



## Ġabra tal-ġurisprudenza

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Awla Manja)

8 ta' Novembru 2016\*

“Appell — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark figurattiva li tinkludi l-elementi verbali ‘compressor technology’ — Oppozizzjoni mill-proprjetarju tat-trade marks verbali KOMPRESSOR PLUS u KOMPRESSOR — Rifjut parzjali ta’ reġistrazzjoni — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 60 — Regolament (KE) Nru 216/96 — Artikolu 8(3) — Appell ‘incidental’ — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 8(1)(b) — Karattru distintiv dgħajfef tat-trade marks nazzjonali preċedenti — Probabbiltà ta’ konfużjoni”

Fil-Kawża C-43/15 P,

li għandha bħala suġġett appell skont l-Artikolu 56 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, imressaq fit-3 ta' Frar 2015,

**BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH**, stabbilita f'München (il-Ġermanja), irrappreżentata minn S. Biagosch u R. Kunz-Hallstein, avukati,

appellanti,

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

**L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)**, irrappreżentat minn M. Fischer, bħala aġent,

konvenut fl-ewwel istanza,

**LG Electronics Inc.**, stabbilita f'Séoul (il-Korea t'Isfel),

parti fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-EUIPO,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Awla Manja),

komposta minn K. Lenaerts, President, A. Tizzano, Viċi President, M. Ilešič (Relatur), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, E. Juhász, M. Berger, A. Prechal u M. Vilaras, Presidenti ta' Awla, A. Rosas, A. Borg Barthet, K. Jürimäe u C. Lycourgos, Imhallfin,

Avukat Ġenerali: Y. Bot,

Reġistratur: M. Aleksejev, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tal-14 ta' Dicembru 2015,

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali fis-seduta tal-1 ta' Marzu 2016,

\* Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

tagħti l-preżenti

### Sentenza

- 1 Bl-appell tagħha, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (iktar 'il quddiem "BSH") titlob l-annullament tas-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea tal-4 ta' Diċembru 2014, BSH vs UASI – LG Electronics (compressor technology) (T-595/13, mhux ippubblikata, iktar 'il quddiem is-"sentenza appellata", EU:T:2014:1023), li permezz tagħha din il-qorti ċaħdet ir-rikors tagħha intiż għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) tal-5 ta' Settembru 2013 (Każ R 1176/2012-1), kif emendata bid-deċiżjoni ta' rettifika tat-3 ta' Diċembru 2013 (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kontenzjuża"), dwar proċedimenti ta' oppożizzjoni bejn LG Electronics Inc. (iktar 'il quddiem "LG") u BSH.

Il-kuntest ġuridiku

*Il-legiżlazzjoni dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea*

- 2 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 146), kif emendat bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 422/2004, tad-19 ta' Frar 2004 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 310) (iktar 'il quddiem ir-"Regolament Nru 40/94"), ġie mhassar u ssostitwit bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU 2009, L 78, p. 1), li daħal fis-seħħ fit-13 ta' April 2009. Din il-kawża hija għalhekk irregolata bid-dispożizzjonijiet proċedurali ta' dan ir-regolament tal-aħħar. Min-naħa l-oħra, fid-dawl tad-data tal-introduzzjoni tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni inkwistjoni f'dan il-każ, jiġifieri l-24 ta' Novembru 2008, li hija determinanti sabiex jiġi identifikat id-dritt sostantiv applikabbli, din il-kawża hija rregolata bid-dispożizzjonijiet sostantivi tar-Regolament Nru 40/94.
- 3 L-Artikolu 7 tar-Regolament Nru 40/94, intitolat "Raġunijiet assoluti għal rifjut", li l-kliem tiegħu ġie riprodott mingħajr emendi fl-Artikolu 7 tar-Regolament Nru 207/2009, kien jipprevedi, fil-paragrafu 1 tiegħu:

"Dawn li ġejjin ma jistgħux jiġu rreġistrati:

[...]

(b) trade marks li mhumiex ta' karattru distintiv;

(c) trade marks li jikkonsistu esklussivament f'sinjali jew indikazzjonijiet li jintużaw fil-kummerċ sabiex jindikaw ix-xorta, il-kwalità, il-kwantità, l-użu intenzjonat, il-valur, l-orijini ġeografika jew il-ħin ta' produzzjoni tal-prodotti jew ta' meta ingħata s-servizz, jew karatteristiċi oħrajn tal-prodotti jew servizzi;

[...]"

- 4 L-Artikolu 8 tar-Regolament Nru 40/94, intitolat "Raġunijiet relattivi għal rifjut", li l-kliem tiegħu ġie riprodott mingħajr emendi fir-Regolament Nru 207/2009, kien jipprovdi, fil-paragrafu 1 tiegħu:

"Jekk issir opposizzjoni minn proprjetarju ta' trade mark preċedenti, l-applikazzjoni għar-registrazzjoni ta' trade mark m'għandhiex tiġi milqugħa:

[...]

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

5 L-Artikolu 51 tar-Regolament Nru 40/94, intitolat “Ragunijiet assoluti ta' invalidità”, li jikkorrispondi għall-Artikolu 52 tar-Regolament Nru 207/2009, kien jipprevedi, fil-paragrafi 1 u 2 tiegħu:

“1. Trade mark Komunitarja għandha tiġi ddikjarata bħala invalida wara applikazzjoni lill-Uffiċċju jew fuq il-bażi ta' kontrotalba fi proċedimenti ta' vjolazzjoni:

(a) meta t-trade mark Komunitarja tkun ġiet reġistrata bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 5 jew ta' l-Artikolu 7;

(b) meta l-applikant jkun aġixxa morożament meta jkun ippreżenta l-applikazzjoni għat-trade mark.

2. Meta t-trade mark Komunitarja tkun ġiet reġistrata bi ksur tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7(1)(b), (c) jew (d), tista' madanakollu ma tiġix iddikjarata invalida jekk, b'konsegwenza tal-użu li jkun sar minnha, hija tkun wara r-reġistrazzjoni akkwistat karattru distintiv fir-rigward tal-prodotti jew servizzi li għalihom tkun reġistrata.”

6 L-Artikolu 59 tar-Regolament Nru 207/2009, intitolat “Il-persuni li huma intitolati li jappellaw u li jkunu partijiet fi proċedimenti ta' appell”, jagħmel parti mit-Titolu VII ta' dan ir-regolament, intitolat “Appelli”. Skont dan l-artikolu:

“Kull parti fi proċedimenti li tiġi milquta b'mod żvantaġġuż minn deċiżjoni tista' tappella. [...]”

7 L-Artikolu 60 ta' dan ir-regolament, intitolat “Terminu u forma tal-appell”, li jagħmel parti minn dan l-istess Titolu VII, jipprovdi:

“Għandha tiġi prezentata notifika tal-appell bil-miktub lill-Uffiċċju fi żmien xahrejn wara id-data tan-notifika tad-deċiżjoni appellata. In-notifika għandha titqies li ġiet prezentata biss meta l-mizata tal-appell tkun ġiet imħallsa. [...]”

8 L-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 207/2009, intitolat “Eżaminazzjoni ta' appelli”, jipprovdi, fil-paragrafu 2 tiegħu:

“Waqt l-eżaminazzjoni tal-appell, il-Bord tal-Appell għandu jistieden lill-partijiet, kemm jista' jkun spiss skont il-htieġa, sabiex jipprezentaw osservazzjonijiet, fi żmien perjodu iffissat mill-Bord tal-Appell, dwar il-komunikazzjonijiet mill-partijiet l-oħrajn jew maħruġin minnu stess.”

9 L-Artikolu 65 tar-Regolament Nru 207/2009, intitolat “Kawzi quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja”, jipprevedi, fil-paragrafi 1 u 2 tiegħu:

“1. Jistgħu jinfethu kawzi quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja kontra deċiżjonijiet tal-Bordijiet tal-Appell dwar appelli.

2. Il-kawża tista' tinfetħ fuq ragunijiet ta' nuqqas ta' kompetenza, vjolazzjoni ta' rekwiżit proċedurali essenzjali, vjolazzjoni tat-Trattat, ta' dan ir-Regolament jew ta' kull regola tal-liġi li tirrigwarda l-applikazzjoni tagħhom jew abbuż ta' poter.”

- 10 L-Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009, intitolat “Stqarrija tar-raġunijiet li fuqhom id-deċiżjonijiet huma bbażati”, jagħmel parti mit-Titolu IX ta’ dan ir-regolament, intitolat “Proċedura”. Dan l-artikolu jipprovdi:

“Id-deċiżjonijiet tal-Uffiċċju għandhom jistqarru r-raġunijiet li fuqhom huma bbażati. Dawn għandhom ikunu bbażati biss fuq raġunijiet jew fuq xieħda fir-rigward ta’ liem il-partijiet konċernati kellhom l-opportunità li jipprezentaw il-kummenti tagħhom.”

- 11 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 216/96, tal-5 ta’ Frar 1996, li jstipula r-regoli tal-proċedura tal-Bordijiet tal-Appell tal-Uffiċċju tal-Armonizzazzjoni tas-Suq Intern (Trade Marks u Disinji) (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 221), kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2082/2004, tas-6 ta’ Diċembru 2004 (ĠU 2006, L 183M, p. 345) (iktar ’il quddiem ir-“Regolament Nru 216/96”), jipprevedi, fl-Artikolu 8 tiegħu, intitolat “Twettiq tal-proċedura”:

“[...]

2. Fil-proċeduri *inter partes*, u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 61(2) tar-Regolament, ir-riċevuta [nota] li tesponi r-raġunijiet ta’ l-appell u l-osservazzjonijiet mahruġa bhala risposta jistgħu jkunu miżjuda minn risposta [replika] tal-persuna li tkun ressqet l-appell, imressqa mhux aktar tard minn xahrejn wara, li jibdeu jgħoddu mid-data meta ssir in-notifika ta’ l-osservazzjonijiet bhala risposta, u minn duplikat [kontroreplika] tal-parti tad-difiża, imressqa mhux aktar tard minn xahrejn wara, li jibdeu jgħoddu mid-data meta ssir in-notifika bhala risposta.

3. Fil-proċeduri *inter partes*, il-parti tad-difiża tista’, fl-osservazzjonijiet bhala risposta tagħha, thejji konkluzjonijiet mahsuba għall-annullament jew għal tibdil tad-deċiżjoni kontestata fuq punt mhux imqajjem waqt l-appell. Tali konkluzjonijiet ma jkollhomx oġġett fil-każ li min iressaq l-appell jirtira.”

- 12 Wara l-prezentata ta’ dan l-appell, ir-Regolament Nru 207/2009 ġie emendat bir-Regolament (UE) 2015/2424 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-16 ta’ Diċembru 2015 (ĠU 2015, L 341, p. 21), li daħal fis-seħħ fit-23 ta’ Marzu 2016.
- 13 Bis-saħħa ta’ dan ir-regolament, l-Artikolu 60 tar-Regolament Nru 207/2009, issa intitolat “Limitu ta’ żmien u forma tal-appelli”, ġie ssostitwit bit-test li ġej:

“1. L-avviż tal-appell għandu jiġi pprezentat bil-miktub lill-Uffiċċju fi żmien xahrejn mid-data tan-notifika tad-deċiżjoni. In-notifika għandha titqies li ġiet ipprezentata biss meta t-tariffa tal-appell tkun ġiet imħallsa. Din għandha tiġi pprezentata fil-lingwa tal-proċedimenti li fihom ittieħdet id-deċiżjoni li hija soġġetta għall-appell. Fi żmien erba’ xhur mid-data tan-notifika tad-deċiżjoni, għandha tiġi pprezentata dikjarazzjoni bil-miktub li tistipula r-raġunijiet tal-appell.

2. Fi proċeduri f’materji kontradittorji, id-difensur jista’ fit-twegiba [risposta] tiegħu, jfittex deċiżjoni li tħassar jew tibdel id-deċiżjoni kkontestata dwar punt mhux imqajjem fl-appell. Tali sottomissjonijiet għandhom jieqfu milli jkollhom effett jekk il-appellant ma jkomplix il-proċedimenti.”

*Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar it-trade marks nazżjonali*

- 14 L-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Ottubru 2008, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks, (ĠU 2008, L 299, p. 25), intitolat "Raġunijiet għal rifjut jew nullità [invalidità]", jipprovdi, fil-paragrafu 1(b) u (c):

"Is-segweni m'għandhomx jiġu registrati jew, jekk jiġu registrati, għandhom ikunu suxxettibbli għal dikjarazzjoni ta' nullità [invalidità]:

[...]

(b) trade marks li ma għandhom l-ebda karatteristika distintiva;

(c) trade marks li jikkonsistu esklussivament f'sinjali jew indikazzjonijiet li jistgħu jservu, fil-kummerċ, sabiex jindikaw it-tip, kwalità, kwantità, skop intiz, valur, oriġini ġeografika, jew iż-żmien ta' produzzjoni tal-merkanzija jew ta' l-għoti tas-servizz, jew karatteristiċi oħra tal-merkanzija jew tas-servizz;

[...]"

**Il-fatti li wasslu għall-kawża**

- 15 Fl-24 ta' Novembru 2008, BSH ressqet quddiem l-EUIPO applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea għas-sinjal figurattiv li ġej:



- 16 Il-prodotti li għalihom saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni jaqgħu taħt il-klassijiet 7, 9 u 11 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif irrivedut u emendat (iktar 'il quddiem il-"Ftehim ta' Nice"). Din l-applikazzjoni giet ippubblikata fil-Bullettin tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea Nru 4/2009, tat-2 ta' Frar 2009.
- 17 Fit-30 ta' April 2009, LG ressqet oppożizzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark inkwistjoni għall-prodotti kollha previsti fl-istess applikazzjoni, billi invokat l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009. Din l-oppożizzjoni kienet ibbażata fuq it-trade marks preċedenti li ġejjin:
- it-trade mark Franciża verbali KOMPRESSOR, irreġistrata fis-6 ta' Lulju 2007 bin-Nru 73477434, li tirrappreżenta l-"magni għall-ħasil tal-ħwejjeġ, vacuum cleaners, dishwashers, apparat elettriku li jhallat, ġeneraturi tal-elettriku", li jaqgħu taħt il-klassi 7, fis-sens tal-Ftehim ta' Nice, u l-"fuklara li jsaħħnu permezz tal-gass, fran għall-ikel; apparat għall-kundizzjonar tal-arja, refriġeraturi, fran



tal-mikrowejv, apparat għall-ventilazzjoni, apparat li jippurifika l-arja, towsters elettrici, tagħmir għas-saturazzjoni, torċijiet li joqogħdu ġol-but, torċijiet, magni għat-tnixxif ta' hwejjeġ maħsula", li jaqgħu taħt il-klassi 11, fis-sens tal-Ftehim ta' Nice;

- it-trade mark Spanjola verbali KOMPRESSOR, irreġistrata fil-25 ta' Settembru 2007 bin-Nru 2753286, li tirrappreżenta l-“magni għal hasil elettrici, vacuum cleaners elettrici, dishwashers awtomatiċi, apparat elettriku li jhallat, ġeneraturi tal-elettriku”, li jaqgħu taħt il-klassi 7, fis-sens tal-Ftehim ta' Nice, u l-“kukers tal-gass, apparat għall-kundizzjonar tal-arja, refriġeraturi tal-elettriku (kompartmenti tal-iffriżar), majkrowejvs, ventilaturi elettrici, apparat u magni li jippurifikaw l-arja, towsters elettrici, fannijiet għaċ-ċirkolazzjoni tal-arja, lanterni tal-elettriku u magni għat-tnixxif ta' hwejjeġ maħsula”, li jaqgħu taħt il-klassi 11, fis-sens tal-Ftehim ta' Nice;
- it-trade mark Brittanika verbali KOMPRESSOR, irreġistrata fis-7 ta' Dicembru 2007 bin-Nru 2444787, li tirrappreżenta l-“magni għal hasil elettrici; vacuum cleaners elettrici; dishwashers awtomatiċi; apparat elettriku li jhallat; ġeneraturi CC; kollha għal użu domestiku”, li jaqgħu taħt il-klassi 7, fis-sens tal-Ftehim ta' Nice, u l-“kukers tal-gass; kukers (fran); fran tal-mikrowejv; ventilaturi elettrici; towsters elettrici; torċijiet; magni elettrici għat-tnixxif ta' hwejjeġ maħsula; kollha għal użu domestiku”, li jaqgħu taħt il-klassi 11, fis-sens tal-Ftehim ta' Nice, u
- it-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea KOMPRESSOR PLUS, irreġistrata fit-23 ta' Awwissu 2012 bin-Nru 7282924, li tirrappreżenta l-“magni għal hasil elettrici; dishwashers awtomatiċi għal użu domestiku”, li jaqgħu taħt il-klassi 7, fis-sens tal-Ftehim ta' Nice.

18 Permezz ta' deċiżjoni tat-3 ta' Mejju 2012, id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni tal-EUIPO laqgħet parzjalment l-oppożizzjoni u, konsegwentement, ċaħdet l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea inkwistjoni għall-prodotti li ġejjin:

- Klassi 7, fis-sens tal-Ftehim ta' Nice: “Magni u apparati elettrici għal użu domestiku u għat-tisjir inklużi fil-klassi 7, jiġifieri magni u apparati elettrici għat-tisjir inklużi magni tat-thin, ħabbata u magni li jagħgħnu, għaffieġa tal-frott, magni għall-estrazzjoni tal-meraq, apparat ċentrifugu, imtiehen, magni li jaqgħu, għodda mħaddma bl-elettriku, tagħmir li jiftaħ il-bottijiet, apparat għas-sann tas-skieken u apparat u meżzi għall-produzzjoni ta' xorb u/jew ta' ikel, pompi għad-distribuzzjoni ta' xorb frisk intizi li jintużaw ma' apparati ta' refriġerazzjoni ta' xorb; dishwashers; magni u apparati elettrici għat-trattament tal-londri u tal-hwejjeġ inklużi fil-klassi 7, inklużi magni għall-hasil tal-hwejjeġ, spin dryers; preses u magni tal-mogħdija inklużi fil-klassi 7; apparat elettriku tat-tindif għall-użu domestiku, inkluż apparat elettriku għat-tindif ta' hġieġ, apparat elettriku għat-tindif ta' zraben u vacuum cleaners, apparat li jiġbed skart niexef u umdu; partijiet mill-oġġetti kollha msemmija iktar 'il fuq inklużi fil-klassi 7, b'mod partikolari pajpijiet, tubi, filtri tat-trab u kontenituri li jiffiltraw it-trab, kollha għall-vacuum cleaners”;
- Klassi 9, fis-sens tal-Ftehim ta' Nice: “Apparat u strumenti elettrici inklużi fil-klassi 9, jiġifieri, ħadidiet tal-mogħdija elettrici; mwiezen tal-kċina”, u
- Klassi 11, fis-sens tal-Ftehim ta' Nice: “Apparat għat-tishin, li jiġġenera l-fwar u għat-tisjir, jiġifieri stufi, apparat tax-xiwi, kukers, grillijiet, towsters, apparat li jneħhi l-friza u li jzomm oġġetti šhan, tagħmir li jsaħhan l-ilma, apparati li jsaħhnu biex jiġu mgħaddsa f'likwidu għat-tishin, reċipjenti għat-tishin, apparati tal-majkrowejv, ħadida tal-elettriku għat-tisjir tal-kejkijiet zġhar b'disinji kwadri fuqhom (waffles), apparat għat-tisjir tal-bajd, tagħmir għall-qali tal-ikel tal-elettriku; magni elettrici tat-te u tal-kafè, magni tal-kafè espresso, magni tal-kafè kompletament awtomatiċi inklużi fil-klassi 11; apparati ta' refriġerazzjoni, jiġifieri, refriġeraturi, frizers orizzontali, armarji li jkesshu, apparat għat-tkessiħ tax-xorb, kombinazzjoni ta' refriġeraturi u frizers, frizers, apparati u magni li jagħmlu s-silġ; apparat għat-tnixxif, jiġifieri, magni għat-tnixxif ta' hwejjeġ maħsula, magni għat-tnixxif ta' londri, magni li jnixfu l-idejn, nixxiefa tax-xagħar; apparat għal ventilazzjoni,

jigifieri, fannijiet għaċ-ċirkulazzjoni tal-arja, filtri għall-estratturi, tagħmir għall-estratturi u għata għall-estratturi, apparat għall-kundizzjonar tal-arja u apparat għat-titjib tal-arja, tagħmir għas-saturazzjoni tal-arja, apparat li jneħhi l-irwejjah, distributuri ta' fwieha (mhux għall-użu personali); apparat li jippurifika l-arja; pompi tas-sħana; partijiet mill-oġġetti kollha msemmija iktar 'il fuq inklużi fil-klassi 11”.

- 19 Għall-prodotti l-oħra mitluba, id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni tal-EUIPO qieset li dawn il-prodotti u dawk koperti mit-trade marks preċedenti ma kinux jixxiebhu. Għaldaqstant, hija ċaħdet l-oppożizzjoni mressqa minn LG minħabba li ma kienx hemm probabbiltà ta' konfużjoni għall-prodotti li ġejjin:
- Klassi 7, fis-sens tal-Ftehim ta' Nice: “Apparat elettriku ta' rimi ta' skart, jigifieri tagħmir għall-helsien tal-iskart u sabiex jiġi kkompressat l-iskart”;
  - Klassi 9, fis-sens tal-Ftehim ta' Nice: “Mwieżen għall-użu personali; apparat elettriku sabiex jingħaqad il-foil; apparat ta' kontroll mill-bogħod, ta' sinjalar u ta' kontroll (elettriku/elettroniku) għal magni u apparat għax-xogħol tad-dar u għall-kċina; mezzi ta' ġarr ta' data reġistrata u vojta uzati minn magna għall-apparat tax-xogħol tad-dar; apparati elettrici li jiddistribwixxu xorb jew ikel, distributuri awtomatiċi; apparat u programmi tal-informatika ta' kontroll u ta' użu ta' apparat domestiku; partijiet inklużi fil-klassi 9 għall-apparati u l-istrumenti elettrici inklużi fil-klassi 9, jigifieri ħadidiet tal-mogħdija elettrici; imwieżen tal-kċina”, u;
  - Klassi 11, fis-sens tal-Ftehim ta' Nice: “Lampi infraħomor (għajr dawk għall-użu mediku); peds għat-tiħin (mhux għal użu mediku), kutri tal-elettriku (mhux għal użu mediku); installazzjonijiet għall-provvista tal-ilma, jigifieri partikolarment aċċessorji għall-installazzjonijiet li jiġġeneraw il-fwar, tal-arja u tad-distribuzzjoni tal-ilma; tagħmir li jsaħhan l-ilma, tagħmil li jsaħhan u jaħžen l-ilma u tagħmir li jsaħhan l-ilma mingħajr tank; sinkijiet; pompi tas-sħana; partijiet tal-oġġetti kollha msemmija iktar 'il fuq inklużi fil-klassi 11; magni għall-estrazzjoni tal-meraq (apparat għall-meraq) ta' distribuzzjoni ta' xorb frisk intiżi sabiex jintużaw flimkien mal-apparati ta' tkessiħ ta' xorb”.
- 20 Fis-26 ta' Ġunju 2012, BSH ipprezentat appell quddiem l-EUIPO għall-annullament tad-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni ta' dan l-uffiċċju. F'din l-okkażjoni, BSH ressqet, barra minn hekk, xi limitazzjonijiet għal-lista ta' prodotti inklużi fil-klassi 7, fis-sens tal-Ftehim ta' Nice, li għaliha hija talbet ir-registrazzjoni tat-trade mark.
- 21 Fl-osservazzjonijiet bħala risposta tagħha għan-nota li tesponi l-motivi tar-rikors, tal-31 ta' Ottubru 2012, LG sostniet li xi wħud mill-prodotti li kellhom jitqabblu, li ġew iġġudikati li ma jixxiebhu mid-Divizjoni tal-oppożizzjoni tal-EUIPO, kienu fil-fatt jixxiebhu u li, konsegwentement, l-applikazzjoni għal registrazzjoni inkwistjoni kellha tiġi miċhuda wkoll fir-rigward ta' dawn il-prodotti. Dawn l-osservazzjonijiet kienu jindikaw, barra minn hekk, li dawn kienu intiżi sabiex id-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni tal-EUIPO tiġi mibdula b'tali mod li din l-applikazzjoni għal registrazzjoni tiġi estensivament miċhuda.
- 22 Dawn l-osservazzjonijiet ġew ikkomunikati lil BSH b'faks tar-Registru tal-EUIPO, tat-8 ta' Novembru 2012, li tinforma lil BSH, fuq struzzjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell ta' dan l-uffiċċju, bil-fatt li l-proċedura bil-miktub ingħalqet u li l-komunikazzjoni ta' dawn l-istess osservazzjonijiet saret unikament għal finijiet ta' informazzjoni.
- 23 Permezz tad-deċiżjoni kontenzjuża, l-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO ċaħad l-appell ta' BSH.
- 24 Permezz tal-istess deċiżjoni, l-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO laqa' parzjalment it-talba ta' LG, li hija kklassifikat bħala “incidental” (“*ancillary*” *appeal*) konformement mal-Artikolu 8(3) tar-Regolament Nru 216/96.

- 25 Fuq bażi preliminari, l-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO rrileva li, peress li LG ma kkontestatx iċ-ċaħda tal-oppożizzjoni dwar ċerti prodotti, id-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni ta' dan l-uffiċċju kienet saret definittiva sa fejn ir-registrazzjoni tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea inkwistjoni giet awtorizzata fir-rigward tagħhom.
- 26 Fir-rigward tal-pubbliku rilevanti, l-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO, wara li rrileva li t-territorju kkonċernat jikkorrispondi għal dawk ta' Spanja, ta' Franza u tar-Renju Unit, ikkonstata li l-pubbliku rilevanti huwa kompost, minn naħa, mill-utent professjonali fir-rigward tal-“apparati elettrici li jiddistribwixxu xorb jew ikel, distributuri awtomatiċi” u, min-naħa l-oħra, mill-konsumatur medju, normalment informat u raġonevolment attent u avżat, fir-rigward tal-prodotti l-oħra.
- 27 Fir-rigward tat-tqabbil tas-sinjali kunfliġġenti, l-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO qies li kien hemm xebh fuq il-livell viziv, dak fonetiku u dak kuncettwali u li, għaldaqstant, dawn kienu globalment jixxiebhu.
- 28 Fir-rigward tat-tqabbil tal-prodotti, minn naħa, l-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO kkonferma l-evalwazzjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni ta' dan l-uffiċċju fir-rigward tal-prodotti previsti mit-trade marks kunfliġġenti li din tal-aħħar qieset identiċi jew li jixxiebhu u, għaldaqstant, ikkonfermat li, fir-rigward ta' dawn il-prodotti, kien hemm probabbiltà ta' konfużjoni.
- 29 Min-naħa l-oħra, l-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO qies, kuntrarjament għad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni ta' dan l-uffiċċju, li l-“magni għall-estrazzjoni tal-meraq (apparat għall-meraq) ta' distribuzzjoni ta' xorb frisk intiżi sabiex jintużaw flimkien mal-apparati ta' tkessiħ ta' xorb”, li jaqgħu taħt il-klassi 11, fis-sens tal-Ftehim ta' Nice, kif ukoll il-“partijiet inklużi fil-klassi 9 għall-apparati u l-istrumenti elettrici, jiġifieri haċidiet tal-mogħdija elettrici; imwieżen tal-kċina”, li jaqgħu taħt il-klassi 9, fis-sens tal-Ftehim ta' Nice, previsti mit-trade mark li għaliha saret applikazzjoni, kienu jixxiebhu ma' prodotti previsti mit-trade marks preċedenti. Huwa qies li anki, għal dawn il-prodotti, kien hemm probabbiltà ta' konfużjoni u, għalhekk, annulla d-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni tal-EUIPO sa fejn din kienet ċaħdet l-oppożizzjoni għall-imsemmija prodotti.

### **Il-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali u s-sentenza kkontestata**

- 30 Permezz ta' rikors ippreżentat fir-Registru tal-Qorti Ġenerali fit-13 ta' Novembru 2013, BSH ippreżentat azzjoni għall-annullament tad-deċiżjoni kontenzjuża. Insostenn tar-rikors tagħha, BSH ressqet motiv uniku, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.
- 31 Filwaqt li ma kkontestatx il-konklużjonijiet tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO li l-prodotti inkwistjoni, inklużi dawk li fir-rigward tagħhom id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni tal-EUIPO kienet ikkonstatat li ma kinux jixxiebhu, huma identiċi jew jixxiebhu u t-trade marks kunfliġġenti globalment jixxiebhu, BSH sostniet, fl-ambitu ta' dan l-uniku motiv, li, għall-prodotti li jinkludu jew li jistgħu jinkludu kompressur, bħal vacuum cleaners, apparati għall-kundizzjonar tal-arja u refriġeraturi, is-sinjal KOMPRESSOR kien deskrittiv u li, għalhekk, it-trade marks nazżjonali preċedenti kellhom karattru distintiv “minimu”. BSH sostniet li, fl-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni, l-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO ma ħax suffiċjentement inkunsiderazzjoni l-karattru distintiv dgħajjed ta' dawn it-trade marks għal dawn il-prodotti. Fil-fatt, fid-dawl ta' dan, anki differenzi żgħar bejn it-trade marks kunfliġġenti jkunu suffiċjenti sabiex jeskludu kull probabbiltà ta' konfużjoni.
- 32 Permezz tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali ċaħdet dan il-motiv uniku u, għaldaqstant, ir-rikors kollu kemm hu.



### **It-talbiet tal-partijiet fl-appell**

33 BSH titlob li l-Qorti tal-Ġustizzja jogħgobha:

- tannulla s-sentenza appellata;
- tannulla d-deċiżjoni kontenzjuża;
- sussidjarjament, tibgħat il-kawża lura quddiem il-Qorti Ġenerali, u
- tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż taż-żewġ proceduri.

34 L-EUIPO jitlob lill-Qorti tal-Ġustizzja:

- tiċhad l-appell, u
- tikkundanna lil BSH għall-ispejjeż.

35 Permezz ta' talba tad-29 ta' Ottubru 2015, il-Qorti tal-Ġustizzja stiednet lill-Kummissjoni Ewropea, fuq il-bażi tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 24 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, tippartecipa fis-seduta sabiex twieġeb għall-mistoqsijiet bil-miktub li hija għamlet.

### **Fuq l-appell**

36 Insostenn tal-appell tagħha, BSH tinvoka żewġ aggravji, ibbażati, l-ewwel wiehed, fuq ksur tal-Artikolu 60 tar-Regolament Nru 207/2009, u, it-tieni wiehed, fuq ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.

#### *Fuq l-ewwel aggravju*

37 Permezz tal-ewwel aggravju tagħha, BSH tikkritika lill-Qorti Ġenerali li approvat, mingħajr l-iċken eżami, il-fatt li, fid-deċiżjoni kontenzjuża, l-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO, filwaqt li bbaża ruħu fuq l-Artikolu 8(3) tar-Regolament Nru 216/96, ikklassifika r-risposta ta' LG tal-31 ta' Ottubru 2012 bħala appell "incidental" u rrifjuta r-registrazzjoni tat-trade mark inkwistjoni b'mod iktar estiż mid-Divizjoni tal-Oppożizzjoni ta' dan l-uffiċċju. Issa, LG ma pprezentatx appell li jissodisfa r-rekwiziti previsti fl-Artikolu 60 tar-Regolament Nru 207/2009, li unikament seta' jiġġustifika l-estensjoni taċ-ċaħda tal-applikazzjoni għal registrazzjoni tat-trade mark inkwistjoni lil hinn mid-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni. Fil-fatt, skont BSH, b'mod kuntrarju għall-interpretazzjoni mogħtija mill-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO, l-Artikolu 8(3) tar-Regolament Nru 216/96 ma jistax jippermetti, fl-assenza ta' bażi legali adatta fir-Regolament Nru 207/2009, li tiġi kkonfutata parti mid-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni ta' dan l-Uffiċċju li ma gietx ikkontestata bl-appell prinċipali u li konsegwentement saret definittiva.

38 L-EUIPO jqis, prinċipalment, li dan l-aggravju huwa inammissibbli sa fejn dan tressaq għall-ewwel darba fl-istadju tal-appell u, sussidjarjament, li dan huwa, fi kwalunkwe każ, infondat, peress li l-Artikolu 8(3) tar-Regolament Nru 216/96 jippermetti lill-appellat jiformula, fl-osservazzjonijiet bħala risposta tiegħu, talbiet intiżi għall-annullament jew għall-bdil tad-deċiżjoni kkontestata fuq punt mhux issollewat fl-appell.

39 Huwa paċifiku li, permezz tad-deċiżjoni kontenzjuża, l-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO, filwaqt li ċaħad l-appell ta' BSH intiż għall-annullament tad-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni ta' dan l-uffiċċju sa fejn dan ċaħad l-applikazzjoni tagħha għal registrazzjoni ta' trade mark għal xi wħud

mill-prodotti mitluba, laqa' parzjalment it-talba ta' LG, li huwa kklassifika bhala appell "inċidentali" skont l-Artikolu 8(3) tar-Regolament Nru 216/96, li permezz tagħha din tal-aħħar kienet talbet, fl-osservazzjonijiet bhala risposta tagħha, il-bdil ta' din id-deċiżjoni sabiex din l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tiġi miċhuda wkoll għal xi wħud mill-prodotti li għalihom id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni tal-EUIPO kienet awtorizzata ir-reġistrazzjoni tat-trade mark inkwistjoni. B'hekk, l-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO bidel din id-deċiżjoni għad-dannu ta' BSH, billi rrifjuta r-reġistrazzjoni ta' din it-trade mark għal prodotti supplementari.

- 40 Minn dan jirriżulta li l-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO qies impliċitament li l-Artikolu 8(3) tar-Regolament Nru 216/96 introduċa rimedju ġudizzjarju ieħor, li jiżded ma' dak stabbilit fl-Artikolu 60 tar-Regolament Nru 207/2009, fil-verżjoni tiegħu li tippreċedi r-Regolament Nru 2015/2424, u li, mingħajr ma huwa suġġett għall-kundizzjonijiet previsti f'dan l-Artikolu 60, jippermetti lill-appellat jikkontesta d-deċiżjoni li tkun is-suġġett tal-appell prinċipali fuq parti minnha mhux prevista minn dan l-appell u li jwessa' għalhekk il-portata tat-tilwima, kif iddefinita mill-appellanti.
- 41 Permezz tal-ewwel aggravju tagħha, BSH tikkritika lill-Qorti Ġenerali li ma eżaminatx, fis-sentenza kkontestata, il-kompatibbiltà ta' din l-interpretazzjoni mal-Artikolu 60 tar-Regolament Nru 207/2009.
- 42 Madankollu, huwa paċifiku li BSH, fl-ebda stadju tal-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali, ma invokat l-allegata inkompatibbiltà ta' din l-interpretazzjoni mal-Artikolu 60 tar-Regolament Nru 207/2009 jew ma' kwalunkwe dispożizzjoni oħra tad-dritt tal-Unjoni. Fil-fatt, ir-rikors tagħha quddiem il-Qorti Ġenerali kien ibbażat fuq motiv wieħed, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.
- 43 Issa, konformement ma' ġurisprudenza stabbilita, jekk parti tithalla tqajjem għall-ewwel darba quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja motiv u argumenti li hija ma tkunx qajmet quddiem il-Qorti Ġenerali, ikun ifisser li dik il-parti tkun qiegħda tithalla tressaq quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, li l-kompetenza tagħha fejn jidhol appell hija limitata, tilwima iktar estiża minn dik imressqa quddiem il-Qorti Ġenerali. Fil-kuntest ta' appell, il-kompetenza tal-Qorti tal-Ġustizzja hija għaldaqstant limitata għall-evalwazzjoni tas-soluzzjoni legali li tkun ingħatat lill-motivi u lill-argumenti li jkunu ġew diskussi quddiem l-ewwel qradi (ara, b'mod partikolari, is-sentenza tal-21 ta' Settembru 2010, L-Isvezja *et vs* API u Il-Kummissjoni, C-514/07 P, C-528/07 P u C-532/07 P, EU:C:2010:541, punt 126 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).
- 44 Dwar l-argument, invokat f'dan ir-rigward minn BSH waqt is-seduta quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, li l-evalwazzjoni tad-dritt tal-Unjoni hija rriżervata għal din tal-aħħar, raġuni li għaliha huwa loġiku li titqajjem biss quddiemha l-kwistjoni tal-konformità, mal-Artikolu 60 tar-Regolament Nru 207/2009, tal-interpretazzjoni tal-Artikolu 8(3) tar-Regolament Nru 216/96 mogħtija mill-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO, għandu jiġi kkonstatat li dan l-argument huwa infondat fid-dritt. Fil-fatt, kif jirriżulta mill-Artikolu 256(1) TFUE u mill-Artikolu 65(1) u (2) tar-Regolament Nru 207/2009, il-Qorti Ġenerali hija kompletament kompetenti, fil-kuntest tar-rikorsi mressqa kontra deċiżjonijiet tal-Bordijiet tal-Appell tal-EUIPO, sabiex tiċċensura senjatament kull ksur ta' dan ir-regolament, inkluż dak tal-Artikolu 60 tiegħu.
- 45 Finalment, minkejja li l-EUIPO rrikonoxxa waqt is-seduta quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja li, bid-deċiżjoni kontenzjuża, l-Ewwel Bord tal-Appell ta' dan l-uffiċċju laqa' parzjalment l-appell "inċidentali" ta' LG mingħajr ma l-ewwel qiegħed lil BSH f'sitwazzjoni li ssostni l-osservazzjonijiet eventwali tagħha fuqu, bi ksur għalhekk tal-prinċipju ta' kontradittorju kif espress formalment fl-Artikolu 63(2) u fit-tieni sentenza tal-Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009, xorta waħda jibqa' l-fatt li, fl-assenza ta' kwalunkwe kontestazzjoni minn BSH matul il-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali ta' dan il-fatt u fl-assenza tal-iċċen kritika minn BSH kontra l-analiżi li wasslet lil dan il-bord sabiex jilqa' dan l-appell "inċidentali", il-Qorti Ġenerali ma tistax tiġi kkritikata li ma rrilevatx *ex officio* dan il-ksur.

46 F'dawn iċ-ċirksutanzi, l-ewwel aggravju għandu jiġi miċhud bħala inammissibbli.

*Fuq it-tieni aggravju*

47 Permezz tat-tieni aggravju tagħha, BSH tinvoka ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, billi tikkritika lill-Qorti Ġenerali li bbażat ruhha, b'mod partikolari fil-punt 31 tas-sentenza appellata, fuq interpretazzjoni żbaljata tal-probabbiltà ta' konfużjoni bil-konsegwenza li t-taqbil taż-żewġ trade marks fil-livell ta' element purament deskrittiv huwa suffiċjenti sabiex jinholoq tali probabbiltà, li twassal għalhekk għall-monopolizzazzjoni ta' indikazzjoni purament deskrittiva, sitwazzjoni li l-Artikolu 7(1)(b) u (c) tal-istess regolament huwa intiż li jipprekludi.

48 Skont BSH, fil-każ fejn it-trade mark preċedenti hija varjant faċilment rikonoxxibbli ta' indikazzjoni deskrittiva, u fejn it-trade mark sussegwenti tinkludi l-indikazzjoni deskrittiva bħala tali, lanqas l-eżistenza ta' xebh sinjifikattiv bejn is-sinjali u l-identità tal-prodotti li t-trade marks kunfliġġenti jirrapprezentaw ma tista' tippermetti li jiġi konkluż li hemm probabbiltà ta' konfużjoni, peress li x-xebh tas-sinjali huwa limitat għall-indikazzjonijiet deskrittivi u jikkonċerna biss prodotti li huma deskritti mill-indikazzjoni. Fil-fatt, il-pubbliku ma jikkonċepixxi ebda indikazzjoni tal-orijini f'indikazzjoni deskrittiva, iżda jorjenta ruħu mill-elementi rimanenti tat-trade mark. Barra minn hekk, skont din it-teżi, l-estent tal-protezzjoni tat-trade mark preċedenti ma huwiex limitat b'mod ġenerali, iżda biss fir-rigward tal-indikazzjoni deskrittiva nnifisha, b'mod li dan jibqa' intatt b'paragun ma' prodotti oħra u ma' sinjali oħra li jixxiebhu.

49 L-EUIPO jinvoka, prinċipalment, l-inammissibbiltà tat-tieni aggravju. Fil-fatt, minn naħa, ma huwiex ċar mill-appell liema huma l-konstatazzjonijiet konkreti tal-Qorti Ġenerali li suppost qed jiġu kkontestati. Min-naħa l-oħra, l-allegazzjoni ta' BSH, li l-Qorti Ġenerali kklassifikat b'mod żbaljat l-importanza tal-karattru distintiv tat-trade marks nazżjonali preċedenti, għandha l-għan li tikseb evalwazzjoni ġdida tal-fatti. Sussidjarjament, l-EUIPO jsostni li dan l-aggravju ma huwiex fondat.

*Fuq l-ammissibbiltà*

50 Skont ġurisprudenza stabbilita, mill-Artikolu 256 TFUE kif ukoll mill-ewwel paragrafu tal-Artikolu 58 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea jirriżulta li l-appell huwa limitat għal kwistjonijiet ta' liġi. Il-Qorti Ġenerali hija, għalhekk, unikament kompetenti sabiex tikkonstata u tevalwa l-fatti rilevanti. L-evalwazzjoni ta' dawn il-fatti għaldaqstant ma tikkostitwixxix, hlief fil-każ taż-żnaturament tagħhom, kwistjoni ta' liġi sugġetta, bħala tali, għall-istħarriġ tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kuntest ta' appell (ara, b'mod partikolari, is-sentenza tas-17 ta' Marzu 2016, Naazneen Investments vs UASI, C-252/15 P, mhux ippubblikata, EU:C:2016:178, punt 59 u l-ġurisprudenza ċċitata).

51 Barra minn hekk, skont l-istess dispożizzjonijiet u l-Artikolu 168(1)(d) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja, appell għandu jindika b'mod preċiż l-elementi kkritikati tas-sentenza li tagħha qed jintalab l-annullament kif ukoll l-argumenti legali li speċifikament isostnu din it-talba (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tal-4 ta' Settembru 2014, Spanja vs Il-Kummissjoni, C-197/13 P, EU:C:2014:2157, punt 43, kif ukoll tal-5 ta' Marzu 2015, Ezz *et* vs Il-Kunsill, C-220/14 P, EU:C:2015:147, punt 111). F'dan ir-rigward, huwa speċifikat, fl-Artikolu 169(2) tar-Regoli tal-Proċedura, li l-aggravji u l-argumenti legali invokati għandhom jidentifikaw bi preċiżjoni l-punti tar-raġunijiet tad-deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali li huma kkontestati (sentenzi tat-28 ta' Lulju 2016, Tomana *et* vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni, C-330/15 P, mhux ippubblikata, EU:C:2016:601, punt 34, kif ukoll tal-20 ta' Settembru 2016, Mallis *et* vs Il-Kummissjoni u Il-BĊE, C-105/15 P sa C-109/15 P, EU:C:2016:702, punt 34).

52 F'dan ir-rigward, għandu jiġi kkonstatat li, bit-tieni aggravju tagħha, BSH ma titlobx sempliċement evalwazzjoni ġdida tal-fatti, iżda tikkritika lill-Qorti Ġenerali li naqset milli tieħu inkunsiderazzjoni prinċipji legali applikabbli għall-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade marks

kunfligġenti, u dan jikkostitwixxi kwistjoni ta' liġi li tista' tiġi sottomessa lill-Qorti tal-Ġustizzja fil-kuntest ta' appell (ara, b'mod partikolari, id-digriet tas-7 ta' Mejju 2015, Adler Modemärkte vs UASI, C-343/14 P, mhux ippubblikat, EU:C:2015:310, punt 32 u l-ġurisprudenza ċitata).

- 53 Barra minn hekk, mis-sottomissjonijiet bil-miktub ta' BSH jirriżulta b'mod ċar li dan l-aggravju huwa speċifikament intiz kontra l-punt 31 tas-sentenza appellata, li juri n-nuqqas ta' osservanza, mill-Qorti Ġenerali, tal-essenza stess tal-probabbiltà ta' konfużjoni, li għall-evalwazzjoni tagħha l-karattru distintiv ta' kull waħda mit-trade marks kunfligġenti għandu neċessarjament jikkostitwixxi l-kriteru l-iktar importanti.
- 54 Konsegwentement, it-tieni aggravju għandu jitqies ammissibbli.

#### Fuq il-mertu

- 55 L-argumenti ta' BSH dwar il-probabbiltà ta' konfużjoni mressqa fil-kuntest tal-motiv uniku tagħha tar-rikors quddiem il-Qorti Ġenerali, li jikkorrispondi għal dak sostnuti fil-kuntest tat-tieni aggravju tal-appell, ġew eżaminati b'mod partikolari fil-punti 26 sa 32 tas-sentenza appellata.
- 56 B'hekk, wara li fakkret, fil-punti 26 u 27 ta' din is-sentenza, il-ġurisprudenza f'dan il-qasam, il-Qorti Ġenerali kkonstatat, fil-punt 28 tal-istess sentenza, li, fir-rigward tal-prodotti li għalihom l-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO laqa' l-oppożizzjoni, dan tal-aħħar ikkonstata, mingħajr kontestazzjoni minn BSH, li, minn naħa, il-prodotti inkwistjoni kienu, parzjalment, identiċi u, parzjalment, jixxiebhu u, min-naħa l-oħra, li s-sinjali kunfligġenti kienu jixxiebhu. Hija rrilevat li l-effett kumulattiv ta' dawn il-konstatazzjonijiet huwa suffiċjenti, fi kwalunkwe każ, sabiex tkun tista' tikkonkludi li hemm probabbiltà ta' konfużjoni, anki jekk il-karattru distintiv tat-trade marks nazzjonali preċedenti tqies li kien dgħajfef.
- 57 Il-Qorti Ġenerali ziedet, fil-punt 29 tas-sentenza appellata, li, fil-kuntest tal-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni, l-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO effettivament ha inkunsiderazzjoni l-fatt li, fir-rigward tal-prodotti inkwistjoni, la t-trade marks nazzjonali preċedenti u lanqas it-trade mark li saret applikazzjoni għaliha ma kellhom karattru partikolarment distintiv. Madankollu, hija fakkret li, skont il-ġurisprudenza, anki fil-preżenza ta' trade mark b'karattru distintiv dgħajfef, jista' jkun hemm probabbiltà ta' konfużjoni, partikolarment minhabba l-eżistenza ta' xebh tas-sinjali u tal-prodotti jew tas-servizzi previsti. Dan ikun il-każ meta, bħal f'dan il-każ, il-prodotti inkwistjoni jkunu identiċi u t-trade marks kunfligġenti jkunu jixxiebhu hafna.
- 58 Fil-punt 31 tal-imsemmija sentenza, il-Qorti Ġenerali osservat li jekk jintlaqa' l-argument ta' BSH, dan ikollu l-effett li jinnewtralizza l-fattur ibbażat fuq ix-xebh tat-trade marks favur dak ibbażat fuq il-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti, li għalhekk jingħata importanza eċċessiva. Minn dan jirriżulta li, sa fejn it-trade mark preċedenti għandha biss karattru distintiv dgħajfef, probabbiltà ta' konfużjoni teżisti biss fil-każ ta' riproduzzjoni shiħa tagħha mit-trade mark li għaliha saret applikazzjoni, filwaqt li jinheba l-grad ta' xebh bejn is-sinjali inkwistjoni. Tali riżultat ma huwiex konformi man-natura stess tal-evalwazzjoni globali li l-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu skont l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.
- 59 Għaldaqstant, il-Qorti Ġenerali qieset, fil-punt 32 tas-sentenza appellata, li l-argumenti ta' BSH dwar il-karattru distintiv dgħajfef tat-trade marks nazzjonali preċedenti ma jistgħux jaffettwaw il-konkluzjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO fir-rigward tal-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni.
- 60 Issa, din l-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni mill-Qorti Ġenerali ma hija vvizzjata minn ebda żball ta' liġi.



- 61 Fil-fatt, għandu jiġi rrilevat li l-Qorti tal-Ġustizzja, filwaqt li ċaħdet argumenti simili għal dawk imressqa minn BSH fil-kuntest tat-tieni aggravju, diġà ddeċidiet f'diversi okkażjonijiet li, minkejja li l-karattru distintiv ta' trade mark preċedenti għandu jittiehed inkunsiderazzjoni fil-kuntest tal-evalwazzjoni globali tal-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni, dan madankollu jikkostitwixxi biss element wiehed fost oħrajn involuti f'din l-evalwazzjoni (ara, b'mod partikolari, id-digriet tad-29 ta' Novembru 2012, Hrbek vs UASI, C-42/12 P, mhux ippubblikat, EU:C:2012:765, punt 61, u tat-2 ta' Ottubru 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz vs UASI, C-91/14 P, mhux ippubblikat, EU:C:2014:2261, punt 22).
- 62 Barra minn hekk, minkejja li iktar ma jkun sinjifikattiv il-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti, iktar tkun għolja l-probabbiltà ta' konfużjoni, tali probabbiltà ma hijiex madankollu eskluża meta l-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti jkun dgħajef (ara, b'mod partikolari, id-digriet tad-19 ta' Novembru 2015, Fetim vs UASI, C-190/15 P, mhux ippubblikat, EU:C:2015:778, punt 40 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 63 Konsegwentement, anki fil-każ ta' trade mark preċedenti b'karattru distintiv dgħajef, il-Qorti Ġenerali tista' tqis li jkun hemm probabbiltà ta' konfużjoni, partikolarment minhabba xebh tas-sinjali u tal-prodotti jew tas-servizzi previsti (ara, b'mod partikolari, id-digriet tad-2 ta' Ottubru 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz vs UASI, C-91/14 P, mhux ippubblikat, EU:C:2014:2261, punt 24 u l-ġurisprudenza ċċitata, kif ukoll tas-7 ta' Mejju 2015, Adler Modemärkte vs UASI, C-343/14 P, mhux ippubblikat, EU:C:2015:310, punt 59).
- 64 B'dan il-mod, il-konstatazzjonijiet li saru mill-Qorti Ġenerali fil-punt 31 tas-sentenza appellata, li jiċhdu t-tezi sostnuta minn BSH u li huma previsti mit-tieni aggravju, jikkostitwixxu biss, fir-realtà, tfakkira tal-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, li tipprovdi li din it-tezi ma hijiex konformi man-natura stess tal-evalwazzjoni globali li l-awtoritajiet kompetenti huma marbuta li jwettqu skont l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, sa fejn, kuntrarjament għal dak li l-appellanti ssostni, din għandha l-effett li tinnewtralizza l-fattur dedott mix-xebh tat-trade marks favur dak ibbażat fuq il-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti (ara, f'dan ir-rigward, is-sentenza tal-15 ta' Marzu 2007, T.I.M.E. ART vs UASI, C-171/06 P, mhux ippubblikata, EU:C:2007:171, punt 41, kif ukoll id-digriet tad-19 ta' Novembru 2015, Fetim vs UASI, C-190/15 P, mhux ippubblikat, EU:C:2015:778, punt 46 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 65 Fir-rigward tal-argument imressaq f'dan ir-rigward minn BSH, li jipprovdi li din il-ġurisprudenza hija żbaljata ladarba din twassal għall-monopolizzazzjoni ta' indikazzjoni purament deskrittiva, għandu jiġi kkonstatat li ma huwiex l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, iżda l-Artikolu 7(1)(b) u (ċ) u l-Artikolu 51 ta' dan ir-regolament, kif ukoll l-Artikolu 3(1)(b) u (c) tad-Direttiva 2008/95, li għandhom l-għan li jevitaw tali monopolizzazzjoni.
- 66 B'mod partikolari, fir-rigward ta' trade marks nazzjonali preċedenti, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà kellha l-okkażjoni li tirrileva li mill-koeżistenza tat-trade marks tal-Unjoni magħhom u kif ukoll mill-fatt li r-reġistrazzjoni ta' dawn tal-aħħar ma taqax taht il-ġurisidizzjoni tal-EUIPO, u li lanqas l-istħarriġ ġudizzjarju tagħhom ma jaq' taht il-ġurisidizzjoni tal-Qorti Ġenerali, jirriżulta li, matul proċedimenti ta' oppożizzjoni għal applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni, il-validità tat-trade marks nazzjonali ma tistax titqiegħed f'dubju. Għalhekk, fl-ambitu ta' tali proċedimenti ta' oppożizzjoni, lanqas ma huwa possibbli li tiġi kkonstatata, fir-rigward ta' sinjal identiku għal trade mark protetta fi Stat Membru, raġuni assoluta għal rifjut, bħall-karattru deskrittiv u l-assenza ta' karattru distintiv, prevista fl-Artikolu 7(1)(b) u (ċ) tar-Regolament Nru 40/94 kif ukoll fl-Artikolu 3(1)(b) u (c) tad-Direttiva 2008/95 (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-24 ta' Mejju 2012, Formula One Licensing vs UASI, C-196/11 P, EU:C:2012:314, punti 40 u 41).



- 67 Minn dan isegwi li, fl-applikazzjoni tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, għandu jiġi rrikonoxxut grad partikolari ta' karattru distintiv ta' trade mark nazzjonali invokata insostenn ta' oppożizzjoni għar-registrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-24 ta' Mejju 2012, Formula One Licensing vs UASI, C-196/11 P, EU:C:2012:314, punt 47).
- 68 Għaldaqstant, fil-każ li jitqies li trade mark nazzjonali preċedenti hija fil-fatt deskrittiva għal xi wħud mill-prodotti li għalihom hija giet irregistrata u li l-protezzjoni tagħha twassal għall-monopolizzazzjoni indebita tal-indikazzjoni deskrittiva inkwistjoni, din il-konsegwenza għandha tiġi rrimedjata mhux permezz ta' applikazzjoni tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, li bħala prinċipju jeskludi lil dawn il-prodotti mill-protezzjoni li din id-dispożizzjoni tagħti lit-trade marks preċedenti, iżda permezz ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità miżmuma fl-Istat Membru kkonċernat skont l-Artikolu 3(1)(b) u (c) tad-Direttiva 2008/95 (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-24 ta' Mejju 2012, Formula One Licensing vs UASI, C-196/11 P, EU:C:2012:314, punt 45).
- 69 F'dawn iċ-ċirkustanzi, għandu wkoll jiġi miċħud bħala li huwa fi kwalunkwe każ ineffettiv l-argument ta' BSH li l-Qorti tal-Gustizzja kkonfermat, fis-sentenza tal-10 ta' Novembru 2011, LG Electronics vs UASI (C-88/11 P, mhux ippubblikata, EU:C:2011:727), ir-rifjut mill-EUIPO li jirregistra bħala trade mark tal-Unjoni s-sinjal "KOMPRESSOR PLUS", għal vacuum cleaners, minhabba li dan is-sinjal kien purament deskrittiv. Fil-fatt, din is-sentenza ma tqeghidx f'dubju l-validità tat-trade marks nazzjonali li ġew invokati minn LG insostenn tal-oppożizzjoni tagħha.
- 70 Finalment, kuntrarjament għal dak li BSH issostni, ma jistax jiġi eskluż minn qabel u f'kull każ, li, fil-każ fejn trade mark li għaliha saret applikazzjoni tirriproduċi b'xi differenzi żgħar is-sinjal distintiv b'mod dgħajfef ta' trade mark nazzjonali preċedenti, il-konsumaturi jkun jistgħu jissoponu li dawn id-differenzi bejn is-sinjali kunfligġenti jirriflettu varjazzjoni fin-natura tal-prodotti jew huma riżultat ta' kunsiderazzjonijiet ta' marketing mingħajr ma jiddeduċu oriġini kummerċjali differenti u li għalhekk jista' jkun hemm probabbiltà ta' konfużjoni f'moħħ il-pubbliku (ara, f'dan is-sens, id-digriet tas-27 ta' April 2006, L'Oréal vs UASI, C-235/05 P, mhux ippubblikat, EU:C:2006:271, punt 45).
- 71 Għalhekk, il-Qorti Ġenerali setgħet, mingħajr ma twettaq żball ta' liġi, tikkonkludi f'dan il-każ, fi tmiem l-evalwazzjoni awtonoma tagħha tal-fatti, li hemm tali probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade marks nazzjonali preċedenti u t-trade mark li għaliha saret applikazzjoni.
- 72 Mill-kunsiderazzjonijiet kollha premessi jirriżulta li t-tieni aggravju għandu jiġi miċħud bħala infondat u li, għaldaqstant, l-appell għandu jiġi miċħud kollu kemm hu.

### **Fuq l-ispejjeż**

- 73 Skont l-Artikolu 184(2) tar-Regoli tal-Proċedura, meta l-appell ma jkunx fondat, il-Qorti tal-Gustizzja għandha tiddeciedi dwar l-ispejjeż.
- 74 Skont l-Artikolu 138(1) ta' dawn ir-regoli, applikabbli għall-proċedura ta' appell bis-saħħa tal-Artikolu 184(1) tagħhom, il-parti li ttitlef għandha tiġi kkundannata tbatl l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntablu.
- 75 Peress li l-EUIPO talab il-kundanna ta' BSH għall-ispejjeż, u l-aggravji ta' din tal-aħħar ġew miċħuda, hemm lok li din tiġi kkundannata għall-ispejjeż.

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

- 1) **L-appell huwa miċhud.**
- 2) **BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH hija kkundannata għall-ispejjeż.**

Firem