

KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI
TRSTENJAK

ippreżentati fid-29 ta' Novembru 2007¹

I — Introduzzjoni

1. L-appellanti — Les Éditions Albert René SARL — qiegħda titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja sabiex tannulla s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej (It-Tielet Awla), tas-27 ta' Ottubru 2005, Éditions Albert René vs L-UASI — Orange (MOBILIX) (T-336/03, Ġabra p. II-4667, aktar 'il quddiem is-“sentenza appellata”), li biha l-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet ir-rikors tagħha kontra d-deċiżjoni tar-Raba' Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) tal-14 ta' Lulju 2003 (Kaž R 0559/2002-4) dwar proċedura ta' oppożizzjoni bejn l-appellanti u l-kumpannija Orange A/S (iktar 'il quddiem “Orange”) rigwardanti l-oppożizzjoni min-naħa tal-proprjetarju tat-trade mark preċedenti “OBELIX”, jiġifieri l-appellanti, għar-registrazzjoni bħala trade mark Komunitarja tas-sinjali verbali “MOBILIX”. Id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni ċaħdet l-oppożizzjoni tal-appellanti, filwaqt li r-Raba' Bord tal-Appell laq' l-appell *in parte*.

2. L-appellanti ssostni prinċipalment li l-Qorti tal-Prim'Istanza, b'din is-sentenza, naqset milli tieħu inkunsiderazzjoni l-prin-

ċipju tal-projbizzjoni ta' *reformatio in pejus* u applikat b'mod mekkaniku d-dottrina magħrufa bħala t-teorija ta' “newtralizzazzjoni” meta evalwat il-probabbiltà ta' konfużjoni bejn il-prodotti u s-servizzi ta' żewġ trade marks simili.

II — Il-kuntest ġuridiku

3. L-Artikolu 8 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Dicembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja² jirregola r-raġunijiet relattivi għal rifjut tar-registrazzjoni u jipprovdi:

“1. Jekk issir oppo[ż]izzjoni minn proprjetarju ta' trade mark preċedenti, l-applikazzjoni għar-registrazzjoni ta' trade mark m'għandhiex tiġi milqugħa:

1 — Lingwa oriġinali: il-Franċiż.

2 — ĠU 1994, L 11, p. 1.

- a) jekk tkun identika għal trade mark preċedenti u jekk il-prodotti jew servizzi fir-rigward ta' liem qiegħda ssir l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni huma identiċi mal-prodotti jew servizzi protetti mit-trade mark preċedenti;
 - ii) trade marks reġistrati fi Stat Membru, jew, fil-każ tal-Belġju, l-Olanda jew il-Lussemburgu, fl-Uffiċċju tat-trade marks tal-Benelux;
 - iii) trade marks reġistrati taht arrangamenti internazzjonali li għandhom effett fi Stat Membru;
- b) jekk minhabba identiċità jew xeb[h] 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-pub[b]liku fit-territorju fejn it-trade mark preċedenti hija protetta; il-probabbiltà ta' konfużjoni tinkludi wkoll il-probab[b]iltà li ssir assoċjazzjoni mat-trade mark preċedenti.

2. Għall-iskopijiet tal-Paragrafu 1, "Trade marks preċedenti" tfisser:

- a) trade marks tat-tip imsemmija hawn taht b'data ta' applikazzjoni għar-reġistrazzjoni li tiġi qabel dik ta' l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja, wara li wiehed iqis, fejn dan ikun xieraq, il-prioritajiet mitluba fir-rigward ta' dawh it-trade marks:
 - c) trade marks li, fid-data ta' l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja, jew, fejn xieraq, ta' talba ta' prijorità fir-rigward ta' l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja, huma magħrufa sew f'xi Stat Membru, fis-sens li l-kliem "magħrufa sew" huma użati fl-Artikolu 6 bis tal-Konvenzjoni ta' Pariġi.
- [...]

- i) trade marks Komunitarji;

5. Barra minn hekk, malli ssir oppo[ż]izzjoni minn proprjetarju ta' trade mark preċedenti

skond it-tifsira tal-paragrafu 2, it-trade mark li għaliha tkun saret applikazzjoni m'għandhiex tiġi reġistrata jekk din tkun identika jew jekk tkun tixba[h] trade mark preċedenti, u għandha tiġi reġistrata għal prodotti jew servizzi li ma jixb[h]ux lil dawk li għalihom tkun reġistrata t-trade mark preċedenti, meta f'każ ta' trade mark Komunitarja preċedenti t-trade mark għandha reputazzjoni fil-Komunità u, f'każ ta' trade mark nazzjonali preċedenti, it-trade mark għandha reputazzjoni fl-Istat Membru konċernat, u dana meta l-użu minghajr dritt tat-trade mark li għaliha tkun saret applikazzjoni jkun jiehū vantaġġ inġust, jew ikun ta' ħsara għall-karattru distintiv jew għar-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti.”

4. L-Artikolu 74 ta' dan ir-regolament jirregola l-eżaminazzjoni tal-fatti *ex officio* u jipprovdi:

“1. Fi proċedimenti quddiemu l-Uffiċċju għandu jeżamina l-fatti fuq l-inizjattiva tiegħu stess; madanakollu, fi proċedimenti li jirrigwardaw raġunijiet relattivi għal każda ta' reġistrazzjoni, l-Uffiċċju għandu jkun ristrett għal eżaminazzjoni ta' fatti, ta' provi u ta' argumenti ppreżentati mill-partijiet u tar-rimedji mitluba.

2. L-Uffiċċju jista' ma jikkunsidrax fatti jew provi li ma jiġux preżentati fil-ħin preskritt mill-partijiet konċernati.”

5. L-Artikolu 44 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza³ jipprovdi:

“1. Ir-rikors previst mill-Artikolu 21 ta' l-Istatut għandu jinkludi:

- a) l-isem u l-indirizz tar-rikorrent;
- b) id-dettalji tal-parti li kontriha huwa indirizzat ir-rikors;
- c) is-sugġett tal-kawża u sunt tar-raġunijiet imressqa;
- d) it-talbiet tar-rikorrent;
- e) jekk ikun il-każ, in-natura tal-provi li jkun ser iressaq.

3 — ĠU 1991, L 136, p. 1, ikkoreġuti fil-ĠU 1991, L 317, p. 34.

2. Għall-finijiet tal-proċedura, ir-rikors għandu jinkludi indirizz għan-notifika fil-post fejn il-Qorti tal-Prim'Istanza għandha s-sede tagħha. Ir-rikors għandu jindika l-isem tal-persuna li giet awtorizzata, u li aċċettat li tircievi, in-notifiki kollha.

Minbarra, jew minflok, l-indikazzjoni ta' l-indirizz għan-notifika prevista fl-ewwel subparagrafu, ir-rikors jista' jspecifika li l-avukat jew l-aġent jaċċetta li n-notifiki jsirulu permezz ta' faks jew permezz ta' kull mezz tekniku iehor ta' komunikazzjoni.

Jekk ir-rikors ma jkunx konformi mal-kundizzjonijiet previsti fl-ewwel u fit-tieni subparagrafu, in-notifiki kollha, għal finijiet tal-proċedura, għandhom isiru lill-parti kkonċernata permezz ta' posta reġistrata indirizzata lill-aġent jew lill-avukat tal-parti sakemm dan in-nuqqas ma jkunx gie rregolarizzat. F'dak il-każ, b'deroga għall-Artikolu 100(1), in-notifika għandha tiġi meqjusa li saret debitament bid-depożitu ittra reġistrata fl-uffiċċju postali tal-post fejn il-Qorti tal-Prim'Istanza għandha s-sede tagħha.

3. L-avukat li jassisti jew jirrapprezenta xi parti għandu jipprezenta fir-Reġistru dokument li jiċċertifika li huwa awtorizzat jipprattika quddiem qorti ta' Stat Membru jew ta' Stat iehor li huwa parti mill-ftehim ŻEE.

4. Mar-rikors għandhom jiġu annessi, jekk ikun ilkaż, id-dokumenti indikati fit-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 21 ta' l-Istatut.

5. Jekk ir-rikorrent ikun persuna ġuridika rregolata mid-dritt privat, huwa għandu jehmeż mar-rikors tiegħu:

a) l-istatut tiegħu jew estratt reċenti mir-Reġistru tal-kumpanniji, jew estratt reċenti mir-reġistru ta' l-assocjazzjonijiet jew kull prova oħra li turi l-eżistenza ġuridika tiegħu;

b) prova li l-mandat gie mogħti regolarment lill-avukat minn rappreżentant awtorizzat għal dan l-iskop.

5a. Ir-rikors ipprezentat skond klawżola ta' arbitraġġ li tinsab f'kuntratt irregolat mid-dritt pubbliku jew privat, konkluz mill-Komunitajiet jew f'isimhom skond l-Artikolu 238 tat-Trattat KE jew ta' l-Artikolu 153 tat-Trattat KEEA għandu jkollu miegħu kopja tal-kuntratt li għandu din il-klawżola.

6. Jekk ir-rikors ma jkunx konformi mal-kundizzjonijiet elenkati fil-paragrafi 3 sa 5 ta' dan l-Artikolu, ir-Registratur għandu jistabbililxi terminu raġjonevoli sabiex ir-rikorrent jirregolarizza r-rikors tiegħu jew sabiex jissottometti d-dokumenti msemmija hawn fuq. Fin-nuqqas ta' din ir-regolarizzazzjoni jew fin-nuqqas li jiġu sottomessi d-dokumenti fit-terminu mogħti, il-Qorti tal-Prim'Istanza għandha tiddeciedi jekk in-nuqqas ta' osservanza ta' dawn il-kundizzjonijiet timplikax l-inammissibilità formali tar-rikors."

l-Imhalef Relatur, u wara li jinstema' l-Avukat Ġenerali, jagħti lill-parti l-oħra terminu sabiex twieġeb għal din it-talba.

Id-deċiżjoni dwar l-ammissibilità tat-talba għandha tibqa' rrizervata għas-sentenza finali."

6. L-Artikolu 48 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza jipprovdi:

7. L-Artikolu 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza jipprovdi li s-sottomissjonijiet tal-partijiet ma jistgħux ibiddu s-sugġett tal-kontrovsja quddiem il-Bord tal-Appell.

"1. Fir-replika jew fil-kontroreplika, il-partijiet jistgħu jipprezentaw provi ulterjuri li jsostnu l-argumenti tagħhom. Huma għandhom jagħtu r-raġunijiet għaliex dawn il-provi ġew ipprezentati tard.

III — Il-fatti

2. Ebda raġuni ġdida ma tista' tiġi pprezentata matul il-kawża sakemm din ir-raġuni ma tkunx ibbażata fuq elementi ta' fatt u ta' dritt li joħorgu matul il-proċedura.

8. Fis-7 ta' Novembru 1997, Orange ipprezentat quddiem l-UASI applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tas-sinjali verbali MOBILIX bħala trade mark Komunitarja, u dan skont ir-Regolament Nru 40/94, kif emendat.

Jekk, waqt il-proċedura, xi parti tressaq talba ġdida, kif previst fis-subparagrafu preċedenti, il-President jista', wara li jkun skadew it-termini normali tal-proċedura, fuq rapport ta'

9. Il-prodotti u s-servizzi li għalihom intalbet ir-reġistrazzjoni jaqgħu taħt il-klassijiet 9, 16, 35, 37, 38 u 42 skont il-Ftehim ta' Nizza dwar

il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-registrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif irrivedut u emendat, u jikkorrispondu, għal kull wahda minn dawn il-klassijiet, għad-deskrizzjoni li ġejja:

- klassi 9: “apparat, strumenti u installazzjoni ta’ telekomunikazzjonijiet, inklużi għal telefonija, telefoni u telefoni ċellulari, inklużi antenni, erjils u parabolic reflectors, akkumulaturi u batteriji, transformers u konvertituri, kodifikaturi u dekodifikaturi, skedi kodifikati u skedi għal encoding, skedi tat-telefon, apparati u strumenti tas-senjalar u tat-tagħlim, direttorji elettronici tat-telefon, partijiet u aċċessorji (mhux inklużi fi klassijiet oħrajn) għall-oġġetti kollha msemmija qabel”;
- klassi 16: “skedi tat-telefon”;
- klassi 35: “servizzi ta’ twegib tat-telefon (għal abbonati li jkunu temporanjament mhux disponibbli), konsulenza u assistenza dwar il-ġestjoni u l-organizzazzjoni ta’ negozju, konsulenza u assistenza fir-rigward ta’ assistenza fix-xogħol tan-negozju”;
- klassi 37: “installazzjoni u tiswija ta’ telefoni, kostruzzjoni, tiswija, installazzjoni”;
- klassi 38: “telekomunikazzjonijiet, inkluża informazzjoni dwar it-telekomunikazzjonijiet, komunikazzjonijiet permezz tat-telefon u t-telegrafu, komunikazzjonijiet permezz ta’ skrin ta’ kompjuter u telefon ċellulari, trasmissjoni bil-faks, xandir fuq televiżjoni u radju, inkluż permezz ta’ kejbil televixin u l-Internet, trasmissjoni ta’ messaġġi, kiri ta’ apparat ta’ trasmissjoni ta’ messaġġi, kiri ta’ apparat ta’ telekomunikazzjonijiet, inkluż apparat ta’ telefonija”;
- klassi 42: “riċerka xjentifika u industrijali, inġinerija, inklużi faċilitajiet ta’ proġettar u installazzjonijiet ta’ telekomunikazzjonijiet, b’mod partikolari għat-telefonija, u programmar ta’ kompjuters, iddisinjar, manutenzjoni u aġġornament ta’ softwer, kiri ta’ kompjuters u programmi tal-kompjuter”.

10. Din l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja kienet is-suġġett ta’ oppożizzjoni

magħmula mill-appellanti. Ġew invokati s-segwenti drittijiet preċedenti, fir-rigward tal-kelma “OBELIX”:

- trade mark preċedenti rreġistrata, protetta permezz tar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja Nru 16 154 tal-1 ta' April 1996 għal ċerti prodotti u s-servizzi, li jaqgħu taħt il-klassijiet 9, 16, 28, 35, 41 u 42 skont il-Ftehim ta' Nizza għall-prodotti u servizzi li ġejjin, sa fejn għandhom x'jaqsmu ma' dawn il-proċedimenti:
 - klassi 9: “apparat u strumenti elettrotekniki, elettroniki, fotografiki, cinematografiċi, ottiċi u tat-tagħlim (hlief apparati ta' projezzjoni) inklużi fil-klassi 9, apparat għal-logħob elettroniku bi/jew mingħajr skrins, kompjuters, moduli ta' programmi u programmi tal-kompjuter irreġistrati fuq data carriers, b'mod partikulari logħob tal-vidjo”;
 - klassi 16: “karti, kartunċin; oġġetti magħmula minn karti u kartunċin, materjal stampat (inklużi fil-klassi 16), gazzetti u magažins, kotba; materjal għal-legatura tal-kotba (spag, legatura bix-xoqqa, u materjal ieħor); ritratti; kartoleriji; sustanzi li jwadhlu (għall-kartolerija u karti); materjali tal-artisti, jiġifieri oġġetti għat-tpinġija, pittura u mudellar; pniezel; taj-prajters u oġġetti neċessarji għall-uffiċċju (hlief għamara) u magni u apparati għall-użu fl-uffiċċji (inklużi fil-klassi 16); materjal tal-istruzzjoni u tat-tagħlim (hlief l-apparat); materjali tal-plastik għall-ippakkjar mhux inklużi fi klassijiet oħra; karti tal-logħob; tipa tal-printer; inċiżjonijiet tal-istampar”;
 - klassi 28: “logħob u ġugarelli; artikli tal-ġinnastika u sportivi (inklużi fil-klassi 28); dekorazzjonijiet għas-siġar tal-Milied”;
 - klassi 35: “reklamar u marketing”;
 - klassi 41: “projezzjoni ta' films, produzzjoni ta' films, kiri ta' films; pubblikazzjoni ta' kotba u magažins; edukazzjoni u divertiment; organizzazzjoni u preżentazzjoni ta' fieri u esibizzjonijiet; divertiment pubbliku; parks tad-divertiment, produzzjoni ta' wirjiet mużikali u konferenzi diretti; wiri ta' imitazzjonijiet arkitettorali u spettakli storiko-kulturali u folkloristiċi”;

- klassi 42: “akkomodazzjoni u servizzi ta’ catering; ritratti; traduzzjonijiet; ġestjoni u użu ta’ drittijiet tal-awtur; użu ta’ proprjetà intellettuali”;

nikaw: telefoni ċellulari fil-każ ta’ MOBILIX, u obeliski fil-każ ta’ OBELIX.

- trade mark preċedenti magħrufa sew fl-Istati Membri kollha⁴.

11. In sostenn tal-oppożizzjoni tagħha, l-appellanti sostniet li teżisti probabbiltà ta’ konfużjoni fis-sens tal-Artikolu 8(1)(b) u (2) tar-Regolament Nru 40/94.

12. Permezz ta’ deċizzjoni tat-30 ta’ Mejju 2002, id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni ċaħdet l-oppożizzjoni u awtorizzat li titkompla l-proċedura ta’ reġistrazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja. Wara li kkunsidrat li ma kienx ġie ppruvat b’mod konkluziv li t-trade mark preċedenti hija magħrufa sew, id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni kkonkludiet li t-trade marks, meħuda fl-intier tagħhom, ma kinux simili. Skondha, jeżisti ċertu xebh fuq livell ta’ smigh, iżda dan jiġi kkompensat mill-aspett viżiv tat-trade marks u, b’mod partikolari, mill-kunċetti differenti hafna li jikkomu-

13. Wara li l-appellanti pprezentat l-appell tagħha fl-1 ta’ Lulju 2002, ir-Raba’ Bord tal-Appell ta d-deċizzjoni tiegħu fl-14 ta’ Lulju 2003. Huwa annulla parzjalment id-deċizzjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni. Il-Bord tal-Appell beda billi speċifika li l-oppożizzjoni kellha tiġi kkunsidrata bhala li kienet ibbażata esklużivament fuq il-probabbiltà ta’ konfużjoni. Sussegwentement, huwa osserva li seta’ jiġi nnutat ċertu xebh bejn it-trade marks. Għal dak li jirrigwarda l-paragun tal-prodotti u tas-servizzi, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li l-“apparat u strumenti tas-senjalar u tat-tagħlim” tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u l-“apparat u strumenti ottiċi u tat-tagħlim” tar-reġistrazzjoni preċedenti, inklużi fil-klassi 9, kienu simili. Huwa wasal għall-istess konkluzjoni għal dak li għandu x’jaqsam mas-servizzi fil-klassi 35 intitolati “konsulenza u assistenza dwar il-ġestjoni u l-organizzazzjoni ta’ negozju, konsulenza u assistenza fir-rigward ta’ assistenza fix-xogħol tan-negozju” fir-rigward tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, u “reklamar u marketing” fir-rigward tar-reġistrazzjoni preċedenti. Il-Bord ikkonkluda li, minhabba l-livell ta’ xebh, min-naħa, bejn is-sinjali inkwistjoni, u, min-naħa l-oħra, bejn dawn il-prodotti u servizzi speċifiċi, kienet teżisti probabbiltà ta’ konfużjoni f’moħh il-pubbliku kkonċernat. Għaldaqstant, huwa rrifjuta l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja għall-“apparat u strumenti tas-senjalar u tat-tagħlim” u għas-servizzi intitolati “konsulenza u assistenza dwar il-ġestjoni u l-organizzazzjoni ta’ negozju, konsulenza u assistenza fir-rigward ta’ assistenza fix-xogħol tan-negozju”, u aċċettaha għall-prodotti u s-servizzi l-oħra.

4 — Ara l-punt 5 tas-sentenza kkontestata.

IV — Il-proċedimenti quddiem il-Qorti tal-Prim’Istanza u s-sentenza appellata

14. Permezz ta’ rikors ipprezentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim’Istanza fl-1 ta’ Ottubru 2003, l-appellanti talbet l-annullament tad-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell tal-14 ta’ Lulju 2003 filwaqt li rressqet tliet motivi, ibbażati, l-ewwel nett, fuq il-ksur tal-Artikolu 8(1)(b) u (2) tar-Regolament Nru 40/94, it-tieni nett, fuq il-ksur tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 u, it-tielet nett, fuq il-ksur tal-Artikolu 74 tar-Regolament Nru 40/94. Għandu jiġi ppreċiżat li, waqt is-seduta, l-appellanti talbet, *in subsidium*, li l-kawża tintbagħat lura quddiem ir-Raba’ Bord tal-Appell sabiex ikollha l-possibbiltà tipprova r-reputazzjoni tat-trade mark tagħha fis-sens tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94.

15. Fis-sentenza tagħha, il-Qorti tal-Prim’Istanza eżaminat, l-ewwel nett, l-ammissibbiltà tal-hames dokumenti annessi mar-rikors u prodotti għall-ewwel darba quddiem il-Qorti tal-Prim’Istanza mill-appellanti sabiex tipprova kemm kien magħruf is-sinjal OBELIX. Wara li kkonstatat li dawn id-dokumenti ma kinux ġew prodotti fil-kuntest tal-proċedimenti quddiem l-UASI, il-Qorti tal-Prim’Istanza, filwaqt li rreferiet għall-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94, iddikjarat li dawn kienu inammissibbli inkwantu l-ammissjoni tagħhom tmur kontra l-Artikolu 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim’Istanza (punti 15 u 16 tas-sentenza appellata). F’dan il-kuntest il-Qorti tal-Prim’Istanza fakkret il-karatteristiċi tal-proċe-

duri kontenzjużi għal annullament, fejn il-leġalità tal-att miġjub quddiem il-Qorti għandha tiġi evalwata skont l-elementi tad-dritt u ta’ fatt eżistenti fid-data meta jkun ġie adottat dak l-att.

16. It-tieni nett, il-Qorti tal-Prim’Istanza ddikjarat bħala inammissibbli l-motiv, ibbażat fuq l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94, billi enfasizzat li quddiem il-Bord tal-Appell l-appellanti fl-ebda mument ma talbet biex tiġi applikata din id-dispożizzjoni u li, konsegwentement, il-Bord tal-Appell ma eżaminahix. Madankollu, fl-ewwel lok, skont l-Artikolu 74 tar-Regolament Nru 40/94, fi proċedimenti li jirrigwardaw raġunijiet relattivi għal rifjut ta’ reġistrazzjoni, l-UASI għandu jkun ristrett għal eżaminazzjoni ta’ fatti, ta’ provi u ta’ argumenti ipprezentati mill-partijiet u tar-rimedji mitluba. Fit-tieni lok, peress li r-rikorsi li jsiru lill-Qorti tal-Prim’Istanza jsiru proprju sabiex tiġi mistharrġa l-leġalità tad-deċiżjonijiet tal-Bordijiet tal-Appell tal-UASI fis-sens tal-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94, dan l-istharrġ għandu jsir fid-dawl tal-punti tad-dritt li jkunu tressqu quddiem l-istess Bordijiet. Fit-tielet lok, skont l-Artikolu 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim’Istanza, “[i]s-sottomissjonijiet tal-partijiet ma jistgħux ibiddlu s-sugġett tal-kontrovsja quddiem il-Bord ta’ l-Appell” (punti 19 sa 25 tas-sentenza appellata).

17. Fl-aħħar nett, skont l-Artikolu 44(1) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim’Is-

tanza, l-istess Qorti iddikjarat bhala inammissibbli t-talba mressqa għall-ewwel darba waqt is-seduta (punti 28 u 29 tas-sentenza appellata).

18. Il-Qorti tal-Prim'Istanza mbagħad komplet billi analizzat il-mertu tal-motivi. Fir-rigward tal-motiv, ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 74 tar-Regolament Nru 40/94, li, fin-nuqqas ta' kontestazzjoni mill-parti l-oħra fil-proċedimenti, il-Bord tal-Appell kellu jitlaq mill-prinċipju li t-trade mark OBELIX tal-parti li qieghda topponi kellha reputazzjoni, il-Qorti tal-Prim'Istanza, fil-punti 34 u 35 tas-sentenza appellata, iddecidiet li l-Artikolu 74 tar-Regolament Nru 40/94 ma jistax jiġi interpretat fis-sens li l-UASI huwa obbligat jikkunsidra l-punti invokati minn parti waħda bhala ppruvati jekk dawn ma jkunux gew ikkontestati mill-parti l-oħra fil-proċedimenti. F'dan il-każ, la d-Divizjoni tal-Oppożizzjoni u lanqas il-Bord tal-Appell ma kkunsidraw li l-appellanti kienet sostniet b'mod konklużiv, permezz ta' fatti jew provi, din l-evalwazzjoni ġuridika li hija kienet qieghda tinvoka, jiġifieri li s-sinjal mhux irreġistrat huwa magħruf u li s-sinjal irreġistrat għandu livell għoli ta' karattru distintiv. Għaldaqstant, fil-punt 36 tas-sentenza appellata, il-Qorti tal-Prim'Istanza ddikjarat dan il-motiv bhala infondata.

19. Fir-rigward tal-motiv ibbażat fuq l-Artikolu 8(1)(b) u (2) tar-Regolament Nru 40/94, il-Qorti tal-Prim'Istanza, l-ewwel nett, evalwat ix-xebh bejn il-prodotti u s-servizzi inkwistjoni. Il-Qorti tal-Prim'Istanza caħdet l-argument tal-appellanti li l-prodotti kkontemplati fl-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, inklużi fil-klassijiet

9 u 16, kienu inklużi fil-lista ta' prodotti u ta' servizzi, li kienet imfassla b'mod wiesa', waqt ir-registrazzjoni preċedenti, billi fil-punt 61 tas-sentenza appellata ddikjarat li s-sempliċi fatt li prodott speċifiku jiġi użat bhala parti, tagħmir jew komponent ta' prodott ieħor mhuxwix biżżejjed, fih innifsu, sabiex juri li l-prodotti finali, b'dawn il-komponenti, huma simili, għaliex, b'mod partikolari, in-natura tagħhom, l-għan intenzjonat tagħhom u l-klijenti kkonċernati jistgħu jkunu totalment differenti. Fil-punti 62 u 63 tas-sentenza appellata, il-Qorti tal-Prim'Istanza komplet hekk:

“62 Barra minn hekk, mit-tfassil tal-lista tal-prodotti u tas-servizzi tar-registrazzjoni preċedenti għar-rigward tal-klassi 9 jirriżulta li l-oqsma indikati minn dan id-dritt huma l-fotografija, iċ-ċinema, l-ottika, it-tagħlim u l-logħob tal-vidjo. Din il-lista tal-prodotti u tas-servizzi hija simili għal dik mitluba fl-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, haġa li turi b'mod ċar li l-qasam ikkonċernat huwa, kwazi esklużivament, dak ta' telekomunikazzjonijiet taħt kull forma. It-tagħmir ta' telekomunikazzjoni jaqa' fil-kategorija ta' “apparat għar-registrazzjoni, trasmissjoni, riproduzzjoni ta' hsejjes jew stampi”, li tagħmel parti mill-intestatura ufficjali tal-klassi 9 [...]. Madankollu, din il-parti ta' l-intestatura tal-klassi (“telekomunikazzjoni”) ma gietx mitluba fid-dritt preċedenti, li jimplika li ma kienx intenzjonat li t-tagħmir ta' telekomunikazzjoni ikun kopert. Ir-rikorrenti rreġistrat it-trade mark tagħha għal numru kbir ta' klassijiet, iżda ma semmitx it-“telekomu-

nikazzjonijiet” fl-ispeċifikazzjoni u saħansitra eskudiet il-klassi 38 kollha kemm hi mir-registrazzjoni. Il-klassi 38 tikkonċerna preċiżament is-servizzi ta’ “telekomunikazzjonijiet”.

63 F’dan ir-rigward, il-Qorti tal-Prim’Istanza taqbel ma’ l-osservazzjoni tal-Bord ta’ l-Appell li r-registrazzjoni preċedenti tiproteġi l-“apparat u strumenti elettrotekniċi, elettronici”, iżda li din il-formulazzjoni wiesgħa ma tistax tintuża mir-rikorrenti bħala argument li jwassal għall-konklużjoni li jeżisti xebh kbir, u, inqas u inqas għall-konklużjoni li tezisti identikità mal-prodotti msemmija fl-applikazzjoni, meta protezzjoni speċifika għall-apparat u strumenti ta’ telekomunikazzjoni setgħet tinkiseb faċilment.”

20. Wara li kkonfermat id-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell dwar in-nuqqas ta’ xebh bejn is-servizzi kkontemplati fl-applikazzjoni għal trade mark abbażi tal-klassijiet 37 u 42 u s-servizzi identifikati fir-registrazzjoni preċedenti u inklużi fil-klassi 42 (punt 67), il-Qorti tal-Prim’Istanza kkonstatat:

“68 It-tieni nett, il-Bord ta’ l-Appell ma wettaqx żball meta ddikjara li s-servizzi enumerati fl-applikazzjoni għal trade

mark Komunitarja taħt il-klassi 38 [...] huma differenti biżżejjed minn daww koperti mir-registrazzjoni preċedenti u inklużi fil-klassi 41 [...], meta jittiehdu in kunsiderazzjoni n-natura teknika tagħhom, il-kapaċitajiet meħtieġa sabiex jiġu proposti u l-bżonnijiet tal-konsumaturi li huma intiżi jissodisfaw. Konsewwentement, is-servizzi mnizzla fl-applikazzjoni għal trade mark inklużi fil-klassi 38 huma, l-iktar l-iktar, ftit simili għas-servizzi li jaqgħu taħt il-klassi 41 u li huma protetti mid-dritt preċedenti.

69 Għandu jiġi miċhud ukoll l-argument tar-rikorrenti li l-prodotti u s-servizzi kollha koperti mill-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja jistgħu jkunu marbuta, b’mod jew iehor, mal-“kompjuters” u mal-“programmi tal-kompjuter” (klassi 9) koperti mit-trade mark preċedenti. Kif osserva għustament il-konvenut, fis-soċjetà teknoloġikament avvanzata ta’ llum, kważi l-ebda tagħmir jew materjal elettroniku jew diġitali ma jaħdem mingħajr l-użu ta’ kompjuters ta’ xi forma jew oħra. Jekk jiġi stabbilit li jeżisti xebh f’kull każ fejn id-dritt preċedenti jkopri l-kompjuters, u fejn il-prodotti jew servizzi koperti mis-sinjali li għalih saret l-applikazzjoni jistgħu jirrikjedu l-użu ta’ kompjuters, dan żgur ikun qed jeċċedi l-iskop tal-protezzjoni mogħtija mil-legiżlatur lill-proprietarju ta’ trade mark. Tali pożizzjoni twassal għal sitwazzjoni fejn ir-registrazzjoni ta’ softwer u hardwer tal-kompjuter tista’ prattikament teskludi r-registrazzjoni sussegwenti ta’ kull tip ta’ proċess jew servizz elettroniku jew diġitali li jagħmel użu minn dak is-softwer jew hardwer. Din l-esklużjoni mhijiex, f’kull każ, legittima fil-kawża preżenti, peress li l-applikazz-

joni għal trade mark Komunitarja hija intiża esklussivament għat-telekomunikazzjonijiet taht il-forom diversi tagħhom, filwaqt li r-registrazzjoni precedenti ma tagħmel ebda referenza għal xi attività f'dan is-settur. Barra minn hekk, kif osserva gústament il-Bord ta' l-Appell, m'hemm xejn li jwaqqaf ir-rikorrenti milli tirreġistra wkoll it-trade mark tagħha fir-rigward tat-telefonija."

21. Fl-aħhar nett il-Qorti tal-Prim'Istanza, fil-punt 70 tas-sentenza appellata, ikkonstatat li "l-prodotti u s-servizzi inkwistjoni mhumiex simili", salv għal eċċezzjoni waħda biss: hemm xebh bejn il-"kiri ta' kompjuters u programmi tal-kompjuter" imsemmija fl-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja (klassi 42) u l-"kompjuters" u "programmi tal-kompjuter irregistrati fuq data carriers" tal-appellanti (klassi 9), minhabba l-komplementarjetà tagħhom.

22. Għal dak li għandu x'jaqsam mal-paragun tas-sinjali, il-Qorti tal-Prim'Istanza, wara li indikat li fid-deċizzjoni kkontestata l-Bord tal-Appell kien ikkunsidra li s-sinjali inkwistjoni kienu simili (punt 74 tas-sentenza appellata), kompliet billi qabblithom viżwalment, fonetikament u kuncettwalment (punti 75 sa 81 tas-sentenza appellata).

23. B'mod partikolari, il-Qorti tal-Prim'Istanza kkunsidrat li minkejja li ż-żewġ sinjali għandhom komuni l-kombinazzjoni tal-ittri "OB" u t-tmien "LIX", dawn għandhom numru ta' differenzi viżivi importanti, bħall-ittri li jiġu wara ż-żewġ ittri "OB" ("E" fl-ewwel każ, "I" fit-tieni), il-bidu tal-kliem (it-trade mark Komunitarja li għaliha saret l-applikazzjoni tibda b'"M" u t-trade mark precedenti tibda b'"O") u t-tul tagħhom. Wara li fakkret li l-attenzjoni tal-konsumatur taqa' l-iktar fuq il-bidu tal-kelma, il-Qorti tal-Prim'Istanza kkonkludiet li "s-sinjali inkwistjoni mhumiex simili viżwalment jew, li għandhom, l-iktar l-iktar, xebh viżiv żgħir hafna" (punti 75 u 76 tas-sentenza appellata).

24. Wara li għamlet paragun fonetiku tas-sinjali, il-Qorti tal-Prim'Istanza kkonstatat li dawn għandhom ċertu xebh fonetiku (punti 77 u 78). Fir-rigward tal-paragun kuncettwali, il-Qorti tal-Prim'Istanza kkonstatat li, anki li kieku t-terminu "OBELIX" kien ġie rreġistrat bħala trade mark verbali, dan kien ikun faċilment identifikat mill-pubbliku medju mal-persunaġġ ohxon tas-serje tal-komiks, fatt dan li jirrendi improbabbli hafna l-konfużjoni kuncettwali f'moħħ il-pubbliku ma' termini li bejn wiehed u iehor huma simili (punt 79 tas-sentenza appellata). Peress li s-sinjal verbali OBELIX, mill-perspettiva tal-pubbliku rilevanti, għandu tifsira ċara u speċifika, b'tali mod li dan il-pubbliku jista' jifhimha mill-ewwel, id-differenzi kuncettwali li jiddistingwu s-sinjali inkwistjoni huma ta' natura li jinnewtralizzaw ix-xebh fonetiku kif ukoll kull xebh viżiv bejn is-sinjali (punti 80 sa 81 tas-sentenza appellata).

25. Fir-rigward tal-probabbiltà ta' konfużjoni, il-Qorti tal-Prim'Istanza, filwaqt li rreferiet għas-sentenza tat-22 ta' Ottubru 2003, *Éditions Albert René vs L-UASI — Trucco (STARIX)* (T-311/01, Ġabra p. II-4625), indikat li “d-differenzi bejn is-sinjali inkwistjoni huma biżżejjed sabiex jeskludu l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni f'moħħ il-pubbliku kkonċernat, billi tali probabbiltà tippresupponi li, b'mod kumulattiv, il-livell ta' xebh tal-trade marks inkwistjoni u l-livell ta' xebh tal-prodotti jew servizzi koperti minn dawn it-trade marks huwa suffiċjement għoli” (punt 82 tas-sentenza appellata). Hija komplet hekk:

“83 F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-kunsiderazzjonijiet tal-Bord ta' l-Appell dwar il-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti kif ukoll l-allegazzjonijiet tar-rikorrenti rigward ir-reputazzjoni ta' din it-trade mark m'għandhom ebda effett fuq l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 fil-kawża preżenti (ara, f'dan is-sens, is-sentenza *Starix*, punt 22 iktar 'il fuq, punt 60).

84 Probabbiltà ta' konfużjoni tippresupponi identikità jew xebh bejn is-sinjali u bejn il-prodotti u servizzi koperti, u r-reputazzjoni ta' trade mark hija element li għandu jiġi kkunsidrat sabiex jiġi stabbilit jekk ix-xebh bejn is-sinjali jew bejn il-prodotti u servizzi huwiex suffiċjenti sabiex johlq probabbiltà ta' konfużjoni

(ara, f'dan is-sens u b'analoġija, is-sentenza *Canon*, punt 59 iktar 'il fuq, punti 22 u 24). Issa peress li, fil-kawża preżenti, is-sinjali konfliġġenti ma jistgħux jiġi kkunsidrati bħala identiċi jew simili, il-fatt li t-trade mark preċedenti hija magħrufa sew jew għandha reputazzjoni fl-Unjoni Ewropea ma jistax jaffettwa l-evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta' konfużjoni (ara, f'dan is-sens, is-sentenza *Starix*, punt 22 iktar 'il fuq, punt 61).

85 Fl-ahħar nett, għandu jiġi miċhud l-argument tar-rikorrenti li, minħabba s-suffiss “ix”, huwa għal kollox konċepibbli li t-terminu “*MOBILIX*” jinserixxi ruħ b'mod diskret fil-familja ta' trade marks magħmula mill-persunagġi tas-serje “*Asterix*” u li jiġi kkunsidrat bħala derivazzjoni tat-terminu “*OBELIX*”. F'dan ir-rigward, biżżejjed jingħad li r-rikorrenti ma jista' jkollha ebda dritt esklussiv fuq l-użu tas-suffiss “ix”.

86 Minn dan jirrizulta li ma ġietx sodisfatta waħda mill-kundizzjonijiet sabiex jiġi applikat l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94. Għaldaqstant, m'hemm l-ebda probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u t-trade mark preċedenti.”

26. Ghaldaqstant il-Qorti tal-Prim'Istanza ħadhet ir-rikors intavolat mill-appellanti.

27. Il-parti rikorrenti quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza interponiet appell kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza fit-13 ta' Jan-
nar 2006.

28. Ghandu jiġi kkonstatat ukoll li dan l-appell, għalkemm ammissibbli, ma jsegwix ir-rakkomandazzjonijiet esposti fil-punt 44 tal-Istruzzjonijiet Prattiċi relatati ma' Rikorsi diretti u ma' Appelli minhabba t-tul tiegħu.⁵

29. Fis-seduta tal-25 ta' Ottubru 2007, il-partijiet ipprezentaw l-osservazzjonijiet tagħhom u wiegħbu għall-mistoqsijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja.

fuq ix-xebh tat-trade marks, minkejja li dan ma kienx is-suġġett tal-kawża quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza. B'dan il-mod, hija kisret il-prinċipju tal-projbizzjoni ta' *reformatio in pejus*. Bit-tieni aggravju, l-appellanti tinvoka l-ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 f'dak li jikkonċerna x-xebh tal-prodotti u s-servizzi u x-xebh tat-trade marks. Bit-tielet aggravju, l-appellanti tilmenta li l-Qorti tal-Prim'Istanza kisret l-Artikolu 74 tar-Regolament Nru 40/94. Bir-raba' aggravju, hija tinvoka l-ksur tal-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94 u tal-Artikolu 135 (4) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza. Bil-hames aggravju, hija tilmenta li l-Qorti tal-Prim'Istanza kisret l-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94 u l-Artikoli 44, 48 u 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza meta hija ddikjarat l-inammissibbiltà tat-talba tal-appellanti intiza sabiex il-kawża tintbagħat lura quddiem il-Bord tal-Appell. Is-sitt aggravju jirrigwarda l-ksur tal-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94 minhabba r-rifjut li jiġu ammessi ċerti dokumenti

A — Fuq l-ewwel aggravju, ibbażat fuq allegat ksur tal-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94 u l-ksur tal-prinċipju ġenerali tad-dritt proċedurali Komunitarju tal-projbizzjoni ta' reformatio in pejus

V — Analizi tal-appell

30. In sostenn tal-appell tagħha, l-appellanti tinvoka sitt aggravji. Fl-ewwel wiehed, hija tilmenta li s-sentenza appellata kisret l-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94 u ddeċidiet

1. L-argumenti tal-partijiet

31. L-appellanti ssostni li s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza kisret l-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94 kif ukoll il-prinċipji ġenerali tad-dritt amministrattiv u proċedurali Komunitarju inkwantu, b'kuntrast

5 — ĠU 2004, L 361, p. 15.

mad-deċiżjoni kkontestata tal-Bord tal-Appell, hija kkonkludiet li t-trade marks inkwistjoni, OBELIX u MOBILIX, ma kinux simili, u ddeċidiet għalhekk kontra l-appellanti fuq kwistjoni li ma kinitx giet imqajma fid-debita forma, b'tali mod li eċċediet il-kompetenza mogħtija lilha għall-istħarriġ tad-deċiżjonijiet tal-Bordijiet tal-Appell tal-UASI f'każ bħal dak in eżami.

32. Fil-fatt, l-appellanti tenfasizza li l-kwistjoni tax-xebh tat-trade marks bl-ebda mod ma kienet is-sugġett tar-rikors li sar quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza u għaldaqstant ma kellhiex tkun is-sugġett tal-kawża quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza. Madankollu, min-kejja li l-kwistjoni tax-xebh tat-trade marks ma tqajmet minn ebda waħda mill-partijiet fil-kawża fil-forma mitluba, il-Qorti tal-Prim'Istanza xorta waħda ddeċidiet fuq dan il-punt għad-detriment tal-appellanti u fir-realtà kisret għalhekk il-prinċipju tal-projbizzjoni ta' *reformatio in pejus*.

33. L-UASI, filwaqt li jagħmel riferiment għas-sentenza Canon (sentenza tad-29 ta' Settembru 1998, C-39/97, Ġabra p. 1-5507, punt 17 u d-dispożittiv), jirribatti li l-ewwel aggravju huwa manifestament infondat. Fil-fatt, il-Qorti tal-Prim'Istanza kienet marbuta terġa' tanalizza x-xebh tas-sinjali inkwistjoni. L-appellanti, bir-rikors tagħha, kienet ikkontestat il-konklużjonijiet tal-Bord tal-Appell fir-rigward tal-probabbiltà ta' konfużjoni. Peress li x-xebh tas-sinjali huwa wieħed mill-elementi fl-imsemmija konklużjonijiet, l-istess xebh kellu bilfors jiġi analizzat mill-Qorti tal-Prim'Istanza għall-finijiet tal-istħarriġ tal-legalità tal-konklużjonijiet tal-Bord tal-Appell fid-dawl tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Rego-

lament Nru 40/94 u sabiex tassigura l-applikazzjoni korretta tal-istess artikolu.

34. Barra minn hekk, l-UASI jfakkar li l-Qorti tal-Prim'Istanza ma biddlith id-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell. Il-projbizzjoni ta' *reformatio in pejus* timpedixxi lill-qorti tal-appell milli tmur lil hinn mit-talbiet tal-appellant u milli tpoġġih f'sitwazzjoni iktar sfavorevoli minn dik li huwa kien ikun fiha li kieku ma appellax. F'dan il-każ, il-Qorti tal-Prim'Istanza ma biddlith id-deċiżjoni li biha l-Bord tal-Appell laqa' parzjalment l-oppożizzjoni. Għaldaqstant, l-appellanti ma tpoġġitx f'sitwazzjoni iktar sfavorevoli minn dik li hija kienet fiha qabel ma pprezentat ir-rikors quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza.

2. Evalwazzjoni

35. Skont il-prinċipju ġenerali tad-dritt procedurali tal-projbizzjoni ta' *reformatio in pejus*, il-qorti superjuri li hija kompetenti biex tiddeċiedi fuq rikors, bħalma huwa appell, ma tistax tagħmel id-deċiżjoni kkontestata ta' qorti inferjuri iktar gravi għad-detriment tar-rikorrenti, jekk tkun biss din il-parti li tkun ressqet rikors⁶.

6 — Fasching, W., *Zivilprozessrecht*, It-Tieni Edizzjoni, Vjenna, 1990, p. 883; Rosenberg, L., Schwab, K.-H., Gottwald, P., *Zivilprozessrecht*, Edizzjoni Sittax, Munich, 2004, p. 983 kif ukoll Rechberger, W., u Simotta, D.-A., *Zivilprozessrecht*, Is-Sitt Edizzjoni, Vjenna, 2003, p. 454 u 455.

36. Mill-principju tal-projbizzjoni ta' *reformatio in pejus* jirriżulta wkoll li, b'mod generali, l-agħar riżultat li jista' jkollu rikors introdott mill-parti rikorrenti huwa ċ-ċaħda tiegħu u l-konferma pura u sempliċi tad-deċiżjoni kkontestata.⁷

37. Għandu jiġi kkonstatat li din hija s-sitwazzjoni tal-appellanti. Skont is-sentenza appellata, hija tinsab fl-istess sitwazzjoni bħalma kienet fiha qabel il-prezentata tar-rikors tagħha quddiem il-Qorti tal-Prim'Instanza. Minn dan l-aspett, huwa diffiċli li wieħed jitkellem fuq *reformatio in pejus*.

38. Il-projbizzjoni ta' *reformatio in pejus* quddiem il-qorti Komunitarja hija limitata bid-dmir tal-istess qorti li tqajjem *ex officio* l-eċċezzjonijiet ta' ordni pubbliku⁸. Motiv ibbażat fuq il-legalità sostantiva ma jistax jiġi eżaminat quddiem il-qorti Komunitarja hlief fuq talba tal-parti rikorrenti, filwaqt li motiv ta' ordni pubbliku jista' u anki għandu jitqajjem *ex officio* mill-qorti.⁹

7 — Rechberger, W, u Simotta, D.-A., iċċitati aktar 'il fuq, p. 455. L-awturi jenfasizzaw li r-riforma ta' sentenza għall-benefiċċju tal-parti intimata mhijiex possibbli hlief jekk l-istess intimata tkun ressqet hija wkoll rikors kontra l-istess deċiżjoni quddiem l-istess qorti.

8 — Fasching, W., *Zivilprozessrecht*, p. 884.

9 — Fuq id-definizzjoni tal-motivi ta' ordni pubbliku fid-dritt Komunitarju, ara Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I. u Bray R., "*Procedural Law of the European Union*", It-Tieni Edizzjoni, Londra, 2006, p. 288 u 289; Sladić, J., "Die Begründung der Rechtsakte des Sekundärrechts der EG in der Rechtsprechung des EuGH und des EuG", *Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht*, 46(2005), p. 127, u Castillo de la Torre, F., "Le relevé d'office par la jurisdiction communautaire", *Cahiers de droit européen*, 3-4/2005, p. 395 (421).

39. Għandu jiġi enfasizzat li l-kuncett ta' ordni pubbliku fil-kuntest tal-motivi mressqa quddiem il-qorti Komunitarja¹⁰ huwa "riżervat għall-kwistjonijiet li, minhabba l-importanza tagħhom għall-interess generali, mhumiex għad-dispożizzjoni tal-partijiet u lanqas tal-qorti nnifisha u għandhom jiġu eżaminati *ex officio in limine litis* anki meta ma jkunux tqajmu mill-partijiet."¹¹

40. L-appellanti tilmenta li l-Qorti tal-Prim'Instanza, fis-sentenza appellata, eżaminat *ex officio* l-legalità tad-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell mill-perspettiva tal-kwistjoni tax-xebh, minkejja li hija ma kinitx invokat xi ksur tagħha minn dan l-aspett. F'dan hija tara li sehhet *reformatio in pejus* peress li l-Qorti tal-Prim'Instanza eżaminat motiv li hija ma kinitx qajmet fir-rikors.

41. Għandu jiġi enfasizzat li l-appellanti ma kkontestatx il-legalità tal-evalwazzjonijiet tal-Bord tal-Appell dwar il-kwistjoni tax-xebh tas-sinjali OBELIX u MOBILIX u tal-prodotti

10 — Għandu jiġi kkonstatat li l-kuncett tal-motivi, li huwa tipiku per eżempju għal-ligi Franċiża u Belgjana, jikkorrispondi pjuttost mill-qrib għall-kuncett li kellu d-dritt Ruman ta' l-"actio". L-applikazzjoni ta' din is-sistema quddiem il-qorti Komunitarja u d-diviżjoni bejn motivi ta' ordni pubbliku u motivi ta' legalità sostantiva jiġu għustament ikkritikati fid-dottrina mill-ex-Imħallfin tal-Qorti tal-Gustizzja. Fil-fatt, l-ex-Imħallf Germaniż Ulrich Everling jikkunsidra li l-partijiet li ma jkunux mill-pajjiżi li għandhom tradizzjoni guridika Rumana jsibu ċerti diffikultajiet b'din is-sistema minhabba s-separazzjoni ta' l-elementi inseparabbli quddiem il-qorti (Everling, U., "Das Verfahren der Gerichte der EG im Spiegel der verwaltungsgerichtlichen Verfahren der Mitgliedstaaten", *Die Ordnung der Freiheit : Festschrift für Christian Starck zum siebzigsten Geburtstag*, 2007, p. 542)

11 — Konklużjonijiet ta' l-Avukat Ġenerali Ruiz-Jarabo Colomer, ipprezentati fil-11 ta' Frar 2003, fil-kawża Buzzi Unicem vs Il-Kummissjoni (sentenza tas-7 ta' Jannar 2004, Aalborg Portland et vs Il-Kummissjoni, C-204/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P u C-219/00 P, Ġabra p. 1-123), Ġabra p. 1-267, punt 217).

u servizzi protetti minn dawn iż-żewġ trade marks. Madankollu, mir-rikors ippreżentat quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, u b'mod partikolari mill-punti 2.3 *et seq* tiegħu, jirriżulta li l-appellanti qajmet il-kwistjoni tax-xebh tas-sinjali OBELIX u MOBILIX u tal-prodotti u servizzi protetti minn dawn iż-żewġ trade marks kif ukoll il-probabbiltà ta' konfużjoni fir-rikors li hija ressqet quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza. Fil-fatt, fil-kuntest tal-motiv tagħha dwar il-legalità sostantiva bbażat fuq ksur tal-Artikolu 8(1)(b) u (2) tar-Regolament Nru 40/94, hija invokat l-argumenti dwar il-kwistjoni tax-xebh tat-trade marks u tas-sinjali msemmija iktar 'il fuq. Fil-kuntest tal-imsemmi motiv quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, filwaqt li elaborat fuq l-ilment marbut mal-ksur tal-karattru magħruf u distintiv hafna tat-trade mark OBELIX, hija sostniet li kien hemm xebh kunċettwali u fis-smiġh qawwi bejn iż-żewġ sinjali OBELIX u MOBILIX¹². Hija sostniet ukoll li kien hemm probabbiltà ta' konfużjoni kunċettwali minhabba l-interdipendenza bejn ix-xebh tal-prodotti, ix-xebh tat-trade marks u l-karattru distintiv tat-trade mark OBELIX¹³. B'hekk hija inkludiet il-kwistjoni tax-xebh tas-sinjali OBELIX u MOBILIX fis-suġġett tal-kawża.

42. Is-suġġett tal-kawża kif stabbilit mill-appellanti skont l-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94 kien jinkludi wkoll il-kwistjoni tax-xebh taż-żewġ sinjali OBELIX u MOBILIX. Konsegwentement, l-appellanti ma tistax takkuża lill-Qorti tal-Prim'Istanza

li ddecidiet dwar il-kwistjoni tax-xebh taż-żewġ sinjali OBELIX u MOBILIX fil-kuntest tal-analiżi tal-interdipendenza bejn il-fatturi.

43. Il-Qorti tal-Prim'Istanza la kisret l-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94 u lanqas il-prinċipju ġenerali tad-dritt proċedurali tal-projbizzjoni ta' *reformatio in pejus*.

44. L-aggravju ma jistax jintlaqa'.

B — Fuq it-tieni aggravju, ibbażat fuq allegat ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 f'dak li jikkonċerna x-xebh tal-prodotti u servizzi, u x-xebh tat-trade marks

1. L-argumenti tal-partijiet

45. B'dan l-aggravju ta' tul konsiderevoli, li huwa maqsum f'żewġ partijiet, l-appellanti tallega l-ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regola-

12 — Rapport ghas-seduta fil-kawża T-336/03, punti 31 sa 33.

13 — *Ibidem*, punti 34 u 35.

ment Nru 40/94 f'dak li jikkonċerna x-xebh tal-prodotti u s-servizzi, u x-xebh tat-trade marks.

kament meta jidhru fis-suq taht trade marks identiċi u meta t-trade mark preċedenti tkun trade mark li għandha karattru distintiv hafna u tkun magħrufa sew.

46. Bl-ewwel parti, l-appellanti tallega li, waqt l-evalwazzjoni tax-xebh tal-prodotti u s-servizzi, il-Qorti tal-Prim'Istanza kisret l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94. Fl-ewwel lok, l-appellanti takkuża lill-Qorti tal-Prim'Istanza li applikat kriterju ġuridiku żbaljat biex tistabbilixxi jekk il-prodotti u s-servizzi rispettivi kinux simili. Bit-tieni parti tat-tieni aggravju, l-appellanti tallega li l-Qorti tal-Prim'Istanza kisret l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 meta kkonkludiet li t-trade marks inkwistjoni ma kinux simili.

47. Fil-fatt, fir-rigward tal-ewwel parti, l-appellanti tafferma li kellu jsir paragon tax-xebh, filwaqt li jittiehed inkunsiderazzjoni l-fatt li t-trade marks inkwistjoni kienu identiċi u li t-trade mark preċedenti OBELIX kellha karattru distintiv hafna jew li hija kienet magħrufa sew. Il-kriterju ġuridiku tajjeb kellu għalhekk ikun dan li ġej: il-prodotti (u s-servizzi) ikunu simili meta l-pubbliku jkun jista' jifhem li dawn ikunu ġejjin mill-istess impriżi jew minn impriżi marbutin ekonomi-

48. Fit-tieni lok, l-appellanti tikkontesta l-koerenza u l-baži tal-kunsiderazzjonijiet konkreti tax-xebh tal-prodotti magħmula mill-Qorti tal-Prim'Istanza, li qrat il-lista tal-prodotti b'mod kjarment żbaljat u allura żnaturat l-istess lista. Skont l-appellanti, l-affermazzjoni magħmula mill-Qorti tal-Prim'Istanza fil-punt 62 tas-sentenza appellata fejn jingħad "mit-tfassil tal-lista tal-prodotti u tas-servizzi tar-registrazzjoni preċedenti għar-rigward tal-klassi 9 jirriżulta li l-oqsma indikati minn dan id-dritt huma l-fotografija, iċ-ċinema, l-ottika, it-tagħlim u l-logħob tal-vidjo", mhijiex eżatta u hija kkontradetta mill-lista ta' dawn il-prodotti, kif ukoll mill-affermazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza stess fil-punt 63. L-affermazzjoni li hemm fl-istess punt 62 tas-sentenza appellata li l-qasam ikkonċernat mit-trade mark MOBILIX huwa, kważi esklużivament, dak ta' telekomunikazzjonijiet taht kull forma, hija wkoll kontradetta mill-lista tal-prodotti li, mingħajr ma hija limitata għat-telekomunikazzjonijiet, tinkludi "akkumulaturi u batteriji", "transformers u konvertituri", "kodifikaturi u dekodifikaturi", "skedi kodifikati" u l-"[i]skedi għal encoding".

49. F'dak li jirrigwarda l-paragon tas-servizzi MOBILIX li jaqgħu taht il-klassijiet 35, 37, 38 u 42 u tal-prodotti koperti bit-trade mark OBELIX, l-appellanti tallega li hemm inkoeerenza bejn il-konstatazzjonijiet tal-Qorti tal-

Prim'Istanza fil-punt 68 tas-sentenza appellata (“is-servizzi mnizzla fl-applikazzjoni għal trade mark inklużi fil-klassi 38 huma, l-iktar l-iktar, simili għas-servizzi li jaqgħu taht il-klassi 41”) u l-konkluzjoni fil-punt 70 tas-sentenza appellata fejn jingħad li l-prodotti u s-servizzi inkwistjoni mhumiex simili, u tikkontesta l-evalwazzjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza fejn din l-istess Qorti tiċhad l-argument tagħha li l-prodotti u s-servizzi kkontemplati fl-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja jistgħu jkunu marbuta mal-“kompjuters” u mal-“programmi tal-kompjuter” (klassi 9) koperti mit-trade mark preċedenti (punt 69 tas-sentenza appellata).

paragun kuncettwali, l-appellanti tikkontesta l-konstatazzjoni magħmula mill-Qorti tal-Prim'Istanza fil-punt 79 tas-sentenza appellata fejn jingħad li r-“rappreżentazzjoni speċifika ta' persunaġġ popolari tirrendi l-konfużjoni kuncettwali f'moħħ il-pubbliku bejn termini li bejn wiehed u iehor huma simili improbabbli hafna”. Ir-raġunament tal-Qorti tal-Prim'Istanza huwa żbaljat peress li, skont il-prinċipji generalment aċċettati fid-dritt tat-trade marks, iktar ma t-trade mark preċedenti tkun magħrufa jew iktar ma jkun distintiv il-karattru tagħha, iktar ma tkun għolja l-probabbiltà ta' konfużjoni.

50. Bit-tieni parti tat-tieni aggravju, l-appellanti tallega li l-Qorti tal-Prim'Istanza kisret l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 meta qieset li t-trade marks inkwistjoni ma kinux simili. Din il-parti hija invokata b'mod sussidjarju fil-konfront tal-ewwel aggravju tal-appellanti. Skont l-istess appellanti, il-Qorti tal-Prim'Istanza ma applikatx il-kriterji ġuridiċi korretti sabiex tevalwa x-xebh tat-trade marks. Fir-rigward tax-xebh viżiv, il-Qorti tal-Prim'Istanza arbitrarjament enfasizzat id-differenzi bejn it-trade marks, filwaqt li, skont il-prinċipji ġenerali tad-dritt tat-trade marks, l-elementi komuni jkunu normalment iktar importanti minn dawk li huma differenti. L-appellanti tallega li l-evalwazzjoni tax-xebh fonetiku, l-istess bhal dik tax-xebh kuncettwali, magħmula mill-Qorti tal-Prim'Istanza, ma hijiex sostnuta minn ebda fatt prodott quddiem l-imsemmija Qorti. Fir-rigward tal-

51. L-appellanti tilmenta wkoll li l-Qorti tal-Prim'Istanza, fil-punti 80 sa 82 tas-sentenza appellata, applikat it-teorija magħrufa bhala t-teorija ta' “newtralizzazzjoni”. Skont l-appellanti, din it-teorija tapplika biss għall-istadju tal-evalwazzjoni finali tal-probabbiltà ta' konfużjoni, iżda mhux meta t-trade marks inkwistjoni jkunu jew viżwalment, jew fonetikament, jew viżwalment u fonetikament simili. Għaldaqstant, il-kriterju ġuridiku xieraq kien ikun dan li ġej: żewġ trade marks huma simili (u, wara li jkun ġie kkonstatat li l-prodotti jew is-servizzi huma simili jew identiċi, l-istanza li tiegħu d-deċiżjoni jkollha għaldaqstant teżamina l-probabbiltà ta' konfużjoni) jekk ikun jeżisti (ċertu, livell għoli jew totali ta') xebh viżiv (li jinvolvi wkoll livell ta' xebh fonetiku), jew jekk ikun jeżisti

(ċertu, livell għoli jew totali ta') xebh fonetiku irrispettivament minn jekk ikunx hemm xebh kuncettwali. Bl-istess mod, żewġ trade marks ikunu simili jekk, anki fin-nuqqas ta' xebh viżiv jew fonetiku, dawn ikunu identiċi jew simili fuq il-livell kuncettwali.

52. Fl-ahhar nett, l-appellanti tafferma li l-Qorti tal-Prim'Istanza fehmet hażin l-argument tagħha meta, fil-punt 85 tas-sentenza appellata, tallega li l-appellanti tistrieħ fuq dritt esklużiv fuq l-użu tas-suffiss "ix", filwaqt li hija affermat li hija kienet proprjetarja ta' familja ta' trade marks maħluqa b'mod li jixbah lil MOBILIX, fejn tintuża parti deskrittiva li tirrappreżenta l-professjoni jew ix-xogħol ta' persuna u fejn din tiġi magħquda mas-suffiss "ix". Għaldaqstant, ir-riferiment għall-"mobile" ma tiddistakkahix mill-familja tat-trade marks, imma żżid saħansitra l-probabbiltà ta' konfużjoni, u dan peress li l-eżistenza tal-familja ta' trade marks hija generalment meqjusa bhala kawża distinta tal-probabbiltà ta' konfużjoni, anki fin-nuqqas ta' xebh fonetiku u viżiv.

53. L-UASI jargumenta li, fost id-diversi argumenti mqajma mill-appellanti, l-uniku punt ta' dritt huwa dak dwar jekk il-Qorti tal-Prim'Istanza, fil-punt 81 tas-sentenza appellata, setgħetx tikkonkludi legalment li d-differenzi kuncettwali li jiddistingwu s-sinjali

inkwistjoni huma ta' natura li jinnewtralizzaw ix-xebh fonetiku u viżiv eżistenti. Il-Qorti tal-Prim'Istanza eżaminat b'mod tajjeb l-elementi kollha li, skont il-ġurisprudenza stabbilita, għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni biex issir evalwazzjoni ġenerali tal-probabbiltà ta' konfużjoni. Skont ġurisprudenza stabbilita, din l-evalwazzjoni ġenerali timplika li d-differenzi kuncettwali u viżivi bejn żewġ sinjali jistgħu jinnewtralizzaw ix-xebh fil-hsejjes bejniethom, sa fejn għall-inqas wiehed minn dawn is-sinjali jkollu, fil-perċezzjoni tal-pubbliku rilevanti, tifsira cara u stabbilita, b'mod li dan il-pubbliku jista' jipperċepixxiha direttament. Il-kwistjoni dwar jekk din in-"newtralizzazzjoni" sseħħ fil-verità f'moħħ il-konsumatur rilevanti hija kwistjoni ta' evalwazzjoni tal-fatti rilevanti. Ir-riżultat ta' din l-evalwazzjoni huwa konstatazzjoni ta' fatt li l-istharrig tiegħu ma jaqax taħt il-kompitu tal-Qorti tal-Gustizzja fil-kuntest ta' appell.

54. Fir-rigward tal-argument li l-Qorti tal-Prim'Istanza kellha tiegħu inkunsiderazzjoni r-reputazzjoni tat-trade mark OBELIX fil-paragun tal-prodotti u servizzi u tas-sinjali inkwistjoni, l-UASI jallega li l-appellanti thawwad żewġ kuncetti ma' xulxin, jiġifieri r-reputazzjoni ta' Obélix, persunaġġ magħruf fis-serje tal-komiks, u r-reputazzjoni potenzjali tat-trade mark OBELIX. Ma jeżisti ebda prinċipju ġuridiku u lanqas ebda precedent fis-sens li persunaġġ litterarju magħruf għandu awtomatikament jiġi meqjus bhala

trade mark magħrufa. Kollox jiddependi miċ-ċirkustanzi tal-każ in eżami u l-appellanti, fil-kuntest tal-proċedimenti quddiem l-UASI, qatt ma ġabet provi li juru li fir-realtà sehhet trasformazzjoni progressiva ta' persunaġġ magħruf fi trade mark magħrufa. Għaldaqstant, meta rrifjutat li tiehu inkunsiderazzjoni r-reputazzjoni tal-isem Obélix, li jidentifika persunaġġ magħruf ta' serje tal-komiks, biex tiddefinixxi l-kamp ta' applikazzjoni tal-protezzjoni tat-trade mark preċedenti, il-Qorti tal-Prim'Istanza applikat korrettement ir-regola li, fi proċedimenti ta' oppożizzjoni li jikkoncernaw ir-raġunijiet relattivi għal rifjut tar-registrazzjoni, l-awtorità kompetenti għandha tillimita ruhha biex tanalizza l-argumenti invokati u t-talbiet ipprezentati mill-partijiet.

55. L-UASI jafferma li, billi timxi mal-prinċipji stabbiliti mill-Qorti tal-Prim'Istanza filwaqt li tikkontesta l-konkluzjonijiet tagħha, l-appellanti qiegħda tiffoka fuq l-evalwazzjoni fattwali li saret mill-Qorti tal-Prim'Istanza, li l-istharrig tagħha mhuxwix komputu tal-Qorti tal-Gustizzja fil-kuntest ta' appell.

56. Fir-rigward tal-allegazzjonijiet li l-Qorti tal-Prim'Istanza znaturat il-fatti jew l-elementi ta' prova, l-UASI jsostni li l-imsemmija Qorti rriproduċiet korrettement il-lista ta' prodotti u servizzi u għamlet analizi komparattiva, ibbażata fuq kriterji bħalma huma t-tip ta' produttur jew il-metodu tad-distribuzzjoni tal-prodotti. L-UASI jikkunsidra li t-tieni aggravju għandu jiġi miċħud bħala parzjalment mhux fondat u parzjalment inammissibbli.

2. Evalwazzjoni

57. Mill-Artikolu 225 KE u mill-ewwel paragrafu tal-Artikolu 58 tal-Istatut tal-Qorti tal-Gustizzja jirriżulta li l-appell għandu jkun limitat għal punti ta' dritt. Għaldaqstant, hija biss il-Qorti tal-Prim'Istanza li hija kompetenti sabiex tikkonstata u tevalwa l-fatti rilevanti u sabiex tevalwa l-elementi ta' prova. Għalhekk, hlief f'każ ta' znaturament tagħhom, l-evalwazzjoni ta' dawn il-fatti u l-elementi ta' prova ma tikkostitwixxix punt ta' dritt li huwa sugġett, bħala tali, għall-istharrig tal-Qorti tal-Gustizzja fil-kuntest ta' appell¹⁴.

58. Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, jibqa' meħtieġ li, anki fl-ipotezi fejn ikun hemm identiċità ma' trade mark li jkollha karattru partikolarment distintiv, tingieb prova tal-preżenza ta' xebh bejn il-prodotti jew is-servizzi koperti. Fil-fatt, din id-dispożizzjoni tipprovdi li l-probabbiltà ta' konfużjoni tippresupponi li l-prodotti jew is-servizzi inkwistjoni jkunu identiċi jew simili.

59. Il-probabbiltà ta' konfużjoni tippreżupponi li l-prodotti jew is-servizzi ikunu identiċi jew simili. Għaldaqstant, anki fl-ipotezi fejn

14 — Sentenza tal-15 ta' Settembru 2005, BioID vs L-UASI (C-37/03 P, Ġabra p. I-7975, punt 43).

ikun hemm identicità ma' trade mark li jkollha karattru partikolarment distintiv, jibqa' mehtieg li tingieb prova tal-preżenza ta' xebh bejn il-prodotti jew is-servizzi koperti¹⁵.

60. F'dawn iċ-ċirkustanzi, l-argument tal-appellanti li l-Qorti tal-Prim'Istanza għamlet żball ta' liġi meta applikat kriterju ġuridiku żbaljat, ossija meta ma applikat ebda kriterju ġuridiku, iżda sempliċi argument li fih affermazżjonijiet kontradittorji mhuwiex fondat.

61. Mill-analiżi tal-punti 60 sa 71 tas-sentenza appellata jirriżulta li, wara li għamlet analiżi dettaljata tad-diversi fatturi li jikkarakterizzaw ir-relazzjoni bejn il-prodotti u s-servizzi inkwistjoni, il-Qorti tal-Prim'Istanza, mingħajr ma tagħmel ebda żball ta' liġi, setgħet legittimament tqis li l-prodotti u s-servizzi koperti mit-trade mark MOBILIX mhumiex simili mas-servizzi koperti mis-sinjali OBELIX.

62. Fir-rigward tal-argument li l-Qorti tal-Prim'Istanza holqot kuntradizzjoni ċara bejn il-punti 62 u 63 tas-sentenza appellata u li l-punt 63 tal-istess sentenza fih ċerti impreċżjonijiet, għandu jiġi kkonstatat li, fis-sustanza, dan l-argument huwa intiż biex jikkontesta l-evalwazzjoni fattwali li għamlet il-Qorti tal-Prim'Istanza u fir-realtà jitlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tissostitwixxi l-evalwazz-

zjoni fattwali tagħha ma' dik magħmula mill-Qorti tal-Prim'Istanza fil-punti 62 u 63 tas-sentenza appellata. Dan l-argument tal-appellanti għandu għalhekk jiġi miċhud bhala manifestament inammissibbli.

63. Għall-istess raġunijiet għandu jiġi miċhud l-argument tal-appellanti li l-Qorti tal-Prim'Istanza ma għamlitx analiżi korretta tal-prodotti rispettivi tal-klassijiet 9 u 16. Fid-dawl tal-analiżi li għamlet il-Qorti tal-Prim'Istanza, l-istess konklużjoni għandha tintlaħaq għal dak li jikkonċerna l-ilment li l-Qorti tal-Prim'Istanza għamlet biss analiżi litterali tal-prodotti u servizzi, mingħajr ma hadet inkunsiderazzjoni r-relazzjoni ekonomika tagħhom u mingħajr ma kkunsidrat il-kwistjoni jekk il-pubbliku rilevanti kienx jimmerċjalom bhala li għandhom l-istess oriġni kummerċjali kieku l-prodotti u s-servizzi kienu offruti taht trade mark identika.

64. F'dan il-kuntest, jehtieg ukoll li jiġi miċhud l-ilment ibbażat fuq il-kwistjoni jekk il-Qorti tal-Prim'Istanza setgħetx tikkonkludi, fil-punt 81 tas-sentenza tagħha¹⁶, li d-differenzi kuncettwali li jiddistingwu s-sinjali inkwistjoni huma ta' natura li, f'dan il-każ, jinnewtralizzaw ix-xebh fonetiku kif ukoll kull xebh viżiv imsemmi iktar 'il fuq. Minn naha, għandu jiġi kkonstatat li l-Qorti tal-Prim'Istanza, fil-punti 72 u 74 sa 80, applikat korrettament il-kriterji żviluppati mill-ġurisprudenza. Min-naha l-oħra, mill-punt 79 tas-

15 — Digriet tad-9 ta' Marzu 2007, Alecansan vs L-UASI (C-196/06 P, punt 37).

16 — It-test ta' dan il-punt huwa s-segwenti: "Minn dan isegwi li, fil-kawża preżenti, id-differenzi kuncettwali li jiddistingwu s-sinjali inkwistjoni huma ta' natura li jinnewtralizzaw ix-xebh fonetiku kif ukoll kull xebh viżiv imsemmi iktar 'il fuq."

sentenza appellata fir-rigward tal-kliem MOBILIX u OBELIX, jirriżulta wkoll li l-Qorti tal-Prim'Istanza, f'dan il-punt, ghamlet ċerti konstatazzjonijiet fattwali u li l-appellanti qieghda tipprova tikkontesta l-evalwazzjoni tal-fatti li ghamlet il-Qorti tal-Prim'Istanza u fir-realtà qieghda titlob lill-Qorti tal-Gustizzja tissostitwixxi l-evalwazzjoni fattwali tagħha ma' dik tal-Qorti tal-Prim'Istanza.

65. Ghaldaqstant, mill-kunsiderazzjonijiet precedenti kollha, jirriżulta li l-aggravju għandu jiġi miċhud bħala infondat.

C — Fuq it-tielet aggravju, ibbażat fuq allegat ksur tal-Artikolu 74 tar-Regolament Nru 40/94 minhabba li ma giex aċċettat li t-trade mark OBELIX kienet maghrufa hafna u kellha karattru distintiv hafna

1. L-argumenti tal-partijiet

66. L-appellanti takkuża lill-Qorti tal-Prim'Istanza li kisret l-Artikolu 74 tar-Regolament Nru 40/94 meta rrifjutat li taċċetta li t-trade mark OBELIX kienet maghrufa hafna

u kellha karattru distintiv hafna. L-appellanti tikkontesta l-fondatezza tal-konstatazzjoni magħmula mill-Qorti tal-Prim'Istanza, fejn qalet li l-UASI kien evalwa l-fatti u l-elementi ta' prova, u dan kif kien obligat jagħmel skont l-Artikolu 74(1) tar-Regolament Nru 40/94, iżda li huwa kkonkluda li dawn ma kinux biżżejjed biex jistabbilixxu l-fatt li s-sinjall mhux reġistrat kien maghruf u li s-sinjall irreġistrat kellu karattru distintiv hafna. Inkwantu Orange effettivament ipparteċipat fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell, iżda ma kkontestatx l-allegazzjonijiet tal-appellanti, ikun assurdu li wieheċ jitlob li din tipproduċi l-provi kollha, peress li ebda regola jew ebda prinċipju tad-dritt Komunitarju ma jobbliga lil xi parti tipproduċi elementi biex tipprova dak li mhuwiex ikkontestat bejn il-partijiet. Fil-fatt, id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni u l-Bord tal-Appell kienu rrikonossaw espressament il-fatt li s-sinjall OBELIX kien maghruf sew. Il-Bord tal-Appell kellu għalhekk jikkonkludi li t-trade mark OBELIX għandha karattru distintiv hafna u li hija maghrufa sew. Barra minn hekk, peress li l-fatti maghrufa minn kulhadd m'għandhomx għalfejn jiġu ppruvati, l-istess prinċipju għandu japplika għat-trade marks maghrufa.

67. L-UASI jsostni li t-tielet aggravju għandu jiġi miċhud bħala manifestament infondat. Il-limitazzjoni tal-bażi fattwali tal-analizi magħmula mill-Bord tal-Appell li toħroġ mill-Artikolu 74 tar-Regolament Nru 40/94 ma teskludix li l-istess Bord jiehu inkunsiderazzjoni l-fatti maghrufa, apparti l-fatti mressqa mill-partijiet fil-proċediment tal-oppożizzjoni. Madankollu, dak li jista' jiġi kkunsidrat bħala maghruf f'dan il-każ huwa

l-fatt li Obélix huwa l-isem ta' persunaġġ ta' serje tal-komiks. Madankollu, din il-konstatazzjoni ma tistax tiġi applikata bħala tali għat-trade mark OBELIX, peress li ma jeżisti ebda precedent fis-sens li l-persunaġġi litterarji magħrufa għandhom ikunu meqjusa bħala trade marks li għandhom reputazzjoni.

70. Kif diġà gie mfakkar fil-punt 57, l-appell għandu jkun limitat għal punti ta' dritt. Għaldaqstant, hija biss il-Qorti tal-Prim'Instanza li hija kompetenti sabiex tikkonstata u tevalwa l-fatti rilevanti u sabiex tevalwa l-elementi ta' prova. Għalhekk, hlief f'każ ta' znaturament, l-evalwazzjoni ta' dawn il-fatti u l-elementi ta' prova ma tikkostitwixxi punt ta' dritt li huwa suġġett, bħala tali, għall-istharrig tal-Qorti tal-Gustizzja fil-kuntest ta' appell.

68. Anki jekk il-partijiet jaqblu fuq il-kwistjoni tar-reputazzjoni tat-trade mark OBELIX, il-Qorti tal-Prim'Instanza mhijiex marbuta b'din il-konstatazzjoni, iżda għandha l-obbligu li teżamina jekk, meta l-Bord tal-Appell fid-deċiżjoni kkontestata għamel il-konklużjoni tiegħu dwar in-nuqqas ta' xebh bejn it-trade marks, l-istess Bord kisirx ir-Regolament Nru 40/94. Fil-kuntest ta' proċedimenti *inter partes* quddiem l-UASI, ma jeżisti ebda principju li jitlob li jiġu meqjusa bħala pprovati dawk il-fatti li ma jkunux ikkontestati mill-parti l-oħra.

71. Għall-kuntrarju, meta appellanti tikkontesta l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni tad-dritt Komunitarju magħmula mill-Qorti tal-Prim'Instanza, il-punti ta' dritt eżaminati fl-ewwel istanza jistgħu jerġġu jiġu diskussi mill-ġdid matul il-proċedura tal-appell. Fil-fatt, li kieku appellanti ma tkunx tista' tibbaża l-appell tagħha fuq il-motivi u l-argumenti li kienu diġà ntużaw quddiem il-Qorti tal-Prim'Instanza, l-imsemmija proċedura tkun imcaħhda minn parti mis-sens tagħha¹⁷.

2. Evalwazzjoni

69. Preliminarjament, jehtieg li jiġi nnutat li l-appellanti tikkontesta l-legalità u l-korrettezza tal-evalwazzjoni tar-reputazzjoni magħmula mill-Bord tal-Appell u mill-Qorti tal-Prim'Instanza fis-sentenza appellata.

72. F'dak li jirrigwarda l-fondatezza tat-tielet aggravju, jehtieg li jiġi mfakkar li, skont l-Artikolu 74(1) tar-Regolament Nru 40/94, fi proċedimenti quddiemu l-UASI għandu jeżamina l-fatti fuq l-inizjattiva tiegħu stess; madanakollu, fi proċedimenti li jirrigwardaw raġunijiet relattivi għal rifjut ta' reġistrazzjoni, l-Uffiċċju għandu jkun ristrett għal eżaminazzjoni ta' fatti, ta' provi u ta' argumenti ppreżentati mill-partijiet u tar-rimedji

17 — Sentenza tat-22 ta' Ġunju 2006, Storck vs L-UASI (C-25/05 P, Gabra p. I-5719, punt 48).

mitluba. F'dan ir-rigward, jehtieg li jiġi enfazzat li applikant li jirreferi għall-fatti magħrufa jista' jikkontesta l-eżattezza tal-konstatazzjonijiet fattwali magħmula mill-Bord tal-Appell dwar in-notorjetà quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza.

D — Fuq ir-raba' aggravju, ibbażat fuq allegat ksur tal-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94 u tal-Artikolu 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza minhabba ċ-ċahda tat-talba intiża sabiex tiġi annullata d-deċiżjoni kkontestata minhabba li ma giex applikat l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94

73. Madankollu, il-konstatazzjoni, mill-Qorti tal-Prim'Istanza, tal-fatti li huma magħrufa, inkluż il-fatt li s-sinjall OBELIX huwa magħruf, li fuqhom ibbaża d-deċiżjoni tiegħu l-Bord tal-Appell tal-UASI tikkostitwixxi evalwazzjoni ta' natura fattwali li, hlief fil-każ ta' żnaturament, ma taqax taht l-istharrig tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kuntest ta' appell¹⁸. Madankollu ma jidher ebda żnaturament fil-każ prezenti.

1. L-argumenti tal-partijiet

74. Għaldaqstant, il-Qorti tal-Prim'Istanza ma wettqet ebda żball ta' liġi meta, fil-punti 32 sa 36 tas-sentenza appellata, iddeċidiet li l-evalwazzjoni ġuridika dwar kemm is-sinjall OBELIX huwa magħruf u dwar il-karattru distintiv tiegħu ma kinitx issostanzjata biżżejjed b'fatti u bi provi.

75. Għalhekk it-tielet aggravju għandu jiġi miċhud peress li mhuxwix fondat.

76. Skont l-appellanti, il-Qorti tal-Prim'Istanza kisret l-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94 u l-Artikolu 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza, meta ddikjarat bħala inammissibbli t-talba magħmula mill-appellanti quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza intiża sabiex tiġi annullata d-deċiżjoni kkontestata minhabba li l-Bord tal-Appell ma applikax l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94. Hija ssostni li l-Qorti tal-Prim'Istanza wettqet żball ta' liġi meta bbażat ruhha fuq interpretazzjoni żbaljata tas-sugġett tal-proċediment ta' appell u fl-istess hin ma haditx inkunsiderazzjoni l-fatt li l-Bord tal-Appell ma setax sempliċement jeżamina l-fatti jew il-provi invokati quddiemu, iżda kellu jifrex l-analiżi tiegħu fuq il-fatti prodotti fl-ewwel istanza, anki jekk din il-kwistjoni ma gietx imqajma fil-motivi tal-appell.

18 — *Ibidem*, punt 53.

77. L-appellanti tafferma li, għalkemm l-argumenti li hija invokat quddiem il-Bord tal-Appell kienu jirrigwardaw l-Artikolu 8(1) (b) tar-Regolament Nru 40/94, jekk wiehed jaqra b'mod raġjonevoli d-dokumenti prodotti fil-kuntest tal-proċedimenti ta' oppożizzjoni u ta' appell jinduna li l-appellanti qatt ma waqfet tafferma li hija proprjetarja tat-trade mark OBELIX, li hija protetta fl-istess hin bħala trade mark Komunitarja rreġistrata, bħala trade mark magħrufa fis-sens tal-Artikolu 8(2)(c) tar-Regolament Nru 40/94 u bħala trade mark famuża. L-appellanti sostniet konsistentement li trade mark magħrufa u li taqa' taht l-Artikolu 8(2)(c) tar-Regolament Nru 40/94 hija wkoll trade mark li għandha reputazzjoni fis-sens tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94.

78. Il-konstatazzjoni tal-Bord tal-Appell li l-appellanti llimitat espressament l-appell tagħha għall-kwistjonijiet dwar l-Artikolu 8(1) tar-Regolament Nru 40/94 hija inezatta, u din għet ikkontestata mill-appellanti quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza. Quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, l-appellanti qajmet ukoll ir-relazzjoni bejn l-Artikolu 8(2) u (5) tar-Regolament Nru 40/94 sabiex tipprova li t-trade marks protetti minn dawn id-dispożizzjonijiet illum għandhom l-istess tifsira. Il-Qorti tal-Prim'Istanza ma eżaminatx

il-mertu ta' dan l-argument fis-sentenza appellata, peress li ddeċidiet li dik it-talba kienet inammissibbli.

79. L-UASI jirrispondi li dan l-aggravju huwa manifestament infondat. Fil-fatt, fl-att ta' oppożizzjoni tagħha, l-applikanta, filwaqt li għazlet il-kaxxi rilevanti, ibbażat l-oppożizzjoni tagħha fuq żewġ motivi — il-probabbiltà ta' konfużjoni ma' trade mark precedenti u l-benefiċċju miksub indebitament mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni ta' trade mark precedenti jew il-preġudizzju mgarrab minnha —, meta hija pproduċiet il-provi in sostenn tal-oppożizzjoni tagħha. Madankollu, l-appellanti ma invokatx dan l-aħħar motiv ta' oppożizzjoni bbażat fuq l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94. Minkejja dan in-nuqqas ta' prova, id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni tal-UASI semmiet din id-dispożizzjoni filwaqt li ppreċiżat li ma kienx mehtieg li ssir analiżi tal-fondatezza tal-oppożizzjoni fid-dawl tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 inkwantu s-sinjali ma kienux simili. Meta hija appellat kontra din id-deċiżjoni, l-appellanti ma talbitx lill-Bord tal-Appell sabiex japplika l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 u lanqas semmiet din id-dispożizzjoni fl-espożizzjoni tal-motivi. Fid-dawl ta' dan u tal-fatt li l-appellanti qatt ma identifikat it-trade mark precedenti li l-karattru tagħha jew ir-reputazzjoni tagħha kienu ser jiġu ppreġudikati bl-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, il-Bord tal-Appell ikkonkluda li d-dokumenti prodotti fil-kuntest tal-proċedimenti tal-oppożizzjoni iktar kienu intiżi biex juru kemm kienet magħrufa t-trade mark mhux rreġistrata, li kienet għet ipprezentata bħala waħda miż-żewġ drittijiet precedenti, jew possibbilment il-karattru distintiv kweżit tat-trade mark irreġistrat, milli

r-reputazzjoni tagħha fis-sens tal-Artikolu (5) tar-Regolament Nru 40/94. Għaldaqstant, il-Bord tal-Appell ma ddeċidix fuq l-applikabbiltà tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94.

tal-Bord tal-Appell¹⁹ u mill-atti tal-partijiet fil-kuntest ta' dan l-appell, kif ukoll mis-sentenza appellata u mir-rapport għas-seduta tal-Qorti tal-Prim'Istanza, jirriżulta li l-motiv tal-ksur tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 kien tqajjem għall-ewwel darba quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza.

80. Madankollu, minflok ma affermat li l-Bord tal-Appell kien kiser l-Artikolu 74 tar-Regolament Nru 40/94 meta naqas milli jeżamina l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94, l-appellanti, fir-rikors ipprezentat sussegwentement fil-Qorti tal-Prim'Istanza, sostniet li l-istess Bord kien kiser l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94. Peress li l-Bord tal-Appell ma kienx analizza l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94, il-Qorti tal-Prim'Istanza għustament ikkonkludiet li, fid-dawl tal-Artikolu 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza, l-appellanti ma setgħetx titlob lill-Qorti tal-Prim'Istanza sabiex tiddeċiedi fuq talba intiża sabiex tiġi applikata dik id-dispożizzjoni.

2. Evalwazzjoni tal-Avukat Ġenerali

81. Preliminarjament, jeħtieġ li jiġi kkonstatat li l-appellanti, fl-oppożizzjoni tagħha u fl-appell preliminari tagħha quddiem il-Bord tal-Appell, ma talbitx li tiġi mistharrġa l-legalità taht l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94. Fil-fatt, mid-deċizzjoni kkontestata

82. L-istess bħalma ssostni l-appellanti²⁰, jeħtieġ li jiġi nnutat li huwa pjuttost diffiċli li ssir distinzjoni bejn it-trade marks magħrufa u dawk li għandhom reputazzjoni. Fil-fatt, hemm xebh bejn l-Artikolu 8(1) u (2) tar-Regolament Nru 40/94, minn naħa, u l-Artikolu 8(5) tal-istess regolament, min-naħa l-oħra. Madankollu, mir-riferiment għall-karattru magħruf sew fil-kuntest tal-Artikolu 8(2)(ċ) tar-Regolament 40/94 ma jistax jinsilet ukoll riferiment għall-Artikolu 8(5) ta' dan l-istess regolament li jikkonċerna sitwazzjoni fejn il-prodotti u s-servizzi ta' żewġ trade marks, li waħda minnhom għandha reputazzjoni fil-Komunità, ma jkunux simili. Interpretazzjoni fis-sens li l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 huwa biss il-kontinwazzjoni tal-Artikolu 8(1) u (2) tal-istess regolament u li dawn għandhom jiġu analizzati flimkien, minkejja li l-Artikolu 8(5) ma kienx ġie invokat quddiem l-UASL, ma tiehux inkunsiderazzjoni l-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 8(5). Fil-fatt, mill-perspettiva ta' interpretazzjoni sistematika, kemm mis-sistema interna u kif ukoll mis-sistema esterna tal-Artikolu 8 tar-Regolament Nru 40/94, jirriżulta li huma involuti kriterji

19 — Deċizzjoni tar-Raba' Bord ta' l-Appell ta' l-14 ta' Lulju 2003, Każ R 559/2002 — 4, punt 7.

20 — Appell, punt 143.

differenti li jinsabu fil-paragrafi 1, 2 u 5. Is-sistema esterna — jiġifieri l-istruttura tat-test — turi b'mod ċar li l-paragrafi 1, 2 u 5 tal-Artikolu 8 tal-istess regolament huma paragrafi separati. Skont is-sistema interna — jiġifieri l-organizzazzjoni tal-kontenut tat-test — l-ghanijiet ta' dawn il-paragrafi huma differenti²¹.

83. Minn din il-perspettiva, peress li r-rikorrenti naqset milli tikkontesta l-legalità tad-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni u tal-Bord tal-Appell taht l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94, hija ma tistax tagħmel tajjeb għan-nuqqas tagħha billi tirreferi għal dispożizzjonijiet simili.

84. Barra minn hekk, fil-kuntest ta' proċedura kontenzjuża dwar l-annullament ta' deċiżjoni magħmula quddiem il-qorti Komunitarja, il-legalità tal-att ikkontestat għandha tiġi analizzata fid-dawl tal-elementi ta' fatt u ta' dritt eżistenti fid-data meta jkun ġie adottat dak l-att²². L-istess japplika fil-kuntest ta' proċeduri kontenzjużi taht l-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94. Fil-fatt, skont ġurisprudenza stabbilita, ir-rikors li jsir taht dan l-artikolu għandu bhala għan l-istharriġ tal-legalità tad-deċiżjonijiet tal-Bordijiet tal-

Appell tal-UASI skont l-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94. Fil-fatt, minkejja li, skont l-Artikolu 63(3) tar-Regolament Nru 40/94, il-Qorti tal-Prim'Istanza "għandha ġurisdizzjoni li tannulla jew tbiddel id-deċiżjoni kontestata", din id-dispożizzjoni għandha tinqara fid-dawl tal-paragrafu preċedenti, li jipprovdi li "[i]l-kawża tista' tinfehta fuq raġunijiet ta' nuqqas ta' kompetenza, vjolazzjoni ta' rekwizit proċedurali essenzjali, vjolazzjoni tat-Trattat, ta' dan ir-Regolament jew ta' kull regola tal-liġi li tirrigwarda l-applikazzjoni tagħhom jew abbuż ta' poter", u fil-kuntest tal-Artikoli 229 KE u 230 KE. Għalhekk, l-istharriġ ta' legalità eżerċitat mill-Qorti tal-Prim'Istanza fir-rigward ta' deċiżjoni tal-Bord tal-Appell għandu jsir b'referenza għall-punti ta' dritt li kienu tqajmu quddiem il-Bord tal-Appell.²³ Huwa paċifiku li l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 ma kienx is-sugġett tal-punti ta' dritt li tqajmu quddiem il-Bord tal-Appell.

85. Għaldaqstant, l-appellanti ma setgħetx tikseb minghand il-Qorti tal-Prim'Istanza deċiżjoni dwar dan il-motiv ibbażat fuq l-allegat ksur tal-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94 u tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza minhabba ċ-ċahda tattalba intiza għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata minhabba li ma ġiex applikat l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94, motiv dan li ma tqajmex fil-fażi amministrattiva tal-proċedura quddiem l-UASI.

86. Meta hija ċahdet il-motiv, ibbażat fuq l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94, bhala inammissibbli, il-Qorti tal-Prim'Istanza

21 — Fuq il-kunċetti tas-sistemi interni u esterni, ara Heck, P., "Das Problem der Rechtsgewinnung", *Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz*, Berlin, Zjurik, 1968, p. 188-189.

22 — Sentenza tas-7 ta' Frar 1979, *Franza vs Il-Kummissjoni* (15/76 u 16/76, *Gabra* p. 321, punt 7). F'din il-kawża, ir-Repubblika Franċiża kienet ikkontestat il-legalità ta' ċerti deċiżjonijiet relattivi għall-approvazzjoni tal-kontijiet ipprezentati mir-Repubblika Franċiża bhala spejjeż għas-sni 1971 u 1972 iffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Gwida u Garanzija (FAEGG) billi bbażat ruħha fuq ir-regolarizzazzjoni wara l-adozzjoni tad-deċiżjonijiet ta' l-anomaliji li ġew ikkonstatati.

23 — Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-31 ta' Mejju 2005, *Solo Italia vs L-UASI — Nuova Sala (PARMITALIA)* (T-373/03, *Gabra* p. II-1881, punt 25).

ma kisritx l-Artikoli 63 tar-Regolament Nru 40/94 u l-Artikolu 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza meta hija ċaħdet it-talba intiża għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata minhabba li ma ġiex applikat l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94. Dan l-aggravju huwa infondat.

t-talba prinċipali li l-Bord tal-Appell kiser l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 jew li tiddeċiedi hija stess fuq l-ilment ibbażat fuq l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94, din għandha fi kwalunkwe każ tibgħat il-kawża lura quddiem il-Bord tal-Appell sabiex l-appellanti tkun tista' ttipprova din il-pretensjoni quddiem il-Bord tal-Appell.

E — Fuq il-ħames aggravju, ibbażat fuq allegat ksur tal-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94 u tal-Artikoli 44, 48 u 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza, minhabba li ġiet iddikjarata inammissibbli t-talba intiża sabiex il-kawża tintbagħat lura quddiem il-Bord tal-Appell

1. L-argumenti tal-partijiet

87. L-appellanti ssostni li s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza kisret l-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94 u l-Artikoli 44, 48 u 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza inkwantu hija ddkjarat bħala inammissibbli t-talba, magħmula *in subsidium* waqt is-seduta, intiża sabiex il-Qorti tal-Prim'Istanza tibgħat lura l-kawża quddiem il-Bord tal-Appell sabiex ir-rikorrenti tkun tista' ġġib prova dwar ir-reputazzjoni tat-trade mark OBELIX. Waqt is-seduta quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, l-appellanti talbet li, jekk il-Qorti tal-Prim'Istanza taċċetta

88. L-appellanti ssostni li, fl-ewwel lok, it-talba sabiex il-kawża tintbagħat lura quddiem il-Bord tal-Appell sabiex hija tkun tista' ttipprova l-pretensjoni bbażata fuq l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 mhijiex talba “ġdida”, imma talba sussidjarja għat-talba prinċipali bbażata fuq l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94. Din it-talba hija neċessarjament sussidjarja għat-talba prinċipali u għalhekk ma tikkostitwixxix talba “ġdida” fis-sens tas-sentenza appellata. Fittieni lok, il-Qorti tal-Prim'Istanza tidher li qieset il-kunċett ta' “suġġett” użat fl-Artikolu 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura tagħha bħala li jinbidel kull darba li tiżdied “talba” mat-talba oriġinali, irrispettivament min-natura tagħha jew mill-kuntest tagħha. Is-suġġett tal-kontroversja quddiem il-Bord tal-Appell kien dwar jekk MOBILIX setgħetx tiġi rreġistrata bħala trade mark Komunitarja għall-prodotti kollha, jew parti minnhom, li għalihom saret l-applikazzjoni, u dan minhabba l-oppożizzjoni magħmula mir-rikorrenti abbażi tat-trade mark tagħha OBELIX. L-appellanti bl-ebda mod ma biddlet dan is-suġġett u t-talba prinċipali intiża għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata tal-Bord tal-Appell kienet neċessarjament tinkludi t-talbiet kollha f'dak ir-rigward.

89. L-appellanti tenfasizza li l-Artikolu 44 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza ma jipprekludix, la espressament u lanqas impliċitament, li, fil-kuntest ta' talba prinċipali, isiru talbiet sussidjarji fi stadju tal-proċedimenti wara l-prezentata tar-rikors promotur. Bl-istess mod, l-Artikolu 48 tal-istess Regoli tal-Proċedura ma fihx tali projbizzjoni.

90. L-UASI jsostni li dan l-aggravju huwa manifestament infondat. Barra minn hekk, din it-talba li saret *in subsidium* hija bbażata fuq motiv ġdid li jipprovdli li l-Bord tal-Appell kiser l-Artikolu 74(1) tar-Regolament Nru 40/94 meta naqas milli jiddeċiedi fuq l-applikabbiltà tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament imsemmi, u ma tqajjimx mir-rikorrenti hlief meta hija indunat li l-motiv tagħha bbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 8(5) kien inammissibbli. Peress li din it-talba sussidjarja ma ġietx ipprezentatat hlief fl-istadju tas-seduta, il-Qorti tal-Prim'Istanza setgħet legittimament tiddikjaraha bħala inammissibbli filwaqt li tinvoka l-Artikoli 44 u 48 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza.

2. Evalwazzjoni

91. Kif diġà ġie mfakkar fil-punti 57 sa 70, fir-rigward tal-irregolaritajiet proċedurali pos-

sibbli, skont l-Artikolu 225(1) KE u l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 58 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-appell għandu jkun limitat għal punti ta' dritt. Skont din id-dispożizzjoni tal-aħħar, l-appell jista' jkun ibbażat fuq motivi ta' inkompetenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza, ta' ksur tal-proċedura quddiemha li tagħmel ħsara lill-interessi tal-appellant kif ukoll ta' ksur tad-dritt Komunitarju mill-Qorti tal-Prim'Istanza²⁴. B'hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja hija kompetenti biex tistharreg jekk kienx hemm xi ksur tal-proċedura quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza li jagħmel ħsara lill-interessi tal-appellant u għandha tassigura li l-prinċipji generali tad-dritt Komunitarju u r-regoli tal-proċedura applikabbli fil-qasam tal-piż u l-amministrazzjoni tal-provi ġew irrispettati²⁵.

92. It-talbiet li għalihom isir riferiment fl-Artikolu 38(1) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja u l-Artikolu 44(1)(d) tar-Regoli tal-proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza jistabbilixxu s-sugġett tal-kawża²⁶ u jinkludu d-dispożittiv tad-deċiżjoni li r-rikorrenti tkun tixtieq tikseb minghand il-qorti Komunitarja²⁷. Konsegwentement, dawn huma parti mis-sugġett tal-kawża u għandhom jiġu msawra fir-rikors.

24 — Sentenza tas-17 ta' Diċembru 1998, Baustahlgewebe vs Il-Kummissjoni, (C-185/95 P, Ġabra p. I-8417, punt 18).

25 — Sentenza tal-15 ta' Gunju 2000, TEAM vs Il-Kummissjoni (C-13/99 P, Ġabra p. I-4671, punt 36).

26 — Rideau J., u Picod F., "Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne", It-Tieni Edizzjoni, Pariġi, 2002, p. 592.

27 — Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., u Bray R., iċċitati aktar 'il fuq, p. 553.

93. Ghalkemm il-qorti Komunitarja taċċetta l-ammissibbiltà tat-talbiet li jsiru *in subsidium* (*eventualiter*) f'każ li t-talbiet prinċipali (*principaliter*) tar-rikors promotur jiġu miċhuda²⁸, is-sitwazzjoni tkun differenti jekk it-talbiet sussidjarji jsiru matul il-kawża, ossija anki waqt is-seduta. Fil-fatt, dawn it-talbiet, ghalkemm maghmulin *in subsidium*, huma talbiet godda li jbiddu s-sugġett tal-kawża, peress li huma jesprimu talba li tkun saret wara l-iskadenza tat-terminu ta' ordni pubbliku previst sabiex wiehed ikun jista' jipprezenta rikors u li għandha tiġi eżaminata f'każ li t-talbiet prinċipali jiġu miċhuda.

94. Skont ġurisprudenza stabbilita, l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 42(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja jippermetti lir-rikorrenti biex, f'każ eċċezzjonali, tinwoka motivi godda in sostenn tat-talbiet li hija tkun għamlet fl-att promotur. Mill-banda l-oħra, din id-dispożizzjoni bl-ebda mod ma tikkontempla l-possibbiltà li rikorrenti tipprezenta talbiet godda²⁹. Bl-istess mod, id-dispożizzjonijiet korrispondenti tal-Artikolu 48(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Instanza jippermettu, f'ċerti ċirkustanzi, il-prezentata ta' motivi godda matul il-kawża. Madankollu, dawn id-dispożizzjonijiet fl-ebda każ ma jistgħu jiġu interpretati bhala li jawtorizzaw lill-partijiet rikorrenti sabiex ipoġġu talbiet godda quddiem il-qorti Komu-

nitarja jew sabiex ibiddu b'hekk is-sugġett tal-kawża³⁰.

95. Madankollu, huwa permess li ssir riformulazzjoni tal-talbiet oriġinali sakemm din semplicement tippreċiża t-talbiet li jkun hemm fir-rikors u sakemm it-talbiet riformulati jibqgħu sekondarji meta mqabbla mat-talbiet oriġinali³¹.

96. Jehtieg għalhekk li jiġi eżaminat jekk it-talbiet li jsiru *in subsidium* fis-seduta quddiem il-Qorti tal-Prim'Instanza mir-rikorrenti jammontawx għal riformulazzjoni tat-talbiet eżistenti jew għal talbiet godda.

97. Bit-talbiet sussidjarji tagħha, l-appellanti essenzjalment talbet lill-Qorti tal-Prim'Instanza sabiex, filwaqt li tibgħat lura l-kawża quddiem il-Bord tal-Appell sabiex hija jkollha l-possibbiltà li tipprova li t-trade mark tagħha għandha reputazzjoni fis-sens tal-Artikolu 8 (5) tar-Regolament Nru 40/94, tordna lill-UASI jeżamina l-mertu tal-pretensjonijiet

28 — Rideau, J., u Picod, F., *Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne*, iċċitat iktar 'il fuq, p. 592. Għad-dottrina dwar it-talbiet in subsidium, ara Rosenberg, L., Schwab, K.-H., u Gottwald, P., *Zivilprozessrecht*, iċċitati aktar 'il fuq, p. 649.

29 — Sentenza tat-18 ta' Ottubru 1979, GEMA vs Il-Kummissjoni (125/78, Gabra p. 3173, punt 26).

30 — Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Instanza tat-18 ta' Settembru 1992, Asia Motor France et vs Il-Kummissjoni, (T-28/90, Gabra p. II-2285, punt 43).

31 — Sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Instanza tal-21 ta' Ottubru 1998, Vicente-Nufiez vs Il-Kummissjoni, T-100/96, Gabra SP p. I-A-591 u II-1779, punt 51, u tat-2 ta' Ġunju 2005, Strohmann vs Il-Kummissjoni (T-177/03, Gabra p. I-A-147 u II-651, punt 21).

tagħha. Jeħtieg li jiġi osservat li t-talbiet magħmula *in subsidium* mhumiex intizi sabiex jiġu ppreċizati l-effetti tal-annullament, kif tippretendi l-appellanti, imma sabiex tinhareg ordni indirizzata lill-UASI. Skont l-Artikolu 63(6) tar-Regolament Nru 40/904, l-UASI huwa marbut li jiehu l-mizuri meħtiega għall-eżekuzzjoni ta' sentenza ta' qorti Komunitarja. Għalhekk, il-Qorti tal-Prim'Istanza m'għandhiex tindirizza ordni lill-UASI. Huwa dan tal-aħħar, fil-fatt, li għandu jiġbed il-konsegwenzi mid-dispożittiv u mill-motivi tas-sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza³².

98. Għandu jiġi kkonstatat li b'hekk l-appellanti pprezentat talba ġdida *in subsidium*, li biha hija kienet qiegħda titlob li tinhareg ordni lill-UASI. B'hekk hija pprovat tbiddel is-suġġett tal-kawża.

99. Il-Qorti tal-Prim'Istanza setgħet legittimament tiċhad bħala inammissibbli t-talbiet magħmula *in subsidium* fis-seduta bħala li huma talbiet ġodda u dan mingħajr ma twettaq ebda żball ta' liġi.

32 — Sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-31 ta' Janjar 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld vs L-UASI (Giroform) (T-331/99, Gabra p. II-433, punt 33); tas-27 ta' Frar 2002, Eurocool Logistik vs L-UASI (EUROCOOL) (T-34/00, Gabra p. II-683, punt 12); tat-3 ta' Lulju 2003, Alejandro vs L-UASI — Anheuser-Busch (BUDMEN) (T-129/01, Gabra p. II-2251, punt 22) u d-digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-6 ta' Settembru 2006, Hensotherm vs L-UASI, (T-366/04, Gabra p. II-65, punt 17).

100. Dan l-aggravju ma jistax jintlaqa'.

F — *Fuq is-sitt aggravju, ibbażat fuq allegat ksur tal-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94 u tal-Artikolu 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza minhabba r-rifju li jiġu ammessi ċerti dokumenti*

1. L-argumenti tal-partijiet

101. L-appellanti ssostni li s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tikser l-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94 u l-Artikolu 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza, inkwantu hija ddikjarat li ċerti dokumenti prodotti għall-ewwel darba quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza huma inammissibbli. Fil-fatt, skont l-appellanti, ir-Regoli tal-Proċedura ma fihom ebda projbizzjoni fir-rigward tal-produzzjoni ta' elementi ta' prova quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza.

102. L-appellanti tikkritika l-mod kif il-Qorti tal-Prim'Istanza fehmet il-kunċett tas-suġġett tal-kawża li jinsab fl-Artikolu 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura tal-istess Qorti. Fil-fatt, il-fatti li l-appellanti ressqet biex issostni l-argumenti tagħha mhumiex parti mis-

“suġġett”, imma huma elementi ta’ prova fil-kawża. Huwa biss minhabba li l-Bord tal-Appell, bhala l-aħħar istanza fil-proċedura amministrattiva, qies li dawn l-elementi ta’ prova ma kinux biżżejjed bhala prova tal-pretensjonijiet tal-appellanti li din l-istess appellanti ġabet elementi ta’ prova ġodda quddiem il-Qorti tal-Prim’Istanza.

2. Evalwazzjoni

103. Skont l-appellanti, huwa inkompatibbli wkoll mar-rwol tal-Qorti tal-Prim’Istanza, fil-kwalità ta’ istanza ġudizzjarja tal-ewwel grad li tistharreg il-legalità tad-deċiżjonijiet tal-UASI, li tirrifjuta li tiegħu inkunsiderazzjoni l-elementi ta’ prova prodotti quddiemha.

104. L-UASI jfakkar li r-rwol tal-Qorti tal-Prim’Istanza huwa li tistharreg il-legalità tad-deċiżjonijiet tal-Bordijiet tal-Appell u mhux li tivverifika jekk, fil-mument meta hija tiddeċiedi fuq rikors kontra deċiżjoni tal-Bord tal-Appell tal-UASI, hija tistax legalment tadotta deċiżjoni ġdida li jkollha l-istess dispożittiv bħad-deċiżjoni kkontestata. Minn dan isegwi li l-UASI ma jista’ jiġi akkużat bl-ebda illegalità fir-rigward tal-elementi ta’ fatt li ma gewx prodotti quddiemu. L-elementi ta’ fatt li jingiebu quddiem il-Qorti tal-Prim’Istanza mingħajr ma jkunu tressqu qabel quddiem l-istanzi tal-UASI għandhom jiġu mwarrba.

105. Bhalma fakkart fil-punti 57, 70 u 91, l-appell għandu jkun limitat għal punti ta’ dritt. B’hekk, hija biss il-Qorti tal-Prim’Istanza li hija kompetenti biex tikkonstata u tevalwa l-fatti rilevanti kif ukoll biex tevalwa l-elementi ta’ prova. Għaldaqstant l-evalwazzjoni ta’ dawn il-fatti u elementi ta’ prova, hlief fil-każ tal-iznaturament tagħhom, ma tikkostitwixxix punt ta’ dritt suġġett, bhala tali, għall-istharriġ tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kuntest ta’ appell.

106. Għandu jiġi mfakkar ukoll li, f’każ ta’ appell, il-Qorti tal-Ġustizzja mhijiex kompetenti sabiex tikkonstata l-fatti u lanqas, bhala regola ġenerali, li teżamina l-provi li l-Qorti tal-Prim’Istanza aċċettat in sostenn ta’ dawn il-fatti. Fil-fatt, sakemm dawn il-provi nkisbu legalment, u sakemm il-prinċipji ġenerali ta’ dritt u r-regoli ta’ proċedura applikabbli fir-rigward tal-piż u tal-amministrazzjoni tal-provi jkunu ġew imharsa, hija biss il-Qorti tal-Prim’Istanza li hija kompetenti sabiex tevalwa l-valur li għandu jiġi attribwit lill-elementi mressqa quddiemha. Għaldaqstant, din l-evalwazzjoni ma tikkostitwixxix, hlief fil-każ ta’ znaturament tal-elementi ta’ prova pprezentati quddiem il-Qorti tal-Prim’Istanza, punt ta’ dritt suġġett għall-istharriġ tal-Qorti tal-Ġustizzja³³.

³³ — Sentenza tal-25 ta’ Jannar 2007, Sumitomo Metal Industries u Nippon Steel vs Il-Kummissjoni (C-403/04 P u C-405/04 P, Gabra p. I-729, punt 38).

107. Ghalkemm l-appellanti tirreferi għall-kwistjoni jekk, meta l-provi offruti fil-forma ta' hames dokumenti ġew iddikjarati bħala inammissibbli, ġewx miksura r-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza, din fir-realtà tirrigwarda motiv ibbażat fuq l-iżnaturament tal-elementi tal-prova.

riedet tenfasizza n-natura tal-proċeduri kontenzjużi għal annullament. Huwa paċifiku li l-hames dokumenti ma ġewx ippreżentati quddiem l-UASI. Biex dawn jittiehdu inkunsiderazzjoni, dawn kellhom jiġu ppreżentati matul il-proċedimenti amministrattivi quddiem l-UASI.

108. Madankollu, f'dan il-każ, ma jidher li hemm ebda żnaturament tal-elementi tal-prova u lanqas ksur tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza.

111. Is-sitt aggravju huma mingħajr effett.

109. Issa, jekk wiehed jassumi li l-hames dokumenti prodotti mill-appellanti quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza jistgħu juru kemm huwa magħruf is-sinjal OBELIX, dawn ma ġewx prodotti quddiem l-UASI fil-kuntest tal-proċedimenti li wasslu għad-deċiżjoni kkontestata u ma ġewx diskussi hemmhekk fil-hin propizju, jiġifieri qabel l-adozzjoni tad-deċiżjoni kkontestata. Fil-fatt, fil-kuntest tal-proċeduri kontenzjużi dwar l-annullament tad-deċiżjoni magħmula quddiem il-qorti Komunitarja, il-legalità tal-att ikkontestat għandha tiġi eżaminata skont l-elementi ta' fatt u ta' dritt eżistenti fid-data meta l-att ikun ġie adottat³⁴.

112. Jehtieg għalhekk li l-appell kollu tal-appellanti jiġi miċhud.

VI — Spejjeż

110. Meta, fil-punt 16 tas-sentenza tagħha, irreferiet għall-Artikolu 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura tagħha, il-Qorti tal-Prim'Istanza

113. Skont l-Artikolu 69(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Gustizzja, li japplikaw għall-appelli skont l-Artikolu 118 tal-istess Regoli, il-parti li titlef il-kawża għandha tbat i l-ispejjeż. Konsegwentement, jekk, kif jien qiegħed nipproponi, l-aggravji kollha invokati mill-appellanti jiġu miċhuda, l-istess appellanti għandha tiġi kkundannata għall-ispejjeż tal-appell.

³⁴ — Sentenza Franza vs Il-Kummissjoni, iċċitata iktar 'il fuq fin-nota ta' qiegħ il-paġna 22, punt 7.

VII — Konkluzjoni

114. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet precedenti, jiena nipproponi lill-Qorti tal-Ġustizzja jogħgobha:

- 1) tiċhad l-appell, u
- 2) tikkundanna lil Les Éditions Albert René SARL għall-ispejjeż.