



Ġabra tal-ġurisprudenza

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Il-Ħames Awla)

14 ta' Novembru 2013*

“Appell — Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta' oppożizzjoni — Trade mark figurattiva li tirrappreżenta ras ta' lupu — Oppożizzjoni mill-proprjetarju ta' trade marks figurattivi internazzjonali u nazzjonali li fihom l-elementi verbali ‘WOLF Jardin’ u ‘Outils WOLF’ — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Preġudizzju għall-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 8(5) — Bidla fl-aġir ekonomiku tal-konsumatur medju — Oneru tal-prova”

Fil-Kawża C-383/12 P,

li għandha bħala suġġett appell taht l-Artikolu 56 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, ippreżentat fit-8 ta' Awwissu 2012,

Environmental Manufacturing LLP, stabbilita fi Stowmarket (ir-Renju Unit), irrappreżentata minn M. Atkins, solicitor, K. Shadbolt, avukat, u S. Malynicz, barrister,

appellanti,

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

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

konvenut fl-ewwel istanza,

Société Elmar Wolf, stabbilita f'Wissembourg (Franza), irrappreżentata minn N. Boespflug, avukat,

intervenjenti fl-ewwel istanza,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Il-Ħames Awla),

komposta minn T. von Danwitz, President tal-Awla, E. Juhász (Relatur), A. Rosas, D. Šváby u C. Vajda, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: J. Kokott,

Reġistratur: M. Aleksejev, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tad-29 ta' Mejju 2013,

wara li rat id-deċizzjoni, meħuda wara li nstemgħet l-Avukat Ġenerali, li l-kawża tinqata' mingħajr konkluzjonijiet,

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

tagħti l-preżenti

Sentenza

- 1 Permezz tal-appell tagħha, Environmental Manufacturing LLP (iktar 'il quddiem "Environmental Manufacturing") titlob l-annullament tas-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea tat-22 ta' Mejju 2012, Environmental Manufacturing vs UASI – Wolf (Rappreżentazzjoni ta' ras ta' lupu) (T-570/10, iktar 'il quddiem is-"sentenza appellata") li permezz tagħha din tal-aħħar ċaħdet ir-rikors tagħha għall-annullament ipprezentat kontra d-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), tas-6 ta' Ottubru 2010 (Każ R 425/2010-2), dwar proċedimenti ta' oppożizzjoni (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni inkwistjoni").

Il-kuntest ġuridiku

- 2 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1), li daħal fis-seħħ fit-13 ta' April 2009, ikkodifika u ħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 146).
- 3 Taħt it-titolu "Ragunijiet relattivi għal rifjut", l-Artikolu 8(1)(b) u (5) tar-Regolament Nru 207/2009 jipprovdi:

"1. Jekk issir oppożizzjoni minn proprjetarju ta' trade mark preċedenti, l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark m'għandhiex tiġi milqugħa:

[...]

(b) jekk minħabba identikità jew xebh bejn iż-żewġ trade marks u l-identikità jew xebh tal-prodotti jew servizzi koperti mit-trade marks teżisti probabilità ta' konfużjoni minn naħa tal-pubbliku fit-territorju fejn it-trade mark preċedenti hija protetta; il-probabilità ta' konfużjoni tinkludi wkoll il-probabilità li ssir assoċjazzjoni mat-trade mark preċedenti.

[...]

5. Barra minn hekk, malli ssir opposizzjoni minn proprjetarju ta' trade mark preċedenti skont it-tifsira tal-paragrafu 2, it-trade mark li għaliha tkun saret applikazzjoni m'għandhiex tiġi reġistrata jekk din tkun identika jew jekk tkun tixbah trade mark preċedenti, u għandha tiġi reġistrata għal prodotti jew servizzi li ma jixbhux lil dawk li għalihom tkun reġistrata it-trade mark preċedenti, meta f'każ ta' trade mark Komunitarja preċedenti it-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 mingħajr dritt tat-trade mark li għaliha tkun saret applikazzjoni ikun jieħu vantaġġ ingust, jew ikun ta' ħsara għall-karattru distintiv jew għar-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti."

- 4 L-Artikolu 8(1)(b) u (5) tar-Regolament Nru 40/94 kien redatt bl-istess kliem bħad-dispożizzjonijiet korrispondenti tar-Regolament Nru 207/2009.

Il-fatti li wasslu għall-kawża

- 5 Fid-9 ta' Marzu 2006, il-predeċessor fid-dritt ta' Environmental Manufacturing ipprezentat applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja lill-UASI, għal sinjal figurattiv li jirrappreżenta ras ta' lupu bl-għan tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti li jaqgħu fil-klassi 7 skont il-Ftehim ta' Nice 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 għad-deskrizzjonijiet segwenti, jiġifieri: "Magni għall-ipproċessar professjonali u industrijali tal-injam u skart tal-haxix; magni professjonali u industrijali tal-qtuġh tal-laqx u li jqattgħu b'cejjeċ żgħar tal-injam".

- 6 Wara l-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni fil-*Bullettin tat-trade marks Komunitarji* Nru 38/2006 tat-18 ta' Settembru 2006, is-Société Elmar Wolf (iktar 'il quddiem "Elmar Wolf"), ressqet oppożizzjoni kontra r-registrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għall-prodotti msemmija.
- 7 L-oppożizzjoni kienet ibbażata fuq diversi trade marks figurattivi preċedenti Franciżi u Internazzjonali. Il-motivi invokati insostenn ta' din l-oppożizzjoni tagħha kienu dawk stabbiliti fl-Artikoli 8(1)(b) u (5) tar-Regolament Nru 40/94.
- 8 Fl-24 ta' Settembru 2007, il-predeċessur fid-dritt ta' Environmental Manufacturing trasferixxa l-imsemmija applikazzjoni għal registrazzjoni lil din tal-aħħar. Fit-2 ta' Ottubru 2007, Environmental Manufacturing talbet, skont l-Artikolu 43 tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 42 tar-Regolament Nru 207/2009), li Elmar Wolf tipprovdi provi dwar l-użu tat-trade marks preċedenti. Din tal-aħħar għalhekk ipprovdiet provi dokumentali għal dan il-għan.
- 9 Fil-25 ta' Jannar 2010, id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni tal-UASI ċaħdet l-oppożizzjoni bbażata fuq l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, minhabba l-fatt li ma kien hemm l-ebda probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade marks ikkonċernati. Id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni ċaħdet ukoll l-oppożizzjoni bbażata fuq l-Artikolu 8(5) ta' dan ir-regolament, minhabba li Elmar Wolf ma kinitx ipprovdiet provi dwar l-eżistenza ta' hsara għar-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti jew ta' vantaġġ indebitu miksub minn dawn tal-aħħar.
- 10 Fit-23 ta' Marzu 2010, Elmar Wolf appellat minn din id-deċiżjoni. Din tal-aħħar għet annullata mid-deċiżjoni inkwistjoni. Għal dak li jirrigwarda l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009, it-Tieni Bord tal-Appell ikkunsidra li t-trade marks preċedenti kellhom reputazzjoni għolja fi tliet Stati Membri. Sussegwentement, huwa kkunsidra li kien jeżisti ċertu livell ta' xebh bejn it-trade marks inkwistjoni u li l-pubbliku rilevanti seta' jistabbilixxi rabta bejn is-sinjali, fid-dawl tal-karattru distintiv u tar-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti, kif ukoll tax-xebh tal-prodotti koperti mit-trade marks inkwistjoni. Fl-aħħar lok, il-Bord tal-Appell ikkonkluda, billi rrefera għall-argumenti ppreżentati minn Elmar Wolf, li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni setgħet tiddilwixxi l-immaġni unika tat-trade marks preċedenti u tikseb vantaġġ indebitu mill-karattru distintiv tagħhom jew mir-reputazzjoni tagħhom.

Ir-rikors quddiem il-Qorti Ġenerali u s-sentenza appellata

- 11 Environmental Manufacturing ipprezentat rikors għall-annullament tad-deċiżjoni inkwistjoni quddiem il-Qorti Ġenerali. Insostenn ta' dan ir-rikors, hija qajmet żewġ motivi, ibbażati, minn naħa, fuq ksur tal-Artikolu 42(2) u (3) tar-Regolament Nru 207/2009, u, min-naħa l-oħra, fuq ksur tal-Artikolu 8(5) ta' dan ir-regolament.
- 12 Il-Qorti Ġenerali, għall-punti 16 sa 24 tas-sentenza appellata, skartat l-ewwel motiv bhala infondat.
- 13 Fir-rigward tat-tieni motiv, il-Qorti Ġenerali kkonkludiet, fil-punt 47 tas-sentenza appellata, li l-Bord tal-Appell ikkunsidra għustament li l-pubbliku rilevanti seta' jistabbilixxi rabta bejn is-sinjali li huma rrappreżentati miż-żewġ trade marks kunfligġenti.
- 14 Sussegwentement, il-Qorti Ġenerali ppreċiżat, fil-punti 48 u 49 tas-sentenza appellata, inkwantu għall-probabbiltà ta' dilwizzjoni, li, skont Environmental Manufacturing, il-proprjetarju tat-trade mark preċedenti għandu jistabbilixxi u jipprova li l-użu tat-trade mark sussegwenti ser ikollha impatt fuq

l-aġir tal-konsumaturi tal-prodotti koperti mit-trade mark preċedenti jew li hemm probabbiltà serja li dan iseħh fil-futur. Hija ppreċiżat ukoll li Environmental Manufacturing issostni li l-Bord tal-Appell naqas milli jevalwa dan l-impatt fil-każ inkwistjoni, li Elmar Wolf kellha tippreżenta argumenti li jispjegaw b'mod konkret kif id-dilwizzjoni kienet ser tikkawżalha ħsara u li s-sempliċi fatt li tissemma dilwizzjoni ma huwiex biżżejjed sabiex jiġġustifika l-applikazzjoni tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009.

15 Il-Qorti Ġenerali kkunsidrat, fil-punti 50 sa 54 tas-sentenza appellata:

“50 [Ir-] raġuni għal rifjut ibbażata fuq il-probabbiltà ta' dilwizzjoni, kif previst fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009, tikkontribwixxi, flimkien mar-raġunijiet relattivi l-oħra għal rifjut mogħtija fl-imsemmi artikolu, għaž-żamma tal-funzjoni prinċipali tat-trade mark, jiġifieri l-funzjoni ta' oriġini tagħha. Għal dak li jirrigwarda l-probabbiltà ta' dilwizzjoni, din il-funzjoni hija kompromessa meta tiddgħajef il-kapaċità ta' din it-trade mark li tidentifika l-prodotti jew is-servizzi li għalihom hija rreġistrata u użata bħala li joriġinaw mill-proprjetarju tal-imsemmija trade mark, peress li l-użu tat-trade mark sussegwenti jwassal għat-tnaqqis gradwali mis-saħħa tal-identità tat-trade mark preċedenti u tal-influenza tagħha fuq il-pubbliku. Dan huwa partikolarment il-każ meta t-trade mark preċedenti, li kienet tqanqal assoċjazzjoni immedjata mal-prodotti jew mas-servizzi li għalihom hija rreġistrata, ma tkunx aktar f'pożizzjoni li tagħmel dan (sentenza [tas-27 ta' Novembru 2008,] Intel Corporation, [C-252/07, Ġabra p. I-8823,] punt 29).

51 Mis-sentenza Intel Corporation, [iċċitata iktar 'il fuq,] jirriżulta li huwa l-obbligu tal-proprjetarju tat-trade mark preċedenti li jibbenefika mill-protezzjoni mogħtija mill-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 li jipproduċi l-prova li l-użu tat-trade mark sussegwenti jikkawża ħsara għall-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti tiegħu. Għal dan il-għan, il-proprjetarju tat-trade mark preċedenti ma huwiex marbut li juri l-eżistenza ta' preġudizzju effettiv u attwali għat-trade mark tiegħu. Fil-fatt, meta jista' jiġi dedott li tali preġudizzju ser jirriżulta mill-użu li l-proprjetarju tat-trade mark sussegwenti jista' jagħmel mit-trade mark tiegħu, il-proprjetarju tat-trade mark preċedenti ma huwiex obligat jistenna li effettivament iseħh sabiex ikun jista' jipprojbixxi l-imsemmi użu. Il-proprjetarju tat-trade mark preċedenti għandu madankollu jstabbilixxi l-eżistenza ta' elementi li jippermettu li jiġi konkluż li hemm probabbiltà serja li tali preġudizzju jseħh fil-futur (sentenza Intel Corporation, [iċċitata iktar 'il fuq,] punti 37, 38 u 71).

52 Għal dan il-għan, il-proprjetarju tat-trade mark preċedenti għandu jipproduċi provi li abbażi tagħhom ikun jista' jiġi konkluż li *prima facie* teżisti probabbiltà fil-futur, li ma tkunx ipotetika, ta' ħsara [...]. Konklużjoni bħal din tista' tkun stabbilita, b'mod partikolari, fuq il-bażi tad-deduzzjonijiet loġiċi li jirriżultaw minn analiżi tal-probabbiltajiet u b'kunsiderazzjoni tal-prattiki normali fis-settur kummerċjali rilevanti kif ukoll ta' kull ċirkustanza oħra ta' dan il-każ [...].

53 Madankollu, ma' jistax jiġi meħtieġ li, minbarra dawn l-elementi, il-proprjetarju tat-trade mark preċedenti juri effett supplimentari mal-wasla tat-trade mark sussegwenti fuq l-aġir ekonomiku tal-konsumatur medju tal-prodotti jew tas-servizzi li għalihom it-trade mark preċedenti hija rreġistrata. Fil-fatt, tali kundizzjoni ma hija stipulata la fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 u lanqas fis-sentenza Intel Corporation[, iċċitata iktar 'il fuq].

54 Għal dak li jirrigwarda l-punt 77 tas-sentenza Intel Corporation[, iċċitata iktar 'il fuq], mill-għažla tal-kliem 'b'hekk jirriżulta' u mill-istruttura tal-punt 81 tal-istess sentenza jirriżulta li l-bidla fl-aġir ekonomiku tal-konsumatur, li għaliha tagħmel riferiment [Environmental Manufacturing] insostenn tal-ilment tagħha, hija stabbilita peress li l-proprjetarju tat-trade mark preċedenti rnexxieli juri, f'konformità mal-punt 76 tal-imsemmija sentenza, li tiddgħajef il-kapaċità ta' din it-trade mark li tidentifika l-prodotti jew is-servizzi li għalihom hija rreġistrata u użata bħala li

joriġinaw mill-proprjetarju tal-imsemmija trade mark, peress li l-użu tat-trade mark sussegwenti jwassal għat-tnaqqis gradwali mis-saħħa tal-identità tat-trade mark preċedenti u tal-influwenza tagħha fuq il-pubbliku.”

- 16 Fil-punti 56 sa 65 tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali eżaminat jekk il-Bord tal-Appell applikax b'mod korrett l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 u l-prinċipji msemmija iktar 'il fuq fil-każ inkwistjoni.
- 17 Il-Qorti Ġenerali kkonkludiet, fil-punt 66 tas-sentenza appellata, minn naħa, li huwa bir-raġun li l-Bord tal-Appell qies li l-użu tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni seta' jikkawża ħsara għall-karattru distintiv tat-trade marks preċedenti u min-naħa l-oħra, li l-argument ta' Environmental Manufacturing ibbażat fuq il-hteġa li jintwerew l-effetti ekonomiċi tal-assocjazzjoni bejn it-trade marks kunfliġġenti ma setax jiġi milqugh.
- 18 Il-Qorti Ġenerali indikat, fil-punt 67 tas-sentenza appellata, li, “[sa] fejn il-Bord tal-Appell applika b'mod korrett l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 minħabba l-probabbiltà ta' dilwizzjoni maħluqa mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, ma hemmx lok li tiġi eżaminata l-probabbiltà [li Environmental Manufacturing tiegħu indebitament benefiċċju mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti (parassitiżmu)] li fuqu d-deċiżjoni [inkwistjoni] hija bl-istess mod ibbażata”.
- 19 F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Qorti Ġenerali skartat it-tieni motiv bħala infondat u ċaħdet ir-rikors kollu kemm hu.

It-talbiet tal-partijiet

- 20 Permezz tal-appell tagħha, Environmental Manufacturing titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tannulla s-sentenza appellata, tiddeċiedi b'mod definittiv dwar il-kawża, u tikkundanna lill-UASI kif ukoll lil Elmar Wolf għall-ispejjeż.
- 21 L-UASI jitlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tiċhad l-appell u tikkundanna lill-Environmental Manufacturing għall-ispejjeż.
- 22 Elmar Wolf titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja, prinċipalment, tiċhad l-appell u, sussidjarjament, tirreferi l-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali, kif ukoll tordna Environmental Manufacturing tbat i-ispejjeż tagħha stess u dawk sostnuti minn Elmar Wolf.

Fuq l-appell

- 23 Insostenn tal-appell tagħha, Environmental Manufacturing tinvoka aggravju wieħed biss, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009.

L-argumenti tal-partijiet

- 24 Environmental Manufacturing targumenta li, wara s-sentenza Intel Corporation, iċċitata iktar 'il fuq, il-prova li l-użu mit-trade mark sussegwenti jikkawża dannu jew jista' jikkawża dannu lill-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti tirrikjedi li jiġi ppruvat li hemm xi bidla fl-aġir ekonomiku tal-konsumatur medju tal-prodotti li għalihom it-trade mark preċedenti hija rreġistrata wara l-użu tat-trade mark sussegwenti jew inkella jintwera riskju serju li tibdil bħal dan isehh fil-futur. Għaldaqstant, tali prova jkollha tiġi prodotta biex id-dilwizzjoni ta' trade mark preċedenti tista' tiġi stabbilita.

- 25 Environmental Manufacturing tikkritika lill-Qorti Ġenerali li ma talbitx għal din il-prova billi kkonkludiet li kien biżżejjed li ddgħajjed il-kapaċità tat-trade mark preċedenti li tidentifika l-prodotti li għalihom hija rreġistrata u użata bhala li joriġinaw mill-proprjetarju tal-imsemmija trade mark, peress li l-użu tat-trade mark sussegwenti jwassal għat-tnaqqis gradwali mis-saħħa tal-identità tat-trade mark preċedenti u tal-influwenza tagħha fuq il-pubbliku.
- 26 Environmental Manufacturing tqis li l-analizi magħmula mill-Qorti Ġenerali ma kkunsidratx il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, li effett fuq l-imġiba ekonomika tal-konsumaturi jimplika effett fuq l-imġiba tagħhom kummerċjali. Environmental Manufacturing targumenta li tali effett potenzjali jew reali għandu jiġi eżaminat fil-kuntest ta' rikors ipprezentat fuq il-bażi tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 u li, peress li din il-kwistjoni ma giet la eżaminata lanqas ippruvata, il-Qorti Ġenerali kien messha ċaħdet l-argument li kien hemm dilwizzjoni fis-sens ta' din id-dispożizzjoni.
- 27 L-UASI jammetti li l-prova ta' dannu kkawżat lill-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti, skont it-tifsira tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009, tirrikjedi li jiġi ppruvat li hemm xi bidla reali jew eventwali fl-aġir ekonomiku tal-konsumatur medju tal-prodotti li għalihom it-trade marks preċedenti huma rreġistrati. Madankollu huwa jsostni li l-bidla fl-aġir ekonomiku tal-konsumatur medju u t-tnaqqis gradwali mis-saħħa tal-identità tat-trade mark preċedenti jikkostitwixxu ċirkustanzi li ma huma la indipendenti lanqas kumulattivi u li huma jagħmlu parti fir-realtà tal-uniku u l-istess rekwizit.
- 28 L-UASI jqis li l-kundizzjoni li l-użu mit-trade mark sussegwenti jwassal għat-tnaqqis gradwali mis-saħħa tal-identità tat-trade mark preċedenti u tal-influwenza tagħha fuq il-pubbliku, riprodotta fil-punti 29 u 76 tas-sentenza Intel Corporation, iċċitata iktar 'il fuq, hija sempliċement espressjoni tal-bidla fl-aġir ekonomiku tal-konsumatur medju. Huwa jsostni li tali bidla tirriżulta meta, fil-perċezzjoni ta' dan il-konsumatur, il-valur ekonomiku tat-trade mark li għandha reputazzjoni tbat mill-użu ta' sinjal suċċessiv. Jehtieg, sabiex l-aġir ekonomiku tal-konsumatur jiġi affettwat, li dan il-konsumatur jikkunsidra t-trade mark li għandha reputazzjoni bhala inqas attraenti, inqas prestigjuża jew inqas esklużiva minhabba l-użu tas-sinjal suċċessiv ikkontestat.
- 29 L-UASI jsostni li s-sentenza appellata hija bbażata fuq il-premessa korretta li “bidla fl-aġir ekonomiku tal-konsumatur medju tal-prodotti li għalihom it-trade mark preċedenti hija rreġistrata” tipprezumi li jintwera, bħal f'dan il-każ, li “l-użu tat-trade mark sussegwenti jwassal għat-tnaqqis gradwali mis-saħħa tal-identità tat-trade mark preċedenti u tal-influwenza tagħha fuq il-pubbliku”. Din id-dikjarazzjoni hija sempliċement spjegazzjoni tal-premessa.
- 30 L-UASI huwa tal-fehma li t-tnaqqis gradwali mis-saħħa tal-identità u tal-influwenza fuq il-pubbliku jfissru li l-valur ekonomiku tat-trade mark li għandha reputazzjoni jbati effett negattiv u li l-perċezzjoni tal-pubbliku u “l-aġir ekonomiku” tiegħu jirrapprezentaw għalhekk iż-żewġ uċuħ tal-istess medalja. L-UASI jzid jgħid li t-talba li tidher fil-punt 62 tas-sentenza appellata hija l-espressjoni tal-bidla probabbli fl-aġir ekonomiku tal-konsumatur tal-prodotti koperti mit-trade marks preċedenti, li tista' tkun mistennija mill-użu simultanju tas-sinjal ikkontestat.
- 31 Elmar Wolf tfakkar li l-Bord tal-Appell stabbilixxa, fil-premessi 36 u 38 tad-deċizzjoni inkwistjoni, li l-użu tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni jista' jinkludi probabbiltà ta' dilwizzjoni kif ukoll il-probabbiltà li jinkiseb vantaġġ indebitu mit-trade mark preċedenti. Hija tirrileva li l-Qorti Ġenerali, meta kkonstatat fil-punt 66 tas-sentenza appellata li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni tista' tikkawża hsara għall-karattru distintiv tat-trade marks preċedenti, ma eżaminatx, minhabba ekonomija tal-gudizzju, il-vantaġġ indebitu miksub minn dan il-karattru distintiv.

- 32 Fir-rigward tal-osservanza tal-kriterju kumplimentari u distint stabbilit mis-sentenza Intel Corporation, iċċitata iktar 'il fuq, Elmar Wolf targumenta li l-Qorti Ġenerali indikat, ġustament, li l-argument ibbażat fuq il-htieġa li jintwerew l-effetti ekonomiċi tal-assocjazzjoni bejn it-trade marks kunfligġenti ma jistax jiġi milqugħ.
- 33 Elmar Wolf tikkunsidra li ċ-ċirkustanzi li fuqhom tibbaża l-analizi tal-Qorti tal-Ġustizzja, fis-sentenza Intel Corporation, iċċitata iktar 'il fuq, jikkonċernaw il-każ fejn il-prodotti jew is-servizzi koperti mit-trade mark preċedenti ma humiex simili għall-prodotti jew għas-servizzi koperti mit-trade mark sussegwenti, filwaqt li din il-kawża tikkonċerna prodotti identiċi jew, għall-inqas, simili. Għaldaqstant, il-kriterji stabbiliti mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza Intel Corporation, iċċitata iktar 'il fuq, ma humiex applikabbli f'dan il-każ.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

- 34 Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-prova li l-użu mit-trade mark sussegwenti jikkawża dannu jew jista' jikkawża dannu lill-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti tirrikjedi li jiġu ppruvati li hemm xi bidla fl-aġir ekonomiku tal-konsumatur medju tal-prodotti jew tas-servizzi li għalihom it-trade mark preċedenti hija rreġistrata wara l-użu tat-trade mark sussegwenti jew riskju serju li tibdil bhal dan isehh fil-futur (sentenza Intel Corporation, iċċitata iktar 'il fuq, punti 77 u 81 kif ukoll punt 6 tad-dispożittiv).
- 35 Ċertament, il-punt 77 tas-sentenza Intel Corporation, iċċitata iktar 'il fuq, huwa introdott bil-kelmiet “[b]hekk jirriżulta li”, u dan il-punt isegwi immedjatement l-eżami tal-kwistjoni tad-dgħjufija tal-kapaċità ta' identifikazzjoni u tat-tnaqqis gradwali mis-saħħa tal-identità tat-trade mark preċedenti u, għaldaqstant, jista' jiġi kkunsidrat biss bhala spjegazzjoni tal-punt li jippreċedih. Madankollu, l-istess test, riprodott fil-punt 81 u fid-dispożittiv ta' din is-sentenza, huwa awtonomu. Il-fatt li jidher fid-dispożittiv tal-imsemmija sentenza jenfasizza l-importanza tiegħu.
- 36 It-test tal-ġurisprudenza msemmija iktar 'il fuq huwa esplicitu. Minn dan jirriżulta li, mingħajr ma tinghata l-prova li din il-kundizzjoni hija sodisfatta, il-preġudizzju jew il-probabbiltà ta' preġudizzju miġjub lill-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti previst fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 ma jistax jiġi kkonstatat.
- 37 Il-kuncett ta' “bidla fl-aġir ekonomiku tal-konsumatur medju” joħloq kundizzjoni ta' natura oġġettiva. Din il-bidla ma tistax tiġi dedotta biss mill-elementi sugġettivi bhas-sempliċi perċezzjoni tal-konsumaturi. Il-fatt biss li dawn tal-aħħar jirrimarkaw il-preżenza ta' sinjal ġdid li jixbah lis-sinjal preċedenti ma huwiex biżżejjed waħdu sabiex tiġi stabbilita l-eżistenza ta' preġudizzju jew il-probabbiltà ta' preġudizzju miġjub lill-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti skont it-tifsira tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009, sa fejn dan ix-xebh ma joħloqx konfużjoni f'moħħhom.
- 38 Issa, il-Qorti Ġenerali, fil-punt 53 tas-sentenza appellata, skartat l-eżami tal-kundizzjoni stipulata mis-sentenza Intel Corporation, iċċitata iktar 'il fuq, u, b'konsekwenza, wettqet żball ta' liġi.
- 39 Il-Qorti Ġenerali kkonstatat, fil-punt 62 tas-sentenza appellata, li “l-fatt li l-kompetituri jużaw sinjali li għandhom ċertu xebh għal prodotti identiċi jew simili jikkomprometti l-assocjazzjoni immedjata li l-pubbliku rilevanti jagħmel bejn is-sinjali u l-prodotti inkwistjoni, li huwa ta' natura li jippreġudika l-kapaċità tat-trade mark preċedenti sabiex tidentifika l-prodotti li għalihom hija rreġistrata bhala li joriġinaw mill-proprietarju tal-imsemmija trade mark”.
- 40 Madankollu, fis-sentenza tagħha Intel Corporation, iċċitata iktar 'il fuq, il-Qorti tal-Ġustizzja esprimiet ċarament in-neċessità li jinhtieġ standard oġhla ta' prova sabiex wiehed ikun jista' jikkonstata l-preġudizzju jew il-probabbiltà ta' preġudizzju miġjub lill-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti skont it-tifsira tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009.

- 41 L-aċċettazzjoni tal-kriterju propost mill-Qorti Ġenerali tista', barra minn hekk, twassal għal sitwazzjoni li fiha l-operaturi ekonomiċi japproprjaw indebitament ċertu sinjali, liema fatt jista' jagħmel dannu lill-kompetizzjoni.
- 42 Ċertament, ir-Regolament Nru 207/2009 u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ma jitolbux li tiġi prodotta prova ta' dannu reali, iżda jammettu wkoll il-probabbiltà serja ta' tali dannu, li jippermetti l-użu ta' deduzzjonijiet loġiċi.
- 43 Madankollu, dawn id-deduzzjonijiet ma għandhomx jirriżultaw minn sempliċi suppożizzjonijiet, iżda, bħalma l-Qorti Ġenerali stess irrilevat fil-punt 52 tas-sentenza appellata, billi tiċċita sentenza preċedenti tal-Qorti Ġenerali, dawn id-deduzzjonijiet li jirriżultaw minn "analizi tal-probabbiltajiet u b'kunsiderazzjoni tal-prattiki normali fis-settur kummerċjali rilevanti kif ukoll ta' kull ċirkustanza oħra ta' dan il-każ".
- 44 Madankollu, il-Qorti Ġenerali ma ċċensuratx l-assenza ta' tali analiżi, bi ksur tal-ġurisprudenza ċċitata fis-sentenza proprja tagħha.
- 45 Fir-rigward tal-argument ta' Elmar Wolf, li l-kriterju stabbilit mill-Qorti tal-Ġustizzja, fis-sentenza Intel Corporation, iċċitata iktar 'il fuq, jikkonċerna prodotti jew servizzi li ma humiex simili għall-prodotti jew għas-servizzi koperti mit-trade mark sussegwenti, u, għaldaqstant, ma humiex applikabbli f'dan il-każ, huwa suffiċjenti li jiġi rrilevat li, fid-dawl tal-formulazzjoni ġenerali tagħha, il-ġurisprudenza li tidher fil-punti 77 u 81 kif ukoll fil-punt 6 tad-dispożittiv ta' din is-sentenza ma tistax tiġi interpretata bħala li hija limitata għaċ-ċirkustanzi fattwali li jinvolvu prodotti jew servizzi li ma humiex simili għall-prodotti jew għas-servizzi koperti minn trade mark sussegwenti.
- 46 F'dawn iċ-ċirkustanzi, għandu jiġi kkonstatat li l-appell huwa fondat.
- 47 Għaldaqstant, hemm lok li tiġi annullata s-sentenza appellata.
- 48 Skont l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 61 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, meta l-Qorti tal-Ġustizzja tannulla d-deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali, hija tista' jew tiddeċiedi definittivament il-kawża hija stess, meta din tkun fi stat li tiġi deċiża, jew tirrinviya l-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali sabiex hija tagħti deċiżjoni.
- 49 F'din il-kawża, il-kundizzjonijiet ma humiex sodisfatti sabiex il-Qorti tal-Ġustizzja tista' tiddeċiedi definittivament il-kawża hija stess.
- 50 Konsegwentement, hemm lok li l-kawża tintbagħat lura quddiem il-Qorti Ġenerali u li l-ispejjeż jiġu rriżervati.

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

- 1) **Is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea tat-22 ta' Mejju 2012, Environmental Manufacturing vs UASI – Wolf (Rappreżentazzjoni ta' ras ta' lupu) (T-570/10), hija annullata.**
- 2) **Il-kawża hija rrinvijata quddiem il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea.**
- 3) **L-ispejjeż huma rriżervati.**

Firem