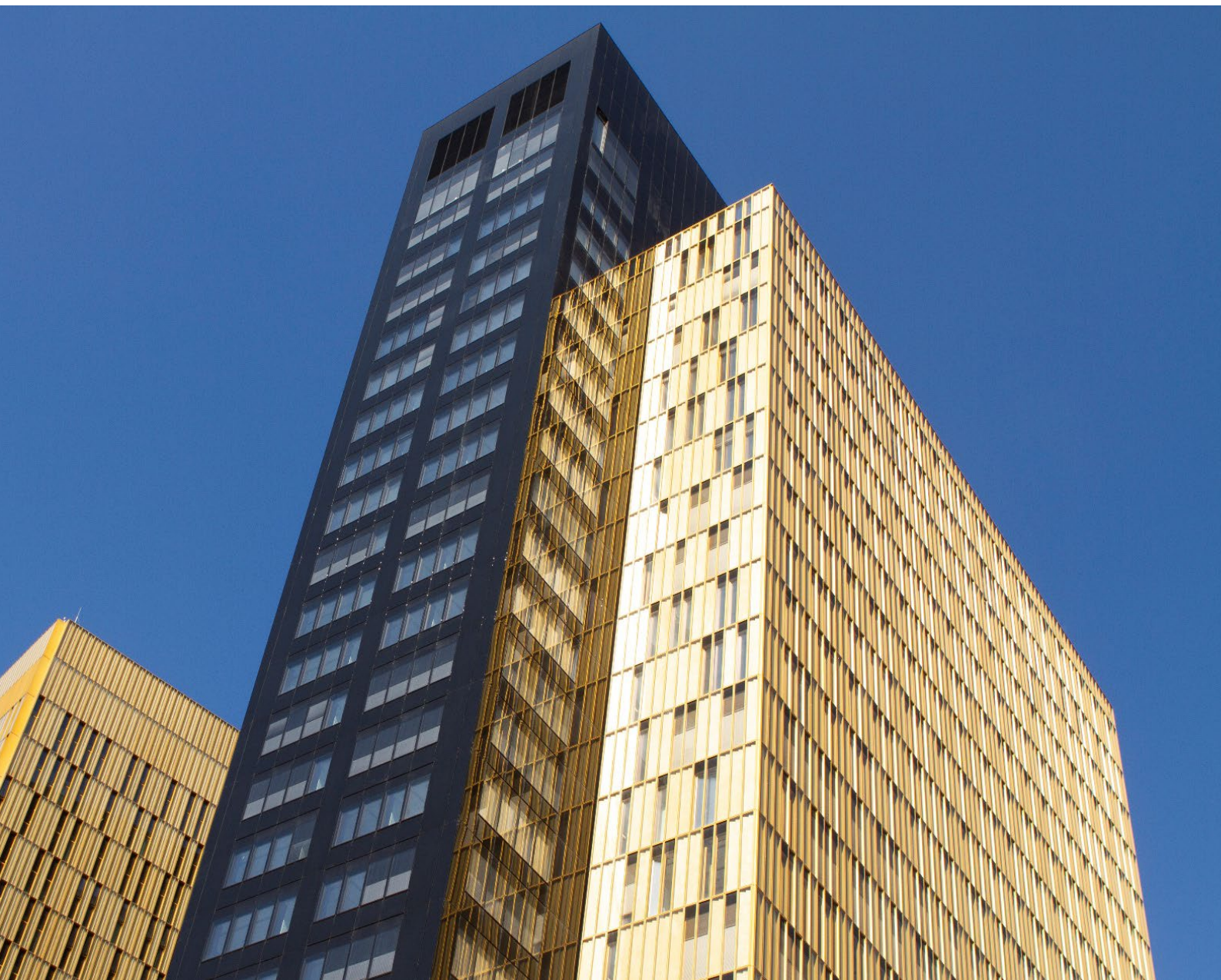




Dokument Tematiku

Dritt tat-trade marks

Werrej

INTRODUZZJONI	4
LISTA TAL-ATTI KOPERTI.....	6
I. RAĠUNJIET ASSOLUTI GĦAL RIFJUT TA' REĠISTRAZZJONI	8
1. Rappreżentazzjoni grafika ta' sinjal.....	8
2. Trade marks li ma humiex ta' karattru distintiv.....	12
3. Trade marks deskrittivi.....	26
4. Trade marks li jikkonsistu esklużivament f'sinjal jew f'indikazzjonijiet li jintużaw komunement	38
5. Sinjali kkostitwiti esklużivament mill-forma tal-prodott	41
6. Trade marks li jmorru kontra l-ordni pubbliku jew il-moralità.....	44
7. Trade marks qarrieqa.....	48
8. Mala fide tal-applikant	51
9. Kisba tal-karattru distintiv permezz tal-użu.....	55
II. RAĠUNJIET RELATTIVI GĦAL RIFJUT TA' REĠISTRAZZJONI	62
1. Probabbiltà ta' konfużjoni.....	62
2. Trade mark mhux irreġistrata użata fil-kummerċ	72
3. Trade mark li għandha reputazzjoni.....	74
III. KWISTJONIJET OĦRA TA' DRITT SOSTANTIV	80
1. Effetti tat-trade mark	80
2. Użu ġenwin	89
3. Trade mark kollettiva.....	103
4. Trade mark ta' ċertifikazzjoni.....	105

Introduzzjoni

Trade mark hija sinjal użat fil-kummerċ sabiex jiġu identifikati prodotti jew servizzi. Ir-Regolament (KE) Nru 40/94¹ dwar it-trade mark Komunitarja stabbilixxa sistema Komunitarja ta' trade marks li tippermetti lil kull persuna kkonċernata tikseb, permezz ta' proċedura waħda, trade mark li tgawdi minn protezzjoni uniformi u li tipproduċi l-effetti tagħha fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Illum il-għurnata, din is-sistema hija rregolata mir-Regolament (UE) 2017/1001 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea². Barra minn hekk, il-protezzjoni tat-trade marks fil-livell nazzjonali fl-Istati Membri tal-Unjoni giet armonizzata bid-Direttiva (UE) 2015/2436³, biex jiġu approssimati l-ligijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks, u b'hekk ir-registrazzjoni u l-gestjoni tat-trade marks saru iktar faċli fl-Unjoni kollha.

Id-dritt tat-trade marks huwa attwalment, u ilu għal ħafna snin, is-sors ta' kontenjuż sinjifikattiv għall-qradi tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk, pereżempju, fl-2024, il-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti Ġenerali taw iktar minn 360 deċiżjoni f'dan il-qasam, li jista' jiġi spjegat b'mod partikolari mill-fatt li, minn naħa, il-Qorti Ġenerali għandha ġurisdizzjoni għall-eżami tar-rikorsi ppreżentati kontra d-deċiżjonijiet meħuda mill-Bordijiet tal-Appell tal-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) u, min-naħa l-oħra, il-Qorti tal-Ġustizzja tieħu konjizzjoni tal-appelli ppreżentati kontra deċiżjonijiet tal-Qorti Ġenerali f'dan il-qasam, kif ukoll ta' domandi preliminari dwar l-interpretazzjoni tad-Direttiva (UE) 2015/2436. Il-volum sinjifikattiv ħafna ta' dan il-kontenjuż għalhekk jiġġustifika bis-sħiħ it-tqegħid għad-dispożizzjoni ta' għodda mhux biss tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali, iżda wkoll għad-dispożizzjoni ta' kull persuna kkonċernata, b'tali mod li jingħataw ħarsa ġenerali lejn il-ġurisprudenza l-iktar rilevanti f'dan il-qasam. Dan huwa l-għan ta' dan id-dokument tematiku.

F'din il-perspettiva, dan id-dokument tematiku jinkludi fih is-sommarji ta' 50 sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali mogħtija sal-2025 u li jirrigwardaw id-dritt tat-trade marks. Din l-għażla ta' ġurisprudenza saret fil-kuntest tal-kooperazzjoni mill-qrib stabbilita bejn il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprietà Intellettwali (WIPO) matul is-sena 2023. F'dan il-kuntest, id-Direttorat għar-Riċerka u għad-Dokumentazzjoni ntalab jagħżel l-iktar sentenzi importanti tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali fil-qasam tal-proprietà intellettwali, sabiex dawn jiġu inklużi fid-database tal-WIPO, b'tali mod li titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fis-sit internet ta' dan l-organu l-ġurisprudenza prinċipali fid-dritt tal-Unjoni f'dan il-qasam. L-

¹ 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).

² Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2017, L 154, p. 1, rettifika fil-ĠU L, 2025/90765).

³ Direttiva (UE) 2015/2436 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 biex jiġu approssimati l-ligijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU 2015, L 336, p. 1, rettifika fil-ĠU 2016, L 110, p. 5 u fil-ĠU 2025/90766).

għażla magħmula għal dan l-għan giet ikkompletata permezz tas-sentenzi l-iktar importanti mogħtija f'dan il-qasam matul is-snin 2024 u 2025.

Lista tal-atti koperti

REGOLAMENTI

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).

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 6/2002 tat-12 ta' Diċembru 2001 dwar id-disinji Komunitarji (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 27, p. 142, u rettifika fil-ĠU L, 2025/90303), fil-verżjoni tiegħu preċedenti għad-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) 2024/2822 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2024 (ĠU L, 2024/2822).

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2009, L 78, p. 1).

Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bjoċidali (ĠU 2012, L 167, p. 1, rettifika fil-ĠU 2017, L 280, p. 1 u fil-ĠU 2023, L 71, p. 43).

Regolament (UE) 2015/2424 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 dwar it-trade mark Komunitarja u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2869/95 dwar id-drittijiet pagabbli lill-Uffiċċju tal-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trademarks u Disinji) (ĠU 2015, L 341, p. 21, rettifika fil-ĠU 2016, L 71, p. 322, fil-ĠU 2016 L 110, p. 4 u fil-ĠU 2016, L 267, p. 1).

Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2017, L 154, p. 1, rettifika fil-ĠU L 2025/90765).

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/625 tal-5 ta' Marzu 2018 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea, u li jħassar ir-Regolament Delegat (UE) 2017/1430 (ĠU 2018, L 104, p. 1).

DIRETTIVI

Direttiva tal-Kunsill 84/450/KEE tal-10 ta' Settembru 1984 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri dwar reklamar qarrieqi (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 15, Vol. 1, p. 227), kif emendata bid-Direttiva 97/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Ottubru 1997 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 15, Vol. 3, p. 365, rettifika fil-ĠU 2015, L 317, p. 42).

L-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 92).

Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà ta' l-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku) (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 25, p. 399).

Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2008 biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU 2008, L 299, p. 25).

Direttiva (UE) 2015/2436 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU 2015, L 336, p. 1, rettifikasi fil-ĠU 2016, L 110, p. 5 u fil-ĠU 2025/90766).

KONVENZJONIJIET INTERNAZZJONALI

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.

Konvenzjoni ta' Pariġi għall-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali, iffirmata f'Pariġi fl-20 ta' Marzu 1883, irriveduta l-aħħar fi Stokkolma fl-14 ta' Lulju 1967 u emendata fit-28 ta' Settembru 1979 (*Ġabra tat-Trattati tan-Nazzjonijiet Uniti*, Vol. 828, Nru 11851, p. 305).

I. Raġunijiet assoluti għal rifjut ta' reġistrazzjoni

1. Rappreżentazzjoni grafika ta' sinjal

Sentenza tas-27 ta' Novembru 2003, Shield Mark (C-283/01, [EU:C:2003:641](#))

"Trade marks – Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet – Direttiva 89/104/KEE – Artikolu 2 – Sinjali li jistgħu jikkostitwixxu trade mark – Sinjali li jistgħu jkunu rrappreżentati grafikament – Sinjali ta' ħoss – Notazzjoni mużikali – Deskrizzjoni bil-miktub – Onomatopea"

Shield Mark kienet il-proprjetarja ta' erbatax-il trade mark irreġistrati mal-Uffiċċju tat-trade marks tal-Benelux għal diversi prodotti ⁴, li ħdax minnhom jikkonsistu fl-ewwel disa' noti tal-kompożizzjoni mużikali "Für Elise" ta' L. van Beethoven u t-tlieta l-oħra jikkonsistu fl-onomatopea tal-ħoss ta' serduk jidden.

Matul kampanja ta' reklamar li bdiet fl-1995, J. Kist, konsulent għall-komunikazzjoni, uża melodija magħmula mill-ewwel disa' noti ta' "Für Elise" u biegh programm tal-informatika li, meta jinfetaħ, jagħmel il-ħoss ta' serduk jidden. Shield Mark ipprezentat għalhekk kontra J. Kist rikors ibbażat fuq kontrafazzjoni tat-trade mark tagħha u fuq kompetizzjoni żleali. Din it-talba giet parzjalment aċċettata fl-ewwel istanza, sa fejn kienet ibbażata fuq id-dritt dwar ir-responsabbiltà ċivili. Mill-banda l-oħra, giet miċħuda sa fejn kienet ibbażata fuq id-dritt tat-trade marks, minħabba li l-intenzjoni tal-gvernijiet tal-Istati Membri tal-Benelux kienet li jirrifjutaw ir-reġistrazzjoni ta' ħsejjes bħala trade marks.

Adita b'appell ipprezentat minn Shield Mark, il-qorti tar-rinviju ressqet talba għal deċiżjoni preliminari dwar l-interpretazzjoni tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 89/104 dwar it-trade marks ⁵ u, b'mod partikolari, dwar il-possibbiltà li sinjali ta' ħoss jiġu rreġistrati bħala trade marks.

Il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet, fl-ewwel lok, li l-Artikolu 2 tad-Direttiva 89/104 għandu jiġi interpretat fis-sens li s-sinjali ta' ħoss għandhom ikunu jistgħu jiġu kkunsidrati bħala trade marks sakemm ikunu xierqa sabiex jiddistingwu l-prodotti jew is-servizzi ta' impriża minn dawk ta' impriži oħra u jkunu jistgħu jiġu rrappreżentati grafikament.

Fit-tieni lok, hija qieset li l-Artikolu 2 tad-Direttiva 89/104 għandu jiġi interpretat fis-sens li sinjal li fih innifsu ma jistax jiġi pperċepit b'mod viżiv, jista' jikkostitwixxi trade mark fis-sens ta' din id-dispożizzjoni jekk ikun jista' jiġi rrappreżentat grafikament, b'mod partikolari permezz ta' figuri, linji jew karattri, sakemm ir-rappreżentazzjoni tiegħu tkun ċara, preċiża, kompleta fiha nnifisha, faċilment aċċessibbli, li tinftiehem, durabbli u oġġettiva.

⁴ Dawn kienu prodotti u servizzi li kienu jaqgħu fil-klassijiet 9, 16, 35, 41 u 42 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat.

⁵ L-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 92).

Fil-każ ta' sinjal ta' ħoss, dawn ir-rekwiżiti ma humiex issodisfatti meta s-sinjal ikun irrappreżentat grafikament permezz ta' deskrizzjoni li tirrikorri għal-lingwa miktuba, bħall-indikazzjoni li s-sinjal huwa magħmul minn noti li jiffurmaw xogħol mużikali magħruf jew l-indikazzjoni li huwa l-għajta ta' annimal, jew permezz ta' sempliċi onomatopea mingħajr ebda preċiżjoni ulterjuri, jew permezz ta' sekwenza ta' noti ta' mużika mingħajr ebda preċiżjoni ulterjuri. Mill-banda l-oħra, dawn ir-rekwiżiti huma ssodisfatti meta s-sinjal ikun irrappreżentat permezz ta' pentagramma diviża f'battuti u li fiha, b'mod partikolari, il-kjavi, in-noti ta' mużika u l-waqfiet li l-forma tagħhom tindika l-valur relattiv tagħhom u, skont il-każ, l-alterazzjonijiet.

Sentenza tas-27 ta' Ottubru 2005, Eden vs UASI (Riġa ta' frawli misjur) (T-305/04, [EU:T:2005:380](#))

"Trade mark Komunitarja – Trade mark olfattiva 'Riġa ta' frawli misjur' – Raġuni assoluta għal rifjut – Sinjal li ma jistax jiġi rrappreżentat grafikament – Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 40/94"

Fl-1999, Laboratoires France Parfum SA ppreżentat applikazzjoni għal trade mark Komunitarja lill-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (UASI), sabiex tirreġistra sinjal olfattiv, li ma jistax jiġi pperċepit viżwalment, deskritt bil-kliem "riġa ta' frawli misjur" u akkumpanjat minn immaġni bil-kulur.

Madankollu, l-eżaminatur ċaħad l-applikazzjoni fuq il-bażi li, minn naħa, is-sinjal olfattiv li għalih saret l-applikazzjoni ma kienx jista' jiġi rappreżentat grafikament u, min-naħa l-oħra, minħabba li ma kienx ta' karattru distintiv għal uħud mill-prodotti indikati. Laboratoires France Parfum SA ippreżentat rikors quddiem l-Ewwel Bord tal-Appell, li ċaħdu. Huwa qies li s-sinjal li għalih saret l-applikazzjoni ma setax jiġi rrappreżentat grafikament fis-sens tal-Artikolu 4 tar-Regolament Nru 40/94 ⁶ u għalhekk kien sugġett għar-raġuni għal rifjut prevista fl-Artikolu 7(1)(a) tal-imsemmi regolament.

Adita b'rikors kontra d-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell tal-UASI, li hija ċaħdet, il-Qorti Ġenerali ppreċiżat li l-Artikolu 4 tar-Regolament 40/94 għandu jiġi interpretat fis-sens li sinjal li fih innifsu ma jistax jiġi pperċepit viżwalment, jista' jikkostitwixxi trade mark, sakemm ikun jista' jiġi irrappreżentat grafikament, b'mod partikolari permezz ta' figuri, linji jew karattri, sakemm ir-rappreżentazzjoni tiegħu tkun ċara, preċiża, kompleta fiha nnifisha, faċilment aċċessibbli, li tintfieh, durabbli u oġġettiva. Ir-rappreżentazzjoni grafika ta' sinjal trid tippermetti li dan jiġi identifikat b'mod preċiż biex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-sistema tar-reġistrazzjoni tat-trade marks. Konsegwentement, il-kundizzjonijiet sabiex tiġi aċċettata l-validità ta' rappreżentazzjoni grafika ma jistgħu la jiġu modifikati u lanqas isiru iktar flessibbli sabiex jiffaċilitaw ir-reġistrazzjoni ta' sinjali li n-natura tagħhom tagħmel ir-rappreżentazzjoni grafika tagħhom iktar diffiċli.

⁶ 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).

Fir-rigward ta' sinjal olfattiv, il-Qorti Ġenerali qieset li ma jistax jiġi eskluż li tali sinjal jista' possibbilment jiġi deskritt b'mod li jissodisfa l-kundizzjonijiet kollha tal-Artikolu 4 tar-Regolament Nru 40/94.

Sentenza tal-25 ta' Jannar 2007, Dyson (C-321/03, [EU:C:2007:51](#))

"Trade marks – Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet – Direttiva 89/104/KEE – Artikolu 2 – Kunċett ta' sinjal li jista' jikkostitwixxi trade mark – Reċipjent jew kompartiment għall-gbir trasparenti li jagħmel parti mill-wiċċ estern ta' vacuum cleaner"

Fiz-żmien tal-fatti fil-kawża, Dyson LTD kienet ilha mill-1993, timmanifattura u tikkummerċjalizza l-vacuum cleaner Dual Cyclone, vacuum cleaner mingħajr borża li fih il-ħmieġ u t-trab jingabru f'kontenitur tal-plastik trasparenti integrat fl-apparat. Fl-1996, il-kumpannija Notetry Ltd, proprjetà ta' James Dyson, ippreżentat lir-Registrar of Trade Marks (l-Awtorità Kompetenti għar-Reġistrazzjoni tat-Trade Marks, ir-Renju Unit, iktar 'il quddiem ir-"Registrar") applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' sitt trade marks għal "apparati għat-tindi"⁷. Din l-applikazzjoni giet abbandunata għal erbgħa minn dawn it-trade marks, iżda nżammet għat-tnejn l-oħra, li ġew deskritti kif ġej: "[it-]trade mark tikkonsisti f'reċipjent jew kompartiment għall-gbir trasparenti li jagħmel parti mill-wiċċ estern ta' vacuum cleaner, kif irrapreżentat fid-disinn".

Ir-Registrar madankollu ċaħad l-imsemmija applikazzjoni u l-Hearing officer ikkonferma din id-deċiżjoni. Dyson għalhekk ippreżentat appell quddiem il-High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (il-Qorti Għolja tal-Ġustizzja (Ingilterra u Wales), Sezzjoni tal-Ekwità, ir-Renju Unit), li qieset li ż-żewġ trade marks inkwistjoni ma kinux ta' karattru distintiv u li kienu jiddeskrivu l-karatteristiċi tal-prodotti msemmija fl-applikazzjoni għal reġistrazzjoni. Mill-banda l-oħra, hija staqsiet jekk l-imsemmija trade marks kinux kisbu karattru distintiv permezz tal-użu fid-data tal-applikazzjoni. Huwa f'dawn iċ-ċirkustanzi li hija ddeċidiet li tressaq quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja rinviju għal deċiżjoni preliminari dwar l-interpretazzjoni tad-Direttiva 89/104.

Il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li l-Artikolu 2 tad-Direttiva 89/104 għandu jiġi interpretat fis-sens li s-sugġett ta' applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade marks, li jirrigwarda l-forom kollha immaginabbli ta' reċipjent jew kompartiment għall-gbir trasparenti li jagħmel parti mill-wiċċ estern ta' vacuum cleaner, ma jikkostitwixxi "sinjal" fis-sens ta' din id-dispożizzjoni u, għaldaqstant, ma jistax jikkostitwixxi trade mark fis-sens tagħha.

Fil-fatt, is-sugġett ta' tali applikazzjoni, li jinsab, fir-realtà, f'semplici proprjetà tal-prodott ikkonċernat, jista' jkopri ħafna aspetti differenti u għalhekk ma huwiex iddeterminat. Fid-dawl tal-esklużività inerenti għad-dritt tat-trade marks, il-proprjetarju ta' trade mark li tirrigwarda sugġett indeterminat bħal dan jikseb, kuntrarjament għall-għan li l-Artikolu 2 tad-Direttiva jfittex li jilħaq, vantaġġ kompetittiv indebitu, peress li jkollu d-dritt li

⁷ Dawn kienu prodotti li kienu jaqgħu fil-klassi 9 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice.

jostakola l-possibbiltà għall-kompetituri tiegħu li joffru vacuum cleaners li jipprezentaw fuq il-wiċċ estern tagħhom kull tip ta' kontenitur għall-ġbir trasparenti, tkun xi tkun il-forma tiegħu.

Sentenza tal-24 ta' Ottubru 2018, Pirelli Tyre vs EUIPO – Yokohama Rubber (Rappreżentazzjoni ta' kanal fil-forma ta' "L") (T-447/16, [EU:T:2018:709](#))⁸

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

Ir-rikorrenti, Pirelli Tyre Spa, kienet ilha mill-2002, propjetarja tat-trade mark figurattiva tal-Unjoni li tirrappreżenta kanal fil-forma ta' "L" għal tajers⁹. Fl-2012, l-intervenjenti, The Yokohama Rubber Co. Ltd, ressqet talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità¹⁰, li kienet intlaqgħet mid-Divizjoni tal-Kanċellazzjoni tal-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), minħabba li s-sinjal ikkontestat kien ikkostitwit esklużivament mill-forma tal-prodotti kkonċernati neċessarja sabiex jinkiseb riżultat tekniku.

Id-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Kanċellazzjoni madankollu giet annullata mill-Bord tal-Appell tal-EUIPO li, filwaqt li laqa' parzjalment l-appell ipprezentat mir-rikorrenti, qies li kien b'mod żbaljat li l-imsemmija Divizjoni kienet iddikjarat it-trade mark ikkontestata invalida għal prodotti li ma kinux koperti mit-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità u li, konsegwentement, l-annullament li hija kienet iddikjarat kien imur lil hinn mill-portata ta' din it-talba.

Adita, min-naħa tagħha, b'rikors ipprezentat mir-rikorrenti kontra d-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell, il-Qorti Ġenerali annullat parzjalment id-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell u eżaminat jekk is-sinjal ikkontestat kienx ikkostitwit esklużivament mill-forma tal-prodott neċessarja sabiex jinkiseb riżultat tekniku¹¹. Għal dan l-għan, hija eżaminat in-natura tas-sinjal ikkontestat u b'mod partikolari r-rappreżentazzjoni grafika tiegħu.

F'dan ir-rigward, il-Qorti Ġenerali fakkret, minn naħa, li r-rappreżentazzjoni grafika ta' trade mark għandha tkun kompluta fiha nnifisha, faċilment aċċessibbli u li tinftiehem sabiex sinjal ikun jista' jkun is-sugġett ta' perċezzjoni kostanti u ċerta b'mod li tiggarantixxi l-funzjoni ta' origini tal-imsemmija trade mark. Min-naħa l-oħra, hija

⁸ Iz-żewġ appelli minn din is-sentenza ġew miċhuda permezz tas-sentenza tat-3 ta' Ġunju 2021, Yokohama Rubber u EUIPO vs Pirelli Tyre (C-818/18 P u C-6/19 P, [EU:C:2021:431](#)).

⁹ Dawn kienu prodotti li jaqgħu fil-klassi 12 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice.

¹⁰ Ibbażata fuq l-Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94, moqri flimkien mal-Artikolu 7(1)(b) jew mal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tal-istess regolament.

¹¹ Fis-sens tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament 40/94.

enfazzat li r-rekwiżit tar-rappreżentazzjoni grafika għandu, b'mod partikolari, il-funzjoni li jiddefinixxi t-trade mark innifisha sabiex jiġi ddeterminat is-sugġett eżatt tal-protezzjoni mogħtija mit-trade mark irreġistrata lill-proprietarju tagħha.

2. Trade marks li ma humiex ta' karattru distintiv

Sentenza tas-6 ta' Mejju 2003 (petit plenum), Libertel (C-104/01, [EU:C:2003:244](#))

"Trade marks – Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet – Direttiva 89/104/KEE – Sinjali li jistgħu jikkostitwixxu trade mark – Karattru distintiv – Kulur fih innifsu – Kulur orangjo"

Fi żmien il-fatti tal-kawża, Libertel kienet kumpannija stabbilita fl-Olanda li l-attività prinċipali tagħha kien jikkonsisti fil-provvista ta' servizzi ta' telekomunikazzjonijiet mobbli.

Il-Benelux-Merkenbureau (l-Uffiċċju tat-Trade Marks tal-Benelux, iktar 'il quddiem l-"UTB") kienet l-awtorità kompetenti fir-rigward tat-trade marks fir-Renju tal-Belġju, fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu u fir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi. Mill-1 ta' Jannar 1996, l-UTB kien inkarigat li jeżamina l-applikazzjonijiet għal trade marks fid-dawl tar-raġunijiet assoluti għal rifjut ta' reġistrazzjoni.

Fis-27 ta' Awwissu 1996, Libertel ippreżentat mal-UTB il-kulur orangjo bħala trade mark għal ċerti prodotti u servizzi ta' telekomunikazzjonijiet. Il-formola tal-applikazzjoni kienet tinkludi, fl-ispazju intiż għar-riproduzzjoni tat-trade mark, rettangolu ta' kulur orangjo u, fl-ispazju intiż għad-deskrizzjoni tat-trade mark, il-kelma "orange", mingħajr riferiment għal ebda kodiċi ta' kulur.

Permezz ta' ittra tal-21 ta' Frar 1997, l-UTB informa lil Libertel li kien qiegħed jirrifjuta provviżorjament ir-reġistrazzjoni ta' dan is-sinjal, peress li kien nieqes minn kull karattru distintiv fis-sens tal-Artikolu 6 *bis*(1)(a) tal-loi uniforme Benelux sur les marques, telle que modifiée (il-Liġi Uniformi tal-Benelux dwar it-trade marks, kif emendata, iktar 'il quddiem il-"LBT")¹². Fir-rigward tal-oppożizzjoni ta' Libertel għal dan ir-rifjut provviżorju, l-UTB, billi qies li ma kienx hemm lok li dan ir-rifjut jiġi kkunsidrat mill-gdid, innotifika r-rifjut definittiv tiegħu permezz ta' ittra tal-10 ta' Settembru 1997.

Konformement mal-Artikolu 6 *ter* tal-LBT, Libertel ippreżentat rikors kontra dan ir-rifjut quddiem il-Gerechthof te 's-Gravenhage (il-Qorti tal-Appell ta' Den Haag, il-Pajjiżi l-Baxxi), li ġie miċħud permezz tas-sentenza tal-4 ta' Ġunju 1998.

¹² Ir-Renju tal-Belġju, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu u r-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi għaqqdu l-liġijiet tagħhom dwar it-trade marks fl-iġi waħda komuni, il-Liġi Uniformi tal-Benelux dwar it-Trade Marks (Trb. 1962, 58). Din il-liġi ġiet emendata, b'effett mill-1 ta' Jannar 1996, permezz tal-protokoll tat-2 ta' Diċembru 1992 li jemenda l-imsemmija liġi (Trb. 1993, 12), sabiex tiġi trasposta d-direttiva fl-ordinament ġuridiku ta' dawn it-tliet Stati Membri.

Fit-3 ta' Awwissu 1998, Libertel appellat fil-kassazzjoni quddiem il-Hoge Raad der Nederlanden (il-Qorti Suprema tal-Pajjiżi l-Baxxi) li għamlet lill-Qorti tal-Ġustizzja diversi domandi preliminari dwar l-interpretazzjoni b'mod partikolari tal-Artikolu 3(1)(b) tad-Direttiva 89/104.

Il-Qorti tal-Ġustizzja fakkret, qabelxejn, li kulur fih innifsu jista' jikkostitwixxi trade mark fis-sens tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 89/104, bil-kundizzjoni li jkun jikkostitwixxi sinjal li jista' jiġi rappreżentat grafikament u li jista' jiddistingwi l-prodotti jew is-servizzi ta' impriża minn dawk ta' impriži oħra. Skont il-Qorti tal-Ġustizzja, in-numru u n-natura ddettaljata tal-ostakoli għar-reġistrazzjoni ta' trade mark inklużi fl-Artikoli 2 u 3 tad-direttiva, kif ukoll in-numru kbir ta' rimedji ġudizzjarji possibbli f'każ ta' rifjut, jindikaw li l-eżami mwettaq mill-awtorità kompetenti mal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ma għandux ikun wieħed minimu. Dan l-eżami għandu jkun strett u komplut sabiex jiġi evitat li trade marks ikunu indebitament irreġistrati. Fil-fatt, għal raġunijiet ta' ċertezza legali u ta' amministrazzjoni tajba, jeħtieġ li jkun żgurat li t-trade marks li l-użu tagħhom jista' jkun ikkontestat b'suċċess quddiem il-qorti ma jkunux irreġistrati.

Imbagħad, il-Qorti tal-Ġustizzja rrilevat li sabiex jiġi evalwat il-karattru distintiv, fis-sens tal-Artikolu 3(1)(b) u (3) tad-Direttiva 89/104, li kulur partikolari jista' jkollu bħala trade mark, jeħtieġ li jittieħed inkunsiderazzjoni l-interess ġenerali li d-disponibbiltà ta' kuluri għall-operaturi l-oħra, li joffru prodotti u servizzi tal-istess tip bħal dawk li fir-rigward tagħhom tkun saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni, ma tkunx indebitament ristretta. Fil-każ ta' kulur fih innifsu, l-eżistenza ta' karattru distintiv qabel kull użu, fis-sens tal-Artikolu 3(1)(b) tad-Direttiva 89/104, tista' tiġi kkonċepita biss f'ċirkustanzi eċċezzjonali. Madankollu, anki jekk kulur fih innifsu ma jkollux *ab initio* karattru distintiv f'dan is-sens, dan ikun jista' jakkwistah fir-rigward tal-prodotti jew tas-servizzi mitluba, wara l-użu tiegħu skont l-Artikolu 3(3). Dan il-karattru distintiv jista' jinkiseb, b'mod partikolari, wara proċess normali ta' familjarizzazzjoni mill-pubbliku kkonċernat. Fir-rigward ta' kulur fih innifsu, mingħajr limitazzjoni ta' spazju, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li jista' jkollu, fir-rigward ta' ċerti prodotti u servizzi, karattru distintiv skont l-Artikolu 3(1)(b) u (3) tad-Direttiva 89/104, sakemm, b'mod partikolari, dan jista' jkun is-suġġett ta' rappreżentazzjoni grafika li tkun ċara, preċiża, kompluta fiha nnifisha, faċilment aċċessibbli, li tinftiehem, ta' natura durabbli u oġġettiva. Din l-aħħar kundizzjoni ma tistax tkun issodisfatta permezz tas-sempliċi riproduzzjoni fuq karta tal-kulur ikkonċernat, iżda tista' tkun issodisfatta permezz tal-indikazzjoni ta' dan il-kulur permezz ta' kodiċi ta' identifikazzjoni rrikonoxxut b'mod internazzjonali.

Il-Qorti tal-Ġustizzja speċifikat ukoll li kulur fih innifsu jista' jkun irrikonoxxut bħala li għandu karattru distintiv skont l-Artikoli 3(1)(b) u (3) tad-Direttiva 89/104, sakemm, fir-rigward tal-perċezzjoni tal-pubbliku kkonċernat, it-trade mark tkun adatta sabiex tidentifika l-prodott jew is-servizz li fir-rigward tiegħu r-reġistrazzjoni tkun mitluba bħala li joriġina minn impriża partikolari u sabiex tiddistingwi dan il-prodott jew dan is-servizz minn dawk ta' impriži oħra. Skont il-Qorti tal-Ġustizzja, il-fatt li r-reġistrazzjoni bħala trade mark ta' kulur fih innifsu tkun mitluba għal numru kbir ta' prodotti jew servizzi, jew

li din hija hekk mitluba għal prodott jew servizz speċifiku jew għal grupp speċifiku ta' prodotti jew ta' servizzi, huwa rilevanti, flimkien maċ-ċirkustanzi l-oħra ta' dan il-każ, kemm sabiex ikun evalwat il-karattru distintiv, fis-sens tal-Artikolu 3(1)(b) u (3) tad-Direttiva 89/104 tal-kulur li fir-rigward tiegħu r-registrazzjoni qegħda tiġi mitluba kif ukoll sabiex jiġi evalwat jekk ir-registrazzjoni tiegħu tmurx kontra l-interess ġenerali li ma tkunx ristretta indebitament id-disponibbiltà tal-kuluri għall-operaturi l-oħra li joffru prodotti jew servizzi tal-istess tip bħal dawk li fir-rigward tagħhom ir-registrazzjoni hija mitluba. Fl-aħħar nett, il-Qorti tal-Ġustizzja indikat li, sabiex tevalwa jekk trade mark għandhiex karattru distintiv skont l-Artikoli 3(1)(b) u (3) tad-Direttiva 89/104, l-awtorità kompetenti fir-rigward tar-registrazzjoni tat-trade marks għandha twettaq eżami konkret, b'teħid inkunsiderazzjoni taċ-ċirkustanzi kollha tal-każ, u b'mod partikolari, tal-użu li kien sar mit-trade mark.

Sentenza tat-3 ta' Lulju 2003, Best Buy Concepts vs UASI (BEST BUY) (T-122/01, [EU:T:2003:183](#))

"Trade mark Komunitarja – Trade mark figurattiva li tinkludi s-sinjal verbali 'BEST BUY' – Raguni assoluta għal rifjut – Karattru distintiv – Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94"

Fis-7 ta' Mejju 1999, ir-rikorrenti pprezentat, skont ir-Regolament (KE) Nru 40/94, applikazzjoni għal registrazzjoni ta' trade mark figurattiva Komunitarja lill-UASI. It-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għal registrazzjoni kienet ikkostitwita mill-forma ta' tikketta bil-kulur isfar (l-isfond) u iswed (ittri, kontorn, ċirku), li tinkludi s-sinjal verbali "BEST BUY" u l-element "@". Is-servizzi li għalihom saret l-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark kienu jaqgħu taħt il-klassijiet 35, 37 u 42 tal-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-registrazzjoni ta' trade marks.

Bid-deċiżjoni tad-19 ta' Novembru 1999, l-eżaminatur ċaħad l-applikazzjoni skont l-Artikolu 38 tar-Regolament Nru 40/94 minħabba li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni kienet taqa' fl-ambitu tal-Artikolu 7(1)(b) u (d) tar-Regolament Nru 40/94.

Fit-22 ta' Diċembru 1999, ir-rikorrenti appellat quddiem l-UASI, skont l-Artikolu 59 tar-Regolament Nru 40/94, kontra d-deċiżjoni tal-eżaminatur.

B'deċiżjoni tal-21 ta' Marzu 2001, il-Bord tal-Appell ċaħad l-appell. Essenzjalment, qies li s-sinjal inkwistjoni ma kienx ta' karattru distintiv, li kien deskrittiv u, għalhekk, li kien jaqa' fl-ambitu tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament Nru 40/94.

Adita b'rikors kontra l-imsemmija deċiżjoni tal-Bord tal-Appell, li hija ċaħdet, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet li ma kinitx ta' karattru distintiv, fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, it-trade mark figurattiva kkostitwita mill-forma ta' tikketta bil-kulur li tinkludi s-sinjal verbali "BEST BUY" u l-element "@", li ntalbet ir-registrazzjoni tagħha għas-servizzi ta' konsulenza dwar il-ġestjoni ta' impriża (klassi 35 tal-Ftehim ta' Nice), ta' installazzjoni u ta' manutenzjoni ta' tagħmir (klassi 37), kif ukoll ta' konsulenza u ta' assistenza teknika għall-istabbiliment ta' ħwienet speċjalizzati (klassi 42). Fil-fatt, l-

imsemmija trade mark verbali, komposta minn kliem Ingliż komuni li jindika b'mod ċar relazzjoni ta' vantaġġ bejn il-prezz tas-servizzi koperti mill-applikazzjoni u l-valur tas-suq tagħhom, kienet immedjatament ipperċepita mill-pubbliku rilevanti bħala frażi promozzjonali sempliċi jew slogan, iktar milli bħala indikazzjoni tal-orijini kummerċjali tas-servizzi. Bl-istess mod, it-tikketti tal-prezzijiet bil-kulur kienu wżati b'mod komuni fil-kummerċ għal kull tip ta' prodotti u ta' servizzi u l-preżenza ta' elementi tat-tip “®”, flimkien ma' elementi oħra, ma kinux biżżejjed sabiex jagħtu karattru distintiv lil trade mark ikkunsidrata fl-intier tagħha. Għaldaqstant, it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, ikkunsidrata fl-intier tagħha, kienet komposta biss minn elementi li, ikkunsidrati separatament, ma kinux ta' karattru distintiv għall-kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi kkonċernati, mingħajr ma kien hemm ebda interazzjoni bejn dawn l-elementi differenti li setgħet tagħti karattru distintiv lit-totalità tagħha.

Sentenza tal-21 ta' Jannar 2010, Audi vs UASI (C-398/08 P, [EU:C:2010:29](#))

“Appell – Trade mark Komunitarja – Regolament (KE) Nru 40/94 – Artikoli 7(1)(b) u 63 – Trade mark verbali ‘Vorsprung durch Technik’ – Trade marks li jikkonsistu fi slogans ta’ reklamar – Karattru distintiv – Applikazzjoni għal trade mark għal numru ta’ prodotti u servizzi – Pubbliku rilevanti – Evalwazzjoni u motivazzjoni globali – Dokumenti godda”

Fit-30 ta' Jannar 2003, Audi ppreżentat quddiem l-UASI, skont ir-Regolament Nru 40/94, applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark verbali “Vorsprung durch Technik” bħala trade mark Komunitarja. Il-prodotti u s-servizzi li għalihom saret l-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark kienu jaqgħu fil-klassijiet 9, 12, 14, 16, 18, 25 u 28, 35 sa 43 u 45 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice.

Fis-7 ta' Jannar 2004, l-eżaminatur qies, fil-komunikazzjoni tiegħu tar-raġunijiet għar-rifjut, li l-espressjoni “Vorsprung durch Technik” (“avvanz permezz tat-teknoloġija”) kienet tikkostitwixxi għal ċerti prodotti u servizzi, inklużi fil-klassijiet 9, 12, 14, 25 u 28, 37 sa 40 u 42 u li jikkonċernaw it-teknoloġija, messaggġ oġġettiv li huwa pperċepit bħala deskrizzjoni ta' reklamar mill-konsumatur rilevanti. Għaldaqstant, it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni ma kinitx ta' karattru distintiv fir-rigward tal-imsemmija prodotti u servizzi. Madankollu, fir-rigward tal-prodotti inklużi fil-klassi 12, huwa indika li r-registrazzjoni tal-imsemmija trade mark setgħet tiġi aċċettata minhabba l-karattru distintiv li din kisbet għall-vetturi bil-mutur u għall-komponenti tagħhom. F'dan ir-rigward huwa rrefera għat-trade mark Komunitarja verbali “Vorsprung durch Technik” li kienet giet irregistrata fis-27 ta' April 2001 bin-Numru 621086 għall-imsemmija prodotti tal-klassi 12.

Permezz ta' ittra tal-24 ta' Frar 2004, Audi kkontestat ir-raġunijiet mogħtija mill-eżaminatur fl-imsemmija komunikazzjoni billi, b'mod partikolari, sostniet li t-trade mark Komunitarja Nru 621086 kienet giet irregistrata mhux minhabba karattru distintiv miksub permezz tal-użu, iżda minhabba li, intrinsikament, din kellha karattru distintiv. F'komunikazzjoni oħra tar-raġunijiet għal rifjut tat-30 ta' Ġunju 2004, l-eżaminatur spjega

li, involontarjament, fil-mument tal-eżami tal-applikazzjoni għall-imsemmija trade mark Audi ma kinitx giet informata li din it-trade mark kienet giet irreġistrata biss minhabba l-karattru distintiv miksub minnha. Madankollu, peress li l-imsemmija applikazzjoni għal trade mark kienet tmur lura għas-sena 1997, kien issa meħtieġ li Audi tipproduċi l-prova tal-karattru distintiv miksub permezz tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni fir-rigward tal-prodotti kollha u servizzi kollha indikati, inklużi dawk tal-klassi 12.

Permezz ta' deċiżjoni tat-12 ta' Jannar 2005, l-eżaminatur ċaħad parzjalment l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-imsemmija trade mark għal ċerti prodotti u servizzi inklużi fil-klassijiet 9, 12, 14, 25 u 28, 37 sa 40 u 42 billi reġa' rrepetar-raġunijiet esposti fil-komunikazzjoni tiegħu tar-raġunijiet għal rifjut tas-7 ta' Jannar 2004. Permezz ta' din id-deċiżjoni ta' ċaħda ġdida, huwa kkonstata wkoll li ebda prova tal-ksib ta' karattru distintiv ma kienet giet prodotta għall-prodotti tal-klassi 12.

Permezz tad-deċiżjoni kontenzjuża, it-Tieni Bord tal-Appell laqa' l-appell ipprezentat minn Audi għall-prodotti fil-klassi 12, peress li d-deċiżjoni preċedenti dwar ir-reġistrazzjoni tat-trade mark Nru 621086 kienet tipproduċi l-prova li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni kienet kisbet karattru distintiv għall-vetturi u l-apparat għall-lokomozzjoni bl-art. Il-kumplement tar-rikors, b'mod partikolari f'dak li jikkonċerna l-prodotti u s-servizzi l-oħra li taw lok għal oġġezzjonijiet tal-eżaminatur, gie miċħud.

F'dan ir-rigward, il-Bord tal-Appell qies li d-distinzjoni li l-eżaminatur għamel bejn prodotti u servizzi li jikkonċernaw it-teknoloġija kienet dubjuża. F'dan ir-rigward huwa spjega li "kważi l-prodotti u s-servizzi kollha f'tit jew wisq jikkonċernaw it-teknoloġija. It-teknoloġija għandha wkoll rwol importanti fis-settur tal-ħwejjeġ. Manifattur ta' tali prodotti li t-teknoloġija tiegħu hija avvanzata għandu vantaġġ kbir meta mqabbel mal-impriżi konkorrenti. Is-slogan 'Vorsprung durch Technik' jittirażmetti messaġġ oġġettiv li abbażi tiegħu s-superjorità teknoloġika tippermetti l-manifattura u l-provvista ta' prodotti u servizzi aħjar. Bħala regola ġenerali kombinazzjoni ta' kliem li tillimita ruħha għal dan il-messaġġ oġġettiv banali ma hijiex ta' karattru distintiv. Peress li, bl-eċċezzjoni tal-prodotti tal-klassi 12, l-appellanti ma pproduċiet ebda prova tal-istabbiliment tas-slogan 'Vorsprung durch Technik' bħala trade mark f'moħħ il-pubbliku, l-applikazzjoni għandha tiġi miċħuda inkwantu din tikkonċerna prodotti u servizzi inklużi fi klassijiet oħrajn".

Permezz tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikors ipprezentat minn Audi kontra d-deċiżjoni kontenzjuża.

Adita min-naħa tagħha bil-kawża wara appell ipprezentat minn Audi, il-Qorti tal-Ġustizzja laqgħet l-appell ipprezentat mis-sentenza appellata.

F'dan ir-rigward, hija qieset, fl-ewwel lok, li s-sempliċi fatt li trade mark hija pperċepita mill-pubbliku rilevanti bħala espressjoni promozzjonali u li, fid-dawl tan-natura ta' eloġju tagħha, din tista' bħala regola ġenerali tintuża minn impriżi oħra ma huwiex fih innifsu biżżejjed sabiex jiġi konkluz li din it-trade mark ma hijiex ta' karattru distintiv skont l-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 dwar it-trade mark Komunitarja. Fil-fatt, il-

konnotazzjoni ta' eloġju ta' trade mark verbali ma teskludix li din hija xorta waħda adatta sabiex tiggarantixxi lill-konsumaturi l-oriġini tal-prodotti jew servizzi li hija tkopri. Għaldaqstant, tali trade mark tista' fl-istess ħin tkun ipperċepita mill-pubbliku rilevanti bħala espressjoni promozzjonali u indikazzjoni tal-oriġini kummerċjali tal-prodotti jew servizzi. Minn dan jirriżulta li, sakemm dan il-pubbliku jipperċepixxi t-trade mark bħala indikazzjoni ta' din l-oriġini, il-fatt li din tkun simultanjament, jekk mhux ukoll fl-ewwel lok, mifhuma bħala espressjoni promozzjonali huwa irrilevanti għall-karattru distintiv tagħha.

Fit-tieni lok, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li ma setax jiġi meħtieġ li slogan ta' reklamar ikollu "element ta' immaġinazzjoni", jew "kamp ta' tensjoni kunċettwali li jista' joħloq sorpriża u jhalli impressjoni li tiġbed l-attenzjoni" sabiex tali slogan ikollu l-karattru distintiv minimu meħtieġ mill-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.

Fir-rigward ta' trade mark li jista' jkollha diversi tifsiriet, li tista' tikkostitwixxi logħob tal-kliem jew tkun ipperċepita bħala immaġinattiva, sorprendenti u mhux mistennija u, bl-istess mod, tista' tkun memorizzabbli, għalkemm l-eżistenza ta' tali karatteristiċi, ma tikkostitwixxix kundizzjoni neċessarja sabiex jiġi stabbilit il-karattru distintiv ta' slogan ta' reklamar, xorta jibqa' l-fatt li l-preżenza tagħhom hija, bħala prinċipju, tali li tagħtih dan il-karattru.

Fit-tielet lok, il-Qorti tal-Ġustizzja rrilevat li t-trade marks li jikkonsistu f'sinjali jew f'indikazzjonijiet li jintużaw, barra minn hekk, bħala slogans ta' reklamar, indikazzjonijiet ta' kwalità jew espressjonijiet li jħajru x-xiri tal-prodotti jew tas-servizzi koperti minn dawn it-trade marks, jittrażmettu mid-definizzjoni tagħhom stess, xi ftit jew wisq, messaggġ oġġettiv. Tali trade marks ma humiex, minhabba dan il-fatt biss, nieqsa minn karattru distintiv skont l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.

Għaldaqstant, sakemm tali trade marks ma humiex deskrittivi skont l-Artikolu 7(1)(ċ) tal-imsemmi regolament, dawn jistgħu jesprimu messaggġ oġġettiv, anki sempliċi, u xorta waħda jkunu adatti sabiex jindikaw lill-konsumatur l-oriġini kummerċjali tal-prodotti jew servizzi inkwistjoni. B'mod partikolari dan jista' jkun il-każ meta dawn it-trade marks ma jkunux limitati għal messaggġ ta' reklamar ordinarju, iżda jkollhom ċertu originalità jew reżonanza, jeħtieġu sforz minimu ta' interpretazzjoni jew jagħtu lok għal proċess ta' xebh f'moħħ il-pubbliku.

Fl-aħħar nett, fir-raba' lok, il-Qorti tal-Ġustizzja enfasizzat li ma huwiex nieqes minn karattru distintiv, fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 dwar it-trade mark Komunitarja, is-slogan "Vorsprung durch Technik", li għalih saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni għall-"Vetturi; apparat għall-lokomozzjoni fuq l-art, fl-ajru u fil-baħar" tal-klassi 12 skont il-Ftehim ta' Nice kif ukoll għal prodotti u servizzi tal-klassijiet 9, 14, 16, 18, 25 u 28, 35 sa 43 u 45.

Anki jekk jiġi preżunt li s-slogan "Vorsprung durch Technik" jittrażmetti messaggġ oġġettiv, li abbażi tiegħu s-superjorità teknoloġika tippermetti l-manifattura u l-provvista ta' prodotti u servizzi aħjar, dan il-fatt ma jippermettix li jiġi konkluż li t-trade mark li għaliha

saret l-applikazzjoni ma għandha ebda karattru distintiv intrinsiku. Fil-fatt, irrispettivament minn kemm ikun sempliċi tali messagg, dan ma jistax jiġi kklassifikat bħala ordinarju sal-punt li jista', immedjatament u mingħajr analiżi ulterjuri, jiġi eskluż li l-imsemmija trade mark hija adatta sabiex tindika lill-konsumatur l-orijini kummerċjali tal-prodotti jew servizzi inkwistjoni.

L-imsemmi messagg ma kienx jirriżulta b'mod evidenti mill-imsemmi slogan. Il-frażi "Vorsprung durch Technik", li tfisser "avvanz permezz tat-teknoloġija", mal-ewwel daqqa ta' għajn kienet tissuggerixxi biss rabta każwali u li teħtieġ minħabba f'hekk ċertu sforz ta' interpretazzjoni min-naħa tal-pubbliku. Barra minn hekk, dan is-slogan kien jirrifletti ċertu originalità u reżonanza li jirrenduh faċli li jiġi mmemorizzat. Fl-aħħar nett, sa fejn dan kien slogan rinomat u użat għal diversi snin mill-applikant, ma setax jiġi eskluż li l-fatt li l-pubbliku rilevanti kien imdorri jistabbilixxi rabta bejn dan is-slogan u l-vetturi bil-mutur immanufatturati mill-applikant kien jiffaċilita wkoll l-identifikazzjoni minn dan il-pubbliku tal-orijini kummerċjali tal-prodotti jew servizzi koperti.

Sentenza tal-25 ta' Novembru 2020, Brasserie St Avoild vs EUIPO (Forma ta' flixxun skur)
(T-862/19, [EU:T:2020:561](#))

"Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Reġistrazzjoni internazzjonali li tindika lill-Unjoni Ewropea – Sinjal tridimensjonali – Forma ta' flixxun skur – Raġuni assoluta għal rifjut – Assenza ta' karattru distintiv – Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001"

Il-Brasserie St Avoild indikat l-Unjoni Ewropea għar-reġistrazzjoni internazzjonali ta' sinjal tridimensjonali. Is-sinjal kien jikkonsisti fir-rappreżentazzjoni tridimensjonali ta' flixxun skur, magħluq b'tapp fil-forma ta' kuruna. Tikketta bajda hija mdawra fuq il-parti inferjuri tal-flixxun b'mod irregolari bl-eċċezzjoni ta' sporġenza bil-ponta lejn in-naħa ta' fuq li ma tmissx mal-korp tal-flixxun f'din il-parti. Il-protezzjoni tat-trade mark intalbet għal xarbiet. L-EUIPO rrifjuta l-protezzjoni tar-reġistrazzjoni internazzjonali minħabba li s-sinjal kien nieqes minn karattru distintiv fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament 2017/1001 ¹³.

Adita b'rikors għal annullament kontra d-deċiżjoni tal-EUIPO, il-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikors. Din ippreċiżat id-definizzjoni tan-norma u tad-drawwiet tas-settur fil-kuntest tal-evalwazzjoni tal-karattru distintiv tat-trade marks tridimensjonali kkostitwiti mill-forma tal-prodott.

Qabel kollox, il-Qorti Ġenerali fakkret li peress li l-imballagg ta' prodott likwidu kien neċessarju għall-kummerċjalizzazzjoni, il-konsumatur medju jattribwili, fl-ewwel lok, din is-sempliċi funzjoni. Hija biss trade mark li titbiegħed, b'mod sinjifikattiv, min-norma jew mid-drawwiet tas-settur li ma hijiex nieqsa minn karattru distintiv. Għalhekk, meta trade

¹³ Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2017, L 154, p. 1, rettifika fil-ĠU L, 2025/90765).

mark tridimensjonali tkun tikkonsisti mill-forma tal-prodott li għalih saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni jew mill-forma tal-imballaġġ tiegħu, is-sempliċi fatt li din il-forma tkun varjant ta' waħda mill-forom abitwali ta' dan it-tip ta' prodotti jew tal-imballaġġi tiegħu ma huwiex biżżejjed sabiex jiġi stabbilit li l-imsemmija trade mark ma hijiex nieqsa minn karattru distintiv.

Sussegwentement, il-Qorti Ġenerali kkonstatat li l-EUIPO kien stabbilixxa li n-norma u d-drawwiet fis-settur tax-xarbiet kienu kkaratterizzati minn varjetà kbira ta' forom u ta' metodi ta' pożizzjonament tat-tikketti fuq il-fliexken. Il-Qorti Ġenerali ppreċiżat għalhekk li, anki jekk kellu jitqies li l-forma l-iktar komuni ta' tikketta tal-prodotti inkwistjoni tkun rettangolari, imwaħħla kollha kemm hi fuq parti mill-korp ċilindriku tal-fliexkun, in-norma u d-drawwiet tas-settur ma setgħux jiġu ridotti biss għall-forma l-iktar statistikament komuni, iżda kellhom jinkludu l-forom kollha li l-konsumatur għandu d-drawwa li jipperċepixxi fis-suq.

Fl-aħħar nett, il-Qorti Ġenerali enfasizzat li t-tikketta inkwistjoni tikkostitwixxi biss varjant possibbli tal-forom diġà eżistenti. Din ma titbiegħedx b'mod sinjifikattiv min-norma jew mid-drawwiet tas-settur. Għaldaqstant, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet li s-sinjal kontenzjuż ma setax jindika l-orijini tal-prodotti inkwistjoni. Għaldaqstant, dan ma kellux il-minimu ta' karattru distintiv meħtieġ.

Sentenza tas-7 ta' Lulju 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings vs EUIPO (Taħlita ta' ħsejjes tal-ftuħ ta' landa ta' xarba bil-gass) (T-668/19, [EU:T:2021:420](#))

"Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea li tikkonsisti f'taħlita ta' ħsejjes tal-ftuħ ta' landa ta' xarba bil-gass – Raġuni assoluta għal rifjut – Assenza ta' karattru distintiv – Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Artikolu 95(1) tar-Regolament 2017/1001"

Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG ippreżentat applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' sinjal ta' ħoss bħala trade mark tal-Unjoni Ewropea quddiem l-EUIPO. Dan is-sinjal, ippreżentat permezz ta' fajl awdjo, ifakkar il-ħoss li jiġi prodott mal-ftuħ ta' landa tax-xorb, segwit minn silenzju ta' madwar sekonda u minn tfexfix ta' madwar disa' sekondi. Ir-reġistrazzjoni ntalbet għal diversi xarbiet kif ukoll għal kontenituri għat-trasport u għall-ippakkjar tal-metall.

L-EUIPO ċaħad din l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni minħabba li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni ma kellhiex karattru distintiv.

Fis-sentenza tagħha, il-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikors ta' Ardagh Metal Beverage Holdings u tat deċiżjoni, għall-ewwel darba, fuq ir-reġistrazzjoni ta' trade mark ta' ħoss ippreżentata f'format awdjo. Hija għamlet preċiżazzjonijiet fir-rigward tal-kriterji ta' evalwazzjoni tal-karattru distintiv tat-trade marks tal-ħsejjes u tal-perċezzjoni ta' dawn it-trade marks mill-konsumaturi b'mod ġenerali.

Qabel kolloxx, il-Qorti Ġenerali fakkret li l-kriterji ta' evalwazzjoni tal-karattru distintiv ¹⁴ tat-trade marks tal-ħsejjes ma kinux differenti minn dawk applikabbli għall-kategoriji l-oħra ta' trade marks u li sinjal ta' ħoss kellu jkollu ċerta reżonanza li tippermetti lill-konsumatur ikkonċernat jipperċepih bħala trade mark u mhux bħala element ta' natura funzjonali jew bħala indikatur mingħajr karatteristika intrinsika tiegħu stess ¹⁵. B'hekk, il-konsumatur tal-prodotti jew tas-servizzi inkwistjoni kellu jkun jista', permezz tal-perċezzjoni tat-trade mark biss, mingħajr ma din tiġi kkombinata ma' elementi oħra bħal, b'mod partikolari, elementi verbali jew figurattivi, jew saħansitra trade mark oħra, jara rabta mal-orijini kummerċjali tagħhom.

Sussegwentement, sa fejn l-EUIPO applika b'analogija l-ġurisprudenza ¹⁶ li tipprovdi li kienet biss trade mark li titbiegħed, b'mod sinjifikattiv, min-norma jew mill-użanzi tas-settur li ma kellhiex karattru distintiv, il-Qorti Ġenerali enfasizzat li din il-ġurisprudenza giet żviluppata fir-rigward tat-trade marks tridimensjonali li jikkonsistu fil-forma tal-prodott innifsu jew tal-imballaġġ tiegħu, filwaqt li teżisti norma jew użanzi tas-settur li jikkonċernaw din il-forma. Issa, f'każ bħal dan, il-konsumatur ikkonċernat li huwa mdorri jara forma waħda jew iktar li jikkorrispondu għan-norma jew għall-użanzi tas-settur ma jipperċepixxix it-trade mark tridimensjonali bħala indikazzjoni tal-orijini kummerċjali tal-prodotti jekk il-forma tagħha tkun identika jew simili għall-forma jew għall-forom abitwali. Il-Qorti Ġenerali żiedet li din il-ġurisprudenza ma kinitx tistabbilixxi kriterji ġodda ta' evalwazzjoni tal-karattru distintiv ta' trade mark, iżda sempliċement kienet tippreċiża li, fil-kuntest tal-applikazzjoni ta' dawn il-kriterji, il-perċezzjoni tal-konsumatur medju ma kinitx neċessarjament l-istess fil-każ ta' trade mark tridimensjonali bħal fil-każ ta' trade mark verbali, figurattiva jew ta' ħoss, li tikkonsisti f'sinjal indipendenti mill-aspett estern jew mill-forma tal-prodotti. Konsegwentement, il-Qorti Ġenerali qieset li l-imsemmija ġurisprudenza dwar it-trade marks tridimensjonali ma setgħetx, bħala prinċipju, tiġi applikata għat-trade marks tal-ħsejjes. Madankollu, minkejja li l-EUIPO kien applika, b'mod żbaljat, din il-ġurisprudenza, il-Qorti Ġenerali kkonstatat li dan l-iżball ma kienx ta' natura li jivvizzja r-raġunament espost fid-deċiżjoni kkontestata li kienet ibbażata wkoll fuq raġuni oħra.

Fir-rigward ta' din ir-raġuni l-oħra, ibbażata fuq il-perċezzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni mill-pubbliku rilevanti bħala element funzjonali tal-prodotti inkwistjoni, il-Qorti Ġenerali osservat, minn naħa, li l-ħoss magħmul waqt il-ftuħ ta' landa effettivament kien ser jitqies, fid-dawl tat-tip ta' prodotti inkwistjoni, bħala element purament tekniku u funzjonali. Fil-fatt, il-ftuħ ta' landa jew ta' flixxun kien intrinsiku għal soluzzjoni teknika marbuta mal-manipulazzjoni tax-xarbiet sabiex dawn jiġu kkonsmati, u għalhekk tali ħoss ma jiġix ipperċepit bħala l-indikazzjoni tal-orijini kummerċjali ta' dawn il-prodotti. Min-naħa l-oħra, il-pubbliku rilevanti immedjatament kien jassoċja l-ħoss tat-tfexfix tal-bzieżaq max-xarbiet. Barra minn hekk, il-Qorti Ġenerali rrilevat li l-

¹⁴ Fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament 2017/1001.

¹⁵ Sentenza tat-13 ta' Settembru 2016, *Globo Comunicação e Participações vs EUIPO (Trade mark awdjo)* (T-408/15, [EU:T:2016:468](#), punti 41 u 45).

¹⁶ Ara b'mod partikolari s-sentenza tas-7 ta' Ottubru 2004, *Mag Instrument vs UASI* (C-136/02 P, [EU:C:2004:592](#), punt 31).

elementi ta' hoss u s-silenzju ta' madwar sekonda, meħuda flimkien, ma kellhom l-ebda karatteristika intrinsika li tippermettilhom li jiġu pperċepiti minn dan il-pubbliku bħala indikazzjoni tal-orġini kummerċjali tal-prodotti. Dawn l-elementi ma humiex reżonanti biżżejjed sabiex jiddistingwu ruħhom minn hsejjes komparabbli fil-qasam tax-xorb. Għaldaqstant, il-Qorti Ġenerali kkonfermat il-konklużjonijiet tal-EUIPO fir-rigward tal-assenza ta' karattru distintiv tat-trade mark li għaliha kienet saret l-applikazzjoni.

Fl-aħħar nett, il-Qorti Ġenerali ċaħdet il-konstatazzjoni tal-EUIPO li ma kienx abitwali fis-swieq tax-xarbi u tal-imballaġġ tagħhom li l-orġini kummerċjali ta' prodott tiġi indikata biss bl-għajnuna ta' hsejjes minħabba li dawn il-prodotti huma siekta sakemm jiġu kkonsmati. Fil-fatt, il-Qorti Ġenerali rrilevat li l-parti l-kbira tal-prodotti kienu siekta fihom infushom, u kienu jipproduċu hoss biss fil-mument tal-konsum tagħhom. Għalhekk, is-sempliċi fatt li hoss jista' jsir biss waqt il-konsum ma jfissirx li l-użu ta' hsejjes sabiex tiġi indikata l-orġini kummerċjali ta' prodott f'suq partikolari għadu inabitwali. Il-Qorti Ġenerali madankollu spjegat li żball possibbli tal-EUIPO f'dan ir-rigward ma kienx iwassal għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata peress li dan ma kellux influwenza determinanti fuq id-dispożittiv ta' din id-deċiżjoni.

Sentenza tat-13 ta' Novembru 2024, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine vs EUIPO (RUSSIAN WARSHIP, GO FK YOURSELF) (T-82/24, [EU:T:2024:821](#))**

*"Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea 'RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF' – Raġuni assoluta għal rifjut – Assenza ta' karattru distintiv – Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Slogan politiku – Ugwaljanza fit-trattament – Prinċipju ta' amministrazzjoni tajba – Artikolu 71(1) tar-Regolament 2017/1001"*

Permezz tas-sentenza tagħha, il-Qorti Ġenerali indirizzat, għall-ewwel darba, il-kwistjoni tal-possibbiltà ta' reġistrazzjoni ta' "slogan politiku" bħala trade mark.

Gwardja tal-fruntiera Ukraina, predeċessur legali tar-rikorrenti, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine, ippreżenta lill-EUIPO għar-reġistrazzjoni tas-sinjal figurattiv "RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF" bħala trade mark tal-Unjoni Ewropea għal diversi prodotti u servizzi ¹⁷. L-eżaminatur ċaħad din l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni fl-intier tagħha abbażi tal-Artikolu 7(1)(f) tar-Regolament 2017/1001, li jipprovdi li r-reġistrazzjoni ta' trademarks li jmorru kontra l-ordni pubbliku jew il-prinċipji aċċettati tal-moralità għandha tiġi rrifjutata. Ir-rikorrenti ppreżentat appell quddiem l-EUIPO mid-deċiżjoni tal-eżaminatur. Permezz tad-deċiżjoni kkontestata ¹⁸, il-Bord tal-Appell ċaħad l-appell minħabba li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni kienet nieqsa minn karattru distintiv għall-prodotti u għas-servizzi inkwistjoni u għalhekk ir-

¹⁷ B'mod iktar speċifiku, it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni kienet tindika l-prodotti u s-servizzi li kienu jaqgħu fil-klassijiet 9, 14, 16, 18, 25, 28 u 41, fis-sens tal-Ftehim ta' Nice.

¹⁸ Deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO tal-1 ta' Diċembru 2023 (Kaž R 438/2023-1).

reġistrazzjoni tagħha kellha tiġi rrifjutata skont l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament 2017/1001.

Il-Qorti Ġenerali rrilevat li r-rikorrenti sostniet għalxejn li l-Bord tal-Appell wettaq żball meta kklassifika t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni bħala “slogan politiku”.

Fil-fatt, il-frazi rriprodotta fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni kienet intużat b'mod wiesa', immedjatament wara l-ewwel użu tagħha, sabiex tiġbor appoġġ għall-Ukraina u għalhekk kienet saret, malajr ħafna, simbolu tal-ġlieda tal-Ukraina kontra l-aggressjoni tal-Federazzjoni Russa. Għalhekk, din il-frazi ntuzat f'kuntest politiku, b'mod repetittiv u bl-għan li jiġi espress u promoss appoġġ għall-Ukraina. Tali sitwazzjoni kienet tikkorrispondi perfettament mad-definizzjoni tal-espressjoni “slogan politiku”, imressqa mir-rikorrenti stess fir-rikors tagħha, jiġifieri espressjoni, użata f'kuntest politiku jew soċjali, repetittiva ta' idea jew ta' għan, bl-iskop li tipperswadi lill-pubbliku jew grupp fil-mira fi ħdan dan il-pubbliku.

Il-frazi rriprodotta fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni intużat b'mod intensiv ħafna f'kuntest mhux kummerċjali u kienet ser tiġi neċessarjament assoċjata mill-qrib ħafna ma' dan il-kuntest mill-pubbliku rilevanti. Fil-fatt, il-frazi rriprodotta fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni saret malajr ħafna wieħed mis-simboli tal-ġlieda tal-Ukraina kontra l-aggressjoni Russa, assoċjat ma' suldat tal-armata Ukraina u, għalhekk, mal-Ukraina. Minħabba l-portata tal-kopertura fil-mezzi tal-komunikazzjoni ta' dan l-avveniment, din il-frazi kienet ser tiġi assoċjata ma' dan il-mument storiku reċenti, magħruf sew mill-konsumatur medju tal-Unjoni.

F'dan ir-rigward, il-Qorti Ġenerali qieset li l-Bord tal-Appell ma wettaqx żball ta' liġi meta qies li l-prinċipju ġenerali li l-pubbliku rilevanti ftit ikun attent fir-rigward ta' sinjal li ma jagħtihx mal-ewwel indikazzjoni dwar l-orijini tal-prodotti u tas-servizzi kkonċernati, peress li la jipperċepixxih u lanqas jimmemorizzah bħala trade mark, kien japplika wkoll għal sinjali li l-messaġġ prinċipali tagħhom ikun ta' natura politika.

Issa, fid-dawl tal-funzjoni essenzjali ta' trade mark, jiġifieri dik li tidentifika l-orijini tal-prodott jew tas-servizz kopert minnha, sinjal ma jkunx kapaċi jissodisfa din il-funzjoni jekk il-konsumatur medju ma jipperċepixxix, fil-preżenza tiegħu, l-indikazzjoni tal-orijini tal-prodott jew tas-servizz, iżda biss messaġġ politiku.

Fir-rigward tal-obbligu ta' motivazzjoni, il-Qorti Ġenerali fakkret li, meta l-istess raġuni għal rifjut tiġi invokata għal kategorija jew għal grupp ta' prodotti jew ta' servizzi, l-awtorità kompetenti tista' semplicement tagħti motivazzjoni globali għall-prodotti jew għas-servizzi kkonċernati kollha. Huwa ċertament minnu li l-ġurisprudenza ppreċiżat li tali possibbiltà testendi biss għal prodotti u għal servizzi li jkollhom, bejniethom, rabta suffiċjentement diretta u konkreta, sal-punt li jiffurmaw kategorija jew grupp ta' prodotti jew ta' servizzi ta' omoġeneità suffiċjenti. Madankollu, hija indikat li, sabiex jiġi evalwat jekk il-prodotti u s-servizzi jkollhomx, bejniethom, rabta suffiċjentement diretta u konkreta u jekk ikunux jistgħu jitqassmu f'kategoriji jew f'grupp ta' omoġeneità suffiċjenti, hemm lok li jittieħed inkunsiderazzjoni l-għan ta' dan l-eżerċizzju li jkun intiż li

jippermetti u li jiffaċilita l-evalwazzjoni *in concreto* tal-kwistjoni dwar jekk it-trade mark ikkonċernata mill-applikazzjoni għal reġistrazzjoni taqax jew le taħt waħda mir-raġunijiet assoluti għal rifjut. Barra minn hekk, it-tqassim tal-prodotti u tas-servizzi inkwistjoni f'wieħed jew f'diversi gruppi jew kategoriji għandu jsir, b'mod partikolari, abbażi tal-karatteristiċi li jkunu komuni għalihom u li jkollhom rilevanza għall-analiżi tal-oppożizzjoni, jew le, għat-trade mark li għaliha tkun saret l-applikazzjoni għall-imsemmija prodotti u servizzi, minhabba raġuni assoluta għal rifjut speċifika. Minn dan isegwi li tali evalwazzjoni għandha ssir *in concreto* għall-eżami ta' kull applikazzjoni għal reġistrazzjoni u, fejn ikun il-każ, għal kull waħda mid-diversi raġunijiet assoluti għal rifjut eventwalment applikabbli.

F'dan il-każ, il-Bord tal-Appell kien qies, fid-deċiżjoni kkontestata, li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni ma kinitx ser tiġi pperċepita, mill-pubbliku rilevanti, bħala li tindika oriġini kummerċjali. Barra minn hekk, huwa ppreċiża li l-frażi rriprodotta fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni kienet, qabel kollox, ser tiġi interpretata bħala messaggġ politiku u li din il-perċezzjoni kienet identika għall-prodotti jew għas-servizzi kollha koperti minn din it-trade mark. Minn dan segwa li l-Bord tal-Appell qies li l-prodotti u s-servizzi koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni kienu jiformaw grupp suffiċjentement omogenju, fid-dawl tar-raġuni assoluta għal rifjut li, fil-fehma tiegħu, ma kinitx tippermetti r-reġistrazzjoni tal-imsemmija trade mark.

Peress li l-Bord tal-Appell qies, għustament, li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni ma kinitx ser tiġi pperċepita, mill-pubbliku rilevanti, bħala indikazzjoni ta' oriġini kummerċjali, iżda bħala messaggġ politiku li kien jippromwovi l-appoġġ għall-għieda tal-Ukraina kontra l-aggressjoni militari tal-Federazzjoni Russa, huwa seta' validament jiġbor il-prodotti u s-servizzi kollha koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni f'kategorija waħda, minkejja li kienu jipprezentaw karatteristiċi inerenti differenti.

Għaldaqstant, fid-dawl tal-ispeċifità tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u tal-perċezzjoni identika tagħha mill-pubbliku rilevanti fid-dawl tal-prodotti u tas-servizzi kollha koperti mill-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet li l-Bord tal-Appell ma wettaqx żball ta' evalwazzjoni meta qies li l-imsemmija prodotti u servizzi kienu jagħmlu parti minn grupp wieħed li għalih kienet tapplika, bl-istess mod, ir-raġuni għal rifjut li huwa kien invoka u li huwa kien ikkonkluda, għustament, li t-trade mark li għaliha kienet saret l-applikazzjoni kienet nieqsa minn karattru distintiv fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament 2017/1001.

Sentenza tal-10 ta' Settembru 2025, BVG vs EUIPO (Hoss ta' melodija) (T-288/24, [EU:T:2025:847](#))

"Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea li tikkonsisti f'hoss ta' melodija – Raġuni assoluta għal rifjut – Karattru distintiv – Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001"

Fis-sentenza tagħha, il-Qorti Ġenerali annullat id-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell tal-EUIPO ¹⁹ għar-raġuni li dan tal-aħħar ma evalwax b'mod korrett il-karattru distintiv ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea li għaliha kienet saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni għal sinjal ta' ħoss li kien jikkonsisti f'ħoss ta' melodija fid-dawl tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament 2017/1001.

Ir-rikorrenti, Berliner Verkehrsbetriebe (BVB), għamlet applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark li kienet tikkonsisti f'ħoss ta' melodija li tkopri ċerti servizzi ta' trasport ²⁰. Wara ċ-ċaħda ta' din l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni mill-eżaminatriċi, ir-rikorrenti ppreżentat appell quddiem l-EUIPO.

Il-Bord tal-Appell ikkonstata li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni ma kellhiex karattru distintiv. Peress li kienet sinjal ta' ħoss ta' żewġ sekondi li kien jikkonsisti f'semplici suċċessjoni ta' erba' ħsejjes perċettibbli differenti, l-imsemmija trade mark kienet tant qasira u semplici li ma kellha ebda reżonanza u lanqas setgħet tiġi rrikonnoxxuta mill-konsumaturi bħala indikazzjoni tal-orijini kummerċjali tas-servizzi kkonċernati. Din kienet semplicement ipperċepita bħala element ta' ħoss funzjonali intiż sabiex jiġbed l-attenzjoni tas-semmiegħ.

Ir-rikorrenti ppreżentat rikors kontra dik id-deċiżjoni ta' ċaħda quddiem il-Qorti Ġenerali.

Il-Qorti Ġenerali qieset li diversi elementi kienu jippermettu li jitqies li l-karatteristiċi tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni f'termini ta' tul u ta' reżonanza kienu jippermettu li tiġi stabbilita l-eżistenza iktar milli l-assenza ta' karattru distintiv fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament 2017/1001 u tal-ġurisprudenza relatata miegħu.

Fil-fatt, l-ewwel, fir-rigward tal-użanzi tas-settur ekonomiku inkwistjoni, kien magħruf li l-operaturi preżenti fis-settur tat-trasport kienu qegħdin dejjem iktar jirrikorru għal "melodiji", jiġifieri għal sensiela qasira ta' ħsejjes, sabiex jiformaw identità tal-ħoss li tista' tingħaraf mill-pubbliku, li hija l-ekwivalenti awdjo għall-identità viżiva ta' trade mark, għall-prodotti u għas-servizzi assoċjati magħha. Dawn il-melodiji jippermettu li tingħied l-attenzjoni tas-semmiegħa f'ambjent li xi drabi jista' jkun storbuż, kemm jekk fis-swali tal-ajruporti jew fuq il-pjattaformi tal-istazzjonijiet ferrovjarji u tal-karozzi tal-linja, u li jintroduċu jew jakkumpanjaw messaġġi intiżi għall-pubbliku mmirat għal finijiet ta' reklamar jew b'rabta ma' servizzi relatati.

It-tieni, il-ħoss tal-melodija li tikkomponi t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ma kellux rabta diretta mas-servizzi koperti u ma kienx jidher li kien iddettat minn kunsiderazzjonijiet tekniċi jew funzjonali. Barra minn hekk, ma kienx stabbilit li dan il-ħoss kien diġà magħruf mill-pubbliku, li kien jippermetti li jiġi preżunt li kien xogħol oriġinali. F'dan il-kuntest, seta' jiġi kkunsidrat li dan kellu pjuttost l-għan li jservi bħala melodija, jiġifieri bħala sekwenza ta' ħoss qasira, li għandha impatt u li tista'

¹⁹ Deċiżjoni tal-Ħames Bord tal-Appell tal-EUIPO tat-2 ta' April 2024 (Każ R 2220/2023-5).

²⁰ Dawn is-servizzi kienu jaqgħu fil-Klassi 39 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice u jikkorrispondu għad-deskrizzjoni li ġejja: "Trasport; trasportazzjoni minn post għall-ieħor tal-passiġġieri; servizzi ta' tgeżwir u ta' ppakkjar; il-ħażna ta' oġġetti; l-organizzazzjoni ta' eskursjonijiet".

bħala tali tiġi mmemorizzata. Tali evalwazzjoni kienet barra minn hekk ikkonfermata mill-prassi deċiżjonali u mid-direttivi dwar l-eżami quddiem l-EUIPO fil-qasam tat-trade marks ta' ħoss, li setgħu jikkostitwixxu sors ta' riferiment.

Fid-dawl tal-karatteristiċi tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni f'termini ta' tul, ta' melodija użata u ta' ħsejjes perċettibbli kif ukoll tad-diversi indikazzjonijiet ipprovduti mill-EUIPO fil-passat fir-rigward tar-rwol li għandhom dawn il-karatteristiċi fl-evalwazzjoni tal-karattru distintiv ta' trade mark ta' ħoss li għaliha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, l-evalwazzjoni tal-Bord tal-Appell kienet tirriżulta żbaljata fir-rigward kemm tal-użanzi tas-settur ikkonċernat kif ukoll tal-elementi li kienu jikkaratterizzaw it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni. La t-tul tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u lanqas l-allegata semplicità tagħha, li fiha nnifisha ma kinitx tipprekludi li l-melodija korrispondenti tkun tista' tiġi rrikonoxxuta, ma kienu ostakoli li kienu suffiċjenti, bħala tali, sabiex jiġġustifikaw l-assenza ta' kull karattru distintiv.

It-tielet, il-Bord tal-Appell wettaq żball meta kkunsidra li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni kellha semplicement rwol funzjonali u li kien hemm użanza li tixxandar sekwenza qasira ta' ħsejjes qabel ir-reklami permezz ta' loudspeaker fuq il-mezzi ta' trasport sabiex tingibed l-attenzjoni tal-passiġġieri. Anki jekk jitqies li kien hemm lok li jiġi kkunsidrat wieħed mill-użi potenzjali tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, jiġifieri li jiġi invokat l-użu tagħha fi stazzjon sabiex jiġi jithabbar is-servizz ta' trasport assoċjat, tali użu, anki jekk kellu rwol funzjonali, bl-ebda mod ma kien jipprekludi lit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni milli teżercita l-funzjoni tagħha ta' indikazzjoni tal-oriġini kummerċjali tal-imsemmi servizz.

Ir-raba', fir-rigward tas-servizzi l-oħra koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, li ma kinux jikkonċernaw direttament it-trasport iżda aspetti assoċjati, il-Qorti Ġenerali qieset li kien diffiċli li wieħed jifhem, abbażi tal-kunsiderazzjonijiet tal-Bord tal-Appell, minn naħa, ma' liema aspetti ta' dawn is-servizzi seta' jkun marbut il-ħoss tal-melodija li tikkomponi din it-trade mark u, min-naħa l-oħra, kif il-fatt li s-sinjal ta' ħoss li għalih saret l-applikazzjoni seta' jintuża fil-kuntest ta' reklamar għal dawn is-servizzi jimmilita kontra r-reġistrazzjoni tiegħu bħala trade mark.

Fid-dawl ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet, il-Qorti Ġenerali kkonkludiet li l-Bord tal-Appell ma evalwax korrettament il-karattru distintiv tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni.

3. Trade marks deskrittivi

Sentenza tat-23 ta' Ottubru 2003 (il-Qorti f'seduta plenarja), UASI vs Wrigley (C-191/01 P, [EU:C:2003:579](#))

“Appell – Trade mark Komunitarja – Regolament (KE) Nru 40/94 – Raġuni assoluta għal rifjut ta' reġistrazzjoni – Karattru distintiv – Trade marks li jikkonsistu esklużivament f'sinjali jew f'indikazzjonijiet deskrittivi – Frażi ‘Doublemint’”

Fl-1996, Wm Wrigley Jr. Company (iktar 'il quddiem “Wrigley”) talbet lill-UASI sabiex tirreġistra l-frażi “Doublemint” bħala trade mark Komunitarja għal chewing gum.

Peress li l-eżaminatur tal-UASI ċaħad din l-applikazzjoni, Wrigley ippreżentat appell quddiem il-Bord tal-Appell. Madankollu, dan ċaħdu għar-raġuni li l-kelma “Doublemint”, li tirriżulta mil-għaqda flimkien ta' żewġ kelmiet Ingliżi mingħajr żidiet ta' elementi fantażjużi jew immaġinattivi, kienet deskrittiva ta' ċerti karatteristiċi ta' chewing gum, f'dan il-każ, il-kompożizzjoni tagħha li tinkludi l-menta u t-togħma ta' menta tagħha, u ma setgħetx, konsegwentement, skont l-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94, tiġi rreġistrata bħala trade mark Komunitarja.

Ir-rikors ippreżentat minn Wrigley kontra din l-aħħar deċiżjoni quddiem il-Qorti Ġenerali ntlaga'. Il-Qorti Ġenerali kkonkludiet li l-kelma “Doublemint”, relatata ma' chewing gum, kellha tifsira ekwivoka u sugġestiva li kienet miftuħa għal interpretazzjonijiet differenti, u li ma kinitx tippermetti lill-pubbliku kkonċernat li jidentifika immedjatament u mingħajr ebda riflessjoni oħra d-deskrizzjoni ta' karatteristika tal-prodotti inkwistjoni. Peress li ma kinitx esklużivament deskrittiva, din il-kelma ma setgħetx, skont il-Qorti Ġenerali, tkun is-sugġett ta' rifjut ta' reġistrazzjoni.

Permezz ta' din is-sentenza, il-Qorti tal-Ġustizzja laqgħet l-appell ippreżentat mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali mill-UASI u annullat is-sentenza tal-Qorti Ġenerali.

Qabel kollox, hija fakkret li skont l-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 dwar it-trade mark Komunitarja, għandha tiġi rrifjutata r-reġistrazzjoni ta' trade marks li “jikkonsistu esklużivament f'sinjali jew indikazzjonijiet li jintużaw fil-kummerċ sabiex jindikaw ix-xorta, il-kwalità, il-kwantità, l-użu intenzjonat, il-valur, l-oriġini ġeografika jew il-ħin ta' produzzjoni tal-prodotti jew ta' meta ngħata s-servizz, jew karatteristiċi oħrajn tal-prodotti jew servizzi”.

Sussegwentement, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li, sabiex l-UASI jopponi rifjut ta' reġistrazzjoni abbażi ta' dan l-artikolu, ma kienx neċessarju li s-sinjali u l-indikazzjonijiet li jikkomponu t-trade mark imsemmija fiha jkunu effettivament użati, fil-mument tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, għal finijiet deskrittivi ta' prodotti jew ta' servizzi bħal dawk li għalihom giet ippreżentata l-applikazzjoni jew tal-karatteristiċi ta' dawn il-prodotti jew ta' dawn is-servizzi. Kien biżżejjed, bħal ma jindika l-kliem stess ta' din id-dispożizzjoni, li dawn is-sinjali u indikazzjonijiet jistgħu jintużaw għal dawn l-iskopijiet. Ir-

reġistrazzjoni ta' sinjal verbali kellha għaldaqstant tiġi rrifjutata, skont l-istess dispożizzjoni, jekk, f'mill-inqas wieħed mit-tifsiriet possibbli tiegħu, huwa jindika karatteristika tal-prodotti jew servizzi kkonċernati.

Fl-aħħar nett, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat li, l-interpretazzjoni tal-Artikolu 7(1)(ċ) fis-sens li jipprekludi r-reġistrazzjoni ta' trade marks "eskluzivament deskrittivi" tal-prodotti jew tas-servizzi li għalihom saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, jew tal-karatteristiċi tagħhom, kienet timplika l-applikazzjoni ta' kriterju differenti minn dak stabbilit minn din id-dispożizzjoni u li jikser il-portata tagħha.

Sentenza tat-12 ta' Jannar 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS vs UASI (EUROPREMIUM)
(T-334/03, [EU:T:2005:4](#)) ²¹

"Trade mark Komunitarja – Trade mark verbali 'EUROPREMIUM' – Raġuni assoluta għal rifjut – Karattru deskrittiv – Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 40/94"

Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH ipprezentat quddiem l-UASI applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tas-sinjal verbali "EUROPREMIUM" bħala trade mark Komunitarja. Peress li din l-applikazzjoni giet miċhuda, Deutsche Post EURO EXPRESS ipprezentat rikors kontra d-deċiżjoni tal-eżaminatur.

Il-Bord tal-Appell tal-UASI ċaħad ir-rikors għar-raġuni li t-trade mark "EUROPREMIUM" setgħet tiġi pperċepita mill-konsumaturi bħala indikazzjoni tal-kwalità tajba u tal-orġini Ewropea tal-prodotti u tas-servizzi li kienu s-suġġett tal-applikazzjoni għal trade mark.

Adita, min-naħa tagħha, b'rikors ipprezentat minn Deutsche Post EURO EXPRESS kontra din l-aħħar deċiżjoni, li hija annullat, il-Qorti Ġenerali kellha tevalwa l-karattru deskrittiv tas-sinjal li għalih saret l-applikazzjoni ²².

Fl-ewwel lok, il-Qorti Ġenerali qieset li r-reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja komposta minn sinjali jew minn indikazzjonijiet li kienu, barra minn hekk, użati bħala slogans ta' reklamar, indikazzjonijiet ta' kwalità jew espressjonijiet li jincentivaw ix-xiri tal-prodotti jew tas-servizzi koperti minn din it-trade mark ma kinitx eskluża, bħala tali, minħabba tali użu, sakemm it-trade mark inkwistjoni setgħet tiġi pperċepita mill-ewwel bħala indikazzjoni tal-orġini kummerċjali tal-prodotti jew tas-servizzi koperti, b'tali mod li l-pubbliku rilevanti jkun jista' jiddistingwi mingħajr possibbiltà ta' konfużjoni l-prodotti jew servizzi tal-proprietarju tat-trade mark minn dawk li għandhom orġini kummerċjali oħra.

Din il-kapaċità ta' tali trade mark li tiġi pperċepita bħala indikazzjoni tal-orġini kummerċjali tal-prodotti u tas-servizzi għandha tiġi eżaminata fil-kuntest tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.

²¹ L-appell minn din is-sentenza tħassar bid-digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta' Diċembru 2005, UASI vs Deutsche Post EURO EXPRESS (C-121/05 P, [EU:C:2005:767](#)).

²² Fis-sens tal-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament 40/94.

Mill-banda l-oħra, sabiex taqa' taħt l-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94, trade mark għandha sservi sabiex tindika b'mod speċifiku, mhux vag u oġġettiv il-karatteristiċi essenzjali tal-prodotti u tas-servizzi inkwistjoni.

Fit-tieni lok, il-Qorti Ġenerali kkonstatat li ma ġiex stabbilit li s-sinjal verbali "EUROPREMIUM", li r-reġistrazzjoni tiegħu bħala trade mark Komunitarja ntalbet, b'mod partikolari, għal prodotti f'diversi materjali intiżi għall-imballaġġ, għall-ippostjar jew għat-trasport tas-servizzi ta' reklamar, ta' ġestjoni jew assistenza kummerċjali jew servizzi tat-trasport u ħzin li kienu jaqgħu fil-klassijiet 16, 20, 35 u 39 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice u li seta' jinftehem mill-konsumatur medju li jikkonferma bl-Ingliż bħala riferiment għal prodotti u servizzi ta' origini Ewropea u ta' kwalità għolja, seta' jservi sabiex jindika direttament, fis-sens tal-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94, l-imsemmija prodotti u servizzi.

Minn naħa, fil-fatt, is-sinjal inkwistjoni ma kienx kompost minn elementi deskrittivi tal-prodotti u tas-servizzi koperti, peress li l-prefiss "euro" la kien jindikahom direttament u lanqas bl-indikazzjoni ta' waħda mill-karatteristiċi essenzjali tagħhom u l-kelma "premium" kienet biss kelma ta' tifhir intiża sabiex tevoka karatteristika li l-applikant kellu l-intenzjoni li jattribwixxi lill-prodotti tiegħu stess, mingħajr madankollu l-għoti ta' informazzjoni lill-konsumaturi dwar il-karatteristiċi speċifiċi u oġġettivi tal-prodotti jew tas-servizzi offruti.

Min-naħa l-oħra, ma kienx stabbilit li l-kelma "EUROPREMIUM", ikkunsidrata fl-intier tagħha, kienet, jew setgħet tikkostitwixxi, isem ġeneriku jew abitwali sabiex jiġu identifikati jew ikkaratterizzati l-prodotti jew is-servizzi inkwistjoni.

Sentenza tal-10 ta' Marzu 2011, Agencja Wydawnicza Technopol vs UASI (C-51/10 P, [EU:C:2011:139](#))

"Appell – Trade mark Komunitarja – Sinjal ikkostitwit esklużivament minn ċifri – Applikazzjoni għal reġistrazzjoni tas-sinjal '1000' bħala trade mark għal fuljetti, rivisti perjodiċi u gazzetti – Karattru allegatament deskrittiv tal-imsemmi sinjal – Kriterji għall-applikazzjoni tal-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 – Obbligu tal-UASI li jieħu kont tal-prassi deċiżjonali preċedenti tiegħu"

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (iktar 'il quddiem "Technopol") ipprezentat, quddiem l-UASI, applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tas-sinjal "1000" bħala trade mark Komunitarja għal fuljetti, rivisti perjodiċi u gazzetti. Madankollu, din l-applikazzjoni giet miċħuda minħabba li s-sinjal "1000" ma kienx ta' karattru distintiv u kien jikkostitwixxi indikazzjoni deskrittiva tal-kontenut jew ta' karatteristiċi oħra tal-prodotti kkonċernati.

Ir-rikors ipprezentat minn Technopol kontra d-deċiżjoni tal-eżaminatur ġie miċħud mill-Bord tal-Appell tal-UASI, li qies li s-sinjal "1000" seta' jservi sabiex jindika pubblikazzjonijiet ta' Technopol u li, fi kwalunkwe każ, dan is-sinjal ma kienx distintiv, għaliex kien ipperċepit mill-konsumatur bħala l-eologju tal-imsemmija pubblikazzjonijiet u mhux bħala indikazzjoni ta' origini.

Sussegwentement, Technopol ipprezentat rikors quddiem il-Qorti Ġenerali, li gie miċhud ukoll. Adita b'appell mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali, li hija ċaħdet, il-Qorti tal-Ġustizzja kellha l-okkażjoni li teżamina l-kriterji relatati mal-applikazzjoni tar-raġuni assoluta għal rifjut ta' reġistrazzjoni li jirrigwardaw il-karattru deskrittiv ta' sinjal.

Fl-ewwel lok, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li kull waħda mir-raġunijiet għal rifjut elenkati fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament Nru 40/94 kellha tiġi interpretata fid-dawl tal-interess ġenerali li fuqu kienet ibbażata. L-interess ġenerali li huwa l-bażi tal-Artikolu 7(1)(ċ) tal-imsemmi regolament huwa li jiġi żgurat li s-sinjali deskrittivi ta' karatteristika waħda jew iktar tal-prodotti jew tas-servizzi li għalihom issir applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala trade mark ikunu jistgħu jintużaw liberament mill-operaturi ekonomiċi kollha li joffru tali prodotti jew servizzi.

Bil-għan li jiġi żgurat it-twettiq sħiħ ta' dan l-għan ta' użu liberu, sabiex l-UASI jopponi rifjut ta' reġistrazzjoni abbażi tal-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94, ma huwiex neċessarju li s-sinjal inkwistjoni jkun effettivamente użat, fil-mument tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, għal finijiet deskrittivi. Ikun suffiċjenti li l-imsemmi sinjal ikun jista' jintuża għal tali finijiet. Bl-istess mod, l-applikazzjoni ta' din ir-raġuni għal rifjut ma tiddependix fuq l-eżistenza tal-ħtieġa ta' disponibbiltà li tkun konkreta, attwali jew ġenwina, u għalhekk huwa irrilevanti li wieħed ikun jaf in-numru ta' kompetituri li għandhom jew li jista' jkollhom interess li jużaw is-sinjal inkwistjoni. Huwa, barra minn hekk, irrilevanti li jeżistu sinjali oħra iktar abitwali minn dak inkwistjoni sabiex jiġu indikati l-istess karatteristiċi tal-prodotti jew tas-servizzi msemmija fl-applikazzjoni għal reġistrazzjoni. Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti kien jirriżulta li applikazzjoni tal-Artikolu 7(1)(ċ) tal-imsemmi regolament ma teżigix li s-sinjal inkwistjoni għandu jikkorrispondi għal modalitajiet abitwali ta' indikazzjoni.

Fit-tieni lok, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li s-sinjali deskrittivi msemmija fl-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 kienu, ukoll, nieqsa minn karattru distintiv fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) ta' dan ir-regolament. Għall-kuntrarju, sinjal jista' ma jkunx ta' karattru distintiv fis-sens tal-imsemmi Artikolu 7(1)(b) għal raġunijiet differenti mill-karattru deskrittiv possibbli tiegħu. Għaldaqstant hemm ċerta sovrappożizzjoni tal-kampijiet ta' applikazzjoni rispettivi tal-Artikolu 7(1)(b) u tal-Artikolu 7(1)(ċ), fejn l-ewwel waħda minn dawn id-dispożizzjonijiet madankollu tiddistingwi ruħha mit-tieni waħda billi tkopri ċ-ċirkustanzi kollha li fihom sinjal ma jkunx ta' natura li jiddistingwi l-prodotti jew servizzi ta' impriża minn dawk ta' impriži oħra.

F'dawn iċ-ċirkustanzi, jeħtieġ, għall-finijiet ta' applikazzjoni korretta tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament Nru 40/94, li jiġi żgurat li l-applikazzjoni tar-raġuni għal rifjut prevista f'dan l-Artikolu 7(1)(ċ), tibqa' debitament irrizervata għall-każijiet speċifikament previsti minn dan ir-raġuni għal rifjut.

Fit-tielet lok, il-Qorti tal-Ġustizzja indikat li l-każijiet speċifikament previsti mir-raġuni għal rifjut, stabbilita fl-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 dwar it-trade mark Komunitarja huma dawk li fihom is-sinjal li għalih issir applikazzjoni għal reġistrazzjoni

bħala trade mark ikun jista' jindika "karatteristika" tal-prodotti jew tas-servizzi li għalihom issir applikazzjoni. Fil-fatt, bl-użu, fl-Artikolu 7(1)(ċ) tar-regolament imsemmi, tal-kliem "ix-xorta, il-kwalità, il-kwantità, l-użu intenzjonat, il-valur, l-orijini ġeografika jew il-ħin ta' produzzjoni tal-prodotti jew ta' meta ngħata s-servizz, jew karatteristiċi oħrajn tal-prodotti jew servizzi", il-leġiżlatur, min-naħa, indika li x-xorta, il-kwalità, il-kwantità, l-użu intenzjonat, il-valur, l-orijini ġeografika u ż-żmien ta' produzzjoni tal-prodotti jew tal-provvista ta' servizz kellhom kollha jitqiesu bħala karatteristiċi ta' prodotti jew ta' servizzi u, min-naħa l-oħra, ippreċiża li dik il-lista ma kinitx eżawrjenti peress li kull karatteristika oħra ta' prodotti jew ta' servizzi setgħet ukoll tittieħed inkunsiderazzjoni.

L-għażla tal-leġiżlatur tal-kelma "karatteristika" tenfasizza l-fatt li s-sinjali koperti mill-imsemmija dispożizzjoni huma biss dawk li jservu sabiex jindikaw proprjetà, faċilment rikonoxxibbli mill-pubbliku rilevanti, tal-prodotti jew tas-servizzi li għalihom issir applikazzjoni għal reġistrazzjoni. Għalhekk ir-reġistrazzjoni ta' sinjal tista' tiġi rrifjutata abbażi tal-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament 40/94 biss jekk ikun raġonevoli li jiġi previst li huwa ser ikun effettivament irrikonoxxut mill-pubbliku rilevanti bħala deskrizzjoni ta' waħda mill-imsemmija karatteristiċi.

Dawk il-preċiżazzjonijiet għandhom rilevanza partikolari fir-rigward ta' sinjali kkostitwiti esklużivament minn ċifri. Fil-fatt, peress li tali sinjali huma ġeneralment assimilati ma' numri, dawn jistgħu b'mod partikolari jservu, fin-negozju, sabiex tiġi indikata kwantità. Madankollu, sabiex ir-reġistrazzjoni ta' sinjal ikkostitwit esklużivament minn ċifri tkun tista' tiġi rrifjutata abbażi tal-Artikolu 7(1)(ċ) minħabba li jindika kwantità, għandu jkun raġonevoli li wieħed jipprevedi li, mill-perspettiva tal-pubbliku rilevanti, il-kwantità indikata minn dawn iċ-ċifri tikkaratterizza l-prodotti jew is-servizzi li għalihom issir l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

Fir-raba' u fl-aħħar lok, il-Qorti tal-Ġustizzja fakkret li r-regola stabbilita mill-Artikolu 12(b) tar-Regolament 40/94 dwar it-trade mark Komunitarja ma tinfluwenzax b'mod determinanti l-interpretazzjoni ta' dik stabbilita fl-Artikolu 7(1)(ċ) ta' dan ir-regolament. Fil-fatt, l-Artikolu 12 tal-imsemmi regolament jirrigwarda l-limitazzjoni tal-effetti tat-trade mark Komunitarja, filwaqt li l-Artikolu 7 ta' dan ir-regolament jirrigwarda r-raġunijiet għal rifjut ta' reġistrazzjoni ta' sinjali bħala trade marks.

Il-fatt li l-imsemmi Artikolu 12(b) jiżgura li kull operatur ekonomiku jkun jista' juża liberament indikazzjonijiet dwar il-karatteristiċi ta' prodotti u ta' servizzi bl-ebda mod ma jirrestringi l-portata tal-imsemmi Artikolu 7(1)(ċ). Għall-kuntrarju, l-imsemmi fatt jixhet dawl fuq l-interess li r-raġuni, barra minn hekk assoluta, għal rifjut stabbilita fl-Artikolu 7(1)(ċ) tiġi effettivament applikata għal kull sinjal li jista' jindika karatteristika tal-prodotti jew tas-servizzi li għalihom issir applikazzjoni għal reġistrazzjoni bħala trade mark.

Sentenza tal-25 ta' Ottubru 2018, Devin vs EUIPO – Haskovo (DEVIN) (T-122/17, [EU:T:2018:719](#))²³

“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità – Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea ‘DEVIN’ – Raġuni assoluta għal rifjut – Karattru deskrittiv – Isem ġeografiku – Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”

Fil-11 ta' Lulju 2014, il-Haskovo Chamber of Commerce and Industry (HCCI, il-Kamra tal-Kummerċ u tal-Industrija ta' Haskovo, il-Bulgarija) ressqet talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea “DEVIN”, proprjetà ta' Devin AD u rreġistrata mill-EUIPO fl-2011 għall-prodotti li kienu jaqgħu fil-klassi 32 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice, u korrispondenti għax-xorb mhux alkoħoliku, fosthom b'mod partikolari l-ilma minerali.

Id-Divizjoni tal-Kancellazzjoni tal-EUIPO laqgħet it-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità bbażata fuq l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament Nru 207/2009²⁴ u ddikjarat l-invalidità tat-trade mark ikkonċernata fl-intier tagħha, billi qieset li t-trade mark kienet komposta minn sinjal li seta' jservi sabiex jindika l-orijini ġeografika tal-prodott²⁵. Il-Bord tal-Appell tal-EUIPO ċaħad ir-rikors ippreżentat kontra din id-deċiżjoni minn Devin AD minħabba li qies l-belt Bulgara ta' Devin kienet magħrufa mill-pubbliku ingenerali fil-Bulgarija u minn proporzjon kunsiderevoli ta' konsumaturi fil-pajjiżi ġirien bħall-Greċja u r-Rumanija, b'mod partikolari għal spa famuż, u li l-isem ta' din il-belt kien assoċjat mill-pubbliku rilevanti mal-kategorija ta' prodotti tal-klassi 32, b'mod partikolari l-ilma minerali.

Fis-sentenza tagħha, il-Qorti Ġenerali annullat id-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell tal-EUIPO u għamlet preċiżazzjonijiet dwar l-evalwazzjoni tal-karattru deskrittiv ta' sinjal li jikkonsisti f'isem ġeografiku fis-sens tal-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament Nru 207/2009.

Fir-rigward, b'mod iktar speċifiku, tas-sinjali jew tal-indikazzjonijiet li jistgħu jservu sabiex jindikaw l-orijini jew id-destinazzjoni ġeografika ta' kategoriji ta' prodotti jew il-post ta' provvista ta' kategoriji ta' servizzi li għalihom tkun saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-ismijiet ġeografiċi, il-Qorti Ġenerali fakkret li huwa fl-interess ġenerali li dawn jinżammu disponibbli, mhux biss għax jistgħu jindikaw il-kwalità u karatteristiċi oħra tal-kategoriji ta' prodotti u servizzi kkonċernati, iżda wkoll għax jinfluwenzaw b'diversi modi l-għażliet tal-konsumaturi billi, pereżempju, il-prodotti jew is-servizzi jiġu assoċjati ma' post li jista' jnissel sentimenti pożittivi.

F'dan ir-rigward, huma esklużi, minn naħa, ir-reġistrazzjoni ta' ismijiet ġeografiċi bħala trade marks jekk dawn ikunu jirreferu għal postijiet ġeografiċi speċifiċi li jkunu diġà msemija jew ikunu diġà magħrufa fir-rigward tal-kategorija ta' prodotti jew ta' servizzi kkonċernati u li, għalhekk, f'għajnejn il-pubbliku rilevanti, huma marbuta ma' dak il-post

²³ L-appell minn din is-sentenza ġie miċħud b'digriet tal-11 ta' Lulju 2019, Haskovo vs Devin (C-800/18 P, [EU:C:2019:606](#)).

²⁴ Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2009, L 78, p. 1).

²⁵ Fis-sens tal-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament Nru 207/2009.

u, min-naħa l-oħra, ir-reġistrazzjoni ta' ismijiet ġeografiċi li jistgħu jintużaw mill-impriżi li għandhom ukoll jinżammu disponibbli għal dawn tal-aħħar bħala indikazzjoni tal-orijini ġeografika tal-kategorija ta' prodotti jew ta' servizzi kkonċernati.

Madankollu, bħala prinċipju, l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament Nru 207/2009 ma jipprekludix ir-reġistrazzjoni ta' ismijiet ġeografiċi li ma humiex magħrufa mill-pubbliku rilevanti jew, tal-inqas, mhux magħrufa bħala indikazzjoni ta' post ġeografiku, jew inkella ta' ismijiet li fir-rigward tagħhom, minħabba l-karatteristiċi tal-post imsemmi, mhux probabbli li l-pubbliku rilevanti jkun jista' jimmagina li l-kategorija ta' prodotti jew ta' servizzi kkonċernati għandha l-orijini tagħha f'dan il-post jew li nħolqot hemmhekk.

Barra minn hekk, fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-karattru deskrittiv ta' tali sinjal, il-Qorti Ġenerali kkonstatat li l-EUIPO huwa obligat jistabbilixxi li l-isem ġeografiku jkun magħruf mill-pubbliku rilevanti bħala isem ta' post. Barra minn hekk, huwa meħtieġ li l-isem inkwistjoni attwalment jirrappreżenta, f'għajnejn il-pubbliku rilevanti, rabta mal-kategorija ta' prodotti jew ta' servizzi kkonċernati jew li huwa raġonevoli li wieħed jimmagina li isem bħal dan jista', f'għajnejn dan il-pubbliku, jindika l-orijini ġeografika tal-imsemmija kategorija ta' prodotti jew ta' servizzi. Fil-kuntest ta' dan l-eżami, jaqbel li tittieħed inkunsiderazzjoni, b'mod partikolari, l-għarfien, ftit jew wisq kbir li l-pubbliku rilevanti għandu tal-isem ġeografiku inkwistjoni, kif ukoll tal-karatteristiċi tal-post imsemmi u tal-kategorija ta' prodotti jew ta' servizzi kkonċernati.

F'dan il-każ, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet li t-trade mark verbali "DEVIN" ma kinitx deskrittiva ta' orijini ġeografika f'dak li kien jirrigwarda l-konsumatur medju tal-pajjiżi ġirien tal-Bulgarija, jiġifieri l-Greċja u r-Rumanija, u lanqas tal-Istati Membri l-oħra tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni biss tal-Bulgarija.

Għalkemm l-isem ġeografiku Devin kien magħruf mill-pubbliku rilevanti fil-Bulgarija, għal dak li kien jirrigwarda l-pubbliku rilevanti tal-Istati Membri l-oħra tal-Unjoni, l-isem ġeografiku Devin ma kienx magħruf mill-parti l-kbira tiegħu jew, għall-inqas, mhux magħruf bħala indikazzjoni ta' post ġeografiku.

Is-sempliċi fatt li l-belt ta' Devin tittella' mill-muturi ta' tfittxija tal-internet ma kienx biżżejjed sabiex jiġi stabbilit li dan kien post magħruf minn parti sinjifikattiva tal-pubbliku rilevanti tal-Greċja u tar-Rumanija. L-eżistenza ta' "profil turistiku fuq l-internet", fih innifsu, ma setax ikun biżżejjed sabiex jistabbilixxi l-għarfien ta' belt żgħira mill-pubbliku rilevanti barra mill-pajjiż. Fil-fatt, il-konsumatur medju ta' ilma minerali u ta' xorb fl-Unjoni ma kellux livell għoli ta' għarfien fil-ġeografija jew fit-turiżmu. Il-Bord tal-Appell, billi ffoka b'mod żbaljat fuq it-turisti barranin, b'mod partikolari dawk Griegi jew Rumani, li jżuru l-Bulgarija jew Devin, ma ħax inkunsiderazzjoni l-pubbliku rilevanti kollu, ikkostitwit mill-konsumatur medju tal-Unjoni, b'mod partikolari tal-Greċja u tar-Rumanija, iżda, b'mod żbaljat, illimita ruħu għal parti minima jew żgħira ħafna mill-pubbliku rilevanti, jiġifieri t-turisti barranin li jżuru l-Bulgarija jew Devin, li, fi kwalunkwe każ, tirriżulta neglijabbli u ma tistax tittieħed bħala suffiċjentement rappreżentattiva tiegħu fid-dawl tal-ġurisprudenza. B'hekk, il-Bord tal-Appell wettaq sħarriġ inadegwat, li

inevitabbilment wasslu għal evalwazzjoni fattwali żbaljata tal-perċezzjoni tal-kelma “devin” mill-pubbliku rilevanti.

Fir-rigward tad-disponibbiltà tal-isem ġeografiku Devin, kellu jitqies li użu deskrittiv tal-isem “Devin” kien permess għall-finijiet tal-promozzjoni tal-belt bħala destinazzjoni turistika. Ir-Regolament Nru 207/2009 dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea kien jipprevedi, fid-definizzjoni stess tad-dritt esklużiv mogħti minn trade mark, salvagwardji intiżi għall-preżervazzjoni tal-interessi ta’ terzi. L-isem tal-belt ta’ Devin jibqa’ disponibbli għat-terzi mhux biss għal użu deskrittiv, bħall-promozzjoni tat-turiżmu f’din il-belt, iżda wkoll bħala sinjal distintiv fil-każ ta’ “raġuni valida” u ta’ assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni li teskludi l-applikazzjoni tal-Artikoli 8 u 9 tar-Regolament Nru 207/2009. L-interess ġenerali li tiġi ppreżervata d-disponibbiltà ta’ isem ġeografiku bħal dak tal-belt termali ta’ Devin jista’ għalhekk jiġi protett billi jiġi permess l-użu deskrittiv ta’ tali ismijiet u bis-salvagwardji li jillimitaw id-dritt esklużiv tal-proprjetarju tat-trade mark ikkontestata, mingħajr il-ħtieġa ta’ dikjarazzjoni ta’ invalidità ta’ din it-trade mark.

Sentenza tas-7 ta’ Mejju 2019, Fissler vs EUIPO (vita) (T-423/18, [EU:T:2019:291](#))

“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Applikazzjoni għal trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea ‘vita’ – Raġunijiet assoluti għal rifjut – Assenza ta’ karattru distintiv – Karattru deskrittiv – Kunċett ta’ karatteristika – Isem ta’ kulur – Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (UE) 2017/1001”

Fis-sentenza Fissler vs EUIPO (vita) (T-423/18), mogħtija fis-7 ta’ Mejju 2019, il-Qorti Ġenerali annullat id-deċiżjoni tal-EUIPO li tirrifjuta r-reġistrazzjoni tat-trade mark verbali vita bħala trade mark tal-Unjoni Ewropea għal prodotti bħall-magni tal-kċina, il-kazzoli tal-elettriku u l-utensili domestiċi. F’dan il-każ, l-EUIPO kien irrifjuta r-reġistrazzjoni tal-imsemmija trade mark għal prodotti li jaqgħu fil-Klassijiet 7, 11 u 21 (b’mod partikolari magni tal-kċina, kazzoli tal-elettriku li jsajru bil-pressjoni u utensili domestiċi), peress li din kienet deskrittiva u nieqsa minn karattru distintiv (Artikolu 7(1)(c) u (b) tar-Regolament 2017/1001). Huwa kien qies b’mod partikolari li, peress li t-trade mark li għaliha saret applikazzjoni kienet kelma fil-lingwa Svediża (vita hija l-forma ddeterminata u l-forma fil-plural tal-kelma “vit”, li tfisser “abjad” bl-Isvediż), il-pubbliku rilevanti kien il-pubbliku tal-Unjoni Ewropea li jitkellem bl-Isvediż. L-EUIPO kien, essenzjalment, ibbaża l-karattru deskrittiv tat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni fuq żewġ motivi. Fl-ewwel lok, il-prodotti koperti kienu disponibbli fil-kulur abjad, b’mod pjuttost komuni għalkemm mhux l-iktar komuni. Fit-tieni lok, dawn il-prodotti kemm-il darba jissejgħu “vitvaror” (“prodotti bojod”) bl-Isvediż.

Fir-rigward tal-użu, ftit jew wisq komuni, tal-kulur abjad għall-manifattura tal-prodotti koperti, il-Qorti Ġenerali kellha tiddetermina jekk tali użu setax jiġi kklassifikat bħala “karatteristika” ta’ dawn il-prodotti fis-sens tal-ġurisprudenza. Il-Qorti Ġenerali fakkret li r-reġistrazzjoni ta’ sinjal tista’ tiġi rrifjutata minħabba l-karattru deskrittiv tagħha (abbażi tal-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament 2017/1001) biss jekk ikun raġonevoli li jiġi previst li

huwa ser ikun effettivament irrikonoxxut mill-partijiet ikkonċernati bħala deskrizzjoni ta' waħda mill-imsemmija karatteristiċi. Barra minn hekk, filwaqt li huwa irrilevanti li tali karatteristika tkun essenzjali jew aċċillari fuq il-livell kummerċjali, karatteristika, fis-sens tal-imsemmi artikolu, għandha madankollu tkun "oġġettiva u inerenti għan-natura tal-prodott" jew tas-servizz, kif ukoll "intrinsika u permanenti" għal dan il-prodott jew dan is-servizz.

F'dan il-każ, il-Qorti Ġenerali kkonstatat li l-kulur abjad ma kienx jikkostitwixxi karatteristika "intrinsika" u "inerenti għan-natura" tal-prodotti koperti (bħall-magni tal-kċina, il-kazzoli tal-elettriku u l-utensili domestiċi), iżda aspekt purament aċċidentali u kontingenti li seta' kellhom uħud minnhom biss, skont il-każ u, fi kwalunkwe każ, mingħajr rabta diretta u immedjata man-natura tagħhom. Fil-fatt, tali prodotti kienu disponibbli f'firxa ta' kuluri, fosthom fil-kulur abjad, mingħajr ebda predominanza. Is-sempliċi fatt li l-prodotti koperti kienu disponibbli fil-kulur abjad, b'mod f'it jew wisq komuni u fost kuluri oħrajn, ma kienx ikkontestat, iżda kien ineffettiv, peress li ma kienx "raġonevoli", fis-sens tal-ġurisprudenza, li jiġi previst li, minn dan is-sempliċi fatt, il-kulur abjad ikun effettivament irrikonoxxut mill-pubbliku rilevanti bħala deskrizzjoni ta' karatteristika intrinsika u inerenti għan-natura ta' dawn il-prodotti. Għaldaqstant il-kelma "vita" ma kinitx deskrittiva ta' karatteristika tal-prodotti inkwistjoni u, għalhekk, ma kinitx taqa' taħt il-kappa tar-raġuni għal rifjut stipulata fl-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament 2017/1001.

Barra minn hekk, il-Qorti Ġenerali fakkret li l-interess ġenerali li jsejjes l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament 2017/1001, li jeskludi r-reġistrazzjoni ta' trade mark li hija nieqsa minn karattru distintiv, jirrigwarda l-protezzjoni tal-konsumatur billi jippermettilu jiddistingwi mingħajr konfużjoni possibbli l-provenjenza tal-prodotti jew tas-servizzi indikati mit-trade mark, konformement mal-funzjoni essenzjali tagħha ta' indikazzjoni ta' orijini, filwaqt li l-interess ġenerali li jsejjes ir-regola stipulata fl-Artikolu 7(1)(c), li jipprekludi r-reġistrazzjoni ta' trade mark deskrittiva, jirrigwarda l-protezzjoni tal-kompetituri kontra kull riskju ta' monopolju minn operatur wieħed ta' indikazzjonijiet deskrittivi ta' karatteristiċi ta' tali prodotti jew servizzi. B'dan il-mod, trade mark mhux deskrittiva, bħal f'dan il-każ, ma hijiex neċessarjament distintiva.

Peress li qieset li l-pubbliku rilevanti mhux ser jifhem it-trade mark li għaliha saret applikazzjoni bħala sempliċi messaġġ oġġettiv skont liema l-imsemmija prodotti huma disponibbli fil-kulur abjad, iżda pjuttost bħala indikazzjoni tal-orijini tagħhom, il-Qorti Ġenerali kkonkludiet, essenzjalment, li l-imsemmija trade mark kienet distintiva.

Fid-dawl ta' dan kollu preċedenti, il-Qorti Ġenerali laqgħet iż-żewġ motivi u annullat id-deċiżjoni tal-EUIPO.

Sentenza tas-16 ta' Lulju 2025, Iceland Foods vs EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) et (ICELAND) (T-105/23, [EU:T:2025:729](#))

“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea ‘ICELAND’ – Raġuni assoluta ta’ invalidità – Karattru deskrittiv – Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”

Permezz tas-sentenzi tagħha, il-Qorti Ġenerali tat deċiżjoni dwar il-karattru deskrittiv ta’ żewġ sinjali li jirriproduċu isem pajjiż Ewropew (ICELAND) u ċaħdet ir-rikorsi ppreżentati kontra d-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Appell Estiż tal-EUIPO minħabba li dawn is-sinjali kienu jiddeskrivu l-orijini ġeografika tal-prodotti u tas-servizzi koperti minnhom jew il-karatteristiċi tagħhom.

Iceland Foods Ltd, ir-rikorrenti, ippreżentat quddiem l-EUIPO applikazzjonijiet għar-registrazzjoni tas-sinjal verbali “ICELAND” u tas-sinjal figurattiv “Iceland” fir-rigward ta’ diversi prodotti u servizzi, fid-19 ta’ April 2002 u fit-12 ta’ Frar 2013, rispettivament. Sussegwentement, żewġ talbiet għal dikjarazzjoni ta’ invalidità tat-trade marks inkwistjoni tressqu quddiem id-Diviżjoni tal-Kancellazzjoni tal-EUIPO fir-rigward ta’ ċerti prodotti u servizzi koperti minn dawn it-trade marks ²⁶. Id-Diviżjoni tal-Kancellazzjoni laqgħet dawn it-talbiet għal dikjarazzjoni ta’ invalidità fir-rigward tal-prodotti u tas-servizzi kkonċernati kollha.

Għalhekk, ir-rikorrenti ippreżentat żewġ appelli minn kull waħda mid-deċiżjonijiet tad-Diviżjoni tal-Kancellazzjoni. Permezz ta’ deċiżjonijiet tal-15 ta’ Diċembru 2022, il-Bord tal-Appell Estiż ċaħad dawn l-appelli (iktar ‘il quddiem id-“deċiżjonijiet ikkontestati”). Dan tal-aħħar qies li l-pubbliku rilevanti, jiġifieri l-pubbliku ġenerali tal-Unjoni Ewropea li jitkellem bl-Ingliż, kien jara t-trade marks ikkontestati bħala indikazzjoni li l-prodotti u s-servizzi indikati minn dawn tal-aħħar kienu joriġinaw mill-Islanda u li dawn it-trade marks kellhom jitqiesu bħala deskrittivi ²⁷. Wara li kkonstata li kien biżżejjed li tkun applikabbli waħda mir-raġunijiet assoluti għal rifjut sabiex is-sinjali ma jkunux jistgħu jiġu rreġistrati bħala trade mark tal-Unjoni Ewropea, il-Bord tal-Appell Estiż ikkunsidra li, fi kwalunkwe każ, li kieku t-trade marks ikkontestati kellhom jiġu eżaminati wkoll mill-perspettiva tal-karattru distintiv tagħhom ²⁸, kellu tabilfors jitqies li dawn ma kellhomx karattru distintiv ²⁹.

²⁶ Il-prodotti u s-servizzi kienu jaqgħu fil-klassijiet 7, 11, 16, 29 sa 32 u 35 u fil-klassijiet 29, 30 u 35 fis-sens tal-Ftehim ta’ Nice.

²⁷ Fis-sens tal-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 40/94, li sar l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament Nru 207/2009, li min-naħa tiegħu ġie ssostitwit bl-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament 2017/1001.

²⁸ Fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, iċċitat iktar ‘il fuq, li sar l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, iċċitat iktar ‘il fuq, li min-naħa tiegħu ġie ssostitwit bl-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament 2017/1001, iċċitat iktar ‘il fuq.

²⁹ L-argument ta’ dawk li ressuq t-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità, li t-trade marks inkwistjoni kienu jmorru kontra l-ordni pubbliku (fis-sens tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009, li min-naħa tiegħu sar l-Artikolu 59(1)(a) tar-Regolament 2017/1001) u tal-Artikolu 7(1)(f) tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 7(1)(f) tar-Regolament Nru 207/2009, li min-naħa tiegħu sar l-Artikolu 7(1)(f) tar-Regolament 2017/1001)), ġie miċhud mill-Bord tal-Appell Estiż bħala inammissibbli, minħabba li tqajjem b’mod tardiv. B’hekk, din il-kwistjoni la ġiet eżaminata mill-Bord tal-Appell u lanqas ma ġiet eżaminata, sussegwentement, mill-Qorti Ġenerali.

Għalhekk, ir-rikorrenti ipprezentat rikors quddiem il-Qorti Ġenerali kontra kull waħda mid-deċiżjonijiet ikkontestati ³⁰.

Il-Qorti Ġenerali fakkret, l-ewwel nett, li huma esklużi żewġ tipi ta' reġistrazzjoni ta' ismijiet ġeografiċi. L-ewwel tip jikkonċerna r-reġistrazzjoni tal-ismijiet ġeografiċi bħala trade marks meta dawn ikunu jindikaw postijiet ġeografiċi speċifiċi li jkunu diġà msemija jew magħrufa fir-rigward tal-kategorija ta' prodotti jew ta' servizzi kkonċernati u li, għalhekk, f'għajnejn il-pubbliku rilevanti, ikollhom rabta ma' din tal-aħħar. It-tieni tip jirrigwarda r-reġistrazzjoni tal-ismijiet ġeografiċi li jistgħu jintużaw mill-imprizi li għandhom ukoll jinżammu disponibbli għal dawn tal-aħħar bħala indikazzjonijiet tal-orijini ġeografika tal-kategorija ta' prodotti jew ta' servizzi kkonċernati.

Barra minn hekk, il-Qorti Ġenerali kkonstatat li l-evalwazzjoni tal-karattru deskrittiv tat-trade marks ikkontestati kienet teħtieġ li jittieħdu inkunsiderazzjoni numru ta' fatturi rilevanti, bħalma huwa l-għarfien tal-Islanda u tal-karatteristiċi tagħha u r-rabta bejn il-kategoriji ta' prodotti u ta' servizzi u t-trade marks ikkontestati.

F'dan ir-rigward, hija rrilevat li t-trade marks ikkontestati kienu jindikaw isem pajjiż, li jinsab fl-Ewropa, magħmul minn territorju li, għalkemm b'popolazzjoni relattivament żgħira, għandu art ikbar minn dik ta' wħud mill-Istati Membri tal-Unjoni u taż-Zona Ekonomika Ewropea (ŻEE).

Il-Qorti Ġenerali rrilevat, għalhekk, li l-kelma "Iceland" kienet magħrufa minn parti kbira tal-pubbliku rilevanti, magħmul mill-pubbliku ġenerali tal-Unjoni li jittellem bl-Ingliż.

Barra minn hekk, il-Qorti Ġenerali kkonfermat li l-provi li qagħad fuqhom il-Bord tal-Appell Estiż kienu juru, l-ewwel nett, li l-Islanda kienet pajjiż li jirrispetta l-ambjent, fid-dawl, b'mod partikolari, tad-diversi impjanti tal-enerġija ġeotermika u idrawlika, it-tieni nett, li l-Islanda kienet destinazzjoni turistika popolari u, it-tielet nett, li l-Islanda kienet toffri firxa wiesgħa ta' prodotti u ta' servizzi u kellha wkoll, b'rabta ma' dawn tal-aħħar, relazzjonijiet kummerċjali importanti mal-pajjiżi taż-ŻEE.

Il-Qorti Ġenerali nnotat wkoll li kellhom jittieħdu inkunsiderazzjoni numru ta' ċirkustanzi, li kienu jeżistu fid-data tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark inkwistjoni, u dan billi jittieħed inkunsiderazzjoni wkoll aspekk li jhares 'il quddiem, u ma kellhiex titqies biss il-kwistjoni tar-"reputazzjoni" li kienet tgawdi l-Islanda f'għajnejn il-pubbliku rilevanti, jew dik li hija setgħet tgawdi fil-futur, b'rabta mal-prodotti u mas-servizzi indikati mit-trade marks ikkontestati. Barra minn hekk, id-diversi karatteristiċi tal-Islanda kienu importanti sabiex jiġi ddeterminat sa fejn l-orijini ġeografika tal-prodotti jew tas-servizzi inkwistjoni setgħet tkun rilevanti, f'għajnejn il-pubbliku rilevanti, għall-evalwazzjoni tal-kwalità jew ta' karatteristiċi oħra tal-prodotti jew tas-servizzi kkonċernati. Għal dawn l-istess raġunijiet, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet li l-Bord tal-Appell Estiż għatament ħa inkunsiderazzjoni l-prospertà ekonomika, inkluż l-evalwazzjoni tal-prodott gross

³⁰ Kawżi Iceland Foods vs EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) et (ICELAND)(T-105/23) li tikkonċerna t-trade mark verbali "ICELAND" u Iceland Foods vs EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland)(T-106/23) li tikkonċerna t-trade mark figurattiva "Iceland".

domestiku, il-manodopera tas-sengħa jew ukoll il-preżenza ta' industriji differenti, peress li dawn il-kriterji setgħu jagħmluha possibbli li jiġi ddeterminat jekk l-Islanda setgħetx issir magħrufa jew imsemmija bħala post ta' oriġini ġeografika fir-rigward tal-prodotti u tas-servizzi inkwistjoni.

It-tieni nett, fir-rigward tal-prodotti li jinkludu prodotti tal-ikel li joriġinaw mill-pjanti u mill-annimali u likwidi għall-konsum mill-bniedem, il-Qorti Ġenerali qieset li t-trade marks ikkontestati kellhom karattru deskrittiv fir-rigward ta' dawn il-prodotti. B'hekk, fid-data tar-reġistrazzjoni tat-trade marks ikkontestati, l-Islanda kienet tipproduċi u tesporta tali prodotti u setgħet tipproduċi oħrajn b'halhom, b'tali mod li meta wieħed minn dawn il-prodotti kien jinbiegħ taħt waħda mit-trade marks ikkontestati, wieħed seta' jaħseb li dan il-prodott kien joriġina minn dan il-pajjiż. Barra minn hekk, anki li kellu jitqies li l-esportazzjoni attwali tal-prodotti tal-ikel mill-Islanda ma kinitx tikkostitwixxi parti relattivament kbira mill-esportazzjonijiet tagħha b'mod ġenerali, il-Qorti Ġenerali qieset li dan l-argument ma setax iwaqqa' dubju fuq ir-rabta deskrittiva bejn it-trade marks u l-prodotti koperti sa fejn ma kienx jieħu inkunsiderazzjoni perspettiva li t'hares 'il quddiem tar-rabta li setgħet raġonevolment issir bejn it-trade mark ikkontestata u l-prodotti koperti.

Fil-aħħar nett, il-Qorti Ġenerali kkonstatat li l-Bord tal-Appell Estiż għamel analiżi ddettaljata tal-karattru deskrittiv tat-trade marks ikkontestati fir-rigward tal-prodotti u tas-servizzi inkwistjoni kollha. Barra minn hekk, fir-rigward tat-trade mark figurattiva "Iceland"³¹, hija żiedet tgħid li la t-tipografija u lanqas il-kulur tat-trade mark ikkontestata ma kienu jagħtuha effett mhux tas-soltu jew li jiġbed l-għajn. Fil-fatt, l-element verbali ta' din it-trade mark kien irrappreżentat b'tipa ta' ittri bojod standard, mingħajr ebda partikolarità tipografika. Għalkemm kien minnu li dan kien imqiegħed fuq sfond rettangolari aħmar, oranġjo u isfar, li l-effett isfar u oranġjo tiegħu kien jagħti l-impressjoni ta' dehra kemxejn mitfija, l-isfond ikkulurit, b'mod partikolari bl-oranġjo u bl-isfar, huwa, essenzjalment, komuni fir-reklamar jew fuq l-imballaġġ, b'mod li l-konsumatur jarah bħala element dekorattiv. F'dawn iċ-ċirkustanzi, l-elementi figurattivi tat-trade mark ikkontestata inkwistjoni kienu jservu biss sabiex jenfasizzaw l-element verbali tal-imsemmija trade mark u b'ebda mod ma kienu jbiddu l-kontenut deskrittiv li kien iwassal dan l-element tal-aħħar.

Sa fejn għandu x'jaqsam l-Artikolu 12(b) tar-Regolament Nru 40/94³² li jirrigwarda l-limitazzjoni tal-effetti tat-trade mark li kien jagħmilha possibbli għall-entitajiet Islandiżi li jużaw l-isem "Iceland", il-Qorti Ġenerali fakkret li din id-dispożizzjoni hija intiża, b'mod partikolari, li ssolvi l-problemi li jqumu meta tkun giet irreġistrata trade mark magħmula totalment jew parzjalment minn isem ġeografiku, u ma tagħti ebda dritt lil terzi li jużaw tali isem bħala trade mark, iżda sempliċement tiżgura li dawn ikunu jistgħu jużawha b'mod deskrittiv, jiġifieri bħala indikazzjoni marbuta mal-oriġini ġeografika, kemm-il

³¹ Sentenza tas-16 ta' Lulju 2025, Iceland Foods vs EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23, [EU:T:2025:730](#)).

³² Li sar l-Artikolu 12(b) tar-Regolament Nru 207/2009, li min-naha tiegħu sar l-Artikolu 14(b) tar-Regolament 2017/1001.

darba l-użu isir bi qbil ma' prassi onesti fl-industrija jew fil-kummerċ. Barra minn hekk, il-fatt li l-Artikolu 12(b) tar-Regolament Nru 40/94 jiżgura li kull operatur ekonomiku jkun jista' liberament juża indikazzjonijiet dwar il-karatteristiċi ta' prodotti u ta' servizzi ma jippermettix li tiġi żgurata l-protezzjoni tal-interess ġenerali li l-Artikolu 7(1)(ċ) ta' dan ir-regolament huwa bbażat fuqu. Għall-kuntrarju, dan il-fatt jixhet dawl fuq l-interess li r-raġuni assoluta għal invalidità, stabbilita fl-Artikolu 51(1)(a), moqri flimkien mal-Artikolu 7(1)(ċ) tal-imsemmi Regolament Nru 40/94, tiġi effettivament applikata għal kull sinjal li jista' jindika karatteristika tal-prodotti jew tas-servizzi li għalihom it-trade mark tkun irreġistrata.

4. Trade marks li jikkonsistu esklużivament f' sinjali jew f'indikazzjonijiet li jintużaw komunement

Sentenza tas-16 ta' Marzu 2006, Telefon & Buch vs UASI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN) (T-322/03, [EU:T:2006:87](#))

“Trade mark Komunitarja – Ammissibbiltà tar-rikors – Każ fortuwitu – Talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità – Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 – Trade mark verbali ‘WEISSE SEITEN’ – Raġunijiet assoluti għal rifjut – Artikolu 7(1)(b) sa (d) tar-Regolament Nru 40/94”

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH ressqet quddiem l-UASI applikazzjoni għar-registrazzjoni tal-frażi “WEISSE SEITEN” għal diversi prodotti ³³. Herold Business Data GmbH & Co. KG ressqet talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' din it-trade mark abbażi tal-Artikolu 7(1)(b) sa (d) u (g) tar-Regolament Nru 40/94. Din it-talba ntlagħhet parzjalment mid-Divizjoni tal-Kanċellazzjoni. Min-naħa tiegħu, il-Bord tal-Appell iddikjara l-invalidità tat-trade mark minħabba li, fir-rigward tal-prodotti li jaqgħu fil-klassijiet 9 u 16, hija kienet tikkonsisti esklużivament f'sinjali jew f'indikazzjonijiet li jintużaw komunement fil-lingwaġġ ta' kuljum jew fl-użanzi leali u stabbiliti tal-kummerċ. Barra minn hekk, huwa qies li l-Artikolu 7(1)(b) u (ċ) tar-Regolament Nru 40/94 kien japplika wkoll għall-prodotti u s-servizzi kollha koperti.

Adita b'rikors kontra din l-aħħar deċiżjoni, li hija ċaħdet, il-Qorti Ġenerali enfasizzat, qabelxejn, li l-karattru komuni ta' trade mark jista' jiġi evalwat biss, minn naħa, fir-rigward tal-prodotti jew tas-servizzi koperti mit-trade mark, anki jekk id-dispożizzjoni inkwistjoni ma tagħmilx riferiment esplicitu għalihom, u min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-perċezzjoni li l-pubbliku rilevanti għandu tagħha. Sussegwentement, fir-rigward ta' dan tal-aħħar, ippreċiżat li għandha tittieħed inkunsiderazzjoni l-aspettattiva preżunta ta' konsumatur medju tat-tip ta' prodott inkwistjoni, li huwa meqjus li huwa normalment informat u raġonevolment attent u avżat. Fl-aħħar nett, indikat li sinjali jew

³³ Dawn kienu prodotti li jaqgħu fil-klassijiet 9, 16, 41 u 42 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice.

indikazzjonijiet li trade mark tkun komposta minnhom li jkunu saru komuni fil-lingwaġġ kurrenti jew fl-użanzi leali u stabbiliti tal-kummerċ sabiex jindikaw il-prodotti u s-servizzi koperti minn din it-trade mark, ma jistgħux jiddistingwu l-prodotti jew is-servizzi ta' impriża minn dawk ta' impriži oħra u għalhekk ma jissodisfawx il-funzjoni essenzjali tal-imsemmija trade mark.

Fid-dawl ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet, il-Qorti qieset li, fil-każ preżenti, il-frażi “WEISSE SEITEN” ma jmesshiex għet irreġistrata bħala trade mark Komunitarja għall-prodotti li kienu jaqgħu fil-klassijiet 9 u 16 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice, minħabba l-eżistenza tar-raġuni assoluta għal rifjut imsemmija fl-Artikolu 7(1)(d) tar-Regolament Nru 40/94, sa fejn gie stabbilit li, għall-konsumatur medju li jitkellem bil-Ġermaniż, il-frażi “weiße Seiten” saret komuni, fid-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għal registrazzjoni tat-trade mark, bħala isem ġeneriku għad-direttorju tat-telefon għall-individwi privati, mhux biss fil-forma stampata, iżda wkoll fil-forma elettronika.

Sentenza tat-18 ta' Mejju 2018, Mendes vs EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3) (T-419/17, [EU:T:2018:282](#))

“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta' revoka – Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea ‘VSL#3’ – Trade mark li saret isem komuni fil-kummerċ ta' prodott jew ta' servizz li għalih hija rreġistrata – Trade mark ta' natura li tqarraq bil-pubbliku – Artikolu 51(1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 58(1)(b) u (c) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”

Fiz-żmien tal-fatti tal-kawża, Actial Farmaceutica Srl kienet il-proprietarja tat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea “VSL#3” għal prodotti farmaċewtiċi. Mendes s.u.r.l. ippreżentat talba għal revoka kontra din it-trade mark, billi allegat, minn naħa, li hija kienet saret, minħabba l-attività jew l-inattività tal-intervenjenti, l-isem komuni fil-kummerċ tal-prodotti inkwistjoni u, min-naħa l-oħra, li hija kienet tqarraq bil-pubbliku minħabba l-użu tagħha. Din it-talba għet miċħuda mid-Divizjoni tal-Kancellazzjoni tal-EUIPO. Ir-rikors ippreżentat kontra din id-deċiżjoni gie miċħud ukoll mill-Bord tal-Appell.

Adita b'rikors kontra din l-aħħar deċiżjoni, li hija ċaħdet, il-Qorti Ġenerali rrilevat, fl-ewwel lok, li mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja applikabbli, b'analogija, għall-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 kien jirriżulta li dan l-artikolu jirrigwarda sitwazzjoni li fiha t-trade mark ma tkunx għadha adatta sabiex tissodisfa l-funzjoni tagħha ta' indikazzjoni ta' oriġini. Fost id-diversi funzjonijiet tat-trade mark, il-funzjoni ta' indikazzjoni ta' oriġini għandha rwol essenzjali, peress li tippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott jew tas-servizz irrappreżentat mit-trade mark bħala li joriġina minn impriża partikolari u għalhekk id-distinzjoni ta' dan il-prodott jew servizz minn dawk ta' impriži oħra. L-imsemmija impriża hija dik li taħt il-kontroll tagħha jiġi kkummerċjalizzat il-prodott jew is-servizz. Il-legiżlatur tal-Unjoni Ewropea stabbilixxa l-funzjoni ta' indikazzjoni ta' oriġini tat-trade mark billi stipula, fl-Artikolu 4 tar-Regolament Nru 207/2009, li s-sinjali li jistgħu jiġu rrappreżentati grafikament ma jistgħux jikkostitwixxu trade mark ħlief jekk

ikunu ta' natura li jistgħu jiddistingwu l-prodotti jew is-servizzi ta' impriża minn dawk ta' impriži oħra.

Għalhekk, filwaqt li l-Artikolu 7 tar-Regolament Nru 207/2009 jelenka sitwazzjonijiet li fihom it-trade mark ma tistax *ab initio* taqdi l-funzjoni ta' indikazzjoni ta' oriġini, l-Artikolu 51(1)(b) ta' dan l-istess regolament jirrigwarda s-sitwazzjoni li fiha l-użu tat-trade mark sar iġġeneralizzat sa tali punt li s-sinjal li jikkostitwixxiha jindika l-kategorija, it-tip jew in-natura tal-prodotti jew tas-servizzi koperti mir-registrazzjoni, u mhux iktar il-prodotti jew is-servizzi speċifiċi li joriginaw minn impriża partikolari. It-trade mark, li tkun saret l-isem komuni ta' prodott, għaldaqstant tkun tilfet il-karattru distintiv tagħha, b'tali mod li ma tkunx tissodisfa iktar dik il-funzjoni. Id-drittijiet mogħtija lill-proprjetarju ta' trade mark mill-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 207/2009 jistgħu għaldaqstant jiġu rrevokati sa fejn, l-ewwel nett, din it-trade mark tkun saret, fil-kummerċ, isem komuni ta' prodott jew ta' servizz li għalih din hija rreġistrata u, it-tieni nett, sa fejn, din it-trasformazzjoni tkun dovuta għall-attività jew l-inattività tal-imsemmi proprjetarju. Dawn il-kundizzjonijiet huma kumulattivi.

Fit-tieni lok, il-Qorti Ġenerali fakkret il-ġurisprudenza li tgħid li, fil-każ li intermedjarji jintervjenu fid-distribuzzjoni lill-konsumatur jew lill-utent finali ta' prodott kopert minn trade mark irreġistrata, il-pubbliku rilevanti, li l-perspettiva tiegħu għandha tittieħed inkunsiderazzjoni sabiex jiġi evalwat jekk dik it-trade mark saritx, fil-kummerċ, l-isem komuni tal-prodott inkwistjoni, huwa kkostitwit mill-konsumaturi jew mill-utenti finali kollha u, skont il-karatteristiċi tas-suq tal-prodott ikkonċernat, mill-professjonisti kollha involuti fil-kummerċjalizzazzjoni tiegħu. Fil-fatt, it-trade mark tiffurma parti integrali minn proċess ta' komunikazzjoni bejn il-bejjiegħa u x-xerrejja. Dan il-proċess jista' jkollu s-suċċess mixtieq u t-trade mark tista' tassumi l-funzjoni li tiġġustifika l-eżistenza tagħha biss jekk iż-żewġ partijiet fil-komunikazzjoni jifhmu t-trade mark bħala tali, jiġifieri jkunu konxji mill-funzjoni tagħha ta' indikazzjoni ta' oriġini. Jekk wieħed miż-żewġ gruppi jqis it-trade mark bħala isem ġeneriku, ma jkunx hemm it-trasferiment tal-informazzjoni li għandha tiġi kkomunikata permezz tat-trade mark. Madankollu, anki jekk ix-xerrej jinjora l-fatt li jkun hemm trade mark, din tista' tkompli teżerċita l-funzjoni tagħha ta' indikazzjoni ta' oriġini meta intermedjarju jeżerċita influwenza determinanti fuq id-deċiżjoni ta' xiri tax-xerrej, b'mod li l-għarfien tiegħu tal-funzjoni ta' indikazzjoni ta' oriġini tat-trade mark jippermetti li l-proċess ta' komunikazzjoni jirnexxi. Dan huwa l-każ meta, fis-suq korrispondenti, ikun hemm id-drawwa li l-intermedjarju jagħti pariri determinanti għad-deċiżjoni ta' xiri, jew inkella jieħu dik id-deċiżjoni minflok il-konsumatur, bħalma huwa l-każ għall-ispiżjara u t-tobba fil-qasam ta' mediċini bir-riċetta.

Għalhekk, għalkemm il-pubbliku rilevanti jinkludi qabel kollox il-konsumaturi u utenti finali, l-intermedjarji li għandhom rwol fl-evalwazzjoni tal-karattru komuni tat-trade mark għandhom ukoll jittieħdu inkunsiderazzjoni. Minn din il-ġurisprudenza jirriżulta li l-pubbliku rilevanti, li l-perspettiva tiegħu għandha tittieħed inkunsiderazzjoni sabiex jiġi evalwat jekk it-trade mark ikkontestata tkunx saret, fil-kummerċ, l-isem komuni tal-

prodott ikkummerċjalizzat taħtha, għandu jiġi ddefinit fid-dawl tal-karatteristiċi tas-suq tal-imsemmi prodott.

5. Sinjali kkostitwiti esklużivament mill-forma tal-prodott

Sentenza tal-14 ta' Settembru 2010 (Awla Manja), *Lego Juris vs UASI* (C-48/09 P, [EU:C:2010:516](#))

“Appell – Regolamento (KE) Nru 40/94 – Trade mark Komunitarja – Forma ta' prodott adattata għal reġistrazzjoni bħala trade mark – Reġistrazzjoni tas-sinjal tridimensjonali kkostitwit mill-parti ta' fuq u żewġt iġnub ta' brikk Lego – Invalidità ta' din ir-reġistrazzjoni fuq applikazzjoni ta' impriza li tikkummerċjalizza brikks ta' ġugarell li għandhom l-istess forma u dimensjonijiet – Artikolu 7(1)(e)(ii) tal-imsemmi regolament – Sinjal ikkostitwit esklużivament mill-forma tal-prodott neċessarja sabiex jinkiseb riżultat tekniku

Kirkbi A/S, kumpannija li l-aventi kawża tagħha hija Lego Juris A/S, irreġistrat bħala trade mark tal-Unjoni Ewropea s-sinjal tridimensjonali kkostitwit minn brikk ta' Lego aħmar. Mega Brands Inc. ipprezentat talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità kontra din ir-reġistrazzjoni bbażata fuq l-Artikolu 7(1)(a), l-Artikolu 7(1)(e)(ii) u (iii) u l-Artikolu 7(1)(f) tar-Regolament Nru 40/94, li ntlaqgħet mid-Divizjoni tal-Kancellazzjoni tal-UASI. Din id-deċiżjoni ġiet ikkonfermata, qabel kollox, mill-Bord tal-Appell Estiż tal-UASI u, sussegwentement, mill-Qorti Ġenerali ³⁴, minħabba li t-trade mark ikkontestata kienet ikkostitwita esklużivament mill-forma tal-prodott li hija neċessarja sabiex jinkiseb riżultat tekniku.

Adita b'appell, li hija ċaħdet, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat il-portata u l-kriterji ta' evalwazzjoni tar-raġuni assoluta għal rifjut li tirrigwarda s-sinjali kkostitwiti esklużivament mill-forma tal-prodott ³⁵.

Fl-ewwel lok, il-Qorti tal-Ġustizzja indikat li l-kundizzjoni dwar il-fatt li jaqa' taħt din ir-raġuni għal rifjut kull sinjal kompost “esklużivament” mill-forma tal-prodott li hija neċessarja sabiex jinkiseb riżultat tekniku, hija ssodisfatta meta l-karatteristiċi essenzjali kollha tal-forma jissodisfaw il-funzjoni teknika, peress li l-preżenza ta' karatteristiċi mhux essenzjali mingħajr funzjoni teknika kienet, f'dan il-kuntest, irrilevanti. Din l-interpretazzjoni tirrifletti l-idea li l-preżenza ta' wieħed jew ta' xi elementi arbitrarji minuri f'sinjal tridimensjonali fejn l-elementi essenzjali kollha huma ddettati mis-soluzzjoni teknika li għaliha dan is-sinjal jagħti espressjoni, ma tbiddilx il-konklużjoni li dan is-sinjal huwa kompost esklużivament mill-forma tal-prodott neċessarja sabiex jinkiseb riżultat tekniku. Minbarra dan, peress li din l-interpretazzjoni timplika li r-raġuni għal rifjut stabbilita fl-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 tapplika biss meta l-

³⁴ Sentenza tat-12 ta' Novembru 2008, *Lego Juris vs UASI – Mega Brands* (Brikk ta' Lego aħmar), T-270/06, [EU:T:2008:483](#).

³⁵ Fis-sens tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament 40/94.

karatteristiċi essenzjali tas-sinjal huma kollha funzjonali, din l-interpretazzjoni tiżgura li r-registrazzjoni ta' tali sinjal bħala trade mark ma tistax tkun irrifjutata abbażi ta' din id-dispożizzjoni jekk il-forma tal-prodott inkwistjoni tinkorpora element mhux funzjonali maġġuri, bħal element ta' tiżjin jew imaġinattiv li għandu rwol importanti fl-imsemmija forma.

Fit-tieni lok, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat li l-kundizzjoni li forma ta' prodott tista' tiġi rrifjutata r-registrazzjoni bħala trade mark biss jekk tkun "neċessarja" għall-kisba tar-riżultat tekniku previst ma tfissirx li l-forma inkwistjoni għandha tkun l-unika waħda li tippermetti li jinkiseb dan ir-riżultat. Huwa minnu li, f'ċerti każijiet, l-istess riżultat tekniku jista' jinkiseb permezz ta' soluzzjonijiet differenti. Għalhekk, jista' jkun hemm forom alternattivi, li jkollhom dimensjonijiet jew disinn ieħor, li jippermettu li jinkiseb l-istess riżultat tekniku. Madankollu, din iċ-ċirkustanza ma tfissirx fiha nnifisha li registrazzjoni bħala trade mark tal-forma inkwistjoni tħalli intatta d-disponibbiltà tas-soluzzjoni teknika li hija tinkorpora għall-operaturi ekonomiċi l-oħra. F'dan ir-rigward, skont l-Artikolu 9(1) tar-Regolament Nru 40/94, ir-registrazzjoni ta' forma esklużivament funzjonali ta' prodott bħala trade mark tista' tippermetti lill-proprjetarju ta' din it-trade mark jipprojbixxi lill-impriżi l-oħra mhux biss l-użu tal-istess forma, iżda wkoll l-użu ta' forom simili. Hemm ir-riskju li numru sinjifikattiv ta' forom alternattivi jsiru inutilizzabbli mill-kompetituri tal-imsemmi proprjetarju. Dan ikun partikolarment hekk f'każ ta' kumulu ta' registrazzjonijiet ta' diversi forom esklużivament funzjonali ta' prodott, liema kumulu jirriskja li jipprekludi kompletament lil impriżi oħra li jimmanifatturaw u li jikkummerċjalizzaw ċerti prodotti li jkollhom funzjoni teknika partikolari.

Fit-tielet lok, il-Qorti tal-Ġustizzja indikat li s-sitwazzjoni ta' impriża li tkun żviluppat soluzzjoni teknika fir-rigward ta' kompetituri li jqiegħdu fis-suq kopji servili tal-forma ta' prodott li tinkorpora eżattament l-istess soluzzjoni ma tistax tkun protetta billi jingħata monopolju lil din l-impriża permezz tar-registrazzjoni bħala trade mark tas-sinjal tridimensjonali kompost minn din il-forma, iżda tista', skont il-każ, tiġi eżaminata fid-dawl tar-regoli fil-qasam tal-kompetizzjoni żleali.

Fir-raba' lok, il-Qorti tal-Ġustizzja enfasizzat li applikazzjoni korretta tal-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 timplika li l-karatteristiċi essenzjali tas-sinjal tridimensjonali inkwistjoni jkunu debitament identifikati mill-awtorità li tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni għar-registrazzjoni tiegħu bħala trade mark. Għalhekk, l-espressjoni "karatteristiċi essenzjali" għandha tinftiehem bħala li tfisser l-elementi l-iktar sinjifikattivi tas-sinjal. L-identifikazzjoni tal-imsemmija karatteristiċi essenzjali għandha ssir, individwalment f'kull każ. Fil-fatt, ma teżisti ebda ġerarkija sistematika bejn it-tipi ta' elementi differenti li sinjal jista' jkollu. Barra minn hekk, fir-riċerka tagħha tal-karatteristiċi essenzjali ta' sinjal, l-awtorità kompetenti tista' kemm tibbaża ruħha direttament fuq l-impressjoni globali mogħtija mis-sinjal, jew tipproċedi, l-ewwel nett, għal eżami suċċessiv ta' kull wieħed mill-elementi kostituttivi tas-sinjal. Minbarra dan, l-identifikazzjoni tal-karatteristiċi essenzjali ta' sinjal tridimensjonali fir-rigward ta' eventwali applikazzjoni tar-raġuni għal rifjut stabbilita l-Artikolu 7(1)(e)(ii) tal-imsemmi regolament tista', skont il-każ, u b'mod

partikolari fir-rigward tal-livell ta' diffikultà tagħha, isseħħ permezz ta' sempliċi analiżi viżiva ta' dan is-sinjal jew, bil-kontra, tkun ibbażata fuq eżami fil-fond li fil-kuntest tiegħu jittieħdu inkunsiderazzjoni elementi utli għall-evalwazzjoni, bħal sħarriġ u perizji, jew ukoll data dwar drittijiet ta' proprjetà intellettuali mogħtija preċedentement fir-rigward tal-prodott ikkonċernat. Ladarba l-karatteristiċi essenzjali tas-sinjal huma identifikati, hija l-awtorità kompetenti li għandha tivverifika jekk dawn il-karatteristiċi jikkorrispondux għall-funzjoni teknika tal-prodott inkwistjoni. Fil-fatt, l-Artikolu 7(1)(e)(ii) tal-imsemmi regolament ma jistax japplika meta l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni bħala trade mark tirrigwarda forma ta' prodott li fiha element mhux funzjonali, bħal element ta' tiżjin jew imajinattiv, għandu rwol importanti. F'dan il-każ, l-imprizi kompetituri għandhom faċilment aċċess għal forom alternattivi ta' funzjonalità ekwivalenti, b'tali mod li ma jeżistix riskju li d-disponibbiltà tas-soluzzjoni teknika tkun milquta. Din is-soluzzjoni tista', f'din l-ipoteżi, tiġi inkorporata mingħajr diffikultà mill-kompetituri tal-proprjetarju tat-trade mark fil-forom ta' prodott li ma għandhomx l-istess element mhux funzjonali li għandha l-forma tal-prodott ta' dan il-proprjetarju u li, fir-rigward tagħha, għalhekk ma huma la identiċi u lanqas simili.

Fil-ħames u fl-aħħar lok, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li l-perċezzjoni preżunta tas-sinjal mill-konsumatur medju ma hijiex element deċiżiv fil-kuntest tal-applikazzjoni tar-raġuni għal rifjut stabbilita fl-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 iżda tista', tal-iktar, tikkostitwixxi element ta' evalwazzjoni utli għall-awtorità kompetenti meta din tidentifika l-karatteristiċi essenzjali tas-sinjal.

Sentenza tas-6 ta' Ottubru 2011, Bang & Olufsen vs UASI (Rappreżentazzjoni ta' loudspeaker) (T-508/08, [EU:T:2011:575](#))

"Trade mark Komunitarja – Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja tridimensjonali – Rappreżentazzjoni ta' loudspeaker – Eżekuzzjoni mill-UASI ta' sentenza ta' annullament ta' deċiżjoni tal-Bordijiet tal-Appell tiegħu – Artikolu 63(6) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 65(6) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009) – Raġuni assoluta għal rifjut – Sinjal ikkostitwit esklużivament mill-forma li tagħti valur sostanzjali lill-prodott – Artikolu 7(1)(e)(iii) tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 7(1)(e)(iii) tar-Regolament Nru 207/2009)"

Bang & Olufsen A/S ipprezentat quddiem l-UASI applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tas-sinjal tridimensjonali kkostitwit mill-forma ta' loudspeaker bħala trade mark Komunitarja. L-eżaminatur ċaħad l-applikazzjoni minħabba li t-trade mark kienet nieqsa minn karattru distintiv u ma kinitx kisbitu permezz tal-użu ³⁶. Din id-deċiżjoni giet l-ewwel ikkonfermata mill-Bord tal-Appell, iżda mbagħad giet annullata mill-Qorti Ġenerali ³⁷. Filwaqt li silet il-konsegwenzi ta' din is-sentenza tal-Qorti Ġenerali, il-Bord tal-Appell għalhekk annulla d-deċiżjoni tal-eżaminatur f'dak li jirrigwarda l-karattru distintiv

³⁶ Fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) u (3) tar-Regolament 40/94.

³⁷ Sentenza tal-10 ta' Ottubru 2007, Bang & Olufsen vs UASI (Forma ta' loudspeaker) (T-460/05, [EU:T:2007:304](#)).

tat-trade mark, minn naħa, u ċaħad l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni minħabba li s-sinjal inkwistjoni kien ikkostitwit esklużivament mill-forma li tagħti valur sostanzjali lill-prodott, min-naħa l-oħra.

Adita b'rikors kontra din l-aħħar deċiżjoni, li hija ċaħdet, il-Qorti Ġenerali kkonfermat id-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell u tat preċiżazzjonijiet dwar ir-relazzjoni bejn ir-raġuni assoluta għal rifjut li tirrigwarda s-sinjali kkostitwiti esklużivament mill-forma li tagħti valur sostanzjali lill-prodott fis-sens tal-Artikolu 7(1)(e)(iii) tar-Regolament Nru 40/94, u l-kisba tal-karattru distintiv permezz tal-użu fis-sens tal-Artikolu 7(3) ta' dan ir-regolament.

F'dan ir-rigward, il-Qorti Ġenerali enfasizzat li sinjal li jaqa' taħt l-Artikolu 7(1)(e) tar-Regolament Nru 40/94 dwar it-trade mark Komunitarja ma jista' qatt jikseb karattru distintiv, skont l-Artikolu 7(3) tal-istess regolament, permezz tal-użu li jkun sar minnu, filwaqt li din il-possibbiltà teżisti, skont din l-aħħar dispożizzjoni, għas-sinjali koperti mir-raġunijiet għal rifjut previsti fl-Artikolu 7(1)(b) sa (d) tar-Regolament Nru 40/94.

Konsegwentement, jekk l-eżami ta' sinjal fid-dawl tal-Artikolu 7(1)(e) tar-Regolament Nru 40/94 twassal għall-konstatazzjoni li waħda mill-kriterji msemmija f'din id-dispożizzjoni hija ssodisfatta, ma jkunx hemmx bżonn ta' eżami tal-istess sinjal fid-dawl tal-Artikolu 7(3) tal-istess regolament, peress li l-impossibbiltà ta' reġistrazzjoni ta' dan is-sinjal hija, f'din l-ipoteżi, ikkaratterizzata. Din l-eżenzjoni tispjega l-interess li wieħed jipproċedi għal eżami minn qabel tas-sinjal skont l-Artikolu 7(1)(e) tar-Regolament Nru 40/94 fl-ipoteżi fejn tkun possibbli applikazzjoni ta' diversi raġunijiet assoluti għal rifjut ta' reġistrazzjoni previsti fl-imsemmi paragrafu 1, madankollu mingħajr ma tali eżenzjoni neċessarjament tkun tista' tigi interpretata bħala li timplika obbligu ta' eżami minn qabel tal-istess sinjal skont l-Artikolu 7(1)(e) tar-Regolament Nru 40/94.

6. Trade marks li jmorru kontra l-ordni pubbliku jew il-moralità

Sentenza tal-15 ta' Marzu 2018, *La Mafia Franchises vs EUIPO – L-Italja (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)* (T-1/17, [EU:T:2018:146](#))

“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità – Trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea ‘La Mafia SE SIENTA A LA MESA’ – Raġuni assoluta għal rifjut – Trade marks li jmorru kontra l-ordni pubbliku jew il-moralità – Artikolu 7(1)(f) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(1)(f) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”

La Honorable Hermandad, SL, li hija l-aventi kawża tal-kumpannija La Mafia Franchises, SL, kienet proprjetarja tat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea “La Mafia SE SIENTA A LA MESA”. Ir-Repubblika Taljana ressqet talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' din it-trade mark, billi qieset li din kienet tmur kontra l-ordni pubbliku u l-moralità. Din it-talba ntlagħget mid-Divizjoni tal-Kancellazzjoni tal-EUIPO u d-deċiżjoni tagħha giet ikkonfermata mill-Bord tal-Appell.

Adita b'rikors, li hija ċaħdet, il-Qorti Ġenerali għamlet preċiżazzjonijiet dwar l-evalwazzjoni tar-raġuni assoluta dwar il-ksur tal-ordni pubbliku jew tal-moralità fis-sens tal-Artikolu 7(1)(f) tar-Regolament Nru 207/2009.

Il-Qorti Ġenerali indikat, qabelxejn, li l-interess ġenerali li huwa l-bażi tar-raġuni assoluta għal rifjut imsemmija fl-Artikolu 7(1)(f) tar-Regolament Nru 207/2009 huwa li tiġi evitata r-reġistrazzjoni ta' sinjali li jmorru kontra l-ordni pubbliku jew il-moralità bl-użu tagħhom fit-territorju tal-Unjoni. Ir-reġistrazzjoni ta' trade mark bħala trade mark tal-Unjoni Ewropea tmur kontra din ir-raġuni assoluta għal rifjut b'mod partikolari jekk tkun profondament offensiva.

Sussegwentement, qieset li l-evalwazzjoni tal-eżistenza ta' din ir-raġuni għal rifjut ma tista' tkun ibbażata la fuq il-perċezzjoni tal-parti tal-pubbliku rilevanti li ma tixxokkja ruħha b'xejn, u lanqas fuq il-perċezzjoni tal-parti tal-pubbliku li tista' tiġi offiża faċilment, iżda għandha ssir abbażi tal-kriterji ta' persuna raġonevoli b'livelli medji ta' sensittività u ta' tolleranza. Barra minn hekk, il-pubbliku rilevanti ma jistax jiġi llimitat, għall-finijiet tal-eżami tal-imsemmi raġuni għal rifjut, għall-pubbliku li għalih jiġu indirizzati direttament il-prodotti u s-servizzi li għalihom tkun saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni. Fil-fatt, għandu jittieħed inkunsiderazzjoni l-fatt li s-sinjali msemmija minn din ir-raġuni għal rifjut jixxokkjaw mhux biss il-pubbliku li lilu jiġu indirizzati s-servizzi indikati mis-sinjal, iżda wkoll persuni oħra li, mingħajr ma jkunu kkonċernati mill-imsemmija prodotti u servizzi, ser ikollhom jaffaċċjaw dan is-sinjal b'mod inċidentali fil-ħajja tagħhom ta' kuljum.

Barra minn hekk, il-Qorti Ġenerali rrilevat li l-pubbliku rilevanti li jinsab fit-territorju tal-Unjoni huwa, mid-definizzjoni tiegħu stess, fit-territorju ta' Stat Membru u li s-sinjali li jistgħu jiġu pperċepiti bħala kuntrarji għall-ordni pubbliku jew għall-moralità ma humiex l-istess fl-Istati Membri kollha, b'mod partikolari minħabba raġunijiet lingwistiċi, storiċi, soċjali jew kulturali. Minn dan isegwi li, sabiex tiġi applikata l-imsemmija raġuni assoluta għal rifjut, ma għandhomx jittieħdu inkunsiderazzjoni biss iċ-ċirkustanzi komuni għall-Istati Membri kollha tal-Unjoni, iżda għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni wkoll iċ-ċirkustanzi partikolari għall-Istati Membri individwali li jistgħu jinfluwenzaw il-perċezzjoni tal-pubbliku rilevanti li jkun jinsab fit-territorju ta' dawn l-Istati.

Fl-aħħar nett, ippreċiżat li meta sinjal ikun ta' natura partikolarment xokkanti jew offensiva, dan għandu jitqies li jkun kuntrarju għall-ordni pubbliku jew għall-moralità, ikunu xi jkunu l-prodotti u s-servizzi li għalihom ikun ġie rreġistrat. Barra minn hekk, mill-qari flimkien tad-diversi inċiżi kollha tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament Nru 207/2009, jirriżulta li dawn jirreferu għall-kwalitajiet intrinsiċi tat-trade mark inkwistjoni u mhux għal ċirkustanzi li jirrigwardaw l-aġir tal-persuna li hija l-applikant għat-trade mark.

Sentenza tas-27 ta' Frar 2020, Constantin Film Produktion vs EUIPO (C-240/18 P, [EU:C:2020:118](#))

“Appell – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Regolament (KE) Nru 207/2009 – Artikolu 7(1)(f) – Raġuni assoluta għal rifjut – Trade mark li tmur kontra l-moralità – Sinjal verbali ‘Fack Ju Göhte’ – Ċaħda tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni”

Constantin Film Produktion ippreżentat applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trademark tal-Unjoni Ewropea tas-sinjal verbali “Fack Ju Göhte” quddiem l-EUIPO, li huwa, barra minn hekk, it-titolu ta' kummiedja ċinematografika Ġermaniża, prodotta mill-appellanti, għal diversi prodotti u servizzi ³⁸. L-applikazzjoni għal reġistrazzjoni giet madankollu miċħuda mill-eżaminatur minħabba li kienet tmur kontra l-ordni pubbliku u l-moralità ³⁹. Din iċ-ċaħda giet ikkonfermata, l-ewwel, mill-Bord tal-Appell tal-EUIPO u, imbagħad, mill-Qorti Ġenerali ⁴⁰.

Adita b'appell ippreżentat mill-appellanti, il-Qorti tal-Ġustizzja annullat is-sentenzi tal-Qorti Ġenerali u tal-Bord tal-Appell tal-EUIPO u tat deċiżjoni dwar il-kunċett ta' “moralità”, kif ukoll dwar il-kriterji ta' evalwazzjoni tar-raġuni għal rifjut prevista fl-Artikolu 7(1)(f) tar-Regolament Nru 207/2009.

Qabelxejn, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat li peress li l-kunċett ta' “moralità” ma huwiex iddefinit mir-Regolament Nru 207/2009, dan għandu jiġi interpretat billi jittieħdu inkunsiderazzjoni s-sens abitwali tiegħu kif ukoll il-kuntest li fih huwa generalment użat. Dan il-kunċett jirreferi, fis-sens abitwali tiegħu, għall-valuri u għall-istandards morali fundamentali li soċjetà taderixxi għalihom f'mument partikolari, li jistgħu jevolvu maż-żmien u jvarjaw fl-ispazju u għandhom għalhekk jiġu ddeterminati skont il-kunsens soċjali prevalenti f'din is-soċjetà fil-mument tal-evalwazzjoni, billi jittieħed inkunsiderazzjoni l-kuntest soċjali, inkluż, jekk ikun il-każ, id-diverġenzi kulturali, reliġjużi jew filosofiċi li jikkaratterizzawh.

Barra minn hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja rrilevat l-kwistjoni dwar jekk sinjal li għalih saret l-applikazzjoni hijiex kuntrarju għall-moralità jeħtieġ analiżi tal-elementi kollha speċifiċi għall-każ sabiex jiġi ddeterminat il-mod kif il-pubbliku rilevanti jipperċepixxi tali sinjal f'każ ta' użu tiegħu bħala trade mark għall-prodotti jew għas-servizzi koperti. F'dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat li ma huwiex suffiċjenti li s-sinjal ikkonċernat jitqies li huwa ta' gosti ħżiena, iżda li għandu, fil-mument tal-eżami, jiġi pperċepit mill-pubbliku rilevanti bħala li jmur kontra l-valuri u l-istandards morali fundamentali tas-soċjetà kif jeżistu f'dan il-mument. Sabiex jiġi stabbilit jekk dan huwiex il-każ, wieħed għandu jibbaża ruħu fuq il-perċezzjoni ta' persuna raġonevoli li għandha livelli medji ta' sensittività u ta' tolleranza, billi jittieħed inkunsiderazzjoni l-kuntest li fih it-trade mark tista' tiġi ffaċċjata kif ukoll, jekk ikun il-każ, iċ-ċirkustanzi

³⁸ Dawn kienu prodotti u servizzi li jaqgħu fil-klassijiet 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 u 41 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice.

³⁹ Fis-sens tal-Artikolu 7(1)(f) tar-Regolament Nru 207/2009, moqri flimkien mal-Artikolu 7(2) ta' dan ir-regolament.

⁴⁰ Sentenza tal-24 ta' Jannar 2018, Constantin Film Produktion vs EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, [EU:T:2018:27](#)).

partikolari proprji tal-parti tal-Unjoni kkonċernata. Għal dan il-għan, huma rilevanti elementi bħat-testi leġiżlattivi u l-prattiki amministrattivi, l-opinjoni pubblika u, jekk ikun il-każ, il-mod kif il-pubbliku rilevanti rreaġixxa fil-passat għal dan is-sinjal jew għal sinjali simili, kif ukoll kull element ieħor li jista' jippermetti li tiġi evalwata l-perċezzjoni ta' dan il-pubbliku. Għalhekk, l-eżami li għandu jsir ma jistax ikun limitat għal evalwazzjoni astratta tat-trade mark li saret l-applikazzjoni għaliha, jew ta' ċerti komponenti tagħha, iżda għandu jiġi stabbilit li l-użu tal-imsemmija trade mark fil-kuntest soċjali konkret u attwali huwa effettivament ipperċepit minn dan il-pubbliku bħala li jmur kontra l-valuri u r-regoli morali fundamentali tas-soċjetà. Barra minn hekk, il-libertà ta' espressjoni, stabbilita fl-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għandha tittiehed inkunsiderazzjoni wkoll, ħaġa li hija kkorroborata kemm mill-premessa 21 tar-Regolament Nru 2015/2424⁴¹ li emenda r-Regolament Nru 207/2009, kif ukoll mill-premessa 21 tar-Regolament 2017/1001, li jenfasizzaw espressament il-ħtieġa li dawn ir-regolamenti jiġu applikati b'mod li tiġi żgurata l-osservanza sħiħa tal-libertajiet u tad-drittijiet fundamentali, b'mod partikolari tal-libertà tal-espressjoni.

Fir-rigward, b'mod iktar speċifiku, tas-sinjal eżaminat, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li bl-ebda mod ma huwa neċessarju li t-titolu ta' film ikun deskrittiv tal-kontenut tiegħu sabiex jikkostitwixxi element tal-kuntest rilevanti fl-evalwazzjoni dwar jekk il-pubbliku rilevanti jipperċepixxix dan it-titolu u s-sinjal verbali bl-istess isem bħala kuntrarju għall-moralità. Barra minn hekk, għalkemm, ċertament, is-suċċess ta' film ma jipprova awtomatikament l-aċċettazzjoni soċjali tat-titolu tiegħu u ta' sinjal verbali bl-istess isem, xorta jibqa' l-fatt li dan huwa mill-inqas ħjiel ta' tali aċċettazzjoni li għandu jiġi evalwat fid-dawl tal-elementi rilevanti kollha tal-każ sabiex tiġi stabbilita b'mod konkret il-perċezzjoni ta' dan is-sinjal fil-każ tal-użu tiegħu bħala trade mark. F'dawn iċ-ċirkustanzi, u fid-dawl tal-fatt li ebda element konkret ma gie prodott sabiex jispjega b'mod plawżibbli għalfejn il-pubbliku ġenerali li jikkonsumaw bil-Ġermaniż jipperċepixxi s-sinjal verbali eżaminat bħala li jmur kontra l-valuri u l-istandards morali fundamentali tas-soċjetà meta dan jintuża bħala trade mark, minkejja li dan l-istess pubbliku ma jidherx li kkunsidra bħala kuntrarju għall-prinċipji aċċettati tal-moralità t-titolu tal-kummiedji bl-istess isem, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li kemm il-Bord tal-Appell tal-EUIPO kif ukoll il-Qorti Ġenerali interpretaw u applikaw b'mod żbaljat l-Artikolu 7(1)(f) tar-Regolament Nru 207/2009.

⁴¹ Regolament (UE) 2015/2424 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 dwar it-trade mark Komunitarja u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2869/95 dwar id-drittijiet pagabbli lill-Uffiċċju tal-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trademarks u Disinj) (ĠU 2015, L 341, p. 21, rettifikasi fil-ĠU 2016, L 71, p. 322, fil-ĠU 2016 L 110, p. 4 u fil-ĠU 2016, L 267, p. 1).

7. Trade marks qarrieqa

Sentenza tat-13 ta' Meju 2020, SolNova vs EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19, [EU:T:2020:199](#))

“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità – Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea ‘BIO-INSECT Shocker’ – Raġuni assoluta għal rifjut – Trade mark ta' natura li tqarraq bil-pubbliku – Artikolu 7(1)(g) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”

Permezz tas-sentenza tagħha SolNova vs EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19) mogħtija fit-13 ta' Meju 2020, il-Qorti Ġenerali annullat parzjalment id-deċiżjoni tal-EUIPO minħabba li kienet wettqet żball ta' evalwazzjoni meta qieset li t-trade mark verbali “BIO-INSECT Shocker” ma kinitx tfixkel fir-rigward tal-prodotti bijoċidali.

SolNova AG, ir-rikorrenti, kienet ipprezentat talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark verbali “BIO-INSECT Shocker” għall-prodotti kollha koperti minn din it-trade mark, inklużi l-prodotti bijoċidali, minħabba, b'mod partikolari, in-natura tagħha li tfixkel lill-pubbliku dwar in-natura jew il-kwalità tal-prodotti. L-EUIPO kien ċaħad din it-talba billi qies li t-trade mark ikkontestata ma kinitx ta' natura li tfixkel lill-pubbliku peress li r-rikorrenti ma kinitx ipprovat li din it-trade mark setgħet tiġi kklassifikata bħala li tfixkel fis-sens tal-Artikolu 7(1)(g) tar-Regolament Nru 207/2009 u li użu li ma joħloqx tfixkil tal-imsemmija trade mark kien possibbli. Fir-rikors tagħha quddiem il-Qorti Ġenerali, ir-rikorrenti sostniet b'mod partikolari li t-trade mark ikkontestata kienet ipperċepita mill-pubbliku rilevanti bħala li tirrigwarda prodotti bijoloġiċi jew relatati mar-rispett tal-ambjent.

Qabel kollox, il-Qorti Ġenerali fakkret il-ġurisprudenza stabbilita tagħha li l-każijiet ta' rifjut ta' reġistrazzjoni tat-trade marks li huma ta' natura li jfixklu lill-pubbliku, imsemmija fl-Artikolu 7(1)(g) tar-Regolament Nru 207/2009, jippreżupponu li jista' jkun hemm tfixkil effettiv jew riskju suffiċjentement serju ta' tfixkil tal-konsumatur.

Sussegwentement, wara li għamlet riferiment għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 528/2012 ⁴², li jiddefinixxu l-kunċett ta' prodott bijoċidu u li jistabbilixxu r-rekwiżiti applikabbli għall-ittikkettar u għar-reklamar tal-imsemmija prodotti, il-Qorti Ġenerali kkonstatat li minn dawn id-dispożizzjonijiet kien jirriżulta li l-eżistenza ta' indikazzjonijiet fuq prodott bijoċidu, bħal dawk li għalihom it-trade mark ikkontestata kienet irreġistrata, li jistgħu jindikaw li dan il-prodott huwa naturali, li ma huwiex ta' ħsara għas-saħħa jew li jirrispetta l-ambjent kienet ta' natura li tqarraq u tfixkel lill-konsumatur. Għaldaqstant, l-eżistenza ta' kliem ta' dan it-tip fuq prodott bijoċidu kienet suffiċjenti għall-istabbiliment ta' riskju suffiċjentement serju ta' tfixkil tal-konsumatur.

⁴² Artikoli 3(1)(a), 69(2) u 72(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Meju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (ĠU 2012, L 167, p. 1, rettifikasi fil-ĠU 2017, L 280, p. 1 u fil-ĠU 2023, L 71, p. 43).

F'dan ir-rigward, f'dak li jikkonċerna l-element verbali "bijo" tat-trade mark ikkontestata, il-Qorti Ġenerali fakkret li dan l-element kien diġà kiseb portata evokattiva ħafna, li, b'mod ġenerali, tirreferi għall-idea ta' rispett tal-ambjent, ta' użu ta' materjali naturali, jew ta' proċessi ta' manifattura ekoloġiċi.

Għalhekk, il-Qorti Ġenerali kkonkludiet li l-inklużjoni tal-kelma "bijo" fuq il-prodotti bijoċidali kienet biżżejjed sabiex jiġi stabbilit riskju ta' tfixkil suffiċjentement serju tal-konsumatur.

Fl-aħħar nett, il-Qorti Ġenerali qieset, kuntrarjament għall-EUIPO, li l-possibbiltà ta' użu li ma joħloqx tfixkil tat-trade mark, jekk jiġi preżunt bħala stabbilit, ma setgħetx teskludi ksur tal-Artikolu 7(1)(g) tar-Regolament 207/2009.

Sentenza tad-29 ta' Ġunju 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González vs EUIPO – L-Irlanda u Ornu (La Irlandesa 1943) (T-306/20, [EU:T:2022:404](#)) ⁴³

"Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità – Trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea 'La Irlandesa 1943' – Raġunijiet assoluti ta' invalidità – Dikjarazzjoni ta' invalidità mill-Bord tal-Appell Estiż tal-EUIPO – Provi prodotti għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali – Data rilevanti għall-eżami ta' raġuni assoluta ta' invalidità – Trade mark ta' natura li tqarraq bil-pubbliku – Artikolu 7(1)(g) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(1)(g) tar-Regolament (UE) 2017/1001) – Mala fide – Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 59(1)(b) tar-Regolament 2017/1001)"

Għal deċenni, Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, ir-rikorrenti, kienet tixtri butir Irlandiż mingħand Ornu Co-operative Ltd u kienet tbigħu fil-Gżejjer Kanarji (Spanja) taħt trade marks li jinkludu l-element "la irlandesa". Wara t-tmiem ta' din ir-relazzjoni kummerċjali fl-2011, ir-rikorrenti kompliet tbigħ prodotti taħt dawn it-trade marks. Fl-2014, hija kisbet, mill-EUIPO, ir-registrazzjoni tat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea "La Irlandesa 1943" għal diversi prodotti tal-ikel ⁴⁴. L-Irlanda u Ornu Co-operative ressqu quddiem l-EUIPO talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' din it-trade mark minħabba li din kienet ta' natura qarrieqa u li r-registrazzjoni tagħha kienet intalbet b'*mala fide* ⁴⁵. Id-Divizjoni tal-Kancellazzjoni tal-EUIPO ċaħdet it-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità. Il-Bord tal-Appell Estiż tal-EUIPO madankollu annulla d-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Kancellazzjoni u ddikjara l-invalidità tat-trade mark ikkontestata. Huwa kkunsidra li, fid-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għal registrazzjoni, din it-trade mark kienet ta' natura li tqarraq bil-pubbliku dwar l-oriġini ġeografika tal-prodotti inkwistjoni u li r-registrazzjoni tagħha kienet intalbet b'*mala fide*.

⁴³ L-appell minn din is-sentenza ma ġiex ammess (digriet tat-8 ta' Marzu 2023, Hijos de Moisés Rodríguez González vs EUIPO (C-605/22 P, [EU:C:2023:199](#)).

⁴⁴ Dawn kienu prodotti bħal laħam u prodotti tal-ħalib, li jaqgħu fil-klassi 29 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice.

⁴⁵ Fis-sens tal-Artikolu 7(1)(g) u tal-Artikolu 52(1)(a) u (b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009.

Ir-rikorrenti pprezentat rikors quddiem il-Qorti Ġenerali intiż għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell Estiż. Il-Qorti Ġenerali ċaħdet dan ir-rikors, billi qieset li t-trade mark ikkontestata ma kinitx qarrieqa fil-mument tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, iżda li r-rikorrenti kienet in *mala fide* meta pprezentat din l-applikazzjoni. F'din l-okkażjoni, hija għamlet preċiżazzjonijiet dwar il-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-kunċetti ta' "trade mark li tqarraq" u ta' "*mala fide* tal-applikant" fil-kuntest tat-trade marks li jindikaw oriġini ġeografika tal-prodotti.

Qabel kollox, il-Qorti Ġenerali rrilevat li, meta jaraw it-trade mark ikkontestata mwaħħla fuq il-prodotti inkwistjoni, il-konsumaturi li jikkellmu bl-Ispanjol, li jikkostitwixxu l-pubbliku rilevanti, ser jaħsbu li dawn il-prodotti ġejjin mill-Irlanda.

Sussegwentement, fir-rigward tan-natura qarrieqa tat-trade mark ikkontestata, il-Qorti Ġenerali enfasizzat li, b'differenza mill-eżami ta' talba għal revoka ⁴⁶, li jitlob it-teħid inkunsiderazzjoni ta' elementi prodotti wara l-preżentata tat-trade mark, bħall-użu li jsir minnha, l-eżami ta' talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità bbażata fuq in-natura qarrieqa tat-trade mark ⁴⁷ jeżiġi li jiġi stabbilit li s-sinjal ipprezentat għall-finijiet tar-reġistrazzjoni bħala trade mark kien fih innifsu ta' natura li jqarraq bil-konsumatur fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, peress li l-ġestjoni ulterjuri tal-imsemmi sinjal hija irrilevanti. Fil-fatt, fil-qasam tal-invalidità, il-kwistjoni li tqum hija dik dwar jekk it-trade mark kellhiex tiġi rreġistrata, *ab initio*, għal raġunijiet diġà eżistenti fid-data tal-applikazzjoni għal trade mark, peress li t-teħid inkunsiderazzjoni ta' elementi prodotti wara jistgħu jservu biss sabiex jiċċaraw iċ-ċirkustanzi kif kienu jeżistu f'din id-data.

F'dan il-każ, il-Bord tal-Appell Estiż kellu jivverifika jekk, fid-data tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, kinitx teżisti kontradizzjoni bejn l-informazzjoni mogħtija mit-trade mark ikkontestata u l-karatteristiċi tal-prodotti indikati f'din l-applikazzjoni. Issa, peress li l-lista tal-prodotti ma kienet tinkludi ebda indikazzjoni tal-oriġini ġeografika tagħhom u peress li għalhekk hija setgħet tkopri prodotti li joriġinaw mill-Irlanda, ma kinitx teżisti, fid-data tat-talba, tali kontradizzjoni, b'tali mod li kien eskluż li jiġi kkonstatat li t-trade mark ikkontestata kellha natura qarrieqa f'din id-data. Għalhekk, il-Bord tal-Appell żbalja meta kkritika lir-rikorrenti talli ma llimitatx din il-lista għall-prodotti li joriġinaw mill-Irlanda. Barra minn hekk, peress li t-trade mark ikkontestata ma setgħetx titqies bħala qarrieqa fid-data tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, il-provi ulterjuri, li ma kinux jikkonċernaw is-sitwazzjoni f'dik id-data, ma setgħux jikkonfermaw tali natura qarrieqa. Għaldaqstant, il-Bord tal-Appell wettaq żball f'dan ir-rigward.

Fl-aħħar, fir-rigward tal-*mala fide* tar-rikorrenti waqt il-preżentata tat-trade mark ikkontestata ⁴⁸, il-Qorti Ġenerali kkonstatat li, sabiex tiġi deċiża din il-kwistjoni, il-Bord tal-Appell Estiż seta' validament jibbaża ruħu fuq provi - u anki fuq l-użu tat-trade mark -

⁴⁶ Fis-sens tal-Artikolu 51(1)(c) tar-Regolament Nru 207/2009.

⁴⁷ Introdott permezz tad-dispożizzjonijiet magħquda tal-Artikolu 52(1)(a) u tal-Artikolu 7(1)(g) tar-Regolament Nru 207/2009.

⁴⁸ Fis-sens tal-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.

li kienu sussegwenti għad-data tal-imsemmija preżentata, sa fejn dawn kienu jikkostitwixxu indizji li jirrigwardaw is-sitwazzjoni fid-data rilevanti.

F'dan il-każ, l-ewwel, parti mhux negligibbli tal-prodotti mibjugħa mir-rikorrenti taħt it-trade mark ikkontestata ma kinitx ta' oriġini Irlandiża u għalhekk ma kinitx tikkorrispondi għall-perċezzjoni li l-pubbliku rilevanti kellu tagħhom. Għalkemm kien irrilevanti għall-finijiet tal-eżami tan-natura qarrieqa tat-trade mark, dan il-fatt kien rilevanti għall-finijiet tal-eżami tal-*mala fide* tar-rikorrenti. Fil-fatt, peress li l-konsumaturi li jikkellmu bl-Ispanjol kienu mdorrija matul deċenni għat-twaħħil tat-trade mark ikkontestata fuq butir li joriġina mill-Irlanda, huma setgħu jitfixxlu dwar l-oriġini ġeografika ta' dawn il-prodotti ladarba r-rikorrenti kienet estendiet l-użu tat-trade mark għal prodotti oħra li ma kinux butir ta' oriġini Irlandiża.

It-tieni, il-kawżi li fihom trade marks simili għal dik inkwistjoni f'dan il-każ ġew annullati jew irrifjutati mill-EUIPO u mill-awtoritajiet Spanjoli kkonfermaw li t-trade mark ikkontestata setgħet tiġi pperċepita bħala li tindika l-oriġini Irlandiża tal-prodotti. Huma indikaw ukoll li l-użu tat-trade mark għal prodotti li ma kellhomx oriġini Irlandiża kien is-sugġett ta' kontroversji dwar in-natura qarrieqa potenzjali tagħha, fatt li r-rikorrenti kienet neċessarjament taf bih fid-data tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni u li għalhekk kien ta' natura li jikkorroborra l-eżistenza tal-*mala fide* tagħha f'din id-data.

It-tielet, ir-rikorrenti kienet adottat strateġija kummerċjali ta' assoċjazzjoni mat-trade marks li jinkludu l-element "la irlandesa" li kienu marbuta mar-relazzjoni kummerċjali preċedenti tagħha ma' Ornua Co-operative, sabiex tkompli tiegħu vantaġġ minn din ir-relazzjoni li ntemmet u mit-trade marks relatati.

Għaldaqstant, il-Qorti Ġenerali kkonstatat li r-reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata kienet tmur kontra l-prattiki onesti fil-qasam industrijali u kummerċjali u li l-Bord tal-Appell Estiż ġustament ikkonkluda li r-rikorrenti kienet in *mala fide*. Peress li din il-konklużjoni kienet ta' natura li tiġġustifika, waħedha, id-dispożittiv tad-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell Estiż, il-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikors.

8. Mala fide tal-applikant

Sentenza tat-12 ta' Settembru 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret vs EUIPO (C-104/18 P, [EU:C:2019:724](#))

"Appell – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Regolament (KE) Nru 207/2009 – Raġunijiet assoluti ta' invalidità – Artikolu 52(1)(b) – Mala fide matul il-preżentata tal-applikazzjoni għal trade mark"

Fis-sentenza Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret vs EUIPO (C-104/18 P), mogħtija fit-12 ta' Settembru 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja annullat is-sentenza tal-Qorti Ġenerali ⁴⁹ u ppreċiżat il-kunċett ta' "*mala fide*" matul il-preżentata ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea.

Nadal Esteban u Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, impriza proprjetarja tat-trade marks figurattivi KOTON, kellhom relazzjonijiet kummerċjali sas-sena 2004. Fil-25 ta' April 2011, N. Esteban ippreżenta applikazzjoni għal reġistrazzjoni bħala trade mark tal-Unjoni Ewropea tas-sinjal figurattiv "STYLO & KOTON" għal prodotti u għal servizzi fil-klassijiet 25, 35 u 39, fis-sens tal-Ftehim ta' Nice. Wara li l-oppożizzjoni ppreżentata minn Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, ibbażata fuq it-trade marks tagħha "KOTON" irreġistrati għal prodotti u għal servizzi fil-klassijiet 18, 25 u 35 intlaqgħet parzjalment, it-trade mark "STYLO & KOTON" ġiet irreġistrata għas-servizzi fil-klassi 39. Għalhekk Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret ippreżentat talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità abbażi tal-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/ 2009, li jipprovdi li l-*mala fide* tal-applikant meta jkun ippreżenta l-applikazzjoni għal trade mark hija raġuni assoluta ta' invalidità.

Il-Qorti Ġenerali, filwaqt li kkonfermat id-deċiżjoni ta' ċaħda tat-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità adottata mill-EUIPO, qieset li ma setax kien hemm *mala fide* peress li la kien hemm identikità u lanqas xebh li jwasslu għal konfużjoni bejn il-prodotti jew servizzi li għalihom it-trade marks kienu ġew irreġistrati. Adita b'appell, il-Qorti tal-Ġustizzja kienet meħtieġa tikkjarifika l-kunċett ta' "*mala fide*".

L-ewwel nett, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat li, għalkemm, konformement mas-sens abitwali tiegħu fil-lingwaġġ ta' kuljum, il-kunċett ta' "*mala fide*" jippreżupponi l-preżenza ta' stat tal-moħħ jew ta' intenzjoni diżonest, dan il-kunċett għandu barra minn hekk jinftiehem, fil-kuntest tad-dritt tat-trade marks, li huwa dak tan-negozju. Issa, ir-regoli dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea huma intiżi, b'mod partikolari, li jikkontribwixxu għas-sistema ta' kompetizzjoni mhux distorta fl-Unjoni, li fiha kull impriza jkollha, sabiex tintrabat mal-klijentela permezz tal-kwalità tal-prodotti jew tas-servizzi tagħha, tkun f'pożizzjoni li tirreġistra bħala trade marks sinjali li jippermettu lill-konsumatur jagħmel distinzjoni mingħajr konfużjoni possibbli bejn dawn il-prodotti jew dawn is-servizzi u dawk li jkollhom oriġini oħra. Għaldaqstant, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li jkun hemm lok li trade mark tiġi invalidata minħabba *mala fide* meta minn indizji rilevanti u konkordanti jirriżulta li l-proprjetarju tal-imsemmija trade mark ikun ippreżenta l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark mhux bil-għan li jipparteċipa b'mod leali f'kompetizzjoni, iżda bl-intenzjoni li jippreġudika, b'mod mhux konformi mal-użanzi onesti, l-interessi ta' terz, jew bl-intenzjoni li jikseb, mingħajr ma jkollu fil-mira tiegħu terz partikolari, dritt esklużiv għal skopijiet differenti minn dawk li jaqgħu taħt il-funzjonijiet ta' trade mark, b'mod partikolari l-funzjoni essenzjali ta' indikazzjoni ta' oriġini.

⁴⁹ Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta' Novembru 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret vs EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, [EU:T:2017:853](#)).

It-tieni nett, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li mis-sentenza tal-11 ta' Ġunju 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, [EU:C:2009:361](#)), ma kienx jirriżulta li l-eżistenza tal-*mala fide* setgħet tiġi kkonstatata biss fl-ipoteżi fejn ikun hemm użu fis-suq intern ta' sinjal identiku jew simili għal prodotti identiċi jew simili li kapaċi jwassal għal konfużjoni mas-sinjal li għalih tkun saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni. Fil-fatt, jistgħu jeżistu każijiet fejn l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark tista' titqies li tkun giet ippreżentata b'*mala fide* minkejja l-assenza, fil-mument tal-applikazzjoni, tal-użu minn terzi, fis-suq intern, ta' sinjal identiku jew simili għal prodotti identiċi jew simili. Fil-każ ta' talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità bbażata fuq l-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, b'ebda mod ma huwa meħtieġ li l-applikant ikun proprjetarju ta' trade mark preċedenti għal prodotti jew għal servizzi identiċi jew simili. Barra minn hekk, fil-każijiet fejn jirriżulta li, fil-mument tal-applikazzjoni għat-trade mark ikkontestata, terz kien juża, tal-inqas fi Stat Membru wieħed, sinjal identiku jew simili għat-trade mark ikkontestata, l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn dawn is-sinjali f'moħħ il-pubbliku ma għandhiex neċessarjament tiġi stabbilita. Fl-assenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn is-sinjal użat minn terz u t-trade mark ikkontestata, jew fil-każ ta' assenza ta' użu, minn terz, ta' sinjal identiku jew simili għat-trade mark ikkontestata, ċirkustanzi fattwali oħra jistgħu, jekk ikun il-każ, jikkostitwixxu indizji rilevanti u konkordanti li jistabbilixxu l-*mala fide* tal-applikant.

Fl-aħħar nett, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat li l-Qorti Ġenerali kienet astjeniet milli tieġu inkunsiderazzjoni, fl-evalwazzjoni globali tagħha, iċ-ċirkustanzi fattwali rilevanti kollha kif kienu eżistenti meta kienet giet ippreżentata l-applikazzjoni, meta fir-realtà dan il-mument kien determinanti. Fil-fatt, billi l-invalidità tat-trade mark kienet intalbet fit-totalità tagħha, it-talba kellha għalhekk tiġi eżaminata billi tiġi evalwata l-intenzjoni ta' N. Esteban fil-mument meta huwa applika għar-reġistrazzjoni tal-imsemmija trade mark. Għaldaqstant, il-Qorti tal-Ġustizzja annullat is-sentenza appellata.

Sentenza tas-6 ta' Lulju 2022, *Zdút vs EUIPO – Nehera et (nehera)* (T-250/21, [EU:T:2022:430](#))

“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità – Trade mark figurattiva preċedenti tal-Unjoni Ewropea ‘NEHERA’ – Raġuni assoluta ta' invalidità – Assenza ta' mala fide – Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 59(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”

Fl-2014, Ladislav Zdút, ir-rikorrent, kiseb, mill-EUIPO, ir-reġistrazzjoni tat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea “NEHERA” għal prodotti li jaqgħu fis-settur tat-tessuti.

I. Nehera, J.-H. Nehera u N. Sehnal ipprezentaw, fl-2019, talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità kontra l-imsemmija trade mark ibbażata fuq il-*mala fide* tar-rikorrent meta ppreżenta l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni⁵⁰. Huma sostnew li n-nannu tagħhom, Jan

⁵⁰ Fis-sens tal-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.

Nehera, kien ħoloq fiċ-Ċekoslovakkja, fis-snin 30, impriża li tikkummerċjalizza ħwejjeg u aċċessorji u kien ippreżenta u uża trade mark nazzjonali identika għat-trade mark ikkontestata, li għandha reputazzjoni. Din it-talba ntlaqgħet mit-Tieni Bord tal-Appell tal-EUIPO. Dan tal-aħħar ikkonkluda li l-intenzjoni tar-rikorrent kienet li jieħu vantaġġ indebitu mir-reputazzjoni ta' Jan Nehera u tat-trade mark preċedenti Ċekoslovakka u li, għaldaqstant, ir-rikorrent kien in *mala fide* meta ppreżenta l-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark ikkontestata. Ir-rikorrent ippreżenta rikors quddiem il-Qorti Ġenerali intiż għall-annullament ta' din id-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell tal-EUIPO.

Il-Qorti Ġenerali annullat id-deċiżjoni kkontestata u ppreċiżat il-kunċett ta' *mala fide* meta din tkun ibbażata fuq intenzjoni li jittieħed vantaġġ indebitu mir-reputazzjoni ta' trade mark preċedenti jew mill-fama tal-isem ta' persuna.

Qabelxejn, il-Qorti Ġenerali osservat li, sabiex tiġi evalwata l-*mala fide* tal-applikant, kien possibbli li jittieħed inkunsiderazzjoni l-livell ta' reputazzjoni li kellu s-sinjal inkwistjoni fil-mument meta saret l-applikazzjoni għar-registrazzjoni tiegħu, b'mod partikolari meta dan is-sinjal kien gie preċedentement irreġistrat jew użat minn terz bħala trade mark. Fil-fatt, il-fatt li l-użu ta' sinjal li għalih saret l-applikazzjoni għal registrazzjoni jippermetti lill-applikant jieħu vantaġġ indebitu mir-reputazzjoni ta' trade mark jew ta' sinjal preċedenti jew ukoll mill-isem ta' persuna famuża huwa ta' natura li jistabbilixxi l-*mala fide* tal-applikant. Il-pubbliku rilevanti, sabiex tiġi evalwata l-eżistenza tar-reputazzjoni u tal-vantaġġ indebitu miksub minnha, huwa l-konsumatur medju tal-prodotti li għalihom it-trade mark ikkontestata giet irreġistrata.

Sussegwentement, il-Qorti Ġenerali qieset li aġir ta' parassitiżmu fir-rigward tar-reputazzjoni ta' sinjal jew ta' isem kien, bħala prinċipju, possibbli biss jekk dan is-sinjal jew dan l-isem ikollu effettivament u attwalment ċerta reputazzjoni jew ċerta fama. Issa, f'dan il-każ, fid-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark ikkontestata, it-trade mark preċedenti Ċekoslovakka u l-isem ta' Jan Nehera ma kienu għadhom la rreġistrati jew protetti, la użati minn terz sabiex jiġu kummerċjalizzati ħwejjeg, u lanqas ma kellhom reputazzjoni mal-pubbliku rilevanti. F'dan il-kuntest, il-Qorti Ġenerali ppreċiżat li s-sempliċi fatt li l-applikant għat-trade mark kien jaf jew kellu jkun jaf li terz kien uża, fil-passat, trade mark identika jew simili għat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni ma kienx biżżejjed sabiex tiġi stabbilita l-eżistenza tal-*mala fide* ta' dan tal-aħħar.

Barra minn hekk, il-Qorti Ġenerali fakkret li l-eżistenza ta' rabta f'moħħ il-pubbliku rilevanti bejn it-trade mark ikkontestata u s-sinjal preċedenti ma hijiex biżżejjed, waħedha, sabiex jiġi konkluz li jeżisti vantaġġ indebitu miksub mir-reputazzjoni tas-sinjal jew tal-isem preċedenti. F'dan ir-rigward, hija enfasizzat li r-rikorrent għamel sforz kummerċjali proprju sabiex jagħti ħajja ġdida lill-immagni tat-trade mark preċedenti Ċekoslovakka u li s-sempliċi fatt li għamel riferiment għal din it-trade mark u għall-immagni storika tad-disinjatur tagħha għal finijiet promozzjonali ma kienx jidher li jmur kontra l-prattiki onesti fil-qasam industrijali jew kummerċjali.

Barra minn hekk, il-Qorti Ġenerali rrikonoxxiet li ma setax jiġi eskluż li, f'ċerti ċirkustanzi partikolari, l-użu mill-ġdid minn terz ta' trade mark preċedenti li darba kellha reputazzjoni jew tal-isem ta' persuna li darba kienet famuża seta' jagħti impressjoni falza ta' kontinwità jew ta' wirt ma' din it-trade mark preċedenti jew ma' din il-persuna. Dan jista' jkun il-każ b'mod partikolari meta l-applikant għal trade mark jippreżenta ruħu mal-pubbliku rilevanti bħala s-suċċessur legali jew ekonomiku tal-proprietarju tat-trade mark preċedenti, filwaqt li ma tkun teżisti ebda relazzjoni ta' kontinwità jew ta' wirt bejn il-proprietarju tat-trade mark preċedenti u hu. Tali ċirkustanza tista' tittieħed inkunsiderazzjoni sabiex tiġi stabbilita, jekk ikun il-każ, il-*mala fide* tal-applikant. Issa, f'dan il-każ, ma kienx jidher, skont il-Qorti Ġenerali, li r-rikorrent deliberatament ipprova jistabbilixxi impressjoni falza ta' kontinwità jew ta' wirt bejn l-impriża tiegħu u dik ta' Jan Nehera.

Fl-aħħar nett, il-Qorti Ġenerali tat deċiżjoni dwar l-allegata intenzjoni tar-rikorrent li jwettaq frodi fil-konfront tad-dixxendenti u tal-werrieta ta' Jan Nehera u li juża b'mod ħażin id-drittijiet tagħhom. F'dan ir-rigward, hija osservat li fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata, it-trade mark preċedenti Ċekoslovakka u l-isem ta' Jan Nehera ma kienu għadhom is-suġġett ta' ebda protezzjoni legali. Għaldaqstant, id-dixxendenti u l-werrieta ta' dan tal-aħħar ma kellhom ebda dritt li seta' jkun is-suġġett ta' frodi jew ta' użu ħażin mir-rikorrent.

Konsegwentement, il-Qorti Ġenerali kkonkludiet favur l-assenza ta' *mala fide* min-naħa tar-rikorrent u annullat id-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-EUIPO.

9. Kisba tal-karattru distintiv permezz tal-użu

Sentenza tat-12 ta' Diċembru 2002, *eCopy vs UASI (ECOPY)* (T-247/01, [EU:T:2002:319](#))

"Trade mark Komunitarja – Kelma ECOPY – Użu ħażin ta' poter – Karattru distintiv miksub permezz tal-użu sussegwenti għad-data tal-preżentata – Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 40/94"

Il-kumpanija eCopy, Inc, preċedentement imsejha Simplify Development Corporation, ippreżentat quddiem l-UASI applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark verbali "ECOPY" għal prodotti li jikkorrispondu għal "software u apparat ta' skennjar u ta' tixrid elettroniku ta' dokumenti". Madankollu, din l-applikazzjoni giet miċħuda mill-eżaminatur, minħabba li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni kienet deskrittiva għall-prodotti kkonċernati u nieqsa minn kull karattru distintiv. Ir-rikors ippreżentat kontra din id-deċiżjoni gie miċħud ukoll mill-Bord tal-Appell.

Adita b'rikors kontra d-deċiżjoni ta' dan tal-aħħar, li hija ċaħdet, il-Qorti Ġenerali ppreċiżat il-kriterji ta' evalwazzjoni tal-karattru distintiv miksub permezz tal-użu fis-sens

tal-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 40/94, kif ukoll il-portata tal-eżami mwettaq mill-UASI.

Skont il-Qorti Ġenerali, l-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 40/94 għandu jigi interpretat fis-sens li l-karattru distintiv ta' trade mark għandu jkun inkiseb permezz ta' użu preċedenti għall-preżentata tal-applikazzjoni. Konsegwentement, hija nieqsa minn rilevanza ċ-ċirkustanza li trade mark tkun akkwistat karattru distintiv permezz tal-użu sussegwenti għad-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għal trade mark u preċedentement għall-mument li fih l-UASI, jiġifieri l-eżaminatur jew, skont il-każ, il-Bord tal-Appell, ikun ta' deċiżjoni fuq il-kwistjoni dwar jekk ir-raġunijiet assoluti għal rifjut ikunux jipprekludu r-registrazzjoni ta' din it-trade mark. Minn dan isegwi li l-provi kollha relatati mal-użu sussegwenti għad-data tal-preżentata ma jistgħux jittieħdu inkunsiderazzjoni mill-UASI.

Fir-rigward tal-eżami mwettaq mill-UASI, il-Qorti Ġenerali indikat li, fl-evalwazzjoni tal-karattru distintiv ta' trade mark Komunitarja miksub permezz tal-użu, l-UASI huwa obligat jeżamina fatti li jistgħu jagħtu tali karattru lit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni biss jekk l-applikant ikun invokahom. Fil-fatt, għalkemm huwa minnu li, fir-rigward tal-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 40/94, ma teżistix regola li ttipprovdi li l-eżami mill-UASI (jiġifieri mill-eżaminatur jew, jekk ikun il-każ, mill-Bord tal-Appell), huwa limitat għall-fatti invokati mill-partijiet, kuntrarjament għal dak li jipprovdi l-Artikolu 74(1) *in fine* tal-istess regolament dwar ir-raġunijiet relattivi għal rifjut, l-UASI jinsab, fl-assenza ta' allegazzjoni tal-applikant għal trade mark dwar il-karattru distintiv tagħha miksub permezz tal-użu, fl-impossibbiltà materjali li jieħu inkunsiderazzjoni l-fatt li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni kisbet tali karattru. Bl-istess mod, l-UASI huwa obligat li jieħu inkunsiderazzjoni element ta' prova intiż sabiex juri li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni kisbet karattru distintiv permezz tal-użu biss jekk l-applikant għal trade mark ikun ipproduċiha matul il-proċedura amministrattiva quddiem l-UASI, peress li ma teżistix differenza sostanzjali bejn, minn naħa, l-invokazzjoni tal-fatt li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni kisbet karattru distintiv permezz tal-użu u, min-naħa l-oħra, il-produzzjoni ta' provi insostenn ta' tali allegazzjoni.

Sentenza tad-19 ta' Ġunju 2014, Oberbank et (C-217/13 u C-218/13, [EU:C:2014:2012](#))

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Trade marks – Direttiva 2008/95/KE – Artikolu 3(1) u (3) – Trade mark li tikkonsisti f'kulur aħmar mingħajr borduri, irregistrata għal servizzi bankarji – Talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità – Karattru distintiv miksub permezz tal-użu – Prova – Stharriġ ta' opinjoni – Mument li fih il-karattru distintiv permezz tal-użu għandu jinkiseb – Oneru tal-prova”

Fi żmien il-fatti tal-kawża, DSGVO kienet proprjetarja ta' trade mark nazzjonali li tikkonsisti f'kulur aħmar mingħajr borduri, li giet irregistrata mad-Deutsches Patent- und Markenamt (l-Uffiċċju Ġermaniż tal-Privattivi u tat-Trade Marks, iktar 'il quddiem id-“DPMA”) għal servizzi bankarji. Oberbank talbet id-dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark inkwistjoni, fejn allegat b'mod partikolari li din ma kinitx kisbet karattru distintiv

permezz tal-użu tagħha. Din it-talba giet miċhuda mid-DPMA. Barra minn hekk, Banco Santander u Santander Consumer Bank ressqu wkoll talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark inkwistjoni minhabba n-nuqqas ta' kisba ta' karattru distintiv permezz tal-użu, li wkoll giet miċhuda.

Adita b'zewg rikorsi, ipprezentati minn Oberbank, minn naħa, u Banco Santander u Santander Consumer Bank, min-naħa l-oħra, il-Bundespatentgericht (il-Qorti Federali tal-Privattivi, il-Ġermanja) talbet lill-Qorti tal-Ġustizzja tiċċara l-livell ta' rikonoxximent meħtieġ sabiex jitqies li trade mark kisbet karattru distintiv permezz tal-użu, kif ukoll id-data rilevanti li għandha tittieħed inkunsiderazzjoni għal tali eżami.

Fl-ewwel lok, il-Qorti tal-Ġustizzja rrilevat li l-Artikolu 3(1) u (3) tad-Direttiva 2008/95 dwar it-trade marks ⁵¹, għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi interpretazzjoni tad-dritt nazzjonali fis-sens li, f'proċedimenti li jqajmu l-kwistjoni dwar jekk trade mark bil-kulur mingħajr bordura tkunx kisbet karattru distintiv permezz tal-użu, fil-każijiet kollha huwa neċessarju li s'tharriġ ta' opinjoni jagħti b'ħala riżultat livell ta' rikonoxximent ta' din it-trade mark ta' mill-inqas 70 %.

Fit-tieni lok, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li, meta Stat Membru ma jkunx għamel użu mill-possibbiltà prevista fit-tieni sentenza tal-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2008/95 dwar it-trade marks, l-ewwel sentenza tal-Artikolu 3(3) ta' din id-direttiva għandha tiġi interpretata fis-sens li, fil-kuntest ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità intiża għal trade mark nieqsa minn karattru distintiv intrinsiku, jeħtieġ, sabiex jiġi evalwat jekk din it-trade mark tkunx kisbet karattru distintiv permezz tal-użu, li jiġi eżaminat jekk tali karattru nkisibx qabel id-data li fiha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' din it-trade mark. F'dan ir-rigward, huwa mingħajr effett il-fatt li l-proprjetarju tat-trade mark kkontestata jsostni li fi kwalunkwe każ, din tal-aħħar kisbet karattru distintiv permezz tal-użu wara li l-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, iżda qabel ir-reġistrazzjoni tagħha.

Fit-tielet u fl-aħħar lok, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonkludiet li, meta Stat Membru ma jkunx għamel użu mill-possibbiltà prevista fit-tieni sentenza tal-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2008/95 dwar it-trade marks, l-ewwel sentenza tal-Artikolu 3(3), tal-istess direttiva għandha tiġi interpretata fis-sens li ma tipprekludix li, fil-kuntest ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità, it-trade mark ikkontestata tiġi ddikjarata invalida meta tkun nieqsa minn karattru distintiv intrinsiku u meta l-proprjetarju tagħha ma jirnexxielux jipprova li din it-trade mark kisbet, qabel id-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, karattru distintiv permezz tal-użu li kien sar minnha.

⁵¹ Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2008 biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU 2008, L 299, p. 25).

Sentenza tal-21 ta' April 2015, *Louis Vuitton Malletier vs UASI – Nanu-Nana* (Rappreżentazzjoni ta' disinn ta' skakkiera kannella u beige) (T-359/12, [EU:T:2015:215](#))⁵²

“Trade mark Komunitarja – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità – Trade mark figurattiva Komunitarja li tirrappreżenta disinn ta' skakkiera kannella u beige – Raġuni assoluta għal rifjut – Assenza ta' karattru distintiv – Assenza ta' karattru deskrittiv miksub permezz tal-użu – Artikolu 7(1)(b) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 – Artikolu 52(1) u (2) tar-Regolament Nru 207/2009”

Fi żmien il-fatti tal-kawża, Louis Vuitton Malletier kienet il-proprietarja tat-trade mark figurattiva Komunitarja li tirrappreżenta disinn ta' skakkiera kannella u beige. Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG ressqet talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità, li giet ammissa mid-Divizjoni tal-Kancellazzjoni tal-UASI minħabba li t-trade mark kienet nieqsa minn karattru distintiv u ma kinitx kisbitu permezz tal-użu. Il-Bord tal-Appell tal-UASI kkonferma din id-deċiżjoni.

Adita b'rikors kontra d-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell, li hija ċaħdet, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet li r-raġuni assoluta għal rifjut relatata mal-assenza tal-karattru distintiv ta' sinjal⁵³ ma tipprekcludix ir-registrazzjoni ta' trade mark jekk din, għall-prodotti li għalihom saret l-applikazzjoni għal registrazzjoni, tkun kisbet karattru distintiv wara l-użu li jkun sar minnha. Il-prova tal-karattru distintiv miksub permezz tal-użu għandha tiġi prodotta biss fl-Istati li kienu membri tal-Unjoni fid-data tal-preżentata tat-talba għal registrazzjoni tat-trade mark ikkontestata. Għalhekk, sinjal nieqes minn karattru distintiv intrinsiku li, minħabba l-użu li kien sar minnu qabel il-preżentata ta' applikazzjoni għar-registrazzjoni tiegħu bħala trade mark Komunitarja, jikseb tali karattru għall-prodotti jew għas-servizzi kkonċernati mill-applikazzjoni għal registrazzjoni jiġi aċċettat għar-registrazzjoni, meta ma tkunx trade mark “registrata bi ksur tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7”. Għaldaqstant, l-Artikolu 52(2) tar-Regolament Nru 207/2009 bl-ebda mod ma kien rilevanti f'dan il-każ, peress li jirrigwarda t-trade marks li r-registrazzjoni tagħhom kienet kuntrarja għar-raġunijiet għal rifjut imsemmija fl-Artikolu 7(1)(b) sa (d) tar-Regolament Nru 207/2009 u li, fl-assenza ta' tali dispożizzjoni, kellhom jiġu annullati. Fil-fatt, l-Artikolu 52(2) tar-Regolament Nru 207/2009 għandu, preċiżament, l-għan li jżomm ir-registrazzjoni ta' dawkl it-trade marks li, minħabba l-użu li jsir minnhom, ikunu kisbu, fil-frattemp, jiġifieri wara r-registrazzjoni tagħhom, karattru distintiv għall-prodotti jew servizzi li għalihom ġew irregistrati, minkejja l-fatt li din ir-registrazzjoni, fil-mument meta saret, kienet kuntrarja għall-Artikolu 7 tar-Regolament Nru 207/2009.

It-trade mark Komunitarja għandha “karattru unitarju”, li jimplika li “għandha jkollha l-istess effetti fil-Komunità kollha”. Minn dan jirriżulta li, sabiex sinjal jiġi rregistrat għandu jkollu karattru distintiv fl-Unjoni kollha. B'hekk, għandha tiġi rrifjutata r-registrazzjoni ta' trade mark jekk din ma jkollhiex karattru distintiv f'parti mill-Unjoni. L-Artikolu 7(3) tar-

⁵² L-appell minn din is-sentenza ġie miċħud b'digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta' Lulju 2016, *Louis Vuitton Malletier vs EUIPO*, (C-363/15 P u C-364/15 P, [EU:C:2016:595](#)).

⁵³ Fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.

Regolament (KE) Nru 207/2009 għandu jiġi interpretat fid-dawl ta' dawn ir-rekwiżiti. Konsegwentement, huwa neċessarju li tiġi stabbilita l-kisba ta' tali karattru distintiv permezz tal-użu fit-territorju kollu fejn it-trade mark *ab initio* kienet nieqsa minn tali karattru. Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta neċessarjament li, meta t-trade mark ikkontestata tirriżulta nieqsa minn karattru distintiv fl-Unjoni kollha, il-prova tal-karattru distintiv miksub mill-imsemmija trade mark għandha tiġi prodotta f'kull wieħed mill-Istati Membri. Ċertament, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li, anki jekk huwa minnu li l-kisba, minn trade mark, ta' karattru distintiv permezz tal-użu għandha tintwera għall-parti tal-Unjoni fejn din it-trade mark ma kellhiex *ab initio* tali karattru, ikun eċċessiv li tintalab il-prova ta' tali kisba għal kull Stat Membru kkunsidrat individwalment. Madankollu, għandu jiġi rrelevant li, billi fakkret il-ġurisprudenza li tipprovdi li tali trade mark ma setgħetx tiġi rreġistrata sakemm ma tiġix prodotta l-prova li din kienet kisbet, permezz tal-użu li kien sar minnha, karattru distintiv fil-parti tal-Unjoni fejn ma kellhiex *ab initio* tali karattru u li dan kellu jkun fl-Unjoni kollha, il-Qorti tal-Ġustizzja ma tbiegħditx mill-ġurisprudenza tagħha.

Sentenza tal-25 ta' Lulju 2018, Société des produits Nestlé et vs Mondelez UK Holdings & Services (C-84/17 P, C-85/17 P u C-95/17 P, [EU:C:2018:596](#))

"Appell – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Trade mark tridimensjonali li tirrappreżenta l-forma ta' biċċa ċikkulata b'erba' ċangaturi – Appell dirett kontra motivi – Inammissibilità – Regolament (KE) Nru 207/2009 – Artikolu 7(3) – Prova ta' karattru distintiv miksub permezz tal-użu"

Is-Société des produits Nestlé SA applikat lill-EUIPO għar-reġistrazzjoni bħala trade mark tal-Unjoni Ewropea tas-sinjal tridimensjonali li jirrappreżenta forma ta' biċċa ċikkulata b'erba' ċangaturi għal prodotti li jaqgħu fis-settur tal-ħelu u prodotti tal-ħami ⁵⁴. Cadbury Schweppes plc (li saret Carbury Holdings, imbagħad Mondelez) ressqet azzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità tar-reġistrazzjoni bbażata fuq l-assenza ta' karattru distintiv ta' dan is-sinjal ⁵⁵, li ntlaqgħet mid-Divizjonijiet tal-Kancellazzjoni tal-EUIPO. Madankollu, il-Bord tal-Appell tal-EUIPO annulla din id-deċiżjoni, minħabba li s-sinjal ikkontestat kien kiseb karattru distintiv permezz tal-użu li kien sar minnu ⁵⁶.

Adita b'rikors kontra din l-aħħar deċiżjoni, il-Qorti Ġenerali ⁵⁷, sussegwentement, annullatha fl-intier tagħha, billi qieset li dan tal-aħħar ma kienx iddeċieda fuq il-perċezzjoni tat-trade mark ikkontestata mill-pubbliku rilevanti f'diversi Stati Membri.

Wara l-appelli ppreżentati minn Nestlé u mill-EUIPO, li hija ċaħdet, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat il-portata territorjali tal-użu ta' sinjal neċessarju sabiex ikun jista' jitqies li kiseb karattru distintiv fis-sens tal-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 207/2009.

⁵⁴ Dawn kienu prodotti li jaqgħu fil-klassi 30 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice.

⁵⁵ Fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.

⁵⁶ Fis-sens tal-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 207/2009.

⁵⁷ Sentenza tal-15 ta' Diċembru 2016, Mondelez UK Holdings & Services vs EUIPO – Société des produits Nestlé (Forma ta' biċċa ċikkulata) (T-112/13, [EU:T:2016:735](#)).

Fl-ewwel lok, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat il-portata tas-sentenza tat-18 ta' April 2013, Colloseum Holding, (C-12/12, [EU:C:2013:253](#)). F'dan ir-rigward, hija enfasizzat li, ċertament, digà ddeċidiet li r-rekwiżiti prevalenti f'dak li jirrigwarda l-verifika tal-użu ġenwin ta' trade mark ⁵⁸ huma analogi għal dawk li jikkonċernaw il-kisba tal-karattru distintiv ta' sinjal permezz tal-użu bl-għan tar-reġistrazzjoni tiegħu ⁵⁹ u li, sabiex tiġi evalwata l-eżistenza ta' "użu ġenwin fil-Komunità", għandhom jiġu injorati l-fruntieri tat-territorju tal-Istati Membri. Madankollu, is-sentenza Colloseum Holding ma tirrigwardax il-portata ġeografika rilevanti sabiex tiġi evalwata l-eżistenza ta' użu ġenwin fis-sens tal-Artikolu 15(1) tar-Regolament Nru 207/2009, iżda l-possibbiltà li jitqies li l-kundizzjoni tal-użu ġenwin ta' trade mark fis-sens tal-imsemmija dispożizzjoni hija ssodisfatta meta trade mark irreġistrata, li kisbet il-karattru distintiv tagħha wara l-użu ta' trade mark kumplessa oħra li tagħha hija tikkostitwixxi wieħed mill-elementi, tintuża biss permezz ta' din it-trade mark l-oħra kumplessa, jew meta tintuża biss flimkien ma' trade mark oħra, peress li l-kombinazzjoni ta' dawn iż-żewġ trade marks hija, barra minn hekk, hija stess irreġistrata bħala trade mark. Il-punt 34 tas-sentenza Colloseum Holding ma jistax għalhekk jiġi interpretat fis-sens li r-rekwiżiti prevalenti f'dak li jirrigwarda l-evalwazzjoni tal-portata territorjali li jippermettu r-reġistrazzjoni ta' trade mark permezz tal-użu huma analogi għal dawk li jippermettu ż-żamma tad-drittijiet tal-proprjetarju ta' trade mark irreġistrata.

Il-Qorti tal-Ġustizzja rrilevat ukoll li, fir-rigward ta' użu ġenwin ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea digà rreġistrata, ma teżisti ebda dispożizzjoni analoga għal dik tal-Artikolu 7(2) tar-Regolament Nru 207/2009, b'tali mod li ma jistax *ab initio* jitqies li tali użu huwa nieqes, għas-sempliċi raġuni li t-trade mark inkwistjoni ma kinitx intużat f'parti mill-Unjoni. Għalhekk, jekk huwa ġġustifikat li wieħed jistenna li trade mark tal-Unjoni Ewropea tkun sugġetta għal użu f'territorju usa' minn dik ta' Stat Membru wieħed sabiex dan ikun jista' jiġi kklassifikat bħala "użu ġenwin", ma huwiex eskluż li, f'ċerti ċirkustanzi, is-suq tal-prodotti jew tas-servizzi li għalihom trade mark tal-Unjoni Ewropea giet irreġistrata jkun, fil-fatt, delimitat għat-territorju ta' Stat Membru wieħed biss, b'mod li l-użu tal-imsemmija trade mark f'dan it-territorju jista' jissodisfa l-kundizzjoni ta' użu ġenwin ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea.

Fit-tieni lok, fir-rigward tal-kisba minn trade mark ta' karattru distintiv wara l-użu li jkun sar minnha, il-Qorti tal-Ġustizzja fakkret il-ġurisprudenza tagħha li tipprovdi li sinjal jista' jiġi rreġistrat bħala trade mark tal-Unjoni Ewropea, skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 207/2009 biss jekk tiġi prodotta l-prova li huwa kiseb, permezz tal-użu li kien sar minnu, karattru distintiv fil-parti tal-Unjoni fejn ma kellux *ab initio* tali karattru. Din il-parti tal-Unjoni tista' tkun ikkostitwita, skont il-każ, minn Stat Membru wieħed biss. Għaldaqstant, fir-rigward ta' trade mark nieqsa minn karattru distintiv *ab initio* fl-Istati Membri kollha, tali trade mark tista' tiġi rreġistrata skont din id-dispożizzjoni biss jekk jintwera li hija kisbet karattru distintiv permezz tal-użu fit-territorju kollu tal-Unjoni.

⁵⁸ Fis-sens tal-Artikolu 15(1) tar-Regolament Nru 40/94 u tal-Artikolu 15(1) tar-Regolament Nru 207/2009.

⁵⁹ Sentenza tad-19 ta' Diċembru 2012, Leno Marken (C-149/11, [EU:C:2012:816](#)).

Barra minn hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja enfasizzat li mis-sentenza tal-24 ta' Mejju 2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli vs UASI*, (C-98/11 P, [EU:C:2012:307](#), punt 62), ma kienx jirriżulta li, meta trade mark tkun nieqsa minn karattru distintiv intrinsiku fl-Unjoni kollha, huwa biżżejjed, sabiex tinkiseb ir-registrazzjoni tagħha bħala trade mark tal-Unjoni Ewropea, li wieħed juri li hija kisbet karattru distintiv permezz tal-użu f'parti sinjifikattiva tal-Unjoni, anki meta din il-prova ma tkunx giet prodotta fir-rigward ta' kull Stat Membru.

Fit-tielet u fl-aħħar lok, fir-rigward tal-prova tal-kisba tal-karattru distintiv permezz tal-użu, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li, peress li ebda dispożizzjoni tar-Regolament Nru 207/2009 ma timponi li jiġi stabbilit permezz ta' provi distinti l-kisba ta' karattru distintiv permezz tal-użu f'kull Stat Membru kkunsidrat individwalment, ma jistax, għaldaqstant, jiġi eskluż li provi tal-kisba, minn sinjal partikolari, ta' karattru distintiv permezz tal-użu għandhom rilevanza f'dak li jirrigwarda diversi Stati Membri, jew l-Unjoni kollha kemm hi. B'mod partikolari, huwa possibbli li, għal ċerti prodotti jew servizzi, l-operaturi ekonomiċi jkunu għabru flimkien diversi Stati Membri fi ħdan l-istess sistema ta' distribuzzjoni u jkunu ttrattaw dawn l-Istati Membri, b'mod partikolari mill-perspettiva tal-istrategiji tagħhom ta' kummerċjalizzazzjoni, daqslikieku kienu jikkostitwixxu suq nazzjonali wieħed. F'dan il-każ, il-provi tal-użu ta' sinjal ftali suq transkonfinali jistgħu jkunu ta' rilevanza għall-Istati Membri kkonċernati kollha. L-istess japplika fejn, minhabba l-prossimità ġeografika, kulturali jew lingwistika bejn żewġ Stati Membri, il-pubbliku rilevanti ta' wieħed minnhom ikollu għarfien suffiċjenti ta' prodotti jew servizzi preżenti fis-suq nazzjonali tat-tieni.

Minn dawn il-kunsiderazzjonijiet jirriżulta li, għalkemm ma huwiex meħtieġ, għall-finijiet ta' registrazzjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 207/2009 ta' trade mark nieqsa *ab initio* minn karattru distintiv fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni, li tiġi prodotta l-prova, għal kull Stat Membru kkunsidrat individwalment, tal-kisba minn din it-trade mark ta' karattru distintiv permezz tal-użu, il-provi prodotti għandhom jippermettu li tintwera tali kisba fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni. Il-kwistjoni dwar jekk il-provi prodotti humiex biżżejjed sabiex jipprovaw il-kisba, minn sinjal partikolari, ta' karattru distintiv permezz tal-użu fil-parti mit-territorju tal-Unjoni fejn dan is-sinjal ma kellux *ab initio* tali karattru taqa' taħt l-evalwazzjoni tal-provi li hija l-kompitu, fl-ewwel lok, tal-istanzi tal-EUIPO. Din l-evalwazzjoni hija sugġetta għall-istħarriġ tal-Qorti Ġenerali li, meta jiġi ppreżentat rikors quddiemha kontra deċiżjoni ta' Bord tal-Appell, hija unikament kompetenti sabiex tikkonstata l-fatti u, għalhekk, sabiex tevalwahom. Mill-banda l-oħra, l-evalwazzjoni tal-fatti ma tikkostitwixxi, ħlief fil-każ ta' żnaturament mill-Qorti Ġenerali, ta' provi prodotti quddiemha, kwistjoni ta' ligi mressqa, bħala tali, għall-istħarriġ tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kuntest ta' appell. Xorta jibqa' l-fatt li, jekk l-istanzi tal-EUIPO jew il-Qorti Ġenerali, wara li jkunu evalwaw il-provi kollha li ġew ippreżentati quddiemhom, iqisu li xi wħud minn dawn il-provi huma suffiċjenti sabiex jipprovaw il-kisba, minn sinjal partikolari, ta' karattru distintiv permezz tal-użu fil-parti mill-Unjoni fejn huwa ma jkollux tali karattru *ab initio* u sabiex jiġġustifikaw, għalhekk, ir-registrazzjoni tiegħu bħala trade mark tal-

Unjoni Ewropea, huma għandhom jiddikjaraw b'mod ċar din ir-raġuni għad-deċiżjoni fid-deċiżjonijiet rispettivi tagħhom.

II. Raġunijiet relattivi għal rifjut ta' registrazzjoni

1. Probabbiltà ta' konfużjoni

Sentenza tad-9 ta' Lulju 2003, *Laboratorios RTB vs UASI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)* (T-162/01, [EU:T:2003:199](#))

“Trade mark Komunitarja – Proċedimenti ta' oppożizzjoni – Trade marks figurattivi u verbali preċedenti li jinkludu l-kelma ‘GIORGI’ – Applikazzjoni għat-trade mark verbali Komunitarja ‘GIORGIO BEVERLY HILLS’ – Raġuni relattiva għal rifjut – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94”

Giorgio Beverly Hills, Inc. ippreżentat lill-UASI applikazzjoni għar-registrazzjoni tas-sinjali verbali “GIORGIO BEVERLY HILLS” bħala trade mark Komunitarja għall-prodotti li kienu jaqgħu taħt klassijiet differenti fis-sens tal-Ftehim ta' Nice ⁶⁰.

Laboratorios RTB ippreżentat oppożizzjoni kontra r-registrazzjoni ta' din it-trade mark Komunitarja minħabba l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u t-trade marks figurattivi preċedenti li jinkludu s-sinjali verbali “J GIORGI”, “GIORGI LINE” u “MISS GIORGI” li r-rikorrenti kienet il-proprietarja tagħhom.

Id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni tal-UASI ċaħdet l-oppożizzjoni minħabba li d-differenzi bejn is-sinjali kunfligġenti ma kinux ta' natura li joħolqu probabbiltà ta' konfużjoni f'moħħ il-pubbliku fit-territorju Spanjol li fih it-trade marks preċedenti kienu protetti.

Ir-rikorrenti ppreżentat rikors quddiem l-UASI kontra d-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni li giet miċħuda mill-Bord tal-Appell. Dan tal-aħħar qies, essenzjalment, li, minkejja l-identikità tal-prodotti inkwistjoni, kienu jeżistu biżżejjed differenzi bejn it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni “GIORGIO BEVERLY HILLS” u t-trade marks figurattivi preċedenti li jinkludu s-sinjali verbali “J GIORGI”, “GIORGI LINE” u “MISS GIORGI” sabiex tkun tista' tiġi eskluża kull probabbiltà ta' konfużjoni.

Ir-rikorrenti ppreżentat rikors kontra d-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell, li gie miċħud mill-Qorti Ġenerali.

⁶⁰ Dawn kienu l-klassijiet 3, 14, 18 u 25 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice.

F'dan ir-rigward, il-Qorti Ġenerali qieset li ma kienx hemm, għall-pubbliku Spanjol, probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade mark verbali "GIORGIO BEVERLY HILLS", li r-registrazzjoni tagħha bħala trade mark Komunitarja ntalbet għal sapun, fwejjaħ, eċċ. li kienu jaqgħu fil-klassi 3 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice, u trade marks figurattivi li jinkludu s-sinjali verbali "J GIORGI", "GIORGI LINE" u "MISS GIORGI", irreġistrati preċedentement fi Spanja sabiex jindikaw prodotti ta' fwejjaħ u kozmetiċi li jaqgħu fl-istess klassi. Fil-fatt, anki jekk teżisti identikità jew similarità bejn il-prodotti koperti mit-trade marks kunfligġenti, id-differenzi viżivi, fonetiċi u kunċettwali bejn is-sinjali jikkostitwixxu raġunijiet suffiċjenti sabiex tiġi eskluża l-eżistenza tal-imsemmija probabbiltà, b'tali mod li waħda mill-kundizzjonijiet sabiex jiġi applikat l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 dwar it-trade mark Komunitarja ma hijiex issodisfatta.

Sentenza tat-22 ta' Jannar 2009, Commercy vs UASI — easyGroup IP Licensing (easyHotel)
(T-316/07, [EU:T:2009:14](#))

"Trade mark Komunitarja – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità – Trade mark verbali Komunitarja easyHotel – Trade mark verbali preċedenti nazzjonali 'EASYHOTEL' – Raġuni relattiva għal rifjut – Assenza ta' xebh tal-prodotti u tas-servizzi – Artikolu 8(1)(b) u Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 – Għajna legali – Applikazzjoni ppreżentata mill-amministratur ta' proċedura ta' falliment ta' kumpannija kummerċjali – Artikolu 94(2) tar-Regoli tal-Proċedura"

EasyGroup IP Licensing Ltd ippreżentat applikazzjoni għar-registrazzjoni tas-sinjal verbali "easyHotel" bħala trade mark Komunitarja lill-UASI għal diversi prodotti u servizzi ⁶¹. Commercy AG ippreżentat talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark inkwistjoni bbażata fuq it-trade mark verbali preċedenti nazzjonali "EASYHOTEL", irreġistrata fil-Ġermanja għal diversi prodotti u servizzi. EasyGroup IP Licensing irrinunzjat għat-trade mark kontenzjuża għal ċerti prodotti u servizzi.

Id-Divizjoni tal-Kancellazzjoni ċaħdet it-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità billi qieset li waħda mill-kundizzjonijiet neċessarji għall-applikazzjoni tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 ma kinitx ġiet issodisfatta, jiġifieri l-identikità jew ix-xebh tal-prodotti u tas-servizzi koperti mit-trade marks kunfligġenti. Permezz tad-deċiżjoni tiegħu, il-Bord tal-Appell ċaħad l-appell tar-rikorrenti u kkonferma d-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Kancellazzjoni. Essenzjalment, il-Bord tal-Appell qies li l-prodotti u s-servizzi kkonċernati la kienu identiċi u lanqas kienu simili u li, għaldaqstant, l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 ma kienx applikabbli.

Il-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikors ippreżentat kontra d-Deciżjoni tal-Bord tal-Appell, billi qieset, fl-ewwel lok, li talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità bbażata fuq l-Artikolu 8(1) ta' dan l-istess regolament tista' titressaq biss mill-proprietarji tat-trade marks preċedenti invokati insostenn ta' din it-talba jew minn persuni liċenzjati li jkunu awtorizzati

⁶¹ Il-prodotti u s-servizzi li għalihom saret l-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark kienu jaqgħu fil-klassijiet 9, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 u 42 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice.

minnhom ⁶². Il-kariga ta' amministratur fil-proċedura ta' falliment ta' kumpannija kummerċjali li hija l-proprietarja tat-trade marks preċedenti inkwistjoni ma tikkorrispondi għal ebda wieħed minn dawn iż-żewġ kategoriji. Għalhekk, talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità mressqa mill-imsemmi amministratur f'ismu stess għandha tiġi ddikjarata inammissibbli.

Fil-fatt, meta l-kumpannija kkonċernata tkun ressqet talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' trade mark Komunitarja, billi tinwoka trade marks preċedenti li tagħhom hija proprietarja, hija din l-istess kumpannija, jekk ikun il-każ irrapprezentata mill-amministratur tal-proċedura ta' falliment, li għandha d-dritt li tagixxi kontra d-deċiżjonijiet tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni u tal-Bord tal-Appell. Mill-banda l-oħra, appell quddiem il-Bord tal-Appell u rikors quddiem il-Qorti Ġenerali, ipprezentati mill-amministratur tal-proċedura ta' falliment tal-istess kumpannija, f'ismu stess, għandhom jiġu miċħuda minhabba li dawn ġew ipprezentati ⁶³ minn persuna mhux awtorizzata sabiex tagixxi kontra d-deċiżjonijiet imsemmija minn dawn ir-rikorsi.

Fit-tieni lok, il-Qorti Ġenerali qieset li ma kinitx teżisti, għall-pubbliku ġenerali, probabbiltà ta' konfużjoni ⁶⁴ bejn is-sinjali verbali "easyHotel", li r-reġistrazzjoni tiegħu bħala trade mark Komunitarja kienet mitluba għal servizzi li kienu jaqgħu fil-klassijiet 39 u 42 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice kif ukoll għal prodotti u servizzi fil-klassijiet 16, 25, 32, 33, 35, 36 u 41, u t-trade mark verbali "EASYHOTEL", irreġistrata preċedentement fil-Ġermanja għal software li jaqa' rispettivament fil-klassijiet 9 u 42 fis-sens tal-imsemmi ftehim.

Il-prodotti u s-servizzi kkonċernati kienu differenti fir-rigward tan-natura, tal-għan u tal-użu tagħhom u ma kinux ta' natura kompetittiva jew komplementari. Fil-fatt, il-prodotti u s-servizzi inkwistjoni indikati mit-trade mark preċedenti kienu ta' natura informatika filwaqt li s-servizzi ta' informazzjoni, ta' ordni u ta' riżervazzjoni indikati mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni kienu ta' natura differenti u kienu jużaw l-informatika biss bħala sostenn biex jittrażmettu informazzjoni jew biex ikunu jistgħu jsiru riżervazzjonijiet ta' akkomodazzjoni f'lukanda jew vjaġġi.

Fil-fatt, il-prodotti u s-servizzi inkwistjoni koperti mit-trade mark preċedenti kienu speċjalment intiżi għall-imprizi tas-settur tal-lukandi u tal-ivvjaġġar, filwaqt li s-servizzi ta' informazzjoni, ta' ordni u ta' riżervazzjoni indikati mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni kienu intiżi għall-pubbliku iġġenerali. Barra minn hekk, il-prodotti u s-servizzi inkwistjoni koperti mit-trade mark preċedenti kienu jintużaw sabiex jippermettu lil sistema informatika u, b'mod iktar partikolari, lil punt ta' bejgħ online, jiffunzjonaw filwaqt li s-servizzi ta' informazzjoni, ta' ordni u ta' riżervazzjoni indikati mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni kienu jintużaw għar-riżervazzjoni ta' akkomodazzjoni f'lukanda jew ta' vjaġġ. Il-fatt biss li s-servizzi ta' informazzjoni, ta' ordni u ta' riżervazzjoni

⁶² Artikolu 55(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 dwar it-trade mark Komunitarja, moqri flimkien mal-Artikolu 42(1) u mal-Artikolu 52(1) ta' dan ir-regolament.

⁶³ Kuntrarjament għal dak li huwa previst, rispettivament, fl-Artikolu 58 fl-Artikolu 63(4) tar-Regolament Nru 40/94.

⁶⁴ Fis-sens tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.

indikati mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni kienu esklużivament ipprovduti fuq l-Internet u jeħtieġu għaldaqstant pjattaforma informatika bħal dik ipprovduta mill-prodotti u s-servizzi indikati mit-trade mark preċedenti ma kienx suffiċjenti sabiex jiġu esklużi d-differenzi essenzjali li jeżistu bejn il-prodotti u s-servizzi kkonċernati f'dak li jirrigwarda n-natura tagħhom, l-għan tagħhom u l-użu tagħhom.

Fit-tielet u fl-aħħar lok, il-prodotti jew is-servizzi komplementari huma dawk li bejniethom teżisti rabta stretta, fis-sens li wieħed huwa indispensabbli jew importanti għall-użu tal-ieħor, b'tali mod li l-konsumaturi jistgħu jaħsbu li r-responsabbiltà tal-manifattura ta' dawn il-prodotti jew il-provvista ta' dawn is-servizzi hija tal-istess impriża.

Din id-definizzjoni meħuda mill-ġurisprudenza timplika li l-prodotti jew is-servizzi komplementari jistgħu jintużaw flimkien, li jippreżupponi li huma indirizzati lill-istess pubbliku. Għaldaqstant, rabta ta' natura komplementari ma tistax teżisti bejn, minn naħa, il-prodotti jew is-servizzi li huma neċessarji għall-funzjonament ta' impriża kummerċjali u, min-naħa l-oħra, il-prodotti u s-servizzi li din l-impriża timmanifattura jew tipprovd. Dawn iż-żewġ kategoriji ta' prodotti jew ta' servizzi ma jintużawx flimkien, peress li dawk tal-ewwel kategorija jintużaw mill-impriża kkonċernata nnifisha, filwaqt li dawk tat-tieni kategorija jintużaw mill-klijenti tal-imsemmija impriża.

Sentenza tat-18 ta' Ġunju 2009, L'Oréal et (C-487/07, [EU:C:2009:378](#))

"Direttiva 89/104/KEE – Trade marks – Artikolu 5(1) u (2) – Użu freklamar komparattiv – Dritt li jkun hemm projbizzjoni ta' dan l-użu – Vantaġġ indebitu miksub mir-reputazzjoni – Dannu għall-funzjonijiet tat-trade mark – Direttiva 84/450/KEE – Reklamar komparattiv – Artikoli 3a(1)(ġ) u (h) – Kundizzjonijiet ta' legalità tal-paragun fir-reklamar – Vantaġġ indebitu miksub mir-reputazzjoni li għandha trade mark – Preżentazzjoni ta' prodott bħala imitazzjoni jew riproduzzjoni"

L-impriži L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC u Laboratoire Garnier & Cie kienu membri tal-grupp L'Oréal li jimmanifattura u jikkummerċjalizza fwejjaħ ta' lussu. Huma kienu proprjetarji tat-trade marks li kellhom reputazzjoni Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs u Noa.

Malaika u Starion kienu jikkummerċjalizzaw fir-Renju Unit imitazzjonijiet ta' dawn il-fwejjaħ, prodotti minn Bellure. Il-fliexken u l-imballaġġi użati għall-kummerċjalizzazzjoni ta' dawn l-imitazzjonijiet kienu jixbhu b'mod ġenerali lil dawk użati minn L'Oréal, li kienu protetti minn trade marks verbali u figurattivi. Dawn il-kumpanniji kienu jużaw listi komparattivi, ikkomunikati lill-bejjieġha bl-imnut, li kienu jindikaw it-trade mark verbali tal-fwieħa ta' lussu li l-fwieħa kummerċjalizzata kienet l-imitazzjoni tagħha.

L'Oréal ippreżentat quddiem il-High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (il-Qorti Għolja tal-Ġustizzja (Ingilterra u Wales), Sezzjoni tal-Ekwità), azzjoni għal kontrafazzjoni kontra Bellure, Malaika u Starion.

Il-qorti nazzjonali adixxiet lill-Qorti tal-Ġustizzja sabiex tippreċiża l-interpretazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar it-trade marks kif ukoll tad-Direttiva dwar reklamar qarrieqi u komparattiv ⁶⁵.

Fir-rigward tal-użu ta' imballaġġi u ta' fliexken simili għal dawk tal-fwejjaħ fini kkummerċjalizzati minn L'Oréal, il-Qorti tal-Ġustizzja giet mistoqsija dwar jekk terz li jagħmel użu minn sinjal simili għal trade mark li għandha reputazzjoni setax jitqies li jikseb vantaġġ indebitu mit-trade mark, meta dan l-użu jagħtih vantaġġ għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tiegħu, mingħajr madankollu ma jwassal għal probabbiltà ta' konfużjoni tal-pubbliku jew jikkawża dannu lill-proprjetarju tat-trade mark.

Il-Qorti tal-Ġustizzja rrispondiet fl-affermattiv għal din id-domanda. Għalhekk, hija ddecidiet li l-eżistenza ta' vantaġġ indebitu miksub mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark la tippreżupponi l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni u lanqas dik ta' probabbiltà ta' dannu lill-proprjetarju tat-trade mark. Hija qieset li, sabiex jiġi ddeterminat jekk l-użu tas-sinjal kienx jagħti vantaġġ ingust mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark, kellha ssir evalwazzjoni globali li tiegħu inkunsiderazzjoni, b'mod partikolari, l-intensità tar-reputazzjoni u l-grad tal-karattru distintiv tat-trade mark, il-grad ta' xebh bejn it-trade marks kunfligġenti kif ukoll in-natura u l-grad ta' rabta tal-prodotti kkonċernati. F'dan il-każ, Malaika u Starion kienu jieħdu vantaġġ kummerċjali mill-fatt li kienu jużaw imballaġġi u fliexken simili għal dawk użati minn L'Oréal għall-fwejjaħ ta' lussu tagħha, għall-kummerċjalizzazzjoni tal-imitazzjonijiet "ta' kollezzjonijiet bażiċi". Barra minn hekk, ix-xebh kien imfittex deliberatament sabiex tinħoloq assoċjazzjoni f'moħħ il-pubbliku bl-għan li tiġi ffaċilitata l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti. Il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li f'dawn iċ-ċirkustanzi, kellu jittieħed inkunsiderazzjoni b'mod partikolari l-fatt li l-użu tal-imballaġġi u tal-fliexken simili għal dawk tal-fwejjaħ imitati kien intiż biex jinkiseb vantaġġ, għal finijiet ta' reklamar, mill-karattru distintiv u mir-reputazzjoni tat-trade marks li bihom kienu kkummerċjalizzati dawn il-fwejjaħ. Il-Qorti tal-Ġustizzja kkonkludiet li, meta terz ikun ipprova, bl-użu ta' sinjal simili għal trade mark li għandha reputazzjoni, japprofitta minn fuq dahar tali trade mark sabiex jibbenefika mis-setgħa ta' attrazzjoni tagħha, mir-reputazzjoni tagħha u mill-prestigju tagħha, kif ukoll sabiex jisfrutta, mingħajr ebda kumpens finanzjarju u mingħajr ma jkollu juża l-isforzi tiegħu stess għal dan il-għan, l-isforz kummerċjali li wettaq il-proprjetarju tat-trade mark sabiex joħloq u jżomm l-immagħni tagħha, il-vantaġġ li jirriżulta minn dan l-użu kellu jiġi kkunsidrat bħala miksub indebitament mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tal-imsemmija trade mark.

Fir-rigward tal-listi ta' paragun tal-fwejjaħ li jindikaw l-ismijiet tal-fwieħa ta' lussu ta' L'Oréal, protetti minn trade marks verbali, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat, qabelxejn, li

⁶⁵ Direttiva tal-Kunsill 84/450/KEE tal-10 ta' Settembru 1984 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri dwar reklamar qarrieqi (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 15, Vol. 1, p. 227), kif emendata bid-Direttiva 97/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Ottubru 1997 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 15, Vol. 3, p. 365, rettifika fil-ĠU 2015, L 317, p. 42).

dawn setgħu jiġu kklassifikati bħala reklamar komparattiv. Hija mbagħad fakkret li l-użu minn persuna li tirreklama, f'reklamar komparattiv, ta' sinjal identiku għal jew simili għat-trade mark ta' kompetitur jista' jiġi pprojbit, jekk ikun il-każ, skont id-Direttiva dwar it-trade marks, sakemm dan ir-reklamar ma jkunx issodisfa l-kundizzjonijiet kollha ta' legalità stabbiliti fid-Direttiva dwar reklamar qarrieqi u komparattiv. Il-Qorti tal-Ġustizzja qieset, f'dan il-kuntest, li l-proprjetarju ta' trade mark jista' jipprojbixxi l-użu minn terz ta' sinjal identiku għal din it-trade mark, anki meta dan l-użu ma jkunx jista' jippreġudika l-funzjoni essenzjali tat-trade mark, li hija li tindika l-orġini tal-prodotti jew tas-servizzi, bil-kundizzjoni li l-imsemmi użu jippreġudika jew jista' jippreġudika waħda mill-funzjonijiet l-oħra tat-trade mark, bħal b'mod partikolari l-funzjonijiet ta' komunikazzjoni, ta' investiment jew ta' reklamar. Fir-rigward tal-kwistjoni dwar jekk il-listi ta' paragun tal-fwejjaħ kinux jissodisfaw il-kundizzjonijiet kollha ta' legalità stabbiliti fid-Direttiva dwar reklamar qarrieqi u komparattiv, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li din tipprojbixxi lil persuna li tirreklama milli tindika, fir-reklamar komparattiv, il-fatt li l-prodott li hija tikkummerċjalizza jikkostitwixxi imitazzjoni jew riproduzzjoni tal-prodott jew tas-servizz tat-trade mark. Issa l-listi ta' paragun fil-kawża prinċipali kellhom bħala għan u effett li jindikaw lill-pubbliku kkonċernat il-fwieħa oriġinali li kienet imitata mill-fwejjaħ ikkummerċjalizzati minn Malaika u Starion. Il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat li dawn il-listi kienu juru għalhekk il-fatt li dawn l-aħħar fwejjaħ kienu jikkostitwixxu imitazzjonijiet tal-fwejjaħ ikkummerċjalizzati minn L'Oréal u li huma kienu jipprezentaw, konsegwentement, il-prodotti kummerċjalizzati mill-persuna li tirreklama bħala imitazzjonijiet ta' prodotti b'trade mark protetta. Fl-aħħar nett, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat li l-vantaġġ miksub mill-persuna li tirreklama permezz ta' tali reklamar komparattiv illegali kellu jitqies bħala "vantaġġ ingust meħud" mir-reputazzjoni marbuta mat-trade mark, li kien imur ukoll kontra r-rekwiziti imposti mid-Direttiva dwar reklamar qarrieqi u komparattiv.

Sentenza tat-22 ta' Settembru 2016, combit Software (C-223/15, [EU:C:2016:719](#))

"Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Regolament (KE) Nru 207/2009 – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Natura unitarja – Konstatazzjoni ta' probabbiltà ta' konfużjoni għal parti biss tal-Unjoni – Portata territorjali tal-projbizzjoni li hemm fl-Artikolu 102 tal-imsemmi regolament"

Combit Software GmbH, kumpannija rregolata mid-dritt Ġermaniż, kienet proprjetarja ta' trade marks verbali, waħda Ġermaniża u oħra tal-Unjoni, combit għal prodotti u għal servizzi fil-qasam tal-informatika.

Commit Business Solutions Ltd, kumpannija rregolata mid-dritt Iżraeljan, kienet tbiegħ f'diversi pajjiżi, permezz tal-intermedjarju tas-sit internet tagħha www.commitcrm.com, software li għandu s-sinjal verbali "Commit".

Combit Software ipprezentat rikors kontra Commit Business Solutions quddiem il-Landgericht Düsseldorf (il-Qorti Reġjonali ta' Düsseldorf, il-Ġermanja), fejn talbet, prinċipalment, li Commit Business Solutions tiġi ordnata tieqaf tuża, fl-Unjoni, is-sinjal

verbali “Commit” għas-software li din kienet tikkummerċjalizza, u, sussidjarjament, li din l-istess kumpanija tigi ordnata tiegħa, fil-Ġermanja, dan l-istess sinjal.

Il-Landgericht Düsseldorf (il-Qorti Reġjonali ta' Düsseldorf) ċaħdet it-talba prinċipali ta' combit Software, iżda laqgħet it-talba sussidjarja tagħha.

Adita bl-appell ipprezentat minn combit Software, l-Oberlandesgericht Düsseldorf (il-Qorti Reġjonali Superjuri ta' Düsseldorf, il-Ġermanja) talbet lill-Qorti tal-Ġustizzja tiddeċiedi dwar l-użu ta' sinjal tal-Unjoni li joħloq probabbiltà ta' konfużjoni ma' trade mark tal-Unjoni Ewropea f'parti mit-territorju tal-Unjoni, filwaqt li ma joħloqx probabbiltà ta' konfużjoni f'parti oħra ta' dan it-territorju.

Fl-ewwel lok, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà rrilevat li hija kienet diġà ddeċidiet, f'kawża dwar id-dritt tal-proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni li jopponi r-reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea simili li toħloq probabbiltà ta' konfużjoni, li tali oppożizzjoni kellha tintlaqa' peress li l-eżistenza tal-probabbiltà ta' konfużjoni hija stabbilita f'parti tal-Unjoni, u din il-parti tista', pereżempju, tikkonsisti fit-territorju ta' Stat Membru. Minn dan il-Qorti tal-Ġustizzja ddeduċiet li soluzzjoni analoga kienet meħtieġa fil-kawża li jirrigwardaw id-dritt tal-proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea li jipprojbixxi l-użu ta' sinjal li joħloq probabbiltà ta' konfużjoni, peress li l-proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea huwa protett kontra kull użu li jippreġudika jew jista' jippreġudika l-funzjoni ta' indikazzjoni ta' oriġini ta' din it-trade mark. Konsegwentement, dan il-proprjetarju għandu d-dritt li jipprojbixxi tali użu, anki jekk dan jippreġudika l-imsemmija funzjoni biss f'parti tal-Unjoni.

Fit-tieni lok, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li, sabiex tigi żgurata l-protezzjoni uniformi li tgawdi minnha t-trade mark tal-Unjoni Ewropea fit-territorju kollu tal-Unjoni, il-projbizzjoni li jitkomplew l-atti ta' kontrafazzjoni jew ta' theddida ta' kontrafazzjoni għandha, fil-prinċipju, tigi estiża, għal dan it-territorju kollu.

Madankollu, meta l-qorti tat-trade marks tal-Unjoni tikkonstata li l-użu tas-sinjal simili inkwistjoni għal prodotti identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark tal-Unjoni Ewropea inkwistjoni hija rreġistrata ma joħloq, speċjalment għal raġunijiet lingwistiċi, ebda probabbiltà ta' konfużjoni f'ċertu parti tal-Unjoni u għaldaqstant ma jistax jippreġudika l-funzjoni ta' indikazzjoni ta' oriġini ta' din it-trade mark, din il-qorti għandha tillimita l-portata territorjali tal-imsemmija projbizzjoni.

Fil-fatt, meta l-qorti tat-trade marks tal-Unjoni tikkonkludi, abbażi tal-provi li għandhom, fil-prinċipju jiġu prodotti lilha mill-konvenut, li ma teżistix probabbiltà ta' konfużjoni f'parti tal-Unjoni, il-kummerċ leġittimu li jirriżulta mill-użu tas-sinjal inkwistjoni f'din il-parti tal-Unjoni ma jistax jiġi pprojbit. Tali projbizzjoni tmur lil hinn mid-dritt esklużiv mogħti mit-trade mark tal-Unjoni Ewropea, peress li dan id-dritt jippermetti biss lill-proprjetarju ta' din it-trade mark li jipproteġi l-interessi speċifiċi tiegħu bħala tali, jiġifieri li jiġi żgurat li l-imsemmija trade mark tista' taqdi l-funzjonijiet tagħha.

Il-konstatazzjoni tal-assenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni f'parti tal-Unjoni tista', konformement mal-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, tkun ibbażata biss fuq eżami tal-fatturi rilevanti kollha tal-każ inkwistjoni. L-evalwazzjoni għandha tinkludi paragun viżiv, fonetiku jew kunċettwali tas-sinjali kunfliġġenti, billi jittieħdu inkunsiderazzjoni, b'mod partikolari, l-elementi distintivi u dominanti tagħhom.

Huwa meħtieġ, barra minn hekk, li l-parti tal-Unjoni li għaliha l-qorti tat-trade marks tal-Unjoni kkonċernata tikkonstata l-assenza ta' preġudizzju jew ta' riskju ta' preġudizzju għall-funzjonijiet tat-trade mark tkun identifikata bi preċiżjoni minn din il-qorti, b'tali mod li jirriżulta b'mod ċar mid-digriet mogħti skont l-Artikolu 102 tar-Regolament Nru 207/2009 dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea liema parti mit-territorju tal-Unjoni ma hijiex koperta bil-projbizzjoni ta' użu tas-sinjal inkwistjoni. Meta din il-qorti għandha l-intenzjoni li teskludi mill-projbizzjoni ta' użu ċerti żoni lingwistiċi tal-Unjoni bħal dawk deskritti bit-terminu "anglofonu", hija għandha tispeċifika b'mod komprensiv liema żoni hija tkopri b'dan it-terminu.

L-interpretazzjoni li abbażi tagħha l-projbizzjoni tal-użu ta' sinjal li joħloq probabbiltà ta' konfużjoni ma' trade mark tal-Unjoni Ewropea tapplika għat-territorju kollu tal-Unjoni, ħlief għall-parti ta' dan it-territorju li għalih l-assenza ta' tali probabbiltà tkun ikkonstatata, ma taffettwax il-karattru unitarju tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea msemmi fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament Nru 207/2009 meta jiġi ppreżervat id-dritt tal-proprjetarju ta' din tal-aħħar li jipprojbixxi kwalunkwe użu li jippreġudika l-funzjonijiet proprji ta' din it-trade mark.

Fl-aħħar nett, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonkludiet li l-Artikolu 1(2), l-Artikolu 9(1)(b) u l-Artikolu 102(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 għandhom jiġu interpretati fis-sens li, meta qorti tat-trade marks tal-Unjoni tikkonstata li l-użu ta' sinjal joħloq probabbiltà ta' konfużjoni ma' trade mark tal-Unjoni Ewropea f'parti mit-territorju tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li ma joħloqx tali probabbiltà f'parti oħra ta' dan it-territorju, din il-qorti għandha tikkonkludi li hemm ksur tad-dritt esklużiv mogħti minn din it-trade mark u toħroġ ordni ta' waqfien tal-imsemmi użu għat-territorju kollu tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni tal-parti ta' din tal-aħħar fejn giet ikkonstatata l-assenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni.

Sentenza tal-25 ta' Lulju 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha u Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, [EU:C:2018:594](#))

"Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Direttiva 2008/95/KE – Artikolu 5 – Regolament (KE) Nru 207/2009 – Artikolu 9 – Dritt tal-proprjetarju tat-trade mark li jopponi t-tneħħija minn terz tas-sinjali kollha identiċi għal din it-trade mark u t-twaħħil ta' sinjali ġodda fuq prodotti identiċi għal dawk li għalihom l-imsemmija trade mark giet irreġistrata bl-għan li jiġu importati jew imqiegħda fis-suq fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)"

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (iktar 'il quddiem "Mitsubishi"), stabbilita fil-Ġappun, kienet proprjetarja tat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea "MITSUBISHI"⁶⁶, tat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea "MITSUBISHI"⁶⁷, tat-trade mark verbali Benelux "MITSUBISHI"⁶⁸ u tat-trade mark figurattiva Benelux "MITSUBISHI"⁶⁹ (iktar 'il quddiem it-"trade marks Mitsubishi").

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (iktar 'il quddiem "MCFE"), stabbilita fil-Pajjiżi l-Baxxi, kellha d-dritt esklużiv li timmanifattura u tikkummerċjalizza fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) trakkijiet b'forklift tat-trade mark Mitsubishi.

Duma Forklifts NV, stabbilita fil-Belġju, kellha bħala attività prinċipali x-xiri u l-bejgħ fuq livell dinji ta' trakkijiet b'forklift, godda u użati. Hija kienet toffri wkoll għall-bejgħ it-trakkijiet b'forklift tagħha stess bid-denominazzjoni "GSI", "GS" jew "Duma". Qabel hija kienet is-sottodistributur uffiċjali tat-trakkijiet b'forklift Mitsubishi fil-Belġju.

G.S. International BVBA (iktar 'il quddiem "GSI"), stabbilita wkoll fil-Belġju, kienet marbuta ma' Duma, li magħha kienet taqşam l-istess amministrazzjoni u s-sede. Hija kienet tibni u ssewwi trakkijiet b'forklift li hija kienet timporta u tesporta bl-ingrossa, flimkien mal-ispare parts tagħhom, fis-suq dinji. Hija kienet tadattahom għall-istandards fis-seħħ fl-Ewropa, kienet twaħħlilhom in-numri tas-serje tagħha stess u kienet tikkunsinnhom lil Duma filwaqt li tipprovdi d-dikjarazzjonijiet ta' konformità tal-Unjoni.

Mitluba tiddeċiedi b'mod partikolari fuq il-kwistjoni dwar jekk l-importazzjoni parallela fiż-ŻEE ta' trakkijiet b'forklift tat-trade marks "Mitsubishi" kinitx tikkostitwixxi ksur tad-dritt tat-trade marks, il-hof van beroep te Brussel (il-Qorti tal-Appell ta' Brussel, il-Belġju) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tressaq talba għal deċiżjoni preliminari quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

Fl-ewwel lok, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2008/95 u l-Artikolu 9(1) tar-Regolament Nru 207/2009, li l-kontenut tagħhom huwa identiku, għandhom jiġu interpretati bl-istess mod.

Fit-tieni lok, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tad-drittijiet mogħtija mit-trade mark, kien essenzjali li l-proprjetarju tat-trade mark irreġistrata fi Stat Membru wieħed jew iktar ikun jista' jikkontrolla l-ewwel tqegħid fis-suq ta' prodotti li għandhom din it-trade mark fiż-ŻEE. Barra minn hekk, mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja kien jirriżulta li dan id-dritt tal-proprjetarju jirrigwarda kull kopja ta' dan il-prodott.

⁶⁶ Irreġistrata fl-24 ta' Settembru 2001 taħt in-numru 118042, li tindika b'mod partikolari prodotti li jaqgħu fil-klassi 12 tal-Ftehim ta' Nice, inklużi vetturi bil-mutur, vetturi tal-elettriku u trakkijiet b'forklift.

⁶⁷ Irreġistrata fit-3 ta' Marzu 2000 taħt in-numru 117713, li tindika b'mod partikolari prodotti li jaqgħu fil-klassi 12 tal-Ftehim ta' Nice, inklużi vetturi bil-mutur, vetturi tal-elettriku u trakkijiet b'forklift.

⁶⁸ Irreġistrata fl-1 ta' Ġunju 1974 taħt in-numru 93812, li tindika b'mod partikolari prodotti li jaqgħu fil-klassi 12, inklużi vetturi u mezzi ta' trasport tal-art, u fil-klassi 16, inklużi kotba u materjal stampat.

⁶⁹ Irreġistrata fl-1 ta' Ġunju 1974 taħt in-numru 92755, li tindika prodotti li jaqgħu fil-klassi 12, inklużi vetturi u mezzi ta' trasport tal-art u fil-klassi 16, inklużi kotba u materjal stampat, identika għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea.

Fit-tielet lok, skont il-Qorti tal-Ġustizzja, il-funzjoni ta' reklamar tat-trade mark, min-naħa tagħha, hija dik li tintuża trade mark għal reklamar intiż sabiex jinforma jew jipperswadi lill-konsumatur. Għaldaqstant, il-proprjetarju ta' trade mark huwa, b'mod partikolari, intitolat li jipprojbixxi l-użu, mingħajr il-kunsens tiegħu, ta' sinjal identiku għat-trade mark tiegħu fir-rigward ta' prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li għalihom din it-trade mark hija rreġistrata, meta dan l-użu jippreġudika l-użu tat-trade mark, mill-proprjetarju tagħha, bħala element ta' promozzjoni tal-bejgħ jew bħala strument ta' strateġija kummerċjali.

Fir-raba' lok, il-Qorti tal-Ġustizzja fakkret li, f'dak li kien jirrigwarda l-kunċett ta' "użu fil-kummerċ", l-enumerazzjoni tat-tipi ta' użu tat-trade mark li l-proprjetarju jista' jipprojbixxi, li tinsab fl-Artikolu 5(3) tad-Direttiva 2008/95 u fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament Nru 207/2009, ma hijiex eżawrjenti.

Fil-ħames u l-aħħar lok, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonkludiet li l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2008/95 u l-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 207/2009 dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark jista' jopponi li, mingħajr il-kunsens tiegħu, terz ineħħi s-sinjali kollha identiċi għal din it-trade mark u jwaħħal sinjali oħra fuq prodotti mqiegħda taħt il-proċedura tal-ħażna doganali, bħal fil-kawża prinċipali, bl-għan li jimportahom jew li jqiegħedhom fis-suq fiż-ŻEE fejn huma qatt ma ġew ikkummerċjalizzati.

Madankollu, kellu jiġi rrilevat, l-ewwel nett, li t-tneħħija tas-sinjali identiċi għat-trade mark tipprekludi li l-prodotti li fir-rigward tagħhom hija rreġistrata din it-trade mark, l-ewwel darba li jitqiegħdu fis-suq kummerċjali fiż-ŻEE, ikollhom l-imsemmija trade mark u, għalhekk, iċċaħħad lill-proprjetarju ta' din tal-aħħar mill-benefiċċju tad-dritt essenzjali, irrikonoxxut lilu bil-ġurisprudenza mfakkra fil-punt 31 ta' din is-sentenza, li jikkontrolla l-ewwel tqegħid fil-kummerċ ta' prodotti mgħammra bit-trade mark fiż-ŻEE.

It-tieni nett, it-tneħħija tas-sinjali identiċi għat-trade mark u t-tqegħid ta' sinjali godda fuq il-prodotti sabiex jitqiegħdu għall-ewwel darba fis-suq fiż-ŻEE jippreġudikaw il-funzjonijiet tat-trade mark.

It-tielet nett, minħabba li jippreġudikaw id-dritt tal-proprjetarju tat-trade mark li jikkontrolla l-ewwel tqegħid fis-suq tal-prodotti mgħammra b'din it-trade mark fiż-ŻEE kif ukoll il-funzjonijiet tat-trade mark, it-tneħħija tas-sinjali identiċi għat-trade mark u t-tqegħid ta' sinjali godda fuq prodotti minn terz, mingħajr il-kunsens ta' dan il-proprjetarju, bil-għan li dawn il-prodotti jiġu importati jew imqiegħda fil-kummerċ fiż-ŻEE u bil-għan li jiġi evitat id-dritt tal-proprjetarju li jipprojbixxi l-importazzjoni ta' dawn il-prodotti mgħammra bit-trade mark tiegħu, huma kuntrarji għall-għan li tiġi żgurata kompetizzjoni mingħajr distorsjoni.

Fl-aħħar nett, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li, f'dak li jirrigwarda l-kunċett ta' "użu fil-kummerċ", l-att tat-tneħħija minn terz tas-sinjali identiċi għat-trade mark sabiex jitqiegħdu s-sinjali tiegħu stess jimplika aġir attiv min-naħa ta' dan it-terz li, sa fejn jitwettagħ bil-għan li l-prodotti jiġu importati u kummerċjalizzati fiż-ŻEE, u għalhekk fil-

kuntest ta' attività kummerċjali bi skop ta' lukru, jista' jitqies li jikkostitwixxi użu tat-trade mark fil-kummerċ. F'dan il-kuntest, il-Qorti tal-Ġustizzja rrilevat ukoll li l-Artikolu 9(4) tar-Regolament dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea ⁷⁰, li kien applikabbli għall-fatti fil-kawża prinċipali sa mit-23 ta' Marzu 2016, issa jagħti dritt lill-proprjetarju jimpedixxi lil kull terz milli jintroduci, fil-kummerċ, prodotti fl-Unjoni mingħajr ma jkunu ġew irrilaxxati għal ċirkulazzjoni ħielsa, meta dawn il-prodotti, inkluż it-tibdil magħmul lilhom, ikunu joriġinaw minn pajjiżi terzi u jkollhom, mingħajr awtorizzazzjoni, trade mark li hija identika għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea rreġistrata għal dawn il-prodotti jew li ma tistax tiġi distinta, fl-aspetti essenzjali tagħha, minn din it-trade mark. Dan id-dritt tal-proprjetarju jispicċa biss jekk, matul il-proċedura intiża sabiex jiġi ddeterminat jekk kienx hemm ksur tat-trade mark, il-persuna li tiddikjara jew li għandha pussess tal-prodotti tipproduci prova li l-proprjetarju ma għandux id-dritt jipprojbixxi t-tqegħid fis-suq tal-prodotti fil-pajjiż tad-destinazzjoni finali.

2. Trade mark mhux irreġistrata użata fil-kummerċ

Sentenza tal-11 ta' Novembru 2020, EUIPO vs John Mills (C-809/18 P, [EU:C:2020:902](#))

"Appell – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Regolament (KE) Nru 207/2009 – Proċedimenti ta' oppożizzjoni – Raġuni relattiva għal rifjut – Artikolu 8(3) – Kamp ta' applikazzjoni – Identikità jew xebh tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni mat-trade mark preċedenti – Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea 'MINERAL MAGIC' – Applikazzjoni għal reġistrazzjoni mill-agent jew mir-rappreżentant tal-proprjetarju tat-trade mark preċedenti – Trade mark verbali preċedenti nazzjonali 'MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER'"

Jerome Alexander Consulting Corp. kienet il-proprjetarja tat-trade mark verbali Amerikana "MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER", li tkopri l-prodotti "Terra għall-wiċċ li fiha l-minerali". John Mills Ltd kienet tiegħu ħsieb, abbażi ta' kuntratt ta' distribuzzjoni, id-distribuzzjoni tal-prodotti ta' Jerome Alexander Consulting fi ħdan l-Unjoni u madwar id-dinja.

Fit-18 ta' Settembru 2013, John Mills ipprezentat applikazzjoni, f'isimha stess, għar-reġistrazzjoni tas-sinjal verbali "MINERAL MAGIC", bħala trade mark tal-Unjoni Ewropea għal prodotti kozmetiċi. Jerome Alexander Consulting għaldaqstant ressqet oppożizzjoni, billi invokat l-Artikolu 8(3) tar-Regolament Nru 207/2009, li jipprovdi li "it-trade mark m'għandhiex tiġi reġistrata jekk agent jew rappreżentant tal-proprjetarju tat-trade mark japplika għar-reġistrazzjoni tagħha f'ismu mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju".

L-oppożizzjoni giet miċħuda. Madankollu, il-Bord tal-Appell tal-EUIPO annulla d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni u rrifjuta r-reġistrazzjoni tat-trade mark "MINERAL MAGIC".

⁷⁰ Regolament Nru 207/2009, kif emendat mir-Regolament 2015/2424.

F'dan ir-rigward, il-Bord tal-Appell ikkonkluda li John Mills kienet ipprezentat applikazzjoni għal din it-trade mark b'hala "aġent" u mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju. Huwa rrileva wkoll li l-prodotti koperti mit-trade marks kunfligġenti kienu identiċi jew simili u li s-sinjali kienu simili.

Adita b'rikors ipprezentat minn John Mills, il-Qorti Ġenerali annullat id-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell minħabba li l-Artikolu 8(3) tar-Regolament Nru 207/2009 japplika biss fil-każ ta' trade marks identiċi.

Il-Qorti tal-Ġustizzja, adita b'appell tal-EUIPO, annullat is-sentenza tal-Qorti Ġenerali u ddeċidiet li l-applikazzjoni tal-Artikolu 8(3) tar-Regolament Nru 207/2009 ma hijiex limitata għas-sitwazzjoni biss ta' identiċità bejn it-trade mark preċedenti u dik li għaliha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni mill-aġent jew mir-rappreżentant tal-proprjetarju tat-trade mark preċedenti.

Fl-ewwel lok, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat li d-dispożizzjoni tal-Artikolu 8(3) tar-regolament ma tippreċiżax esplicitament jekk din tapplikax biss meta t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni mill-aġent jew mir-rappreżentant tkun identika għat-trade mark preċedenti. Fit-tieni lok, l-eżami mill-Qorti tal-Ġustizzja tax-xogħol preparatorju kien juri li minn dan ma setax jiġi dedott li l-kamp ta' applikazzjoni tal-imsemmija dispożizzjoni kien limitat għall-każijiet biss ta' identiċità bejn it-trade marks kunfligġenti. Għall-kuntrarju, mix-xogħol preparatorju kien jirriżulta li l-Artikolu 8(3) tar-Regolament Nru 207/2009 jirrifletti l-għażla tal-leġiżlatur tal-Unjoni li jirriproduci, essenzjalment, l-Artikolu 6f(1) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi ⁷¹. Issa, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li l-Qorti Ġenerali kien imissha ħadet inkunsiderazzjoni x-xogħol preparatorju ta' din il-konvenzjoni ⁷², li minnu jirriżulta li tista' wkoll taqa' taħt il-Konvenzjoni ta' Pariġi trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni mill-aġent jew mir-rappreżentant tal-proprjetarju tat-trade mark preċedenti meta din tkun simili għall-imsemmija trade mark preċedenti.

Fit-tieni lok, il-Qorti tal-Ġustizzja indikat li interpretazzjoni differenti jkollha l-effett li ddaħħal inkwistjoni l-istruttura ġenerali tar-Regolament Nru 207/2009, għaliex din tkun tipprekludi lill-proprjetarju ta' trade mark milli jopponi r-reġistrazzjoni ta' trade mark simili mill-aġent jew mir-rappreżentant tiegħu, filwaqt li dan tal-aħħar ikun jista' jopponi l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ulterjuri tat-trade mark inizjali minn dan il-proprjetarju, minħabba x-xebh tagħha mat-trade mark irreġistrata mill-aġent jew mir-rappreżentant tal-imsemmi proprjetarju.

Fir-raba' lok, il-Qorti tal-Ġustizzja rrilevat li l-Artikolu 8(3) tar-Regolament Nru 207/2009 huwa intiż li jevita l-użu ħażin tat-trade mark preċedenti mill-aġent jew mir-rappreżentant tal-proprjetarju tagħha, peress li dawn tal-aħħar jistgħu jiksibu vantaġġ

⁷¹ Konvenzjoni ta' Pariġi għall-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali, iffirmata f'Pariġi fl-20 ta' Marzu 1883, irrieduta l-aħħar fi Stokkolma fl-14 ta' Lulju 1967 u emendata fit-28 ta' Settembru 1979 (*Gabra tat-Trattati tan-Nazzjonijiet Uniti*, Vol. 828, Nru 11851, p. 305).

⁷² Atti tal-konferenza ta' Lisbona, miżmuma mis-6 sal-31 ta' Ottubru 1958 għall-finijiet tar-reviżjoni tal-Konvenzjoni ta' Pariġi u li matulha ġie introdott l-Artikolu 6f.

indebitu mill-isforzi u mill-investment li l-proprjetarju jkun għamel. Tali użu għażin jista' jseħh ukoll fil-każ fejn it-trade marks kunfligġenti huma simili.

Fl-aħħar nett, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li r-rikors ta' John Mills kien fi stat li jiġi deċiż u għalhekk għaddiet sabiex tagħti deċiżjoni definittiva dwaru.

John Mills ilmentat li l-Bord tal-Appell qies li hija kienet "aġent" ta' Jerome Alexander Consulting. Skont il-Qorti tal-Ġustizzja, il-kunċetti ta' "aġent" u ta' "rappreżentant" kellhom jiġu interpretati b'mod wiesa', b'mod li jiġu koperti l-forom kollha ta' relazzjonijiet ibbażati fuq ftehim kuntrattwali li jistabbilixxi bejn il-partijiet ftehim ta' kooperazzjoni kummerċjali li joħloq relazzjoni ta' fiduċja billi jiġi impost fuq l-applikant, espressament jew implicitament, obbligu ġenerali ta' fiduċja u ta' lealtà fir-rigward tal-interessi tal-proprjetarju tat-trade mark preċedenti.

F'dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat li John Mills kienet distributur ipprivileġġat tal-prodotti ta' Jerome Alexander Consulting u li kien hemm klawżola ta' nuqqas ta' kompetizzjoni kif ukoll dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettuali fir-rigward ta' dawn il-prodotti. Għaldaqstant, il-Bord tal-Appell kellu raġun meta qies lil John Mills bħala "aġent" ta' Jerome Alexander Consulting.

Fir-rigward tal-evalwazzjoni tax-xebh bejn it-trade marks kunfligġenti, il-Qorti tal-Ġustizzja enfasizzat li, għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 8(3) tar-Regolament Nru 207/2009, ix-xebh ma għandux jiġi evalwat skont l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni. Fir-rigward tal-prodotti, il-Qorti tal-Ġustizzja fakkret li l-funzjoni essenzjali ta' trade mark hija dik li tindika l-orijini kummerċjali tal-prodotti jew tas-servizzi koperti. Għaldaqstant, l-applikazzjoni tal-Artikolu 8(3) tar-Regolament Nru 207/2009 ma tistax tiġi eskluża meta l-prodotti jew is-servizzi koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u dawk koperti mit-trade mark preċedenti jkunu simili.

F'dan il-każ, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat li s-sinjali inkwistjoni kienu simili u li l-prodotti kienu parzjalment identiċi u parzjalment simili.

Għaldaqstant, ir-rikors ta' John Mills ġie miċħud kollu kemm hu.

3. Trade mark li għandha reputazzjoni

Sentenza tat-22 ta' Marzu 2007, Sigla vs UASI – Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, [EU:T:2007:93](#))

"Trade mark Komunitarja – Proċedimenti ta' oppożizzjoni – Applikazzjoni għal trade mark verbali Komunitarja 'VIPS' – Trade mark verbali preċedenti nazzjonali 'VIPS' – Artikolu 8(5) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 – Artikolu 74 tar-Regolament (KE) Nru 40/94 – Principju ta' dispożittiv – Drittijiet tad-difjża"

Fis-7 ta' Frar 1997, Elleni Holding BV ipprezentat applikazzjoni għal trade mark Komunitarja quddiem l-UASI. It-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għar-registrazzjoni (iktar 'il quddiem it-"trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni") kienet is-sinjal verbali "VIPS" ⁷³. Fl-14 ta' Settembru 1999, Sigla SA pprezentat oppożizzjoni ⁷⁴, kontra r-registrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni.

Id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni tal-UASI ⁷⁵ laqgħet l-oppożizzjoni għas-servizzi tal-klassi 42 u ċaħdet dik għal prodotti u servizzi inklużi fil-klassijiet 9 u 35. Il-Bord tal-Appell ⁷⁶ ikkonferma l-appell ta' Elleni Holding u annulla d-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni. Skont il-Bord tal-Appell, ir-rikorrenti kienet tat prova tar-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti tagħha fi Spanja, iżda ma kinitx speċifikat ir-raġunijiet li għalihom it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni setgħet tikseb vantaġġ indebitu mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti jew tkun ta' ħsara għalihom.

Adita b'rikors ipprezentat minn Sigla SA, il-Qorti Ġenerali annullat id-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell.

F'dan ir-rigward, il-Qorti Ġenerali indikat, qabel kollox, li l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 dwar it-trade mark Komunitarja, li jipprevedi protezzjoni tat-trade mark irreġistrata preċedentement li għandha reputazzjoni estiża għal prodotti jew servizzi mhux simili, kellu jiġi interpretat fis-sens li jista' jiġi invokat insostenn ta' oppożizzjoni mressqa kemm kontra applikazzjoni għal trade mark Komunitarja li tkopri prodotti u servizzi mhux identiċi għal dawk koperti mit-trade mark preċedenti u li ma humiex simili kif ukoll kontra applikazzjoni għal trade mark Komunitarja li tkopri prodotti identiċi għal dawk tat-trade mark preċedenti jew simili. Fil-fatt, din id-dispożizzjoni ma tistax tingħata interpretazzjoni li jkollha bħala konsegwenza protezzjoni tat-trade marks li għandhom reputazzjoni inqas fil-każ ta' użu ta' sinjal għal prodotti jew servizzi identiċi jew simili milli fil-każ ta' użu ta' sinjal għal prodotti jew servizzi li mhux simili. Il-Qorti Ġenerali ppreċiżat li l-imsemmija dispożizzjoni, l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 dwar it-trade mark Komunitarja, li tipprevedi protezzjoni tat-trade mark irreġistrata preċedentement li għandha reputazzjoni estiża għal prodotti jew servizzi mhux simili, tippermetti, fost l-oħrajn, lill-proprietarju tat-trade mark preċedenti li għandha reputazzjoni li jopponi r-registrazzjoni ta' trade marks li jistgħu jippreġudikaw il-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti. Dan id-dannu jista' jseħh meta t-trade mark preċedenti ma tkunx iktar f'pożizzjoni li tohloq assoċjazzjoni immedjata mal-prodotti li għalihom hija rreġistrata u użata. Din il-probabbiltà tirrigwarda, għaldaqstant, it-"tidjif" jew it-"tnaqqir progressiv" tat-trade mark preċedenti permezz tat-telf tal-identità tagħha u tal-inflwenza f'moħħ il-pubbliku. Madankollu, il-probabbiltà ta' tidjif tidher, bħala prinċipju, inqas għolja jekk it-trade mark preċedenti tikkonsisti f'kelma waħda li, permezz ta' tifsira li hija adegwata

⁷³ Il-prodotti u s-servizzi kkonċernati mir-registrazzjoni kienu l-"kompjuters u programmi għal kompjuter irreġistrati fuq tejpji u diski" (klassi 9), "pariri dwar in-negozju; servizzi relatati ma' l-ipproċessar ta' informazzjoni rreġistrata bil-kompjuter" (klassi 35) u "ipprogrammar ta' kompjuters; servizzi ta' lukandi, servizzi għall-prowista ta' ikel, kafetteriji-ristoranti" (klassi 42), fis-sens tal-Ftehim ta' Nice.

⁷⁴ Skont l-Artikolu 42(1) tar-Regolament 40/94.

⁷⁵ Deċiżjoni Nru 2221/2000 tat-28 ta' Settembru 2000.

⁷⁶ Deċiżjoni tal-1 ta' April 2003 (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata"), ikkomunikata lir-rikorrenti fit-3 ta' April sussegwenti.

għaliha, hija mifruxa ħafna u użata b'mod frekwenti ħafna, indipendentement mit-trade mark preċedenti komposta mill-kelma inkwistjoni. F'każ b'hal dan, ir-repetizzjoni tal-kelma inkwistjoni mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni hija inqas probabbli li twassal għal dgħajfien tat-trade mark preċedenti. Id-dannu msemmi fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 iseħħ ukoll meta l-prodotti jew is-servizzi koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni jistgħu jinħassu mill-pubbliku b'tali mod li s-saħħa ta' attrazzjoni tat-trade mark preċedenti titnaqqas. Il-probabbiltà ta' dan id-dannu tista', b'mod partikolari, isseħħ meta dawn il-prodotti jew servizzi jkollhom karatteristika jew kwalità li jistgħu jeżerċitaw influwenza negattiva fuq l-immaġni ta' trade mark preċedenti li għandha reputazzjoni, minħabba l-identikità jew ix-xebh tagħha mat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni.

Sussegwentement, il-Qorti Ġenerali enfasizzat li l-kunċett ta' "vantaġġ" li l-użu mingħajr dritt tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni jikseb indebitament mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti jinkludi l-każijiet fejn ikun hemm sfruttament jew parassitiżmu manifesti ta' trade mark famuża jew tentattiv li jinkiseb vantaġġ mir-reputazzjoni tagħha. Fi kliem ieħor, dan jirrigwarda l-probabbiltà li l-immaġni tat-trade mark li għandha reputazzjoni jew il-karatteristiċi li din tal-aħħar tirrifletti jkunu ttrasferiti għall-prodotti koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, b'tali mod li l-kummerċjalizzazzjoni tagħhom tkun iffaċilitata b'din l-assocjazzjoni mat-trade mark preċedenti li għandha reputazzjoni. Għandha ssir distinzjoni bejn dan l-aħħar tip ta' probabbiltà u l-probabbiltà ta' konfużjoni koperta mill-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94. Fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94, il-pubbliku kkonċernat jagħmel approssimazzjoni, jiġifieri jistabbilixxi rabta bejn it-trade marks kunfliġġenti mingħajr, madankollu, ma jhawwadhom. Għalhekk, l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni ma hijiex kundizzjoni għall-applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni.

Skont il-Qorti Ġenerali, l-għan tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 ma huwiex li jipprekludi r-registrazzjoni ta' kull trade mark identika għal trade mark li għandha reputazzjoni jew simili. Għalhekk, il-proprietarju tat-trade mark preċedenti ma huwiex obligat jipproduċi prova tal-eżistenza ta' ħsara effettiva u attwali għat-trade mark tiegħu. Madankollu, huwa għandu jipproduċi provi li abbażi tagħhom ikun jista' jiġi konkluz li *prima facie* teżisti probabbiltà futura, li ma tkunx ipotetika, ta' vantaġġ indebitu jew ta' dannu. F'dan il-kuntest, huwa possibbli, b'mod partikolari fil-każ ta' oppożizzjoni bbażata fuq trade mark li tgawdi minn reputazzjoni eċċezzjonalment għolja, li l-probabbiltà ta' riskju futur mhux ipotetiku ta' dannu kkawżat jew ta' vantaġġ indebitu miksub mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni mit-trade mark invokata fl-oppożizzjoni tkun tant evidenti li l-opponent ma jkollux għalfejn jinvoka u jipprova ebda element fattwali ieħor għal dan l-għan. Madankollu, ma jistax jiġi preżunt li dan huwa dejjem il-każ.

Fl-aħħar nett, il-Qorti Ġenerali ppreċiżat li l-eżistenza ta' rabta bejn it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u t-trade mark preċedenti hija kundizzjoni essenzjali

għall-applikazzjoni tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94. F'dan il-każ, l-eżistenza ta' rabta bejn is-servizzi koperti mis-sinjal verbali "VIPS", li r-registrazzjoni tiegħu bħala trade mark Komunitarja kienet mitluba għal software u servizzi li kienu jaqgħu fil-klassijiet 9, 35 u 42 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice, u s-servizzi koperti mit-trade mark verbali "VIPS", irregistrata preċedentement fi Spanja għal servizzi li jaqgħu fil-klassi 42 tal-imsemmi ftehim, ma kinitx biżżejjed, fl-assenza ta' elementi rilevanti oħra, sabiex jiġi konkluż *prima facie* li kien hemm riskju mhux ipotetiku futur li l-użu tal-imsemmi sinjal jippreġudika l-karattru distintiv jew ir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti jew jikseb vantaġġ indebitu, fis-sens tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94. Fil-fatt, l-ewwel nett, peress li l-kelma "VIPS" hija l-forma fil-plural, bil-lingwa Ingliża, tat-taqkira VIP, li hija ta' użu wiesa' u frekwenti kemm fuq livell internazzjonali kif ukoll fuq livell nazzjonali sabiex tindika personalitajiet magħrufa, il-probabbiltà ta' dannu għall-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti minhabba l-użu tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni kienet tidher limitata. Din l-istess probabbiltà kienet tidher inqas probabbli peress li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni kienet tkopri servizzi intiżi għal pubbliku partikolari u, neċessarjament, iktar ristrett. It-tieni nett, is-servizzi koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni ma kellhom ebda karatteristika jew kwalità li tista' tistabbilixxi l-probabbiltà li jiġi kkawżat dannu lir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti permezz tal-użu tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni. F'dan ir-rigward, l-eżistenza waħedha ta' rabta bejn is-servizzi koperti mit-trade marks kunfligġenti ma kienet la biżżejjed u lanqas determinanti. Ċertament, l-eżistenza ta' rabta bħal din issaħħaħ il-probabbiltà li l-pubbliku, affaċċjat bit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, jaħseb ukoll fit-trade mark preċedenti. Madankollu, dan il-fatt ma huwiex, fih innifsu, suffiċjenti sabiex titnaqqas is-saħħa ta' attrazzjoni tat-trade mark preċedenti. Tali riżultat jista' jseħħ biss jekk jintwera li s-servizzi koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għandhom karatteristiċi jew kwalitajiet potenzjalment ta' dannu għar-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti. It-tielet nett, il-probabbiltà ta' vantaġġ indebitu miksub mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti tista' teżisti biss jekk il-pubbliku rilevanti, mingħajr ma jikkonfondi l-orijini tas-servizzi koperti mit-trade marks kunfligġenti, ikun partikolarment attratt għas-software tal-applikant, għall-unika raġuni li huwa kopert minn trade mark identika għat-trade mark preċedenti u li għandha reputazzjoni. Issa, fl-assenza ta' spjegazzjoni, min-naħa tal-proprjetarju ta' din tal-aħħar, tal-karatteristiċi partikolari allegati minnu għat-trade mark preċedenti tiegħu u tal-mod kif dawn setgħu jiffaċilitaw il-kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, il-karatteristiċi normalment assoċjati ma' trade mark li għandha reputazzjoni ta' katina ta' fast food, ma setgħux jitqiesu, fihom infushom, bħala li setgħu jagħtu vantaġġ lis-servizzi ta' pprogrammar ta' kompjuters, anki dawk intiżi għal lukandi jew ristoranti.

Sentenza tat-22 ta' Settembru 2011, Interflora u Interflora British Unit (C-323/09, [EU:C:2011:604](#))

“Trade marks – Reklamar fuq l-Internet abbażi ta' kliem prinċipali ('keyword advertising') – Għażla mill-persuna li tirreklama ta' kelma prinċipali li tikkorrispondi għat-trade mark li għandha reputazzjoni ta' kompetitur – Direttiva 89/104/KEE – Artikolu 5(1)(a) sa (2) – Regolament (KE) Nru 40/94 – Artikolu 9(1)(a) u (ċ) – Kundizzjoni ta' preġudizzju għal waħda mill-funzjonijiet tat-trade mark – Dannu kkawżat lill-karattru distintiv tat-trade mark li għandha reputazzjoni ('tidjif') – Vantaġġ indebitu miksub mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni ta' din it-trade mark ('parassitiżmu)’”

Fi żmien il-fatti tal-kawża, il-kumpannija Interflora British Unit kellha liċenzja mogħtija minn Interflora Inc., kumpannija Amerikana li kienet topera network dinji ta' kunsinna tal-fjuri. In-network ta' Interflora kien ikkostitwit minn bejjiegħa tal-fjuri li mingħandhom il-klijenti setgħu personalment jagħmlu ordnijiet, jew permezz tat-telefon jew tal-internet, fejn dawn tal-aħħar jiġu pproċessati mill-membru tan-network l-iktar viċin il-post tal-kunsinna tal-fjuri.

“INTERFLORA” kienet trade mark nazzjonali fir-Renju Unit u kienet ukoll trade mark Komunitarja. Ma kienx ikkontestat li dawn it-trade marks kellhom reputazzjoni sostanzjali fir-Renju Unit u fl-Istati Membri l-oħra tal-Unjoni.

Marks & Spencer plc (“M & S”), kumpannija rregolata mid-dritt Ingliż, kienet waħda mill-bejjiegħa bl-imnut prinċipali fir-Renju Unit. Wieħed minn dawn is-servizzi kien jikkonsisti fil-bejgħ u fil-kunsinna tal-fjuri, liema attività kummerċjali kienet għalhekk f'kompetizzjoni ma' dik ta' Interflora.

Jirriżulta li M & S, fil-kuntest tas-servizz ta' referenzjar “AdWords” ta' Google, għażlet il-kelma “Interflora” u l-varjanti tagħha (jiġifieri “Interflora Flowers”, “Interflora Delivery”, “Interflora.com”, “Interflora.co.uk”, eċċ.) bħala kliem prinċipali. Konsegwentement, meta utent tal-internet kien idaħħal il-kelma “Interflora” jew waħda minn dawn il-varjanti bħala terminu ta' riċerka fil-mutur ta' riċerka ta' Google, kien jidher reklam ta' M & S.

Adita b'rikors ipprezentat minn Interflora kontra M & S minhabba allegat ksur tad-drittijiet tat-trade mark tagħha, il-High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (il-Qorti Għolja tal-Ġustizzja (Ingilterra u Wales), Sezzjoni tal-Ekwità, ir-Renju Unit), staqsiet lill-Qorti tal-Ġustizzja dwar diversi aspetti tal-użu mhux awtorizzat minn kompetitur, fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-internet, ta' kliem prinċipali identiċi għal trade mark ⁷⁷.

Il-Qorti tal-Ġustizzja fakkret qabelxejn li fil-każ ta' użu minn terz ta' sinjal identiku għat-trade mark għal prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li għalihom hija rreġistrata, il-proprjetarju tat-trade mark jista' jipprojbixxi dan l-użu biss jekk dan ikun jista' jippreġudika waħda mill-“funzjonijiet” tat-trade mark. Il-funzjoni essenzjali tagħha hija li

⁷⁷ Direttiva 89/104 u-Regolament Nru 40/94.

tiggarantixxi lill-konsumaturi l-orġini tal-prodott jew tas-servizz kopert mit-trade mark (funzjoni ta' indikazzjoni ta' orġini), filwaqt li l-funzjonijiet l-oħra huma, b'mod partikolari, dawk ta' reklamar u ta' investiment. Il-Qorti tal-Ġustizzja enfasizzat, f'dan ir-rigward, li l-funzjoni ta' indikazzjoni ta' orġini tat-trade mark ma hijiex l-unika funzjoni tagħha li jistħoqqilha protezzjoni kontra d-dannu kkawżat minn terzi. Fil-fatt trade mark ta' spiss tikkostitwixxi, minbarra indikazzjoni tal-provenjenza tal-prodotti jew tas-servizzi, strument ta' strategija kummerċjali użat, b'mod partikolari, għal finijiet ta' reklamar jew biex tinħoloq reputazzjoni sabiex tinkiseb il-fedeltà tal-konsumatur.

Filwaqt li tagħmel riferiment għall-ġurisprudenza tagħha dwar Google ⁷⁸, il-Qorti tal-Ġustizzja fakkret li tiġi ppreġudikata l-funzjoni ta' indikazzjoni tal-orġini tat-trade mark meta r-reklam li jidher abbażi tal-kelma principali korrispondenti għat-trade mark ma jippermettix, jew diffiċilment jippermetti lill-utent tal-internet normalment informat u raġonevolment attent li jkun jaf jekk il-prodotti jew is-servizzi koperti mir-reklam ikunux ġejjin mill-proprjetarju tat-trade mark jew minn impriża ekonomikament marbuta miegħu jew, b'mod kuntrarju, minn terza persuna. Għall-kuntrarju, l-użu ta' sinjal identiku għal trade mark ta' haddieħor fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar, bħal "AdWords", ma jippreġudikax il-funzjoni ta' reklamar tat-trade mark.

Barra minn hekk, il-Qorti eżaminat, għall-ewwel darba, il-protezzjoni tal-funzjoni ta' investiment tat-trade mark. Għalhekk, l-użu minn kompetitur ta' sinjal identiku għat-trademark għal merkanziji jew servizzi identiċi jippreġudika din il-funzjoni meta dan l-użu jostakola b'mod sostanzjali l-kapaċità tal-proprjetarju li juża t-trademark tiegħu biex jikseb jew iżomm reputazzjoni li tista' tattira u tikseb il-fedeltà tal-konsumaturi. F'sitwazzjoni fejn it-trade mark diġà jkollha tali reputazzjoni, tiġi ppreġudikata l-funzjoni ta' investiment meta dan l-użu jaffettwa din ir-reputazzjoni u jipperikola ż-żamma tagħha.

Għall-kuntrarju, ma jistax jiġi aċċettat li l-proprjetarju ta' trade mark jista' jopponi għal tali użu minn kompetitur, jekk dan l-użu jkollu biss il-konsegwenza li jobbliga lill-proprjetarju ta' din it-trade mark jadatta l-isforzi tiegħu sabiex jikseb jew iżomm reputazzjoni li tista' tattira u tikseb il-fedeltà tal-konsumaturi. Bl-istess mod, il-fatt li l-użu msemmi jwassal lil ċerti konsumaturi sabiex jitbiegħdu mill-prodotti jew mis-servizzi koperti mit-trade mark imsemmija ma jistax jiġi invokat utilment mill-proprjetarju ta' din tal-aħħar.

F'dan il-każ, kienet il-qorti nazzjonali li kellha tiwerifika jekk l-użu minn M & S, tas-sinjal identiku għat-trade mark "INTERFLORA" kienx jipperikola ż-żamma, minn Interflora, ta' reputazzjoni li tista' tattira jew tikseb il-fedeltà tal-konsumaturi.

Mistoqsija wkoll dwar il-protezzjoni msaħħa tat-trade marks li għandhom reputazzjoni, u b'mod partikolari dwar il-portata tal-kunċetti ta' "tidjif" (dannu għall-karattru distintiv tat-trade mark li għandha reputazzjoni) u ta' "parassitiżmu" (vantaġġ indebitu miksub mill-

⁷⁸ Sentenza tat-23 ta' Marzu 2010, Google France u Google (Kawżi magħquda C-236/08 sa C-238/08, [EU:C:2010:159](#)).

karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark), il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat, fost l-oħrajn, li l-għażla mingħajr “raġuni valida”, fil-kuntest ta’ servizz ta’ referenzjar, ta’ sinjali identiċi jew simili għal trade mark li għandha reputazzjoni ta’ haddieħor tista’ titqies bħala att ta’ parassitiżmu. Tali konkluzjoni tista’ b’mod partikolari tapplika f’każijiet fejn persuni li jirreklamaw fuq l-internet joffru għall-bejgħ, permezz tal-għażla ta’ kliem prinċipali li jikkorrispondu għal trade marks li għandhom reputazzjoni, prodotti li huma imitazzjonijiet tal-prodotti tal-proprietarju tal-imsemmija trade marks.

Għall-kuntrarju, meta r-reklamar li jidher fuq l-internet minn kelma prinċipali li tikkorrispondi għal trade mark li għandha reputazzjoni joffri alternattiva għall-prodotti jew għas-servizzi tal-proprietarju tat-trade mark li għandha reputazzjoni, mingħajr ma joffri sempliċi imitazzjoni tal-prodotti jew tas-servizzi tal-proprietarju ta’ din it-trade mark, mingħajr ma jwassal għal tnaqqis tal-effett ta’ din tal-aħħar jew mingħajr ma jippreġudika r-reputazzjoni tagħha (titbigħ) u mingħajr, barra minn hekk, ma jippreġudika l-funzjonijiet tal-imsemmija trade mark, tali użu jikkostitwixxi, bħala prinċipju, kompetizzjoni b’saħħitha u leali fis-settur tal-prodotti jew tas-servizzi kkonċernati.

III. Kwistjonijiet oħra ta’ dritt sostantiv

1. Effetti tat-trade mark

Sentenza tat-12 ta’ Lulju 2011 (Awla Manja), L’Oréal et (C-324/09, [EU:C:2011:474](#))

“Trade marks – Internet – Offerta għall-bejgħ, fsuq online intiz għal konsumaturi fl-Unjoni, ta’ prodotti protetti minn trade mark intizi, mill-proprietarju, għall-bejgħ fi Stati terzi – Tneħħija tal-imballaġġ tal-imsemmija prodotti – Direttiva 89/104/KEE – Regolament (KE) Nru 40/94 – Responsabbiltà tal-operatur tas-suq online – Direttiva 2000/31/KE (‘Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku’) – Ordnijiet ġudizzjarji lill-imsemmi operatur – Direttiva 2004/48/KE (‘Direttiva dwar l-infurzar tad-drittijiet tal-proprietà intellettuali’)”

Fi żmien il-fatti tal-kawża, eBay kienet topera suq elettroniku dinji fuq l-internet, li fih l-individwi u l-impriżi setgħu jixtru u jbiegħu varjetà kbira ta’ prodotti u ta’ servizzi.

L’Oréal kienet proprietarja ta’ firxa wiesgħa ta’ trade marks magħrufa. Id-distribuzzjoni tal-prodotti tagħha (speċjalment kozmetiċi u fwejjaħ) kienet issir permezz ta’ network ta’ distribuzzjoni magħluq, li fil-kuntest tiegħu d-distributuri awtorizzati kienu pprojbiti milli jipprovdu prodotti lil distributuri oħra.

L’Oréal akkużat lil eBay li kienet involuta fi ksur tad-dritt tat-trade marks, imwettaq minn utenti tas-sit tagħha. Barra minn hekk, hija sostniet li bl-akkwist mingħand is-servizzi bi

ħlas ta' referenzjar fuq l-internet, bħal "AdWords" ta' Google, ta' kliem prinċipali li jikkorrispondu għall-ismijiet tat-trade marks ta' L'Oréal, eBay kienet tidderiegi lill-utenti tagħha lejn prodotti li jiksru d-dritt tat-trade marks, proposti għall-bejgħ fis-sit internet tagħha. Skont L'Oréal, l-isforzi li saru minn eBay biex tipprevjeni l-bejgħ ta' prodotti ffalsifikati fis-sit tagħha ma kinux adegwati. L-Oréal identifika diversi forom ta' ksur, fosthom il-bejgħ u l-offerta għall-bejgħ, lil konsumaturi fl-Unjoni, ta' prodotti koperti mit-trade marks ta' L'Oréal intiżi, minnha, għall-bejgħ fi Stati terzi (importazzjoni parallela).

Adita bil-kawża, il-High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (il-Qorti Għolja tal-Ġustizzja (Ingilterra u Wales), Sezzjoni tal-Ekwità, ir-Renju Unit), għamlet diversi domandi lill-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-obbligi li jistgħu jiġu imposti fuq kumpannija li topera suq fuq l-internet sabiex tipprekludi lill-utenti tagħha milli jwettqu ksur tad-dritt tat-trade marks.

Il-Qorti tal-Ġustizzja enfasizza, preliminarjament, li l-proprietarju tat-trade mark jista' jinvoka d-dritt esklużiv tiegħu fil-konfront ta' persuna fiżika li tbiegħ online prodotti tat-trade mark biss meta dan il-bejgħ iseħħ fil-kuntest ta' attività kummerċjali. Dan ikun il-każ, b'mod partikolari, jekk il-bejgħ jeċċedi, minħabba l-volum u l-frekwenza tiegħu, l-isfera ta' attività privata.

Il-Qorti tal-Ġustizzja tat-deċiżjoni qabelxejn dwar l-atti kummerċjali diretti lejn l-Unjoni permezz ta' swieq online bħal eBay. Hija kkonstatat li r-regoli tal-Unjoni fil-qasam tat-trade marks japplikaw għall-offerti ta' bejgħ u għar-reklamar ta' prodotti koperti minn trade mark li jinsabu fi Stati terzi, meta jkun jirriżulta li dawn l-offerti u dan ir-reklamar ikunu diretti għal konsumaturi tal-Unjoni.

Huma l-qrati nazzjonali li għandhom jevalwaw, individwalment f'kull każ, jekk ikunux jeżistu indizji rilevanti sabiex jiġi konkluż li l-offerta għall-bejgħ jew ir-reklam muri fuq suq online, huma diretti għall-konsumaturi tal-Unjoni. Għalhekk, il-qrati nazzjonali jistgħu jieħdu inkunsiderazzjoni żoni ġeografici li lejhom il-bejjiegħ huwa lest jibgħat il-prodott.

Sussegwentement, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-operatur ta' suq fuq l-internet ma jagħmilx huwa stess użu tat-trade marks fis-sens tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jekk jipprovdi servizz li permezz tiegħu sempliċement jippermetti lill-klijenti tiegħu juru fil-kuntest tal-attivitàjiet kummerċjali tagħhom, fis-sit tiegħu, sinjali li jikkorrispondu għal trade marks.

Barra minn hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat ċerti elementi dwar ir-responsabbiltà tal-operatur ta' suq online. Filwaqt li nnotat li din l-evalwazzjoni għandha ssir mill-qrati nazzjonali, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li l-operatur għandu rwol attiv ta' natura li jagħtih għarfien jew kontroll tad-data dwar dawn l-offerti, meta jagħti assistenza li tikkonsisti b'mod partikolari fl-ottimizzazzjoni tal-preżentazzjoni tal-offerti għall-bejgħ online jew fil-promozzjoni ta' dawn l-offerti.

Meta l-operatur kellu tali rwol attiv, huwa ma jistax jinvoka l-eżenzjoni mir-responsabbiltà li d-dritt tal-Unjoni tagħti, taħt ċerti kundizzjonijiet, lil fornituri ta' servizzi online b'hal operaturi ta' swieq fuq l-internet.

Barra minn hekk, anki fil-każijiet fejn l-imsemmi operatur ma kellux tali rwol attiv, huwa ma jistax jinvoka l-imsemmija eżenzjoni mir-responsabbiltà jekk kien jaf bil-fatti jew biċ-ċirkustanzi li abbażi tagħhom operatur ekonomiku diliġenti kellu jikkonstata l-illegalità tal-offerti għall-bejgħ online u, fil-każ ta' tali għarfien, ma aġixxiex minnufih sabiex iħassar id-data inkwistjoni mis-sit tiegħu jew sabiex jagħmel l-aċċess għal din id-data impossibbli.

Fl-aħħar nett, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet dwar il-kwistjoni tal-ordnijiet ġudizzjarji li jistgħu jiġu adottati kontra l-operatur ta' suq online meta huwa ma jiddeċidix, fuq inizjattiva tiegħu stess, li jtemm il-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettuali u li jevita li dan il-ksur jerġa' jseħh.

Għalhekk, dan l-operatur jista' jiġi ordnat jieħu miżuri li jippermettu li tiġi ffaċilitata l-identifikazzjoni tal-klijenti bejjiegħa tiegħu. F'dan ir-rigward, għalkemm huwa ċertament neċessarju li tiġi osservata l-protezzjoni ta' data ta' natura personali, xorta jibqa' l-fatt li meta l-awtur tal-ksur ikun jopera fil-kummerċ u mhux fil-ħajja privata, huwa għandu jkun identifikabbli b'mod ċar.

Konsegwentement, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li d-dritt tal-Unjoni jeżiġi li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-qradi nazzjonali kompetenti fil-qasam tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettuali jkunu jistgħu jordnaw lill-operatur jieħu miżuri li jikkontribwixxu, mhux biss sabiex jingiebi fi tmiemu ksur ta' dawn id-drittijiet mill-utenti, iżda wkoll sabiex jiġi evitat ksur ġdid ta' din in-natura. Dawn l-ordnijiet għandhom ikunu effettivi, proporzjonati, dissważivi u ma għandhomx joħolqu ostakli għall-kummerċ legittimu.

Sentenza tat-23 ta' Marzu 2010 (Awla Manja), Google France u Google (C-236/08 sa C-238/08, [EU:C:2010:159](#))

"Trade marks – Internet – Mutur ta' riċerka – Reklamar fuq il-bażi ta' kliem prinċipali ('keyword advertising') – Wiri, fuq il-bażi ta' kliem prinċipali li jikkorrispondu għal trade marks, ta' links għal siti ta' kompetituri tal-proprjetarji tal-imsemmija trade marks jew għal siti li fuqhom huma proposti prodotti ta' imitazzjoni – Direttiva 89/104/KEE – Artikolu 5 – Regolament (KE) Nru 40/94 – Artikolu 9 – Responsabbiltà tal-operatur tal-mutur ta' riċerka – Direttiva 2000/31/KE ('Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku')"

Id-dritt Komunitarju tat-trade marks⁷⁹ jawtorizza, taħt ċerti kundizzjonijiet, lill-proprjetarji ta' trade marks jipprojbixxu lil terzi milli jużaw sinjali identiċi jew simili għat-

⁷⁹ Direttiva 89/104.

trade marks tagħhom għal prodotti jew servizzi ekwivalenti għal dawk li għalihom huma rreġistrati.

Fi żmien il-fatti tal-kawża, Google kienet topera mutur ta' riċerka fuq l-Internet. Meta utent tal-Internet jagħmel riċerka fuq il-bażi ta' kelma prinċipali jew ta' kliem prinċipali, il-mutur ta' riċerka juri s-siti li jidhru li l-iktar jikkorrispondu għal dawn il-kliem prinċipali f'ordni dixxendenti ta' rilevanza. Dawn huma l-imsejja riżultati "naturali" tar-riċerka.

Barra minn hekk, Google kienet tipproponi servizz ta' referenzjar bi ħlas imsejjaħ "AdWords". Dan is-servizz jippermetti lil kull operatur ekonomiku juri link pubbliċitarju għas-sit tiegħu, flimkien ma' messagg pubbliċitarju, permezz tal-għażla ta' kelma jew kliem prinċipali, fil-każ li din il-kelma jew dawn il-kliem prinċipali jaqblu ma' dik jew dawk inklużi fit-talba magħmula mill-utent tal-internet fil-mutur ta' riċerka. Dan ir-reklam jidher fit-taqsimha "links sponsorjati", li tidher jew fuq in-naħa tal-lemin tal-iskrin, lejn il-lemin tar-riżultati naturali, inkella fuq in-naħa ta' fuq tal-iskrin, fuq dawn ir-riżultati.

Il-kumpannija Louis Vuitton Malletier SA (iktar 'il quddiem "Vuitton"), proprjetarja tat-trade mark Komunitarja "Vuitton" u tat-trade marks nazzjonali Franciżi "Louis Vuitton" u "LV", Viaticum, proprjetarja tat-trade marks Franciżi "Bourse des Vols", "Bourse des Voyages" u "BDV", kif ukoll P. A. Thonet, proprjetarju tat-trade mark Franciża "Eurochallenges", ikkonstataw li, meta jintuża l-mutur ta' riċerka ta' Google, id-dhul mill-utenti tal-Internet tal-kliem korrispondenti għal dawn it-trade marks kien juri, fit-taqsimha "links sponsorjati", links għal siti li jipproponu imitazzjonijiet ta' prodotti ta' Vuitton u għal siti ta' kompetituri ta' Viaticum u tas-Centre national de recherche en relations humaines, rispettivament. Għaldaqstant, huma ħarrku lil Google sabiex jiġi kkonstatat li din tal-aħħar kienet kisret it-trade marks tagħhom.

Il-Cour de cassation (il-Qorti tal-Kassazzjoni), li kienet qiegħda tiddeċiedi fl-aħħar istanza fil-proċeduri mibdija mill-proprjetarji tat-trade marks kontra Google, staqsi lill-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-legalità tal-użu, bħala kliem prinċipali fil-kuntest ta' servizz ta' referenzjar fuq l-Internet, ta' sinjali li jikkorrispondu għal trade marks, mingħajr ma jkun ingħata l-kunsens tal-proprjetarji tagħhom.

F'dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja osservat li meta jinxtara s-servizz ta' referenzjar u meta jintgħażel bħala kelma prinċipali sinjal li jikkorrispondi għal trade mark ta' ħaddieħor, bil-għan li tiġi proposta lill-utenti tal-Internet alternattiva għall-prodotti jew għas-servizzi tal-imsejmi proprjetarju, il-persuna li tirreklama tuża dan is-sinjal għall-prodotti jew tas-servizzi tagħha. Madankollu, dan ma huwiex il-każ fir-rigward tal-fornitur tas-servizz ta' referenzjar, meta jippermetti lill-persuni li jirreklamaw li jagħżlu sinjali identiċi għal trade marks bħala kliem prinċipali, iżomm dawn is-sinjali u juri reklami tal-klijenti tiegħu fuq il-bażi tagħhom.

Il-Qorti tal-Ġustizzja speċifikat li l-użu ta' sinjal identiku jew simili għat-trade mark tal-proprjetarju minn terz jimplika, tal-inqas, li dan tal-aħħar juża s-sinjal fil-kuntest tal-komunikazzjoni kummerċjali tiegħu stess. Fil-każ tal-fornitur ta' servizz ta' referenzjar,

huwa jippermetti lill-klijenti tiegħu, jiġifieri lill-persuni li jirreklamaw, jużaw sinjali identiċi jew simili għat-trade mark, mingħajr ma juża dawn is-sinjali huwa stess.

Jekk trade mark intużat bħala kelma prinċipali, il-proprjetarju tagħha ma jistax għaldaqstant jinvoka d-dritt esklużiv li jirriżulta mit-trade mark tiegħu kontra Google. Għall-kuntrarju, huwa jista' jinvoka dan id-dritt kontra l-persuni li jirreklamaw li, permezz tal-kelma prinċipali li tikkorrispondi għat-trade mark tiegħu, juru permezz ta' Google reklami li ma jippermettux lill-utent tal-Internet medju, jew jippermettulu b'mod diffiċli, li jkun jaf mingħand liema impriża ġejjin il-prodotti jew is-servizzi msemmija fir-reklam.

Fil-fatt, f'tali sitwazzjoni - ikkaratterizzata mill-fatt li r-reklam inkwistjoni jidher minnufih wara d-dhul tat-trade mark bħala kelma ta' riċerka mill-utent tal-Internet ikkonċernat u jintwera fil-mument meta t-trade mark tintwera wkoll, bħala kelma ta' riċerka, fuq l-iskrin - l-utent tal-Internet jista' jifixx fuq l-orijini tal-prodotti jew tas-servizzi inkwistjoni. Għaldaqstant hemm preġudizzju għall-funzjoni tat-trade mark li tikkonsisti li tiggarantixxi lill-konsumaturi l-provenjenza tal-prodotti jew tas-servizzi (il-“funzjoni ta' indikazzjoni ta' orijini” tat-trade mark).

Hija l-qorti nazzjonali li għandha teżamina, individwalment f'kull każ, jekk il-fatti tal-kawża li għandha quddiemha humiex ikkaratterizzati minn preġudizzju, jew riskju ta' preġudizzju, għall-funzjoni ta' indikazzjoni ta' orijini.

Fir-rigward tal-użu, mill-persuni li jirreklamaw fuq l-Internet, tas-sinjal li jikkorrispondi għat-trade mark ta' haddieħor bħala kelma prinċipali għall-finijiet tal-wiri ta' messaġġi pubbliċitarji, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset ukoll li dan l-użu jista' jkollu ċerti riperkussjonijiet fuq l-użu pubbliċitarju tal-imsemmija trade mark mill-proprjetarju tagħha kif ukoll fuq l-istrategija kummerċjali tiegħu. Madankollu, dawn ir-riperkussjonijiet tal-użu tas-sinjal identiku għat-trade mark minn terzi ma jikkostitwixxux fihom infushom preġudizzju għall-funzjoni ta' reklamar tat-trade mark.

F'dak li kien jirrigwarda r-responsabbiltà ta' operatur bħal Google għad-data tal-klijenti tiegħu li huwa jaħżen fuq is-server tiegħu, il-Qorti tal-Ġustizzja bdiet billi fakkret li l-kwistjonijiet ta' responsabbiltà kienu rregolati mid-dritt nazzjonali. Madankollu, id-dritt tal-Unjoni jipprevedi limitazzjonijiet ta' responsabbiltà favur fornituri intermedjarji ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni⁸⁰.

Fir-rigward tal-kwistjoni dwar jekk servizz ta' referenzjar fuq l-Internet, bħal “AdWords”, kienx jikkostitwixxi servizz minn soċjetà tal-informazzjoni li jikkonsisti fiż-żamma ta' informazzjoni pprovduta minn persuna li tirreklama u li, għaldaqstant, il-fornitur tas-servizz ta' referenzjar jibbenefika minn limitazzjoni ta' responsabbiltà, il-Qorti tal-Ġustizzja rrilevat li kienet l-qorti tar-rinviju li kellha teżamina jekk ir-rwol eżerċitat minn dan il-fornitur kienx newtrali, jiġifieri li l-aġir tiegħu kien semplicement tekniku,

⁸⁰ Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000, dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku) (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 25, p. 399).

awtomatiku u passiv, li jimplika n-nuqqas ta' għarfien jew ta' kontroll fuq l-informazzjoni li huwa jaħžen.

Sentenza tat-22 ta' Diċembru 2022 (Awla Manja), Louboutin (Użu ta' sinjal kontrafatt f'suq online) (C-148/21 u C-184/21, [EU:C:2022:1016](#))

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Regolament (UE) 2017/1001 – Artikolu 9(2)(a) – Drittijiet mogħtija mit-trade mark tal-Unjoni Ewropea – Kunċett ta' 'użu' – Operatur ta' sit internet ta' bejgħ online li jintegra suq online – Reklami ppubblikati f'dan is-suq minn bejjiegħa terzi li jużaw, f'dawn ir-reklami, sinjal identiku għal trade mark ta' persuna oħra għal prodotti identiċi għal dawk li għalihom din hija rreġistrata – Perċezzjoni ta' dan is-sinjal bħala li jagħmel parti integrali mill-kommunikazzjoni kummerċjali ta' dan l-operatur – Mod ta' preżentazzjoni tar-reklami li ma jippermettix li ssir distinzjoni ċara bejn l-offerti tal-imsemmi operatur u dawk ta' dawn il-bejjiegħa terzi”

Fi żmien il-fatti tal-kawża, Amazon kienet kemm distributur magħruf kif ukoll l-operatur ta' suq online. Fis-siti ta' bejgħ online tagħha, Amazon kienet tippubblika kemm reklami dwar il-prodotti tagħha stess, li hija tbiegħ u tibgħat għan-nom tagħha stess, kif ukoll reklami ta' bejjiegħa terzi. Amazon kienet toffri wkoll lill-bejjiegħa terzi servizzi addizzjonali għall-ħażna u għall-ispedizzjoni tal-prodotti elenkati fis-suq online tagħha, filwaqt li kienet tinforma lix-xerrejja potenzjali meta tkun responsabbli għal dawn l-attivitàjiet.

Fis-siti ta' Amazon kienu jidhru b'mod regolari reklami ta' bejjiegħa terzi dwar żraben b'pettijiet ħomor. Christian Louboutin, disinjatur Franciż ta' żraben għal nisa b'takkuna għolja, li l-pett estern tal-kulur aħmar kien magħruf sew, iddikjara li huwa ma tax il-kunsens tiegħu għat-tqegħid fiċ-ċirkulazzjoni ta' dawn il-prodotti. Huwa ppreżenta żewġ rikorsi kontra Amazon quddiem it-Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (il-Qorti Distrettwali tal-Lussemburgu, il-Lussemburgu), il-qorti tar-rinviju fil-Kawża C-148/21, u t-Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (il-Qorti tal-Imprizi ta' Brussell bil-lingwa Franciża, il-Belġju), il-qorti tar-rinviju fil-Kawża C-184/21. Huwa sostna li Amazon illegalment użat sinjal identiku għat-trade mark li huwa kien proprjetarju tagħha għal prodotti identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark inkwistjoni kienet irreġistrata. Huwa insista b'mod partikolari fuq il-fatt li r-reklami kontenżjużi kienu jagħmlu parti integrali mill-kommunikazzjoni kummerċjali ta' Amazon.

Iż-żewġ qorti nazzjonali qajmu b'mod partikolari l-kwistjoni dwar jekk l-operatur ta' suq online, bħal Amazon, setax jinżamm direttament responsabbli għall-ksur tad-drittijiet tal-proprjetarju ta' trade mark li jirriżulta minn reklam ta' bejjiegħ terzi. Din il-kwistjoni, kuntrarjament għal dik li tirrigwarda r-responsabbiltà indiretta, hija s-suġġett ta' sistema armonizzata fid-dritt tal-Unjoni ⁸¹.

⁸¹ Regolament 2017/1001.

Fis-sentenza tagħha, il-Qorti tal-Ġustizzja, bl-Awla Manja bħala l-kulleġġ ġudikanti, irrispondiet liż-żewġ qrati nazzjonali li tali operatur seta' effettivament jitqies li jagħmel huwa stess użu mis-sinjal identiku għal trade mark tal-Unjoni Ewropea, li jinsab fir-reklam ta' bejjiegħ terz fis-suq online tiegħu, meta l-utent normalment informat u raġonevolment attent tas-sit tiegħu jkollu l-impressjoni li huwa dan l-operatur li jikkummerċjalizza, f'ismu u għan-nom tiegħu stess, il-prodotti kkontrafatti inkwistjoni.

Il-Qorti tal-Ġustizzja fakkret qabelxejn li l-użu ta' sinjal identiku għal trade mark minn terz jimplika, tal-inqas, li dan tal-aħħar jagħmel użu mis-sinjal fil-kuntest tal-komunikazzjoni kummerċjali tiegħu stess u li s-sempliċi fatt li jinholqu l-kundizzjonijiet tekniċi neċessarji għall-użu ta' sinjal u li jiġihallas għal dan is-servizz ma jfissirx li min jagħti dan is-servizz jagħmel huwa stess użu mill-imsemmi sinjal, anki jekk dan ikun fl-interess ekonomiku tiegħu stess. Huwa għalhekk li l-Qorti tal-Ġustizzja qieset, fir-rigward tal-operatur ta' suq online bħalma huwa eBay, li l-użu ta' sinjali identiċi jew simili għal trade marks, f'offerta għall-bejgħ murija f'dan is-suq, isir biss mill-klijenti bejjiegħa ta' dan l-operatur u mhux minnu, peress li dan tal-aħħar ma jużax dan is-sinjal fil-kuntest tal-komunikazzjoni kummerċjali tiegħu.

Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja osservat li, fil-kuntest tal-ġurisprudenza preċedenti tagħha, hija ma ġietx mistoqsija dwar l-effett tal-fatt li s-sit internet ta' bejgħ online inkwistjoni jintegra, minbarra s-suq online, offerta għall-bejgħ tal-operatur ta' dan is-sit stess, filwaqt li dawn il-kawżi kienu jirrigwardaw preċiżament dan l-effett.

Issa, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat li l-imsemmi fatt jista', skont il-każ, ikollu l-konsegwenza li l-utenti tas-suq online jkollhom l-impressjoni li r-reklami għal prodotti inkwistjoni ma joriġinawx minn bejjiegħa terzi, iżda mill-operatur ta' dan is-suq u li għalhekk huwa dan tal-aħħar li juża s-sinjal inkwistjoni fil-kuntest tal-komunikazzjoni kummerċjali tiegħu stess.

Fl-aħħar mill-aħħar, huma l-qrati tar-rinviju li kellhom jevalwaw jekk dan kienx il-każ. Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat li kienu rilevanti għal din l-evalwazzjoni l-fatt li l-kumpannija Amazon kienet tuża mod ta' preżentazzjoni uniformi tal-offerti għall-bejgħ ippubblikati fis-sit internet tagħha, li fl-istess ħin turi r-reklami tagħha stess u dawk tal-bejjiegħa terzi u li turi l-logo tagħha ta' distributur magħruf fuq dawn ir-reklami kollha u l-fatt li hija kienet toffri servizzi addizzjonali lil dawn il-bejjiegħa terzi fil-kuntest tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tagħhom, li jikkonsistu b'mod partikolari fil-ħażna u fl-ispedizzjoni tal-prodotti tagħhom.

Fil-fatt, dawn iċ-ċirkustanzi setgħu jirrendu diffiċli distinzjoni ċara u setgħu jagħtu lill-utent normalment informat u raġonevolment attent l-impressjoni li kienet Amazon li tikkummerċjalizza, f'isimha u għan-nom tagħha stess, il-prodotti Louboutin offruti għall-bejgħ minn bejjiegħa terzi.

Sentenza tal-25 ta' Jannar 2024, Audi (Appoġġ għal emblema fuq grilja tar-radju) (C-334/22, [EU:C:2024:76](#))

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Regolament (UE) 2017/1001 – Artikolu 9(2) u (3)(a) sa (c) – Dritt mogħti mit-trade mark tal-Unjoni Ewropea – Kunċett ta’ ‘użu fil-proċess normali tan-negożju ta’ trade mark’ – Artikolu 14(1)(c) – Limitazzjoni tal-effetti ta’ trade mark tal-Unjoni Ewropea – Dritt tal-proprjetarju ta’ trade mark tal-Unjoni Ewropea li jopponi l-użu minn terz ta’ sinjal identiku għal jew simili għat-trade mark fir-rigward ta’ spare parts tal-karozzi – Element ta’ grilja tar-radju li jservi għall-iffissar ta’ emblema li tirrappreżenta t-trade mark ta’ manifattur ta’ vetturi bil-mutur”

Adita b’talba għal deċiżjoni preliminari, il-Qorti tal-Ġustizzja għamlet preċiżazzjonijiet dwar il-kunċett ta’ “użu ta’ sinjal fil-kummerċ”, meta terz jimporta u joffri għall-bejgħ spare parts għal vetturi bil-mutur mingħajr il-kunsens tal-manifattur ta’ vetturi bil-mutur, proprjetarju ta’ trade mark tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat il-portata tad-dritt esklużiv ta’ dan il-manifattur li jipprojbixxi lil dan it-terz l-użu ta’ sinjal identiku jew simili għal din it-trade mark għal tali spare parts.

GQ kienet persuna fiżika li teżercita attività ta’ bejgħ, permezz ta’ sit internet, ta’ spare parts għal vetturi bil-mutur. Fil-kuntest ta’ din l-attività, GQ irrekla l-grilja tar-radju, adattati u maħsuba għal mudelli qodma ta’ vetturi bil-mutur Audi u offriethom għall-bejgħ. Dawn kienu jinkludu element maħsub għall-iffissar ta’ emblema tat-trade mark tal-manifattur ta’ vetturi bil-mutur Audi.

Audi, proprjetarja tat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea li tirrappreżenta erba’ ċrieki li jikkoincidu (iktar ‘il quddiem it-“trade mark AUDI”), ressqet quddiem is-Sąd Okręgowy w Warszawie (il-Qorti Reġjonali ta’ Varsavja, il-Polonja), il-qorti tar-rinviju, talba intiża sabiex GQ tiġi pprojbata milli tirreklama, milli timporta, milli toffri għall-bejgħ jew milli tqiegħed fis-suq grilji tar-radju mhux originali li jkollhom sinjal identiku jew simili għat-trade mark “AUDI”.

Il-qorti tar-rinviju ddeċidiet li tistaqsi lill-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-interpretazzjoni tar-Regolament 2017/1001, fejn talbitha tippreċiża l-kunċett ta’ “użu ta’ sinjal fil-kummerċ” kif ukoll il-portata tad-dritt ta’ manifattur ta’ vetturi bil-mutur proprjetarju ta’ trade mark tal-Unjoni Ewropea li jipprojbixxi lil terz l-użu ta’ sinjal identiku jew simili għal din it-trade mark għal spare parts.

L-ewwel nett, il-Qorti tal-Ġustizzja rrilevat li klawżola msejja “tat-tiswija”, bħal dik eżistenti fid-dritt tad-disinn ⁸², ma kinitx prevista mil-leġiżlatur tal-Unjoni fir-Regolament 2017/1001 u fakkret li din il-klawżola tapplika bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni dwar it-trade marks.

⁸² Artikolu 110 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 6/2002 tat-12 ta’ Diċembru 2001 dwar id-disinji Komunitarji (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 27, p. 142, u rettifika fil-ĠU L, 2025/90303), fil-verżjoni tiegħu preċedenti għad-dhul fis-seħħ tar-Regolament (UE) 2024/2822 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2024 (ĠU L, 2024/2822). Skont dan l-artikolu, “protezzjoni bħala disinn Komunitarju ma għandhiex teżisti għal disinn li jikkostitwixxi parti komponenti ta’ prodott ikkumplikat użat fit-tifsira ta’ l-Artikolu 19(1) bl-għan tat-tiswija ta’ dan il-prodott kompliess hekk li tiġi rrestawrata d-dehra oriġinali tiegħu.”

Għaldaqstant, il-klawżola msejha “tat-tiswija” ma tistax tigi applikata b’analogija sabiex jintlaħaq l-għan ta’ żamma ta’ kompetizzjoni mhux distorta bejn produtturi ta’ vetturi bil-mutur u bejjiegħa ta’ spare parts mhux originali, peress li dan l-għan ittieħed inkunsiderazzjoni mil-leġiżlatur tal-Unjoni fil-kuntest tar-Regolament 2017/1001⁸³, u d-dritt irrikonoxxut lill-proprietarju ta’ trade mark tal-Unjoni Ewropea ma jistax jiġi limitat abbażi ta’ din il-klawżola⁸⁴.

It-tieni nett, il-Qorti tal-Ġustizzja osservat li l-qorti tar-rinviju kienet qieset li l-forma tal-element tal-grilji tar-radjuatur għall-iffissar tal-emblema li tirrappreżenta t-trade mark AUDI kienet identika jew simili għal din it-trade mark. Din il-forma kienet tikkostitwixxi għalhekk sinjal fis-sens tar-Regolament 2017/1001⁸⁵. Barra minn hekk, it-twaħħil ta’ dan is-sinjal fuq dawn il-grilji tar-radjuatur, għall-finijiet tal-kummerċjalizzazzjoni ta’ dawn tal-aħħar, kien jirrappreżenta użu li jaq’ taħt dan ir-regolament⁸⁶ u, sa fejn GQ kienet timporta u kienet toffri għall-bejgħ il-grilji tar-radjuatur li jinkludu l-imsemmi sinjal, dan seta’ jitqies bħala twettiq tat-tipi ta’ użu li jaqgħu taħt dan ir-regolament. Il-fatt li dan l-element kien jitqiegħed fuq l-ispare part, jiġifieri fuq il-grilja tar-radjuatur, b’tali mod li s-sinjal identiku jew simili għat-trade mark tal-manifattur tal-vetturi jkun viżibbli għall-pubbliku rilevanti meta dan jara din il-parti, kien ta’ natura li tikkonkretizza l-eżistenza ta’ rabta materjali bejn din l-istess parti, li terz jimporta, jirreklama u joffri għall-bejgħ, u l-proprietarju tat-trade mark AUDI.

Għaldaqstant, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li t-terz li, mingħajr il-kunsens tal-manifattur ta’ vetturi bil-mutur proprietarju ta’ trade mark tal-Unjoni Ewropea, kien jimporta u kien joffri għall-bejgħ spare parts, jiġifieri grilji tar-radjuatur għal dawn il-vetturi bil-mutur, li fihom element li maħsub għall-iffissar tal-emblema li tirrappreżenta din it-trade mark u li l-forma tiegħu kienet identika jew simili għall-imsemmija trade mark, kien jagħmel użu minn sinjal fil-kummerċ b’mod li jista’ jippreġudika funzjoni waħda jew iktar tal-istess trade mark, fatt li kellu jiġi vverifikat mill-qorti nazzjonali.

It-tielet nett, il-Qorti tal-Ġustizzja enfasizzat li l-impossibbiltà, għall-proprietarju ta’ trade mark, li jipprojbixxi lil terz l-użu ta’ din it-trade mark meta dan l-użu jkun neċessarju sabiex jindika l-iskop intiż ta’ prodott jew ta’ servizz, b’mod partikolari bħala aċċessorju jew spare part, u jsir skont Prattiki onesti fil-qasam industrijali jew kummerċjali, tikkostitwixxi waħda mill-ipoteżijiet li fihom id-dritt esklużiv li jirriżulta mit-trade mark ma jistax jiġi invokat kontra terz.

Fil-fatt, l-iskop tal-limitazzjoni, prevista f’din l-ipoteżi, huwa li tippermetti lill-fornituri ta’ prodotti jew ta’ servizzi komplementari għal prodotti jew għal servizzi offriti mill-proprietarju ta’ trade mark li jużaw din it-trade mark sabiex jinformaw, b’mod komprensibbli u komplet, lill-pubbliku dwar l-użu intenzjonat tal-prodott li huma jikkummerċjalizzaw jew bis-servizz li huma joffru jew, fi kliem ieħor, dwar ir-rabta

⁸³ Artikolu 14 tar-Regolament 2017/1001.

⁸⁴ Artikolu 9 tal-imsemmi regolament.

⁸⁵ L-Artikolu 9(2) ta’ dan ir-regolament.

⁸⁶ L-Artikolu 9(3)(a) sa (c) tar-Regolament 2017/1001.

utilitarja li teżisti bejn il-prodotti jew is-servizzi tagħhom u dawk tal-proprjetarju tat-trade mark.

Madankollu, meta sinjal, identiku jew simili għal trade mark tal-Unjoni Ewropea, jikkostitwixxi element ta' spare part għal vetturi bil-mutur, li huwa maħsub għat-twaħħil tal-emblema tal-manifattur ta' dawn il-vetturi fuqha u ma jintużax sabiex jindika jew isemmi prodotti jew servizzi bħala dawk tal-proprjetarju ta' din it-trade mark, iżda sabiex jirriproduċi b'mod daqstant fidil possibbli prodott minn dan il-proprjetarju, tali użu tal-imsemmija trade mark ma jaqax taħt l-ipoteżi ċċitata iktar 'il fuq.

Il-Qorti tal-Ġustizzja qieset, konsegwentement, li l-manifattur ta' vetturi bil-mutur proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea kellu d-dritt li jipprojbixxi lil terz ⁸⁷ l-użu ta' sinjal identiku jew simili għal din it-trade mark għal spare parts għal dawn il-vetturi bil-mutur, jiġifieri grilji tar-radjatur, meta dan is-sinjal jikkonsisti fil-forma ta' element ta' grilja tar-radjatur, maħsub għall-iffissar fuq tal-emblema li tirrappreżenta l-imsemmija trade mark, mingħajr ma kien rilevanti f'dan ir-rigward jekk teżistix jew le possibbiltà teknika li din l-emblema tiġi ffixxata fuq l-imsemmija grilja tar-radjatur mingħajr ma l-imsemmi sinjal jitwaħħal fuq din il-grilja tar-radjatur.

2. Użu ġenwin

Sentenza tat-8 ta' Lulju 2004, *Sunrider vs UASI – Espadafor (VITAFRUIT)* (T-203/02, [EU:T:2004:225](#)) ⁸⁸

“Trade mark Komunitarja – Proċedimenti ta' oppożizzjoni – Trade mark verbali preċedenti ‘VITAFRUIT’ – Applikazzjoni għal trade mark verbali Komunitarja ‘VITAFRUIT’ – Użu ġenwin tat-trade mark preċedenti – Xebh tal-prodotti – Artikolu 8(1)(b), Artikolu 15 u Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 40/94”

Fl-1 ta' April 1996, ir-rikorrenti ppreżentat applikazzjoni għal trade mark Komunitarja quddiem l-UASI. It-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għar-registrazzjoni kienet is-sinjal verbali “VITAFRUIT” għal diversi prodotti ⁸⁹.

Il-parti l-oħra fil-proċedura quddiem il-Bord tal-Appell ippreżentat oppożizzjoni ⁹⁰ kontra r-registrazzjoni tat-trade mark li saret l-applikazzjoni għaliha għall-prodotti kollha koperti mill-applikazzjoni għat-trade mark. L-oppożizzjoni kienet ibbażata fuq l-eżistenza ta'

⁸⁷ Fuq il-bażi tal-Artikolu 14(1)(c) tar-Regolament 2017/1001,

⁸⁸ L-appell ippreżentat kontra din is-sentenza gie miċhud bis-sentenza tal-11 ta' Mejju 2006, *Sunrider vs UASI* (C-416/04 P, [EU:C:2006:310](#)).

⁸⁹ Il-prodotti li għalihom saret l-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark kienu jaqgħu fil-klassijiet 5, 29 u 32 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice u kienu jikkostitwixxu b'mod partikolari “konċentrati nutrizzjonali jew supplementi nutrizzjonali abbażi tal-ħaxix, infużjonijiet, kollha kemm huma għal għanijiet sanitarji” (klassi 5), “konċentrati nutrizzjonali u supplementi nutrizzjonali mhux għal użu mediku abbażi tal-ħaxix, ikeġ abbażi tal-ħaxix, ukoll f'forma ta' snack bars” (klassi 29) u ta' “xorb tal-frott u tal-ħaxix, meraq tal-frott” (klassi 32).

⁹⁰ Skont l-Artikolu 42(1) tar-Regolament Nru 40/94.

trade mark irregistrata fi Spanja bid-data ta' prijorità tad-19 ta' Ottubru 1960, u li kienet tikkonsisti fis-sinjal verbali "VITAFRUT"⁹¹.

Ir-rikorrenti talbet li l-parti l-oħra fil-proċedura quddiem il-Bord tal-Appell tipproduċi l-prova⁹² li matul il-perijodu ta' ħames snin qabel il-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, kien sar użu ġenwin mit-trade mark preċedenti fl-Istat Membru li fih din it-trade mark kienet protetta.

Permezz ta' deċiżjoni, id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni tal-UASI ċaħdet l-applikazzjoni għal trade mark⁹³ għall-prodotti identifikati bħala "ilmijiet minerali u effervexxenti u xorb ieħor mhux alkoħoliku; xorb tal-frott u tal-ħaxix, meraq tal-frott; xroppi u preparazzjonijiet oħra biex isiru xarbiet; xarbiet abbażi ta' ħaxix u ta' vitamin"⁹⁴.

Permezz ta' deċiżjoni, il-Bord tal-Appell tal-UASI ċaħad dan l-appell. Essenzjalment huwa kkonferma l-evalwazzjonijiet li jinsabu fid-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni, filwaqt li madankollu enfazizza li l-użu tat-trade mark preċedenti kien ġie pprovat biss għall-prodotti identifikati bħala "konċentrati ta' meraq" ("juice concentrate").

Il-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikors ippreżentat kontra din id-deċiżjoni mir-rikorrenti, billi qieset, fl-ewwel lok, li, fil-kuntest ta' appelli ppreżentati quddiem Bord tal-Appell tal-UASI, il-portata tal-eżami li l-Bord tal-Appell kien obligat iwettaq fir-rigward tad-deċiżjoni sugġett tal-appell ma kinitx tiddependi fuq jekk il-parti li ppreżentat l-appell tkunx invokat motiv speċifiku fir-rigward ta' din id-deċiżjoni, li permezz tiegħu tikkritika l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta' regola ta' dritt mid-dipartiment tal-UASI li jiddeċiedi fl-ewwel istanza, jew inkella fuq l-evalwazzjoni, minn dan id-dipartiment, ta' element ta' prova. Għalhekk, anki jekk il-parti li ppreżentat l-appell quddiem il-Bord tal-Appell ma tkunx invokat motiv speċifiku, il-Bord tal-Appell irid madankollu jeżamina, fid-dawl tal-elementi kollha rilevanti ta' dritt u ta' fatt li jkunu disponibbli, jekk deċiżjoni ġdida li jkollha l-istess dispożittiv bħal dik li tkun is-sugġett tal-appell tkunx tista' tiġi adottata legalment jew le meta tittieħed deċiżjoni fuq l-appell.

Fir-rigward ta' proċedimenti ta' oppożizzjoni mressqa mill-proprjetarju ta' trade mark preċedenti, tagħmel parti wkoll mill-imsemmi eżami l-kwistjoni dwar jekk, fid-dawl tal-fatti u tal-provi prodotti mill-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell, din tal-aħħar ipproduċietx il-prova ta' użu ġenwin, jew mill-proprjetarju tat-trade mark preċedenti, jew minn terz awtorizzat⁹⁵. Għall-kuntrarju, taqa' taħt l-eżami fuq il-mertu r-rilevanza tal-allegazzjoni tal-UASI fis-sens li l-applikant għal trade mark ma kien ikkontesta, la quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni u lanqas quddiem il-Bord tal-Appell, l-eżistenza ta' kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark preċedenti.

⁹¹ L-imsemmi trade mark ġiet irregistrata għal prodotti li kienu jaqgħu fil-klassijiet 30 u 32 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice u li jikkorrispondu għad-deskrizzjoni li ġejja: "xarbiet effervexxenti mhux alkoħoliċi u mhux terapewtiċi, xarbiet keshin mhux terapewtiċi ta' kull tip, preparazzjonijiet effervexxenti, trab effervexxenti, meraq tal-frott u tal-ħxejjex mhux iffermentat (minbarra l-gheneb magħsur qabel ma jsir inbid), luminati, luminati tal-laring, xarbiet keshin (minbarra l-orżata), ilma effervexxenti, ilma ta' Seidlitz u silġ artifiċjali".

⁹² Konformement mal-Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament 40/100.

⁹³ Skont l-ewwel sentenza tal-Artikolu 43(5) tar-Regolament 40/94.

⁹⁴ Skont l-ewwel sentenza tal-Artikolu 43(5) tar-Regolament 40/94.

⁹⁵ Fis-sens tal-Artikolu 43(2) u (3), u tal-Artikolu 15(3) tar-Regolament 40/94.

Fit-tieni lok, il-Qorti Ġenerali rrilevat li fl-interpretazzjoni tal-kunċett ta' "użu ġenwin tat-trade mark Komunitarja", fis-sens tal-Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament Nru 40/94, kellu jittieħed inkunsiderazzjoni l-fatt li r-*ratio legis* tar-rekwiżit li t-trade mark preċedenti kellha tkun is-sugġett ta' użu ġenwin sabiex tkun tista' ssir oppożizzjoni għal applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, huwa li jiġi l-limitati l-kunflitti bejn żewġ trade marks, sa fejn ma jkunx hemm raġuni ekonomika valida li tirriżulta minn funzjoni effettiva tat-trade mark fis-suq. Għall-kuntrarju, l-imsemmija dispożizzjoni la hija intiża sabiex tevalwa s-suċċess kummerċjali, la sabiex tikkontrolla l-istrateġija ekonomika ta' impriża u lanqas sabiex tirriżerva l-protezzjoni tat-trade marks biss għat-tranzazzjonijiet kummerċjali ta' kwantità sinjifikattiva.

Fit-tielet lok, il-Qorti Ġenerali indikat li trade mark Komunitarja hija s-sugġett ta' "użu ġenwin"⁹⁶, meta tintuża, konformement mal-funzjoni essenzjali tagħha li hija dik li tiġi żgurata l-identità tal-origini tal-prodotti jew tas-servizzi li għalihom hija giet irreġistrata, sabiex toħloq jew iżżomm suq għal dawn il-prodotti jew servizzi, bl-esklużjoni ta' użi ta' natura simbolika li għandhom l-uniku għan li jżommu d-drittijiet mogħtija mit-trade mark. F'dan ir-rigward, il-kundizzjoni relatata mal-użu ġenwin tagħha teħtieġ li din, hekk kif hija protetta fit-territorju rilevanti, tintuża, pubblikament u lejn l-estern.

L-evalwazzjoni tan-natura ġenwina tal-użu tat-trade mark għandha tkun ibbażata fuq il-fatti u ċ-ċirkustanzi kollha xierqa sabiex jiġi stabbilit jekk l-użu kummerċjali tagħha huwiex reali, b'mod partikolari l-użu kkunsidrat bħala gġustifikat fis-settur ekonomiku kkonċernat sabiex jinżammu jew jinħolqu ishma fis-suq favur prodotti jew servizzi protetti mit-trade mark, in-natura ta' dawn il-prodotti jew ta' dawn is-servizzi, il-karatteristiċi tas-suq, il-firxa u l-frekwenza tal-użu tat-trade mark.

F'dak li jirrigwarda l-importanza tal-użu li kien sar mit-trade mark preċedenti, kellu jiġi kkunsidrat, b'mod partikolari, il-volum kummerċjali tal-atti ta' użu kollha kemm huma, minn naħa, u tat-tul tal-perijodu li matulu twettqu atti ta' użu kif ukoll tal-frekwenza ta' dawn l-atti, min-naħa l-oħra.

Fir-raba' lok, il-Qorti Ġenerali qieset li, sabiex jiġi eżaminat, f'każ partikolari, il-karattru ġenwin tal-użu ta' trade mark preċedenti, għandha ssir evalwazzjoni globali li tiegħu inkunsiderazzjoni l-fatturi rilevanti kollha tal-każ ineżami. Din l-evalwazzjoni timplika ċerta interdipendenza bejn il-fatturi kkunsidrati. B'dan il-mod, volum baxx ta' prodotti kkummerċjalizzati taħt l-imsemmija trade mark jista' jkun ikkumpensat minn intensità qawwija jew kostanza kbira fil-perijodu ta' użu ta' din it-trade mark u vice versa. Barra minn dan, kemm id-dhul mil-bejgħ miksub kif ukoll il-kwantità ta' prodotti mibjugħa taħt it-trade mark preċedenti ma jistgħux jiġu evalwati b'mod iżolat, iżda jridu jiġu evalwati fid-dawl ta' fatturi rilevanti oħra, bħall-volum tal-attività kummerċjali, il-kapaċitajiet ta' produzzjoni jew ta' kkummerċjalizzazzjoni jew il-grad ta' diversifikazzjoni tal-impriża li tuża t-trade mark kif ukoll il-karatteristiċi tal-prodotti jew tas-servizzi fis-suq ikkonċernat.

⁹⁶ Fis-sens tal-Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament 40/94.

Minħabba dan, ma huwiex meħtieġ li l-użu tat-trade mark preċedenti jkun dejjem kwantitattivament sinjifikattiv sabiex jiġi kkwalifikat bħala ġenwin.

Fil-ħames u l-aħħar lok, skont il-Qorti Ġenerali, sabiex jiġi evalwat ix-xebh bejn il-prodotti jew servizzi inkwistjoni ⁹⁷, għandhom jiġu kkunsidrati l-fatturi kollha rilevanti li jikkarakterizzaw ir-relazzjoni bejn il-prodotti jew servizzi kkonċernati u, b'mod partikolari, in-natura tagħhom, id-destinazzjoni tagħhom, l-użu tagħhom kif ukoll in-natura tagħhom bħala prodotti li jikkompetu jew li jikkomplementaw lil xulxin.

Kienet simili, f'dan is-sens, il-meraġ tal-frott ikkonċentrat li għalih trade mark preċedenti kienet protetta, minn naħa, u x-xarbiel abbażi ta' ħxejjex u ta' vitamini koperti minn applikazzjoni għal trade mark, min-naħa l-oħra. Fil-fatt, dawn il-prodotti kellhom l-istess għan, jiġifieri dak li jaqtgħu l-għatx, u kienet, fil-parti l-kbira, f'kompetizzjoni ma' xulxin. Fir-rigward tan-natura u tal-użu tal-prodotti inkwistjoni, fiż-żewġ każijiet kien hemm xarbiel mhux alkoħoliċi kkonsumati, normalment, friski, fejn, ċertament, il-kompożizzjoni tagħhom kienet differenti fil-parti l-kbira tal-każijiet. Il-kompożizzjoni differenti ta' dawn il-prodotti ma setgħetx madankollu tbiddel il-konstatazzjoni li l-imsemmija prodotti kienet interkambjabbli minħabba li kienet intenzi jissodisfaw l-istess bżonn.

Sentenza tat-8 ta' Ġunju 2017, W. F. Gözze Frottierweberei u Gözze (C-689/15, [EU:C:2017:434](#))

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Proprjetà intellettuali – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Regolament (KE) Nru 207/2009 – Artikoli 9 u 15 – Preżentazzjoni tas-sinjal fjura tal-qoton minn assoċjazzjoni – Reġistrazzjoni inkwantu trade mark individwali – Konċessjoni ta' liċenzja ta' użu ta' din it-trade mark lill-produtturi ta' tessuti tal-qoton affiljati ma' din l-assoċjazzjoni – Talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità jew ta' revoka – Kuncett ta' użu ġenwin – Funzjoni essenzjali ta' indikazzjoni ta' oriġini”

Il-Verein Bremer Baumwollbörse (iktar 'il quddiem il-“VBB”) kienet assoċjazzjoni li teżerċita diversi attivitajiet marbuta mal-qoton. Hija kienet proprjetarja tat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea li tirrappreżenta fjura tal-qoton, irreġistrata fit-22 ta' Mejju 2008 għal prodotti, b'mod partikolari tessuti (iktar 'il quddiem it-“trade mark fjura tal-qoton”).

Matul diversi deċennji qabel din ir-reġistrazzjoni, dan l-istess sinjal figurattiv (iktar 'il quddiem is-“sinjal fjura tal-qoton”) intuża mill-manifatturi tat-tessuti li jinħadmu mill-fibri tal-qoton sabiex jiġu ċċertifikati l-kompożizzjoni u l-kwalità tal-prodotti tagħhom. Sa mill-imsemmija reġistrazzjoni, il-VBB ikkonkludiet kuntratti ta' liċenzja relatati mat-trade mark tagħha fjura tal-qoton mal-impriżi li kienet affiljati ma' din l-assoċjazzjoni. Dawn l-impriżi ntrabtu li ma jużawx din it-trade mark ħlief għal prodotti li jinħadmu minn fibri tal-qoton ta' kwalità tajba. L-osservanza ta' dan l-impenn setgħet tiġi kkontrollata mill-VBB.

⁹⁷ Fis-sens tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.

Gözze, immexxija minn W. Gözze, mhux affiljata mal-VBB u li ma kkonkludietx kuntratt ta' liċenzja ma' din l-assoċjazzjoni, kienet tipproduċi tessuti maħduma minn fibri tal-qoton u fuqhom kienet twaħħal is-sinjal fjura tal-qoton sa minn diversi deċennji.

Il-VBB ipprezentat azzjoni għal kontrafazzjoni kontra Gözze u W. Gözze quddiem il-qorti kompetenti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea, il-Landgericht Düsseldorf (il-Qorti Reġjonali ta' Düsseldorf, il-Ġermanja), minħabba l-bejgħ minn Gözze ta' xugamani li fuqhom twaħħlu tikketti li jiddendlu. Fil-kuntest ta' din il-proċedura, Gözze ressqet kontrotalba intiża għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark fjura tal-qoton mit-22 ta' Mejju 2008, jew sussidjarjament ir-revoka ta' din it-trade mark mit-23 ta' Mejju 2013.

B'sentenza tad-19 ta' Novembru 2014, il-Landgericht Düsseldorf (il-Qorti Reġjonali ta' Düsseldorf) laqgħet l-azzjoni tal-VBB u ċaħdet il-kontrotalba ta' Gözze.

Gözze appellat mill-imsemmija sentenza quddiem l-Oberlandesgericht Düsseldorf (il-Qorti Reġjonali Superjuri ta' Düsseldorf, il-Ġermanja), li ddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel domandi preliminari lill-Qorti tal-Ġustizzja.

Fis-sentenza tagħha, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat li l-Artikolu 15(1) tar-Regolament Nru 207/2009 kellu jiġi interpretat fis-sens li t-twaħħil ta' trade mark individwali tal-Unjoni Ewropea, mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu, fuq prodotti bħala tikketta ta' kwalità ma kienx jikkostitwixxi użu bħala trade mark li jaqa' taħt il-kunċett ta' "użu ġenwin" fis-sens ta' din id-dispożizzjoni. Madankollu t-twaħħil ta' din it-trade mark jikkostitwixxi tali użu ġenwin jekk dan jiggerantixxi, ukoll u simultanjament, lill-konsumaturi li dawn il-prodotti ġejjin minn impriza waħda li dawn il-prodotti huma mmanifatturati taħt il-kontroll tagħha u li lilha tista' tiġi attribwita r-responsabbiltà tal-kwalità tagħhom. F'din l-aħħar ipoteżi, il-proprjetarju ta' din it-trade mark huwa awtorizzat jipprojbixxi, skont l-Artikolu 9(1)(b) ta' dan ir-regolament, it-twaħħil minn terz ta' sinjal simili fuq prodotti identiċi, jekk dan it-twaħħil joħloq probabbiltà ta' konfużjoni f'moħħ il-pubbliku.

Fl-ewwel lok, il-Qorti tal-Ġustizzja rrilevat li l-Artikolu 52(1)(a) u l-Artikolu 7(1)(g) tar-Regolament Nru 207/2009 dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu interpretati fis-sens li trade mark individwali ma tistax tiġi ddikjarata invalida, abbażi ta' applikazzjoni kongunta ta' dawn id-dispożizzjonijiet, minħabba l-fatt li l-proprjetarju tat-trade mark ma jiggerantixxi, permezz ta' kontrolli ta' kwalità regolari mal-persuni liċenzjati tiegħu, il-konformità tal-aspettattivi fir-rigward tal-kwalità li l-pubbliku jassoċja ma' din it-trade mark.

Fit-tielet u l-aħħar lok, il-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikoli 66 sa 74 tar-Regolament Nru 207/2009 dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea, f'dak li jirrigwarda t-trade marks kollettivi tal-Unjoni Ewropea, huwa espressament limitat, skont il-formulazzjoni tal-Artikolu 66(1) ta' dan ir-regolament, għat-trade marks identifikati b'dan il-mod waqt il-preżentata tagħhom. Din id-delimitazzjoni tal-applikabbiltà ta' dawn l-artikoli għandha tiġi strettament osservata, sa fejn ir-regoli stabbiliti minnhom, bħal dawk stabbiliti fl-Artikolu 67 tal-imsemmi regolament dwar ir-regolamenti li jirregolaw l-użu tat-trade

mark, huma paralleli ma' din l-identifikazzjoni speċifika, sa mill-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni inkwantu trade mark kollettiva. Applikazzjoni b'analogija ta' dawn ir-regoli għat-trade marks individwali tal-Unjoni Ewropea għalhekk ma tistax tiġi kkunsidrata.

Għaldaqstant, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonkludiet li r-Regolament Nru 207/2009 għandu jiġi interpretat fis-sens li d-dispożizzjonijiet tiegħu dwar it-trade marks kollettivi tal-Unjoni Ewropea ma jistgħux, *mutatis mutandis*, jiġu applikati għat-trade marks individwali tal-Unjoni Ewropea.

Sentenza tas-7 ta' Mejju 2025, RTL Group Markenverwaltung vs EUIPO – Örtl (RTL) (T-1088/23, [EU:T:2025:446](#))

“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta' revoka – Trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea ‘RTL’ – Assenza ta' użu ġenwin tat-trade mark – Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Produzzjoni ta' fatti u ta' provi għall-ewwel darba quddiem il-Bord tal-Appell – Artikolu 95(2) tar-Regolament 2017/1001 – Artikolu 27(4) tar-Regolament Delegat (UE) 2018/625 – Abbuż ta' dritt”

Fis-sentenza tagħha, il-Qorti Ġenerali bidlet id-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell tal-Uffiċċju tal-EUIPO. Hija ċċarat kwistjonijiet dwar in-natura abbużiva ta' talba għal revoka, dwar l-eżerċizzju mill-Bord tal-Appell tal-EUIPO tas-setgħa ta' evalwazzjoni tiegħu fir-rigward ta' rifjut li jittieħdu inkunsiderazzjoni provi prodotti għall-ewwel darba quddiemu barra min-noti previsti mir-Regolament Delegat 2018/625 ⁹⁸, dwar l-użu ġenwin ta' trade mark għas-servizzi ta' reklamar, ta' promozzjoni u ta' kummerċjalizzazzjoni minn impriża li tiffirma parti minn grupp li jipprovdi, b'mod partikolari, servizzi ta' xandir ta' reklamar u dwar l-effett tar-reputazzjoni ta' trade mark fuq l-evalwazzjoni tal-użu ġenwin tagħha għal prodotti u servizzi oħra.

RTL Group Markenverwaltungs GmbH, ir-rikorrenti, kienet ilha mill-2016 il-proprjetarja tat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea “RTL” għal diversi prodotti u servizzi ⁹⁹. Fl-2021, Marcella Örtl, l-intervenjenti, ressqet talba għal revoka ¹⁰⁰ għar-raġuni li din it-trade mark ma kinitx is-sugġett ta' użu ġenwin għall-prodotti u għas-servizzi kollha li għaliha kienet ġiet irreġistrata matul perijodu kontinwu ta' ħames snin. Id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni tal-EUIPO laqgħet parzjalment it-talba fir-rigward ta' ċerti prodotti u servizzi.

Adit b'appell ipprezentat mir-rikorrenti, il-Bord tal-Appell tal-EUIPO, minn naħa, iddikjara t-talba għal revoka ammissibbli u, min-naħa l-oħra, annulla parzjalment id-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni sa fejn din kienet iddikjarat ir-revoka tat-trade mark

⁹⁸ Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/625 tal-5 ta' Marzu 2018 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea, u li jħassar ir-Regolament Delegat (UE) 2017/1430 (ĠU 2018, L 104, p. 1).

⁹⁹ Dawn kienu prodotti u servizzi li jaqgħu fil-klassijiet 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 u 45 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice.

¹⁰⁰ Fis-sens tal-Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament 2017/1001.

ikkontestata b'mod partikolari għas-subkategorija ta' servizzi "ta' reklamar, ta' kummerċjalizzazzjoni u ta' promozzjoni", jiġifieri s-servizzi ta' "xandir ta' reklamar permezz tat-televiżjoni, tar-radju u tal-mezzi tax-xandir elettronici"¹⁰¹, u ċaħad il-kumplement tal-appell. Permezz tar-rikors tagħha ppreżentat quddiem il-Qorti Ġenerali, ir-rikorrenti talbet l-annullament jew il-bidla ta' din id-deċiżjoni.

Fl-ewwel lok, il-Qorti Ġenerali osservat li r-raġunijiet għal revoka għandhom bħala għan il-protezzjoni tal-interess ġenerali li huwa l-bażi tagħhom, u li dan jispjega għalfajn min iressaq talba għal revoka ma huwiex meħtieġ juri interess ġuridiku. Din l-analiżi hija kkorroborata mill-premessa 24 tar-Regolament 2017/1001 u mill-għan tal-Artikolu 63(1)(a) ta' dan ir-regolament, li huwa li joffri l-possibbiltà li tiġi kkontestata trade mark tal-Unjoni Ewropea li ma kinitx is-sugġett ta' użu ġenwin, matul żmien determinat, lill-iktar firxa wiesgħa ta' persuni, mingħajr ma jkun meħtieġ li dawn juru interess ġuridiku. Sa fejn talba għal revoka tista' titressaq minn "kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika" minhabba assenza ta' użu jew minhabba użu insuffiċjenti ta' trade mark, il-kwistjoni tal-eżistenza possibbli ta' abbuż ta' dritt ma hijiex rilevanti għall-finijiet tal-analiżi tal-ammissibbiltà ta' tali talba. Bl-istess mod, la l-ammissibbiltà u lanqas il-fondatezza ta' talba għal revoka ma huma sugġetti għall-*bona fide* ta' min iressaqha, peress li r-revoka minhabba n-nuqqas ta' użu ta' trade mark matul il-perijodu ta' ħames snin hija konsegwenza legali imposta mir-Regolament 2017/1001¹⁰².

Għalkemm ir-rikorrenti invokat, f'dan ir-rigward, il-kawża Sandra Pabst¹⁰³, il-Qorti Ġenerali nnotat li din il-kawża kienet ikkaratterizzata minn ċirkustanzi eċċezzjonali li ma kinix preżenti f'din il-kawża. Kuntrarjament għall-kawża Sandra Pabst, l-intervenjenti ma kinitx kumpannija maħluqa artifiċjalment bl-għan waħdieni li tressaq diversi talbiet għal revoka. Barra minn hekk, ir-rikorrenti ma wrietx li t-talba għal revoka f'dan il-każ kienet iddestinata li tfalli u li għalhekk serviet biss sabiex timponi piż indebitu fuqha jew sabiex tqiegħed fuqha xi tip ta' pressjoni. Għall-kuntrarju, l-intenzjoni tal-intervenjenti li tuża trade mark li tista' toħloq konfużjoni mat-trade mark ikkontestata kienet turi l-interess reali ta' din tal-aħħar li r-registru tat-trade marks jiġi aġġornat f'dak li jirrigwarda l-portata tal-monopolju tar-rikorrenti fuq it-trade mark ikkontestata.

Għaldaqstant, il-Qorti Ġenerali ċaħdet l-allegazzjoni tar-rikorrenti dwar l-inammissibbiltà tat-talba għal revoka minhabba l-allegata natura abbużiva tagħha.

Fit-tieni lok, il-Qorti Ġenerali fakkret il-ġurisprudenza dwar is-setgħa ta' evalwazzjoni tal-EUIPO għall-finijiet tat-teħid inkunsiderazzjoni tal-fatti u tal-provi invokati jew prodotti tard¹⁰⁴ u enfasizzat li dan it-teħid inkunsiderazzjoni għandu jkun ir-riżultat ta' eżerċizzju oġġettiv u motivat tas-setgħa ta' evalwazzjoni, li huwa sugġett għall-istħarriġ mill-Qorti Ġenerali.

¹⁰¹ Il-prodotti u s-servizzi l-oħra li fir-rigward tagħhom id-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni giet annullata kienu l-"folji tal-memorja ottika", li jaqgħu fil-klassi 9, u s-"servizzi ta' networking soċjali online; servizzi online ta' laqgħat soċjali", li jaqgħu fil-klassi 45.

¹⁰² Ara l-Artikolu 58(1)(a) u l-Artikolu 64(2) tar-Regolament 2017/1001.

¹⁰³ Kawża li tat lok għad-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell Estiż tal-1 ta' Frar 2020 (Każ R 2445-2017-G, iktar 'il quddiem il-"kawża Sandra Pabst").

¹⁰⁴ Prevista fl-Artikolu 95(2) tar-Regolament 2017/1001 u r-regolata mill-Artikolu 27(4) tar-Regolament Delegat 2018/625.

Hija kkonstatat li, f'dan il-każ, ir-rikorrenti kienet ipproduċiet tard osservazzjonijiet u provi, b'tali mod li l-Bord tal-Appell kellu jeżerċita l-marġni ta' evalwazzjoni tiegħu sabiex jiddeċiedi jekk kienx hemm lok jew le li jeħodhom inkunsiderazzjoni għall-finijiet tad-deċiżjoni li huwa kien mistenni jieħu. Issa, tali eżerċizzju oġġettiv u motivat tas-setgħa ta' evalwazzjoni ma seħħx f'dan il-każ sa fejn il-Bord tal-Appell ċaħad dawn il-provi għas-sempliċi raġuni li ma kinux ġew prodotti ma' waħda min-noti msemmija fir-Regolament Delegat 2018/625 ¹⁰⁵, mingħajr ma eżamina jekk il-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 27(4) ta' dan ir-regolament kinux issodisfatti. Fil-fatt, l-eżami tal-ammissibbiltà tal-osservazzjonijiet u tal-provi prodotti għall-ewwel darba quddiem il-Bord tal-Appell ma jistax ikun limitat għall-fatti u għall-provi prodotti man-noti msemmija fir-Regolament Delegat 2018/625 peress li tali limitazzjoni la tirriżulta mill-Artikolu 95(2) tar-Regolament 2017/1001 u lanqas mill-Artikolu 27(4) tar-Regolament Delegat 2018/625.

Konsegwentement, il-Bord tal-Appell wettaq żball meta eskluda mill-eżami tiegħu l-osservazzjonijiet u l-provi prodotti tard mir-rikorrenti mingħajr ma eżerċita s-setgħa ta' evalwazzjoni mogħtija lilu.

Fit-tielet lok, il-Qorti Ġenerali eżaminat jekk il-provi prodotti mir-rikorrenti, relatati mal-attivitajiet tal-kumpanniji tal-grupp li kienet tiffirma parti minnu, kinux jippermettu li jintwera l-użu tat-trade mark ikkontestata mhux biss għas-subkategorija ta' servizzi ta' xandir ta' reklamar, kif irrileva l-Bord tal-Appell, iżda wkoll, lil hinn minn din is-subkategorija biss, għall-kategorija ta' servizzi "ta' reklamar, ta' kummerċjalizzazzjoni u ta' promozzjoni" kollha kemm hi.

L-ewwel nett, hija rrilevat li r-rikorrenti kienet uriet li l-kumpanniji tal-grupp li kienet tiffirma parti minnu kienu pprovdew lil min jirreklama servizzi li kienu jirrigwardaw il-ħolqien u t-twettiq ta' reklamar b'mod partikolari fuq it-televiżjoni. Għalhekk, hija kienet ipproduċiet provi dwar servizzi li kienu jimplikaw kontribuzzjoni kreattiva min-naħa ta' dawn il-kumpanniji fit-tfassil tar-reklamar li ma kinux limitati għas-sempliċi xandir ta' kontenut ta' reklamar maħluq minn terz.

It-tieni nett, hija qieset li mill-provi prodotti mir-rikorrenti kien jirriżulta li din tal-aħħar kienet ipproponiet lil min jirreklama s-servizzi tagħha fl-iżvilupp tal-istrategġiji ta' reklamar fil-mexxi tax-xandir li kienu jappartjenu lilha, billi offritilhom il-possibbiltà li jipparteċipaw f'operazzjonijiet promozzjonali maħluqa mill-grupp li kienet tiffirma parti minnu.

Fl-aħħar nett, hija ddeċidiet li, fid-dawl tal-provi prodotti, il-kumpanniji tal-grupp li kienet tiffirma parti minnu r-rikorrenti kienu pprovdew servizzi ta' konsulenza dwar il-kummerċjalizzazzjoni tar-reklamar fuq it-televiżjoni, li kienu jaqgħu taħt is-servizzi ta' konsulenza u ta' sostenn speċjalizzat lil impriži li kienu qegħdin ifittxu li jippromwovu l-prodotti u s-servizzi tagħhom u li jiżviluppaw l-istrategġiji ta' reklamar tagħhom.

¹⁰⁵ Artikoli 22, 24 u 26 tar-Regolament Delegat 2018/625

F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Qorti Ġenerali qieset li l-provi prodotti mir-rikorrenti kienu juru li l-grupp li kienet tiffirma parti minnu kien ipprova lil terzi, taħt it-trade mark ikkontestata u matul il-perijodu rilevanti, servizzi ta' reklamar, ta' promozzjoni u ta' kummerċjalizzazzjoni li ma kinux limitati għal xandir ta' reklamar, iżda li kienu intiżi li jikkontribwixxu b'mod attiv għall-iżvilupp ta' strateġija ta' reklamar tal-imsemmija terzi. Għaldaqstant, hija bidlet id-deċiżjoni kkontestata billi ċaħdet it-talba għal revoka tat-trade mark ikkontestata fir-rigward tas-servizzi ta' reklamar, ta' promozzjoni u ta' kummerċjalizzazzjoni li jaqgħu fil-klassi 35.

Fl-aħħar lok, il-Qorti Ġenerali ppreċiżat li l-formulazzjoni u l-għan tal-Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament 2017/1001 jissugġettaw iż-żamma tad-drittijiet marbuta mat-trade mark tal-Unjoni Ewropea għall-kundizzjoni li din tkun effettivament użata. Fil-fatt, ma jkunx iġġustifikat li trade mark mhux użata tostakola l-kompetizzjoni u tillimita l-moviment liberu tal-merkanzija u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi. Barra minn hekk, il-qradi tal-Unjoni diġà ddeċidew li d-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni estiża mogħtija lil trade mark tal-Unjoni Ewropea li jkollha reputazzjoni fl-Unjoni għandhom għan differenti minn dawk li jeħtieġu l-prova tal-użu ġenwin, b'tali mod li dawn iż-żewġ tipi ta' dispożizzjonijiet għandhom jiġu interpretati b'mod awtonomu. Għaldaqstant, anki jekk jitqies li t-trade mark ikkontestata f'dan il-każ kellha reputazzjoni fis-settur tal-mezzi tax-xandir, dan il-fatt fih innifsu ma kienx jippermetti li tintwera l-eżistenza ta' użu ġenwin tagħha għall-prodotti u għas-servizzi inkwistjoni. Barra minn hekk, la n-natura unitarja tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea u lanqas il-premessa 7 tar-Regolament Delegat 2018/625, li tirrigwarda biss regoli proċedurali, ma setgħu jiġu invokati b'mod utli mir-rikorrenti għall-finijiet tal-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet sostantivi tar-Regolament 2017/1001.

Sentenza tat-2 ta' Lulju 2025, Ferrari vs EUIPO – Hesse (TESTAROSSA) (T-1103/23, [EU:T:2025:659](#)) ¹⁰⁶

"Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta' revoka – Reġistrazzjoni internazzjonali li tindika l-Unjoni Ewropea – Trade mark verbali 'TESTAROSSA' – Użu ġenwin tat-trade mark – Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001) – Użu minn terzi – Natura tal-użu – Kunsens impliċitu tal-proprietarju tat-trade mark – Prova tal-użu ġenwin – Karozzi użati – Spare parts u aċċessorji"

Il-Qorti Ġenerali, adita bħala kulleġġ ġudikanti estiż, annullat id-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell tal-EUIPO ¹⁰⁷ u tat-deċiżjoni dwar il-kunċett ta' użu ġenwin fil-kuntest tal-bejgħ mill-ġdid minn terzi ta' prodotti użati, li kellhom it-trade mark ikkontestata, bil-kunsens

¹⁰⁶ Appell pendenti (Kawża C-597/25 P).

¹⁰⁷ Deċiżjoni tal-Ħames Bord tal-Appell tal-EUIPO tad-29 ta' Awwissu 2023 (Każijiet magħquda R 334/2017-5 u R 343/2017-5), kif emendata fit-28 ta' Settembru 2023 (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata").

implicitu tal-proprjetarju tat-trade mark. Hija ċċarat għalhekk il-ġurisprudenza li tirriżulta mis-sentenza Ferrari ¹⁰⁸.

Fiz-żmien tal-fatti fil-kawża, Ferrari SpA, ir-rikorrenti, kienet proprjetarja tar-registrazzjoni internazzjonali li kienet tindika l-Unjoni Ewropea tat-trade mark verbali 'TESTAROSSA', b'mod partikolari għal vetturi ¹⁰⁹. Fis-7 ta' Settembru 2015, Kurt Hesse, l-intervenjent, ressaq talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tal-effetti ta' din ir-registrazzjoni internazzjonali ¹¹⁰. Id-Divizjoni tal-Kanċellazzjoni laqgħet parzjalment it-talba għal revoka u ċaħditha għall-"karożzi".

Kemm l-intervenjent kif ukoll ir-rikorrenti ppreżentaw rikors għal annullament parzjali kontra dik id-deċiżjoni. Il-Bord tal-Appell tal-EUIPO laqa' l-appell tal-intervenjent u ċaħad dak tar-rikorrenti, li għalhekk giet imċaħħda mid-drittijiet tagħha fuq it-trade mark ikkontestata għall-prodotti kollha. Ir-rikorrenti adixxiet lill-Qorti Ġenerali b'rikors għal annullament kontra dik id-deċiżjoni.

Fl-ewwel lok, il-Qorti Ġenerali tat deċiżjoni dwar l-użu ġenwin tat-trade mark ikkontestata għall-karożzi. Qabel kolloxx, hija kkonstatat li ebda vettura ġdida ma giet prodotta jew imqiegħda fis-suq taħt it-trade mark ikkontestata matul il-perijodu rilevanti u li l-karożzi użati bit-trade mark ikkontestata kienu ġew ikkummerċjalizzati minn konċessjonarji jew minn distributuri awtorizzati. F'dan ir-rigward, hija fakkret li għalkemm il-bejgħ mill-ġdid, b'hala tali, ta' prodott użat kopert minn trade mark ma jikkostitwixxix neċessarjament użu ġenwin ¹¹¹, xorta jibqa' l-fatt li, jekk il-proprjetarju tat-trade mark ikkontestata jużaha waqt il-bejgħ mill-ġdid konformement mal-funzjoni essenzjali tagħha, tali użu jkun jista' jitqies b'hala "użu ġenwin" ta' din it-trade mark. Tali interpretazzjoni hija kkonfermata mill-Artikolu 13(1) tar-Regolament Nru 207/2009, li minnu jirriżulta li trade mark tista' tkun is-sugġett ta' użu għal prodotti diġà mqiegħda fis-suq taħt din it-trade mark, b'tali mod li l-proprjetarju tagħha ma jistax jipprojbixxi lil terzi tali użu. Min-naħa l-oħra, dan ma jfissirx li l-proprjetarju ma jistax juża t-trade mark tiegħu huwa stess għal tali prodotti. Dan japplika wkoll għall-użu tat-trade mark minn terzi bil-kunsens tal-proprjetarju, b'tali mod li jibqa' possibbli għall-proprjetarju tat-trade mark li juri li din kienet is-sugġett ta' użu ġenwin għal prodotti użati mibjugħa taħt din it-trade mark minn terzi bil-kunsens tiegħu.

Sussegwentement, il-Qorti Ġenerali, filwaqt li rrilevat li r-rikorrenti ma pproduċietx provi li wrew il-kunsens espliċitu tagħha għall-użu tat-trade mark ikkontestata minn terzi matul il-perijodu rilevanti, indikat li tali kunsens seta' jirriżulta wkoll implicitament minn ċirkustanzi u minn provi preċedenti, simultanji jew sussegwenti għall-użu tat-trade mark minn terz. Madankollu, fil-kuntest speċifiku tal-użu ta' trade mark għal prodotti użati, kunsens implicitu ma jistax jiġi dedott mis-sempliċi fatt li l-proprjetarju jkun jaf bl-użu tat-trade mark minn terz, iżda jeħtieġ li l-proprjetarju jkun involut f'dan l-użu. Barra minn

¹⁰⁸ Sentenza tat-22 ta' Ottubru 2020, Ferrari (C-720/18 u C-721/18, [EU:C:2020:854](#)).

¹⁰⁹ Dawn kienu prodotti li jaqgħu fil-klassi 12 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice.

¹¹⁰ Fuq il-bażi tal-Artikolu 158(1)(a)(2) tar-Regolament Nru 207/2009, moqri flimkien mal-Artikolu 51(1)(a) tal-istess regolament.

¹¹¹ Fis-sens tal-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament 207/2009.

hekk, iċ-ċirkustanzi u l-elementi rilevanti li jistgħu jindikaw l-eżistenza ta' kunsens impliċitu għandhom jiġu eżaminati fid-dawl tal-użu meqjus bħala gġustifikat fis-settur ekonomiku kkonċernat u tal-karatteristiċi tas-suq.

Għalhekk, minn naħa, il-Qorti Ġenerali qieset li l-bejgħ ta' karozza użata tat-trade mark ikkontestata minn konċessjonarju jew minn distributur awtorizzat mill-proprietarju ta' din it-trade mark, u mhux minn kwalunkwe terz li ma jkollu ebda rabta ma' dan tal-aħħar, jikkostitwixxi indizju li dan ikun qiegħed isir bil-kunsens impliċitu ta' dan tal-aħħar. F'dan ir-rigward, hija fakkret li l-użu tat-trade mark ta' kumpannija ta' produzzjoni minn kumpannija ta' distribuzzjoni approvata mill-proprietarju ta' din it-trade mark jista' jiġi rrikonoxxut bħala li jkun sar bil-kunsens ta' dan tal-aħħar, sa fejn tali awtorizzazzjoni tistabbilixxi rabta bejn dawn iż-żewġ kumpanniji li tippreżupponi li l-proprietarju tat-trade mark jawtorizza lill-konċessjonarju jew lid-distributur awtorizzat juża t-trade mark tiegħu. Din l-evalwazzjoni hija kkorroborata mill-użu meqjus bħala gġustifikat fis-suq tal-karozzi, li fih distributur jew konċessjonarju awtorizzat mill-manifattur jitqies li jkun awtorizzat li jikkummerċjalizza l-mudelli kollha ta' dan il-manifattur. L-istess japplika fis-suq tal-vetturi użati, fejn ġeneralment issir distinzjoni bejn il-bejgħ ta' karozzi użati magħmul minn terz indipendenti u dak magħmul minn konċessjonarju jew distributur awtorizzat.

Min-naħa l-oħra, fir-rigward tas-servizz ta' ċertifikazzjoni pprovdut mir-rikorrenti u li jkollu l-għan li jiċċertifika, bi ħlas, l-awtentiċità tal-karozzi użati bit-trade mark ikkontestata, il-Qorti Ġenerali fakkret li l-użu effettiv, mill-proprietarju tagħha, ta' trade mark irreġistrata għal ċerti prodotti, għal servizzi relatati direttament mal-prodotti diġà kkummerċjalizzati u intiżi li jissodisfaw il-bżonnijiet tal-klijentela ta' dawn il-prodotti jista' jikkostitwixxi "użu ġenwin" ta' din it-trade mark. F'dan il-każ, is-servizz ta' ċertifikazzjoni kien jirrigwarda direttament il-bejgħ ta' vetturi użati tat-trade mark ikkontestata minn konċessjonarji awtorizzati u kien intiż li jissodisfa l-bżonnijiet tal-klijentela ta' dawn il-vetturi, b'tali mod li tali użu seta' jikkostitwixxi "użu ġenwin" ta' din it-trade mark. L-użu konkometanti tat-trade mark Ferrari u tat-trade mark ikkontestata fuq il-fatturi ta' dan is-servizz kienu konformi mal-użanzi tas-suq, peress li l-karozzi kienu normalment jiġu kkummerċjalizzati kemm taħt trade mark li tindika l-manifattur kif ukoll taħt it-tieni trade mark li kien tindika l-mudell.

Fl-aħħar nett, il-Qorti Ġenerali kkonkludiet li r-rikorrenti wriet li hija kienet tat il-kunsens impliċitu tagħha għall-użu tat-trade mark ikkontestata minn terzi għal "karozzi".

Fit-tieni lok, il-Qorti Ġenerali eżaminat l-użu ġenwin tat-trade mark ikkontestata għall-ispare parts u għall-aċċessorji, li kienu prinċipalment partijiet użati. Hija osservat, minn naħa, li dan l-użu sar matul il-perijodu rilevanti minn konċessjonarji u distributori awtorizzati u, min-naħa l-oħra, li r-rikorrenti kienet toffri servizz ta' ċertifikazzjoni li kien jinkludi verifika tal-orġini kummerċjali tal-partijiet li jikkostitwixxu l-vetturi użati tat-trade mark ikkontestata. Għaldaqstant, ir-rikorrenti wriet li tat il-kunsens impliċitu tagħha għall-użu, minn terzi, tat-trade mark ikkontestata għal spare parts u għal aċċessorji. Barra minn hekk, il-Qorti Ġenerali kkonstatat li l-Bord tal-Appell ma kienx ħa

suffiċjement inkunsiderazzjoni l-fatt li l-bejgħ tal-ispare parts u tal-aċċessorji mwettaq minn konċessjonarji awtorizzati kien jirrigwarda wkoll partijiet oriġinali indikati speċifikament mit-trade mark ikkontestata. Għal dawn ir-raġunijiet, hija qieset li l-kunsiderazzjonijiet tal-Bord tal-Appell kienu vvizzjati bi żbalji.

Fl-aħħar lok, il-Qorti Ġenerali rrilevat li l-użu tat-trade mark ikkontestata għall-ispare parts u għall-aċċessorji seta' wkoll jikkostitwixxi użu tagħha għall-“karozzi”. Fil-fatt, trade mark irreġistrata għal kategorija ta' prodotti u ta' spare parts li jikkostitwixxuhom titqies li tkun is-sugġett ta' użu ġenwin għall-prodotti kollha li jaqgħu taħt din il-kategorija u l-ispare parts li jikkostitwixxuhom, jekk tkun is-sugġett ta' tali użu biss għal ċerti prodotti jew biss għall-ispare parts jew għall-aċċessorji li jikkostitwixxu wħud minn dawn il-prodotti, sakemm ma jirriżultax li l-konsumatur jipperċepixxihom bħala li jikkostitwixxu sotto-kategorija awtonoma tal-kategorija tal-prodotti li għalihom tkun giet irreġistrata t-trade mark ikkonċernata. F'dan il-każ, il-Bord tal-Appell madankollu ma eżaminax dawn l-elementi u ma kkonstatax li dawn l-ispare parts u aċċessorji kienu jikkostitwixxu sotto-kategorija awtonoma meta mqabbla mal-karozzi, b'tali mod li l-prova tal-użu ta' dawn tal-ewwel kienet irrilevanti għal dawn tal-aħħar. Minn naħa, il-Bord tal-Appell sempliċiment irrileva l-eżistenza ta' sproporzjon ta' valur ekonomiku bejn l-ispare parts u aċċessorji, u l-karozzi, mingħajr ma ħa inkunsiderazzjoni l-ġurisprudenza li tipprovdi li l-kriterju ta' skop jew ta' destinazzjoni huwa essenzjali għall-finijiet tad-definizzjoni ta' sotto-kategorija ta' prodotti jew ta' servizzi. Min-naħa l-oħra, huwa qies li l-pubbliku rilevanti ma jqisx li l-manifatturi ta' spare parts u aċċessorji għandhom il-kapaċità teknika li jibnu karozzi. Madankollu, il-Qorti Ġenerali rrilevat li tali regola ġenerali, li tgħid li l-pubbliku jqis neċessarjament li l-karozzi u l-ispare parts u aċċessorji joriġinaw minn żewġ manifatturi differenti, ma hijiex stabbilita, filwaqt li ppreċiżat li ċertu numru ta' spare parts u aċċessorji jiġu prodotti mill-manifatturi tal-karozzi stess. Għaldaqstant, id-deċiżjoni kkontestata kienet ukoll ivvizzjata bi żbalji f'dan ir-rigward.

Sentenza tat-2 ta' Lulju 2025, Ferrari vs EUIPO – Hesse (TESTAROSSA) (T-1104/23, [EU:T:2025:660](#))

“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta' revoka – Reġistrazzjoni internazzjonali li tindika l-Unjoni Ewropea – Trade mark verbali ‘TESTAROSSA’ – Użu ġenwin tat-trade mark – Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001) – Użu minn terzi – Natura tal-użu – Kunsens impliċitu tal-proprietarju tat-trade mark – Prova tal-użu ġenwin – Mudelli f'minjatura ta' vetturi tal-art bil-mutur (gugarelli)”

Il-Qorti Ġenerali, adita bħala kulleġġ ġudikanti estiż, annullat parzjalment id-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell tal-EUIPO ¹¹² u tat-deċiżjoni dwar il-kunċett ta' użu ġenwin fil-kuntest tal-użu ta' trade mark minn terzi bil-kunsens impliċitu tal-proprietarju ta' din it-trade mark.

¹¹² Deċiżjoni tal-Ħames Bord tal-Appell tal-EUIPO tad-29 ta' Awwissu 2023 (Każ R 887/2016-5).

Hija ċċarat b'mod partikolari l-ġurisprudenza li tirriżulta mis-sentenza Opel ¹¹³ u ppreċiżat il-kundizzjonijiet li fihom jista' jintwera l-użu ġenwin ta' trade mark meta l-użanzi tas-settur u tas-suq inkwistjoni jkunu jippermettu, f'ċerti kundizzjonijiet, l-użu tat-trade mark irreġistrata minn ċerti operatori sabiex jiddeskrivu l-prodotti inkwistjoni.

Fiz-żmien tal-fatti fil-kawża, Ferrari SpA, ir-rikorrenti, kienet proprjetarja tar-reġistrazzjoni internazzjonali li tindika l-Unjoni Ewropea tat-trade mark verbali "TESTAROSSA" għal, b'mod partikolari, mudelli f'minjatura ta' vetturi u ta' ġugarelli ¹¹⁴. Fl-14 ta' Novembru 2014, Kurt Hesse, l-intervenjent, ressaq talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tal-effetti ta' din ir-reġistrazzjoni internazzjonali ¹¹⁵. Id-Diviżjoni tal-Kancellazzjoni laqgħet parzjalment it-talba għal revoka u ċaħditha għall-"mudelli f'minjatura ta' vetturi tal-art bil-mutur (ġugarelli)".

Kemm l-intervenjent kif ukoll ir-rikorrenti ppreżentaw rikors għal annullament parzjali kontra dik id-deċiżjoni. Il-Bord tal-Appell tal-EUIPO laqa' l-appell tal-intervenjent u ċaħad dak tar-rikorrenti, li għalhekk giet imċaħħda mid-drittijiet tagħha fuq it-trade mark ikkontestata għall-prodotti kollha. Ir-rikorrenti adixxiet lill-Qorti Ġenerali b'rikors għal annullament kontra dik id-deċiżjoni.

Preliminarjament, il-Qorti Ġenerali enfasizzat li t-twaħħil minn terz ta' sinjal identiku għal trade mark irreġistrata għal ġugarelli fuq mudelli f'minjatura ta' vetturi jista' jiġi pprojbit biss jekk dan ikun jippreġudika jew ikun jista' jippreġudika l-funzjonijiet ta' din it-trade mark, li għandu jiġi evalwat skont il-karatteristiċi tas-suq tal-mudelli f'minjatura ta' vetturi. Dan is-suq huwa kkaratterizzat mill-koeżistenza, minn naħa, ta' manifatturi ta' ġugarelli indipendenti, li jużaw trade marks irreġistrati għal karożzi bħala sempliċi indikazzjonijiet li mudell f'minjatura jkun riproduzzjoni fidila ta' mudell ta' karożza reali u, min-naħa l-oħra, ta' mudelli f'minjatura ta' vetturi prodotti u kkummerċjalizzati mill-proprjetarji tat-trade marks irreġistrati għal vetturi jew minn impriżi li jkunu ekonomikament marbuta magħhom, permezz ta' liċenzja. Il-pubbliku rilevanti huwa għalhekk imdorri li jkun espost għal mudelli f'minjatura ta' vetturi, b'liċenzja jew mingħajrha tal-manifattur tal-vetturi, u li jiddistingwihom skont l-informazzjoni li tidher fuq l-imballaġġi tagħhom. Għalhekk, il-Qorti Ġenerali indikat li terz jista' juża tali trade mark mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju tagħha, bil-kundizzjoni li l-użu li huwa jagħmel tagħha fuq mudell f'minjatura ta' vettura jkun sempliciment jindika lill-pubbliku rilevanti li l-mudell ikun riproduzzjoni fidila ta' mudell reali ta' karożza. Min-naħa l-oħra, meta l-użu tat-trade mark minn terz ikun jagħmel, pereżempju, riferiment għal ftehim ta' liċenzja konkluz mal-proprjetarju ta' din it-trade mark, dan jiġi pperċepit bħala indikazzjoni li dawn il-prodotti joriginaw mill-manifattur tal-vettura jew minn impriża ekonomikament marbuta ma' dan tal-aħħar. F'każ bħal dan, il-proprjetarju tat-trade mark ikun ġġustifikat li jopponi tali użu jekk dan ikun sar mingħajr il-kunsens tiegħu.

¹¹³ Sentenza tal-25 ta' Jannar 2007, Adam Opel (C-48/05, [EU:C:2007:55](#)).

¹¹⁴ Dawn kienu prodotti li jaqgħu fil-klassi 28 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice.

¹¹⁵ Fuq il-bażi tal-Artikolu 158(2) tar-Regolament Nru 207/2009, moqri flimkien mal-Artikolu 51(1)(a) tal-istess regolament.

Fir-rigward tal-każ ineżami, fl-ewwel lok, il-Qorti Ġenerali eżaminat jekk l-użu tat-trade mark mit-terzi kienx konformi mal-funzjoni essenzjali tagħha. Hija rrilevat li l-provi prodotti mir-rikorrenti kienu jikkonsistu b'mod partikolari f'diversi katalgi u ritratti ta' mudelli f'minjatura, li fuqhom kien hemm it-trade mark ikkontestata, trade marks ta' terzi, iżda wkoll l-indikazzjoni "prodott uffiċjali taħt liċenzja Ferrari". F'dan ir-rigward, hija kkonstatat li dawn l-indikazzjonijiet kienu jippermettu lill-pubbliku rilevanti jifhem li dawn il-mudelli f'minjatura kienu mmanifatturati minn terz taħt liċenzja tar-rikorrenti, minkejja li t-trade mark ikkontestata twaħħlet maġenb trade marks ta' terzi.

Għaldaqstant, tali użu tat-trade mark ikkontestata kien konformi mal-funzjoni essenzjali tagħha, li hija li tiggarantixxi lill-konsumaturi l-orijini kummerċjali tal-prodotti. Il-fatt li l-mudelli f'minjatura ta' vetturi bit-trade mark ikkontestata kienu kkummerċjalizzati minn impriži differenti u li l-kwalità u l-prezz tagħhom kienu differenti ma kienx jippermetti li din il-konklużjoni tiġi kkontestata. Bl-istess mod, ftit kien jimporta li l-kliem "prodott uffiċjali taħt liċenzja Ferrari" ma kienx jirreferi għat-trade mark ikkontestata, peress li r-rabta bejn l-użu tat-trade mark Ferrari u t-trade mark ikkontestata fuq l-imballaġġ u l-katalgi kienet konformi mal-użanzi tas-suq inkwistjoni. Fil-fatt, il-Qorti Ġenerali rrilevat li, fis-suq tal-karozzi, il-karozzi jiġu kkummerċjalizzati kemm taħt l-ewwel trade mark li tindika l-manifattur tagħhom kif ukoll taħt trade mark oħra li tindika l-mudell tagħhom u li dawn il-kunsiderazzjonijiet huma wkoll rilevanti għas-suq tal-mudelli f'minjatura ta' vetturi. Barra minn hekk, l-assenza tas-simboli "®" jew "TM" ħdejn it-trade mark ikkontestata ma tbiddilx il-kapaċità ta' din it-trade mark li tissodisfa l-funzjoni essenzjali tagħha. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, il-Qorti Ġenerali qieset li t-trade mark ikkontestata intużat, matul il-perijodu rilevanti, għal mudelli f'minjatura ta' vetturi, konformement mal-funzjoni essenzjali tagħha.

Fit-tieni lok, il-Qorti Ġenerali eżaminat jekk l-użu tat-trade mark ikkontestata minn terzi kienx sar bil-kunsens tal-proprjetarju. Hija osservat li l-estratti ta' kuntratti ta' liċenzja ppreżentati mir-rikorrenti ma kinux jinkludu l-lista tat-trade marks li kienu s-sugġett tal-imsemmija kuntratti, b'tali mod li ma kinux jippermettu li jiġi stabbilit li r-rikorrenti kienet tat il-kunsens espress tagħha għall-użu tat-trade mark tagħha minn dawn it-terzi. Madankollu, hija enfasizzat li l-kunsens tal-proprjetarju għall-użu tat-trade mark minn terzi jista' jirriżulta wkoll b'mod impliċitu minn ċirkustanzi u elementi preċedenti, simultanji jew sussegwenti għal dan l-użu, li għandhom jiġu eżaminati fid-dawl tal-użu meqjus bħala gġustifikat fis-settur ekonomiku kkonċernat.

Għalhekk, l-ewwel, il-Qorti Ġenerali indikat li, fil-kuntest speċifiku tal-kuntratt inkwistjoni, il-kunsens impliċitu tal-proprjetarju tat-trade mark ikkontestata kien jirriżulta mill-fatt li dan tal-aħħar kien jaf bl-użu tat-trade mark tiegħu minn terzi u ma kienx opponih, u qieset li dan kien il-każ f'din il-kawża. It-tieni, hija ppreċiżat li l-użu tat-trade mark ta' kumpannija ta' produzzjoni minn kumpannija oħra li tikkummerċjalizza l-prodotti inkwistjoni bħala prodotti "uffiċjali" taħt liċenzja tal-ewwel kumpannija seta' jiġi rrikonnoxxut bħala li sar bil-kunsens tal-proprjetarju ta' din it-trade mark, sa fejn tali użu stabbilixxa rabta bejn dawn iż-żewġ kumpanniji li tippreżupponi li dan tal-aħħar awtorizza l-użu tat-trade marks tiegħu mill-kumpannija inkwistjoni. It-tielet, hija qieset li,

billi ppreżentat fatturi u ordnijiet maħruġa minn terzi għall-bejgħ ta' mudelli f'minjatura ta' vetturi bit-trade mark ikkontestata sabiex jiġi stabbilit l-użu ġenwin, ir-rikorrenti allegat impliċitament li dan l-użu sar bil-kunsens tagħha. Konsegwentement, il-Qorti Ġenerali qieset li r-rikorrenti kienet tat il-kunsens impliċitu tagħha għall-użu tat-trade mark ikkontestata minn terzi għall-prodotti inkwistjoni.

Għaldaqstant, fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, il-Qorti Ġenerali annullat id-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell sa fejn ir-revoka tat-trade mark ikkontestata kienet ingħatat għall-mudelli f'minjatura ta' vetturi.

3. Trade mark kollettiva

Sentenza tat-12 ta' Diċembru 2019, Der Grüne Punkt vs EUIPO (C-143/19 P, [EU:C:2019:1076](#))

“Appell – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Regolament (KE) Nru 207/2009 – Artikoli 15 u 66 – Użu ġenwin ta' trade mark kollettiva tal-Unjoni Ewropea – Trade mark relatata ma' sistema ta' ġbir u ta' rkupru ta' skart mill-imballaġġ – Twaħħil fuq l-ippakkjar tal-prodotti li għalihom it-trade mark hija rreġistrata”

Permezz ta' din is-sentenza, il-Qorti tal-Ġustizzja annullat is-sentenza tal-Qorti Ġenerali ¹¹⁶ minħabba li hija wettqet żball ta' liġi fl-applikazzjoni tal-kunċett ta' “użu ġenwin” għal trade mark kollettiva tal-Unjoni Ewropea.

F'dan il-każ, l-appellanti, Der Grüne Punkt, kienet kisbet ir-registrazzjoni tat-trade mark figurattiva kollettiva li tirrappreżenta ċirku b'żewġ vleġeġ, relatata ma' sistema ta' ġbir u ta' rkupru ta' skart mill-imballaġġ. Wara talba għal revoka, l-EUIPO kien laqa' parzjalment din it-talba, minħabba li ma kienx sar użu ġenwin tal-imsemmija trade mark għall-prodotti kollha li għalihom din kienet ġiet irreġistrata, bl-eċċezzjoni tal-prodotti li jikkonsistu f'imballaġġi.

Ir-rikors għal annullament kontra d-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell tal-EUIPO, ippreżentat mill-appellanti, kien ġie miċħud mill-Qorti Ġenerali.

Insostenn tal-appell tagħha, l-appellanti sostniet li l-Qorti Ġenerali kienet interpretat ħażin l-interpretazzjoni tal-kunċett ta' “użu ġenwin”, fis-sens tal-Artikolu 15(1) tar-Regolament Nru 207/2009 u kienet naqset milli tieħu debitament inkunsiderazzjoni l-karatteristiċi tat-trade marks kollettivi, stabbiliti fl-Artikolu 66 ta' dan ir-regolament.

L-ewwel nett, il-Qorti Ġenerali fakkret li l-funzjoni essenzjali ta' trade mark kollettiva hija li tiddistingwi l-prodotti jew is-servizzi tal-membri tal-assocjazzjoni li hija proprjetarja tagħha minn dawk ta' impriżi oħra. Għalhekk, bid-differenza ta' trade mark individwali,

¹¹⁶ Sentenza tat-12 ta' Diċembru 2018, Der Grüne Punkt vs EUIPO – Halston Properties (Rappreżentazzjoni ta' ċirku b'żewġ vleġeġ) (T-253/17, [EU:T:2018:909](#)).

trade mark kollettiva ma għandhiex il-funzjoni li tindika lill-konsumatur liema hija “l-identità ta’ origini” tal-prodotti jew tas-servizzi li għalihom din hija rreġistrata. F’dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja rrilevat li l-Artikolu 66 tar-Regolament Nru 207/2009 bl-ebda mod ma jeżiġi li l-manifatturi, il-produtturi, il-fornituri jew in-negozjanti li jaffiljaw ruħhom mal-assoċjazzjoni li hija l-proprjetarja ta’ trade mark kollettiva jagħmlu parti mill-istess grupp ta’ kumpanniji li jimmanifattura jew jipprovdi prodotti jew servizzi taħt kontroll uniku. Barra minn hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat li t-trade marks kollettivi, bħat-trade marks individwali, huma parti mill-kummerċ. L-użu tagħhom għandu għalhekk, sabiex ikun jista’ jiġi kklassifikat bħala “ġenwin”, fis-sens tal-Artikolu 15(1) tar-Regolament Nru 207/2009, jaq’ effettivament taħt l-għan tal-imprizi kkonċernati li joħolqu jew li jżommu suq għall-prodotti u għas-servizzi tagħhom

Sussegwentement, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonkludiet li jsir użu ta’ trade mark kollettiva b’mod konformi mal-funzjoni essenzjali tagħha mill-mument li din tippermetti lill-konsumatur jifhem li l-prodotti jew is-servizzi koperti ġejjin minn imprizi li huma affiljati mal-assoċjazzjoni, proprjetarja tat-trade mark, u jiddistingwi b’dan il-mod dawn il-prodotti jew servizzi minn dawk li ġejjin minn imprizi li ma humiex affiljati magħha. F’dan il-każ, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li mill-konstatazzjonijiet magħmula mill-Qorti Ġenerali jirriżulta li t-trade mark kollettiva intużat b’mod konformi mal-funzjoni essenzjali tagħha, fid-dawl tal-fatt li l-produttur jew id-distributtur tal-prodotti kontenzjużi kien jagħmel parti mis-sistema ta’ ftehim ta’ liċenzjar tal-appellanti.

Fl-aħħar nett, il-Qorti tal-Ġustizzja rrilevat li l-evalwazzjoni tan-natura ġenwina tal-użu tat-trade mark inkwistjoni kellha titwettaq billi jiġu evalwati, b’mod partikolari, l-użi kkunsidrati bħala ġġustifikati fis-settur ekonomiku kkonċernat sabiex jinżammu jew jinholqu partijiet tas-suq favur prodotti jew servizzi protetti mit-trade mark, in-natura ta’ dawn il-prodotti jew ta’ dawn is-servizzi, il-karatteristiċi tas-suq, kif ukoll il-portata u l-frekwenza tal-użu tat-trade mark. F’dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat li l-Qorti Ġenerali kienet naqset milli tapplika l-imsemmija kriterji għall-każ inkwistjoni. Il-Qorti tal-Ġustizzja b’mod partikolari qieset li l-Qorti Ġenerali kellha teżamina jekk l-użu debitament ipprovat f’dan il-każ, jiġifieri t-twaħħil tat-trade mark inkwistjoni fuq l-ippakkjar tal-prodotti tal-imprizi affiljati mas-sistema ta’ ġbir lokali u ta’ trattament ekoloġiku tal-iskart mill-imballaġġ, kienx meqjus, fis-setturi ekonomiċi kkonċernati, bħala ġġustifikat sabiex jinżammu jew jinholqu partijiet tas-suq favur prodotti. Skont il-Qorti tal-Ġustizzja, ma jistax jiġi eskluż li l-indikazzjoni mill-manifattur jew mid-distributtur, fuq l-imballaġġ tal-prodotti ta’ konsum regolari, tal-affiljazzjoni ma’ tali sistema ta’ riċiklaġġ tista’ tinfluwenza d-deċiżjonijiet ta’ xiri tal-konsumaturi u, b’hekk, tikkontribwixxi għaż-żamma jew għall-ħolqien ta’ partijiet tas-suq relatati ma’ dawn il-prodotti.

Peress li l-Qorti Ġenerali kienet wettqet żball ta’ liġi fl-applikazzjoni tal-kuncett ta’ “użu ġenwin”, il-Qorti tal-Ġustizzja annullat is-sentenza appellata kif ukoll id-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell tal-EUIPO.

4. Trade mark ta' ċertifikazzjoni

Sentenza tal-11 ta' April 2019, ÖKO-Test Verlag (C-690/17, [EU:C:2019:317](#))

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Proprjetà intellettuali – Trade marks – Regolament (KE) Nru 207/2009 – Artikolu 9(1) – Direttiva 2008/95/KE – Artikolu 5(1) u (2) – Drittijiet li jirriżultaw mit-trade mark – Trade mark individwali magħmula tikketta ta' test”

ÖKO-Test Verlag kienet impriza li tevalwa, permezz ta' testijiet ta' rendiment u ta' konformità, prodotti sabiex wara tinforma lill-pubbliku bir-riżultati ta' dawn l-evalwazzjonijiet. Hija kienet tbiegħ rivista li toħroġ fil-Ġermanja u tinkludi, minbarra informazzjoni ġenerali intiża għall-konsumaturi, l-imsemmija riżultati.

Sa mis-sena 2012, ÖKO-Test Verlag kienet proprjetarja ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea, magħmula mis-sinjal segwenti, li jirrappreżenta tikketta intiża sabiex tippreżenta r-riżultat tat-testijiet li jkunu ġew suġġetti għalihom il-prodotti (iktar 'il quddiem it-“tikketta ta' test”). Hija kienet proprjetarja wkoll ta' trade mark nazzjonali magħmula mill-istess tikketta ta' test. Dawn it-trade marks (iktar 'il quddiem, flimkien, imsejha, it-“trade marks ‘ÖKO-TEST’”) kienu rreġistrati, b'mod partikolari, għal prodotti tal-istamperija u għal servizzi li jikkonsistu fit-tweqqif ta' testijiet u fil-provvista ta' informazzjoni kif ukoll pariri lill-konsumaturi.

ÖKO-Test Verlag kienet tagħżel il-prodotti li hija tixtieq tittestja u tevalwahom abbażi ta' parametri xjentifiċi tagħha stess, mingħajr ma titlob il-kunsens tal-manifatturi. Hija kienet imbagħdad tippubblika r-riżultati ta' dawn it-testijiet fir-rivista tagħha.

Dr. Liebe kienet impriza li tipproduċi u tbiegħ dentifriċju, b'mod partikolari tal-gamma “Aminomed”. Fost id-dentifriċji ta' din il-gamma, il-prodott “Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme”, matul is-sena 2005, kien ġie ttestjat minn ÖKO-Test Verlag u kiseb l-evalwazzjoni “sehr gut” (“tajjeb ħafna”). Dr. Liebe kkonkludiet, matul din l-istess sena, kuntratt ta' liċenzja ma' ÖKO-Test Verlag.

Matul is-sena 2014, ÖKO-Test Verlag saret taf li Dr. Liebe kienet qegħda tikkummerċjalizza wieħed mill-prodotti tagħha b'imballaġġ li fuqu hemm it-trade mark “ÖKO-TEST”.

ÖKO-Test Verlag ipprezentat azzjoni għal kontrafazzjoni kontra Dr. Liebe quddiem il-Landgericht Düsseldorf (il-Qorti Reġjonali ta' Düsseldorf, il-Ġermanja), li permezz tagħha sostniet li Dr. Liebe ma kinitx awtorizzata tuża, matul is-sena 2014, it-trade marks “ÖKO-TEST” abbażi tal-kuntratt ta' liċenzja konkluz fl-2005, peress li, b'mod partikolari, test ġdid li jinkludi parametri ġodda ta' evalwazzjoni għad-dentifriċji kien ġie ppubblikat matul is-sena 2008 u li, barra minn hekk, il-prodott ta' Dr. Liebe ma kienx għadu jikkorrispondi għall-prodott li kien ġie suġġett għat-test li kien sar fl-2005, peress li ismu, id-deskrizzjoni tiegħu kif ukoll l-imballaġġ tiegħu kienu nbidlu.

L-imsemmija qorti kkundannat lil Dr. Liebe, u ordnatilha tieqaf tuża t-tikketta ta' test għall-prodotti fil-gamma "Aminomed", tirtira l-prodotti kkonċernati mill-kummerċ u tiddistruġġihom. Dr. Liebe kisret it-trade marks "ÖKO-TEST", billi użat it-tikketta ta' test għas-servizzi "informazzjoni u pariri lill-konsumatur", li jaqgħu taħt is-servizzi li huma rreġistrati għalihom dawn it-trade marks.

Dr. Liebe appellat minn din is-sentenza quddiem il-qorti tar-rinviju, l-Oberlandesgericht Düsseldorf (il-Qorti Reġjonali Superjuri ta' Düsseldorf, il-Ġermanja, iktar 'il quddiem il-"qorti tar-rinviju"). ÖKO-Test Verlag, min-naħa tagħha, ipprezentat appell inċidentali, fejn talbet li tiġi estiża d-deċiżjoni tal-qorti tal-ewwel istanza għall-użu, minn Dr. Liebe, ta' ċerti sinjali verbali u figurattivi li ma ġewx irreġistrati bħala trade mark iżda li huma identiċi għat-trade marks "ÖKO-TEST".

Il-qorti tar-rinviju qieset li l-qorti tal-ewwel istanza qieset ġustament li l-kuntratt ta' liċenzja inkwistjoni kien intemm qabel is-sena 2014. Minn dan, din il-qorti ddeduċiet li Dr. Liebe użat, fin-negozju, u mingħajr il-kunsens ta' ÖKO-Test Verlag, sinjal identiku jew simili għat-trade marks ÖKO-TEST. Min-naħa l-oħra, ma kienx ċert jekk ÖKO-Test Verlag setgħetx tibbenefika mid-dritt esklużiv tagħha, imsemmi fl-Artikolu 9(1)(a) jew (b) tar-Regolament Nru 207/2009 u fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2008/95, kontra Dr. Liebe. Fil-fatt, is-sinjal identiku jew simili għat-trade marks "ÖKO-TEST" twaħħal minn Dr. Liebe fuq prodotti li ma kienu la identiċi u lanqas simili għal dawk li t-trade marks "ÖKO-TEST" kienu rreġistrati għalihom. Barra minn hekk, seta' jiġi kkunsidrat li dan is-sinjal ma ntużax "bħala trade mark".

L-imsemmija qorti kellha, madankollu, dubji dwar l-approċċ segwit mill-qorti tal-ewwel istanza, li assimilat l-użu, minn Dr. Liebe, tas-sinjal identiku jew simili għat-trade marks "ÖKO-TEST" għal użu għas-servizzi li dawn it-trade marks ġew irreġistrati għalihom. Hija staqsiet, fil-fatt, dwar il-portata tal-Artikolu 9(1)(c) tar-Regolament Nru 207/2009 u tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2008/95.

F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Cour de cassation iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel diversi domandi preliminari.

Fl-ewwel lok, il-Qorti tal-Ġustizzja fakkret li l-Artikolu 9(1)(a) u (b) tar-Regolament Nru 207/2009 u l-Artikolu 5(1)(a) u (b) tad-Direttiva 2008/95 għandhom jiġu interpretati fis-sens li ma jaqgħux dritt lill-proprietarju ta' trade mark individwali magħmula minn tikketta ta' test jopponi t-twaħħil, minn terza persuna, ta' sinjal identiku jew simili għal din it-trade mark fuq prodotti li ma huma la identiċi u lanqas simili għall-prodotti jew għas-servizzi li giet irreġistrata għalihom din it-trade mark.

F'dan ir-rigward, hija rrilevat, l-ewwel nett, li l-Artikolu 9(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 u l-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 2008/95, jirreferu għall-ipoteżi msejja ta' "identità doppja", fejn l-użu minn terza persuna ta' sinjal identiku għat-trade mark isir għal prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li hija rreġistrata għalihom it-trade mark. Min-naħa l-oħra, l-espressjoni "għal prodotti jew servizzi", fil-prinċipju, ma tkoprix il-prodotti jew is-servizzi tal-proprietarju tat-trade mark, li jaqgħu, fl-imsemmi

Artikolu 9(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 u fl-imsemmi Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 2008/95, taht l-espressjoni “dawk li għalihom it-trade mark tkun registrata”. Madankollu, jista’ eċċezzjonalment jaqa’ taht l-imsemmija dispożizzjonijiet l-użu ta’ sinjal minn terza persuna sabiex jiġu identifikati l-prodotti tal-proprjetarju tat-trade mark meta dawn il-prodotti jikkostitwixxu s-sugġett stess ta’ servizzi pprovduti minn din it-terza persuna. Fil-fatt, f’tali każ, dan is-sinjal jintuża sabiex tiġi identifikata l-orijini tal-prodotti li huma s-sugġett ta’ dawn is-servizzi u tkun teżisti rabta speċifika u indisoċjabbli bejn il-prodotti koperti bit-trade mark u l-imsemmija servizzi.

It-tieni nett, il-Qorti tal-Ġustizzja enfasizzat li mill-Artikolu 9(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 u mill-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 2008/95, li jagħtu lill-proprjetarju tat-trade mark protezzjoni speċifika kontra l-użu, minn terza persuna, ta’ sinjali identiċi jew simili għat-trade mark li jwasslu għal probabbiltà ta’ konfużjoni f’moħħ il-pubbliku, jirriżulta li l-imsemmija protezzjoni mogħtija lill-proprjetarju tat-trade mark hija rriżervata għall-każijiet fejn tkun teżisti identiċità jew xebh mhux biss bejn is-sinjal użat mit-terza persuna u t-trade mark, iżda wkoll bejn il-prodotti jew is-servizzi koperti minn dan is-sinjal, minn naħa, u dawk koperti mit-trade mark, min-naħa l-oħra. Għalhekk, b’hall-espressjoni “fir-rigward ta’ prodotti jew servizzi”, li tinsab fl-Artikolu 9(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 u fl-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 2008/95, il-kliem “prodotti jew is-servizzi koperti [...] mis-sinjal” li jinsab fl-imsemmi paragrafu 1(b), jirrigwardaw, b’hall-prinċipju, il-prodotti kkummerċjalizzati jew is-servizzi pprovduti minn terzi persuni. F’każ ta’ nuqqas ta’ xebh bejn il-prodotti jew is-servizzi ta’ terzi persuni u dawn li għalihom hija rreġistrata t-trade mark, il-protezzjoni mogħtija minn dawn id-dispożizzjonijiet ma tistax tapplika.

Fit-tieni lok, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat li l-Artikolu 9(1)(c) tar-Regolament Nru 207/2009 u l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2008/95, għandhom jiġu interpretati fis-sens li jawtorizzaw lill-proprjetarju ta’ trade mark individwali b’reputazzjoni, ikkostitwita minn tikketta ta’ test, jopponi għat-twaħħil, minn terzi persuni, ta’ sinjal identiku jew simili għal din it-trade mark fuq prodotti li ma huma la identiċi u lanqas simili għal dawk li din it-trade mark hija rreġistrata għalihom, sakemm jintwera li, b’dan it-twaħħil, din it-terza persuna tikseb vantaġġ indebitu mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tal-istess trade mark jew tikkawża dannu lil dan il-karattru distintiv jew lil din ir-reputazzjoni u li l-imsemmija terza persuna, f’dan il-każ, ma pprovatx l-eżistenza ta’ “raġuni valida”, fis-sens ta’ dawn id-dispożizzjonijiet, insostenn ta’ tali twaħħil. Fil-fatt, l-imsemmija dispożizzjonijiet jiddeterminaw il-portata tal-protezzjoni li hija mogħtija lill-proprjetarji tat-trade marks li għandhom reputazzjoni. Huma jawtorizzaw lil dawn il-proprjetarji jipprojbixxu lil terzi persuni, fil-ħajja tal-kummerċ u mingħajr il-kunsens tal-imsemmi proprjetarju, jużaw mingħajr raġuni ġusta sinjal identiku jew simili – kemm jekk ikun għal prodotti jew għal servizzi simili jew għal prodotti jew servizzi mhux simili għal dawk li għet irreġistrata għalihom it-trade mark – li jagħti vantaġġ indebitu mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tal-imsemmija trade marks jew jikkawża dannu lil dan il-karattru distintiv jew lil din ir-reputazzjoni. L-eżerċizzju ta’ dan id-dritt ma jippreżupponix l-eżistenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni f’moħħ il-pubbliku rilevanti. Kienet il-qorti tar-

rinviju li kellha teżamina jekk it-twaħħil, minn Dr. Liebe, tas-sinjal identiku jew simili għat-trade marks “ÖKO-TEST” fuq il-prodotti tagħha kienx jippermetti lil Dr. Liebe tikseb vantaġġ indebitu mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni ta’ dawn it-trade marks jew kienx jikkawża dannu lil dan il-karattru distintiv jew lil din ir-reputazzjoni. Fil-każ li kellha tikkonstata li dan kien il-każ, hija jkollha, barra minn hekk, teżamina jekk Dr. Liebe tkunx uriet, f’dan il-każ, li kien hemm “raġuni valida”, fis-sens tal-Artikolu 9(1)(c) tar-Regolament Nru 207/2009 u tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2008/95, għat-twaħħil ta’ dan is-sinjal fuq dawn il-prodotti. Fil-fatt, f’dan l-aħħar każ, ikun hemm lok li jiġi konkluż li ÖKO-Test Verlag ma għandhiex id-dritt li tipprojbixxi dan l-użu abbażi ta’ dawn id-dispożizzjonijiet.



IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA
TAL-UNJONI EWROPEA

Direttorat għar-Riċerka u għad-Dokumentazzjoni

Jannar 2026