



Ġabra tal-ġurisprudenza

SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (Is-Seba' Awla Estiża)

24 ta' Ottubru 2018*

“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità – Trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea li tirrappreżenta kanal fil-forma ta' “L” – Raġuni assoluta għal rifjut – Sinjal ikkostitwit esklużivament mill-forma ta' merkanzija neċessarja sabiex jinkiseb riżultat tekniku – Il-punt (ii) tal-Artikolu 7(1)(e) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 – Il-punt (ii) tal-Artikolu 7(1)(e) tar-Regolament Nru 207/2009 [li sar il-punt (ii) tal-Artikolu 7(1)(e) tar-Regolament (UE) 2017/1001] – Regolament (UE) 2015/2424 – Applikazzjoni tal-liġi *ratione temporis* – Forma tal-prodott – Natura tas-sinjal – Teħid inkunsiderazzjoni tal-elementi utli għall-identifikazzjoni tal-karatteristiċi essenzjali tas-sinjal – Interess ġenerali li huwa l-bażi tal-punt (ii) tal-Artikolu 7(1)(e) tar-Regolament Nru 40/94”

Fil-Kawża T-447/16,

Pirelli Tyre SpA, stabbilita f'Milan (l-Italja), irrappreżentata minn T. M. Müller u F. Togo, avocats,

rikorrenti,

vs

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

konvenut,

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

The Yokohama Rubber Co. Ltd, stabbilita f'Tokyo (il-Ġappun), irrappreżentata minn F. Boscariol de Roberto, D. Martucci u I. Gatto, avocats,

li għandha bħala suġġett rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tal-Ħames Bord tal-Appell tal-EUIPO tat-28 ta' April 2016 (Każ R 2583/2014-5), dwar proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità bejn Yokohama Rubber u Pirelli Tyre,

IL-QORTI ĠENERALI (Is-Seba' Awla Estiża),

komposta minn V. Tomljenović, President, M. Kancheva, E. Bieliūnas (Relatur), A. Marcoulli u A. Kornezov, Imħallfin,

Reġistratur: J. Weychert, Amministratur,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-4 ta' Awwissu 2016,

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

wara li rat ir-risposta tal-EUIPO ppreżentata fir-Registru tal-Qorti Ġenerali fis-26 ta' Ottubru 2016,

wara li rat ir-risposta tal-intervenjenti ppreżentata fir-Registru tal-Qorti Ġenerali fis-7 ta' Novembru 2016,

wara s-seduta tas-17 ta' Novembru 2017,

tagħti l-preżenti

Sentenza

Il-fatti li wasslu għall-kawża

- 1 Fit-23 ta' Lulju 2001, ir-rikorrenti, Pirelli Tyre SpA, ippreżentat applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea mal-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), skont ir-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 [issostitwit bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2009, L 78, p. 1), kif emendat, min-naħa tiegħu ssostitwit 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 tal-Unjoni Ewropea li għaliha saret l-applikazzjoni hija s-sinjal figurattiv segwenti:



- 3 Il-prodotti li għalihom saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni jaqgħu fil-Klassi 12 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, u jikkorrispondu għad-deskrizzjoni li ġejja: "Tajers solidi għal roti ta' vetturi, gomom, rimmijiet u għata shaħ, tajers semipnewmاتيċi u tajers solidi għal roti ta' vetturi ta' kwalunkwe tip, tubi ta' ġewwa, rimmijiet, partijiet, aċċessorji u spare parts għar-roti ta' vetturi ta' kwalunkwe tip" [traduzzjoni mhux uffiċjali].
- 4 L-applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea ġiet ippubblikata f'*Il-Bullettin tat-Trademarks Komunitarji* Nru 36/2002 tas-6 ta' Mejju 2002, u s-sinjal figurattiv imsemmi fil-punt 2 iktar 'il fuq ġie rreġistrat bħala trade mark, fit-18 ta' Ottubru 2002, taħt in-numru 2319176.
- 5 Fis-27 ta' Settembru 2012, l-intervenjenti, The Yokohama Rubber Co. Ltd, ippreżentat, quddiem l-EUIPO, talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark ikkontestata għall-prodotti "Tajers solidi għal roti ta' vetturi, gomom shaħ, tajers semipnewmاتيċi u tajers solidi għal roti ta' vetturi ta' kwalunkwe tip". Din it-talba kienet ibbażata fuq l-Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94, moqri flimkien mal-Artikolu 7(1)(b) jew mal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tal-istess regolament.

- 6 Permezz ta' deċiżjoni tat-28 ta' Awwissu 2014, id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni tal-EUIPO ddikjarat it-trade mark ikkontestata nulla għall-prodotti msemmija fil-punt 5 iktar 'il fuq kif ukoll għar-“rimmijiet u għata shaħ għal roti ta' vetturi ta' kwalunkwe tip”, għar-raġuni li s-sinjal ikkontestat kien ikkostitwit esklużivament mill-forma tal-prodotti kkonċernati, neċessarja sabiex jinkiseb riżultat tekniku fis-sens tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94.
- 7 Ir-rikorrenti appellat quddiem l-EUIPO, skont l-Artikoli 58 sa 64 tar-Regolament Nru 207/2009 (li saru l-Artikoli 66 sa 71 tar-Regolament 2017/1001), mid-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni.
- 8 Permezz ta' deċiżjoni tat-28 ta' April 2016 (iktar 'il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”), il-Hames Bord tal-Appell tal-EUIPO laqa' r-rikors parzjalment. Fil-punt 1 tad-dispożittiv tad-deċiżjoni kkontestata, huwa annulla d-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni sa fejn din tal-aħhar kienet iddikjarat it-trade mark ikkontestata nulla għar-“rimmijiet u għata shaħ għal roti ta' vetturi ta' kwalunkwe tip”. Fil-fatt, il-Bord tal-Appell ikkonstata li dawn il-prodotti ma kinux koperti mit-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità u li l-annullament mogħti mid-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni kien jeċċedi l-portata ta' din it-talba. Fil-punt 2 tad-dispożittiv tad-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell ikkonferma d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni għall-bqija u ddikjara t-trade mark ikkontestata nulla għat-“Tajers solidi għal roti ta' vetturi, gomom shaħ, tajers semipnewmatiċi u tajers solidi għal roti ta' vetturi ta' kwalunkwe tip”. F'dan ir-rigward, l-ewwel nett, il-Bord tal-Appell qies li, fid-dawl tal-provi ppreżentati u tal-prodotti inkwistjoni, “[kien] ċar li s-sinjal [kien] jirrappreżenta wiċċ it-tajer u, għalhekk, il-parti (forsi) l-iktar kruċjali tal-prodotti kkontestati, [...] għall-inqas fuq il-livell tekniku”. It-tieni nett, il-Bord tal-Appell irrileva li l-karatteristika prinċipali tat-trade mark inkwistjoni kienet kanal fil-forma ta' “L” li kellu l-karatteristiċi essenzjali li ġejjin: angolu ta' madwar 90°, segment mgħawweġ u żewġ partijiet distinti li jgħaddu minn ippuntati għal hoxnin. Fit-tielet lok, il-Bord tal-Appell iddeċieda, essenzjalment, li mill-provi prodotti mill-intervenjenti kien jirriżulta li s-sinjal ikkontestat kellu rwol essenzjali fil-funzjonament tajjeb tat-tajers sabiex jiffacilita trazzjoni u bbrejkjar effikaċi u sabiex itejjeb il-kumdità. Fil-punt 3 tad-dispożittiv tad-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell ikkundanna lir-rikorrenti biex tirrimborsa EUR 1 700 lill-intervenjenti għar-raġuni li r-rikorrenti kienet tilfet quddiem l-EUIPO.

It-talbiet tal-partijiet

- 9 Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħgħobha:
- tannulla d-deċiżjoni kkontestata sa fejn din:
 - tikkonferma d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni tat-28 ta' Awwissu 2014 u tiddikjara t-trade mark ikkontestata nulla għall-prodotti li ġejjin: “Tajers solidi għal roti ta' vetturi; gomom shaħ, tajers semipnewmatiċi u tajers solidi għal roti ta' vetturi ta' kwalunkwe tip”;
 - tikkundannaha tirrimborsa EUR 1 700 lill-intervenjenti.
 - tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż.
- 10 L-EUIPO u l-intervenjenti jitolbu li l-Qorti Ġenerali jogħgħobha:
- tiċċad ir-rikors;
 - tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

Id-dritt

- 11 Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka tliet motivi. Permezz tal-ewwel motiv tagħha, ir-rikorrenti tikkritika lill-Bord tal-Appell li bbaża d-deċiżjoni tiegħu fuq verżjoni tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) li ma kinitx applikabbli *ratione temporis*. Permezz tat-tieni motiv tagħha, ir-rikorrenti tikkritika irregolaritajiet proċedurali u ksur tal-obbligu ta' motivazzjoni. Permezz tat-tielet motiv tagħha, hija tinvoka ksur tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94.
- 12 Fir-risposti tagħhom, l-EUIPO u l-intervenjenti jargumentaw li l-motivi invokati mir-rikorrenti ma humiex fondati. Huma jargumentaw ukoll li l-provi li jinsabu fl-Anness 5 tar-rikors u li jikkonsistu f'kejl angolari ta' diversi kanali ta' tajers għandhom jiġu ddikjarati inammissibbli għar-raġuni li dawn ġew ipprezentati għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali.
- 13 Għandhom jiġu eżaminati suċċessivament l-ewwel u t-tielet motiv invokati mir-rikorrenti.

Fuq l-ewwel motiv, ibbażat fuq il-fatt li d-deċiżjoni kkontestata hija bbażata fuq verżjoni tal-Artikolu 7(1)(e)(ii), inapplikabbli ratione temporis

- 14 Ir-rikorrenti targumenta li, fid-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell applika l-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 207/2009, fil-verżjoni tiegħu li tirriżulta mir-Regolament (UE) 2015/2424 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015, li jemenda r-Regolament Nru 207/2009 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95 li jimplementa r-Regolament Nru 40/94 u li jħassar 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).
- 15 Skont l-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 207/2009, kif emendat bir-Regolament 2015/2424, għandhom jiġu miċhuda r-registrazzjoni s-sinjali "li jikkonsistu esklużivament [fil-]forma, jew xi karatteristika oħra, li tkun meħtieġa biex jinkiseb riżultat tekniku".
- 16 Issa, skont ir-rikorrenti, l-eżistenza ta' raġuni assoluta ta' invalidità kellha, f'dan il-każ, tiġi evalwata abbażi tad-dispożizzjoni fis-sehħ fid-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark ikkontestata, jiġifieri l-Artikolu 7(1)(e)(ii), fil-verżjoni tiegħu li tirriżulta mir-Regolament Nru 40/94 li kien jeskludi biss ir-registrazzjoni ta' sinjali li jikkonsistu biss fil-"forma ta' merkanzija" neċessarja sabiex jinkiseb riżultat tekniku.
- 17 F'dan ir-rigward, għandha, l-ewwel nett, tiġi ddeterminata d-dispożizzjoni li kienet applikabbli *ratione temporis* quddiem l-EUIPO u, it-tieni nett, jiġi evalwat jekk, fid-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell effettivament applikax id-dispożizzjoni li kienet applikabbli *ratione temporis*.

Fuq id-dispożizzjoni applikabbli ratione temporis

- 18 Skont ġurisprudenza stabbilita, ir-regoli proċedurali huma ġeneralment meqjusa applikabbli fil-mument meta jidhlu fis-sehħ (ara s-sentenza tal-11 ta' Diċembru 2012, Il-Kummissjoni vs Spanja, C-610/10, EU:C:2012:781, punt 45 u l-ġurisprudenza ċċitata), b'differenza għar-regoli sostantivi li normalment huma interpretati fis-sens li jkopru biss sitwazzjonijiet eżistenti qabel id-dhul fis-sehħ tagħhom sa fejn jirriżulta b'mod ċar mill-kliem, mill-għanijiet u mill-istruttura tagħhom li tali effett għandu jiġi assenjat lilhom (sentenzi tat-12 ta' Novembru 1981, Meridionale Industria Salumi *et*, 212/80 sa 217/80, EU:C:1981:270, punt 9, u tal-11 ta' Diċembru 2008, Il-Kummissjoni vs Freistaat Sachsen, C-334/07 P, EU:C:2008:709, punt 44).
- 19 F'dan il-każ, l-ewwel nett, l-EUIPO ma jikkontestax li kien l-Artikolu 7(1)(e)(ii), fil-verżjoni tiegħu li tirriżulta mir-Regolament Nru 40/94, li kien applikabbli f'dan il-każ.

- 20 It-tieni nett, għandu jiġi enfasizzat li r-Regolament 2015/2424 effettivament biddel il-formulazzjoni tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament 2017/1001), li jirrigwarda regola sostantiva u, b'mod iktar speċifiku, waħda mir-raġunijiet assoluti li għalihom ir-reġistrazzjoni ta' sinjal tista' tiġi miċhuda jew, flimkien mal-Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 59(1)(a) tar-Regolament Nru 2017/1001), waħda mir-raġunijiet assoluti ta' invalidità li għalihom trade mark tista' tiġi ddikjarata invalida. Issa, ir-Regolament 2015/2424 daħal fis-seħh fit-23 ta' Marzu 2016 u mill-kliem, mill-finalità u mill-istruttura tiegħu ma jirriżultax li l-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 207/2009, fil-verżjoni tiegħu li tirriżulta mir-Regolament 2015/2424, għandu japplika għal sitwazzjonijiet li seħhew qabel id-dhul fis-seħh tiegħu.
- 21 Minn dan isegwi li l-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 207/2009, fil-formulazzjoni tiegħu li tirriżulta mir-Regolament 2015/2424, manifestament ma huwiex applikabbli għal dan il-każ, peress li t-trade mark ikkontestata giet irreġistrata fit-18 ta' Ottubru 2002 wara applikazzjoni għal reġistrazzjoni ppreżentata fit-23 ta' Lulju 2001.

- 22 Fid-dawl ta' dan kollu preċedenti, il-Bord tal-Appell kellu, f'dan il-każ, jevalwa jekk it-trade mark ikkontestata kellhiex tiġi ddikjarata invalida fid-dawl tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94.

Fuq id-dispożizzjoni applikata fid-deċiżjoni kkontestata

- 23 Fil-punt 14 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell fakkar il-kliem tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 207/2009 fil-verżjoni tiegħu emendata bir-Regolament 2015/2424.
- 24 F'dan ir-rigward, għandu jiġi enfasizzat li, bħalma jagħraf l-EUIPO, il-Bord tal-Appell, fid-deċiżjoni kkontestata, iċċita b'mod żbaljat il-formulazzjoni tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 207/2009 fil-verżjoni tiegħu emendata bir-Regolament 2015/2424.
- 25 Madankollu, għandu jiġi rrilevat li, meta l-Bord tal-Appell espona, b'mod iddettaljat, l-interpretazzjoni li kellha tingħata lil din id-dispożizzjoni fid-deċiżjoni kkontestata, l-imsemmi Bord semma diversi drabi l-ġurisprudenza mogħtija taħt il-kappa tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94, li jagħmel riferiment biss għall-“forma ta' merkanzija”. Barra minn hekk, mill-qari tad-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li l-Bord tal-Appell ta l-evalwazzjoni tiegħu tal-fatti fid-dawl tal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94, kif inhuma interpretati mill-ġurisprudenza rilevanti.
- 26 F'dawn il-kundizzjonijiet, minkejja li huwa ċċita b'mod żbaljat il-formulazzjoni tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 207/2009 fil-verżjoni tiegħu emendata bir-Regolament 2015/2424, il-Bord tal-Appell ma applikax l-emenda magħmula mir-Regolament 2015/2424 fid-deċiżjoni kkontestata.
- 27 Konsegwentement, hemm lok jitqies li d-deċiżjoni kkontestata hija bbażata fuq dispożizzjoni li kienet applikabbli *ratione temporis*, jiġifieri l-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94, li jipprevedi ċ-ċaħda tar-reġistrazzjoni tas-“sinjalili jikkonsistu esklussivament f'[...] forma ta' merkanzija li hija neċessarja sa biex jinkiseb riżultat tekniku”.
- 28 L-ewwel motiv għandu għalhekk jiġi miċhud.

Fuq it-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94

- 29 Permezz tal-ewwel parti tat-tielet motiv tagħha, ir-rikorrenti targumenta li s-sinjal ikkontestat ma jikkostitwixxix il-forma tal-prodotti inkwistjoni fis-sens tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94. F'dan ir-rigward, ir-rikorrenti targumenta li l-Bord tal-Appell wettaq żball meta qies li

s-sinjal ikkontestat kien jagħmel parti integrali minn wiċċ it-tajer u għalhekk mill-prodotti koperti mit-trade mark ikkontestata, jiġifieri “Tajers solidi għal roti ta’ vetturi, gomom shaħ, tajers semipnewmاتي u tajers solidi għal roti ta’ vetturi ta’ kwalunkwe tip”.

30 L-EUIPO jenfasizza, l-ewwel nett, li l-konklużjoni tal-Bord tal-Appell, li tipprovdi li s-sinjal ikkontestat jirrappreżenta wiċċ it-tajer li, għall-inqas fuq il-livell tekniku, jikkostitwixxi (forsi) il-parti l-iktar kruċjali tal-prodotti kkontestati, kienet ibbażata, minn naħa, fuq l-eżami tar-rappreżentazzjoni grafika li tikkostitwixxi s-sinjal ikkontestat fir-rigward tal-prodotti li għalihom saret applikazzjoni u, min-naħa l-oħra, fuq provi prodotti mill-partijiet. It-tieni nett, sabiex sinjal ikun jaq’ taht l-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94, ikun biżżejjed li dan ikun kompost minn parti minn prodott inkluża fl-ispeċifikazzjoni tiegħu. Fi kliem iehor, is-sempliċi fatt li l-forma inkwistjoni tkun tista’ tiġi applikata għal prodott iktar kumpless jew tiġi inkorporata fih ma jipprekludix l-applikazzjoni ta’ din ir-raġuni għal rifjut. It-tielet nett, l-EUIPO josserva li kanal ta’ tajer ma huwiex prodott, għaliex dan ma jifformax element separabbli ta’ tajer. Konsegwentement, is-sinjal ikkontestat ikun ġie rreġistrat għal tajers, li jkunu prodotti li jinkorporaw il-kanal fil-forma ta’ “L” inkwistjoni u li fuqhom dan il-kanal kien jeżerċita funzjoni teknika. Ir-raba’ nett, il-mod kif il-pubbliku preżumibbilment jara s-sinjal ma huwiex element deċiżiv fil-kuntest tal-applikazzjoni tar-raġuni għal rifjut stipulata fl-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94. Din ir-raġuni tistrieħ fuq kriterju oġġettiv li għalih, minbarra r-rappreżentazzjoni grafika ta’ sinjal, l-EUIPO jista’ jieħu inkunsiderazzjoni tal-elementi utli kollha għall-identifikazzjoni xierqa ta’ sinjal fil-kuntest tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94. Il-ħames nett, l-għan tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 huwa li jostakola l-ghoti ta’ monopolju fuq karatteristiċi ta’ utilità ta’ prodott. Konsegwentement, kieku r-rikorrenti nġhatat drittijiet marbuta mat-trade mark għas-sinjal ikkontestat (għaliex dan jirrappreżenta biss parti minn tajer), hija tkun f’pożizzjoni li tostakola impriżi oħrajn milli jikkummerċjalizzaw tajers li jinkorporaw l-istess sinjali jew sinjali simili, jiġifieri kanali.

31 L-intervenjenti targumenta, l-ewwel nett, li ċerti elementi tal-proċess juru li r-rikorrenti diġà, permezz tar-rappreżentant tagħha, iddeskriviet u għalhekk irrikonoxxiet li t-trade mark ikkontestata kienet id-“disinn ta’ wiċċ it-tajer”. It-tieni nett, trade mark għandha tiġi eżaminata fid-dawl taċ-ċirkustanzi tal-każ u ebda dispożizzjoni ma tipprekludi lill-EUIPO milli twettaq “reverse engineering”, jiġifieri li tiskopri dak li t-trade mark tirrappreżenta realment u l-element li fuqu l-proprietarju tat-trade mark ifittex li jiżgura drittijiet esklużivi. It-tielet nett, ikun korrett li jingħad li t-trade mark ikkontestata tikkostitwixxi l-forma tal-prodotti jew il-parti l-iktar kruċjali tal-prodotti kkonċernati fid-dawl, b’mod partikolari, tal-elementi tal-proċess u tal-prodotti effettivament ikkummerċjalizzati mir-rikorrenti. Ir-raba’ nett, l-eżempji ta’ użu, mir-rikorrenti, tas-sinjal ikkontestat bħala indikazzjoni ta’ oriġini li ma għandhiex funzjoni teknika, f’fuljetti u katalgi, sabiex turi wħud mill-mudelli ta’ tajers tagħha, ma humiex rilevanti.

Osservazzjonijiet preliminari

32 Fl-ewwel lok, għandu jiġi enfasizzat li, f’din il-kawża, it-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità parzjali ppreżentata quddiem l-EUIPO mill-intervenjenti kienet ibbażata fuq l-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 kif ukoll fuq l-Artikolu 7(1)(b) ta’ dan l-istess regolament. F’dak li jirrigwarda t-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità bbażata fuq l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 u għalhekk ibbażata fuq l-assenza ta’ karattru distintiv tat-trade mark ikkontestata, ir-rikorrenti argumentat, quddiem l-EUIPO, li l-imsemmija trade mark kellha karattru distintiv, għall-inqas permezz tal-użu li hija kienet għamlet tagħha, konformement mal-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 40/94.

33 Id-Divizjoni tal-Kanċellazzjoni, sussegwentement il-Bord tal-Appell, iddikjaraw l-invalidità tat-trade mark ikkontestata abbażi tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 u ma eżaminawx l-eżistenza eventwali ta’ raġuni ta’ invalidità bbażata fuq l-assenza ta’ karattru distintiv tal-imsemmija trade mark.

- 34 Fil-fatt, it-trade marks li r-reġistrazzjoni tagħhom tista' tiġi rrifjutata għar-raġunijiet elenkati fl-Artikolu 7(1)(b) sa (d) tar-Regolament Nru 40/94 jistgħu, konformement mal-paragrafu 3 ta' din l-istess dispożizzjoni, jiksibu karattru distintiv permezz tal-użu li jkun sar tagħhom. Min-naħa l-oħra, sinjal li r-reġistrazzjoni tiegħu hija rrifjutata abbażi tal-Artikolu 7(1)(e) tar-Regolament Nru 40/94 qatt ma jista' jikseb karattru distintiv għall-finijiet tal-Artikolu 7(3) permezz tal-użu li jkun sar tiegħu. L-imsemmi Artikolu 7(1)(e) ikopri għaldaqstant ċerti sinjali li ma humiex ta' natura li jikkostitwixxu trade marks u dan huwa ostakolu preliminari li jista' jipprekludi r-reġistrazzjoni ta' sinjal ikkostitwit esklużivament mill-forma ta' prodott (ara, b'analogija, is-sentenza tat-18 ta' Ġunju 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punti 75 u 76).
- 35 Konsegwentement, jekk l-evalwazzjoni ta' sinjal fid-dawl tal-Artikolu 7(1)(e) tar-Regolament Nru 40/94 twassal għall-konstatazzjoni li wahda mill-kriterji msemmija f'din id-dispożizzjoni hija issodisfatta, ma jkunx hemmx bżonn ta' evalwazzjoni tal-istess sinjal fid-dawl tal-Artikolu 7(3) tal-istess regolament, peress li l-impossibbiltà ta' reġistrazzjoni ta' dan is-sinjal hija, f'din l-ipoteżi, ikkaratterizzata. Din l-eżenzjoni tispjega l-interess li ssir evalwazzjoni minn qabel tas-sinjal fid-dawl tal-Artikolu 7(1)(e) tar-Regolament Nru 40/94 fl-ipoteżi fejn tkun possibbli applikazzjoni ta' diversi raġunijiet assoluti għal rifjut previsti fl-imsemmi paragrafu 1, mingħajr madankollu ma tali eżenzjoni tkun tista' tiġi interpretata bħala li timplika obbligu ta' evalwazzjoni minn qabel tal-istess sinjal skont l-Artikolu 7(1)(e) tar-Regolament Nru 40/94 (sentenza tas-6 ta' Ottubru 2011, Bang & Olufsen vs UASI (Rappreżentazzjoni ta' loudspeaker), T-508/08, EU:T:2011:575, punt 44).
- 36 Fit-tieni lok, għandu jifakkar li l-interess wara l-Artikolu 7(1)(e) tar-Regolament Nru 40/94 huwa li jiġi evitat li d-dritt tat-trade marks iwassal sabiex impriza tingħata monopolju fuq soluzzjonijiet tekniċi jew karatteristiċi ta' utilità ta' prodott (ara, b'analogija, is-sentenza tat-18 ta' Ġunju 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punt 78).
- 37 Ir-regoli ffissati mil-leġizlatur jirriflettu, f'dan ir-rigward, il-bilanċ ta' żewġ kunsiderazzjonijiet li t-tnejn li huma jistgħu jikkontribwixxu għat-tweġġ ta' sistema ta' kompetizzjoni b'saħħitha u leali (sentenza tal-14 ta' Settembru 2010, Lego Juris vs UASI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 44).
- 38 Minn naħa, l-introduzzjoni fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament Nru 40/94 tal-projbizzjoni li jkun irreġistrat bħala trade mark kull sinjal ikkostitwit mill-forma tal-prodott neċessarja sabiex jinkiseb riżultat tekniku tiżgura li imprizi ma jkunux jistgħu jużaw id-dritt tat-trade marks sabiex jibqgħu jzommu, mingħajr limitazzjoni *ratione temporis*, drittijiet esklużivi li jirrigwardaw soluzzjonijiet tekniċi (sentenza tal-14 ta' Settembru 2010, Lego Juris vs UASI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 45).
- 39 Min-naħa l-oħra, billi llimita r-raġuni għal rifjut stipulata fl-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 għas-sinjali kkostitwiti "esklussivament" mill-forma tal-prodott "neċessarja" għall-kisba ta' riżultat tekniku, il-leġizlatur debitament qies li kull forma tal-prodott hija, sa ċertu punt, funzjonali u li konsegwentement ma jkunx xieraq li tkun irrifjutata r-reġistrazzjoni bħala trade mark forma ta' prodott għas-sempliċi raġuni li hija għandha karatteristiċi utilitarji. Permezz tal-kliem "esklussivament" u "neċessarja", l-imsemmija dispożizzjoni tiżgura li huma biss il-forom ta' prodott li jinkorporaw soluzzjoni teknika biss u li r-reġistrazzjoni tagħhom bħala trade mark tohloq għalhekk realment l-użu ta' din is-soluzzjoni teknika permezz ta' imprizi oħra li jkunu miċhuda r-reġistrazzjoni (sentenza tal-14 ta' Settembru 2010, Lego Juris vs UASI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 48).
- 40 Fit-tielet lok, applikazzjoni korretta tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 timplika li l-karatteristiċi essenzjali ta' sinjal tridimensjonali jkunu debitament identifikati mill-awtorità li tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tiegħu bħala trade mark. L-espressjoni "karatteristiċi essenzjali" għandha tinftehem bħala li tfisser l-elementi l-iktar sinjifikattivi tas-sinjal (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-14 ta' Settembru 2010, Lego Juris vs UASI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punti 68 u 69).

- 41 L-identifikazzjoni tal-imsemmija karatteristiċi essenzjali għandha ssir każ b'każ. Fil-fatt, ma teżisti ebda ġerarkija sistematika bejn it-tipi ta' elementi differenti li sinjal jista' jkollu. Barra minn hekk, fir-riċerka tagħha tal-karatteristiċi essenzjali ta' sinjal, l-awtorità kompetenti tista' jew tibbaża ruhha direttament fuq l-impressjoni globali mogħtija mis-sinjal, jew tipproċedi, qabel xejn, għal eżami suċċessiv ta' kull wieħed mill-elementi kostituttivi tas-sinjal (sentenza tal-14 ta' Settembru 2010, *Lego Juris vs UASI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 70).
- 42 Konsegwentement, l-identifikazzjoni tal-karatteristiċi essenzjali ta' sinjal tridimensjonali fid-dawl ta' eventwali applikazzjoni tar-raġuni għal rifjut stipulata fl-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 tista', skont il-każ, u b'mod partikolari fid-dawl tal-livell ta' diffikultà tagħha, issir permezz ta' sempliċi analiżi viżiva tal-imsemmi sinjal jew, għall-kuntrarju, tkun ibbażata fuq eżami fil-fond li fil-kuntest tiegħu jittiehdu inkunsiderazzjoni elementi utli għall-evalwazzjoni, bħal sħarriġ u perizji, jew ukoll data dwar drittijiet ta' proprjetà intellettuali mogħtija preċedentement fir-rigward tal-prodott ikkonċernat (sentenza tal-14 ta' Settembru 2010, *Lego Juris vs UASI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 71).
- 43 Il-possibbiltà offruta lill-awtorità kompetenti, li tiegħu inkunsiderazzjoni elementi utli għall-identifikazzjoni tal-karatteristiċi essenzjali ta' sinjal tridimensjonali kkontestat, giet estiża għall-eżami ta' sinjali bidimensjonali (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-6 ta' Marzu 2014, *Pi-Design et vs Yoshida Metal Industry*, C-337/12 P sa C-340/12 P, mhux ippubblikata, EU:C:2014:129, punt 55).
- 44 Fir-raba' lok, għandu jiġi rrilevat li, fid-deċiżjoni tagħha, id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni enfasizzat li kien minnu li sinjal figurattiv seta' jkun indikazzjoni tal-orijini kummerċjali u jkun jinsab fuq tajjer, mingħajr ma jkun rappreżentazzjoni ta' wiċċ it-tajer. Madankollu, id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni żiedet li, f'dak il-każ, kien diffiċli jiġi miċhud li t-trade mark ikkontestata kienet ir-rappreżentazzjoni realistika ta' wiċċ it-tajer użata fuq tajers veri.
- 45 Fil-punt 25 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell spjega li huwa kien qiegħed jappoġġja bis-sħiħ l-approċċ segwit mid-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni li kien ikklassifika s-sinjal ikkontestat bħala "rappreżentazzjoni ta' tip ta' wiċċ it-tajer". Fil-fatt, il-Bord tal-Appell ippreċiża li d-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni mhux biss kellha raġun, iżda kienet obbligata, li tiegħu inkunsiderazzjoni tal-provi prodotti mill-partijiet sabiex tidentifika b'mod xieraq in-natura tas-sinjal u dak li kien jirrappreżenta fil-kuntest tal-prodotti inkwistjoni. Il-Bord tal-Appell iddeduċa minn dan li, "fid-dawl tal-provi ppreżentati u tal-prodotti inkwistjoni, [kien] ċar li s-sinjal [kien] jirrappreżenta wiċċ it-tajer u, għalhekk, il-parti (forsi) l-iktar kruċjali tal-prodotti kkontestati, 'tajers solidi għal roti ta' vetturi, gomom shaħ, tajers semipnewmatiċi u tajers solidi għal roti ta' vetturi ta' kwalunkwe tip', inklużi fil-Klassi 12, għall-inqas fuq il-livell tekniku".
- 46 Huwa fid-dawl ta' dawn l-osservazzjonijiet li għandha tiġi eżaminata l-ewwel parti tat-tielet motiv invokat mir-rikorrenti, ibbażata fuq il-fatt li s-sinjal ikkontestat ma jikkostitwixxix il-forma tal-prodott fis-sens tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94.

Fuq in-natura tas-sinjal ikkontestat

- 47 Mill-ġurisprudenza jirriżulta, minn naħa, li r-rappreżentazzjoni grafika ta' trade mark għandha tkun kompleta minnha nfisha, faċilment aċċessibbli u li tintfiehmed sabiex sinjal ikun jista' jkun is-sugġett ta' perċezzjoni kostanti u ċerta b'mod li tiggarantixxi l-funzjoni ta' orijini tal-imsemmija trade mark. Min-naħa l-oħra, ir-reqwiżit tar-rappreżentazzjoni grafika għandu l-funzjoni b'mod partikolari li jiddefinixxi t-trade mark infisha sabiex jiġi ddeterminat l-iskop eżatt tal-protezzjoni mogħtija mit-trade mark irreġistrata lill-proprjetarju tagħha (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-6 ta' Marzu 2014, *Pi-Design et vs Yoshida Metal Industry*, C-337/12 P sa C-340/12 P, mhux ippubblikata, EU:C:2014:129, punt 57 u l-ġurisprudenza ċċitata).

- 48 F'dan il-każ, fl-ewwel lok, għandu jiġi enfasizzat li, fir-rigward tar-rappreżentazzjoni grafika tagħha, it-trade mark ikkontestata hija kkostitwita minn sinjal figurattiv u bidimensjonali. Meta jiġi analizzat b'mod astratt, dan is-sinjal ifakkar, pereżempju, il-forma ta' stikka tal-hockey inklinata, bħalma targumenta r-rikorrenti, jew anki l-forma ta' "L" inklinata.
- 49 Għaldaqstant, qabel xejn, huwa evidenti li, kif ġie rreġistrat, is-sinjal ikkontestat la jirrappreżenta l-forma ta' tajjer u lanqas il-forma ta' wiċċ it-tajer. Sussegwentement, mir-rappreżentazzjoni grafika li tikkostitwixxi s-sinjal ikkontestat ma jirriżultax li dan is-sinjal huwa intiż li jidher fuq tajjer jew fuq wiċċ it-tajer. Fl-aħħar nett, mir-rappreżentazzjoni grafika tas-sinjal ikkontestat lanqas ma jirriżulta li dan huwa forma funzjonali li tissodisfa jew għandha funzjoni teknika. Barra minn hekk, mar-reġistrazzjoni tiegħu, ma ngħatat ebda deskrizzjoni addizzjonali tas-sinjal ikkontestat.
- 50 Fit-tieni lok, mill-ġurisprudenza msemija fil-punti 40 sa 43 iktar 'il fuq jirriżulta li, għall-finijiet tal-identifikazzjoni tal-karatteristiċi essenzjali ta' sinjal bidimensjonali bħas-sinjal ikkontestat, il-Bord tal-Appell jista' jwettaq eżami fil-fond li fil-kuntest tiegħu jittiehdu inkunsiderazzjoni, minbarra r-rappreżentazzjoni grafika u l-eventwali deskrizzjonijiet ippreżentati mal-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, l-elementi utli li jippermettu li jiġu evalwat dak li jirrappreżenta konkretament is-sinjal inkwistjoni.
- 51 F'dan il-każ, ir-rappreżentazzjoni grafika li tikkostitwixxi s-sinjal ikkontestat ma għandha l-ebda bordura u dan is-sinjal ma għandu ebda deskrizzjoni addizzjonali miegħu. Barra minn hekk, ir-rikorrenti ma tikkontestax li whud mill-mudelli ta' tajers tagħha jinkludu, fuq wiċċ it-tajer tagħhom, kanal fil-forma rrappreżentata mis-sinjal ikkontestat.
- 52 Għaldaqstant, fid-dawl tal-ġurisprudenza msemija fil-punti 40 sa 43 iktar 'il fuq, l-EUIPO ma jistax jiġi kkritikat li, fil-kuntest tal-evalwazzjoni tiegħu tas-sinjal ikkontestat fir-rigward tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94, huwa hażeb fin-natura tas-sinjal inkwistjoni fil-kuntest tal-prodotti koperti mit-trade mark ikkontestata u li qies li dan is-sinjal seta' jirrappreżenta kanal li jixbah dak li hemm fuq it-tajers li tikkummerċjalizza r-rikorrenti.
- 53 Madankollu, il-fatt li whud mill-mudelli ta' tajers tar-rikorrenti għandhom kanal fil-forma rrappreżentata mis-sinjal ikkontestat fuq wiċċ it-tajer tagħhom ma jippermettix li jiġi konkluż li s-sinjal ikkontestat jirrappreżenta tajjer jew wiċċ it-tajer kollu kemm hu.
- 54 Fil-fatt, qabel xejn, hemm lok jiġi enfasizzat li tajjer huwa prodott kumpless li huwa kompost minn diversi elementi, jiġifieri, b'mod partikolari, qafas, materjal, gomma, hitan tal-ġenb tat-tajer u wiċċ it-tajer. Sussegwentement, u bħalma jirriżulta mill-fajl tal-EUIPO, wiċċ it-tajer ma huwiex kompost biss minn kanal wahdu. Wiċċ it-tajer huwa kompost minn diversi elementi, jiġifieri, b'mod partikolari, strixxi, kanali ċirkonferenzjali jew trasversali u blokok ċentrali jew fil-ġenb li fuqhom ikun hemm kanali żgħar. Fl-aħħar nett, il-provi ppreżentati quddiem l-EUIPO juru li l-kanal irrappreżentat mis-sinjal ikkontestat ma jidhri b'mod iżolat fuq it-tajers tar-rikorrenti. L-imsemmi kanal jidher b'mod irripetut u f'forma ta' criss-cross fuq wiċċ it-tajer sal-punt li johloq forma li turi xbieki u li hija differenti mill-forma tal-kanal wahdu inizjali.
- 55 Għaldaqstant, is-sinjal ikkontestat, inkluż jekk jittiehed inkunsiderazzjoni l-fatt li dan huwa r-rappreżentazzjoni bidimensjonali ta' forma tridimensjonali minhabba l-fond tiegħu, huwa biss, bħalma targumenta r-rikorrenti, parti limitata haġna, jiġifieri kanal iżolat, ta' parti oħra, jiġifieri wiċċ it-tajer, li huwa kompost minn diversi elementi marbuta ma' xulxin. Dan il-wiċċ tat-tajer innifsu huwa parti li, flimkien ma' partijiet oħrajn, b'mod partikolari l-hitn tal-ġenb tat-tajer, jikkostitwixxi l-prodotti inkwistjoni koperti mit-trade mark ikkontestata, jiġifieri tajers solidi għal roti ta' vetturi, gomom shaħ, tajers semipnewmatiċi u tajers solidi għal roti ta' vetturi ta' kwalunkwe tip. Is-sinjal ikkontestat għaldaqstant la jirrappreżenta l-prodotti inkwistjoni koperti mit-trade mark ikkontestata, u lanqas wiċċ it-tajer.

- 56 Ċertament, mill-ġurisprudenza mfakkra fil-punti 40 sa 43 iktar 'il fuq jirriżulta li l-EUIPO jista' jiehu inkunsiderazzjoni l-informazzjoni utli kollha li tippermetti li jiġu evalwati l-"elementi differenti li sinjal jista' jkollu", jew anki l-"elementi kostituttivi tas-sinjal". Għaldaqstant l-EUIPO jista' jidentifika dak li tirrappreżenta konkretament il-forma inkwistjoni.
- 57 Madankollu, din il-ġurisprudenza ma tistax tiġi interpretata fis-sens li l-EUIPO huwa awtorizzat, sabiex jikklassifika l-forma li jirrappreżenta sinjal ikkontestat, li jżid ma' din il-forma elementi li ma jikkostitwixxux dan is-sinjal u li għalhekk huma esterni jew barranin għaliha. Fi kliem ieħor, l-għarfien espert u l-elementi rilevanti kollha msemmija fl-imsemmija ġurisprudenza jservu sabiex jiddeterminaw dak li jirrappreżenta s-sinjal konkretament. Min-naħa l-oħra, l-għarfien espert u l-elementi rilevanti kollha ma jippermettux lill-EUIPO jiddefinixxi s-sinjal ikkontestat billi jinkorpora fih karatteristiċi li dan is-sinjal ma jinkludix u ma jkoprix.
- 58 Fid-deċizzjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell warrab il-forma rrappreżentata mis-sinjal ikkontestat u biddel l-imsemmija forma. Fil-fatt, minkejja li ha inkunsiderazzjoni taċ-ċirkustanza, mhux diskussa mir-rikorrenti, li whud mill-mudelli ta' tajers tagħha jinkludu kanal fil-forma rrappreżentata mill-imsemmi sinjal fuq wiċċ it-tajer tagħhom, il-Bord tal-Appell ma setax jinjora s-sinjal ikkontestat sabiex jikklassifikah bħala "rappreżentazzjoni ta' wiċċ it-tajer". Fi kliem ieħor, il-Bord tal-Appell, billi żied elementi li ma jikkostitwixxux is-sinjal ikkontestat, jiġifieri abbażi tal-elementi kollha li jinsabu fuq wiċċ it-tajer, qies li dan tal-aħħar kien jirrappreżenta l-forma tal-prodotti inkunsiderazzjoni li għalihom kienet saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni.
- 59 Din l-evalwazzjoni ma hijiex imminata mill-argument, miġjub mill-intervenjenti, li jipprovdi li ċerti elementi tal-proċess juru li r-rikorrenti diġà, permezz tar-rappreżentant tagħha, iddeskriviet u għaldaqstant irrikonoxxiet li t-trade mark ikkontestata kienet id-"disinn ta' wiċċ it-tajer".
- 60 Fil-fatt, minn naħa, id-dokumenti, invokati mill-intervenjenti u li fihom ir-rikorrenti allegatament irrikonoxxiet li t-trade mark ikkontestata kienet id-"disinn ta' wiċċ it-tajer", isemmu jew juru sinjali differenti mill-imsemmija trade mark. B'mod iktar preċiż, għandu jiġi enfasizzat li, fl-Anness 8 tal-osservazzjonijiet tal-intervenjenti ppreżentati quddiem l-EUIPO fid-19 ta' Diċembru 2013, it-trade mark ikkontestata hija deskritta bħala rappreżentazzjoni ta' stikka (figura di mazza). Barra minn hekk, f'dak li jirrigwarda l-Annessi 9 u 10 ta' dawn l-istess osservazzjonijiet, hemm lok jiġi rrilevat li dawn juru sinjali differenti mit-trade mark ikkontestata.
- 61 Min-naħa l-oħra, għandu jiġi enfasizzat li l-inkluzjoni ta' trade mark fir-reġistru tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea hija intiża sabiex tippermetti lill-Bord tal-Appell jeżercita l-kompetenzi tiegħu u sabiex jiġu mharsa l-interessi tal-partijiet f'tilwima, iżda hija intiża wkoll sabiex tinforma lit-terzi dwar in-natura eżatta tad-drittijiet irreġistrati u għalhekk sabiex tiddefinixxi s-sugġett tal-protezzjoni kkonferita (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-21 ta' Ġunju 2017, M/S. Ind Deutsch International vs EUIPO – Crafts Americana Group (Rappreżentazzjoni ta' disinn forma ta' ziguzajg bejn żewġ linji paralleli), T-20/16, EU:T:2017:410, punt 46). Issa, hemm lok jiġi kkonstatat li, analizzata oġġettivament u konkretament, it-trade mark ikkontestata ma tirrappreżentax id-disinn ta' wiċċ it-tajer. Hija tirrappreżenta, l-iktar l-iktar, kanal iżolat ta' wiċċ it-tajer.
- 62 Fit-tielet lok, il-ġurisprudenza invokata mill-partijiet, u b'mod partikolari mill-EUIPO u mill-intervenjenti, ma tistax tiġi interpretata fis-sens li din tawtorizza lill-Bord tal-Appell jikklassifika s-sinjal ikkontestat ta' tajer jew ta' "rappreżentazzjoni ta' wiċċ it-tajer".
- 63 Fil-fatt, fil-kawża li tat lok għas-sentenza tal-10 ta' Novembru 2016, Simba Toys vs EUIPO (C-30/15 P, EU:C:2016:849), il-qorti tal-Unjoni kienet adita b'sinjal kompost mir-rappreżentazzjoni tridimensjonali tal-prodotti koperti mit-trade mark ikkontestata, jiġifieri logħob ta' taħbil il-moħħ tridimensjonali. Barra minn hekk, fil-kawża li tat lok għas-sentenza tal-14 ta' Settembru 2010, Lego Juris vs UASI (C-48/09 P, EU:C:2010:516), il-qorti tal-Unjoni kienet adita b'sinjal kompost mir-rappreżentazzjoni tridimensjonali ta' brikk tal-prodotti koperti mit-trade mark ikkontestata, jiġifieri ġugarelli

tal-kostruzzjoni ta' bini. Barra minn hekk, il-kawża li tat lok għas-sentenza tat-18 ta' Ġunju 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377) kienet tirrigwarda sinjal kompost mir-rappreżentazzjoni tridimensjonali ta' xfafar għat-tqaxxir tal-lehja tal-prodotti koperti mit-trade mark ikkontestata, jiġifieri magni tal-lehja elettronici. Fl-ahħar nett, il-kawża li taw lok għas-sentenzi tas-6 ta' Marzu 2014, Pi-Design *et* vs Yoshida Metal Industry (C-337/12 P sa C-340/12 P, mhux ippubblikata, EU:C:2014:129), u tal-11 ta' Mejju 2017, Yoshida Metal Industry vs EUIPO (C-421/15 P, EU:C:2017:360) kienu jirrigwardaw sinjal kompost mir-rappreżentazzjoni bidimensjonali ta' oġġett iddefinit mill-bordura tiegħu, jiġifieri l-manku tal-prodotti koperti mit-trade mark ikkontestata (għodod tal-kċina bħal sikkina).

- 64 Konsegwentement, il-kawża msemija fil-punt 63 iktar 'il fuq kienu jirrigwardaw sinjali li ma kellhomx l-istess karatteristiċi bħas-sinjal ikkontestat. Il-konkluzjoni li waslet għaliha l-qorti tal-Unjoni fl-imsemmija kawża għalhekk ma tistax tiġi trasposta għal sinjal, bħal dak li huwa kkontestat f'dan il-każ, li ma jhallix il-bordura tal-prodotti koperti mit-trade mark ikkontestata tidher u li jirrappreżenta biss parti żgħira ħafna ta' parti mill-imsemmija prodott.
- 65 Barra minn hekk, għandu jiġi rrilevat li, fil-kawża msemija fil-punt 63 iktar 'il fuq, il-forma rrappreżentata konkretament mis-sinjal inkwistjoni giet iddefinita mill-Qorti tal-Unjoni abbażi ta' karatteristiċi, vizibbli jew invizibbli, li kienu "partikolari" għas-sinjal inkwistjoni jew "kostituttivi" tiegħu, u mhux abbażi ta' elementi li s-sinjal ma kellux.
- 66 Minn dan isegwi li l-ġurisprudenza invokata mill-partijiet ma timminax l-evalwazzjoni magħmula fil-punt 58 iktar 'il fuq.
- 67 Fir-raba' lok, għandu jiġi kkonstatat li l-evalwazzjoni ta' dak li jirrappreżenta konkretament is-sinjal ikkontestat hija proċess li jippermetti, l-ewwel nett, li jiġi identifikati l-karatteristiċi essenzjali tiegħu u, it-tieni nett, li tiġi evalwata l-eventwali funzjonalità tal-imsemmija karatteristiċi essenzjali. Issa, is-sempliċi fatt li l-Bord tal-Appell jinkludi, fl-evalwazzjoni tiegħu, elementi li ma jikkostitwixxux il-forma rrappreżentata konkretament mis-sinjal ikkontestat jista' jivvizzja l-konkluzjoni li tipprovi li l-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 huma ssodisfatti. Għaldaqstant, l-interess ġenerali, li l-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 huwa bbażat fuq u li tfakkar fil-punt 36 iktar 'il fuq, ma jawtorizzax lill-Bord tal-Appell jidderoga, fil-kuntest tal-applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni speċifika, mill-forma rrappreżentata mis-sinjal ikkontestat u li jieħu inkunsiderazzjoni ta' elementi li ma jikkostitwixxux il-forma rrappreżentata konkretament mill-imsemmi sinjal.
- 68 Fil-ħames lok, l-EUIPO josserva li kanal ma huwiex prodott, għaliex dan ma jifformax element separabbli minn tajer. Minn dan jiddeduċi li s-sinjal ikkontestat ġie rreġistrat għal tajers li huma prodotti li jinkorporaw il-kanal fil-forma ta' "L" inkwistjoni u li fuqhom dan il-kanal jeżerċita funzjoni teknika.
- 69 F'dan ir-rigward, huwa minnu li l-kamp ta' applikazzjoni tar-raġuni assoluta għal rifjut prevista fl-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 ma hijiex limitata biss għas-sinjali kkostitwiti esklużivament mill-forma ta' "prodott" bħala tali. Fil-fatt, bħalma jargumenta essenzjalment l-EUIPO, l-interess ġenerali li din id-dispożizzjoni hija bbażata fuq jista' jeżiġi li tkun irrifjutata wkoll ir-reġistrazzjoni tas-sinjali kkostitwiti mill-forma ta' parti ta' prodott neċessarja għall-kisba ta' riżultat tekniku. Dan ikun il-każ jekk din il-forma tkun tirrappreżenta, fuq il-livell kwantitattiv u kwalitattiv, parti sinjifikanti mill-imsemmi prodott.
- 70 Madankollu, għandu jiġi kkonstatat li, f'dan il-każ, is-sinjal ikkontestat jirrappreżenta kanal iżolat ta' wiċċ it-tajer. Għaldaqstant, fil-kuntest tal-prodotti inkwistjoni, is-sinjal ikkontestat ma jirrappreżentax wiċċ it-tajer peress li dan ma jintegrax l-elementi l-oħrajn ta' wiċċ it-tajer li bihom l-imsemmi sinjal huwa kompost f'diversi forom kumplessi u differenti mill-forma ta' kull waħda mill-kanali u minn kull wieħed mill-elementi, meħuda waħedhom.

- 71 Konsegwentement, is-sinjal ikkontestat ma huwiex ikkostitwit esklużivament mill-forma tal-prodotti inkwistjoni, u lanqas minn forma li, fiha nfisha, tirrappreżenta, fuq il-livell kwantitattiv u kwalitattiv, parti sinjifikanti mill-imsemmija prodotti.
- 72 Barra minn hekk, il-provi prodotti mill-intervenjenti u eżaminati mill-Bord tal-Appell ma jistabbilixxux li kanal iżolat, ta' forma identika għal dik irrappreżentata mis-sinjal ikkontestat, tista' tipproduċi r-riżultat tekniku msemmi fid-deċiżjoni kkontestata. Fil-fatt, dawn il-provi juru li huma d-diversi elementi kkombinati flimkien kif ukoll l-interazzjoni ta' bejniethom li jagħmlu wiċċ it-tajer u li jidhru b'mod irripetut fuq it-totalità ta' din tal-aħħar, sal-punt li joħolqu forma differenti minn dawn l-elementi meħuda waħedhom, li eventwalment jistgħu jipproduċu r-riżultat tekniku msemmi fid-deċiżjoni kkontestata.
- 73 Minn dan isegwi li r-registrazzjoni tas-sinjal ikkontestat, li l-protezzjoni tiegħu hija limitata għall-forma ta' dak li jirrappreżenta, ma tistax tipprekludi lill-kompetituri tar-rikorrenti milli jiżviluppaw u jikkumerċjalizzaw tajers li jinkorporaw forma identika jew forma li tixbah lil dik li jirrappreżenta l-imsemmi sinjal meta din il-forma identika jew li tixxiebah tkun flimkien ma' elementi oħrajn ta' wiċċ it-tajer u tkun tagħmel, flimkien ma' dawn l-elementi l-oħrajn, forma differenti ta' kull wiehed minn dawn l-elementi, meħuda waħedhom. Fil-fatt, bħala tali, il-forma li jirrappreżenta s-sinjal ikkontestat ma tidhirx neċessarjament fuq wiċċ it-tajer b'mod li tippermetti li jiġi identifikat l-imsemmi sinjal.
- 74 Għaldaqstant, il-Bord tal-Appell kien żbaljat meta qies li s-sinjal ikkontestat kien jirrappreżenta wiċċ it-tajer u li l-imsemmi sinjal kien ikkostitwit mill-“forma ta' merkanzija”, fis-sens tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94. Din id-dispożizzjoni għalhekk ma setgħetx tiġi applikata għat-trade mark ikkontestata u d-dikjarazzjoni ta' invalidità ta' din it-trade mark, magħmula fid-deċiżjoni kkontestata, hija bbażata fuq bazi legali żbaljata.
- 75 Konsegwentement, l-ewwel parti tat-tielet motiv invokat mir-rikorrenti għandha tintlaqa' mingħajr il-htieġa li jittiehdu inkunsiderazzjoni l-provi msemmija fil-punt 12 iktar 'il fuq u mingħajr il-htieġa li tingħata deċiżjoni fuq it-tieni motiv espost fil-punt 11 iktar 'il fuq, kif ukoll fuq it-tieni parti tat-tielet motiv invokat mir-rikorrenti, ibbażata fuq il-fatt li l-karatteristiċi essenzjali tas-sinjal ikkontestat mhux kollha għandhom funzjonalità esklużiva.
- 76 Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti kollha, id-deċiżjoni kkontestata hija annullata sa fejn, fil-punt 2 tad-dispożittiv ta' dik id-deċiżjoni, il-Bord tal-Appell ikkonferma parzjalment id-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Kancellazzjoni msemmija fil-punt 6 iktar 'il fuq u ddikjara l-invalidità tar-registrazzjoni tat-trade mark ikkontestata għat-“tajers solidi għal roti ta' vetturi, gomom shaħ, tajers semipnewmاتي u tajers solidi għal roti ta' vetturi ta' kwalunkwe tip”, abbażi tal-Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94, moqri flimkien mal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tal-istess regolament. Barra minn hekk, u konsegwentement, id-deċiżjoni kkontestata hija wkoll annullata sa fejn, fil-punt 3 tad-dispożittiv ta' dik id-deċiżjoni, il-Bord tal-Appell ikkundanna lir-rikorrenti, bħala parti li tilfet quddiem l-EUIPO, sabiex tirrimborsa EUR 1 700 lill-intervenjenti.

Fuq l-ispejjeż

- 77 Skont l-Artikolu 134(1) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, il-parti li titlef il-kawża għandha tiġi kkundannata għall-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu.
- 78 Peress li l-EUIPO tilef, hemm lok li huwa jiġi kkundannat ibati l-ispejjeż tiegħu kif ukoll dawk tar-rikorrenti, skont it-talbiet ta' din tal-aħħar.
- 79 Peress li r-rikorrenti ma talbitx il-kundanna tal-intervenjenti għall-ispejjeż, huwa suffiċjenti li jiġi deċiż li din għandha tbat l-ispejjeż tagħha stess.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI ĠENERALI (Is-Seba' Awla Estiża)

taqta' u tiddeċiedi:

- 1) Il-punti 2 u 3 tad-dispożittiv tad-deċiżjoni tal-Hames Bord tal-Appell tal-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) tat-28 ta' April 2016 (Każ R 2583/2014-5) huma annullati.**
- 2) L-EUIPO għandu jbati, minbarra l-ispejjeż tiegħu stess, dawk esposti minn Pirelli Tyre SpA.**
- 3) The Yokohama Rubber Co. Ltd għandha tbat i-ispejjeż tagħha stess.**

Tomljenović

Kancheva

Bieliūnas

Marcoulli

Kornezov

Mogħtija f'qorti bil-miftuh fil-Lussemburgu, fl-24 ta' Ottubru 2018.

Firem