

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Ir-Raba' Awla)

13 ta' Settembru 2007*

Fil-Kawża C-234/06 P,

li għandha bħala suġġett appell skond l-Artikolu 56 ta' l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, imressaq fit-23 ta' Mejju 2006,

Il Ponte Finanziaria SpA, stabbilita fi Scandicci (l-Italja), irrappreżentata minn P. L. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina u M. Boletto, avvocati,

appellanti,

il-partijiet l-oħra fil-kawża li huma:

L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), irrappreżentat minn O. Montalto u M. Buffolo, bħala aġenti,

konvenut fl-ewwel istanza,

* Lingwa tal-kawża: it-Taljan.

F.M.G. Textiles Srl, li qabel kienet Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, stabbilita f'Numana (l-Italja), irrappreżentata minn D. Marchi, avvocato,

parti intervenjenti fl-ewwel istanza,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Ir-Raba' Awla),

komposta minn K. Lenaerts (Relatur), President ta' l-Awla, E. Juhász, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis u J. Malenovský, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: E. Sharpston,

Reġistratur: R. Grass,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li semgħet il-konkluzjonijiet ta' l-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tad-29 ta' Marzu 2007,

tagħti l-preżenti

Sentenza

- ¹ Permezz ta' l-appell tagħha, Il Ponte Finanziaria SpA (iktar 'il quddiem l-“appellanti”) titlob l-annullament tas-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej tat-23 ta' Frar 2006, Il Ponte Finanziaria vs L-UASI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, Ġabra p. II-445, iktar 'il

quddiem is-“sentenza appellata”), li permezz tagħha din il-Qorti चाहdet ir-rikors ta’ l-appellanti intiż għall-annullament tad-deċiżjoni tar-Raba’ Awla tal-Bord ta’ l-Appell ta’ l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) tas-17 ta’ Marzu 2003, dwar proċedura ta’ oppożizzjoni bejn l-appellanti u Marine Enterprise Projects—Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (iktar ‘il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”).

Il-kuntest ġuridiku

- 2 L-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, ta’ l-20 ta’ Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU 1994, L 11, p. 1), jipprovdi li, fuq oppożizzjoni minn proprjetarju ta’ trade mark preċedenti, l-applikazzjoni għar-registrazzjoni ta’ trade mark hija miċhuda “[jekk] minhabba identiċità jew xebh bejn iż-żewġ trade marks u l-identiċità jew xebh tal-prodotti jew servizzi koperti mit-trade marks teżisti probabbiltà ta’ konfużjoni minn naħa tal-pubbliku fit-territorju fejn it-trade mark preċedenti hija protetta” skond l-Artikolu 8(2)(a)(ii) tar-Regolament Nru 40/94, trade marks preċedenti jfissru t-trade marks irregistrati fi Stat Membru, meta d-data ta’ applikazzjoni għal registrazzjoni tiġi qabel dik ta’ applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark Komunitarja.
- 3 L-Artikolu 15(1) tar-Regolament Nru 40/94 jipprovdi li jekk, fi żmien hames snin wara r-registrazzjoni, il-proprjetarju ma jkunx għamel użu ġenwin mit-trade mark Komunitarja fil-Komunità Ewropea f’konnessjoni mal-prodotti jew mas-servizzi li għalihom tkun irregistrata, jew jekk dan l-użu jkun ġie sospiż għal perijodu kontinwu ta’ hames snin, it-trade mark Komunitarja taqa’ suġġetta għas-sanzjonijiet li jipprovdi dan ir-Regolament, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet xierqa għal dan in-nuqqas ta’ użu. Skond l-Artikolu 15(2)(a), l-użu ta’ trade mark Komunitarja f’forma li hija differenti imma biss fir-rigward ta’ ċerti elementi li ma jbidlux il-karattru distintiv tal-marka fil-forma kif hija giet irregistrata, huwa kkunsidrat bħala użu fis-sens ta’ l-ewwel paragrafu ta’ dan l-Artikolu.

- 4 L-Artikolu 43(2) tar-Regolament Nru 40/94 jirrigwarda r-registrazzjoni ta' trade mark Komunitarja u jipprovdi li, taht piena li tiġi miċhuda l-oppożizzjoni tiegħu, il-proprietarju ta' trade mark Komunitarja preċedenti għandu jgħib provi li, waqt il-perijodu ta' hames snin qabel id-data ta' pubblikazzjoni ta' l-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 irregistrata 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 rregistrata għal mhux inqas minn hames snin. Skond l-Artikolu 43(3), it-tieni paragrafu japplika għal trade marks nazzjonali preċedenti msemmija, u dan billi l-użu fil-Komunità jiġi sostitwit b'użu fl-Istat Membru fejn it-trade mark nazzjonali preċedenti hija protetta.

Il-fatti li wasslu għall-kawża

- 5 Fl-24 ta' Settembru 1998, Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, li saret F.M.G. Textiles Srl (iktar 'il quddiem il-“parti intervenjenti”) talbet lill-UASI sabiex tirregistra bħala trade mark Komunitarja t-trade mark figurattiva BAINBRIDGE (Nru 940007). Il-prodotti li għalihom saret din l-applikazzjoni jaqgħu taht il-klassi 18, intitolata “gilda u imitazzjoni tal-gilda, u prodotti magħmula minn dan il-materjal u mhux inklużi fi klassijiet oħra; ġlud ta' l-annimali; bagolli u basktijiet ta' l-ivvjaġġar; umbrelel, parasoli u bsaten; frosti, xedd ta' ziemel jew ta' bhima oħra u prodotti tas-sarràġ”, u taht il-klassi 25, intitolata “hwejjeg, żraben, xedd ir-ras” fis-sens tal-Ftehim ta' Nizza dwar il-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi għall-Finijiet tar-Registrazzjoni tat-trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat.
- 6 Fis-7 ta' Settembru 1999, l-appellanti opponiet l-imsemmija registrazzjoni ta' din it-trade mark, fuq il-bażi ta' l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94. Din l-

oppożizzjoni kienet ibbażata fuq l-eżistenza ta' ħdax-il trade marks preċedenti, irreġistrati fl-Italja fir-rigward tal-klassijiet 18 u/jew 25 u li kollha għandhom l-element verbali "Bridge". Dawn huma s-sinjali figurattivi "Bridge" (Nru 370836), "Bridge" (Nru 704338), "Old Bridge" (Nru 606709), "The Bridge Basket" (Nru 593651); is-sinjal verbali "THE BRIDGE" (Nru 642952); is-sinjali tridimensjonali "The Bridge" (Nru 704372) u "The Bridge" (Nru 633349); is-sinjal verbali "FOOTBRIDGE" (Nru 710102); is-sinjal figurattiv "The Bridge Wayfarer" (Nru 721569) u, fl-aħħar nett, is-sinjali verbali "OVER THE BRIDGE" (Nru 630763) u "THE BRIDGE" (Nru 642953).

- 7 B'deċiżjoni tal-15 ta' Novembru 2001, id-Diviżjoni ta' Oppożizzjoni ta' l-UASI ċaħdet l-imsemmija oppożizzjoni billi qieset li, minkejja l-interdipendenza bejn il-livell ta' xebh tal-prodotti kkonċernati u l-livell ta' xebh tas-sinjali in kwistjoni, kull probabbiltà ta' konfużjoni, fis-sens ta' l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, setgħet tiġi raġonevolment eskluża fid-dawl tan-nuqqas ta' xebh bejniethom fuq il-livell fonetiku u dak viżiv. Għaldaqstant, l-appellanti ressqet appell minn din id-deċiżjoni.
- 8 Permezz tad-deċiżjoni kkontestata, ir-Raba' Bord ta' l-Appell ta' l-UASI ċaħad dan l-appell. Qabel kollox, huwa eskluża mill-evalwazzjoni tiegħu hamsa mill-ħdax-il reġistrazzjonijiet ta' trade marks preċedenti (Nri 370836, 704338, 606709, 593651 u 642952) fuq il-bażi li l-użu tat-trade marks korrispondenti ma kienx gie stabbilit. Fir-rigward tas-sitt trade marks preċedenti l-oħra (Nri 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 u 642953), huwa rriġfuta li jiddeskrivi t-trade marks bħala "grupp", minhabba nuqqas ta' prova ta' użu ta' numru suffiċjenti minnhom. Imbagħad huwa kkonkluda li kien hemm inezistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn dawn is-sitt trade marks u t-trade mark Komunitarja li saret applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tagħha, fis-sens ta' l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, fid-dawl tan-nuqqas, bejn it-trade marks in kwistjoni, ta' livell minimu ta' xebh meħtieġ sabiex jiġġustifika l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' interdipendenza, li jgħid li livell baxx ta' xebh bejn it-trade marks jista' jkun kkompensat permezz ta' livell oġhla ta' xebh bejn il-prodotti ddisinjati, u viċe versa.

Il-proċedura quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza u s-sentenza appellata

- 9 Permezz ta' att ippreżentat fir-Registru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fit-30 ta' Mejju 2003, l-appellanti ressqet rikors intiż għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata.
- 10 L-UASI u l-parti intervenjenti talbu li dan ir-rikors jiġi miċċhud.
- 11 Permezz ta' l-ewwel motiv tagħha, ibbażat fuq il-ksur ta' l-Artikoli 15(2)(a) u 43(2) u (3) tar-Regolament Nru 40/94, kif ukoll tal-ksur tar-Regola 22 tar-Regolament (KE) tal-Kummissjoni Nru 2868/95 tat-13 ta' Diċembru 1995 li jimplementa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità (ĠU L 303, p. 1), l-appellanti ssostni li l-Bord ta' l-Appel żbalja meta eskluda mill-evalwazzjoni tiegħu bosta mit-trade marks preċedenti tagħha għar-raġuni li l-użu tagħhom ma kienx ġie stabbilit.
- 12 Fl-ewwel lok, il-Qorti tal-Prim'Istanza ddeċidiet, fil-punti 27 u 28 tas-sentenza appellata, li, fir-rigward tas-sitt trade marks preċedenti (Nri 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 u 642953) li fuqhom il-Bord ta' l-Appell bbaża l-evalwazzjoni tiegħu tal-probabbiltà ta' konfużjoni mat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, huwa biss fil-kuntest ta' l-argument li jgħid li jeżisti "grupp ta' trade marks" li hija kkonstatat li huma biss tnejn minn dawn it-trade marks li kienu s-sugġetti ta' użu u li għaldaqstant setgħu jiġu kkunsidrati f'din l-evalwazzjoni.
- 13 F'dan ir-rigward, il-Bord ta' l-Appell, kien fil-fatt afferma b'mod esplicitu li l-imsemmija trade marks preċedenti ma kinux ġew sugġetti għall-prova ta' użu, skond l-Artikolu 43 tar-Regolament Nru 40/94, peress li l-perijodu ta' hames snin li jibda jiddekorri mir-reġistrazzjoni tagħhom previst minn din id-dispożizzjoni kien għadu ma skadiex. Għaldaqstant, hija kkonkludiet li s-sitt trade marks preċedenti kellhom jittiehdu in kunsiderazzjoni sabiex issir evalwazzjoni ta' l-eżistenza ta' probabbiltà ta'

konfużjoni mat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni. Issa, il-konsumatur Taljan fir-realtà jiltaqa' biss fis-suq ma' tnejn minn dawn it-trade marks preċedenti, b'tali mod li l-protezzjoni estiża invokata mill-appellanti, marbuta ma' l-eżistenza ta' allegat "grupp ta' trade marks" mhijiex iġġustifikata fil-kawża preżenti. Minn dan, il-Qorti tal-Prim'Istanza kkonkludiet li l-ilment imqajjem quddiemha mill-appellanti, fir-rigward tat-trattament mill-Bord ta' l-Appell tas-sitt trade marks preċedenti in kwistjoni f'dan il-każ, huwa intiz fir-realtà sabiex jikkontesta l-evalwazzjonijiet ta' din ta' l-aħħar li hija wettqet fil-kuntest ta' l-analiżi fuq il-mertu ta' l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn is-sinjali kkontestati, kontestazzjoni li taqa' taht it-tieni motiv bbażat fuq il-ksur ta' l-Artikolu 8(1)(b) ta' l-imsemmi Regolament.

- 14 Fit-tieni lok, fir-rigward ta' l-eklużjoni tat-trade mark preċedenti THE BRIDGE (Nru 642952), il-Qorti tal-Prim'Istanza fil-punti 31 sa 37 tas-sentenza appellata, iddeċidiet li n-natura serja ta' l-użu ta' trade mark tehtieg li din tkun ogġettivament preżenti fis-suq b'mod effettiv, kostanti fiż-żmien u stabbli fil-konfigurazzjoni tas-sinjal. Il-Bord ta' l-Appell qies ġustament li l-użu serju tat-trade mark in kwistjoni ma kienx ġie ppruvat. F'dan il-kuntest, il-Qorti tal-Prim'Istanza ddikjarat bħala inammissibbli d-dokumenti ppreżentati quddiemha mill-appellanti għall-ewwel darba.
- 15 Fit-tielet lok, fir-rigward ta' l-erba' trade marks preċedenti l-oħra (Nri 370836, 704338, 606709 u 593651) li ma ttiehdux in kunsiderazzjoni fir-rigward tal-probabbiltà ta' konfużjoni mat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni għal registrazzjoni, il-Qorti tal-Prim'Istanza ddeċidiet, minn naħa, fil-punti 42 sa 45 tas-sentenza appellata, li l-Bord ta' l-Appell kellu raġun jirrifjuta r-registrazzjonijiet tagħhom, imsejha "difensivi". Il-kunsiderazzjoni ta' tali registrazzjonijiet mhijiex kompatibbli mas-sistema ta' protezzjoni ta' trade mark Komunitarja stabbilita mir-Regolament Nru 40/94, li teziġi l-prova ta' l-użu ta' trade mark bħala kundizzjoni essenzjali għar-rikonnoxximent ta' drittijiet esklużivi ta' proprjetarju. Min-naħa l-oħra, il-Qorti tal-Prim'Istanza kkunsidrat fil-punti 50 u 51 tas-sentenza appellata li, f'dak li jirrigwarda l-kwistjoni sabiex isir magħruf jekk it-trade mark Bridge (Nru 370836) setgħetx tiġi kkunsidrata bħala ġeneralment ekwivalenti għat-trade mark THE BRIDGE (Nru 642952) fis-sens ta' l-Artikolu 15(2)(a), tar-Regolament Nru 40/94, il-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni ma jinstabux fil-kawża preżenti. Fil-fatt, fil-fehma tagħha, l-imsemmija dispożizzjoni ma tippermettix lill-proprjetarju ta' trade mark irregistrata li jipprova l-użu tagħha billi jinvoka l-użu ta' trade mark simili li hija s-suġġett ta' registrazzjoni distinta.

- 16 F'dak li jirrigwarda t-tieni motiv, ibbażat fuq il-ksur ta' l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, il-Qorti tal-Prim'Istanza kkonstatat, fl-ewwel lok, fil-punti 75 sa 117 tas-sentenza appellata, li l-prodotti koperti mill-applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja u dawk koperti mis-sitt trade marks nazzjonali preċedenti miżmuma mill-Bord ta' l-Appell sabiex jevalwa l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni huma identiċi, iżda li s-sinjali kkontestati jipprezentaw biss xebh minn aspekk fonetiku u mhux minn dak viżiv jew kunċettwali. Għaldaqstant, hija kkunsidrat li l-Bord ta' l-Appell ma wettaqx żball ta' evalwazzjoni billi kkonkluda li ma teżistix probabbiltà ta' konfużjoni f'moħħ il-konsumatur bejn it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni u kull waħda mis-sitt trade marks preċedenti, ikkunsidrati individwalment. Fit-tieni lok, fir-rigward ta' l-argument li jgħid li t-trade marks preċedenti jikkonstitwixxu "grupp ta' trade marks" jew "trade marks f'serje", il-Qorti tal-Prim'Istanza ddeċidiet, fil-punt 128 tas-sentenza appellata, li fin-nuqqas ta' prova ta' użu tat-trade marks li jagħmlu parti mis-"serje" jew, almenu, ta' numru ta' trade marks li jistgħu jikkonstitwixxu "grupp", il-Bord ta' l-Appell għustament eskluđa l-argumenti li permezz tagħhom l-appellanti talbet il-benefiċċju tal-protezzjoni dovuta għat-"trade marks f'serje".
- 17 Għaldaqstant, il-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet ir-rikors għal annullament imressaq mill-appellanti.

It-talbiet tal-partijiet.

- 18 L-appellanti titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja:
- tannulla s-sentenza appellata;
 - tannulla d-deċiżjoni in kwistjoni; u
 - tikkundanna lill-UASI kif ukoll lill-intervenjenti għall-ispejjeż sostnuti kemm quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza kif ukoll quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

19 L-UASI jitlob lill-Qorti tal-Ġustizzja:

- tiċċad l-appell; u
- tikkundanna lill-appellanti għall-ispejjeż.

20 Il-parti intervenjenti titlob li l-Qorti tal-Prim'Istanza:

- tiddikjara l-appell bħala inammissibbli skond l-Artikolu 119 tar-Regoli tal-Proċedura;
- b'mod prinċipali, tiċċad l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata, kif ukoll
- f'kull każ, tordna lill-appellanti thallasha lura l-ispejjeż sostnuti fil-kuntest tal-proċedura quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza kif ukoll daww quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

Fuq l-appell

21 Preliminarjament, il-parti intervenjenti tosserva li, fil-paragrafu introduttiv ta' l-appell, l-avukati ta' l-appellanti jafferma li qegħdin jaġixxu taħt mandat speċjali awtentiku "mehmuż bħala dokument amministrattiv għar-rikors ippreżentat quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza". Issa, inkwantu d-dokument ma jinsabx fil-proċess, l-appell għandu jiġi kkunsidrat bħala inammissibbli.

22 F'dan ir-rigward, huwa biżżejjed jiġi osservat li d-dokument in kwistjoni jinsab fil-proċess li ġie ppreżentat quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza. Għaldaqstant, l-appell mhuwiex invizzjat b'inammissibbiltà.

23 Permezz ta' l-ewwel u l-ħames motivi tagħha, li għandhom jiġu ttrattati fl-ewwel lok, l-appellanti ssostni li l-Qorti tal-Prim'Istanza kisret l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 fl-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni u s-sitt trade marks preċedenti ta' l-appellanti meħuda in kunsiderazzjoni għal dan il-ghan (Nri 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 u 642953). It-tieni aggravju huwa bbażat fuq evalwazzjoni żbaljata ta' l-Artikolu 43(2) u (3), ta' l-imsemmi Regolament li wassal għall-esklużjoni tat-trade mark preċedenti THE BRIDGE (Nru 642952). It-tielet aggravju huwa bbażat fuq ksur ta' l-Artikolu 15(2)(a) ta' l-imsemmi Regolament li wassal għall-esklużjoni tat-trade mark preċedenti Bridge (Nru 370836). Ir-raba' aggravju huwa, minn naħa tiegħu bbażat fuq applikazzjoni żbaljata ta' l-Artikolu 43 (2) u (3) ta' l-imsemmi Regolament peress li wassal għall-esklużjoni tat-trade mark preċedenti Bridge (Nru 370836) u tat-trade marks preċedenti Nri 704338, 606709 u 593651 bħala trade marks difensivi.

Fuq l-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur ta' l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 fl-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni mat-trade marks preċedenti, meħuda individwalment

L-argumenti tal-partijiet

24 Permezz ta' l-ewwel aggravju tagħha, li huwa maqsum fi tliet partijiet, l-appellanti ssostni li l-Qorti tal-Prim'Istanza wettqet evalwazzjoni żbaljata ta' l-Artikolu 8(1)(b), tar-Regolament Nru 40/94, peress li t-trade marks ikkontestati jippreżentaw il-livell minimu ta' xebh meħtieġ sabiex tiġi stabbilita probabbiltà ta' konfużjoni.

- 25 Fl-ewwel lok, il-Qorti tal-Prim'Istanza rrikonoxxiet, fil-punt 105 tas-sentenza appellata, l-eżistenza ta' xebh fonetiku bejn it-trade marks kollha in kwistjoni u l-eżistenza ta' xebh fonetiku "sinjifikattiv" bejn it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u t-trade marks verbali THE BRIDGE (Nru 642953) u FOOTBRIDGE (Nru 710102) kif ukoll mat-trade marks preċedenti tridimensjonali li jinkludu l-element verbali "THE BRIDGE" (Nri 704372 u 633349). Issa, skond l-appellanti, hija ġurisprudenza kostanti li x-xebh fonetiku jipprevali fuq in-nuqqas eventwali ta' xebh viziv mill-aspett grafiku.
- 26 Fit-tieni lok, l-appellanti tikkunsidra li l-Qorti tal-Prim'Istanza kkonstatat ingustament in-nuqqas ta' probabbiltà ta' konfużjoni minhabba nuqqas ta' xebh bejn it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u t-trade marks preċedenti minn aspett viziv u kuncettwali. Hija ssostni li l-evalwazzjoni mwettqa mill-Qorti tal-Prim'Istanza, fil-punti 107 sa 113 tas-sentenza appellata, li wasslitha għall-konkluzjoni ta' nuqqas ta' xebh kuncettwali, giet ibbażata fuq stima tal-livell ta' għarfien tal-lingwa Ingliża ta' konsumatur Taljan medju ta' referenza, filwaqt li hija tqis, billi tibbaża ruhha fuq l-aħħar stħarriġ ta' l-Ewrobarometru (il-korp tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli għall-analiżi ta' l-opinjoni tal-pubbliku), li biss 15 sa 20 % tal-pubbliku Taljan jafu t-tifsira tal-kelma Ingliż "Bridge". Inkwantu l-element "Bridge" huwa komuni għat-trade marks kollha, xorta jeżisti ċertu xebh viziv bejniethom.
- 27 Fit-tielet lok, fid-dawl ta' l-identità assoluta tal-prodotti koperti mit-trade marks in kwistjoni u tan-natura distintiva għolja tat-trade marks preċedenti, il-Qorti tal-Prim'Istanza kellha tagħmel paragun bejn it-trade marks in kwistjoni fuq il-bażi ta' evalwazzjoni ġenerali li tiehu l-ispirazzjoni tagħha mill-prinċipju ta' interdependenza ta' l-elementi, li fil-kuntest tagħha x-xebh fonetiku sinjifikattiv kif ukoll ix-xebh kuncettwali u viziv tat-trade marks in kwistjoni ma setax iwassal, minghajr ma jitwettaq żball ta' ligi, għall-eskluzjoni ta' probabbiltà ta' konfużjoni.
- 28 Skond l-UASI, l-eżistenza ta' ċertu xebh biss fuq il-livell fonetiku hija negligibbli jekk hija ma tinfluwenzax lill-konsumatur u hija biss wieħed mill-element ta' l-istħarriġ ġenerali tagħha.

- 29 Il-parti intervenjenti ssostni li, fir-rigward ta' l-aspett fonetiku, l-appellanti tagħmel interpretazzjoni mill-ġdid tas-sentenza appellata li hija arbitrarja. Fir-rigward ta' l-aspett kuncettwali, il-parti intervenjenti ssostni li ma jistax jiġi dedott mill-istħarriġ imsemmi mill-appellanti li l-konsumatur medju Taljan ma jafx is-sens, fil-lingwa tiegħu tal-kelma Ingliża “Bridge” u li, billi għażlet it-trade mark THE BRIDGE, li t-tifsira tagħha tikkorrispondi għall-parti distintiva ta' isimha “Il Ponte”, l-appellanti nfisha riedet hija stess tohloq rabta bejn dan l-isem u l-prodotti mibjugħa, peress li l-konsumatur Taljan jista' jara din ir-rabta. Fir-rigward tal-prinċipju ta' interdipendenza tal-fatturi, il-parti intervenjenti ssostni, bħall-UASI, li l-Qorti tal-Prim'Istanza kienet ikkonkludiet għustament li teżisti differenza bejn it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni u t-trade marks ta' l-appellanti u li għaldaqstant dan il-prinċipju ma japplikax.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

— Fuq l-ewwel parti ta' l-ewwel motiv

- 30 Għandu jiġi osservat li, fil-punti 102 sa 106 tas-sentenza appellata, il-Qorti tal-Prim'Istanza kkonstatat xebh fonetiku dgħajjef jekk it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni titqabbel mat-trade mark preċedenti li tinkludi l-element verbali “THE BRIDGE Wayfarer” (Nru 721569) u t-trade mark verbali preċedenti OVER THE BRIDGE (Nru 630763). Imbagħad hija qieset li x-xebh fonetiku kien iktar evidenti bejn it-trade marks verbali preċedenti THE BRIDGE u FOOTBRIDGE (Nri 642953 u 710102) u t-trade marks preċedenti tridimensjonali li fihom l-element verbali “THE BRIDGE” (Nri 704372 u 633349). Madankollu, il-Qorti tal-Prim'Istanza stmat ukoll li dan ix-xebh jonqos kemm bil-preżenza ta' l-artiklu “the” u tal-prefiss “foot” fit-trade marks preċedenti, kif ukoll bil-prefiss “bain” fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni. Konsegwentement, hija rrikonossiet biss l-eżistenza ta' ċertu xebh fonetiku bejn it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u dawn l-erba' trade marks preċedenti.

- 31 B'hekk, bil-kontra ta' dak li ssostni l-appellanti, il-Qorti tal-Prim'Istanza ma kkunsidratx li jeżisti xebh fonetiku bejn it-trade marks ikkontestati. Fir-rigward tax-xebh fonetiku bejn it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u l-erba' trade marks precedenti msemija iktar 'il fuq, minkejja li l-Qorti tal-Prim'Istanza ddeskrivitu bħala "sinjifikattiv" fil-punt 115 tas-sentenza appellata, din il-konstatazzjoni ma twassal għal ebda żball ta' liġi.
- 32 Fil-fatt, anke jekk ma jistax jiġi eskluż li xebh fonetiku biss jista' jgħodq probabbiltà ta' konfużjoni, għandu jiġi mfakkar li l-eżistenza ta' tali probabbiltà għandha tiġi kkonstatata fil-kuntest ta' evalwazzjoni ġenerali f'dak li jirrigwarda x-xebh kunċettwali, viżiv u fonetiku bejn is-sinjali in kwistjoni (ara s-sentenza tat-23 ta' Marzu 2006, *Mülhens vs L-UASI*, C-206/04 P, Ġabra p. I-2717, punt 21; ara wkoll, f'dan is-sens, is-sentenza tat-12 ta' Ġunju 2007, *L-UASI VS Shaker*, C-334/05 P, Ġabra p. I-4529, punti 34 u 35).
- 33 Din l-evalwazzjoni ġenerali tal-probabbiltà ta' konfużjoni għandha tiġi bbażata fuq l-impressjoni globali prodotta minn dawn it-trade marks, billi jittiehdu in kunsiderazzjoni, b'mod partikolari, l-elementi distintivi u dominanti tagħhom [ara s-sentenza *Mülhens vs L-UASI*, iċċitata iktar 'il fuq, punt 19, u, b'mod partikolari, fir-rigward ta' l-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU L 40, 1989, p. 1), is-sentenzi tal-11 ta' Novembru 1997, *SABEL*, C-251/95, Ġabra p. I-6191, punt 23, u tat-22 ta' Ġunju 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Ġabra p. I 3819, punt 25].
- 34 Din l-evalwazzjoni ġenerali timplika li d-differenzi kunċettwali u viżivi bejn żewġ sinjali jistgħu jinnewtralizzaw ix-xebh fonetiku bejniethom, sakemm almenu wieħed minn dawn is-sinjali jkollu, fi hdan il-pubbliku rilevanti, tifsira ċara u speċifika, b'tali mod li dan il-pubbliku jkun jista' jagħrafha direttament (ara s-sentenzi tat-12 ta' Jannar 2006, *Ruiz-Picasso et vs L-UASI*, C-361/04 P, Ġabra p. I-643, punt 20; *Mülhens vs L-UASI*, iċċitata iktar 'il fuq, punt 35, u tal-15 ta' Marzu 2007, *T.I.M.E. ART vs L-UASI*, C-171/06 P, li għadha ma gietx ippubblikata fil-Ġabra — Ġabra 2007, p. I-41*, punt 49).

- 35 F'dan ir-rigward, kif osserva l-Avukat Ġenerali fil-punt 56 tal-konklużjonijiet tiegħu, l-evalwazzjoni ta' xebh fonetiku eventwali hija biss wiehed mill-fatturi rilevanti fil-kuntest ta' l-evalwazzjoni ġenerali. Għaldaqstant, ma jistax jiġi dedott li neċessarjament hemm probabbiltà ta' konfużjoni meta xebh fonetiku biss bejn iż-żewġ sinjali jiġi stabbilit (is-sentenza Mülhens vs L-UASI, iċċitata iktar 'il fuq, punti 21 u 22).
- 36 F'dan il-każ, il-Qorti tal-Prim'Istanza kkunsidrat, fil-punti 116 u 117 tas-sentenza appellata, li x-xebh fonetiku ma ppermettix minnu nnifsu li jingħad li hemm probabbiltà ta' konfużjoni, peress li l-livell ta' xebh fonetiku huwa ta' importanza mnaqqa minhabba li l-prodotti ġew ikkummerċjalizzati b'tali mod li, il-pubbliku rilevanti, waqt ix-xiri, jipperċepixxi viżwalment it-trade mark li tindika daww il-prodotti.
- 37 B'dan il-mod, il-Qorti tal-Prim'Istanza eżaminat l-impressjoni ġenerali mahluqa mis-sinjali in kwistjoni, f'dak li jirrigwarda x-xebh kunċettwali, viżiv u fonetiku eventwali tagħhom, fil-kuntest ta' evalwazzjoni ġenerali tal-probabbiltà ta' konfużjoni. Huwa f'dan il-kuntest li hija setgħet, mingħajr ma twettaq l-ebda żball ta' liġi tikkonkludi li ma kinitx teżisti tali probabbiltà fin-nuqqas ta' xebh kunċettwali u viżiv.
- 38 Barra minn hekk, l-appellanti ma tistax tikseb mill-Qorti tal-Ġustizzja s-sostituzzjoni ta' l-evalwazzjoni tagħha minflok dik tal-Qorti tal-Prim'Istanza. Skond ġurisprudenza stabbilita, jirrizulta mill-Artikolu 225 KE u l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 58 ta' l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, li l-appell huwa limitat għall-punti ta' dritt. Il-Qorti tal-Prim'Istanza hija, għaldaqstant, biss kompetenti li tikkonstata u tevalwa l-fatti rilevanti kif ukoll li tevalwa l-elementi ta' prova. L-evalwazzjoni ta' dawn il-fatti u elementi ta' prova ma tikkonstitwixxix għaldaqstant, hliel fil-każ ta' l-iżnaturament tagħhom, li mhuwiex allegat f'dan il-każ, kwistjoni ta' dritt suġġetta, bħala tali, għall-istħarriġ tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kuntest ta' appell (ara b'mod partikolari, is-sentenzi tat-18 ta' Lulju 2006, Rossi vs L-UASI, C-214/05 P, Ġabra p. I-7057, punt 26, u tas-26 ta' April 2007, Alcon vs L-UASI, C-412/05 P, Ġabra p. I-3569, punt 71).

39 Il-konstatazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza fil-punti 115 sa 117 tas-sentenza appellata jikkostitwixxu evalwazzjonijiet ta' natura fattwali. Il-Qorti tal-Prim'Istanza wettqet evalwazzjoni ġenerali tal-probabbiltà ta' konfużjoni, ibbażata fuq l-impressjoni ġenerali prodotta mit-trade marks in kwistjoni, billi hadet in kunsiderazzjoni, b'mod partikolari, l-elementi distintivi u dominanti tagħhom.

40 Għaldaqstant, l-argument invokat mill-appellanti għandu jiġi kkunsidrat bħala inammissibbli safejn huwa intiz sabiex jikseb mill-Qorti tal-Ġustizzja s-sostituzzjoni ta' l-evalwazzjoni tal-fatti tagħha minflok dik tal-Qorti tal-Prim'Istanza.

41 Konsegwentement, l-ewwel parti ta' l-aggravju għandu jiġi miċhud bħala parzjalment mhux fondat u parzjalment inammissibbli.

— Fuq it-tieni parti ta' l-ewwel motiv

42 Għandu l-ewwel nett jiġi miċhud bħala inammissibbli l-argument li bih l-appellanti, filwaqt li tirreferi għal sħarriġ riċenti, fil-fatt tipprova tikkontesta l-evalwazzjonijiet purament fattwali magħmula mill-Qorti tal-Prim'Istanza, fil-punti 107 sa 114 tas-sentenza appellata, fir-rigward tax-xebh kunċettwali bejn is-sinjali kkontestati.

43 Fil-fatt, kif ġie mfakkar fil-punt 38 ta' din is-sentenza, il-Qorti tal-Ġustizzja, fil-kuntest ta' appell, mhijiex kompetenti li tikkontesta tali evalwazzjonijiet, hlief fil-każijiet fejn dawn jirriżultaw minn znaturament tad-dokumenti tal-proċess, fatt li mhuwiex allegat f'dan il-każ.

- 44 Imbagħad, fir-rigward tal-kritika indirizzata mill-appellanti lill-Qorti tal-Prim'Istanza dwar l-evalwazzjoni tagħha tax-xebh viżiv, li hija wettqet fil-punti 92 sa 101 tas-sentenza appellata, għandu jiġi mfakkar li, skond ġurisprudenza kostanti, jirriżulta mill-Artikoli 225 KE u 58, l-ewwel subparagrafu, ta' l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll mill-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 112(1)(c) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja li appell għandu jindika b'mod preċiż l-elementi kkontestati tas-sentenza li tagħha jintalab l-annullament, kif ukoll l-argumenti ġuridiċi li jsostnu b'mod speċifiku din it-talba (is-sentenzi ta' l-4 ta' Lulju 2000, *Bergaderm u Goupil vs Il-Kummissjoni*, C-352/98 P, *Ġabra p. I-5291*, punt 34, u tat-30 ta' Ġunju 2005, *Eurocermex vs L-UASI*, C-286/04 P, *Ġabra p. I-5797*, punt 42).
- 45 Issa, l-argument invokat mill-appellanti ma jissodisfax dawn il-htigijiet. Fil-fatt, dan ma jinkludi l-ebda argument ġuridiku intiż sabiex juri b'liema mod il-Qorti tal-Prim'Istanza wettqet żball ta' liġi. L-appellanti tillimita ruhha li tipproduċi l-mezz li hija pprezentat quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza mingħajr ma tat iktar dettalji dwaru u mingħajr ma indikat l-elementi tas-sentenza appellata li hija biħsiebha tikkontesta.
- 46 B'hekk dan l-argument jikkostitwixxi sempliċi talba ta' eżami mill-ġdid tar-rikors ipprezentat fl-ewwel istanza, bi ksur tal-htigijiet imposti kemm mill-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja u mir-Regoli tal-Proċedura tagħha.
- 47 Konsegwentement, it-tieni parti ta' l-ewwel aggravju għandha tiġi miċhuda bhala inammissibbli.

— Fuq it-tielet parti ta' l-ewwel aggravju

- 48 Minkejja li huwa minnu li skond il-prinċipju ta' interdipendenza bejn il-fatturi kkunsidrati, u, b'mod partikolari, ix-xebh bejn it-trade marks u dak bejn il-prodotti

jew servizzi koperti, livell baxx ta' xebh bejn il-prodotti jew is-servizzi koperti jista' jkun ikkompensat minn livell għoli ta' xebh u viċi-versa (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tad-29 ta' Settembru 1998, Canon, C-39/97, Ġabra p. I-5507, punt 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, iċċitata iktar 'il fuq, punt 19, kif ukoll T.I.M.E. ART vs L-UASI, iċċitata iktar 'il fuq, punt 35), il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li, għall-finijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, probabbiltà ta' konfużjoni tippresupponi kemm identità jew xebh bejn it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u t-trade mark preċedenti kif ukoll identità jew xebh bejn il-prodotti jew servizzi intiżi fl-applikazzjoni għal registrazzjoni u dawk li għalihom it-trade mark preċedenti kienet għet irregistrata. Il-kundizzjonijiet huma kumulattivi (ara s-sentenza tat-12 ta' Ottubru 2004, Vedral vs L-UASI, C-106/03 P, Ġabra p. I-9573, punt 51).

49 F'dan ir-rigward, il-Qorti tal-Prim'Istanza ddeċidiet, fil-punt 116 tas-sentenza appellata, li, anke jekk is-sinjali kkontestati jipprezentaw xi xebh fonetiku, l-importanza ta' dan l-element finalment għet imnaqqsqa, għaliex il-pubbliku rilevanti jipperċepixxi t-trade mark li tindika l-prodotti in kwistjoni b'mod viżiv. Barra minn hekk, il-Qorti tal-Prim'Istanza, permezz ta' evalwazzjoni li, għar-raġunijiet esposti taht it-tieni parti ta' l-aggravju preżenti, ma tistax tiġi kkontestata, ikkonkludiet ukoll li ma kienx jeżisti xebh kunċettwali u viżiv.

50 Barra minn hekk, fl-evalwazzjoni tagħha tal-probabbiltà ta' konfużjoni, il-Qorti tal-Prim'Istanza setgħet tikkonkludi, mingħajr ma twettaq żball ta' liġi, li t-trade marks in kwistjoni, mehuda waħedhom, ma jipprezentawx il-livell minimu ta' xebh mehtiegħ sabiex tkun tista' tiġi stabbilita probabbiltà ta' konfużjoni fuq il-bażi tan-natura distintiva għolja biss tat-trade marks preċedenti jew ukoll mill-identita biss tal-prodotti koperti minn dawn ta' l-aħħar u mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni.

51 Fin-nuqqas ta' l-imsemmi livell minimu ta' xebh, il-Qorti tal-Prim'Istanza ma tistax tiġi akkuzata li ma applikatx il-prinċipju ta' interdipendenza fil-kuntest ta' l-evalwazzjoni ġenerali tagħha tal-probabbiltà ta' konfużjoni.

52 F'dawn iċ-ċirkustanzi għandha tiġi miċhuda t-tielet parti ta' l-ewwel aggravju bħala mhux fondata.

53 Konsegwentement, l-ewwel aggravju għandu jiġi miċhud fl-intier tiegħu.

Fuq il-ħames motiv, ibbażat fuq il-ksur ta' l-Artikolu 8(1)(b), tar-Regolament Nru 40/94, fl-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni fir-rigward tat-trade marks preċedenti inkwantu trade marks li huma parti minn "grupp" jew "serje" ta' trade marks

L-argumenti tal-partijiet

54 L-appellanti ssostni li l-Qorti tal-Prim'Istanza wettqet applikazzjoni żbaljata ta' l-Artikolu 8(1)(b), tar-Regolament Nru 40/94 fl-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni fir-rigward ta' "grupp" jew "serje" ta' trade marks kkostitwiti mit-trade marks preċedenti. Skond l-appellanti, matul il-ħames snin qabel l-applikazzjoni għar-registrazzjoni ta' trade mark Komunitarja, il-probabbiltà ta' konfużjoni għandha tiġi evalwata b'paragun tat-trade marks hekk kif ġew irreġistrati, mingħajr ma jiġi mitlub ir-rispett ta' kriterju bħal dak ta' użu effettiv. Minn naha, l-appellanti tosserva li dan huwa l-każ meta oppożizzjoni tal-proprietarju ta' trade mark preċedenti hija bbażata fuq l-eżistenza ta' din is-sempliċi trade mark preċedenti li mhijiex sugġetta għall-obbligu ta' użu. Min-naha l-oħra, il-ħtieġa ta' l-użu tat-trade marks preċedenti ċċaħhad mill-benefiċċju tal-protezzjoni tat-"trade marks f'serje" il-proprietarju li wasal biex jintroduċi fis-suq prodotti koperti mit-"trade marks f'serje" tiegħu, irreġistrati iżda li għadhom mhumieħ użati, jekk terz li kien legalment irreġistra trade mark simili jiddeċiedi li jibda użu effettiv tagħha fl-istess mument.

55 L-UASI jsostni, fl-ewwel lok, li l-kunċett ta' "trade marks f'serje" mhuwiex meħud in kunsiderazzjoni mir-Regolament Nru 40/94 u huwa biss kunċett legali, fil-liġi Taljana dwar it-trade marks, li tagħti effett legali lil sitwazzjoni ta' fatt fejn huwa

possibbli li jkun hemm assoċjazzjoni bejn it-trade marks f'serje u t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni. Għaldaqstant, din l-assoċjazzjoni tista' toħloq konfużjoni fost il-pubbliku kkonċernat, li tirriżulta mill-preżenza fl-istess waqt ta' diversi trade marks li għandhom l-istess element distintiv u li jkopru prodotti identiċi jew simili. Konsegwentement, il-preżenza fis-suq ta' l-imsemmija trade marks hija meħtieġa.

- 56 Fit-tieni lok, it-teħid in kunsiderazzjoni tan-natura ta' trade marks f'serje tat-trade marks preċedenti timplika estenzjoni tal-kamp ta' protezzjoni ta' l-imsemmija trade marks ikkunsidrati individwalment. Għaldaqstant, kull evalwazzjoni astratta tal-probabbiltà ta' konfużjoni, ibbażata esklużivament fuq l-eżistenza ta' diversi reġistrazzjonijiet li għandhom bħala suġġett trade marks li jirriproduċu l-istess element distintiv, għandha, fin-nuqqas ta' użu effettiv ta' l-imsemmija trade marks, tiġi eskluża.
- 57 Fit-tielet lok, l-UASI jqis li s-suġġett ta' "trade marks f'serje" hija kwistjoni ta' fatt marbut mal-perċezzjoni li għandhom il-konsumaturi tas-sinjali kkontestati. Issa, l-UASI josserva li l-allegati "trade marks f'serje" ma ġewx użati u li ma jipprezentawx, bejniethom, il-karatteristiċi li jistgħu jwasslu sabiex jiġu kkunsidrati bħala grupp.
- 58 Il-parti intervenjenti tindika li, minkejja li l-appellanti ma kinitx marbuta li tressaq provi dwar l-użu tat-trade marks preċedenti li għandhom l-element verbali "Bridge" in komuni sabiex jevitaw id-dekadenza tar-reġistrazzjonijiet rispettivi, madankollu hija kellha tagħmel dan sabiex tikkorrobora t-teżi tagħha li jeżisti "grupp" allegat ta' trade marks li jinkludu dan l-element verbali.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

- 59 Skond l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni li tirriżulta mix-xebh, minn naha, bejn it- trade mark li għaliha saret l-

applikazzjoni għar-registrazzjoni u trade mark preċedenti u, min-naħa l-oħra, bejn il-prodotti jew is-servizzi li jaqgħu taħt dawn it-trade marks, għandha tiġi evalwata b'referenza għall-pubbliku tat-territorju li fih it-trade mark preċedenti hija protetta.

- 60 F'din il-kawża, il-Qorti tal-Prim'Istanza kkonstatat, fil-punt 78 tas-sentenza appellata li fid-dawl tan-natura tal-prodotti kkonċernati, li d-deskrizzjoni tagħhom hija riprodotta fil-punt 5 ta' din is-sentenza, il-pubbliku kkonċernat li dwaru l-analiżi tal-probabbiltà ta' konfużjoni għandha tiġi effettwata huwa magħmul, għall-prodotti kollha in kwistjoni, mill-konsumaturi medji ta' l-Istat Membru li fihom it-trade marks preċedenti huma protetti, jiġifieri l-Italja.
- 61 Qabel kollox, għandu jiġi kkonstatat li, skond l-Artikoli 4 sa 6 tar-Regolament Nru 40/94, trade mark ma tistax tiġi rreġistrata biss b'mod individwali u l-protezzjoni, ta' almenu ħames snin, li tirriżulta minn din ir-registrazzjoni tingħatalha biss b'mod individwali, anki fil-każ ta' registrazzjoni simultanja ta' diversi trade marks li għandha element jew diversi elementi komuni u distintivi.
- 62 Jekk huwa minnu li fil-każ ta' oppożizzjoni għal applikazzjoni għal registrazzjoni ta' trade mark Komunitarja, ibbażata fuq l-eżistenza ta' trade mark preċedenti waħda li għadha ma gietx sugġetta għall-obbligu ta' użu, l-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni titwettag fuq il-bażi ta' paragun bejn iż-żewġ trade marks hekk kif ġew irreġistrati, hija differenti fil-każ fejn l-oppożizzjoni hija bbażata fuq l-eżistenza ta' diversi trade marks li għandhom karatteristiċi komuni li jippermettu li jiġu kkunsidrati li jagħmlu parti mill-istess "grupp" jew "serje" ta' trade marks.
- 63 Fil-fatt, tikkostitwixxi probabbiltà ta' konfużjoni, skond l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 il-probabbiltà, għall-pubbliku, li jaħseb li l-prodotti jew is-servizzi in kwistjoni ġejjin mill-istess impriża jew, jekk ikun il-każ, minn impriża marbuta ekonomikament (ara s-sentenza Alcon vs L-UASI, iċċitata iktar 'il fuq, punt

55, u, ara wkoll f'dan is-sens, is-sentenza Canon, iċċitata iktar 'il fuq, punt 29). Fil-preżenża ta' "grupp" jew "serje" ta' trade marks, il-probabbiltà ta' konfużjoni tirrizulta b'mod iktar preċiż mill-fatt li l-konsumatur jista' jiżbalja ruħu dwar il-provenjenza jew l-origini tal-prodotti jew tas-servizzi koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u jqis, b'mod żbaljat, li dawn jagħmlu parti minn dan il-grupp jew serje ta' trade marks.

64 Kif osservat l-Avukat Ġenerali fil-punt 101 tal-konklużjonijiet tagħha, l-ebda konsumatur ma jista' jiġi mistenni, fin-nuqqas ta' użu ta' numru suffiċjenti ta' trade marks li jistgħu jikkostitwixxu grupp jew serje, li jagħraf element komuni fl-imsemmi grupp jew serje ta' trade marks u/jew li jassoċja ma' dik is-serje trade mark oħra li tinkludi l-istess element. Għaldaqstant, sabiex tkun teżisti probabbiltà li l-pubbliku jiżbalja ruħu dwar jekk it-trade mark li għaliha saret applikazzjoni għal registrazzjoni tagħmilx parti minn "grupp" jew "serje", it-trade marks preċedenti li jagħmlu parti minn dan il-"grupp" jew "serje" għandhom ikunu preżenti fis-suq.

65 B'hekk, bil-kontra ta' dak li ssostni l-appellanti, il-Qorti tal-Prim'Istanza titlob mhux il-prova ta' l-użu bħala tali tat-trade marks preċedenti, iżda biss l-użu ta' numru suffiċjenti fosthom li jistgħu jikkostitwixxu familja jew serje ta' trade marks u għaldaqstant il-prova ta' l-eżistenza tagħhom, għall-finijiet ta' l-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni.

66 Għaldaqstant, peress li kkonstatat in-nuqqas ta' tali użu, il-Qorti tal-Prim'Istanza setgħet, għustament, tikkonkludi li l-Bord ta' l-Appell kellu raġun jiċċad l-argumenti li permezz tagħhom, l-appellanti invokat il-benefiċċju tal-protezzjoni li jista' jkollhom "trade marks f'serje".

67 Konsegwentement, il-ħames aggravju għandu jiġi miċhud bħala mhux fondat.

Fuq it-tieni motiv, ibbażat fuq ksur ta' l-Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament Nru 40/94, safejn il-Qorti tal-Prim'Istanza skartat mill-evalwazzjoni tagħha t-trade mark precedenti THE BRIDGE (Nru 642952)

L-argumenti tal-partijiet

- 68 Skond l-appellanti, il-Qorti tal-Prim'Istanza wettqet applikazzjoni żbaljata ta' l-Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament Nru 40/94. Fil-fatt hija ma evalwatx ir-rilevanza tad-dokumenti prodotti minnha fir-rigward ta' l-użu, waqt is-sena 1995, għall-prodotti fil-klassi 25 tad-trade mark THE BRIDGE (Nru 642952), sabiex tistabbilixxi n-natura serja matul il-perijodu ta' ħames snin qabel id-data ta' pubblikazzjoni ta' l-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark Komunitarja.
- 69 Billi eżiġiet l-użu kontinwu tat-trade mark THE BRIDGE (Nru 642952) matul il-perijodu in kwistjoni, il-Qorti tal-Prim'Istanza ziedet kundizzjoni mhux prevista fl-Artikolu 43(2) u (3), tar-Regolament Nru 40/94.
- 70 L-UASI jqis, minn naħa, li l-eżami tal-provi ppreżentati mill-appellanti jaqa' taħt l-evalwazzjoni fattwali mwettqa mill-Qorti tal-Prim'Istanza. Min-naħa l-oħra, din ta' l-aħħar ma imponietx kundizzjoni mhux prevista mill-imsemmija dispożizzjoni meta eżiġiet użu kontinwu tat-trade mark matul il-ħames snin in kwistjoni. Hija eżiġiet biss, skond dan l-Artikolu, użu kostanti. Għaldaqtant, dan l-aggravju għandu jiġi kkunsidrat bħala mhux fondat.
- 71 Min-naħa tagħha, il-parti intervenjenti ssostni li l-produzzjoni tal-katalogu 1994/1995 u n-numru baxx ta' riklami ppubblikati għas-sena 1995 mhumieq biżżejjed sabiex tiġi stabbilita l-importanza kwantittativa ta' l-użu tat-trade mark. Għaldaqstant, hija tikkunsidra li dan huwa biss "użu simboliku" intiz sabiex jipproteġiha minn kwalunkwe riskju ta' dekadenza.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

- 72 Qabel kollox, fir-rigward ta' l-ilment li l-Qorti tal-Prim'Istanza eżigiet użu kontinwu tat-trade mark THE BRIDGE (Nru 642952) waqt il-perijodu ta' referenza, għandu jiġi osservat li, kif jirrizulta mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, trade mark hija s-suġġett ta' "użu ġenwin" meta tiġi użata, b'konformità mal-funzjoni essenzjali tagħha li hija li tiggarantixxi l-identità ta' l-origini tal-prodotti u tas-servizzi li għalihom hija giet irregistrata, sabiex tohloq jew iżżomm opportunità għal dawn il-prodotti jew servizzi, bl-eċċezzjoni ta' użu ta' natura simbolika li għandu l-uniku skop li jżomm id-drittijiet mogħtija mit-trade mark. L-evalwazzjoni tan-natura ġenwina ta' l-użu tat-trade mark għandha tistrieħ fuq il-fatti u ċ-ċirkustanzi kollha li huma adattati sabiex jistabbilixxu r-realtà ta' l-użu kummerċjali tagħha fid-dinja tan-negozju, b'mod partikolari l-ammont u l-frekwenza ta' l-użu tat-trade mark (ara sentenza tal-11 ta' Mejju 2006, *Sunrider vs L-UASI*, C-416/04 P, Ġabra p. I-4237, punt 70; ara wkoll, f'dan is-sens, fir-rigward ta' l-Artikolu 10(1) tad-Direttiva 89/104, dispożizzjoni li hija identika għall-Artikolu 15(1) tar-Regolament Nru 40/94, sentenza tal-11 ta' Marzu 2003, *Ansul*, C-40/01, Ġabra p. I-2439, punt 43, u d-Digriet tas-27 ta' Jannar 2004, *La Mer Technology*, C-259/02, Ġabra p. I-1159, punt 27).
- 73 Il-kwistjoni jekk użu huwiex suffiċjenti fuq livell kwantitattiv biex jinżammu jew jinholqu partijiet fis-suq għall-prodotti jew għas-servizzi protetti mit-trade mark tiddependi għaldaqstant fuq diversi fatturi u fuq evalwazzjoni individwali. Il-frekwenza u r-regolarità ta' l-użu tat-trade mark, huwa wiehed mill-fatturi li jistgħu jittiehdu in kunsiderazzjoni (sentenza *Sunrider vs L-UASI*, iċċitata iktar 'il fuq, punt 71; ara wkoll, f'dan is-sens, id-digriet *La Mer Technology*, iċċitat iktar 'il fuq, punt 22).
- 74 Filwaqt li tafferma, fil-punt 35 tas-sentenza appellata, li l-provi huma limitati hafna f'dak li jirrigwarda s-sena 1994 u ineżistenti għas-snin 1996 sa 1999, il-Qorti tal-Prim'Istanza eżigiet biss li l-appellanti tistabbilixxi użu kontinwu tat-trade mark THE BRIDGE (Nru 642952) matul il-perijodu kollu in kwistjoni. B'mod konformi

mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ċċitata fil-punti 72 u 73 ta' din is-sentenza, hija eżaminat jekk din it-trade mark kinitx użata serjament waqt l-imsemmi perijodu. Għal dan il-ghan, il-Qorti tal-Prim'Istanza evalwat, fil-punti 32 sa 36 tas-sentenza appellata, jekk l-ammont u l-frekwenza ta' l-użu ta' l-imsemmija trade mark kienx ta' natura li juri l-preżenza tagħha fis-suq b'mod effettiv, kostanti fiż-żmien u stabbli fil-konfigurazzjoni tas-sinjali.

75 Għaldaqstant, inkwantu l-appellanti takkuża lill-Qorti tal-Prim'Istanza li ma evalwatx sew il-provi mressqa, huwa biżżejjed li jiġi kkonstatat li din ta' l-aħħar għamlet evalwazzjoni ta' l-elementi ta' prova sabiex tistabbilixxi jekk, skond l-Artikolu 43(2) tar-Regolament Nru 40/94, moqri flimkien mal-paragrafu 3 ta' l-istess Artikolu, l-użu tat-trade mark THE BRIDGE (Nru 642952) kien ġie stabbilit għall-perijodu tal-ħames snin qabel il-pubblikazzjoni ta' l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja. Hija vverifikat, fil-punti 33 sa 36 tas-sentenza appellata, jekk kienx jeżisti użu serju tat-trade mark THE BRIDGE (Nru 642952) bejn l-14 ta' Ġunju 1994, id-data ta' l-imsemmija publikazzjoni, u l-14 ta' Ġunju 1999, fuq il-bażi biss tal-provi ppreżentati mill-appellanti fir-rigward ta' l-użu ta' l-imsemmija trade mark (katalogu għall-ħarifa/xitwa 1994-1995 u riklami magħmula għas-sena 1995) u kkonkludiet li dan ma kienx il-każ. Fil-fatt, peress li l-Qorti tal-Prim'Istanza kkonstatat li l-katalgi l-oħra ma kellhomx data, hija ma tistax tiġi akkużata li hija ma ħadithomx in kunsiderazzjoni fil-kuntest ta' l-evalwazzjoni tagħha. Barra minn hekk, għandu jiġi osservat li l-konkluzjoni li waslet għaliha l-Qorti tal-Prim'Istanza, fir-rigward tal-provi li kienet tiddisponi minnhom, taqa' kompletament taħt il-kamp ta' l-evalwazzjoni fattwali.

76 Permezz ta' l-argumenti tagħha, l-appellanti tixtieq tikkontesta din l-evalwazzjoni purament fattwali. Issa, kif ġie mfakkar fil-punt 38 ta' din is-sentenza, din il-kwistjoni ma taqax, ħlief fil-każ ta' znaturament tal-fatti ta' dan il-każ, taħt il-kontroll imwettaq mill-Qorti tal-Ġustizzja fil-kuntest ta' appell.

77 Għaldaqstant, it-tieni aggravju għandu jiġi miċhud bhala parzjalment inammissibbli u parzjalment mhux fondat.

Fuq it-tielet motiv, ibbażat fuq il-ksur ta' l-Artikolu 15(2)(a) tar-Regolament Nru 40/94, safejn il-Qorti tal-Prim'Istanza eskudiet mill-evalwazzjoni tagħha t-trade mark precedenti Bridge (Nru 370836)

L-argumenti tal-partijiet

78 L-appellanti tosserva li l-Qorti tal-Prim'Istanza għamlet applikazzjoni żbaljata ta' l-Artikolu 15(2)(a) tar-Regolament Nru 40/94 inkwantu hija eskudiet mill-evalwazzjoni tagħha tal-probabbiltà ta' konfużjoni t-trade mark Bridge (Nru 370836), mingħajr ma vverifikat jekk hija setgħetx tiġi kkunsidrata bħala verżjoni kemmxejn immodifikata tat-trade mark THE BRIDGE (Nru 642952), peress li l-fatt li din hija diġà rreġistrata ma tantx huwa importanti. Fil-fatt, minkejja li l-appellanti tirrikonoxxi li hija ma pprezentatx il-provi ta' użu mehtieġa fir-rigward tat-trade mark Bridge (Nru 370836), hija tqis li hija ma kellhiex bżonn tagħmel dan fid-dawl tal-provi ta' użu prodotti għat-trade mark THE BRIDGE (Nru 642952), minhabba l-identita totali tal-prodotti koperti minn dawn iż-żewġ trade marks. L-unika differenza bejniethom tirriżulta mill-preżenza ta' l-artiklu "the". F'dan ir-rigward, l-appellanti tikkunsidra li ż-żieda ta' l-artikolu "the" ma tistax tbiddel in-natura distintiva tat-trade mark "Bridge" (Nru 370836). Barra minn hekk, l-interpretazzjoni magħmula mill-Qorti tal-Prim'Istanza ta' l-Artikolu 15(2)(a) tar-Regolament Nru 40/94 tista' tohloq diskriminazzjoni bejn il-proprietarju ta' trade mark li rreġistra din biss fil-verżjoni "bażika", minkejja li jagħmel użu minn varjetà ta' verżjonijiet u l-proprietarju ta' trade mark li jagħmel li jirreġistra l-verżjonijiet kollha tat-trade mark tiegħu.

79 Skond l-UASI, dan l-aggravju għandu jiġi miċhud bħala inammissibbli u mhux fondat. Fl-ewwel lok, il-kundizzjoni preliminari ta' l-użu effettiv tat-trade mark THE BRIDGE (Nru 642952), li hija biss verżjoni kemmxejn immodifikata tat-trade mark Bridge (Nru 370836), mhijiex sodisfatta. Fit-tieni lok, iż-żieda ta' l-artiklu "the" tikkostitwixxi bidla sostanzjali li tbiddel in-natura distintiva tat-trade mark irreġistrata. Fit-tielet lok, l-evalwazzjoni tal-kundizzjoni tad-"differenza minima" bejn is-sinjal irreġistrat u dik li effettivament intużat hija kwistjoni ta' fatt.

- 80 Min-naħa tagħha, il-parti intervenjenti ssostni li, l-applikazzjoni ta' l-Arikolu 15(2) (a) tar-Regolament Nru 40/94 hija, fil-kawża preżenti eskluża peress li hija tippresupponi l-eżistenza ta' trade mark irreġistrata taħt forma kemmxejn differenti, li mhuwiex il-każ hawnhekk. Barra minn hekk, l-eżistenza, fil-każ ta' l-appellanti, ta' żewġ reġistrazzjonijiet distinti tikkostitwixxi minnha nfisha prova li din ta' l-aħħar nfisha qieset it-trade marks bħala suffiċjentement differenti minn xulxin.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

- 81 Skond l-Artikolu 15(1) tar-Regolament Nru 40/94, trade mark li ma kinitx is-suġġett ta' użu serju waqt il-perijodu rilevanti taqa' taħt is-sanzjonijiet previsti mill-imsemmi Regolament, hlief fil-każ ta' raġuni valida għal nuqqas ta' użu.
- 82 Skond il-paragrafu 2(a) ta' l-istess Artikolu, l-użu ta' trade mark Komunitarja taħt forma li hija differenti minhabba elementi li ma jbidlux in-natura distintiva tat-trade mark taħt il-forma li giet irreġistrata taħtha, hija wkoll ikkunsidrata bħala użu fis-sens tal-paragrafu 1 ta' l-imsemmi Artikolu 15.
- 83 Essenzjalment, dawn id-dispożizzjonijiet huma identiċi għal dawk ta' l-Artikolu 10 (1) u (2)(a) tad-Direttiva 89/104 li tagħmel approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati membri dwar it-trade marks.
- 84 F'dan ir-rigward, il-Qorti tal-Prim'Istanza ma għamlet l-ebda żball fid-dritt meta ċaħdet l-argument ta' l-appellanti li jgħid li l-użu tat-trade mark Bridge (Nru 370836) huwa stabbilit, matul il-perijodu ta' referenza, mill-elementi mressqa sabiex juru l-użu tat-trade mark THE BRIDGE (Nru 642952).

85 Fil-fatt, u minghajr ma huwa neċessarju li jiġi eżaminat jekk it-trade mark THE BRIDGE (Nru 642952) tistax tiġi kkunsidrata bħala differenti biss minhabba elementi li ma jbidlux in-natura distintiva tat-trade mark Bridge (Nru 370836), għandu jiġi kkonstatat li l-użu ta' l-ewwel wahda minn dawn it-trade marks ma ġiex ippruvat u għaldaqstant ma jistax iservi bħala prova ta' l-użu tat-tieni.

86 F'kull każ, minkejja li d-dispożizzjonijiet imsemmija fil-punti 81 u 82 ta' din is-sentenza jippermettu li tiġi kkunsidrata trade mark irregistrata bħala użata, ladarba tingab il-prova ta' użu ta' din it-trade mark taht forma kemmxejn immodifikata minn dik li tahtha ġiet irregistrata, huma ma jippermettux li tiġi estiża, mill-prova ta' l-użu tagħha, il-protezzjoni li għandha trade mark irregistrata meta mqabbla ma' trade mark oħra rregistrata, li l-użu tagħha ma ġiex ippruvat, minhabba l-fatt li din ta' l-aħhar hija biss verżjoni kemmxejn immodifikata ta' l-ewwel wahda.

87 Għaldaqstant, it-tielet aggravju għandu jiġi miċhud bħala mhux fondat.

Fuq ir-raba' motiv, ibbażat fuq il-ksur ta' l-Artikolu 43(2) u (3), tar-Regolament Nru 40/94, safejn il-Qorti tal-Prim'Istanza eskludiet mill-evalwazzjoni tagħha t-trade marks precedenti msemija bħala "difensivi"

L-argumenti tal-partijiet

88 Skond l-appellanti, il-Qorti tal-Prim'Istanza wettqet evalwazzjoni żbaljata ta' l-Artikolu 43(2) u (3), tar-Regolament Nru 40/94 billi kkunsidrat li l-kuncett tat-trade marks difensivi huwa kompatibbli mas-sistema ta' protezzjoni tat-trade mark Komunitarja.

- 89 Qabel kolloxx, il-Qorti tal-Prim'Istanza kellha tikkunsidra bħala ammissibbli dan l-argument imqajjem quddiemha, għall-ewwel darba, mill-UASI.
- 90 Fil-fatt, il-Bord ta' l-Appell ikkonkluda li t-trade marks preċedenti Nri 370836, 704338, 606709 u 593651 kellhom jiġu esklużi mill-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni biss minhabba l-fatt li kienu preċedenti għat-trade mark prinċipali, u mhux minhabba li l-kuncett ta' trade marks difensivi kien, bħala tali, inkompatibbli mal-leġizlazzjoni Komunitarja. Il-Qorti tal-Prim'Istanza kellha tillimita ruħha li tevalwa jekk it-trade marks jissodisfawx il-kundizzjonijiet meħtieġa mill-kodiċi ġdid Taljan fuq il-proprietà industrijali sabiex jistgħu jkunu kkunsidrati bħala difensivi, kif għamel il-Bord ta' l-Appell.
- 91 Imbagħad, ikun żbaljat li jiġi sostnut, kif għamlet il-Qorti tal-Prim'Istanza, li l-kodiċi ġdid Taljan dwar il-proprietà intellettwali jipproteġi t-trade marks mhux użati. Fil-fatt, skond l-imsemmi kodiċi, m'hemmx dekadenza fin-nuqqas ta' użu peress li l-proprietarju tat-trade mark difensiva mhux użata huwa proprietarju, fl-istess waqt, ta' waħda jew ta' diversi trade marks simili li għadhom fis-seħh, u almenu waħda fosthom hija s-sugġett ta' użu effettiv sabiex tindika l-istess prodotti jew servizzi protetti minn din it-trade mark difensiva. Fl-aħħar nett, l-appellanti żżid li r-rikonossiment fuq livell nazzjonali tat-trade marks difensivi jista' jikkostitwixxi "raġuni valida" għan-nuqqas ta' użu, fis-sens ta' l-Artikolu 43(2) tar-Regolament Nru 40/94.
- 92 Skond l-UASI, dan l-aggravju għandu jiġi kkunsidrat bħala inammissibbli inkwantu r-rikonossiment tat-trade marks "difensivi" jiddependi fuq l-użu effettiv tat-trade mark "prinċipali" THE BRIDGE (Nru 642952). Issa, din hija kwistjoni ta' fatt li diġà giet deċiża b'mod negattiv mill-Qorti tal-Prim'Istanza. Barra minn hekk, l-argument imqajjem quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, fir-rigward tan-nuqqas ta' kompatibilità mal-liġi Taljana li tirrikonossi l-kuncett ta' trade marks difensivi mas-sistema ta' protezzjoni tat-trade mark Komunitarja, mhijiex inammissibbli minhabba nuqqas ta' dibattitu kontradittorju, peress li jikkostitwixxi biss, skond l-UASI, estensjoni ta' l-argument, diġa fformulat waqt il-proċedura quddiem il-Bord ta' l-Appell, li jgħid li jeżisti obbligu ta' użu tat-trade marks difensivi.

93 Fuq il-mertu, l-UASI jfakkar, minn naħa, li l-użu effettiv ta' trade mark hija kundizzjoni essenzjali sabiex proprjetarju ta' trade mark ikun intitolat għad-drittijiet ta' proprjetà esklużiva. Min-naħa l-oħra l-UASI jikkunsidra li l-appellanti xxebbah il-protezzjoni marbuta mal-kunċett ta' "trade marks difensivi" ma' dik mogħtija fil-kuntest ta' l-Artikolu 15(2)(a) tar-Regolament Nru 40/94. Issa, id-differenzi bejn it-trade marks "difensivi" u t-trade mark prinċipali THE BRIDGE (Nru 642952) mhux użata huma suffiċjentement importanti sabiex ibiddlu n-natura distintiva ta' din ta' l-aħħar.

94 Il-parti intervenjenti ssostni, fl-ewwel lok, li l-ligi Taljana dwar it-trade marks teħtieġ li d-data ta' preżentata tat-trade marks difensivi ssir fl-istess waqt jew wara dik tat-trade mark prinċipali, fit-tieni lok, li trade mark difensiva għandha tiġi ppreżentata għall-istess klassijiet ta' prodotti tat-trade mark prinċipali, filwaqt li l-appellanti tikkunsidra wkoll bħala difensivi xi trade marks li jaqgħu taħt klassi differenti minn dik tat-trade mark prinċipali, u fit-tielet lok, li t-trade marks difensivi għandu jkollhom biss varjazzjoni żgħira fir-rigward tat-trade mark prinċipali. L-ebda waħda minn dawn il-kundizzjonijiet ma ġew sodisfatti fil-kawża. F'kull każ, il-kunsiderazzjoni tar-reġistrazzjonijiet difensivi mhijiex kompatibbli mas-sistema Komunitarja ta' protezzjoni tat-trade marks.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

95 Qabel kollox, għandu jiġi kkunsidrat li l-Qorti tal-Prim'Istanza ma wettqitx żball ta' ligi billi ppronunċjat ruhha fuq l-argument imqajjem mill-UASI li jgħid li l-kunċett ta' trade marks difensivi mhuwiex kompatibbli mar-Regolament Nru 40/94.

96 Huwa minnu li f'proċedura li tirrigwarda appell minn deċiżjoni ta' Bord ta' l-Appell ta' l-UASI li ħa deċiżjoni fuq oppożizzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark ibbażata fuq il-probabbiltà ta' konfużjoni ma' trade mark preċedenti, l-UASI, f'kull każ, ma

tistax temenda t-termini tal-kwistjoni quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, kif jirrizultaw mill-allegazzjonijiet u l-affermazzjonijiet rispettivi ta' l-applikant għar-registrazzjoni u minn dak li għamel l-oppożizzjoni (ara, f'dan is-sens, is-sentenza *Vedial vs L-UASI*, iċċitata iktar 'il fuq, punt 26, u, b'analogija, is-sentenza tal-21 ta' Ottubru 2004, *KWS Saat vs L-UASI*, C-447/02 P, Ġabra p. I-10107, punt 58).

- 97 Madankollu, jista' jiġi osservat li wieħed mill-argumenti mressqa mill-appellanti quddiem il-Bord ta' Appell, fir-rigward ta' l-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni, kien li, fuq il-bażi ta' l-użu tat-trade mark *THE BRIDGE* (Nru 642952), ċerti trade marks oħra kellhom jiġu kkunsidrati bħala trade marks difensivi. Issa, inkwantu dan l-argument qajjem il-kwistjoni jekk, skond il-liġi Taljana, it-trade marks, li l-użu tagħhom ma kienx ġie stabbilit setgħux madankollu jiġu kkunsidrati bħala "trade marks difensivi", l-argument ta' l-UASI, quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, li jgħid li tali possibbiltà mhijiex permessa mid-dritt Komunitarju, ma kienx eskluż mill-kuntest tal-kawża mressqa quddiem il-Bord ta' l-Appell.
- 98 Barra minn hekk, kif osserva l-Avukat Ġenerali fil-punt 87 tal-konklużjonijiet tiegħu, safejn il-Bord ta' l-Appell ibbaża d-deċiżjoni tiegħu, anke jekk b'mod impliċitu, fuq interpretazzjoni żbaljata tad-dritt Komunitarja, il-Qorti tal-Prim'Istanza ma tistax tiġi akkużata li ssostitwiet interpretazzjoni korretta ta' l-imsemmi dritt ma' dik magħmula mill-Bord ta' l-Appell.
- 99 Għaldaqstant isegwi li għandha tiġi evalwata l-konklużjoni li waslet għaliha l-Qorti tal-Prim'Istanza, fil-punt 47 tas-sentenza appellata, li tghid li l-appellanti ma setgħetx tibbaża ruħha fuq in-natura allegatament difensiva, skond il-liġi Taljana dwar it-trade marks, ta' ċerti trade marks preċedenti rrifjutati mill-Bord ta' l-Appell.
- 100 F'dan ir-rigward, għandu jiġi mfakkar li, skond l-Artikolu 43(2) u (3), tar-Regolament Nru 40/94, l-oppożizzjoni għar-registrazzjoni ta' trade mark Komunitarja, ipprezentata minn proprjetarju ta' trade mark Komunitarja jew nazzjonali

preċedenti, għandha tiġi miċhuda jekk dan ta' l-aħħar ma jressaqx, fuq talba ta' l-applikant, il-prova li, matul il-ħames snin li jippreċedu l-pubblikazzjoni ta' l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni għal trade mark Komunitarja, it-trade mark preċedenti tiegħu kienet is-sugġett ta' użu serju fil-Komunità jew fl-Istat Membru li fih hija protetta għal prodotti jew servizzi li għalihom giet irreġistrata u li fuqhom hija bbażata l-oppożizzjoni, jew li jeżistu raġunijiet validi għan-nuqqas ta' użu. Barra minn hekk, l-Artikolu 56(2) ta' l-istess Regolament jinkludi regola identika fil-każ tad-depożitu ta' talba għad-dekadenza jew għan-nullità tat-trade marks Komunitarji.

101 Issa, il-Qorti tal-Prim'Istanza ma wettqitx żball ta' liġi meta sostniet, fil-punt 46 tas-sentenza appellata, li l-proprietarju ta' reġistrazzjoni nazzjonali li jopponi talba għal reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja ma jistax jinvoka, sabiex jevita l-oneru tal-prova imposta fuqu skond l-Artikolu 43(2) u (3), tar-Regolament Nru 40/94, dispożizzjoni nazzjonali li tippermetti l-preżentata bħala trade mark ta' sinjali intiżi biex ma jintużawx fil-kummerċ minhabba l-funzjoni purament difensiva ta' sinjal ieħor li huwa s-sugġett ta' użu kummerċjali.

102 Fil-fatt, il-kuncett ta' "raġunijiet validi" previst f'dan l-Artikolu jirreferi, essenzjalment, għal ċirkustanzi esterni għall-proprietarju ta' trade mark li jostakolaw l-użu tagħha pjuttost milli għal leġislazzjoni nazzjonali li tammetti eċċezzjoni għar-regola ta' dekadenza tat-trade mark fin-nuqqas ta' użu ta' ħames snin, anki jekk dan in-nuqqas ta' użu jirriżulta mill-volontà tal-proprietarju tat-trade mark.

103 L-argument li jgħid li proprietarju ta' reġistrazzjoni nazzjonali li jopponi ruħu għal applikazzjoni għal reġistrazzjoni għal trade mark Komunitarja jista' jinvoka trade mark preċedenti li l-użu tagħha ma giex stabbilit minhabba li din tikkostitwixxi, skond leġislazzjoni nazzjonali, "trade mark difensiva" mhuwiex għaldaqstant kompatibbli ma' l-Artikolu 43(2) u (3), tar-Regolament Nru 40/94.

104 Ghaldaqstant ir-raba' aggravju għandu jiġi miċhud bħala mhux fondat.

105 Jirrizulta minn dawn il-kunsiderazzjonijiet li l-appell għandu jiġi miċhud kollu kemm hu.

Fuq l-ispejjeż

106 Skond l-Artikolu 69(2) tar-Regoli tal-Proċedura, applikabbli għall-proċedura ta' appell skond l-Artikolu 118 ta' dawn l-istess Regoli, il-parti li titlef il-kawża għandha tbatl l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Peress li l-appellanti tilfet, hemm lok li hija tiġi ordnata tbatl l-ispejjeż, kif mitlub mill-UASI u mill-parti intervenjenti.

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) taqta' u tiddeċiedi:

1) L-appell huwa miċhud.

2) Il Ponte Finanziaria SpA hija kkundannata għall-ispejjeż.

Firem