KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI
BOBEK
ippreżentati fit-28 ta' Novembru 2019[1]

Kawża C-702/18 P

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart" Marek Łukasiewicz
vs

Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

"Appell — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea PRIMART Marek Łukasiewicz — Trade marks nazzjonali preċedenti PRIMA — Artikolu 8(1)(b) — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta' konfużjoni — Artikolu 76(1) — Ambitu ta' stħarriġ mill-Qorti Ġenerali"

I. Introduzzjoni

1. Dan l-appell jirrigwarda l-ambitu tal-istħarriġ li l-Qorti Ġenerali għandha twettaq fil-kuntest tad-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Appell tal-EUIPO adottati fil-kuntest ta' proċeduri relatati ma' raġunijiet relattivi għal rifjut ta' reġistrazzjoni ta' trade marks tal-Unjoni Ewropea. Il-kwistjoni speċifika mqajma hija l-limitu sa fejn il-Qorti Ġenerali tista' tisma' l-argumenti li l-partijiet ma ressqux quddiem l-EUIPO.

2. Sabiex tiġi indirizzata dik il-kwistjoni, ser ikun meħtieġ li tiġi ppreċiżata t-tifsira tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea[2] u tal-Artikolu 188 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali.

II. Il-kuntest ġuridiku

3. L-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009[3] jipprovdi:

"Raġunijiet relattivi għal rifjut

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

[…]

1 Lingwa oriġinali: l-Ingliż.

2 ĠU 2009, L 78, p. 1; sadanittant issostitwit bir-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).

3 Issa essenzjalment issostitwit bl-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 2017/1001.

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

4. L-Artikolu 76 tar-Regolament Nru 207/2009 [4], fil-verżjoni applikabbli għall-każ ineżami, jipprovdi:

"L-eżaminazzjoni tal-fatti mill-Uffiċċju fuq inizjattiva tiegħu stess

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

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

5. Min-naħa tiegħu, l-Artikolu 188 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali jipprovdi:

"Suġġett tat-tilwima quddiem il-Qorti Ġenerali

In-noti ppreżentati mill-partijiet fil-kuntest tal-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali ma jistgħux jibdlu s-suġġett tat-tilwima quddiem il-Bord tal-Appell."

III. Il-fatti u l-proċeduri

A. Proċedura quddiem l-EUIPO

6. Il-fatti, kif esposti fis-sentenza appellata [5], jistgħu jinġabru fil-qosor kif ġej.

7. Fis-27 ta' Jannar 2015, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart" Marek Łukasiewicz ("Primart") ippreżentat applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea quddiem l-EUIPO, skont ir-Regolament Nru 207/2009. It-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni hija s-sinjal figurattiv li ġej:



8. Il-prodotti li għalihom saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni jidħlu fil-Klassi 30 tal-Ftehim ta' Nice tal-15 ta' Ġunju 1957 dwar il-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi għall-finijiet tar-Reġistrazzjoni ta' Trade Marks, kif irrivedut u emendat, u jikkorrispondu mad-deskrizzjonijiet

4 Issa essenzjalment issostitwit bl-Artikolu 95 tar-Regolament Nru 2017/1001.

5 Sentenza tat-12 ta' Settembru 2018, Primart vs EUIPO - Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, mhux ippubblikata, EU:T:2018:530).

segwenti: "Zokkor, ħlewwiet naturali, kisi u mili bil-ħelu, prodotti tan-naħal; kafè, te u kawkaw u sostituti tagħhom; silġ, ġelati, jogurts iffriżati u sorbets; imluħa, ħwawar u kondimenti; prodotti moħmija, ħelu, ċikkulata u deżerti; qamħ proċessat, lamtu, u prodotti magħmula minnhom, preparazzjonijiet għall-ħami u ħmira; kràkers".

9. Fid-29 ta' April 2015, Bolton Cile España, SA, ressqet notifika ta' oppożizzjoni, taħt l-Artikolu 41 tar-Regolament Nru 207/2009, għar-reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għall-prodotti kollha msemmija fil-punt preċedenti. L-oppożizzjoni kienet ibbażata partikolarment fuq it-trade mark Spanjola PRIMA, irreġistrata fit-22 ta' Settembru 1973, bin-numru 2 578 815 u mġedda fid-9 ta' April 2013, fir-rigward ta' prodotti fil-Klassi 30 u jikkorrispondu għad-deskrizzjoni segwenti: "Zlazi u kondimenti; kafè; te; kawkaw; zokkor; ross; tapioca; sago, kafè artifiċjali; dqiq u preparazzjonijiet magħmulin miċ-ċereali; ħobż; gallettini; kejkijiet; għaġina u ħlewwiet; silġ li jittiekel; għasel; ġulepp; ħmira, trab tal-ħami, melħ; mustarda; bżar; ħall, silġ." Il-motiv invokat insostenn tal-oppożizzjoni kien dak stabbilit fl-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.

10. Fit-2 ta' Settembru 2016, id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni ċaħdet l-oppożizzjoni fl-intier tagħha. Madankollu, wara appell ippreżentat minn Bolton Cile España, permezz ta' deċiżjoni tat-22 ta' Ġunju 2017[6], ir-Raba' Bord tal-Appell tal-EUIPO annulla d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni, laqa' l-oppożizzjoni, ċaħad l-applikazzjoni għal trade mark u kkundanna lil Primart tbati l-ispejjeż sostnuti matul il-proċedimenti ta' oppożizzjoni u tal-appell.

11. Il-Bord tal-Appell ikkunsidra, fir-rigward tat-trade mark Spanjola preċedenti, li t-territorju rilevanti għall-analiżi tal-probabbiltà ta' konfużjoni kien Spanja u li l-pubbliku rilevanti kien il-pubbliku ġenerali f'dak l-Istat Membru. Wara li pparaguna s-sinjali, il-Bord tal-Appell ikkonkluda li kien hemm probabbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku rilevanti. F'dak il-kuntest, dan osserva li l-kelma 'prima' tfisser "kuġina" jew "ħlas bonus" għall-konsumatur Spanjol rilevanti. B'kuntrast, it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni hija nieqsa minn tifsira. Il-Bord tal-Appell sostna wkoll li l-livell ta' karattru distintiv intrinsiku tat-trade mark nazzjonali preċedenti kien medju. Fil-fehma tiegħu, il-konsumatur Spanjol ma jifhimx il-kelma "prima" bħala kelma li turi l-eċċellenza ta' xi ħaġa, bħalma huwa l-każ f'lingwi oħra tal-Unjoni Ewropea (bħall-Ġermaniż jew l-Olandiż).

B. Is-sentenza appellata u l-proċeduri quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja

12. Fl-24 ta' Awwissu 2017, Primart ippreżentat rikors għall-annullament kontra d-deċiżjoni kkontestata quddiem il-Qorti Ġenerali. Fir-rikors tagħha, Primart invokat ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.

13. Fit-12 ta' Settembru 2018, il-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikors, u kkonfermat il-konklużjonijiet tal-Bord tal-Appell fir-rigward tal-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn iż-żewġ sinjali. F'dak il-kuntest, l-Qorti Ġenerali kkunsidrat bħala inammissibbli l-argumenti ta' Primart dwar il-karattru distintiv allegatament baxx tat-trade mark preċedenti, skont l-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009, inkwantu dawn ma kinux ġew invokati quddiem il-Bord tal-Appell.

14. Fl-appell tagħha quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, ippreżentat fid-9 ta' Novembru 2018, Primart talbet lill-Qorti tal-Ġustizzja tannulla s-sentenza appellata, tannulla d-deċiżjoni kkontestata tar-Raba' Bord tal-Appell tal-EUIPO, tikkundanna lill-EUIPO u lil Bolton Cile España għall-ispejjeż tal-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell u quddiem il-Qorti Ġenerali, u tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż tal-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

15. Min-naħa tagħhom, l-EUIPO u Bolton Cile España talbu lill-Qorti tal-Ġustizzja tiċħad l-appell u tordna lil Primart tbati l-ispejjeż.

6 Deċiżjoni fil-Każ R 1933/2016-4 (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata").

IV. Evalwazzjoni

16. Primart tinvoka aggravju wieħed, li jallega ksur tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009. Primart tikkontesta l-punti 87 sa 90 tas-sentenza appellata, li fihom il-Qorti Ġenerali kkunsidrat l-argumenti tagħha dwar il-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti bħala inammissibbli.

17. Fl-ewwel parti ta' dawn il-konklużjonijiet, ser nindirizza l-allegazzjoni ta' Bolton Cile España li tgħid li l-appell huwa inammissibbli (A). Sussegwentement ser nindirizza l-mertu tal-appell (B), billi niġbor fil-qosor l-argumenti prinċipali tal-partijiet (1) u nispjega għalfejn inqis li l-Qorti Ġenerali wettqet żball ta' liġi meta applikat l-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009 (2). It-tieni parti ta' dawn il-konklużjonijiet tikkonċerna l-konsegwenzi ta' din l-evalwazzjoni. Jiena tal-fehma li s-sentenza appellata għandha tiġi annullata u l-kawża għandha tintbagħat lura quddiem il-Qorti Ġenerali għal evalwazzjoni ġdida (C).

A. Ammissibbiltà

18. Bolton Cile España tqis li l-appell huwa inammissibbli għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett, din tissottometti li l-appell ma jinkludix espożizzjoni fil-qosor tal-aggravji fil-liġi invokati, bi ksur tal-Artikolu 168(1)(d) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja. It-tieni nett, l-argumenti prinċipali ta' Primart, li jikkonċernaw it-tifsira tal-kelma "prima" u tal-karattru distintiv ta' trade mark li tinkludi lil din il-kelma, iqajmu kwistjonijiet ta' fatt u mhux ta' liġi.

19. Insib li l-argumenti ta' Bolton Cile España ma humiex konvinċenti.

20. Fir-rigward tal-ewwel raġuni, nosserva li l-appell, fil-paġna 3, jinkludi sunt tal-aggravji ta' liġi mressqa minn Primart. Dak is-sunt jispjega, fil-qosor iżda b'mod ċar, ir-raġunijiet għall-kritika ta' Primart u jindika l-punti tas-sentenza appellata li huma allegatament ivvizzjati bi żball.

21. Fir-rigward tat-tieni raġuni, l-argumenti ta' Primart jirrigwardaw in-nuqqas tal-Qorti Ġenerali li teżamina jekk il-kelma "prima" għandhiex tifsiriet addizzjonali (lil'hinn minn dawk identifikati) u konnotazzjoni ta' tifħir u, jekk ikun il-każ, jekk dan għandux impatt fuq il-karattru distintiv inerenti tat-trade mark preċedenti. Dak in-nuqqas, tisħaq Primart, iwassal għal ksur tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009. Ma hemm ebda dubju li din tirrigwarda kwistjoni ta' liġi u għaldaqstant tista' tiġi suġġetta għal eżami mill-ġdid fl-istadju tal-appell.

B. Fil-mertu

1. L-argumenti tal-partijiet

22. Primart hija tal-fehma li l-Qorti Ġenerali żbaljat fl-applikazzjoni tagħha tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009. Din tenfasizza li l-Qorti Ġenerali kellha tittratta l-argumenti tagħha dwar il-karattru distintiv allegatament dgħajjef tat-trade mark preċedenti bħala ammissibbli, u għalhekk teżaminhom fuq il-merti, anki jekk dawn kienu tqajmu għall-ewwel darba f'dak l-istadju tal-proċeduri.

23. B'mod iktar speċifiku, Primart targumenta li t-tifsira tal-kelma "prima" — li tikkorrispondi għal termini bħal "l-ewwel", "l-aħjar" jew "l-iktar importanti" u għaldaqstant b'konnotazzjoni ta' tifħir — tikkostitwixxi fatt magħruf. Fatti magħrufa ma għandhomx għalfejn, fil-fehma tagħha, jitqajmu matul il-fażi amministrattiva tal-proċeduri. F'dan ir-rigward, Primart tinvoka l-ġurisprudenza li tgħid li l-applikant għal trade mark li kontra tagħha l-EUIPO jinvoka fatti magħrufa għandu jkun kapaċi

jikkontesta l-eżattezza ta' dawk il-fatti quddiem il-Qorti Ġenerali[7].

24. F'dak il-kuntest, Primart tinnota li r-regola li tikkonċerna l-eżami tal-fatti, tal-provi u tal-osservazzjonijiet mill-EUIPO fil-kuntest ta' proċedimenti ta' oppożizzjoni, stabbilita fl-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009, tikkostitwixxi eċċezzjoni għar-regola li tgħid li din għandha "teżamina l-fatti *ex officio*". Għaldaqstant, dik ir-regola għandha tiġi interpretata b'mod strett.

25. Primart tqis ukoll li, peress li l-Bord tal-Appell eżamina t-tifsira tal-kelma "prima" *ex officio*, din għandu jkollha d-dritt li tikkontesta l-konklużjonijiet tiegħu fuq dak il-punt quddiem il-Qorti Ġenerali.

26. L-EUIPO jaqbel b'mod ġenerali ma' Primart fuq dan il-punt. Fil-fehma tiegħu, il-Qorti Ġenerali tabilħaqq żbaljat fl-applikazzjoni tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009.

27. L-EUIPO jirrikonoxxi li l-interpretazzjoni strettament testwali tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009 tista' tagħti sostenn lill-interpretazzjoni mogħtija mill-Qorti Ġenerali. Madankollu, tali interpretazzjoni kienet — ġustament fil-fehma tal-EUIPO — diġa' ġiet miċħuda mill-Qorti Ġenerali[8]. Minn din il-ġurisprudenza jirriżulta li l-karattru distintiv inerenti ta' trade mark preċedenti huwa wieħed mill-elementi li l-Qorti Ġenerali għandha teżamina, jekk meħtieġ *ex officio*, sabiex tiżgura l-applikazzjoni korretta tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009. L-EUIPO jsostni li l-kwistjoni tal-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti tikkostitwixxi kwistjoni ta' liġi li tista' titqajjem għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali.

28. Min-naħa l-oħra, Bolton Cile España ssostni, essenzjalment, li l-appell għandu jiġi miċħud bħala infondat peress li l-Qorti Ġenerali ma wettqet ebda żball ta' liġi. Il-funzjoni tal-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali ma hijiex li ssir evalwazzjoni ġdida taċ-ċirkustanzi fattwali fid-dawl tad-dokumenti sottomessi quddiemha għall-ewwel darba. L-għan tal-proċedura ġudizzjarja huwa biss li jsir stħarriġ tad-determinazzjonijiet tal-EUIPO fir-rigward tal-kuntest fattwali u ġuridiku tat-tilwima, hekk kif imressqa quddiem il-Bord tal-Appell mill-partijiet.

29. Bolton Cile España tenfasizza li l-argumenti ta' Primart li jikkonċernaw il-karattru distintiv allegatament dgħajjef tat-trade mark preċedenti ma tressqux quddiem il-Bord tal-Appell. Jekk jitħalla li dawk l-argumenti jiġu diskussi għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali, dan ikun iwassal għal ksur tal-Artikolu 188 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali peress li jkollhom l-effett li jibdlu s-suġġett tal-proċeduri quddiem il-Bord tal-Appell.

2. Analiżi

30. Il-portata tal-istħarriġ eżerċitat mill-Qorti Ġenerali fuq id-deċiżjonijiet adottati mill-EUIPO hija stabbilita fl-Artikolu 188 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali. Skont din id-dispożizzjoni, intitolata "Suġġett tat-tilwima quddiem il-Qorti Ġenerali", "in-noti ppreżentati mill-partijiet fil-kuntest tal-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali *ma jistgħux jibdlu s-suġġett tat-tilwima quddiem il-Bord tal-Appell*."[9]

7 B'mod partikolari, is-sentenzi tal-10 ta' Novembru 2011, LG Electronics vs UASI (C-88/11 P, mhux ippubblikata, EU:C:2011:727, punt 28), u tat-22 ta' Ġunju 2006, Storck vs UASI (C-25/05 P, EU:C:2006:422, punt 52).

8 F'dan is-sens, l-EUIPO jirreferi, b'mod partikolari, għas-sentenzi tal-1 ta' Frar 2005, SPAG vs UASI - Dann u Backer (HOOLIGAN) (T-57/03, EU:T:2005:29, punti 22 u 32), u tal-24 ta' Frar 2016, Tayto Group vs UASI - MIP Metro (REAL HAND COOKED) (T-816/14, mhux ippubblikata, EU:T:2016:93, punti 38 sa 41).

9 Enfasi miżjuda.

31. B'hekk, il-kwistjonijiet li jistgħu jitressqu kif xieraq quddiem il-Qorti Ġenerali għandhom jiġu ddeterminati b'referenza għall-kwistjonijiet li kienu ġew ippreżentati quddiem il-Bord tal-Appell. F'dak ir-rigward, l-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009 jipprovdi li l-EUIPO għandu "jeżamina l-fatti fuq l-inizzjattiva tiegħu stess". Madankollu, "fi proċedimenti li jirrigwardaw raġunijiet relattivi għal ċaħda ta' reġistrazzjoni, l-Uffiċċju għandu jkun ristrett għal eżaminazzjoni ta' fatti, ta' provi u ta' argumenti ppreżentati mill-partijiet u tar-rimedji mitluba."

32. Għaldaqstant, minkejja li dan l-appell jikkonċerna allegat żball proċedurali mwettaq mill-Qorti Ġenerali, huwa meħtieġ li l-ewwel tiġi ddeterminata t-tifsira tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009.

33. Huwa paċifiku li Primart ma sostnietx quddiem l-EUIPO li l-karattru distintiv inerenti tat-trade mark preċedenti kien dgħajjef għaliex il-kelma "prima" għandha tifsira ta' tifħir. Din lanqas ma ppreżentat fatti u provi *a fortiori* f'dan ir-rigward.

34. Għaldaqstant, qari testwali tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009 meqjus f'iżolazzjoni jista' jindika l-konklużjoni li l-Qorti Ġenerali ma wettqitx żball fil-punti 87 sa 90 tas-sentenza appellata. Dan huwa iktar minnu speċjalment meta l-imsemmi Artikolu 76(1) jinqara fil-verżjoni Ingliża tar-regolament, liema lingwa hija dik tal-kawża preżenti.

35. Madankollu, fil-fehma tiegħi, dik tkun il-konklużjoni żbaljata.

36. Meta l-formulazzjoni tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009 tkun analizzata fil-*verżjonijiet lingwistiċi differenti* tar-regolament u, iktar importanti minn hekk, meta din id-dispożizzjoni tinqara fid-dawl tal-*objettiv* tagħha u tal-*istruttura* ġenerali li tifforma parti minnha, jirriżulta kjarament li l-iskop tagħha ma huwiex daqshekk wiesa' daqs kemm jidher ma' l-ewwel daqqa t'għajn.

a) Il-formulazzjoni(jiet) (differenti) tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009

37. Hemm differenzi sinjifikanti bejn id-diversi verżjonijiet lingwistiċi tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009. Filwaqt li l-verżjoni bil-lingwa Ingliża tispeċifika li, fi proċedimenti ta' oppożizzjoni, l-EUIPO jista' biss ikun ristrett għal eżaminazzjoni "ta' fatti, ta' provi u ta' argumenti" li ġew ippreżentati mill-partijiet u r-"rimedji mitluba" minnhom, f'verżjonijiet lingwistiċi oħra, ir-regola tidher li hija inqas stretta.

38. Dak li jidher inkontestabbli mill-verżjonijiet lingwistiċi kollha tar-regolament huwa li fi proċedimenti ta' oppożizzjoni, bħal f'tipi oħra ta' proċeduri, il-Bord tal-Appell għandu jibqa' fil-limiti tar-rimedji mitluba mill-partijiet. Fi kliem ieħor, il-Bord tal-Appell ma jistax jipproċedi *ultra petita* meta jiddeċiedi fuq tilwima.

39. Madankollu, f'dak li jirrigwarda d-dettall tal-interazzjoni tal-partijiet mal-Bord tal-Appell, l-allegazzjonijiet ta' fatt u ta' liġi tagħhom u s-sottomissjoni ta' provi, it-test tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009 ma huwiex konsistenti.

40. Pereżempju, f'ċerti verżjonijiet lingwistiċi, din id-dispożizzjoni tillimita l-ambitu tar-reviżjoni tal-Bord tal-Appell għal "raġunijiet" u mhux "argumenti"[10]. Din hija differenza pjuttost sinjifikanti, peress li jistgħu jitressqu argumenti evidentement differenti insostenn ta' raġuni waħda. Barra minn hekk, filwaqt li ċertu verżjonijiet, bħal dik Ingliża, isemmu espressament kwistjonijiet kemm ta' liġi kif

10 Dan huwa b'mod partikolari l-każ tal-verżjoni Franċiża: "moyens invoqués et … demandes présentées [Mezzi invokati u...talbiet sottomessi]".

ukoll ta' fatt[11], jew jużaw termini li jistgħu jinkludu ż-żewġ kunċetti[12], f'verżjonijiet oħra r-regola hija limitata għal allegazzjonijiet ta' fatt (mingħajr ma ssemmi "raġunijiet" jew "argumenti")[13] jew, viċi versa, hija limitata għal "raġunijiet" jew "argumenti" (mingħajr ma ssir referenza espliċita għal "fatti" jew "provi")[14].

41. Għaldaqstant, il-verżjoni Ingliża tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009 tidher fost l-iktar restrittivi meta wieħed jiġi għall-portata tal-istħarriġ tal-Bord tal-Appell[15]. Numru ta' verżjonijiet lingwistiċi oħra huma ħafna iktar miftuħa f'dak ir-rigward. B'mod ġenerali, hemm nuqqas distint ta' preċiżjoni terminoloġika dwar kif l-eżami għandu jiġi ristrett.

42. Skont ġurisprudenza stabbilita, fil-każ ta' diverġenza bejn il-verżjonijiet lingwistiċi differenti, id-dispożizzjoni inkwistjoni għandha tiġi interpretata b'referenza għall-għan u għall-istruttura ġenerali tal-leġiżlazzjoni li tifforma parti minnha[16].

b) Fuq ir-ratio legis tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009

43. Is-soluzzjoni prinċipali għall-interpretazzjoni sistematika tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009 tinsab fid-distinzjoni bejn raġunijiet assoluti għal rifjut (previsti fl-Artikolu 7 tar-Regolament Nru 207/2009) u r-raġunijiet relattivi għal rifjut (stabbiliti fl-Artikolu 8 tal-istess regolament). L-ewwel huma essenzjalment ikkonċernati mill-protezzjoni tal-interessi tal-ordni pubbliku u n-natura reġistrabbli intrinsika ta' trade mark[17], filwaqt li tat-tieni huma kkonċernati bil-protezzjoni tal-interessi kummerċjali privati f'tilwim bejn partijiet privati[18].

44. L-EUIPO jista' (u għandu) jinvestiga *ex officio*, fejn ikun hemm bżonn, kwistjonijiet dwar raġunijiet assoluti għal rifjut. Il-protezzjoni u l-infurzar tal-interessi sottostanti għar-raġunijiet assoluti għal rifjut ma jistgħux, bħala prinċipju, jiddependu fuq l-azzjoni ta' partijiet privati, li l-interessi tagħhom f'każ speċifiku jistgħu jikkoinċidu jew ma jikkoinċidux mal-interess pubbliku.

45. Min-naħa l-oħra, meta kwistjonijiet li jikkonċernaw in-natura reġistrabbli ta' trade mark ikunu ġejjin biss mill-eżistenza ta' drittijiet preċedenti, huwa raġonevoli li l-evalwazzjoni tal-EUIPO tkun limitata għall-allegazzjonijiet ta' liġi u ta' fatt invokati mill-partijiet ikkonċernati u t-talbiet tagħhom lill-EUIPO. Fi kliem sempliċi, f'dawk il-każijiet, ikun hemm problema ta' reġistrabbilta' biss jekk u sa fejn il-proprjetarju tad-drittijiet preċedenti jikkontesta r-reġistrazzjoni.

46. F'dan il-kuntest, jidhirli li huwa għaqli li l-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009 jiġi interpretat fis-sens li, fil-biċċa l-kbira, jiċċara li f'din l-aħħar ipoteżi huma l-partijiet li għandhom jargumentaw il-każ tagħhom quddiem l-EUIPO. Huma jkunu meħtieġa li jippreżentaw il-kwistjonijiet ta' liġi u ta' fatt kollha li huma jikkunsidraw bħala rilevanti għat-tilwima u, jekk ikun il-każ, li jipprovdu provi ta' sostenn.

11 Pereżempju, il-verżjoni Ċeka ("skutečnosti, důvody a návrhy") jew dik Slovakka ("dôvody, dôkazy a návrhy").

12 Bħal fil-verżjoni Ġermaniża ("das Vorbringen und die Anträge").

13 Dan huwa l-każ tal-verżjoni Spanjola ("medios alegados y … solicitudes presentadas") u dik Portugiża ("alegações de facto e … pedidos apresentados").

14 Dan huwa l-każ għal verżjoni Franċiża (imsemmija iktar 'il fuq), Taljana ("argomenti addotti e … richieste presentate"), Finlandiża ("seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin") u Svediża ("vad parterna åberopat och yrkat").

15 Fir-Regolament 2017/1001, li ħassar ir-Regolament Nru 207/2009, it-test ta' dak li qabel kien l-Artikolu 76(1), li sar l-Artikolu 95(1), baqa'essenzjalment l-istess.

16 Ara, pereżempju, is-sentenza tal-24 ta' Ġunju 2015, Hotel Sava Rogaška (C-207/14, EU:C:2015:414, punt 26 u l-ġurisprudenza ċċitata).

17 Għal eżempju riċenti ta' wieħed minn dawn il-każijiet, ara l-konklużjonijiet tiegħi fil-kawża Constantin Film Produktion vs EUIPO (C-240/18 P, EU:C:2019:553).

18 Ara, b'mod ġenerali, Davis, R., Longstaff, B., Roughton, A., StQuintin, T., u Tritton, G., Tritton on Intellectual Property in Europe, 4th ed, Sweet & Maxwell, Londra, 2014, p. 441 u 442.

47. Madankollu, dan sussegwentement iqajjem il-kwistjoni tal-livell ta' dettall u ta' speċifiċità li huma meħtieġa li jilħqu l-allegazzjonijiet ta' liġi u ta' fatt tal-partijiet quddiem l-EUIPO.

48. Fil-fehma tiegħi, l-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009 ma jistax jinqara fis-sens li jobbliga lill-Bord tal-Appell sabiex joqgħod lura milli jeżamina kwistjonijiet ta' liġi jew ta' fatt li, minkejja li ma jkunux tqajjmu speċifikament minn waħda mill-partijiet, huma marbuta mill-qrib ma' dawk imqajma mill-partijiet.

49. Pereżempju, ladarba kwistjoni speċifika titressaq quddiemu, il-Bord tal-Appell ma jistax ikun mistenni li ma jagħtix każ id-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 207/2009 li, minkejja li l-partijiet ma rriferewx għalihom, japplikaw għas-sitwazzjoni. Bl-istess mod, ir-raġunament legali li l-Bord tal-Appell għandu jsegwi sabiex jiddeċiedi fuq domanda partikolari invokata mill-partijiet jista' jirrikjedi li dan jgħaddi minn diversi passi. Il-fatt li l-partijiet setgħu ma ddiskutewx wieħed jew iktar minn dawn il-passi ma jfissirx li l-Bord tal-Appell ma jistax jindirizzahom.

50. Din l-interpretazzjoni ta' din id-dispożizzjoni hija kkorroborata mill-ġurisprudenza li tipprovdi li l-punti ta' liġi mressqa quddiem il-Bord tal-Appell jinkludu wkoll kull punt ta' liġi li jeħtieġ li jiġi eżaminat sabiex jiġu evalwati l-fatti u l-provi invokati mill-partijiet u sabiex jippermettu jew jiċħdu l-argumenti, anki jekk il-partijiet ma jkunux ippronunzjaw ruħhom fuq dawn il-fatti u anki jekk l-EUIPO jkun naqas milli jiddeċiedi dwar dan l-aspett [19].

51. Dan huwa l-każ, fil-fehma tiegħi, fuq kundizzjoni waħda: li l-Bord tal-Appell ikun *jista'* jiddeċiedi fuq dawk il-punti ta' liġi jew ta' fatt. Fi kliem ieħor, il-Bord tal-Appell għandu jkollu l-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex jiddeċiedi dwar dawk l-elementi għad-dispożizzjoni tiegħu. Għal din ir-raġuni, il-Bord tal-Appell jista', irrispettivament mill-allegazzjonijiet tal-partijiet, jiddeċiedi abbażi ta' fatti ta' għarfien komuni, sakemm il-parti milquta tingħata l-opportunità li tipprova żball fl-evalwazzjoni ta' dan l-għarfien komuni dwar dawk il-fatti [20]. Min-naħa l-oħra, l-EUIPO ma jistax ikun mistenni li jqajjem u li jiddeċiedi, *ex officio*, kwistjonijiet li l-oneru tal-allegazzjoni u tal-prova tagħhom jistrieħ fuq il-partijiet.

c) Artikolu 188 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali

52. Il-prinċipji msemmija iktar 'il fuq huma kemm rilevanti kif ukoll importanti għad-delimitazzjoni tal-portata tal-istħarriġ tal-Qorti Ġenerali, skont l-Artikolu 188 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, ta' argumenti ta' liġi jew ta' fatt li l-partijiet ressqu għall-ewwel darba matul il-proċeduri ġudizzjarji.

53. Skont ġurisprudenza stabbilita, l-istħarriġ tal-legalità tad-deċiżjonijiet tal-Bordijiet tal-Appell li l-Qorti Ġenerali hija meħtieġa li twettaq għandu jsir, "fid-dawl tal-kuntest fattwali u ġuridiku tal-każ kif tressaq quddiem il-Bord tal-Appell" [21].

19 Ara, pereżempju, is-sentenzi tal-11 ta' Settembru 2014, Continental Wind Partners vs UASI — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS) (T-185/13, EU:T:2014:769, punt 35); tat-3 ta' Ġunju 2015, Lithomex vs UASI – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX) (T-273/14, mhux ippubblikata, EU:T:2015:352, punt 39); u tal-11 ta' Diċembru 2015, Hikari Miso vs UASI - Nishimoto Trading (Hikari) (T-751/14, mhux ippubblikata, EU:T:2015:956, punt 42).

20 Ara, *inter alia*, is-sentenza tal-15 ta' Ottubru 2018, Apple and Pear Australia u Star Fruits Diffusion vs EUIPO - Pink Lady America (WILD PINK) (T-164/17, mhux ippubblikata, EU:T:2018:678, punt 29 u l-ġurisprudenza ċċitata).

21 Ara, pereżempju, id-digriet tat-3 ta' Ġunju 2009, Zipcar vs UASI (C-394/08 P, mhux ippubblikata, EU:C:2009:334, punt 11).

54. Madankollu, dan ma jfissirx li l-Qorti Ġenerali hija marbuta minn evalwazzjoni tal-fatti żbaljata magħmula minn dak il-Bord, peress li din l-evalwazzjoni tifforma parti mill-konstatazzjonijiet li l-legalità tagħhom qed tiġi kkontestata quddiemha [22]. B'mod iktar ġenerali, il-Qrati tal-Unjoni Ewropea kkonstataw li, għalkemm huma għandhom jiddeċiedu biss fuq il-kapijiet tat-talbiet imressqa mill-partijiet, li għandhom ir-rwol li jiddefinixxu l-kuntest tat-tilwima, huma ma jistgħux jillimitaw ruħhom għall-argumenti mressqa mill-partijiet insostenn tat-talbiet tagħhom, inkella jistgħu jiġu mġiegħela li jibbażaw id-deċiżjonijiet tagħhom fuq kunsiderazzjonijiet legali żbaljati [23].

55. Il-loġika li fuqha hija bbażata din il-ġurisprudenza hija li l-Qrati tal-Unjoni ma jistgħux jiġu mġiegħela li "jillimitaw il-vista tagħhom" meta jistħarrġu l-konstatazzjonijiet tal-EUIPO. Sabiex jiġi vverifikat jekk l-EUIPO interpretax u applikax b'mod korrett id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament Nru 207/2009, il-Qrati tal-Unjoni jistgħu jkollhom bżonn jittrattaw ċerti kwistjonijiet ta' liġi jew ta' fatt li, irrispettivament mis-sottomissjonijiet tal-partijiet, ma jistgħux jiġu injorati. Approċċ differenti jista', fil-fatt, iwassal lil dawn il-qrati sabiex japprovaw interpretazzjoni jew applikazzjoni manifestament żbaljata ta' dawk id-dispożizzjonijiet.

56. F'dan l-isfond, il-Qrati tal-Unjoni għamluha ċara li hemm numru ta' kwistjonijiet li, minkejja li ma kinux is-suġġett tas-sottomissjonijiet tal-partijiet fil-kuntest ta' proċediment ta' oppożizzjoni, madankollu kellhom jiġu indirizzati mill-EUIPO u, konsegwentement, jistgħu jitqajmu, anki għall-ewwel darba, quddiem il-Qorti Ġenerali.

57. L-ewwel nett, l-allegat ksur ta' rekwiżiti proċedurali essenzjali mill-EUIPO jifformaw parti mill-qafas ġuridiku tal-każ, irrispettivament minn jekk dawk il-kwistjonijiet kinux tqajmu jew le u diskussi mill-partijiet quddiem il-Bord tal-Appell [24].

58. It-tieni nett, u l-iktar importanti għal dan il-każ, l-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009 u l-Artikolu 188 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali ma jistgħux jiġu interpretati fis-sens li jipprojbixxu lill-partijiet milli jistħarrġu l-evalwazzjoni tal-EUIPO f'dak li jikkonċerna punti ta' liġi jew ta' fatt li dak l-uffiċċju kien *meħtieġ* li jeżamina (jekk ikun il-każ, *ex officio*) u li setgħa jippronunzja ruħu fuqhom.

59. Dak jista' jkun il-każ, *inter alia*, fir-rigward ta' domandi li jikkonċernaw il-karattru distintiv ta' trade mark preċedenti li fir-rigward tagħha huwa allegat li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni tagħti lok għal probabbiltà ta' konfużjoni.

d) L-analiżi sabiex tiġi ddeterminata l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni

60. Għandu jitfakkar li, skont ġurisprudenza stabbilita, il-probabbiltà ta' konfużjoni bejn żewġ sinjali għandha tiġi evalwata b'mod *globali*, billi jittieħdu inkunsiderazzjoni l-fatturi rilevanti kollha għaċ-ċirkustanzi tal-każ [25]. B'mod importanti, dawk il-fatturi jinkludu l-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti li - kif ippreċiżat il-Qorti tal-Ġustizzja, - "jiddetermina l-livell ta' protezzjoni" mogħti

22 Ara s-sentenza tat-18 ta' Diċembru 2008, Les Éditions Albert René vs UASI, (C-16/06 P, EU:C:2008:739, punt 48). Ara, ukoll, is-sentenza tat-28 ta' Jannar 2015, BSH vs UASI - Arçelik (AquaPerfect) (T-123/14, mhux ippubblikata, EU:T:2015:52, punt 21).

23 Ara d-digrieti tas-27 ta' Settembru 2004, UER vs M6 *et* (C-470/02 P, mhux ippubblikat, EU:C:2004:565, punt 69), u tat-13 ta' Ġunju 2006, Mancini vs Il-Kummissjoni (C-172/05 P, EU:C:2006:393, punt 41). Ara wkoll is-sentenza tal-11 ta' Diċembru 2014, Sherwin-Williams Sweden vs UASI - Akzo Nobel Coatings International (ARTI) (T-12/13, mhux ippubblikata, EU:T:2014:1054, punt 34).

24 Ara, pereżempju, is-sentenza tas-1 ta' Frar 2005, SPAG vs UASI - Dann u Backer (HOOLIGAN) (T-57/03, EU:T:2005:29, punt 21).

25 Ara, fost ħafna, s-sentenzi tal-11 ta' Novembru 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punt 22) u tat-12 ta' Ġunju 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, punti 41 u 43).

lit-trade mark preċedenti: iktar ma tkun distintiva t-trade mark, iktar tkun kbira l-probabbiltà ta' konfużjoni [26]. Wara kollox, il-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti huwa fattur li "*għandu* jittieħed inkunsiderazzjoni fid-determinazzjoni jekk ix-xebħ bejn il-prodotti jew servizzi koperti miż-żewġ trade marks huwiex biżżejjed biex jagħti lok għal probabbiltà ta' konfużjoni" [27].

61. F'dawn iċ-ċirkustanzi, ladarba parti tinvoka l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn trade mark preċedenti u sinjal li għalih saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni, l-EUIPO ma jistax jiddetermina l-eżistenza ta' tali probabbiltà mingħajr ma jeżamina l-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti. Madankollu, il-fatt li kwistjonijiet dwar il-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti ġew debitament imqajma quddiem il-Bord tal-Appell ma jfissirx li *kwalunwke* argument f'dan ir-rigward huwa ammissibbli quddiem il-Qorti Ġenerali.

62. Wieħed għandu jżomm f'moħħu li l-ġurisprudenza msemmija fil-punt 54 iktar 'il fuq hija bbażata fuq l-idea li jeżistu ċerti punti ta' fatt jew ta' liġi li l-evalwazzjoni tagħhom tikkostitwixxi stadju inevitabbli fl-evalwazzjoni li għandha ssir mill-EUIPO. Għalkemm il-partijiet jistgħu ovvjament jagħmlu sottomissjonijiet rigward dawk l-elementi [28], l-EUIPO huwa, fil-prinċipju, f'pożizzjoni li jevalwahom *ex officio*. In-nuqqas ta' teħid inkunsiderazzjoni ta' wieħed minn dawk il-fatturi, jew evalwazzjoni tagħhom magħmula skont kriterji żbaljati, huwa *żball ta' liġi* li jista' jiġi invokat għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali.

63. Min-naħa l-oħra, hemm elementi tal-analiżi li, fl-assenza ta' argumenti jew provi mingħand il-partijiet, l-EUPIO ma jkunx f'pożizzjoni li jevalwa. Huma l-partijiet li għandhom jagħmlu sottomissjonijiet fir-rigward dawk l-elementi. L-EUIPO ma jistax jingħata tort li ma ħax inkunsiderazzjoni punti ta' fatti jew ta' liġi li l-partijiet ma ressqux għall-attenzjoni tiegħu. Għalhekk, nuqqas li jitqajjmu dawk il-kwistjonijiet fi żmien xieraq quddiem l-EUIPO jagħmilhom inammissibbli quddiem il-Qorti Ġenerali.

e) Il-ġurisprudenza Hooligan

64. Id-distinzjoni bejn dawk iż-żewġ tipi ta' kwistjonijiet hija evidenti fil-kawża Hooligan [29], li l-fatti tagħha huma simili għal dawk ta' din il-kawża. F'dak il-każ, id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni kienet laqgħet l-oppożizzjoni mressqa mill-proprjetarju ta' żewġ trade marks preċedenti (OLLY GAN), peress li kkonkludiet li kien hemm probabbiltà ta' konfużjoni mat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni (HOOLIGAN). Madankollu, wara appell imressaq mill-applikanti għar-reġistrazzjoni, il-Bord tal-Appell annulla d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni u ċaħad l-oppożizzjoni. Il-proprjetarju tat-trade marks preċedenti, li ma pparteċipax fil-proċedura quddiem il-Bord tal-Appell, ikkontesta d-deċiżjoni ta' dan l-aħħar quddiem il-Qorti Ġenerali, F'dak il-kuntest, dan ibbaża ruħu fuq il-karattru distintiv ta' livell ogħla tat-trade marks tiegħu, kemm min-natura inerenti kif ukoll f'termini ta' reputazzjoni. Min-naħa tiegħu, l-UASI dak iż-żmien, talab lill-Qorti Ġenerali sabiex tiċħad dawk l-argumenti bħala inammissibbli, peress li ma kinux tressqu quddiem il-Bord tal-Appell.

65. Il-Qorti Ġenerali laqgħet l-oppożizzjoni tal-UASI parzjalment biss.

26 Ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-12 ta' Ġunju 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, punt 42 u l-ġurisprudenza ċċitata).

27 Ara s-sentenza tad-29 ta' Settembru 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punt 24) (enfasi miżjuda minni). F'dik il-kawża, il-Qorti tal-Ġustizzja rreferiet għall-Artikolu 4(1)(b) tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU 1989, L 40, p. 1), id-dispożizzjoni li tikkorrispondi, essenzjalment, għall-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.

28 Ara, pereżempju, is-sentenza tal-24 ta' Ottubru 2018, Bayer vs EUIPO - Uni-Pharma (SALOSPIR) (T-261/17, mhux ippubblikata, EU:T:2018:710, punt 19).

29 Sentenzi tal-1 ta' Frar 2005, SPAG vs UASI - Dann u Backer (HOOLIGAN) (T-57/03, EU:T:2005:29).

66. Il-Qorti Ġenerali osservat li "il-karattu distintiv qawwi jikkostitwixxi raġuni ta' fatt kif ukoll ta' dritt". Fid-dawl ta' dan, din għamlet distinzjoni skont jekk l-UASI setax jiddeċiedi fuq l-argumenti tal-partijiet, fid-dawl tal-provi li dawn kienu ssottomettew. Fuq din il-bażi, din qieset li argumenti dwar il-karattru distintiv li jirriżultaw mir-reputazzjoni tagħha kienu, "*a priori* affermazzjoni ta' natura purament ipotetika" u għalhekk kien l-obbligu tal-partijiet li jipprovdu informazzjoni u dokumenti suffiċjenti sabiex l-UASI jkun jista' jiddeċiedi fuq dan il-punt. Fin-nuqqas ta' argumenti u ta' provi mingħand il-partijiet, l-UASI ma setax jiġi kkritikat li ma kkunsidrax dak l-element. It-talba tar-rikorrenti relatata mar-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti tiegħu u l-provi relatati ġiet għaldaqstant miċħuda bħala inammissibbli [30].

67. Min-naħa l-oħra, il-Qorti Ġenerali kkunsidrat li l-karattru distintiv inerenti ta' trade mark preċedenti kien punt li l-UASI kien obbligat jeżamina, jekk ikun il-każ, *ex officio*, ladarba jkunu tressqu proċedimenti ta' oppożizzjoni. Din enfasizzat li, għall-kuntrarju ta' reputazzjoni, l-evalwazzjoni ta' karattru distintiv intrinsiku ma tippreżupponi ebda punt ta' fatt li għandu jiġi stabbilit mill-partijiet. Fil-fatt, l-UASI biss jista' jiskopri u jevalwa l-karattru distintiv inerenti tat-trade mark preċedenti. Għal din ir-raġuni, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet li l-karattru distintiv inerenti tat-trade marks preċedenti tar-rikorrenti fl-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni kien wieħed mill-punti ta' liġi li kellhom jiġu riżolti sabiex tiġi żgurata applikazzjoni korretta tar-Regolament dwar it-trade mark fis-seħħ f'dak iż-żmien, fid-dawl tal-fatti, tal-argumenti u tal-provi ppreżentati mir-rikorrenti quddiem l-UASI. Konsegwentement, l-argument tar-rikorrenti dwar din il-kwistjoni ġie eżaminat fuq il-mertu tiegħu [31].

68. Dawn il-prinċipji ġew sussegwentement, ikkonfermati f'sentenzi oħra tal-Qorti Ġenerali, fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-karattru distintiv inerenti tas-sinjali kunfliġġenti inkwistjoni [32], jew ta' elementi oħra li jikkostitwixxu passi inevitabbli fl-analiżi meħtieġa tal-EUIPO, u li għaldaqstant ma jistgħux jitħallew għall-evalwazzjoni libera tal-partijiet u għandhom jitqajmu *ex officio*, fejn ikun xieraq [33].

69. Għalkemm, ċertament, id-distinzjoni bejn dawn iż-żewġ tipi ta' argumenti mhux dejjem tista' ssir faċilment, għar-raġunijiet esposti iktar 'il fuq, ma narax raġuni valida, f'dan il-każ, li wieħed jitbiegħed mill-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti Ġenerali. Konsegwentement, fil-punti 87 sa 90 tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta' liġi meta qieset bħala inammissibbli l-argumenti ta' Primart dwar l-allegat karattru distintiv inerenti dgħajjef tat-trade mark preċedenti.

70. Din il-konstatazzjoni ma twassalx għal ksur tal-Artikolu 188 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali [34], kif sostniet Bolton Cile España. L-argumenti mressqa minn Primart dwar il-karattru distintiv intrinsiku tat-trade mark preċedenti kienu jirrigwardaw kwistjoni li kienet ġiet trattata mill-Bord tal-Appell u setgħu, għaldaqstant, jiġu ppreżentati b'mod xieraq quddiem il-Qorti Ġenerali. Fid-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell sab li l-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti kien medju, fid-dawl tat-tifsira tal-kelma "prima" u tal-mod kif din il-kelma tinftiehem mill-pubbliku rilevanti (punti 22 u 27 tas-sentenza appellata) [35].

71. Hekk kif Primart issostni ġustament, sa fejn il-Bord tal-Appell ħa inkunsiderazzjoni dawn l-elementi *ex officio*, hi għandu jkollha d-dritt li tikkontesta l-konstatazzjonijiet relatati magħhom quddiem il-Qorti Ġenerali. Bil-kemm hemm bżonn li jingħad li, skont l-Artikolu 263 TFUE, b'mod partikolari meta jinqara fid-dawl tal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, rikorrent għandu, fil-prinċipju, ikun jista' jikkontesta quddiem il-Qrati tal-Unjoni kull

30 *Ibid*, punti 28 sa 31.

31 *Ibid*., punti 32 u 33.

32 Sentenza tal-24 ta' Frar 2016, Tayto Group vs UASI - MIP Metro (REAL HAND COOKED) (T-816/14, mhux ippubblikata, EU:T:2016:93, punt 41).

33 Ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tas-25 ta' Ġunju 2015, Copernicus-Trademarks vs OHIM - Maquet (LUCEA LED) (T-186/12, EU:T:2015:436, punti 37 sa 39), u tat-13 ta' Diċembru 2016, Guiral Broto vs EUIPO - Gastro Wien Soul (CAFE DEL SOL) (T-549/15, mhux ippubblikata, EU:T:2016:719, punti 26 sa 29).

34 Ara iktar 'il fuq, punti 5 u 30 ta' dawn il-konklużjonijiet.

35 Ara wkoll il-punti 17 u 18 tas-sentenza appellata.

kwistjoni ta' fatt u ta' liġi li korp tal-Unjoni jkun ibbaża d-deċiżjonijiet tiegħu fuqha. Dan huwa iktar u iktar il-każ meta, fl-istadju tal-appell amministrattiv quddiem korp tal-Unjoni, dak il-korp tal-appell ikun awtorizzat jintroduċi, *ex officio* u għall-ewwel darba, elementi essenzjali li ma kinux dehru preċedentement fid-deċiżjoni amministrattiva tal-ewwel istanza u li fir-rigward tagħhom ir-rikorrenti jew il-partijiet ma kellhomx l-opportunità li jinstemgħu.

72. Hemm kunsiderazzjoni rilevanti finali, għalkemm sussidjarja, ta' politika ġudizzjarja. Applikazzjoni rigoruża ta' dan il-prinċipju tidhirli li hija iktar importanti issa li l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (iktar 'il quddiem l-"Istatut") ġie emendat sabiex jintroduċi mekkaniżmu ta' filtrazzjoni għall-appelli miġjuba kontra deċiżjonijiet tal-Qorti Ġenerali li min-naħa tagħhom jirrevedu deċiżjonijiet tal-bordijiet tal-appell indipendenti ta' ċerti uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni (fosthom, partikolarment, l-EUIPO)[36]. Skont l-Artikolu 58a tal-Istatut, introdott riċentement, kull appell ta' dan it-tip ma għandux jipproċedi sakemm il-Qorti tal-Ġustizzja ma tiddeċidix li għandu jiġi permess jagħmel dan għaliex iqajjem "kwistjoni li tkun sinifikanti fir-rigward tal-unità, tal-konsistenza jew tal-iżvilupp tal-liġi tal-Unjoni".

73. Għaldaqstant, ikun ta' importanza kruċjali li l-Qorti Ġenerali tiżgura l-koerenza orizzontali tal-ġurisprudenza tagħha. Ċertament, jibqa' possibbli li l-Qorti Ġenerali titbiegħed mil-linji ta' ġurisprudenza li ġew imħaddna minnha preċedentement. Madankollu, tali tbegħid għandu jkun intenzjonali u debitament spjegat u mmotivat, idealment minn formazzjoni estiża ta' dik il-qorti sabiex tiġi żgurata l-viżibbiltà u l-leġittimità tagħhom.

74. Bħala konklużjoni, l-aggravju tal-appell ta' Primart, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009, huwa fondat.

C. Il-konsegwenzi tal-iżball ta' liġi f'din il-kawża

1. L-argumenti tal-partijiet

75. Primart tqis li peress li l-Qorti Ġenerali ma kinitx semgħet l-argument tagħha fuq il-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti, hija evalwat ħażin dan l-aspett u, konsegwentement, l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn iż-żewġ sinjali. Għalhekk, is-sentenza appellata għandha tiġi annullata. Skont Primart, destin identiku għandu jaqa' fuq id-deċiżjoni kkontestata.

76. Min-naħa tiegħu, l-EUIPO jqis li, minkejja l-iżball ta' liġi mwettaq mill-Qorti Ġenerali, is-sentenza appellata għandha tiġi kkonfermata. L-ewwel nett, dan isostni li l-provi ppreżentati minn Primart quddiem il-Qorti Ġenerali insostenn tal-argumenti tagħha dwar it-tifsira tal-kelma "prima" huma jew irrilevanti, jew inammissibbli, u b'hekk tibqa' mhux sostanzjata l-affermazzjoni tagħha dwar il-karattru distintiv dgħajjef tat-trade mark preċedenti. It-tieni nett, l-EUIPO jsostni li mis-sentenza appellata jirriżulta li t-tifsira allegatament ta' eloġju tal-kelma "prima" bl-Ispanjol fir-rigward tal-prodotti inkwistjoni ma kinitx fatt magħruf u b'hekk tevita l-istħarriġ fl-istadju tal-appell. It-tielet nett, l-EUIPO jargumenta li, anki kieku kien aċċettat li t-trade mark preċedenti kellha biss karattru distintiv dgħajjef, dan ma jaffettwax il-konklużjoni li waslet għaliha s-sentenza appellata. Fil-fatt, tista' teżisti probabbiltà ta' konfużjoni anki meta t-trade marks preċedenti jkollhom karattru distintiv dgħajjef.

2. Analiżi

77. L-argumenti mressqa mill-EUIPO favur il-konferma tas-sentenza appellata, minkejja l-iżball ta' liġi identifikat iktar 'il fuq, ma humiex konvinċenti.

36 Ir-Regolament (UE, Euratom) 2019/629 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019, li jemenda l-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2019, L 111, p. 1).

78. Kif imsemmi fil-punt 60 iktar 'il fuq, il-Qorti tal-Ġustizzja enfasizzat b'mod konsistenti li l-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti huwa element li *għandu* jittieħed inkunsiderazzjoni fil-kuntest tal-evalwazzjoni globali meħtieġ sabiex tiġi stabbilita l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn żewġ sinjali. Anki jekk dan l-element forsi ma huwiex dejjem konklużiv, huwa jġorr *piż sinjifikattiv*. Fid-dawl ta' dan, l-inabbiltà tar-rikorrenti li tikkontesta quddiem il-Qorti Ġenerali ċerti aspetti kif l-EUIPO evalwa dak l-element bl-ebda mod ma hija irrilevanti għall-evalwazzjoni, hekk kif jidher li jimplika l-EUIPO.

79. Huwa minnu, kif isostni l-EUIPO, li l-konklużjonijiet tal-Bord tal-Appell dwar dan il-punt *jistgħu* fl-aħħar mill-aħħar jintlaqgħu, anki jekk l-argumenti ta' Primart kellhom jitqiesu bħala fondati. Fil-fatt, probabbiltà ta' konfużjoni tista' wkoll tirriżulta fir-rigward ta' trade marks ta' karattru distintiv dgħajjef[37].

80. Madankollu, dak huwa irrilevanti f'dan il-kuntest. Is-sempliċi *possibbiltà* li dawk il-konstatazzjonijiet jistgħu jibqgħu validi ma hijiex biżżejjed sabiex l-appell jiġi miċħud. Is-sentenza appellata tista' tiġi kkonfermata, minkejja l-iżball ta' liġi identifikat iktar 'il fuq, biss jekk jintwera li dak l-iżball kien kompletament irrilevanti għar-riżultat tal-kawża. Fi kliem ieħor, il-konklużjonijiet tal-Bord tal-Appell dwar l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni jkollhom jibqgħu mhux affettwati, irrispettivament mill-possibbiltà ta' korrettezza tal-argument ta' Primart.

81. Dan ma kienx il-każ f'din il-kawża. F'dan l-istadju, sempliċement ma huwiex magħruf jekk l-argumenti ta' Primart humiex fondati. Iktar importanti minn hekk, lanqas ma huwa magħruf jekk, fil-każ li huma fondati, tibqax tgħodd il-konklużjoni li wasal għaliha l-Bord tal-Appell fir-rigward tal-probabbiltà ta' konfużjoni.

82. Il-prinċipju tal-ekonomija tal-ġustizzja, li jeżiġi li deċiżjoni ma tiġix annullata inutilment fuq punt pjuttost anċillari jekk ir-riżultat ta' evalwazzjoni ġdida jkun l-istess, huwa ċertament importanti. Madankollu, il-ħtieġa li ssir *evalwazzjoni globali* tal-probabbiltà ta' konfużjoni jagħmel impossibbli li jiġi applikat dan il-prinċipju għal dan il-każ. L-evalwazzjoni qisha taħlita ta' ingredjenti differenti (bħall-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti, il-grad ta' xebh bejn is-sinjali inkwistjoni wara paragun viżiv, ta' smigħ u kunċettwali, ix-xebh bejn il-prodotti u s-servizzi koperti, eċċ.)[38]. Skont iċ-ċirkustanzi speċifiċi ta' kull każ, bidla f'wieħed minn dawn l-ingredjenti tista' tbiddel jew tista' ma tbiddilx it-togħma finali tat-taħlita.

83. Għandu jiġi enfasizzat ukoll li l-evalwazzjoni globali ma hijiex sempliċi eżerċizzju ta' "immarkar tal-kaxxa". Id-diversi elementi li huma rilevanti għall-evalwazzjoni għandhom jiġu evalwati fl-intier tagħhom u, jekk ikun hemm bżonn, għandhom jiġu mwieżna kontra xulxin. L-evalwazzjoni globali ma tistax tikkonsisti f'eżami ta' kull wieħed mill-varji fatturi meħuda b'mod iżolat, iżda timplika kunsiderazzjoni tal-interdipendenza bejniethom[39].

84. Għaldaqstant, dak li huwa kruċjali f'dan il-każ huwa li, jekk il-karattru distintiv inerenti tat-trade mark preċedenti jkun dgħajjef (kif issostni Primart), u mhux medju (kif ikkonstata l-Bord tal-Appell), il-konklużjoni milħuqa bbażata fuq l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni *tista*', potenzjalment, tkun differenti.

37 Ara s-sentenza tat-8 ta' Novembru 2016, BSH vs EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837, punti 62 u 63 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).

38 Sentenza tat-12 ta' Ġunju 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, punt 41, u l-ġurisprudenza msemmija).

39 *Ibid*., punt 43. Ara wkoll id-digrieti tad-19 ta' Ottubru 2017, *Hernández Zamora* vs *EUIPO* (C-224/17 P, mhux ippubblikat, EU:C:2017:791, punt 7), u tal-11 ta' Settembru 2007, *Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia* vs *UASI* (C-225/06 P, mhux ippubblikat, EU:C:2007:499, punt 28).

85. Kif iddeċidiet riċentement il-Qorti Ġenerali, "is-sottovalutazzjoni mill-Bord tal-Appell tal-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti tista' tivvizzja d-deċiżjoni kkontestata bi żball fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni" [40]. Il-kuntrarju huwa, naturalment, ugwalment minnu: sopravalutazzjoni tal-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti tista' wkoll ikollha impatt fuq l-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni. Kif jenfasizza l-EUIPO stess fil-linji gwida tiegħu, konstatazzjoni li trade mark għandha livell baxx jew baxx ħafna ta' karattru distintiv hija, b'mod ġenerali, "argument kontra l-probabbiltà ta' konfużjoni" [41].

86. Għaldaqstant, is-suġġeriment jidher li huwa li qorti tal-appell, li ma għandhiex tagħmel evalwazzjonijiet ta' fatt, tkun tista' twettaq evalwazzjoni globali sħiħa u essenzjalment ġdida tal-probabbiltà ta' konfużjoni waqt appell fuq punt differenti, mingħajr ma tkun semgħet argumenti dwar il-probabbiltà ta' konfużjoni mingħand il-partijiet, u billi tagħmel dan tkun tista' tipprevedi b'mod akkurat ir-riżultat ta' dan l-eżerċizzju jekk jitwettaq kif suppost mill-qorti inferjuri. Dan is-suġġeriment ifakkar fl-istorja antika Ċeka dwar il-ħila leġġendarja ta' mastru arluġġar għami [42].

87. Hemm żewġ kunsiderazzjonijiet finali xi jsiru.

88. L-ewwel nett, ma huwiex post il-Qorti tal-Ġustizzja li tevalwa l-ammissibbiltà, ir-rilevanza u n-natura probatorja tal-provi ppreżentati minn Primart quddiem il-Qorti Ġenerali insostenn tal-argumenti tagħha. F'kull każ, kif issemma fil-punt 67 iktar 'il fuq, l-evalwazzjoni tal-karattru distintiv inerenti tat-trade mark preċedenti ma hijiex element li jeżiġi l-preżentazzjoni ta' provi mingħand il-partijiet, u b'hekk tista' tiġi evalwata mill-EUIPO (u, b'estensjoni, mill-Qorti Ġenerali) *ex officio*. L-EUIPO stess enfasizza dan l-aspett sabiex jispjega għalfejn, fil-fehma tiegħu, il-Qorti Ġenerali applikat b'mod żbaljat l-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009. Għalhekk, ma huwiex immedjatament viżibbli għalfejn, f'dan il-kuntest, tali argumenti għandhom ikunu rilevanti.

89. It-tieni nett, il-konstatazzjonijiet magħmula mill-Qorti Ġenerali fil-punt 91 tas-sentenza appellata ma jirrendux ineffettiv l-aggravju ta' Primart.

90. Fil-punt 91, il-Qorti Ġenerali tinnota li, quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni, Primart sostniet li t-terminu "prima", bl-Ispanjol, ifisser "bonus" (ħlas) jew (femminili) "kuġina", u li dawn it-tifsiriet kienu fl-aħħar mill-aħħar aċċettati mill-Bord tal-Appell fid-deċiżjoni kkontestata. Fid-dawl ta' dak, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet li, fin-nuqqas ta' sinjifikat tat-trade mark preċedenti fir-rigward tal-prodotti kkonċernati, il-karattru distintiv intrinsiku tagħha kien medju.

91. Għalkemm ma huwiex għal kollox ċar x'riedet tfisser il-Qorti Ġenerali permezz ta' dik is-silta, jidhirli li, kienet x'kienet it-tifsira, l-osservazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali ma "jfejqux" l-iżball ikkonstatat iktar 'il fuq.

92. Din is-silta tista' forsi tinftiehem fis-sens li tfisser li l-Qorti Ġenerali eżaminat, sussidjarjament, l-argumenti ta' Primart fuq il-merti u sabithom infondati. B'hekk hija kkonfermat dak li rat bħala t-tifsira *korretta* (u, possibbilment, *unika*) tal-kelma "prima": bonus u kuġina.

40 Sentenza tal-25 ta' Settembru 2018 Ċipru vs EUIPO - M. J. Diaries (BBQLOUMI) (T-384/17, mhux ippubblikata, EU:T:2018:593, punt 36).

41 Ara "Linji gwida għall-evalwazzjoni mill-Uffiċċju", Parti C-2–5, p. 8 (disponibbli fuq is-sit internet tal-EUIPO). Bl-istess mod, Kur, A., u Senftleben, European Trade Mark Law - A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 227 u 228.

42 Alois Jirásek, fi Staré pověsti České (Leġġendi Ċeki Antiki), jirrakkonta l-leġġenda medjevali tal-kreatur tal-arloġġ astronomiku tant ammirat f'Old Town Square ġewwa Praga, Master Hanuš. Wara li x-xogħol ġie kompletat, is-sindku u l-membri tal-kunsill ta' Old Town ġewwa Praga qabadhom biża' li Master Hanuš jista' jkompli u jibni arloġġ iehor f'belt oħra fl-Ewropa. Il-leġġenda tgħid li taw ordni li lil Master Hanuš jgħamuh. Ftit żmien qabel mewtu, huwa talab li jiġi ggwidat fuq it-torri tal-arloġġ. Minkejja li kien kompletament għami, hu laħaq ġol-parti l-iktar ikkumplikata tal-magna u b'mossa preċiża waqqaf il-makkinarju għal għexur ta' snin.

93. Jekk dan huwa l-każ, naqbel mal-EUIPO li, f'dik il-parti tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali għamlet evalwazzjoni ta' fatt li, fil-prinċipju, ma tistax tiġi eżaminat mill-ġdid fl-istadju tal-appell. Madankollu, jekk din l-interpretazzjoni hija korretta, is-sentenza appellata ma hijiex suffiċjentement motivata f'dak li jirrigwarda din il-konstatazzjoni: għalfejn il-Qorti Ġenerali ddeċidiet li l-argumenti ta' Primart huma infondati? Motivazzjoni insuffiċjenti hija, kif huwa magħruf, punt ta' ordni pubbliku, li għandu jitqajjem mill-ġudikatura tal-Unjoni *ex officio* [43].

94. Il-fatt li Primart irrikonoxxiet quddiem l-EUIPO ċerti tifsiriet ta' dik il-kelma jista' diffiċilment jitqies bħala prova inkonfutabbli li dawk huma l-uniċi tifsiriet korretti u possibbli. F'kull każ, Primart tagħmel argument differenti. Sa fejn nifhimha jien, Primart ma tikkontestax it-tifsiriet tal-kelma "prima" imsemmija mill-EUIPO, u sussegwentement ikkonfermati mill-Qorti Ġenerali. Dak li ssostni Primart huwa li, fid-dawl tad-diversi użi tal-kelma u l-etimoloġija tagħha (li toriġina mil-Latin, il-lingwa li ġejja minnha parti kbira mill-iSpanjol modern), din il-kelma tinftiehem mill-pubbliku rilevanti bħala li għandha tifsiriet oħra u, b'mod iktar wiesgħa, bħala li għandha konnotazzjoni ta' tifħir.

95. L-ebda raġunijiet ma ngħataw fis-sentenza appellata sabiex jiġi spjegat għalfejn dawk l-argumenti għandhom jiġu miċħuda bħala infondati. Kuntrarjament għall-EUIPO, ma narax kif din l-evalwazzjoni tal-argumenti ta' Primart tirriżulta b'mod impliċitu mis-sentenza. Bil-kemm huwa neċessarju li jiġi rrilevat li l-kliem jista' jkollu diversi tifsiriet. Lanqas ma jista' jiġi preżunt li l-pubbliku rilevanti jifhem biss il-lingwa uffiċjali tal-Istat(i) Membru inkwistjoni [44]. Fl-evalwazzjoni tal-mod kif kelma tinftiehem mill-pubbliku rilevanti, l-etimoloġija ta' dik il-kelma tista' wkoll tkun rilevanti [45].

96. F'kull każ, ladarba ġie konkluż li Primart ma kellhiex bżonn tqajjem l-argument inkwistjoni matul il-proċedura amministrattiva u setgħet tagħmel dan għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali, dak li sostniet jew li ma sostnietx Primart quddiem l-EUIPO dwar dan il-punt isir ta' ftit rilevanza.

97. Bħala konklużjoni, in-nuqqas min-naħa tal-Qorti Ġenerali li tqis jekk il-kelma "prima" għandhiex jew le tifsiriet addizzjonali (lil'hinn minn dak identifikat) u konnotazzjoni ta' tifħir, u, fl-affermattiv, jekk dan għandux impatt fuq il-karattru distintiv inerenti tat-trade mark preċedenti jikkostitwixxi żball li inevitabbilment jeħtieġ evalwazzjoni ġdida tal-każ. Is-sustanza tal-argumenti dwar il-karattru distintiv inerenti tat-trade mark preċedenti għandi jiġi indirizzat u, jekk ikun il-każ, għandha titwettaq evalwazzjoni ġdida dwar l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn iż-żewġ sinjali inkwistjoni.

98. Għaldaqstant, skont l-Artikolu 61 tar-Regolamenti tal-Persunal, il-kawża għandha tintbagħat lura quddiem il-Qorti Ġenerali. Fil-fatt, l-evalwazzjoni tal-argumenti ta' Primart teżiġi li jiġu eżaminati argumenti ġodda ta' liġi u ta' fatt u ta' provi ġodda. Il-kwistjoni jekk din l-evalwazzjoni tistax issir jew le mill-Qorti Ġenerali, jew jekk il-kawża kellhiex effettivament tiġi rrinvijata lura lill-Bord tal-Appell, hija deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali, fid-dawl tal-argumenti mressqa fuq il-mertu tal-każ miż-żewġ partijiet. Huwa biss wara li tkun għamlet din l-evalwazzjoni li l-Qorti Ġenerali tista' tikkonkludi jekk id-deċiżjoni kkontestata għandhiex tibqa'. Għal din ir-raġuni, it-talba ta' Primart li d-deċiżjoni kkontestata għandha tiġi annullata għandha wkoll tiġi miċħuda fil-kuntest ta' dan l-appell.

43 Ara, dwar dan, is-sentenza tal-11 ta' April 2013, Mindo vs Il-Kummissjoni (C-652/11 P, EU:C:2013:229, punt 30 u l-ġurisprudenza ċċitata).

44 Ara, f'dak is-sens, id-digriet tat-3 ta' Ġunju 2009, Zipcar vs OHIM (C-394/08 P, mhux ippubblikata, EU:C:2009:334, punt 51).

45 Ara, pereżempju, is-sentenza tat-16 ta' Jannar 2019, Il-Polonja vs Stock Polska u EUIPO (C-162/17 P, mhux ippubblikata, EU:C:2019:27). ra wkoll Jaeger-Lenz, A., "Fuq l-Artikolu 8", fil-Hasselblatt, G. N. (ed), European Union Trade Mark, artiklu Commentaire, 2 edizzjoni, Beck-Hart-Nomos, München, 2018, p. 263.

V. Konklużjoni

99. Għaldaqstant nipproponi li l-Qorti tal-Ġustizzja tiddeċiedi kif ġej:

– tannulla s-sentenza tat-12 ta' Settembru 2018, Primart vs EUIPO - Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, mhux ippubblikata, EU:T:2018:530);

– tibgħat lura l-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali; u

– tordna li l-ispejjeż jiġu rriżervati.