħil tat-trade mark fuq merkanzija jew ma' l-imballaġġ tagħha, fl-Istat Membru konċernat, unikament għal finijiet ta' esportazzjoni.

3. Użu tat-trade mark bil-kunsens tal-proprjetarju jew ta' kwalunkwe persuna li għandha l-awtorità li tuża marka kollettiva jew marka ta' garanzija jew ċertifikazzjoni għandha tkun meqjusa li tikkostitwixxi użu mill-proprjetarju.

[...]

Artikolu 11

Sanzjonijiet għan-nuqqas ta' użu ta' trade mark fi proċeduri legali jew amministrattivi

[...]

3. Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 12, fejn issir kontro-talba għar-revokazzjoni, kwalunkwe Stat Membru jista' jistipula li trade mark ma tistax tiġi invokata b'suċċess fi proċeduri dwar vjolazzjoni jekk jiġi stabbilit bħala riżultat ta' eċċezzjoni li t-trade mark tista' tiġi revokata skond l-Artikolu 12(1).

4. Jekk it-trade mark preċedenti giet użata relattivament biss għal parti mill-merkanzija jew is-servizzi li għalihom hija giet reġistrata, għandha, sabiex jiġu applikati l-paragrafi 1, 2 u 3 titqies bħala li reġistrata relattivament biss għal dik il-parti tal-merkanzija jew servizzi.

Artikolu 12

Raġunijiet għar-revokazzjoni

1. Trade mark għandha tkun sugġettibbli għar-revokazzjoni jekk, f'perijodu kontinwu ta' hames snin, ma tkunx giet użata ġenwinament fl-Istat Membru relattivament għall-merkanzija jew servizzi li għalihom hija giet reġistrata, u ma jkunx hemm raġunijiet validi għan-nuqqas ta' użu [...]"

Markengesetz

- ¹³ Il-Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Liġi Germaniża dwar il-protezzjoni tat-trade marks u sinjali distintivi oħra), tal-25 ta' Ottubru 1994 (BGBl. I, 1994, p. 3082, iktar 'il quddiem il-“Markengesetz”), kif emendata, tipprovdi, fl-punt 6 tal-Artikolu 13(2), li trade mark irreġistrata tista' tiġi ddikjarata nulla meta l-użu tagħha jista' jiġi pprojbit permezz, b'mod partikolari, ta' dritt ta' proprjetà

industrijali preċedenti. Skont l-Artikolu 51(1) tal-Markengesetz, l-invalidità tiġi kkonstatata fuq azzjoni tal-proprjetarju tad-dritt preċedenti.

14 L-Artikolu 14(2) tal-Markengesetz jipprovdi:

“Fil-kummerċ, terzi ma jistgħux, mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark,

1. jużaw sinjal li jkun identiku għat-trade mark relattivament għall-prodotti jew servizzi li huma identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark tkun reġistrata,
2. jużaw kwalunkwe sinjal fejn, minhabba l-identità, jew similarità, tiegħu għat-trade mark u l-identità jew similarità tal-prodotti jew servizzi koperti mit-trade mark u s-sinjal, teżisti l-possibbiltà ta’ konfużjoni min-naħa tal-pubbliku; il-possibbiltà ta’ konfużjoni tinkludi l-possibbiltà ta’ assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark, jew
3. jużaw sinjal identiku għat-trade mark jew simili għal prodotti jew għas-servizzi li ma humiex simili għal dawk li għalihom hija rreġistrata t-trade mark, meta din ikollha reputazzjoni fil-pajjiż u l-użu tas-sinjal mingħajr raġuni xierqa jwassal għal benefiċċju indebitu mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark jew jippreġudikahom”.

15 L-Artikolu 25(1) tal-Markengesetz jipprovdi:

“Il-proprjetarju tat-trade mark irreġistrata ma huwiex awtorizzat jinvoka, kontra terzi, drittijiet fis-sens tal-Artikoli 14, 18 [u] 19 jekk, matul il-perijodu ta’ ħames snin qabel l-invokazzjoni tal-imsemmija drittijiet, it-trade mark ma tkunx intużat, skont l-Artikolu 26, għall-prodotti u għas-servizzi li fuqhom jibbaża ruħu sabiex isostni d-drittijiet tiegħu, sa fejn, f’din id-data, ikunu għaddew minn tal-inqas ħames snin mir-reġistrazzjoni tat-trade mark.”

- 16 Skont l-Artikolu 25(2) tal-Markengesetz, jekk id-drittijiet tal-proprietarju ta' trade mark li jirriżultaw, b'mod partikolari, mill-Artikolu 14 tal-Markengesetz jiġu invokati fil-kuntest ta' appell, ir-rikorrent għandu, fuq talba tal-konvenut, iressaq il-prova tal-użu ġenwin mit-trade mark tiegħu.
- 17 L-Artikolu 26 tal-Markengesetz, li jikkonċerna l-użu tat-trade mark, jittrasponi fid-dritt Ġermaniż id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 10 sa 12 tal-Ewwel Direttiva 89/104.

Ir-Regolament Nru 40/94

- 18 L-Artikolu 9(1) tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 9(1) tar-Regolament Nru 207/2009) jipprovdi:

“Artikolu 9

Id-drittijiet li jirriżultaw minn trade mark Komunitarja

1. It-trade mark Komunitarja tagħti lill-proprietarju d-drittijiet esklussivi fuqha. Il-proprietarju għandu jkollu d-dritt li jimpedixxi lil terzi kollha li ma jkollhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw fil-kummerċ:

- a) kwalukwe sinjal li huwa identiku għat-trade mark Komunitarja fir-rigward ta' prodotti jew servizzi li huma identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark Komunitarja tkun irreġistrata;
- b) kwalunkwe sinjal fejn, minhabba identikità jew xebh mat-trade mark Komunitarja u l-identikità jew xebh mal-prodotti jew is-servizzi koperti mit-trade mark

Komunitarja u mis-sinjal, tkun teżisti probabbiltà ta' konfużjoni minn naħa tal-pubbliku; il-probabbiltà ta' konfużjoni tinkludi wkoll il-probabbiltà li ssir assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark;

[...]"

- ¹⁹ L-Artikolu 43 tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 42 tar-Regolament Nru 207/2009) jipprovdi:

"Artikolu 43

Eżaminazzjoni tal-oppożizzjoni

[...]

2. Fuq talba tal-applikant, il-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja preċedenti li jkun għamel notifika għandu iġib provi li, waqt il-perjodu ta' hames snin qabel id-data ta' pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, ikun sar użu ġenwin mit-trade mark Komunitarja preċedenti fil-Komunità f'konnessjoni mal-prodotti jew servizzi li għalihom hija tkun reġistrata u li huwa qiegħed isemmi bħala ġustifikazzjoni għall-oppożizzjoni tiegħu, jew li hemm raġunijiet validi għalfejn m'għandhiex tintuża, sakemm it-trade mark Komunitarja preċedenti tkun f'dik id-data ilha reġistrata għal mhux inqas minn hames snin. F'nuqqas ta' provi ta' din ix-xorta, l-oppożizzjoni għandha tiġi miċhuda. Jekk it-trade mark Komunitarja preċedenti tkun intużat f'konnessjoni ma' parti biss mill-prodotti jew servizzi li għalihom tkun reġistrata, hija għandha, għall-finijiet tal-eżaminazzjoni tal-oppożizzjoni, titqies li hija reġistrata biss f'konnessjoni ma' dik il-parti tal-prodotti jew servizzi.

[...]"

20 L-Artikolu 52(2) tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 53(2) tar-Regolament Nru 207/2009) jipprovdi:

“Artikolu 52

Raġunijiet relattivi ta' invalidità

[...]

2. Trade mark tal-Komunità għandha wkoll tkun iddikjarata invalida mal-applikazzjoni lejn l-[UASI] jew fuq il-bażi ta' kontratalba fil-proċedimenti tal-ksur meta l-użu ta' tali trade mark jista' jkun ipprojbit bis-saħħa ta' dritt aktar kmieni skont leġiżlazzjoni tal-Komunità jew ta' liġi nazzjonali li tirregola l-protezzjoni tagħha, u partikolarment:

[...]

d) id-dritt għal proprjetà industrijali.”

- 21 L-Artikolu 56 tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 57 tar-Regolament Nru 207/2009) jipprovdi:

“Artikolu 56

L-eżaminazzjoni tal-applikazzjoni

[...]

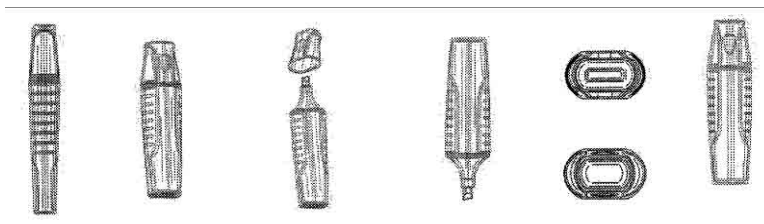
2. Jekk issir talba mill-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja, il-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja preċedenti, li jkun parti fi proċedimenti ta' invalidità, għandu jgħib prova li, waqt il-perjodu ta' hames snin qabel id-data tal-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità, it-trade mark Komunitarja preċedenti intużat b'mod ġenwin fil-Komunità f'konnessjoni mal-prodotti jew servizzi li għalihom hija reġistrata u li hija iċċitata minnu bħala ġustifikazzjoni għall-applikazzjoni tiegħu, jew li hemm raġunijiet validi għan-nuqqas ta' użu, sakemm sa dik id-data it-trade mark Komunitarja preċedenti tkun ilha irreġistrata għal mhux inqas minn hames snin. Jekk, fid-data meta l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja ġiet ippubblikata, it-trade mark Komunitarja preċedenti tkun ilha li ġiet irreġistrata għal mhux inqas minn hames snin, il-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja preċedenti għandu jgħib prova li, barra minn hekk, il-kondizzjonijiet li jinsabu fl-Artikolu 43(2) kienu soddisfatti f'dik id-data. F'nuqqas ta' provi f'dan ir-rigward l-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità għandha tigi miċhuda. Jekk it-trade mark Komunitarja preċedenti tkun intużat biss fir-rigward ta' parti mill-prodotti jew servizzi li għalihom hija irreġistrata, dina għandha titqies, għall-finijiet tal-eżaminazzjoni tal-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità, bħala reġistrata biss fir-rigward ta' dik il-parti tal-prodotti jew servizzi.

[...]”

- 22 L-Artikolu 92 tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 96 tar-Regolament Nru 207/2009) jipprovdi li l-qراطي tat-trade marks Komunitarji, innominati mill-Istati Membri bis-saħħa tal-Artikolu 91(1) tal-istess regolament (li sar l-Artikolu 95(1) tar-Regolament Nru 207/2009), “għandhom ġurisdizzjoni esklussiva fuq: [...] (d) kull kontrotalba għal revoka jew għal dikjarazzjoni ta’ invalidità ta’ trade mark Komunitarja skond l-Artikolu 96”. Skont l-Artikolu 96(1) tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 100(1) tar-Regolament Nru 207/2009), “[k]ontrotalba għal revoka jew għal dikjarazzjoni ta’ invalidità tista’ tiġi ibbażata biss fuq ir-raġunijiet ta’ revoka jew ta’ invalidità msemija f’dan ir-Regolament”.

Il-fatti li wasslu għall-kawża

- 23 Fis-27 ta’ Mejju 2005, ir-rikorrenti, Beifa Group Co. Ltd (preċedement Ningo Beifa Group Co., Ltd), ippreżentat applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta’ diversi disinji Komunitarji quddiem l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), skont ir-Regolament Nru 6/2002.
- 24 B’mod partikolari, id-disinn li għalih saret l-applikazzjoni huwa rrappreżentat kif ġej (iktar ‘il quddiem id-“disinn ikkontestat”):

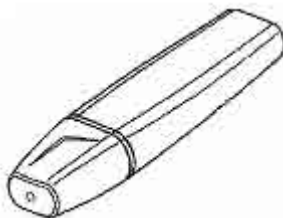


- 25 Skont l-Artikoli 41 sa 43 tar-Regolament Nru 6/2002, ir-rikorrenti invokat, fl-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tagħha, dritt ta’ prijorità għad-disinn ikkontestat,

ibbażat fuq applikazzjoni għal reġistrazzjoni preċedenti tal-istess disinn, li giet ippreżentata quddiem l-awtorità Ċiniża kompetenti, fil-5 ta' Frar 2005.

- 26 Skont l-Artikolu 36(2) tar-Regolament Nru 6/2002, l-applikazzjoni kienet tindika, bħala prodotti li fihom id-disinn ikkontestat kien intiż li jiġi inkorporat jew li għalihom huwa kien intiż li jiġi applikat, l-“istrumenti tal-kitba”.
- 27 Id-disinn ikkontestat giet irreġistrat bħala disinn Komunitarju bin-numru 352315-0007 u ppubblikat fil-*Bullettin tad-disinni Komunitarji* Nru 68/2005, tas-26 ta' Lulju 2005.
- 28 Fit-23 ta' Marzu 2006, l-intervenjenti, Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG, ippreżentat quddiem l-UASI, skont l-Artikolu 52 tar-Regolament Nru 6/2002, talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tad-disinn ikkontestat, li fiha hija sostniet li r-raġuni għall-invalidità msemija fl-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002 kienet tipprekludi ż-żamma ta' dan id-disinn.
- 29 It-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità kienet ibbażata, b'mod partikolari, fuq it-trade mark tal-intervenjenti kif irrappreżentata iktar 'il quddiem, irreġistrata fil-Ġermanja fl-14 ta' Dicembru 2000 bin-numru 300454708, b'mod partikolari, għall-“istrumenti tal-kitba”, li jaqgħu taħt il-klassi 16 tal-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali tal-prodotti u s-servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade

marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif irrevedut u emendat (iktar 'il quddiem it-“trade mark precedenti”):



³⁰ Permezz tad-deċiżjoni tal-24 ta' Awwissu 2006, id-Divizjoni tal-Kanċellazzjoni tal-UASI laqgħet it-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tal-intervenjenti u, konsegwentement, iddikjarat l-invalidità tad-disinn ikkontestat, abbażi tar-raġuni msemmija fl-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002.

³¹ Essenzjalment, id-Divizjoni tal-Kanċellazzjoni kkunsidrat li, fid-disinn ikkontestat, intużat it-trade mark precedenti, fis-sens li d-disinn kien jinkludi sinjal li għandu l-karatteristiċi kollha tal-forma tridimensjonali ta' din it-trade mark u li, għalhekk, kien jixbaha. Skont id-Divizjoni tal-Kanċellazzjoni, peress li l-prodotti koperti mid-disinn ikkontestat u mit-trade mark precedenti kienu identiċi, kien hemm probabbiltà ta' konfużjoni għall-pubbliku kkonċernat mill-imsemmija prodotti, li tagħti lill-intervenjenti d-dritt li tipprojbixxi, skont il-punt 2 tal-Artikolu 14(2) tal-Markengesetz, l-użu tas-sinjal li ntuża fid-disinn ikkontestat.

³² Fid-19 ta' Ottubru 2006, ir-rikorrenti ppreżentat appell, skont l-Artikoli 55 sa 60 tar-Regolament Nru 6/2002, mid-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Kanċellazzjoni.

- 33 Permezz tad-deċiżjoni tal-31 ta' Jannar 2008 (iktar 'il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”), innotifikata lir-rikorrenti fil-21 ta' Frar 2008, it-Tielet Bord tal-Appell ċaħad l-appell tar-rikorrenti. L-ewwel nett, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li, peress li t-trade mark preċedenti ma ġietx iddikjarata nulla skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Markengesetz mill-awtoritajiet Ġermaniżi kompetenti, hija kellha tiġi kkunsidrata bħala sinjal distintiv, skont l-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002 (punt 15 tad-deċiżjoni kkontestata).
- 34 It-tieni nett, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li, għall-finijiet tal-applikazzjoni ta' din l-aħħar dispożizzjoni, is-sinjal preċedenti invokat ma kellux jiġi riprodott b'mod identiku fid-disinn Komunitarju kkontestat sussegwentement, iżda kien biżżejjed li s-sinjal jiġi inkluz, bħala tali, fl-imsemmi disinn (punt 16 tad-deċiżjoni kkontestata).
- 35 It-tielet nett, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li, minkejja l-eżistenza ta' ċerti differenzi bejn id-disinn ikkontestat u t-trade mark preċedenti, l-elementi karatteristiċi ta' din it-trade mark setgħu jiġu identifikati fid-disinn ikkontestat, b'mod li l-użu tiegħu kien jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet esklużivi mogħtija lill-intervenjenti, proprjetarja tat-trade mark preċedenti, permezz tal-Artikolu 14 tal-Markengesetz, u li l-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002 kellu jiġi applikat (punti 17 u 18 tad-deċiżjoni kkontestata).
- 36 Fl-aħħar nett, fir-rigward tal-konkluzjoni preċedenti, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li ma kienx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar ir-rilevanza ta' elementi oħra invokati mill-intervenjenti insostenn tat-talba tagħha għal dikjarazzjoni ta' invalidità, fosthom b'mod partikolari sentenza tat-18 ta' Jannar 2007 tal-Oberlandesgericht Frankfurt-am-Main (qorti reġjonali superjuri ta' Frankfurt-am-Main, il-Ġermanja) (punt 19 tad-deċiżjoni kkontestata).

It-talbiet tal-partijiet

³⁷ Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħgħobha:

— tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

— tibgħat lura l-każ quddiem id-Divizjoni tal-Kanċellazzjoni sabiex teżamina r-raġunijiet l-oħra għall-invalidità invokati mill-intervenjenti u li ma ġewx eżaminati minnha;

— tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

³⁸ L-UASI u l-intervenjenti jitolbu li l-Qorti Ġenerali jogħgħobha:

— tiċċad ir-rikors;

— tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

Id-dritt*Fuq l-ammissibbiltà tat-tieni kap tat-talbiet tar-rikorrenti*

- ³⁹ L-UASI jsostni li t-tieni kap tat-talbiet tar-rikorrenti huwa inammissibbli, peress li din tal-aħħar essenzjalment titlob lill-Qorti Ġenerali tagħti ordni lill-UASI, u dan imur lil hinn mill-kompetenza tal-Qorti Ġenerali.
- ⁴⁰ Għandu jif fakkar li, skont l-Artikolu 61(3) tar-Regolament Nru 6/2002, il-Qorti Ġenerali għandha l-kompetenza kemm li tannulla kif ukoll li tibdel deċiżjoni kkontestata. Barra minn hekk, skont l-Artikolu 61(6) tal-istess regolament, l-UASI għandu jiehu l-miżuri għall-eżekuzzjoni tas-sentenza tal-Qorti Ġenerali. Minn din id-dispożizzjoni jirriżulta li l-Qorti Ġenerali ma tistax tagħti ordnijiet lill-UASI, li, fil-fatt, għandu jiddeđu l-konsegwenzi tad-dispożittiv u tar-raġunijiet tas-sentenza tal-Qorti Ġenerali [ara, b'analogija, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta' Marzu 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia vs UASI — Ferrero (FERRÓ), T-35/04, Ġabra p. II-785, punt 15, u l-ġurisprudenza ċċitata].
- ⁴¹ Għandu jif fakkar ukoll li, skont l-Artikolu 60(1) tar-Regolament Nru 6/2002, meta jiġi pprezentat appell minn deċiżjoni ta' istanza inferjuri tal-UASI, il-Bord tal-Appell jista' wara l-eżami tal-mertu tal-appell, jibgħat lura l-każ quddiem l-imsemmija istanza, sabiex din tkompli bis-smiġħ tal-każ.
- ⁴² Minn dawn id-dispożizzjonijiet u l-kunsiderazzjonijiet jirriżulta li kap ta' talbiet intiż sabiex il-Qorti Ġenerali, adita b'rikors ipprezentat kontra deċiżjoni ta' Bord tal-Appell tal-UASI, tibgħat lura l-każ quddiem l-istanza inferjuri, li d-deċiżjoni tagħha kienet is-suġġett ta' appell quddiem il-Bord tal-Appell, ma huwiex inammissibbli [ara, f'dan

is-sens u b'analogija, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta' Frar 2002, Streamserve vs UASI (STREAMSERVE), T-106/00, Ġabra p. II-723, punti 17 sa 20].

- ⁴³ Fil-fatt, jekk il-Qorti Ġenerali tilqa' tali kap ta' talbiet, hija ma tordnax lill-UASI jieħu azzjoni jew jonqos milli jagħmel dan u, għalhekk, ma tagħtihx ordni. Tali kap ta' talbiet huwa pjuttost intiż sabiex il-Qorti Ġenerali tieħu deċiżjoni hija stess, deċiżjoni li kellu jew seta' jieħu l-Bord tal-Appell u, għalhekk, sabiex il-Qorti Ġenerali teżercita s-setgħa tagħha li tibdel deċiżjoni tal-Bord tal-Appell, li tkun qiegħda tiġi kkontestata quddiemha [ara, f'dan is-sens u b'analogija, is-sentenzi tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta' Frar 2009, Bayern Innovativ vs UASI — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T-413/07, Ġabra p. II-16, punt 15, u tal-14 ta' Settembru 2009, Lange Uhren vs UASI (Arrangamenti ġeometriċi fuq il-wiċċ ta' arloġġ tal-idejn), T-152/07, Ġabra p. II-144, punt 39].
- ⁴⁴ Minn dan isegwi li, kuntrarjament għal dak li jsostni l-UASI, it-tieni kap ta' talbiet tar-rikorrenti huwa ammissibbli.

Fuq il-mertu

- ⁴⁵ Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka tliet motivi. L-ewwel motiv huwa bbażat fuq interpretazzjoni żbaljata tal-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002. It-tieni motiv huwa bbażat fuq żball ta' liġi li jivvizzja ċ-ċaħda tat-talba għall-prova tal-użu ġenwin mit-trade mark preċedenti, ippreżentata mir-rikorrenti quddiem l-UASI. It-tielet motiv huwa bbażat fuq applikazzjoni żbaljata tal-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002.

Fuq l-ewwel motiv, ibbażat fuq interpretazzjoni żbaljata tal-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002

— L-argumenti tal-partijiet

- ⁴⁶ Ir-rikorrenti ssostni li mill-kliem stess tal-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002 jirriżulta li, kuntrarjament għal dak li kkunsidra l-Bord tal-Appell, din id-dispożizzjoni ma tistax tiġi invokata mill-proprietarju ta' sinjal distintiv meta, f'disinn sussegwenti, ma jsirx użu mis-sinjal inkwistjoni, iżda minn sinjal simili. Din l-interpretazzjoni tal-imsemmija dispożizzjoni hija kkonfermata mhux biss bil-fatt li disinn Komunitarju jikkonċerna biss l-apparenza ta' prodott u ma jipprevedix speċifikament prodott partikolari, iżda wkoll mill-prassi deċiżjonali preċedenti tal-UASI.
- ⁴⁷ L-UASI u l-intervenjenti jsostnu li l-kunċett ta' użu, fis-sens tal-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002, jista' jkopri sitwazzjonijiet li fihom is-sinjal preċedenti invokat insostenn ta' talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' disinn Komunitarju rreġistrat ikun biss imitat fid-disinn ikkontestat, mingħajr ma jiġi riprodott kompletament sa l-iċken dettall.
- ⁴⁸ Il-kuntest tal-paragun bejn id-disinn ikkontestat u s-sinjal preċedenti huwa biss limitat għall-elementi tal-imsemmi disinn li jiksru d-drittijiet mogħtija mill-imsemmi sinjal preċedenti lill-proprietarju tiegħu, mingħajr ma jieħu inkunsiderazzjoni l-elementi addizzjonali tad-disinn ikkontestat. Min-naħa l-oħra, il-portata tal-protezzjoni tas-sinjal preċedenti tiddependi mid-dritt li jirregola lil dan is-sinjal.
- ⁴⁹ Għaldaqstant, ir-raġuni għall-invalidità msemija fl-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002 hija applikabbli għad-disinni li jkollhom karattru ġdid u individwali u, f'dan is-sens, tiddistingwi ruħha mir-raġuni għall-invalidità msemija fl-Artikolu 25(1)(b)

tal-istess regolament. Kuntrarjament għad-dikjarazzjonijiet tar-rikorrenti, il-prassi deċiżjonali preċedenti tal-UASI tikkonferma din l-interpretazzjoni.

— Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali

⁵⁰ L-ewwel nett, għandu jiġi rrilevat li, kif isostnu għustament l-UASI u l-intervenjenti, ir-raġuni għall-invalidita msemija fl-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002 ma timplikax neċessarjament ir-riproduzzjoni kompleta u dettaljata 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.

⁵¹ Dan huwa tabilhaqq minnu inkwantu, kif jirriżulta minn ġurisprudenza stabbilita sewwa, il-pubbliku jzomm f'moħħu biss stampa ineżatta tat-trade marks irreġistrati fl-Istati Membri jew tat-trade marks Komunitarji [ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-22 ta' Ġunju 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Ġabra p. I-3819, punt 26, u s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta' Lulju 2003, Laboratorios RTB vs UASI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Ġabra p. II-2821, punt 33]. Din il-kunsiderazzjoni hija valida għal kull tip ta' sinjal distintiv. Konsegwentement, fil-każ ta' ommissjoni ta' ċerti elementi sekondarji ta' sinjal distintiv, użati f'disinn Komunitarju sussegwenti, jew fil-każ ta' zieda ta' tali elementi fl-istess sinjal, il-pubbliku rilevanti ma jieħux neċessarjament inkunsiderazzjoni dawn il-bidliet tas-sinjal inkwistjoni. Kuntrarjament, huwa jista' jahseb li d-disinn Komunitarju sussegwenti għamel użu mis-sinjal li huwa żamm f'moħħu.

- 52 Minn dan isegwi li, kuntrarjament għal dak li ssostni r-rikorrenti, interpretazzjoni litterali tal-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002 ma teskludix neċessarjament l-applikazzjoni tiegħu fil-każ fejn, f'disinn Komunitarju susegwent, ma jintużax sinjal identiku għal dak invokat insostenn tat-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità, iżda sinjal simili.
- 53 It-tieni nett, għandu jiġi rrilevat li l-interpretazzjoni tal-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002, li saret fid-deċizzjoni kkontestata, hija l-unika interpretazzjoni li kapaci tiżgura, minn naħa, protezzjoni effettiva tad-drittijiet tal-proprietarju ta' trade mark preċedenti, Komunitarja jew irreġistrata fi Stat Membru, kontra kull dannu għal din it-trade mark mill-użu tagħha f'disinn Komunitarju sussegwenti u, min-naħa l-oħra, il-koerenza bejn id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament Nru 6/2002 u dawk tal-Ewwel Direttiva 89/104 jew tar-Regolamenti Nru 40/94 u Nru 207/2009.
- 54 F'dan ir-rigward, għandu jittfakkar li l-proprietarju ta' trade mark preċedenti, Komunitarja jew irreġistrata fi Stat Membru, għandu d-dritt li jipprojbixxi l-użu ta' disinn Komunitarju sussegwenti, kemm fis-sitwazzjoni fejn jintuża f'tali disinn sinjal identiku għat-trade mark preċedenti u fejn il-prodotti jew is-servizzi koperti, rispettivament, mid-disinn inkwistjoni u mit-trade mark preċedenti jkunu identiċi, kif ukoll fis-sitwazzjoni fejn jintuża fid-disinn Komunitarju kkonċernat sinjal li huwa simili għat-trade mark preċedenti b'mod li, fid-dawl ukoll tal-identità jew tax-xebh mal-prodotti jew servizzi kkonċernati mit-trade mark u mid-disinn inkwistjoni, rispettivament, ikun hemm probabbiltà ta' konfużjoni f'moħħ il-pubbliku [ara l-Artikolu 5(1)(a) u (b) tal-Ewwel Direttiva 89/104, il-punti 1 u 2 tal-Artikolu 14(2) tal-Markengesetz u l-Artikolu 9(1)(a) u (b) tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 9(1)(a) u (b) tar-Regolament Nru 207/2009)].

55 Fid-dawl ta' dan id-dritt tal-proprjetarju ta' trade mark precedenti, Komunitarja jew irregistrata fi Stat Membru, li jipprojbixxi l-użu ta' disinn Komunitarju sussegwenti li juża kemm is-sinjal identiku għat-trade mark tiegħu kif ukoll sinjal simili, huwa eskluż li, billi adotta l-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002, il-leġizlatur Komunitarju kellu l-intenzjoni li jippermetti li l-imsemmi proprjetarju jressaq talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tad-disinn inkwistjoni, biss fis-sitwazzjoni fejn jintuża fid-disinn sinjal identiku għat-trade mark precedenti, u li jipprekludi l-prezentata ta' tali talba meta jintuża fl-imsemmi disinn sinjal li tant huwa simili li johloq probabbiltà ta' konfużjoni f'moħħ il-pubbliku.

56 Għandu jiġi rrilevat ukoll li l-proprjetarju ta' trade mark, Komunitarja jew irregistrata fi Stat Membru, ma jistax jinvoka d-dispożizzjonijiet imsemmija fil-punt 54 iktar 'il fuq sabiex jipprojbixxi l-użu ta' disinn Komunitarju sussegwenti rreġistrat u li juża sinjal identiku jew simili għat-trade mark imsemmija iktar 'il fuq, peress li l-proprjetarju tal-imsemmi disinn Komunitarju jista' jiddefendi lilu nnifsu kontra tali projbizzjoni billi jitlob, skont il-każ permezz ta' kontrotalba, l-annullament tat-trade mark sussegwenti kkonċernata [ara l-Artikolu 4(4)(c)(iv) tal-Ewwel Direttiva 89/104, il-punt 6 tal-Artikolu 13(2), u l-Artikolu 51(1) tal-Markengesetz, kif ukoll l-Artikolu 52(2)(d) u l-Artikolu 92(d), u l-Artikolu 96(1) tar-Regolament Nru 40/94 (li saru l-Artikolu 53(2)(d), l-Artikolu 96(d) u l-Artikolu 100(1) tar-Regolament Nru 207/2009)].

57 Jekk il-proprjetarju ta' trade mark precedenti, Komunitarja jew irregistrata fi Stat Membru, kellu d-dritt li jipprezenta talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' disinn Komunitarju sussegwenti biss fis-sitwazzjoni fejn jintuża fl-imsemmi disinn sinjal identiku għat-trade mark tiegħu u mhux fis-sitwazzjoni fejn jintuża sinjal simili, l-imsemmi proprjetarju ma jistax jiddefendi ruħu kontra l-possibbiltà ta' tentattiv mill-proprjetarju tad-disinn sussegwenti, li fih jintuża sinjal simili, li jipprojbixxi,

skont l-Artikolu 10(1) u l-Artikolu 19(1) tar-Regolament Nru 6/2002, l-użu tat-trade mark preċedenti.

⁵⁸ Issa, mill-premessa 31 tar-Regolament Nru 6/2002, li tipprovdi li dan ir-regolament “ma jipprekludix illi jiġu applikati lid-disinji protetti bid-disinji Komunitarji [...] il-liġijiet industrijali tal-proprjetà jew il-liġijiet rilevanti l-oħra [...] li għandhom x’jaqsmu [...] [mal]-marki tal-fabbrika”, jista’ jiġi dedott li d-drittijiet mogħtija lill-proprjetarju ta’ disinn Komunitarju b’ebda mod ma jippreġudikaw id-drittijiet kweżiti minn proprjetarju ta’ trade mark preċedenti bis-saħħa ta’ din it-trade mark.

⁵⁹ Mill-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti jirrizulta li l-Bord tal-Appell ma wettaqx żball ta’ liġi meta interpreta l-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002 fis-sens li dan jista’ jiġi invokat mill-proprjetarju ta’ sinjal distintiv sabiex jitlob dikjarazzjoni ta’ invalidità ta’ disinn Komunitarju sussegwenti, meta, fl-imsemmi disinn, jintuza sinjal li jixbah lis-sinjal tiegħu. Minn dan isegwi li l-ewwel motiv għandu jiġi miċhud bħala infondat.

Fuq it-tieni motiv, ibbażat fuq żball ta' liġi li jivvizzja ċ-ċaħda tat-talba għall-prova tal-użu ġenwin mit-trade mark preċedenti, ippreżentata mir-rikorrenti quddiem l-UASI

— L-argumenti tal-partijiet

⁶⁰ Ir-rikorrenti ssostni li mill-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002, moqri flimkien mal-Artikolu 25 tal-Markengesetz, jirriżulta li l-proprjetarju ta' trade mark Ġermaniża li jitlob dikjarazzjoni ta' invalidità ta' disinn Komunitarju peress li fih intużat it-trade mark inkwistjoni għandu, fil-każ ta' kontestazzjoni, jipprova li huwa għamel użu ġenwin mill-imsemmija trade mark. Konsegwentement, il-Bord tal-Appell kellu jeżamina t-talba għall-prova tal-użu tat-trade mark preċedenti, ippreżentata mir-rikorrenti, peress li t-trade mark preċedenti kienet ġiet irreġistrata iktar minn hames snin qabel il-preżentata tat-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità. Issa, minkejja li matul il-hames snin qabel ma ġiet ippreżentata t-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità, l-intervenjenti bieghet diversi strumenti tal-kitba li jaqgħu taħt il-klassi 16, tali bejgħ b'ebda mod ma jista' jkun prova tal-użu tat-trade mark preċedenti, peress li l-prodotti inkwistjoni nbiegħu taħt forma differenti, li tinkludi l-isem u l-logo tal-intervenjenti. Barra minn hekk, it-trade mark preċedenti ma hijiex trade mark tridimensjonali, iżda trade mark figurattiva.

⁶¹ L-UASI u l-intervenjenti jsostnu li kuntrarjament, b'mod partikolari, għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 43(2) u tal-Artikolu 56(2) tar-Regolament Nru 40/94 (li saru l-Artikoli 42(2) u l-Artikolu 57(2) tar-Regolament Nru 207/2009), ir-Regolament Nru 6/2002 ma jippermettix lill-proprjetarju ta' disinn Komunitarju li huwa s-sugġett ta' talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità li jippreżenta talba għall-prova tal-użu tas-sinjali preċedenti invokat insostenn ta' din it-talba. Għaldaqstant, il-Bord tal-Appell ma kellux dritt jeżamina t-talba għall-prova tal-użu ġenwin mit-trade mark preċedenti ppreżentata mir-rikorrenti. Madankollu, ma sar ebda dannu fir-rigward

ta' din tal-aħħar, peress li, jekk hija qieset li t-trade mark preċedenti ma kinitx intużat ġenwinament, hija setgħet tippreżenta, quddiem l-awtoritajiet kompetenti Ġermaniżi, talba intiża sabiex l-imsemmija trade mark tiġi ddikjarata nulla. Fi kwalunkwe każ, is-sempliċi żieda tal-isem u tal-logo tal-intervenjenti fuq l-istrumenti tal-kitba mibjugħa minnha ma humiex rilevanti għall-evalwazzjoni tal-użu ġenwin mit-trade mark preċedenti kif ukoll għall-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni fil-każ ineżami.

- ⁶² L-intervenjenti ssostni wkoll li, minkejja li r-rikorrenti kellha d-dritt li tippreżenta talba għall-prova tal-użu ġenwin mit-trade mark preċedenti quddiem l-UASI, hija kellha tagħmel dan quddiem id-Divizjoni tal-Kanċellazzjoni u, konsegwentement, it-talba għall-prova ta' użu ġenwin mit-trade mark preċedenti, ippreżentata mir-rikorrenti għall-ewwel darba quddiem il-Bord tal-Appell hija inammissibbli. Fi kwalunkwe każ, l-intervenjenti tqis li hija ressqet il-prova tal-użu ġenwin mit-trade mark preċedenti tagħha.

— Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali

- ⁶³ Għandu jifakkar li l-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002 jeżiġi, b'mod partikolari, li d-dritt Komunitarju jew il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru li jirregola s-sinjali preċedenti invokat insostenn ta' talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità bbażata fuq din id-dispożizzjoni "jikkonferixx[i] fuq il-pussessur tad-dritt għas-sinjali id-dritt li jipprojbixxi" l-użu tas-sinjali tiegħu f'disinn sussegwenti.
- ⁶⁴ F'dan il-każ, is-sinjali preċedenti huwa trade mark Ġermaniż, irregolata mid-dispożizzjonijiet tal-Markengesetz. Kif diġà ġie rrilevat, il-punt 2 tal-Artikolu 14(2) tal-Markengesetz jagħti lill-proprietarju ta' tali trade mark id-dritt li jipprojbixxi l-użu

ta' kull sinjal li għalih, minhabba l-identità tiegħu jew ix-xebh tiegħu mat-trade mark inkwistjoni u minhabba l-identità jew ix-xebh tal-prodotti jew tas-servizzi koperti minn din it-trade mark u mis-sinjal ikkonċernat, teżisti probabbiltà ta' konfużjoni f'moħħ il-pubbliku.

⁶⁵ Madankollu, l-Artikolu 25(1) tal-Markengesetz jipprovdi li l-proprietarju ta' trade mark preċedenti ma huwiex awtorizzat jinvoka, kontra terzi, drittijiet li jirriżultaw, b'mod partikolari, mill-Artikolu 14, jekk, matul perijodu ta' hames snin qabel l-invokazzjoni tal-imsemmija drittijiet, it-trade mark ma tkunx intużat, skont l-Artikolu 26, għall-prodotti jew għas-servizzi li fuqhom jibbaża ruħu sabiex jinvoka d-drittijiet tiegħu, sa fejn, f'din id-data, ikunu għaddew minn tal-inqas hames snin mir-registrazzjoni tat-trade mark. Bl-inklużjoni ta' din id-dispożizzjoni fil-Markengesetz, il-legiżlatur Ġermaniż għamel użu minn setgħa mogħtija lilu mill-Artikolu 11(2) tal-Ewwel Direttiva 89/104. L-Artikolu 25(2) tal-Markengesetz jipprovdi esplicitament lill-parti li kontrihha jiġu invokati d-drittijiet tal-proprietarju ta' trade mark preċedenti r-responsabbiltà li teżiġi li dan il-proprietarju jressaq il-prova tal-użu ġenwin mit-trade mark tiegħu. Fin-nuqqas ta' tali talba, ma hemmx għalfejn titressaq tali prova.

⁶⁶ Minn dawn id-dispożizzjonijiet jirriżulta li kuntrarjament għal dak li jsostnu l-UASI u l-intervenjenti, meta, bħal fil-każ inkwistjoni, trade mark preċedenti Ġermaniża, invokata insostenn tar-raġuni għall-invalidità pprovduta fl-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002, tkun ilha rreġistrata minn tal-inqas hames snin qabel il-prezentata tat-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' disinn Komunitarju, il-proprietarju ta' din it-trade mark għandu, fuq talba tal-proprietarju tad-disinn Komunitarju kkontestat permezz tat-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità, iressaq il-prova li huwa għamel użu ġenwin mit-trade mark tiegħu matul hames snin qabel il-prezentata tat-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità. Fin-nuqqas ta' tali prova, il-proprietarju tat-trade mark preċedenti Ġermaniża inkwistjoni ma għandux dritt, skont il-legiżlazzjoni Ġermaniża li tirregola s-sinjal tiegħu, li jipprojbixxi l-użu tagħha fid-disinn Komunitarju kkontestat permezz tat-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità,

li jimplika li r-raġuni għall-invalidità bbażata fuq l-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002 ma tistax tiġi applikata.

- ⁶⁷ Fin-nuqqas, fir-Regolament Nru 6/2002, ta' dispożizzjoni speċifika dwar il-modalitajiet ta' preżentata ta' talba għall-prova ta' użu ġenwin mis-sinjal preċedenti mill-proprietarju ta' disinn Komunitarju kkontestat permezz ta' talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità bbażata fuq dan is-sinjal, għandu jiġi konkluż li l-imsemmija talba għandha tiġi ppreżentata b'mod esplicitu u fil-hin quddiem l-UASI [ara, b'analogija, is-sentenzi tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta' Marzu 2004, *El Corte Inglés vs UASI — González Cabello u Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T-183/02 u T-184/02, Ġabra p. II-965, punt 38; tas-16 ta' Marzu 2005, *L'Oréal vs UASI — Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, Ġabra p. II-949, punt 24, u tas-7 ta' Ġunju 2005, *Lidl Stiftung vs UASI — REWE-Zentral (Salvita)*, T-303/03, Ġabra p. II-1917, punt 77]. Bħala regola ġenerali, din għandha tiġi ppreżentata fit-terminu stabbilit mid-Divizjoni tal-Kancellazzjoni lill-proprietarju tad-disinn Komunitarju kkontestat permezz ta' talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità sabiex jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu bħala twegiba għal din it-talba (ara, f'dan is-sens u b'analogija, is-sentenza *FLEXI AIR*, punti 25 sa 28 iktar 'il fuq).
- ⁶⁸ Min-naħa l-oħra, talba għall-prova tal-użu ġenwin mis-sinjal preċedenti invokat insostenn ta' talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' disinn Komunitarju ma tistax tiġi ppreżentata għall-ewwel darba quddiem il-Bord tal-Appell.
- ⁶⁹ Fil-fatt, minn ġurisprudenza stabbilita jirriżulta li t-talba għall-prova tal-użu ġenwin mit-trade mark preċedenti invokata insostenn ta' oppożizzjoni kontra r-registrazzjoni ta' trade mark Komunitarja, prevista fl-Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 42(2) u (3) tar-Regolament Nru 207/2009, ma tistax tiġi ppreżentata għall-ewwel darba quddiem il-Bord tal-Appell [ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta' Marzu 2007, *Saint-Gobain Pam vs UASI — Propamsa (PAM PLUVIAL)*, T-364/05, Ġabra p. II-757, punt 41, u tat-18 ta' Ottubru 2007, *AMS vs UASI — American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services)*, T-425/03, Ġabra p. II-4265, point 114].

- 70 Skont din il-ġurisprudenza, it-talba għall-prova tal-użu ġenwin mit-trade mark preċedenti żżid mal-proċedimenti quddiem id-Div iżjoni tal-Kanċellazzjoni l-kwistjoni speċifika u preliminarj tal-użu ġenwin mit-trade mark preċedenti u, f'dan is-sens, tbiddel il-kontenut tal-oppożizzjoni. Issa, hija d-Div iżjoni tal-Oppożizzjoni li għandha tiddeċiedi, fl-ewwel lok, fuq l-oppożizzjoni, kif iddefinita mid-diversi atti u talbiet proċedurali tal-partijiet, inkluża, skont il-każ, it-talba għall-prova tal-użu ġenwin mit-trade mark preċedenti. Il-Bord tal-Appell għandu jkollha biss il-kompetenza li jagħti deċiżjoni fuq l-appelli mid-deċiżjonijiet tad-Div iżjoni tal-Oppożizzjoni u mhux li jiddeċiedi huwa stess, fl-ewwel istanza, fuq oppożizzjoni ġdida. Ammissjoni kuntrarja timplika l-eżami, mill-Bord tal-Appell, ta' talba kompletament speċifika, marbuta ma' kunsiderazzjonijiet ġuridiċi u fattwali godda u li tohroġ mill-kuntest tal-proċedimenti tal-oppożizzjoni, kif ippreżentati u ttrattati mid-Div iżjoni tal-Oppożizzjoni (sentenzi PAM PLUVIAL, punt 69 iktar 'il fuq, punti 37 sa 39, u AMS Advanced Medical Services, punt 69 iktar 'il fuq, punti 111 sa 113).
- 71 Dawn il-kunsiderazzjonijiet huma validi wkoll, b'analogija, meta, b'hal fil-każ ineżami, il-proprjetarju ta' disinn Komunitarju, ikkontestat permezz ta' talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità bbażata fuq ir-raġuni għall-invalidità msemmija fl-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002, għandu d-dritt li jitlob lill-proprjetarju tas-sinjali preċedenti, invokat insostenn tat-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità, iressaq il-prova tal-użu ġenwin mis-sinjali tiegħu. F'dan il-kuntest, ma jistax jiġi aċċettat li l-Bord tal-Appell jista' jasal li jiddeċiedi fuq każ differenti minn dak li ġie ppreżentat quddiem id-Div iżjoni tal-Kanċellazzjoni, jiġifieri każ li l-portata tiegħu giet estiża biż-żieda tal-kwistjoni preliminarj tal-użu ġenwin mis-sinjali preċedenti invokat insostenn tat-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità.
- 72 Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li r-rikorrenti kellha d-dritt, fil-każ ineżami, tippreżenta, quddiem id-Div iżjoni tal-Kanċellazzjoni, talba intiża sabiex l-intervenjenti tressaq prova tal-użu ġenwin mit-trade mark preċedenti.
- 73 F'dan ir-rigward għandu jiġi rrilevat li l-Bord tal-Appell illimita ruħu li jikkunsidra, fil-punt 15 tad-deċiżjoni kkontestata, li l-UASI ma kellux il-kompetenza jittratta l-validità tat-trade mark preċedenti u li jekk ir-rikorrenti kienet tqis li din it-trade

mark giet irregistrata bi ksur tad-dispożizzjonijiet tal-Markengesetz jew li kellha tigi annullata minhabba n-nuqqas ta' użu, hija kellha tippreżenta talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tal-imsemmija trade mark, skont il-Markengesetz.

⁷⁴ Għaldaqstant, mill-punti 63 sa 66 iktar 'il fuq jirriżulta li, minkejja li din il-kunsiderazzjoni tal-Bord tal-Appell fid-deċizzjoni kkontestata hija fiha nfisha korretta, din il-kunsiderazzjoni ma hijiex suffiċjenti sabiex tiġġustifika ċ-ċaħda ta' talba għall-prova tal-użu ġenwin mis-sinjal preċedenti invokat insostenn ta' talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' disinn Komunitarju, ibbażata fuq l-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002, meta, bħal fil-każ ineżami, id-dritt li jirregola s-sinjal preċedenti inkwistjoni jipprovdi li, fin-nuqqas ta' użu ġenwin minn dan is-sinjal, il-proprjetarju tiegħu ma għandux dritt li jipprojbixxi lil terz, u għalhekk lill-proprjetarju tad-disinn Komunitarju sussegwenti kkontestat permezz tat-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità, milli juża l-imsemmi sinjal simili.

⁷⁵ Huwa għalhekk li r-rikorrenti, li titlaq mill-premessa li hija ppreżentat legalment quddiem l-UASI talba għall-prova tal-użu ġenwin mit-trade mark preċedenti, tallega żball ta' liġi fid-deċizzjoni kkontestata, sa fejn il-Bord tal-Appell ma eżaminax it-talba tagħha.

⁷⁶ Għandu madankollu jiġi kkonstatat li din il-premessa hija żbaljata. Fil-fatt, kif issostni għall-intervenjenti, l-osservazzjonijiet tar-rikorrenti, ippreżentati fit-22 ta' Ġunju 2006 quddiem id-Divizjoni tal-Kancellazzjoni bħala risposta għat-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità u li tidher fil-fajl tal-proċedimenti quddiem l-UASI mibgħut minn dan tal-aħħar lill-Qorti Ġenerali skont l-Artikolu 133(3) tar-Regoli ta' Proċedura tagħha, mhux biss ma jinkludi ebda talba espressa intiża li l-intervenjenti tressaq il-prova tal-użu ġenwin mit-trade mark preċedenti, iżda ma tagħmel ebda riferiment għall-kwistjoni tal-użu ġenwin mit-trade mark preċedenti.

⁷⁷ Huwa biss fin-nota li tinkludi l-aggravji tal-appell tagħha quddiem il-Bord tal-Appell li r-rikorrenti, għall-ewwel darba, invokat din l-aħħar kwistjoni. Waqt is-seduta,

ir-rikorrenti kkonfermat li dan kien il-każ, u ttiehdet nota ta' dan fil-minuti tas-seduta. Issa, minkejja li n-nota li tinkludi l-aggravji tal-appell tar-rikorrenti quddiem il-Bord tal-Appell tista' tiġi interpretata fis-sens li tinkludi talba għall-prova tal-użu ġenwin mit-trade mark preċedenti, tali talba, ippreżentata għall-ewwel darba quddiem il-Bord tal-Appell, hija inammissibbli u ma tistax tittiehed inkunsiderazzjoni u tkun suġġetta għal eżami mill-Bord tal-Appell.

78 F'dawn iċ-ċirkustanzi, dan il-motiv għandu jiġi miċħud ukoll.

Fuq it-tielet motiv, ibbażat fuq l-applikazzjoni żbaljata tal-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002

— L-argumenti tal-partijiet

79 Ir-rikorrenti ssostni li, minkejja li l-interpretazzjoni, mill-istanzi tal-UASI, tal-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002 hija korretta, il-Bord tal-Appell applika din id-dispożizzjoni b'mod żbaljat, peress li ma wettaqx evalwazzjoni tal-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn id-disinn kkontestat u t-trade mark preċedenti, simili għall-evalwazzjoni meħtieġa skont il-ġurisprudenza dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009].

- 80 L-ewwel nett, fid-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell ma pprova jidentifika l-pubbliku rilevanti fil-każ ineżami.
- 81 It-tieni nett, huwa lanqas ma ha inkunsiderazzjoni l-fatt li t-trade marks ikkostitwiti minn għamla jkollhom karattru distintiv dgħajef hafna. Minkejja li t-trade mark preċedenti hija valida, hija għandha karattru distintiv dgħajef hafna, li għandu jittiehed inkunsiderazzjoni waqt l-eżami tal-eżistenza tal-possibbiltà ta' probabbiltà ta' konfużjoni.
- 82 It-tielet nett, il-Bord tal-Appell ma wettaqx paragun komplet bejn it-trade mark preċedenti u d-disinn ikkontestat. Minflok ma indika r-raġunijiet li għalihom id-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni kienet korretta u ssokta bl-eżami tiegħu stess tat-trade mark preċedenti, il-Bord tal-Appell ibbaża ruħu fuq sempliċi deskrizzjoni ta' din it-trade mark u llimita ruħu li jinkludi, fil-punt 17 tad-deċiżjoni kkontestata, lista, li ttiehdet mid-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni, li tinkludi erba' karatteristiċi tat-trade mark preċedenti, li huma wkoll preżenti fid-disinn ikkontestat. Issa, il-preżenza ta' dawn l-erba' karatteristiċi fid-disinn ikkontestat bl-ebda mod ma hija ċerta. Barra minn hekk, hemm għaxar karatteristiċi oħra tat-trade mark preċedenti li ma humiex preżenti fid-disinn ikkontestat, kif ukoll sitt karatteristiċi ta' dan tal-aħħar li ma jinsabux fit-trade mark preċedenti.
- 83 Ir-raba' nett, il-Bord tal-Appell ma eżaminax jekk kienx hemm probabbiltà ta' konfużjoni fil-kawża inkwistjoni. Jekk il-Qorti Ġenerali tiddeċiedi li teżamina hija stess din il-kwistjoni, hija għandha tikkonkludi li ma hemmx din il-probabbiltà, fid-dawl tal-karattru distintiv dgħajef tat-trade mark preċedenti kif ukoll tad-differenzi bejn it-trade mark preċedenti u d-disinn ikkontestat.

- 84 Matul is-seduta, ir-rikorrenti sostniet li l-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002 jista' japplika biss għall-każ ineżami fis-sitwazzjoni fejn il-pubbliku kkonċernat jipperċepixxi d-disinn ikkontestat bħala sinjal distintiv. Issa, fid-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell ma eżaminax jekk dan kienx il-każ fil-każ ineżami. Ir-rikorrenti ssostni wkoll li, anki jekk dan l-ilment ma kienx formalment ipprezentat fir-rikors, huwa ma jistax jiġi kklassifikat bħala ilment ġdid peress li huwa relatat mal-motiv preżenti.
- 85 L-ewwel nett, l-UASI jsostni li l-motivazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata hija ċertament fil-qosor, iżda suffiċjenti. Barra minn hekk, għandha wkoll tittiehed inkunsiderazzjoni l-motivazzjoni tad-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni.
- 86 It-tieni nett, l-erba' karatteristiċi tat-trade mark preċedenti, identifikati fil-punt 17 tad-deċiżjoni kkontestata, huma effettivament preżenti f'din it-trade mark u jikkostitwixxu l-elementi dominanti tagħha, filwaqt li dawn il-karatteristiċi huma wkoll preżenti fid-disinn ikkontestat. Id-differenzi bejn it-trade mark preċedenti u d-disinn ikkontestat, identifikati mir-rikorrenti, ma jistgħux jikkompromettu l-eżistenza ta' xebh bejniethom.
- 87 It-tielet nett, huwa b'mod korrett li l-Bord tal-Appell ikkonferma d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni fir-rigward tal-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni fil-każ ineżami, fid-dawl tal-identità tal-prodotti kkonċernati, tax-xebh bejn it-trade mark preċedenti u d-disinn ikkontestat, kif ukoll tal-livell minimu ta' attenzjoni mill-pubbliku rilevanti, jiġifieri mill-pubbliku ġenerali, peress li l-prodotti inkwistjoni jinbiegħu regolarment u għandhom prezz baxx.
- 88 Ir-raba' nett, kuntrarjament għal dak li r-rikorrenti ssostni, il-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti ma huwiex dgħajjef, iżda huwa, tal-inqas, "medju". Fil-fatt,

minkejja li huwa iżjed diffiċli, fil-prattika, li tiġi rreġistrata trade mark tridimensjonali, il-karattru distintiv ta' tali trade mark, ladarba rreġistrata, ma jistax jiġi kompromess.

⁸⁹ Il-ħames nett, żewġ sentenzi tal-qrati Ġermaniżi, f'kawżi bejn ir-rikorrenti u l-intervenjenti, jikkonfermaw l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni fil-każ ineżami.

⁹⁰ L-intervenjenti ssostni li l-erba' karatteristiċi tat-trade mark preċedenti, identifikati fil-punt 17 tad-deċiżjoni kkontestata, jinsabu effettivament fid-disinn ikkontestat u huma suffiċjenti sabiex jiġi konkluż li hemm xebh bejnu u bejn it-trade mark preċedenti. Min-naħa l-oħra, dan ix-xebh ma huwiex kompromess bl-elementi ta' divrenzjar identifikati mir-rikorrenti, li huma dovuti għal rekwiżiti tekniċi jew funzjonali. Barra minn hekk, il-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti ma huwiex dghajjef, fid-dawl tal-preżenza tal-prodotti koperti minn din it-trade mark fis-suq Ġermaniż matul perijodu twil. Ir-rikorrenti nfisha tinvoka, fil-kuntest ta' kawżi bejn il-partijiet fil-Ġermanja, sħarriġ ta' opinjoni li jipprova li d-diversi trade marks tal-intervenjent għandhom karattru distintiv ħafna.

⁹¹ Fid-dawl tal-identità tal-prodotti inkwistjoni, tal-livell baxx ta' attenzjoni mill-pubbliku rilevanti, fir-rigward tal-prodotti mibjugħa regolarment, peress li dan l-istess pubbliku rament ikollu l-okkażjoni li jipparaguna direttament żewġ sinjali li jkopru l-istess prodotti kif ukoll li jxebbah it-trade mark preċedenti mad-disinn ikkontestat, għandu jiġi konkluż li hemm probabbiltà ta' konfużjoni fil-każ ineżami. Għandu wkoll jittiehed inkunsiderazzjoni l-fatt li r-rikorrenti kienet diġà, f'diversi okkażjonijiet, kisret id-drittijiet tal-intervenjenti li jirriżultaw mit-trade marks preċedenti tagħha, li, skont ġurisprudenza Ġermaniża, jiġġustifika li r-rikorrenti żżomm "distanza" ikbar minn dawn id-drittijiet.

⁹² Barra minn hekk, l-intervenjenti tinvoka trade mark mhux irregistrata li tagħha hija l-proprjetarja u li tipproteġi wkoll l-istrumenti ta' kitba tagħha, il-punt 3 tal-Artikolu 14(2) tal-Markengesetz, il-protezzjoni addizzjonali li tirriżulta mid-dispożizzjonijiet Ġermaniżi kontra l-kompetizzjoni żleali kif ukoll ir-raġuni għall-invalidità bbażata fuq l-Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament Nru 6/2002.

⁹³ Fl-aħħar nett, bħala risposta għall-argument tar-rikorrenti, imressaq waqt is-seduta u deskritt fil-qosor fil-punt 84 iktar 'il fuq, l-UASI u l-intervenjenti jirrilevaw li dan jinvolti motiv ġdid li ma huwiex ibbażat fuq punti ta' dritt jew ta' fatt irrilevati matul il-proċedimenti u li, għalhekk, huwa inammissibbli.

— Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali

⁹⁴ Skont l-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002, disinn Komunitarju jista' jiġi ddikjarat null fuq talba tal-proprjetarju ta' sinjal distintiv preċedenti, jekk jintuża l-imsemmi sinjal f'disinn sussegwenti u jekk, b'mod partikolari, id-dritt Komunitarju jew il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru kkonċernat li tirregola dan is-sinjal tagħti lill-proprjetarju tas-sinjal id-dritt li jipprjobixxi dan l-użu.

⁹⁵ Kif diġà ġie rrilevat iktar 'il fuq, meta s-sinjal invokat insostenn ta' raġuni għall-invalidità bbażata fuq din id-dispożizzjoni jkun trade mark preċedenti Ġermaniża li, mingħajr ma tkun identika għad-disinn Komunitarju li jinsab inkwistjoni minhabba talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità, tkun tixxiebah miegħu, il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru kkonċernat, jiġifieri l-punt 2 tal-Artikolu 14(2) tal-Markengesetz, tagħti lill-proprjetarju tal-imsemmija trade mark id-dritt li jipprjobixxi l-użu tas-sinjal tiegħu fid-disinn sussegwenti biss jekk, minhabba x-xebh tal-imsemmi disinn mat-trade mark inkwistjoni u minhabba l-identità jew ix-xebh tal-prodotti jew tas-servizzi

koperti minn din it-trade mark u mid-disinn sussegwenti, ikun hemm probabbiltà ta' konfużjoni f'moħħ il-pubbliku.

- ⁹⁶ Għandu jittfakkar ukoll li l-punt 2 tal-Artikolu 14(2) tal-Markengesetz jikkostitwixxi t-traspożizzjoni, fid-dritt Ġermaniż, tal-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 89/104 u għandu, għaldaqstant, jiġi interpretat fid-dawl tal-ġurisprudenza dwar din l-aħħar dispożizzjoni.
- ⁹⁷ Teżisti probabbiltà ta' konfużjoni fis-sens tal-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 89/104 meta jkun hemm probabbiltà li l-pubbliku jista' jaħseb li l-prodotti jew servizzi inkwistjoni joriginaw mill-istess impriża jew, skont il-każ, minn impriża li jkollhom rabta ekonomika bejniethom (sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 51 iktar 'il fuq, punt 17, u tas-6 ta' Ottubru 2005, Medion, C-120/04, Ġabra p. I-8551, punt 26).
- ⁹⁸ L-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku trid tiġi evalwata b'mod ġenerali billi jittieħdu inkunsiderazzjoni l-fatturi rilevanti kollha tal-każ ineżami (sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta' Novembru 1997, SABEL, C-251/95, Ġabra p. I-6191, punt 22; Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 51 iktar 'il fuq, punt 18, u Medion, punt 97 iktar 'il fuq, punt 27).
- ⁹⁹ L-evalwazzjoni ġenerali tal-probabbiltà ta' konfużjoni għandha, fir-rigward tax-xebh viżiv, fonetiku jew kuncettwali tas-sinjali inkwistjoni, tkun ibbażata fuq l-impressjoni ġenerali prodotta minnhom, fejn tingħata attenzjoni partikolari għall-elementi distintivi u dominanti tagħhom. Il-perċezzjoni tas-sinjali li l-konsumatur medju għandu tal-prodotti jew tas-servizzi inkwistjoni għandha rwol determinanti fl-evalwazzjoni ġenerali ta' din il-probabbiltà. F'dan ir-rigward, il-konsumatur medju normalment jipperċepixxi trade mark jew sinjal distintiv ieħor fit-totalità tagħha u ma joqgħodx jeżamina d-diversi dettalji tagħha (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi SABEL,

punt 98 iktar 'il fuq, punt 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 51 iktar 'il fuq, punt 25, u Medion, punt 97 iktar 'il fuq, punt 28).

¹⁰⁰ Għaldaqstant, fil-każ ineżami, għandu jiġi eżaminat jekk il-Bord tal-Appell applikax sewwa din il-ġurisprudenza meta kkonkluda, fid-deċiżjoni kkontestata, li teżisti probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade mark preċedenti u d-disinn ikkontestat u li, konsegwentement, dan tal-aħħar għandu jiġi ddikjarat null. F'dan ir-rigward, għandha tittiehed inkunsiderazzjoni wkoll id-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Kanċellazzjoni, li waslet għall-istess konkluzjoni u li giet ikkonfermata mill-Bord tal-Appell.

¹⁰¹ Fil-fatt, meta l-Bord tal-Appell jikkonferma d-deċiżjoni tal-istanza inferjuri tal-UASI fl-intier tagħha, din id-deċiżjoni, kif ukoll il-motivazzjoni tagħha, jagħmlu parti mill-kuntest li fih tkun giet adottata d-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell, kuntest li l-partijiet huma familjari miegħu u li jippermetti lill-qorti teżercita l-istħarriġ ġudizzjarju kollu tagħha fir-rigward tal-mertu tal-evalwazzjoni tal-Bord tal-Appell [sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta' Lulju 2008, Reber vs UASI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Ġabra p. II-1927, punt 47; ara wkoll, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta' Novembru 2007, Wesergold Getränkeindustrie vs UASI — Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, Ġabra p. II-159, punt 64].

¹⁰² L-ewwel nett, fir-rigward tal-ilment ipprezentat mir-rikorrenti waqt is-seduta (ara l-punt 84 iktar 'il fuq), għandu jitfakkar li, skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 48(2) tar-Regoli tal-Proċedura, huwa pprojbit li jiġu pprezentati motivi ġodda fil-mori ta' kawża, hlief jekk dawn il-motivi jkunu bbażati fuq punti ta' fatt u ta' liġi li jiġu rrilevati matul il-proċedura.

- 103 Madankollu, motiv li jammonta għal elaborazzjoni ta' motiv imqajjem preċedentement, direttament jew implicitament, fl-att promotur u li jippreżenta rabta mill-qrib miegħu għandu jiġi ddikjarat ammissibbli (sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta' Mejju 2007, *Spanja vs Il-Kummissjoni*, T-219/04, Ġabra p. II-1323, punt 46, u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 104 Dan huwa effettivament il-każ tal-ilment tar-rikorrenti msemmi iktar 'il fuq, liema lment jikkostitwixxi elaborazzjoni tat-tielet motiv u, għalhekk, kif issostni r-rikorrenti għandu rabta mill-qrib ma' dan il-motiv. Għaldaqstant, dan huwa ammissibbli.
- 105 Fir-rigward tal-mertu, għandu jifakkar li talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' disinn Komunitarju, ibbażata fuq ir-raġuni għall-invalidità prevista fl-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002 tista' tintlaqa' biss kemm-il darba jiġi konkluż li l-pubbliku rilevanti jikkunsidra li, fid-disinn Komunitarju li huwa s-sugġett ta' din it-talba, intuża s-sinjal distintiv invokat insostenn tat-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità.
- 106 Fis-sitwazzjoni fejn jiġi konkluż li l-pubbliku rilevanti ma jindunax li, fid-disinn Komunitarju li huwa s-sugġett tat-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità, intuża s-sinjal distintiv invokat insostenn ta' din it-talba, kull probabbiltà ta' konfużjoni għandha evidentement tiġi eskluża.
- 107 Min-naħa l-oħra, kuntrarjament għal dak li jidher li ssostni r-rikorrenti, ma huwiex neċessarju li tiġi analizzata b'mod separat il-kwistjoni dwar jekk il-pubbliku rilevanti jipperċepixxix id-disinn Komunitarju li huwa s-sugġett ta' talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità bħala sinjal distintiv (ara, f'dan is-sens u b'analogija, is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-10 ta' April 2008, *adidas u adidas Benelux*, C-102/07, Ġabra p. I-2439, punt 34).

108 It-tieni nett, għandu jiġi rrilevat li huwa paċifiku bejn il-partijiet li l-prodotti koperti mit-trade mark preċedenti u dawk li għalihom huwa intiż li jkopri d-disinn ikkontestat, jiġifieri l-“istrumenti tal-kitba”, huma identiċi. Dawn il-prodotti, li jinbiegħu regolarment u li, bħala regola ġenerali, għandhom prezz relattivament baxx, jinteressaw lill-konsumaturi kollha, li barra minn hekk ma huwiex ikkontestat mir-rikorrenti. Għalhekk, ir-riferiment tad-Divizzjoni tal-Kanċellazzjoni (punt 15 tad-Deciżjoni tad-Divizzjoni tal-Kanċellazzjoni) għall-“pubbliku” fis-sens ikkunsidrat minnha, għandu jinftehem b'mod impliċitu, iżda b'ċertezza, li kelliha tittiehed inkunsiderazzjoni, għall-fnijiet tal-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni fil-każ ineżami, il-percezzjoni tat-trade mark preċedenti u d-disinn ikkontestat min-naħa tal-pubbliku ġenerali, jiġifieri l-konsumatur medju [ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta' Novembru 2004, Geddes vs UASI (NURSERYROOM), T-173/03, Ġabra p. II-4165, punt 18]. Fid-deciżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell ma kkontestax din il-kunsiderazzjoni tad-Divizzjoni tal-Kanċellazzjoni. Barra minn hekk, peress li t-trade mark preċedenti giet irreġistrata fil-Ġermanja, hija l-percezzjoni tal-konsumatur medju Ġermaniż li għandha tittiehed inkunsiderazzjoni.

109 It-tielet nett, fir-rigward tal-paragun bejn it-trade mark preċedenti u d-disinn ikkontestat, id-Divizzjoni tal-Kanċellazzjoni wettqet xebh viżiv. Għalhekk, hija identifikat, fil-punt 12 tad-deciżjoni tagħha, erba' elementi tal-forma tat-trade mark preċedenti, li jikkaratterizzawha, u kkunsidrat, fil-punt 13 tal-istess deciżjoni, li d-disinn ikkontestat jinkludi sinjal li jippreżenta l-elementi karatteristiċi kollha tat-trade mark preċedenti, li għandha l-konsegwenza li l-imsemmi disinn jixbah lit-trade mark preċedenti. Id-Divizzjoni tal-Kanċellazzjoni kkunsidrat ukoll li ż-żieda ta' elementi oħra fid-disinn ikkontestat, bħal “ċrieki” jew “projezzjonijiet”, ma tipprekludix l-identifikazzjoni tal-karatteristiċi msemmija iktar 'il fuq tat-trade mark preċedenti fl-istess disinn. Dawn il-kunsiderazzjoni tad-Divizzjoni tal-Kanċellazzjoni ġew riprodotti u approvati mill-Bord tal-Appell fil-punt 17 tad-deciżjoni kkontestata.

110 F'dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat qabelxejn li, b'mod korrett, l-istanzi tal-UASI ma wettqux, fil-każ ineżami, xebh fonetiku u xebh kunċettwali bejn it-trade mark

preċedenti u d-disinn ikkontestat. Fil-fatt, minn naħa, la t-trade mark preċedenti u lanqas id-disinn ikkontestat ma jinkludu element verbali. Lanqas ma jista' jkollhom deskrizzjoni verbali sempliċi u qasira, li tista' tkun is-sugġett ta' xebh fonetiku. Min-naħa l-oħra, la t-trade mark preċedenti u lanqas id-disinn ikkontestat ma jirreferu għal kwalunkwe kunċett partikolari, b'mod li lanqas ma huwa possibbli li jsir xebh kunċettwali bejniethom.

- 111 Fir-rigward, min-naħa l-oħra, tax-xebh viżwali bejn it-trade mark preċedenti u d-disinn ikkontestat, għandu qabelxejn jiġi kkonstatat li, minkejja li fil-punt 4 tad-deċiżjoni tagħha, id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni talludi għall-fatt li l-intervenjenti invokat sinjali oħra insostenn tat-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tagħha, fl-imsemmi punt hija ssemmi biss it-trade mark preċedenti, mingħajr madankollu ma tippreċiża jekk hemmx inkwistjoni trade mark figurattiva jew trade mark tridimensjonali. Barra minn hekk, id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni tirreferi, fil-punti 12 u 13 tad-deċiżjoni tagħha, għall-“forma tridimensjonali” tal-imsemmija trade mark.
- 112 Fir-rigward tal-Bord tal-Appell, fil-punt 2 tad-deċiżjoni kkontestata, huwa jirreferi biss għat-trade mark preċedenti bħala s-sinjal invokat mill-intervenjenti insostenn tat-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tagħha.
- 113 Issa, miċ-ċertifikat ta' registrazzjoni tat-trade mark preċedenti, li huwa inkluż fil-fajl tal-proċedimenti quddiem l-UASI, jirriżulta li din it-trade mark hija trade mark figurattiva, li tikkonsisti fl-immaġni riprodotta fil-punt 29 iktar 'il fuq. Matul is-seduta u fid-dawl ta' dan l-element, il-partijiet kollha qablu li l-unika trade mark li ttiehdet inkunsiderazzjoni mill-UASI, fil-kuntest tal-eżami tat-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità inkwistjoni, kienet it-trade mark preċedenti, li hija trade mark figurattiva, u ttiehdet nota ta' dan fil-minuti tas-seduta.

- 114 Fin-nuqqas ta' kull preċiżjoni oħra fid-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni, ir-riferiment, f'din l-istess deċiżjoni, għall-“forma tridimensjonali” tat-trade mark preċedenti, liema riferiment huwa *prima facie* paradossali fir-rigward ta' trade mark figurattiva, tista' twassal biss għall-konklużjoni li, minflok tibbaża ruhha fuq xebh bejn id-disinn ikkontestat u t-trade mark preċedenti, id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni wettqet xebh bejn l-imsemmi disinn u trade mark tridimensjonali li ma gietx identifikata fid-deċiżjoni tagħha.
- 115 F'dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li, kif jirriżulta mill-fajl tal-proċedimenti quddiem l-UASI, l-intervenjenti kienet invokat insostenn tat-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità, minbarra t-trade mark preċedenti, b'mod partikolari, trade mark tridimensjonali, irreġistrata fil-Ġermanja bin-numru 02911311 u li tikkorrispondi għall-immagħni li tidher fil-punt 29 iktar 'il fuq.
- 116 L-iżball imwettaq mid-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni ma gie bl-ebda mod rettifikat mill-Bord tal-Appell. Kif diġà gie rrilevat, dan tal-aħħar illimita ruhu, fil-punt 17 tad-deċiżjoni kkontestata, li jirriproduċi l-karatteristiċi attribwiti lit-trade mark preċedenti mid-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni mingħajr ma indika la li d-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni kienet, b'mod żbaljat, irreferiet għal trade mark tridimensjonali minflok għat-trade mark preċedenti, u lanqas li dawn l-istess karatteristiċi kienu wkoll preżenti fit-trade mark preċedenti.
- 117 Minn dan isegwi li, peress li, fid-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell ibbaża l-konklużjoni tiegħu dwar l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn id-disinn ikkontestat u t-trade mark preċedenti fuq il-paragun bejn l-imsemmi disinn u sinjal differenti tat-trade mark preċedenti, huwa wettaq żball ta' liġi u d-deċiżjoni kkontestata għandha tiġi annullata.
- 118 Din il-konklużjoni ma hijiex ikkonfutata mill-argumenti ppreżentati waqt is-seduta mill-UASI. Dan tal-aħħar sostna li l-paragun bejn id-disinn ikkontestat u t-trade mark

preċedenti ma jistax iwassal għal riżultat differenti minn dak miksub mill-paragun bejn l-istess disinn u sinjal tridimensjonali li l-forma tiegħu hija rrappreżentata minn immaġni li tikkostitwixxi t-trade mark preċedenti.

- 119 B'mod partikolari, l-UASI rrileva, minn naħa, li ċ-ċertifikati ta' reġistrazzjoni tat-trade marks tridimensjonali jinkludu biss rappreżentazzjoni bidimensjonali tal-imsemija trade marks u, min-naħa l-oħra, li l-ġurisprudenza dwar l-eżistenza jew in-nuqqas ta' karattru distintiv ta' trade mark tridimensjonali kkostitwita mill-apparenza tal-prodott kopert tapplika wkoll meta t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni hija trade mark figurattiva kkostitwita mill-forma tal-imsemmi prodott [sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-4 ta' Ottubru 2007, Henkel vs UASI, C-144/06 P, Ġabra p. I-8109, punt 38, u s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta' Ottubru 2008, Cassegain vs UASI (Forma ta' basket), T-73/06, Ġabra p. II-228, punt 22].
- 120 F'dan ir-rigward, għandu jiġi enfasizzat li l-eżami tar-raġuni għall-invalidità msemija fl-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002 għandu jiġi bbażat fuq il-perċezzjoni mill-pubbliku rilevanti tas-sinjal distintiv invokat insostenn ta' din ir-raġuni, kif ukoll fuq l-impressjoni ġenerali li għandu l-imsemmi sinjal fuq dan il-pubbliku (ara l-punt 99 iktar 'il fuq).
- 121 Issa, il-pubbliku rilevanti ma jipperċepixxix trade mark tridimensjonali neċessarjament bl-istess mod bħal trade mark figurattiva. Fl-ewwel każ, l-imsemmi pubbliku jipperċepixxi oġġett tangibbli, li jista' jeżamina minn diversi angoli, filwaqt li, fit-tieni każ, il-pubbliku jara biss immaġni.
- 122 Ċertament, ma jistax jiġi eskluż li, fis-sitwazzjoni fejn hemm xebh bejn żewġ oġġetti tridimensjonali, il-paragun bejn wiehed minn dawn l-oġġetti u immaġni tal-ieħor jista' jwassal ukoll għall-konstatazzjoni tal-eżistenza ta' xebh. Xorta jibqa' l-fatt li

l-eżami tar-raġuni għall-invalidità msemija fl-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002 jimplika xebh bejn id-disinn Komunitarju kkontestat u s-sinjal distintiv invokat insostenn ta' din ir-raġuni.

¹²³ Min-naħa l-oħra, ma jistax jiġi sempliċement preżunt xebh bejn id-disinn ikkontestat u s-sinjal invokat insostenn tat-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità, biss minħabba l-fatt li l-imsemmi disinn jixbah sinjal ieħor, minkejja li dan l-aħħar sinjal jixbah lis-sinjal invokat insostenn tat-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità.

¹²⁴ Għaldaqstant, l-argument tal-UASI jfisser li l-Qorti Ġenerali qiegħda tintalab li twettaq hija nfisha, għall-ewwel darba, paragun bejn l-imsemmi disinn ikkontestat u t-trade mark preċedenti, liema paragun la twettaq mid-Divizjoni tal-Kanċellazzjoni u lanqas mill-Bord tal-Appell. Issa, ma huwiex il-kompitu tal-Qorti Ġenerali li tiddeċiedi fuq kwistjonijiet li l-mertu tagħhom ma ġiex eżaminat mill-UASI [ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta' Lulju 1999, *Procter & Gamble vs UASI (BABY-DRY)*, T-163/98, Ġabra p. II-2383, punt 51].

¹²⁵ Il-ġurisprudenza evokata mill-UASI ma tistax twassal għall-konklużjoni differenti. Jekk din il-ġurisprudenza tippreċiża l-kriterji li abbażi tagħhom għandu jiġi eżaminat il-karattru distintiv intrinsiku, fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009], ta' sinjal figurattiv ikkostitwit mill-apparenza tal-prodott kopert, hija b'ebda mod ma tikkonfuta l-prinċipju li skontu l-imsemmi karattru għandu jiġi evalwat billi tittiehed inkunsiderazzjoni l-perċezzjoni, mill-pubbliku rilevanti, tas-sinjal inkwistjoni nnifsu u mhux ta' sinjal ieħor (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi *Henkel vs UASI*, punt 119 iktar 'il fuq, punt 35, u *Forma ta' basket*, punt 119 iktar 'il fuq, punti 19 u 35).

- 126 Il-konkluzjoni li d-deċiżjoni kkontestata hija vvizzjata minn żball ta' liġi u għandha tiġi annullata lanqas ma tista' tiġi kkonfutata mill-fatt li r-rikorrenti ma invokax espressament dan l-iżball fil-kuntest tat-tielet motiv tagħha.
- 127 Minn naħa, fl-argument tagħha rigward it-tieni motiv, huwa b'mod ġust li r-rikorrenti sostniet li t-trade mark preċedenti tagħha kienet, fir-realtà, trade mark figurattiva. Barra minn hekk, waqt is-seduta, ir-rikorrenti sostniet li, waqt l-eżami tal-probabbiltà ta' konfużjoni bejn id-disinn ikkontestat u t-trade mark preċedenti, l-istanzi tal-UASI irreferew, bi żball, għal trade mark differenti mit-trade mark preċedenti.
- 128 Min-naħa l-oħra u fuq kollox, għandu jiġi rrilevat li, peress li r-rikorrenti tikkontesta l-konkluzjoni tad-deċiżjoni kkontestata, li tipprovdi li t-trade mark preċedenti u d-disinn ikkontestat jixxiebhu suffiċjentement li johlqu probabbiltà ta' konfużjoni, hija l-Qorti Ġenerali li għandha tanalizza l-parametri kollha tal-paragun bejn l-imsemmija trade mark u l-imsemmi disinn, peress li l-imsemmi paragun johlq il-bażi ta' din il-konkluzjoni. F'dan il-kuntest, il-Qorti Ġenerali għandha, qabelxejn, tivverifika jekk l-istanzi tal-UASI effettivament wettqux paragun bejn id-disinn ikkontestat u t-trade mark preċedenti.
- 129 Fil-fatt, meta tintalab tevalwa l-legalità ta' deċiżjoni ta' Bord tal-Appell tal-UASI, il-Qorti Ġenerali ma tistax tkun marbuta minn evalwazzjoni żbaljata tal-fatti magħmula minn dan il-bord, sa fejn l-imsemmija evalwazzjoni tagħmel parti mill-konkluzjonijiet li l-legalità tagħhom tkun qiegħda tiġi kkontestata quddiem il-Qorti Ġenerali (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-18 ta' Diċembru 2008, Éditions Albert René vs UASI, C-16/06 P, Ġabra p. I-10053, punt 48).
- 130 Barra minn hekk, għandu jiġi rrilevat li, għalkemm għandha tagħti deċiżjoni biss fuq it-talbiet tal-partijiet, li huma responsabbli għad-delimitazzjoni tal-kuntest tal-kawża, il-qorti ma tistax tkun marbuta biss mill-argumenti mqajma minnhom insostenn tat-talbiet tagħhom, peress li altrimenti jkollha, f'ċerti każijiet, tibbaża d-deċiżjoni tagħha fuq kunsiderazzjonijiet legali żbaljati (digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja

tas-27 ta' Settembru 2004, UER vs M6 *et*, C-470/02 P, mhux ippubblikat fil-Ġabra, punt 69, u tat-13 ta' Ġunju 2006, Mancini vs Il-Kummissjoni, C-172/05 P, Ġabra p. I-77, punt 41).

¹³¹ Fir-rigward tal-argument tal-intervenjenti bbażat, l-ewwel nett, fuq min huwa l-proprjetarju ta' trade mark tridimensjonali mhux irregistrata li tixbah lid-disinn ikkontestat, it-tieni nett, fuq il-punt 3 tal-Artikolu 14(2) tal-Markengesetz, it-tielet nett, fuq il-protezzjoni addizzjonali li tirriżulta mid-dispożizzjonijiet Ġermaniżi kontra l-kompetizzjoni żleali u, ir-raba' nett, fuq ir-raġuni għall-invalidità msemija fl-Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament Nru 6/2002, huwa biżżejjed li jiġi rrilevat li, kif jirriżulta mill-punt 19 tad-deċiżjoni kkontestata, hemm ikkonċernati kwistjonijiet li l-Bord tal-Appell ma qiesx neċessarju li jeżamina l-mertu tagħhom u li l-Qorti Ġenerali ma tistax, kif diġà ġie rrilevat, teżamina hija nfisha għall-ewwel darba.

¹³² Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti, it-tielet motiv għandu jiġi milqugh u għaldaqstant, għandha tiġi annullata d-deċiżjoni kkontestata.

¹³³ Fl-aħħar nett, il-Qorti Ġenerali tikkunsidra li l-interessi tar-rikorrenti huma suffiċjentement żgurati bl-annullament tad-deċiżjoni kkontestata, mingħajr ma huwa neċessarju li l-każ jintbagħat lura quddiem id-Divizjoni tal-Kanċellazzjoni (ara, f'dan is-sens u b'analoġija, is-sentenza STREAMSERVE, punt 42 iktar 'il fuq, punt 72). Għaldaqstant, it-tieni kap tat-talbiet tar-rikorrenti ma għandux jintlaqa'.

Fuq l-ispejjeż

¹³⁴ Skont l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha tbatlha l-ispejjeż, jekk dawn jiġi mitluba. Peress li l-UASI tilef, hemm lok li huwa jiġi ordnat ibati l-ispejjeż, skond it-talbiet tar-rikorrenti.

¹³⁵ Peress li l-intervenjenti tilfet, hija għandha tbatlha l-ispejjeż tagħha.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI ĠENERALI (Il-Ħames Awla)

taqta' u tiddeċiedi:

1) Id-deċiżjoni tat-Tielet Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) tal-31 ta' Jannar 2008 (Każ R 1352/2006-3) hija annullata.

2) Il-kumpliment tar-rikors huwa miċhud.

- 3) L-UASI għandu jbati l-ispejjeż tiegħu kif ukoll dawk sostnuti minn Beifa Group Co. Ltd. Schwan-Stabilo Schwanhäüßer & Co. KG għandha tbat l-ispejjeż tagħha.**

Vilaras

Prek

Ciucă

Mogħtija f'qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu fit-12 ta' Mejju 2010.

Firem