SENTENZA TAL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (Il-Ħames Awla)

18 ta' Ottubru 2007 *

Fil-Kawża T-425/03,

AMS Advanced Medical Services GmbH, stabbilita f'Mannheim (il-Ġermanja), inizjalment irrappreżentata minn G. Lindhofer, imbagħad minn Lindhofer u S. Schäffler, avukati,

rikorrenti,

vs

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

konvenut,

il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord ta' l-Appell ta' l-UASI, intervenjenti quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, li hija

* Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

American Medical Systems, Inc., stabbilita f'Minnetonka, Minnesota (l-Istati Uniti), irrappreżentata minn H. Kunz-Hallstein u R. Kunz-Hallstein, avukati,

li għandha bħala suġġett rikors magħmul kontra r-Raba Bord ta' l-Appell ta' l-UASI tat-12 ta' Settembru 2003 (kawża R 671/2002-4), dwar proċedimenti ta' oppożizzjoni bejn AMS Advanced Medical Services GmbH u American Medical Systems, Inc.,

IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA
TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ (Il-Ħames Awla),

komposta minn M. Vilaras, President, M. E. Martins Ribeiro u K. Jürimäe, Imħallfin,

Reġistratur: J. Plingers, Amministratur,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fis-17 ta' Diċembru 2003,

wara li rat ir-risposta ta' l-UASI ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fit-23 ta' April 2004,

wara li rat ir-risposta ta' l-intervenjenti ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fit-22 ta' April 2004,

wara s-seduta tas-7 ta' Novembru 2006,

tagħti l-preżenti

Sentenza

Il-fatti li wasslu għall-kawża

1 Fil-25 ta' Ottubru 1999, AMS Advanced Medical Services GmbH ippreżentat applikazzjoni għal trade mark Komunitarja lill-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), taħt ir-Regolament (KE) Nru 40/94 tal-Kunsill, ta' l-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU 1994, L 11, p. 1), kif emendat.

2 It-trade mark li għaliha saret applikazzjoni għar-reġistrazzjoni hija s-sinjal figurattiv "AMS Advanced Medical Services", riprodott kif ġej:



3 Il-prodotti u s-servizzi li għalihom saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni jaqgħu taħt il-klassijiet 5, 10 u 42 skond il-Ftehim ta' Nizza dwar il-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi għall-finijiet tar-Reġistrazzjoni ta' Trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif irrivedut u emendat, u jikkorrispondu, għal kull waħda minn dawn il-klassijiet, għad-deskrizzjoni li ġejja:

— klassi 5: "Preparazzjonijiet farmaċewtiċi, veterinarji u sanitarji; sustanzi dijetetiċi għall-użu mediku, ikel għat-trabi; plasters, materjali għall-ilbies ta' feriti; materjal biex jinżammu s-snien u għax-xama' dentali; diżinfettanti; preparazzjonijiet għall-qirda tal-vermin; fungużidi, erbiċidi";

— klassi 10: "Apparat u strumenti kirurġiċi, mediċi, dentali u veterinarji, partijiet tal-ġisem, għajnejn u snin foloz; artikli ortopediċi; materjal ta' sutura";

— klassi 42: "Akkomodazzjoni u forniment ta' ikel; servizzi ta' kimiku; servizzi ta' inġinerija; stabbilimenti li jipprovdu servizzi ta' sptar u ta' ċentru ta' kura jew tas-saħħa; kura medika, tat-tindif u tas-sbuħija; servizzi ta' laboratorju mediku, batterjoloġiku jew kimiku; żvilupp tal-mediċina, alimenti farmaċewtiċi u prodotti oħra sanitarji u tmexxija ta' riċerki mediċi u kliniċi, pariri u għajnuna lil terzi fil-kuntest ta' dawn l-attivitajiet; riċerka xjentifika u industrijali, b'mod partikolari riċerka medika, batterjoloġika jew kimika; servizzi ta' kumpanniji tan-nuċċalijiet; servizzi ta' fiżiku; interpretazzjoni; softwer għall-kompjuters, b'mod partikolari għall-mediċina; kompetenza teknika; riċerki (tekniċi u legali) fil-qasam tad-drittijiet ta' l-awtur; pariri tekniċi u kompetenza; pariri lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa fir-rigward ta' żvilupp, implementazzjoni u tmexxija ta' programmi terapewtiċi u evalwazzjoni ta' dawn il-programmi permezz ta' studji; trobbija ta' annimali; traduzzjonijiet; kiri ta' installazzjonijiet għall-ipproċessar tad-data; kiri ta' distributuri awtomatiċi; immaniġġjar u użu ta' drittijiet ta' l-awtur; użu ta' drittijiet ta' proprjetà industrijali; testijiet ta' materjali; ibbukkjar ta' akkomodazzjonijiet".

4 Din l-applikazzjoni ġiet ippubblikata fil-*Bullettin ta' Trade marks Komunitarji* Nru 43/00, tad-29 ta' Mejju 2000.

5 Fit-28 ta' Awwissu 2000, il-kumpannija American Medical Systems, Inc. ressqet oppożizzjoni kontra t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, billi tallega probabbiltà ta' konfużjoni skond l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94. Din l-oppożizzjoni kienet b'mod partikolari bbażata fuq l-eżistenza ta' diversi trade marks nazzjonali rreġistrati fil-Ġermanja, fi Spanja, fi Franza, fl-Italja, fir-Renju Unit kif ukoll fil-pajjiżi tal-Benelux u b'mod partikolari fuq l-eżistenza tat-trade mark verbali AMS, li kienet ġiet irreġistrata fl-20 ta' Marzu 1996 bin-numru 2061585 fir-Renju Unit għal prodotti li ġejjin inklużi fil-klassi 10 skond il-Ftehim ta' Nizza:

"Apparat u strumenti kirurġiċi, mediċi u veterinarji; materjal ta' sutura; mezzi mediċi għat-testijiet ta' problemi uroloġiċi u ta' l-impotenza; dentaturi; protesi ta' l-organu ġenitali maskili; protesijiet urinarji; sfintrijiet artifiċjali; biċċiet u partijiet kostituttivi għall-oġġetti kollha msemmija iktar 'il fuq, kollha inklużi fil-klassi 10."

6 B'Deċiżjoni tal-31 ta' Mejju 2002 u billi tibbaża ruħha esklużivament fuq l-eżistenza tat-trade mark verbali rreġistrata fir-Renju Unit AMS (iktar 'il quddiem it-"trade mark preċedenti"), id-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni laqgħet l-oppożizzjoni fir-rigward tal-prodotti inklużi fil-klassi 10, minħabba li kienet teżisti probabbiltà ta' konfużjoni fuq it-territorju tar-Renju Unit. Id-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni, fil-fatt, ikkunsidrat li l-prodotti taħt il-klassi 10, koperti mit-*trade mark* li għaliha saret l-applikazzjoni u t-*trade mark* preċedenti, kienu identiċi u li s-sinjali in kwistjoni kienu jixxiebhu minħabba s-sekwenza ta' l-ittri "a", "m" u "s" li kellhom in komuni. Barra minn hekk, billi l-element figurattiv u l-element verbali "advanced medical services" mhumiex daqstant distintivi, jistgħu jingħataw biss importanza limitata fir-rigward tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni. Id-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni, minn naħa l-oħra, ċaħdet l-oppożizzjoni għal dak li jirrigwarda l-prodotti li jaqgħu taħt il-klassi 5 u s-servizzi li jaqgħu taħt il-klassi 42.

7 Fit-30 ta' Settembru 2002, l-intervenjenti appellat quddiem l-UASI mid-deċiżjoni tad-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni minħabba li hija kienet ċaħdet l-oppożizzjoni tagħha għas-segwenti prodotti u servizzi koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni:

— klassi 5: "Preparazzjonijiet farmaċewtiċi, veterinarji u sanitarji; sustanzi dijetetiċi għall-użu mediku, ikel għat-trabi; plasters, materjali għall-ilbies ta' feriti; materjal biex jinżammu s-snien u għax-xama' dentali; diżinfettanti; preparazzjonijiet għall-qirda tal-vermin; funguċidi, erbiċidi";

— klassi 42: "Stabbilimenti li jipprovdu servizzi ta' sptar u ta' ċentru ta' kura jew tas-saħħa; kura medika, servizz tat-tindif u tas-sbuħija; servizzi ta' laboratorju mediku, batterjoloġiku jew kimiku; żvilupp tal-mediċina, alimenti farmaċewtiċi u prodotti oħra sanitarji u tmexxija ta' riċerki mediċi u kliniċi, pariri u għajnuna lil terzi fil-kuntest ta' dawn l-attivitajiet; riċerka xjentifika u industrijali, b'mod partikolari riċerka medika, batterjoloġika jew kimika; servizzi ta' kumpanniji tan-nuċċalijiet; pariri lit-tobba fir-rigward ta' żvilupp, implementazzjoni u tmexxija ta' programmi terapewtiċi u evalwazzjoni ta' dawn il-programmi permezz ta' studji".

8 L-intervenjenti sostniet li kien hemm rabta diretta bejn il-prodotti li jaqgħu taħt il-klassi 5 u dawk li jaqgħu taħt il-klassi 10 safejn il-prodotti fil-klassi 5 huma użati bħala applikaturi matul l-amministrazzjoni tal-preparazzjonijiet ta' mediċini jew, għallinqas, fil-kuntest ta' l-amministrazzjoni tagħhom. Fir-rigward tas-servizzi li jaqgħu taħt il-klassi 42, kellu, skondha, jittieħed in kunsiderazzjoni l-fatt li l-impriżi kollha farmaċewtiċi kienu jagħmlu r-riċerka tagħhom u kienu marbuta bir-riżultati ta' tali riċerka.

9 Ir-rikorrenti, min-naħa tagħha, l-ewwel nett, iddikjarat, fis-sottomissjonijiet tagħha ppreżentati quddiem ir-Raba Bord ta' l-Appell ta' l-UASI li "[m]a [kien] hemm ebda probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade marks AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS u AMERICAN MEDICAL SYSTEMS, minn naħa, u AMS Advanced Medical Services, min-naħa l-oħra, għal dak li jirrigwarda l-lista attwali ta' prodotti u servizzi, billi t-trade mark Komunitarja AMS Advanced Medical Services kienet limitata matul il-proċedimenti ta' oppożizzjoni (ara deċiżjoni Nru 1697/2002, tal-31 ta' Mejju 2002)". Ir-rikorrenti, sussegwentement, ippreċiżat "li taqbel mal-konklużjonijiet li d-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni [kienet] wasslet għalihom fir-rigward tax-xebh tal-prodotti u l-importanza li hija [kienet] tat għall-interdipendenza bejn ix-xebh tat-trade marks u dik tal-prodotti jew servizzi". Ir-rikorrenti, fl-aħħar nett, ikkontestat li, fil-ħames snin li jippreċedu l-proċedimenti ta' oppożizzjoni, it-trade marks ta' l-intervenjenti kienu ġew użati b'mod ġenwin fil-Komunità Ewropea għal prodotti li jaqgħu taħt il-klassi 10 u hija għalhekk stednitha tressaq il-provi ta' l-użu tad-diversi trade marks tagħha.

10 B'deċiżjoni tat-12 ta' Settembru 2003 (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata"), il-Bord ta' l-Appell annulla d-deċiżjoni tad-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni u laqa' l-oppożizzjoni ta' l-intervenjenti, bl-eċċezzjoni tal-prodotti li ġejjin li fir-rigward tagħhom huwa laqa' r-reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni mir-rikorrenti, jiġifieri l-"ikel għat-trabi; [il-]preparazzjonijiet għall-qirda tal-vermin; [il-]fungużidi [u l-]erbiċidi", billi huma setgħu jiġu kkunsidrati bħala suffiċjentement distinti mill-prodotti protetti permezz tat-trade mark preċedenti. Il-Bord ta' l-Appell, min-naħa l-oħra, innota, fir-rigward tal-prodotti u servizzi li għalihom huwa kien laqa' l-oppożizzjoni, li, essenzjalment, dawn il-prodotti u servizzi kollha kienu jikkonċernaw, bħall-prodotti protetti mit-trade mark preċedenti, il-qasam mediku u kienu maħsuba sabiex ifejqu l-mard fiżiku, li wassal għal probabbiltà ta' konfużjoni fid-dawl ta' l-iskop tagħhom u tax-xebh tas-sinjali in kwistjoni. Il-Bord ta' l-Appell fl-aħħar nett ċaħad l-eċċezzjoni mqajma mir-rikorrenti fil-kuntest tal-proċedimenti quddiemu bbażata fuq in-nuqqas ta' użu tat-trade mark mill-intervenjenti fil-Komunità peress illi din l-eċċezzjoni ma ġietx imqajma fi żmien raġonevoli quddiem id-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni.

It-talbiet tal-partijiet

11 Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti tal-Prim'Istanza sabiex togħġobha:

— tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

— tilqa' l-applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja;

— sussidjarjament, tirrinvija l-kawża quddiem il-Bord ta' l-Appell;

— tikkundanna lill-UASI jbati l-ispejjeż.

12 Matul is-seduta, ir-rikorrenti ddikjarat li qed tirrinunzja għat-tieni talba tagħha, u ta' dan ittieħdet nota fil-proċess verbali tas-seduta.

13 L-UASI u l-intervenjenti jitolbu lill-Qorti tal-Prim'Istanza sabiex jogħġobha:

— tiċħad ir-rikors;

— tikkundanna lir-rikorrenti tbati l-ispejjeż.

Fuq l-ammissibbiltà tat-tielet kap tat-talbiet tar-rikorrenti

14 Permezz tat-tielet kap tat-talbiet tagħha, ir-rikorrenti titlob lill-Qorti tal-Prim'Istanza tirrinvija l-kawża quddiem il-Bord ta' l-Appell sabiex dan jiddeċiedi fuq l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tagħha.

15 F'dan ir-rigward, għandu jiġi mfakkar li, skond l-Artikolu 63(6) tar-Regolament Nru 40/94, l-UASI huwa meħtieġ li jieħu l-miżuri neċessarji sabiex jeżegwixxi s-sentenza tal-qorti Komunitarja. Għaldaqstant, il-Qorti tal-Prim'Istanza ma tistax toħroġ inġunzjoni fil-konfront ta' l-UASI. Huwa fil-fatt l-UASI li għandu jasal għall-konklużjonijiet tas-sentenza u tal-motivi tas-sentenzi li ser tingħata mill-Qorti tal-Prim'Istanza. Skond il-ġurisprudenza, dan il-prinċipju japplika, b'mod partikolari, meta l-kap ta' talbiet jirrigwarda talba ta' rinviju tal-kawża quddiem l-UASI sabiex jiddeċiedi fuq l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-31 ta' Jannar 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld vs UASI (Giroform), T-331/99, Ġabra p. II-433, punt 33; tas-27 ta' Frar 2002, Eurocool Logistik vs UASI (EUROCOOL), T-34/00, Ġabra p. II-683, punti 11 u 12, u tal-31 ta' Marzu 2004, Fieldturf vs UASI (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, Ġabra p. II-1023, punt 15].

16 Għaldaqstant, it-tielet kap tat-talbiet tar-rikorrenti huwa inammissibbli.

Fuq it-talba ta' annullament tad-deċiżjoni kkontestata

17 Ir-rikorrenti tinvoka, essenzjalment, żewġ motivi, ibbażati, minn naħa, fuq il-ksur ta' l-Artikolu 8(1) u (2) tar-Regolament Ntu 40/94 u, min-naħa l-oħra, nuqqas ta' użu ġenwin tat-trade marks ta' l-intervenjenti.

1. *Fuq l-ewwel motiv, ibbażat fuq il-ksur ta' l-Artikolu 8(1) u (2) tar-Regolament Nru 40/94*

Fuq l-ammissibbiltà ta' l-elementi ta' dritt imressqa quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza

L-argumenti tal-partijiet

18 L-UASI jenfasizza li l-Artikolu 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza jistipula li s-sottomissjonijiet tal-partijiet ma jistgħux ibiddlu s-suġġett tal-kontroversja quddiem il-Bord ta' l-Appell, li hu ddeterminat permezz ta' l-att ta' rikors u permezz tal-kapijiet tat-talbiet tar-rikorrenti.

19 Skond l-UASI, ma ġiex definittivament stabbilit safejn il-konvenuta quddiem il-Bord ta' l-Appell tista' tikkodetermina s-suġġett tal-kawża quddiem dan il-Bord billi tikkontesta hija stess, fir-risposta tagħha, il-konstatazzjonijiet stabbiliti fid-deċiżjoni ta' l-istanza preċedenti, li ma ġewx ikkontestati mir-rikorrenti, b'mod partikolari, mingħajr ma tkun għamlet hija stess ir-rikors. Lanqas ma ġie definittivament stabbilit jekk il-Bord ta' l-Appell għandux jivverifika d-deċiżjoni kkontestata kollha jew jekk jistax jillimita ruħu għall-aspetti tad-deċiżjoni li ġew espliċitament imressqa lill-istanza ta' verifika permezz tas-sottomissjonijiet li jesponu l-motivi tar-rikors. L-UASI jirreferi, f'dan ir-rigward, għall-kunsiderazzjonijiet kontradittorji żviluppati rispettivament fis-sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-23 ta' Settembru 2003, Henkel vs UASI — LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Ġabra p. II-3253, punt 29), u tas-17 ta' Marzu 2004, El Corte Inglés vs UASI González Cabello u Iberia Línéas Aéreas de España (MUNDICOR) (T-183/02 u T-184/02, Ġabra p. II-965, punt 76).

20 L-UASI jfakkar li l-konstatazzjonijiet imwettqa mid-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni li ma kinux ġew ikkontestati mill-konvenuta quddiem il-Bord ta' l-Appell ma jistgħux jiġu kkontestati għall-ewwel darba quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza.

21 L-UASI jindika li, f'dan il-każ, ir-rikorrenti, li kienet il-konvenuta quddiem il-Bord ta' l-Appell, kienet, fil-kuntest tal-proċedura ta' appell, espliċitament irrikonoxxiet bħala eżatti l-konstatazzjonijiet tad-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni, billi hija kienet iddikjarat "li taqbel mal-konklużjonijiet li d-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni [kienet] wasslet għalihom fir-rigward tax-xebh tal-prodotti u l-importanza li hija tat għall-interdipendenza bejn ix-xebh tat-trade marks u dik tal-prodotti jew servizzi". Fil-fatt, ir-rikorrenti kienet ikkontestat biss bidla fid-deċiżjoni tad-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni mill-Bord ta' l-Appell fis-sens ta' estensjoni tal-prodotti u servizzi li għandhom jiġu kkunsidrati bħala analogi għal dawk ta' l-intervenjenti. Għaldaqstant, l-UASI jikkunsidra li s-suġġett tal-kontroversja quddiem il-Bord ta' l-Appell kien jittratta biss dwar jekk il-prodotti u s-servizzi minbarra dawk identifikati oriġinarjament mid-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni kinux jixxiebhu ma' dawk tat-trade mark preċedenti. Safejn ir-rikorrenti tikkontesta, fil-kuntest ta' dan ir-rikors, ix-xebh bejn is-sinjali kif osservat mid-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni u kkonfermat mill-Bord ta' l-Appell, dan il-motiv hu inammissibbli in kwantu jbiddel is-suġġett tal-kontroversja skond l-Artikolu 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura. Barra minn dan, dan il-motiv huwa inammissibbli minħabba li jikser il-prinċipju li xejn ma jista' jikkontesta dak li ġie rikonoxxut preċedentement (*venire contra factum proprium*).

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza

22 Preliminarjament, għandu jiġi vverifikat jekk, kif isostni l-UASI, ir-rikorrenti irrikonoxxietx espressament, quddiem il-Bord ta' l-Appell, ix-xebh tat-trade marks in kwistjoni, b'mod li hija ma tistax iktar tikkontesta dan ix-xebh quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza.

23 F'dan ir-rigward, hemm lok li jiġi mfakkar li r-rikorrenti indikat, fit-tieni paragrafu tas-sottomissjonijiet tagħha tat-13 ta' Frar 2003 ippreżentati quddiem il-Bord ta' l-Appell, "li taqbel mal-konklużjonijiet li d-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni [kienet] wasslet għalihom fir-rigward tax-xebh tal-prodotti u l-importanza li hija [kienet] tat għall-interdipendenza bejn ix-xebh tat-trade marks u dik tal-prodotti jew servizzi".

24 Għandu jiġi osservat li, kuntrarjament għal dak li jallega l-UASI, ma jistax jiġi ddikjarat li r-rikorrenti, f'dan il-paragrafu, irrikonoxxiet espressament ix-xebh tat-trade marks in kwistjoni. Fil-fatt, ir-rikorrenti ma tindikax fih, f'termini ċari u preċiżi, li hija ma tikkontestax ix-xebh ta' dawn it-trade marks, iżda biss li ma tikkontestax l-importanza li d-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni tat għall-interdipendenza bejn ix-xebh tat-trade marks in kwistjoni u dik tal-prodotti u tas-servizzi kkonċernati.

25 Dan in-nuqqas ta' ammissjoni espressa mir-rikorrenti tax-xebh bejn is-sinjali in kwistjoni huwa kkonfermat permezz ta' l-ewwel paragrafu ta' l-imsemmija sottomissjonijiet, li fih hija ddikjarat li "[m]a [kien] hemm ebda probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade marks AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS u AMERICAN MEDICAL SYSTEMS, minn naħa, u AMS Advanced Medical Services, min-naħa l-oħra, għal dak li jirrigwarda l-lista attwali ta' prodotti u servizzi, billi t-trade mark Komunitarja AMS Advanced Medical Services kienet limitata matul il-proċedimenti ta' oppożizzjoni". Fil-fatt, jirriżulta minn din l-affermazzjoni li r-rikorrenti kellha l-intenzjoni li tikkontesta x-xebh bejn dawn it-trade marks fir-rigward tal-prodotti li jaqgħu taħt il-klassi 5 u s-servizzi li jaqgħu taħt il-klassi 42 quddiem il-Bord ta' l-Appell, li hija wkoll ikkonfermat f'risposta għal domanda tal-Qorti tal-Prim'Istanza fuq il-portata u l-għan ta' żewġ paragrafi tas-sottomissjonijiet tagħha tat-13 ta' Frar 2003. Għaldaqstant, fl-ewwel paragrafu r-rikorrenti ssostni biss li l-probabbiltà ta' konfużjoni teżisti biss fil-każ tal-prodotti li jaqgħu taħt il-klassi 10, li fir-rigward tagħhom hija lanqas ma kkontestat id-deċiżjoni tad-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni.

26 Fl-aħħar nett, il-Bord ta' l-Appell bl-ebda mod ma interpreta s-sottomissjonijiet tar-rikorrenti tat-13 ta' Frar 2003 bħala li huma ammissjoni espressa tal-konstatazzjonijiet tad-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni dwar in-nuqqas ta' xebh bejn it-trade marks

in kwistjoni, billi, dwar dan ix-xebh, huwa sostna li "[i]t-trade marks [ippreżentaw] grad sinjifikattiv ta' xebh in kwantu huma [inkludew] l'abbrevjazzjoni identika AMS", mingħajr ma għamel ebda referenza għal allegata ammissjoni espressa tar-rikorrenti fuq dan il-punt.

27 F'kull każ, anki kieku r-rikorrenti kienet espressament irrikonoxxiet, fis-sottomissjonijiet tagħha tat-13 ta' Frar 2003, ix-xebh tat-trade marks in kwistjoni, għandu jiġi mfakkar li jirriżulta minn ġurisprudenza kostanti li rikors imressaq quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza skond l-Artikolu 63(2) tar-Regolament Nru 40/94 għandu bħala għan l-istħarriġ tal-legalità tad-deċiżjonijiet tal-Bordijiet ta' l-Appell [ara s-sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-12 ta' Diċembru 2002, eCopy vs UASI (ECOPY), T-247/01, Ġabra p. II-5301, punt 46, u tat-22 ta' Ottubru 2003, Éditions Albert René vs UASI — Trucco (Starix), T-311/01, Ġabra p. II-4625, punt 70]. Fil-kuntest tar-Regolament Nru 40/94, b'applikazzjoni ta' l-Artikolu 74 ta' dan ir-regolament, dan l-istħarriġ għandu jsir fid-dawl tal-kuntest fattwali u legali tal-kontroversja kif ġiet ippreżentata quddiem il-Bord ta' l-Appell [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-5 ta' Marzu 2003, Unilever vs UASI (pillola fil-forma ta' bajda), T-194/01, Ġabra p. II-383, punt 16, u ta' l-1 ta' Frar 2005, SPAG vs UASI — Dann u Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Ġabra p. II-287, punt 17]. Barra dan, skond l-Artikolu 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura, is-sottomissjonijiet tal-partijiet ma jistgħux ibiddlu s-suġġett tal-kontroversja quddiem il-Bord ta' l-Appell.

28 F'dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li oppożizzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja, meta hija bbażata fuq l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, tirrikjedi li l-UASI jiddeċiedi dwar l-identiċità jew ix-xebh bejn il-prodotti u s-servizzi koperti mit-trade marks in kwistjoni kif ukoll in-nuqqas ta' xebh bejn dawn ta' l-aħħar (ara, għal dan il-għan, is-sentenza HOOLIGAN, punt 27 supra, punti 24 u 25).

29 Għaldaqstant, il-fatt li r-rikorrenti ma kinitx ikkontestat, quddiem il-Bord ta' l-Appell, ix-xebh bejn it-trade marks in kwistjoni bl-ebda mod ma jista' jkollu bħala effett li jneħħi s-setgħa ta' l-UASI li jiddeċiedi jekk dawn it-trade marks jixxiebhux

jew humiex identiċi. Għalhekk, dan il-fatt lanqas m'għandu jkollu bħala effett li jċaħħad lir-rikorrenti mid-dritt li tikkontesta, fil-limiti tal-kuntest ġuridiku u fattwali tal-kontroversja quddiem il-Bord ta' l-Appell, l-evalwazzjonijiet imwettqa minn din l-aħħar istanza f'dan ir-rigward (ara, għal dan il-għan, is-sentenza HOOLIGAN, punt 27 supra, punti 24 u 25).

30 Għandu jiġi osservat li l-kontestazzjonijiet tar-rikorrenti quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza dwar il-xebh bejn it-trade marks in kwistjoni ma joħorġux mill-kuntest tal-proċedimenti quddiem il-Bord ta' l-Appell, li, b'mod partikolari, iddeċieda dwar il-kwistjoni tax-xebh bejn it-trade marks in kwistjoni. Fil-fatt, ir-rikorrenti tikkontesta biss l-evalwazzjonijiet imwettqa u r-raġunament segwit minn dan il-Bord f'dan ir-rigward. Minn dan isegwi li r-rikorrenti ma biddlitx is-suġġett tal-kontroversja permezz ta' dawn il-kontestazzjonijiet u li, għaldaqstant, dawn huma ammissibbli quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza.

31 F'dawn iċ-ċirkustanzi, l-ilment ta' inammissibbiltà mqajjem mill-UASI għandu jiġi miċħud.

Fuq il-mertu

L-argumenti tal-partijiet

32 Ir-rikorrenti ssostni li mhemm ebda xebh u, għaldaqstant, ebda probabbiltà ta' konfużjoni bejn, minn naħa, it-trade marks AMS AMBICOR, AMS SECURO-T u AMERICAN MEDICAL SYSTEMS ta' l-intervenjenti u, minn naħa l-oħra, it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni AMS Advanced Medical Services. Din il-konstatazzjoni, li ġiet ukoll imwettqa mill-Bord ta' l-Appell, mhijiex ikkontestata.

33 Ir-rikorrenti tallega, ukoll, li, kuntrarjament għal dak li hu indikat fid-deċiżjoni kkontestata, lanqas mhemm probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade mark mitluba, minħabba nuqqas ta' xebh bejn is-sinjali in kwisjoni kif ukoll bejn il-prodotti u s-servizzi kkonċernati.

34 Għal dak li għandu x'jaqsam, l-ewwel nett, max-xebh bejn is-sinjali, ir-rikorrenti tqis li wieħed għandu jibbaża ruħu kull darba fuq l-impressjoni sħiħa mogħtija permezz taż-żewġ sinjali in kwistjoni. Min-naħa l-oħra, mhuwiex permess, kif għamel il-Bord ta' l-Appell, li wieħed jipproċedi għall-eżami iżolat ta' element wieħed tas-sinjal. Fil-fatt, ir-reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja figurattiva tagħti protezzjoni biss għall-integralità tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u mhux għal ċerti partijiet ta' ismijiet jew ittri.

35 F'dan ir-rigward, ir-rikorrenti ssostni li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni ġiet ippreżentata għar-reġistrazzjoni bħala trade mark figurattiva u tinkludi ċirku maqtugħ, irrapreżentat grafikament, kif ukoll il-komponenti verbali "ams" u "advanced medical services", miktuba fuq il-lemin ta' dan iċ-ċirku. Hija żżid li ċ-ċirku maqtugħ irrapreżentat grafikament u l-elementi verbali huma relatati bejniethom permezz ta' linja li tgħaddi minn ġewwa ċ-ċirku, billi hu ppreċiżat li l-komponent "ams" hu rrapreżentat'il fuq mil-linja, filwaqt li l-komponent "advanced medical services" jinsab direttament taħt il-linja. Ir-rikorrenti tippreċiża li, bħala sinjal, "AMS" jindika t-tliet inizjali tal-komponent "advanced medical services", li huwa, fl-istess ħin, l-isem ta' kumpannija tagħha, u li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni hija dejjem ippronunzjata "ams advanced medical services", bħala ħaġa waħda, u qatt bħala AMS biss, li ma tfisser xejn. Il-komponent "ams", li fih innifsu ma tantx għandu natura distintiva, ma jistax għaldaqstant jiġi meqjus bħala li jikkaratterizza t-trade mark sal-punt li l-komponenti l-oħra kollha jingħataw importanza anqas.

36 Għal dak li għandu x'jaqsam, it-tieni nett, max-xebh bejn il-prodotti, ir-rikorrenti tallega li ma jeżisti ebda xebh bejn il-prodotti speċjalizzati ħafna li jaqgħu taħt il-klassi 10, imsemmija mill-intervenjenti, u dawk li jaqgħu taħt il-klassijiet 5 u 42,

li huma s-suġġett ta' l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni. Kieku kellu jiġi meqjus, fiż-żewġ każijiet, li s-setturi mediċi huma kkonċernati, din iċ-ċirkustanza mhijiex biżżejjed sabiex twassal għall-eżistenza ta' xebh bejn il-prodotti. Is-settur mediku huwa estremament vast u jista' jkopri varjetà sħiħa ta' prodotti li taqa' taħt klassijiet oħra, li jwassal sabiex il-portata tal-protezzjoni mogħtija lil isem ta' prodott irreġistrat f'qasam mediku konkret u estremament speċjalizzat tiġi estiża għal prodotti li, mill-perspettiva tad-dritt tat-trade marks, ma jaqgħux f'dan il-qasam.

37 It-tielet nett, ir-rikorrenti tikkunsidra li t-trade mark preċedenti, li hija komposta biss minn tliet ittri "a", "m" u "s" sabiex tifforma sinjal wieħed, għandha natura distintiva dgħajfa u tgawdi għaldaqstant minn protezzjoni limitata. Hija żżid, matul l-eżami tal-probabbiltà ta' konfużjoni bejn żewġ sinjali, li teżisti interdipendenza bejn, minn naħa, ix-xebh tas-sinjali u, min-naħa l-oħra, ix-xebh tal-prodotti u servizzi, in kwantu, għal trade marks li għandhom natura inqas distintiva, id-differenza bejn il-prodotti u s-servizzi in kwistjoni tista' tiġi ridotta aktar sabiex twassal għall-ineżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni. Dan huwa l-każ f'din il-kawża fejn it-trade mark preċedenti għandha natura distintiva dgħajfa u fejn id-differenzi bejn is-sinjali in kwistjoni kif ukoll bejn il-prodotti u s-servizzi kkonċernati huma suffiċjentement sinjifikattivi sabiex wieħed jikkonkludi għall-ineżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni.

38 L-UASI isostni li, fost il-fatturi rilevanti ta' dan il-każ li għandhom jittieħdu in kunsiderazzjoni matul l-evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta' konfużjoni (sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta' Novembru 1997, SABEL, C-251/95, Ġabra p. I-6191, punt 22; tat-22 ta' Ġunju 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Ġabra p. I-3819, punt 18, u tat-22 ta' Ġunju 2000, Marca Mode, C-425/98,Ġabra p. I-4861, punt 40), in-natura kompetittiva jew komplementari tal-prodotti hija element importanti u li, jekk huwa possibbli li jiġi sostnut li, mill-perspettiva tal-konsumatur, teżisti relazzjoni ta' kompetizzjoni jew ta' komplementarità bejn ċerti prodotti, dawn ta' l-aħħar jistgħu normalment jiġu kkunsidrati bħala li jixxiebhu *prima facie* fis-sens tad-dritt tat-trade marks.

39 L-approċċ li jikkonsisti sabiex jiġġustifika x-xebh bejn il-prodotti permezz tar-relazzjoni ta' komplementarità bejn il-prodotti u s-servizzi fid-dawl tas-suq rilevanti jinsab ukoll fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza [ara, f'dan ir-rigward, is-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-23 ta' Ottubru 2002, Institut für Lernsysteme vs UASI — Educational Services (ELS), T-388/00, Ġabra p. II-4301, punti 55 u 56].

40 L-UASI jindika li huwa jaqbel mal-pożizzjoni adottata mill-Bord ta' l-Appell u jsostni li l-prodotti li jaqgħu taħt il-klassi 5 u dawk li jaqgħu taħt il-klassi 10 koperti permezz tat-trade marks in kwistjoni jixxiebhu in kwantu huma użati simultanjament u bl-istess skop, jiġifieri għal trattament terapewtiku. Fir-rigward tas-servizzi li jaqgħu taħt il-klassi 42 li għalihom ir-reġistrazzjoni tat-trade mark mitluba hija kkontestata f'dan il-każ, huma jixbhu l-prodotti li jaqgħu taħt il-klassi 10 in kwantu dawn ta' l-aħħar huma normalment użati fil-kuntest tal-provvista tas-servizzi msemmija. Fir-rigward tas-servizzi li jaqgħu taħt il-kuntest tar-riċerka, għandu, ukoll, jittieħed in kunsiderazzjoni l-fatt li l-impriżi farmaċewtiċi li jimmanifatturaw l-istrumenti mediċi li jaqgħu taħt il-klassi 10 joperaw normalment fl-oqsma tar-riċerka u ta' l-iżvilupp u li hemm lok li jiġi preżunt li din is-sitwazzjoni hija magħrufa mill-pubbliku speċjalizzat li juża dawn l-istrumenti.

41 L-intervenjenti taqbel, essenzjalment, ma' l-argumenti żviluppati mill-UASI u tikkonkludi li l-prodotti u s-servizzi li għalihom qed issir applikazzjoni għar-reġistrazzjoni jixbhu l-prodotti u s-servizzi indikati permezz tat-trade mark preċedenti.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza

42 Skond l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, jekk issir oppożizzjoni minn proprjetarju ta' trade mark preċedenti, l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark m'għandhiex tiġi milqugħa "jekk minħabba identiċità jew xebh bejn iż-żewġ

trade marks u l-identiċità jew xebh tal-prodotti jew servizzi koperti mit-trade marks teżisti probabilta' ta' konfużjoni minn naħa tal-publiku fit-territorju fejn it-trade mark preċedenti hija protetta; il-probabiltà ta' konfużjoni tinkludi wkoll il-probabiltà li ssir assoċjazzjoni mat-trade mark preċedenti".

43 Barra dan, skond l-Artikolu 8(2)(a)(i) u (ii) tar-Regolament Nru 40/94, trade marks preċedenti għandhom ifissru trade marks Komunitarji kif ukoll trade marks irreġistrati fi Stati Membru b'data ta' applikazzjoni għar-reġistrazzjoni li tiġi qabel dik ta' l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja.

44 Skond ġurisprudenza stabbilita, teżisti probabbiltà ta' konfużjoni meta l-pubbliku jista' jemmen li l-prodotti jew is-servizzi in kwistjoni ġejjin mill-istess impriża jew, jekk ikun il-każ, minn impriżi marbuta ekonomikament [sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-29 ta' Settembru 1998, Canon, C-39/97, Ġabra p. I-5507, punt 29, u Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 38 supra, punt 17; sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-23 ta' Ottubru 2002, Oberhauser vs UASI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Ġabra p. II-4359, punt 25; tat-30 ta' Ġunju 2004, BMI Bertollo vs UASI — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Ġabra p. II-1887, punt 34, u tal-15 ta' Marzu 2006, Eurodrive Services and Distribution vs UASI — Gómez Frías (euroMASTER), T-31/04, li mhux ippubblikata fil-Ġabra, punt 28].

45 Barra dan, huwa paċifiku li l-probabbiltà ta' konfużjoni f'moħħ il-pubbliku għandha tiġi evalwata globalment, bit-teħid in kunsiderazzjoni tal-fatturi rilevanti kollha tal-każ (sentenzi SABEL punt 38 supra, punt 22; Canon, punt 44 supra, punt 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 38 supra, punt 18, u Marca Mode, punt 38 supra, punt 40; sentenzi Fifties, punt 44 supra, punt 26, u DIESELIT, punt 44 supra, punt 35).

46 Din l-evalwazzjoni globali timplika ċerta interdipendenza bejn il-fatturi meħuda in kunsiderazzjoni u, b'mod partikolari, ix-xebh tat-trade marks u x-xebh tal-prodotti jew servizzi koperti. B'hekk, livell dgħajjef ta' xebh bejn il-prodotti jew servizzi

koperti jista' jiġi kkumpensat minn livell ogħli ta' xebh bejn it-trade marks, u viċi versa [sentenzi Canon, punt 44 supra, punt 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 38 supra, punt 19, u Marca Mode, punt 38 supra, punt 40; sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-23 ta' Ottubru 2002, Matratzen Concord vs UASI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Ġabra p. II-4335, punt 25, ikkonfermata fl-appell permezz tad-digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-28 ta' April 2004, Matratzen Concord vs UASI, C-3/03 P, Ġabra p. I-3657]. L-interdipendenza bejn dawn il-fatturi tissemma fis-seba' premessa tar-Regolament Nru 40/94, li skondha l-kunċett ta' xebh għandu jingħata interpretazzjoni marbuta mal-probabbiltà ta' konfużjoni, li l-evalwazzjoni tagħha tiddependi fuq numru ta' fatturi u, b'mod partikolari, fuq kemm tkun magħrufa t-trade mark fis-suq, fuq l-assoċjazzjoni li tista' issir mas-sinjal użat jew irreġistrat, fuq il-livell ta' xebh bejn it-trade mark u s-sinjal u bejn il-prodotti jew is-servizzi identifikati (ara sentenza DIESELIT, punt 44 supra, punt 36, u l-ġurisprudenza ċċitata).

47 Barra dan, l-evalwazzjoni globali għandha, għal dak li jirrigwarda x-xebh viżiv, tas-smigħ jew kunċettwali tas-sinjali in kwistjoni, tkun ibbażata fuq l-impressjoni sħiħa mogħtija minn dawn is-sinjali, billi jiġu kkunsidrati, b'mod partikolari, l-elementi distintivi u dominanti ta' dawn is-sinjali. Fil-fatt, jirriżulta mill-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, li jgħid li "[…] teżisti probab[b]ilta' ta' konfużjoni minn naħa tal-pubbliku", li l-perċezzjoni tat-trade marks li konsumatur medju għandu tat-tip ta' prodott jew ta' servizz in kwistjoni għandha rwol determinanti fl-evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta' konfużjoni. Madankollu, normalment il-konsumatur medju jara trade mark bħala ħaġa sħiħa u ma jagħmilx evalwazzjoni tad-dettalji differenti tagħha (ara, f'dan is-sens, sentenzi SABEL, punt 38 supra, punt 23, u Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 38 supra, punt 25; digriet Matratzen Concord vs UASI, punt 46 supra, punt 29; sentenza DIESELIT, punt 44 supra, punt 38).

48 Għall-finijiet ta' din l-evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta' konfużjoni, il-konsumatur medju tal-prodotti kkonċernati huwa meqjus li huwa normalment informat u raġonevolment attent u prudenti. Barra minn hekk, għandu jiġi kkunsidrat il-fatt li huwa biss rarament li l-konsumatur medju jkollu l-possibbiltà li jwettaq paragun dirett bejn id-diversi trade marks, iżda jkollu jafda fix-xbieha imperfetta tagħhom li jkun żamm fil-memorja tiegħu. Għandu jittieħed in kunsiderazzjoni wkoll il-fatt li

l-livell ta' attenzjoni tal-konsumatur medju jista' jvarja skond il-kategorija ta' prodotti jew ta' servizzi in kwistjoni (sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 38 supra, punt 26; sentenzi Fifties, punt 44 supra, punt 28, u DIESELIT, punt 44 supra, punt 38).

49 Fl-aħħar nett, mill-karattru unitarju tat-trade mark Komunitarja, stabbilita fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament Nru 40/94, jirriżulta li trade mark Komunitarja preċedenti hija protetta bl-istess mod fl-Istati Membri kollha. It-trade marks Komunitarji jistgħu, għaldaqstant, jiġu eċċepiti b'oppożizzjoni għal kull applikazzjoni għal trade mark sussegwenti li tippreġudika l-protezzjoni tagħhom, anki jekk tagħmel dan biss fir-rigward tal-perċezzjoni tal-konsumaturi ta' parti mit-territorju Komunitarju. Minn dan isegwi li l-prinċipju stabbilit fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament Nru 40/94, li jgħid li huwa biżżejjed, sabiex tiġi rrifjutata r-reġistrazzjoni ta' trade mark, li raġuni assoluta għal rifjut teżisti biss f'parti mill-Komunità, japplika, b'analoġija, anki fil-każ ta' raġuni relattiva għal rifjut fis-sens ta' l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza MATRATZEN, punt 46 supra, punt 59; tas-6 ta' Ottubru 2004, New Look vs UASI — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE u NLCollection), T-117/03 sa T-119/03 u T-171/03, Ġabra p. II-3471, punt 34, u ta' l-1 ta' Marzu 2005, Fusco vs UASI — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Ġabra p. II-715, punt 33].

50 F'dan il-każ, it-trade marks li fuqhom l-oppożizzjoni hija bbażata huma t-trade marks nazzjonali rreġistrati fil-Ġermanja, fi Spanja, fi Franza, fl-Italja, fir-Renju Unit u fil-pajjiżi tal-Benelux. Id-deċiżjoni tad-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni u d-deċiżjoni kkontestata ġew ibbażati biss fuq it-trade mark preċedenti, irreġistrata fir-Renju Unit, li l-partijiet ma jikkontestawx. Għaldaqstant, l-eżami għandu jiġi limitat għat-territorju tar-Renju Unit.

51 Il-pubbliku rilevanti huwa, kif osserva l-Bord ta' l-Appell fil-punt 12 tad-deċiżjoni kkontestata, magħmul mill-konsumatur medju fir-Renju Unit li huwa meqjus li huwa normalment informat u raġonevolment attent u prudenti kif ukoll il-professjonisti u l-ispeċjalisti tas-settur mediku fir-Renju Unit.

52 Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet li jippreċedu għandha tiġi eżaminata l-evalwazzjoni mill-Bord ta' l-Appell tal-probabbiltà ta' konfużjoni bejn is-sinjali in kwistjoni.

— Fuq ix-xebh bejn il-prodotti u s-servizzi

53 Skond ġurisprudenza stabbilita, sabiex jiġi evalwat ix-xebh bejn il-prodotti jew s-servizzi, għandhom jiġu kkunsidrati l-fatturi kollha rilevanti li jikkaratterizzaw ir-rabta li tista' teżisti bejniethom. Dawn il-fatturi jinkludu, b'mod partikolari, in-natura tagħhom, l-użu intenzjonat tagħhom, l-użu tagħhom kif ukoll in-natura kompetittiva jew komplementari tagħhom [sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta' Mejju 2006, Sunrider vs UASI, C-416/04 P, Ġabra p. I-4237, punt 85; ara s-sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-15 ta' Jannar 2003, Mystery Drinks vs UASI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Ġabra. p. II-43, punt 39, u l-ġurisprudenza ċċitata; tas-7 ta' Lulju 2005, Miles International vs UASI — Biker Miles (Biker Miles), T-385/03, Ġabra p. II-2665, punt 31, u euroMASTER, punt 44 supra, punt 31].

54 Fir-rigward ta' l-evalwazzjoni tax-xebh bejn il-prodotti in kwistjoni, il-Bord ta' l-Appell ma jikkontestax, fil-punti 8 u 13 tad-deċiżjoni kkontestata, l-evalwazzjoni tad-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni għal dak li għandu x'jaqsam ma' "ikel għat-trabi; preparazzjonijiet għall-qirda tal-vermin; funguċidi, erbiċidi", minħabba li huma setgħu jiġu kkunsidrati bħala suffiċjentement distakkati minn prodotti mediċi, kirurġiċi u prodotti oħra ta' dan il-ġeneru koperti mit-trade mark preċedenti sabiex tiġi eskluża probabbiltà ta' konfużjoni.

55 Għandu jiġi osservat li din il-konklużjoni ma ġietx ikkontestata mill-intervenjenti fil-kuntest ta' dan ir-rikors.

56 Il-Bord ta' l-Appell, min-naħa l-oħra, annulla d-deċiżjoni tad-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni għal dak li għandu x'jaqsam mal-prodotti oħra li jaqgħu taħt il-klassi 5 u mas-servizzi kollha msemmija fil-klassi 42.

57 Il-Bord ta' l-Appell fil-fatt ikkunsidra, fil-punt 8 tad-deċiżjoni kkontestata, li l-"'preparazzjonijiet farmaċewtiċi, veterinarji u sanitarji; sustanzi dijetetiċi għall-użu mediku, plasters, materjali għall-ilbies ta' feriti; materjal biex jinżammu s-snien u għax-xama' dentali; diżinfettanti' (klassi 5)" kif ukoll is-servizzi kollha tal-klassi 42 li kienu s-suġġett tat-talba quddiem il-Bord ta' l-Appell "jirrigwardaw kollha, bħall-prodotti taħt it-trade mark preċedenti, il-qasam mediku u huma maħsuba sabiex ifejqu mill-mard fiżiku, li jwassal għal probabbiltà ta' konfużjoni minħabba x-xebh bejn is-sinjali".

58 Il-Bord ta' l-Appell ippreċiża, f'dan ir-rigward, fil-punti 9 sa 11 tad-deċiżjoni kkontestata, li l-prodotti in kwistjoni jirrigwardaw is-settur mediku u li s-servizzi koperti permezz tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni jixbhu l-prodotti protetti mit-trade mark preċedenti, billi huma jirrigwardaw oqsma simili, bħall-batterjoloġija, il-farmaċija u setturi oħra ta' dan il-ġeneru u huma relatati mill-viċin minħabba l-livell għoli ta' speċjalizzazzjoni tagħhom.

59 Dawn il-kunsiderazzjonijiet għandhom jiġu milqugħa.

60 F'dan ir-rigward, għandu jiġi meqjus li l-prodotti protetti mit-trade mark preċedenti u dawk koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni jirrigwardaw kollha l-qasam mediku u huma għalhekk maħsuba sabiex ikunu użati fil-kuntest ta' trattament terapewtiku.

61 Barra dan, il-prodotti kollha koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni huma relatati b'mod komplementari jew kompetittiv ma' dawk protetti mit-trade mark preċedenti. Għaldaqstant, il-preparazzjonijiet farmaċewtiċi u sanitarji, is-sustanzi dijetetiċi għall-użu mediku, il-plasters, il-materjali għall-ilbies ta' feriti u d-diżinfettanti huma komplementari għall-prodotti protetti mit-trade mark preċedenti, għax huma ġeneralment użati fil-kuntest ta' operazzjonijiet kirurġiċi maħsuba għat-tqegħid tas-snin jew sfinteru artifiċjali.

62 Kif enfasizzat ġustament l-intervenjenti, għat-tqegħid ta' protesi, l-ewwel nett, it-tabib jiddiżinfetta l-protesi permezz ta' prodott diżinfettant, sussegwentement iqiegħed il-protesi, qabel ma jagħlaq il-ferita billi juża plasters għal dan il-għan, u fl-aħħar nett iżomm din il-plaster permezz ta' materjal għall-ilbies ta' feriti. Jista' ukoll jippreskrivi preparazzjoni sanitarja kif ukoll prodotti farmaċewtiċi.

63 Fir-rigward tal-prodotti veterinarji, għandu jiġi osservat li huma wkoll komplementari għall-apparati veterinarji koperti mit-trade mark preċedenti. Fir-rigward tal-materjali użati għat-tħaffir tas-snin u għax-xema' dentali, huma jinsabu f'relazzjoni ta' kompetizzjoni ma' l-istrumenti mediċi koperti mit-trade mark preċedenti u f'relazzjoni ta' komplementarità ma' l-apparati kirurġiċi u mediċi protetti wkoll mit-trade mark preċedenti.

64 Fir-rigward ta' l-evalwazzjoni tax-xebh bejn is-servizzi kkontestati, għandu jiġi osservat, l-ewwel nett, li, kif osserva ġustament il-Bord ta' l-Appell, ir-riċerki u evalwazzjonijiet mediċi, batterjoloġiċi, kimiċi, b'mod partikolari dawk enumerati fl-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja, għandhom rabtiet mill-viċin mal-mediċini, strumenti jew oġġetti mediċi bħal dawk koperti mit-trade mark preċedenti. Sussegwentement, l-apparati u l-oġġetti mediċi protetti mit-trade mark preċedenti, b'mod partikolari l-protesijiet, huma ġeneralment ipprovduti fil-kuntest ta' atti mediċi fi stabbilimenti li jipprovdu servizzi ta' sptar jew fi stabbilimenti privati bħal dawk indikati fl-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja. Fl-aħħar nett, ir-riċerki xjentifiċi u industrijali ta' naturi varji jistgħu jiġu mwettqa fl-istess qasam bħal dak tal-prodotti koperti mit-trade mark preċedenti.

65 Għaldaqstant, billi teżisti rabta mill-viċin li tirrigwarda l-użu intenzjonat bejn il-prodotti u s-servizzi in kwistjoni kif ukoll in-natura komplementari tal-prodotti meta mqabbla mas-servizzi, il-Bord ta' l-Appell kien korrett meta kkunsidra li dawn il-prodotti u s-servizzi kienu jixxiebhu.

66 Isegwi li l-Bord ta' l-Appell kien korrett meta kkunsidra li l-prodotti u s-servizzi kkontestati kienu jixbhu l-prodotti protetti mit-trade mark preċedenti (ara, f'dan is-sens, is-sentenza ELS, punt 39 supra, punt 56).

— Fuq ix-xebh bejn is-sinjali

67 Kif ġie diġà indikat fil-punt 47 iktar 'il fuq, l-evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta' konfużjoni, fir-rigward tax-xebh viżiv, fonetiku jew kunċettwali tat-trade marks in kwistjoni, għandu jiġi bbażat fuq l-impressjoni sħiħa mogħtija minn dawn it-trade marks, billi jiġu kkunsidrati, b'mod partikolari, l-elementi distintivi u dominanti ta' dawn it-trade marks [ara sentenzi SABEL, punt 38 supra, punt 23, u Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 38 supra, punt 25; sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza ta' l-14 ta' Ottubru 2003, Phillips-Van Heusen vs UASI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Ġabra p. II-4335, punt 47, u l-ġurisprudenza ċċitata, u ta' l-24 ta' Novembru 2005, GfK vs UASI — BUS (Online Bus), T-135/04, Ġabra p. II-4865, punt 57, u l-ġurisprudenza ċċitata].

68 Skond din l-istess ġurisprudenza, trade mark kumplessa ma tistax tiġi kkunsidrata bħala li tixbah trade mark oħra, li hija identika fir-rigward ta' wieħed mill-komponenti tat-trade mark kumplessa jew simili, ħlief meta dan il-komponent jikkostitwixxi l-element dominanti fl-impressjoni sħiħa mogħtija mit-trade mark kumplessa. Dan huwa l-każ meta dan il-komponent jista' jiddomina waħdu l-immaġni ta' dik it-trade mark li l-pubbliku rilevanti jiftakar, b'tali mod li l-komponenti kollha l-oħra tat-trade

mark huma insinjifikanti fl-impressjoni sħiħa mogħtija minnha [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza MATRATZEN, punt 46 supra, punt 33, u tat-13 ta' Lulju 2005, Murúa Entrena vs UASI — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Ġabra p. II-2831, punt 52].

69 Il-ġurisprudenza ppreċiżat li dan l-approċċ ma jfissirx li jittieħed biss in kunsiderazzjoni komponent ta' trade mark kumplessa u li jiġi mqabbel ma' trade mark oħra. Kuntrarjament, hemm lok li l-paragun isir billi jiġu eżaminati t-trade marks in kwistjoni, kull waħda kkunsidrata fit-totalità tagħha. Madankollu, dan ma jeskludix li l-impressjoni ġenerali prodotta fil-memorja tal-pubbliku rilevanti minn trade mark kumplessa tista', f'ċerti ċirkustanzi, tkun dominata minn wieħed jew aktar mill-komponenti tagħha [ara sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-11 ta' Mejju 2005, Grupo Sada vs UASI — Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Ġabra p. II-1667, punt 49, u l-ġurisprudenza ċċitata].

70 Għal dak li jirrigwarda l-evalwazzjoni tal-karattru dominanti ta' wieħed jew diversi mill-komponenti speċifiċi ta' trade mark kumplessa, għandhom, b'mod partikolari, jiġu kkunsidrati l-kwalitajiet intrinsiċi ta' kull waħda minn dawn il-komponeneti billi jiġu mqabbla ma' dawk tal-komponenti l-oħra. Barra dan u alternattivament, tista' tittieħed in kunsiderazzjoni l-pożizzjoni relattiva tal-komponenti differenti fl-għamla tat-trade mark kumplessa (sentenza MATRATZEN, punt 46 supra, punt 35; GRUPO SADA, punt 69 supra, punt 49, u Julián Murúa Entrena, punt 68 supra, punt 54).

71 Il-Bord ta' l-Appell ikkunsidra, fil-punt 9 tad-deċiżjoni kkontestata, li t-trade mark preċedenti u t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni ppreżentaw grad sinjifikattiv ta' xebh peress li dawn inkludew it-tnejn li huma s-sinjal identiku AMS.

72 Ir-rikorrenti tilmenta li l-Bord ta' l-Appell wettaq evalwazzjoni iżolata ta' element wieħed tas-sinjal filwaqt li r-reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja figurattiva ma tagħtix protezzjoni ħlief għat-totalità tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u mhux għal ċerti partijiet ta' ismijiet jew ta' ittri.

73 Għandu jiġi kkunsidrat li jirriżulta mill-punt 9 tad-deċiżjoni kkontestata, kif ukoll mill-punt 3 tagħha, li l-Bord ta' l-Appell irratifika l-pożizzjoni adottata mid-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni, li kienet preċiżament osservat, essenzjalment, li s-sinjali in kwistjoni kienu jixxiebhu in kwantu huma kellhom l-istess element dominanti, jiġifieri l-element "ams".

74 F'dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li, effettivament, wieħed mill-komponenti tas-sinjali in kwistjoni, jiġifieri l-element "ams" huwa identiku.

75 Fil-fatt, is-sinjali li għandhom jiġu pparagunati huma dawn li ġejja:

AMS



76 F'dak li jirrigwarda, l-ewwel nett, il-paragun viżiv, għandu jiġi osservat, minn naħa, li s-sinjal AMS huwa kompletament inkluż fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni AMS Advanced Medical Services.

77 Min-naħa l-oħra, it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni hija trade mark figurattiva li fiha l-ittri "a", "m" u "s", li jidhru b'ittri kapitali, b'tipi grassi u korsivi, u ppreċeduti b'seba' vleġeġ li jifformaw ċirku. Din l-illustrazzjoni hi maqtugħa b'linja sewda b'sing taħt l-element "ams" li taħtu tidher b'tipi iżgħar u b'ittri mhux kapitali, bl-eċċezzjoni ta' l-ewwel ittra ta' kull kelma, l-espressjoni "Advanced Medical Services", kollha b'tipi korsivi.

78 B'hekk, is-sinjal AMS huwa rappreżentat b'mod simili fit-trade mark preċedenti u fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, jiġifieri b'ittri kapitali. Il-fatt li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni hija rrappreżentata b'ittri korsivi ma jippermettix li ssir distinzjoni, billi d-differenza hi prattikament imperċettibbli għall-konsumatur.

79 L-eżistenza ta' element figurattiv fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni ma jippermettix lanqas li tingħaraf mit-trade mark preċedenti, safejn il-pubbliku kkonċernat jista' jikkunsidra dawn il-vleġeġ bħala li huma sempliċi ornament ta' l-element verbali. Fil-fatt, l-element "ams" hu predominanti fuq l-element figurattiv tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u jipprevali, effettivament, fil-perċezzjoni ta' din it-trade mark, minħabba d-daqs kbir tiegħu u l-pożizzjoni tiegħu, li hu distakkat mill-vleġeġ li jifformaw ċirku, liema ċirku għandu biss funzjoni dekorattiva u ma jistax għal dan il-għan jiġi kkunsidrat bħala li huwa l-element dominanti tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni. Minn dan jirriżulta li ebda żball ma ġie mwettaq mill-Bord ta' l-Appell meta ddeċieda li l-element dominanti tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni huwa l-element "ams".

80 Ċertament, it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni tinkludi wkoll l-espressjoni "advanced medical services".

81 Madankollu għandu jiġi nnotat li l-element "ams" ma jiddeskrivix il-prodotti u s-servizzi koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, b'mod li din is-sekwenza għandha ċertu karattru distintiv. Min-naħa l-oħra, il-frażi "advanced medical services" tippreżenta karattru distintiv limitat ħafna għall-prodotti li jaqgħu fil-kuntest mediku. Fil-fatt, it-terminu "advanced" jinforma biss lill-pubbliku dwar il-fatt li l-kumpannija kkonċernata hija f'pożizzjoni avvanzata, għal dak li jirrigwarda riċerka, tagħrif jew esperjenza; il-kelma "mediku" hija, fil-qasam mediku, deskrittiva tal-prodotti jew tas-servizzi kkonċernati; il-kelma "servizzi" ma tistax, f'dan il-kuntest, ikollha karattru distintiv.

82 F'dan ir-rigward, għandu jiġi mfakkar li, ġeneralment, il-pubbliku ma jikkunsidrax element deskrittiv li jagħmel parti minn trade mark kumplessa bħala l-element distintiv u dominanti ta' l-impressjoni ġenerali mogħtija minn din it-trade mark (ara s-sentenza Biker Miles, punt 53 supra, punt 44, u l-ġurisprudenza ċċitata).

83 Jirriżulta minn dak kollu li jippreċedi li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni tippreżenta xebh viżiv mat-trade mark preċedenti.

84 F'dak li jirrigwarda l-paragun fonetiku tas-sinjali, iż-żewġ sinjali in kwistjoni għandhom in komuni s-sinjal AMS, li jikkostitwixxi l-enfasi ċentrali. Għalkemm it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni fiha wkoll l-espressjoni "advanced medical services", mhux esklużż li l-konsumatur medju jirreferi għaż-żewġ trade marks biss permezz tas-sinjal AMS, in kwantu din is-sekwenza ta' ittri tikkorispondi għall-abbrevjazzjoni tal-frażi "advanced medical services". Dan tant huwa veru li din l-impressjoni hija msaħħa permezz tal-fatt li l-ittri kollha ta' din l-espressjoni jidhru f'ittri mhux kapitali.

85 Għaldaqstant, is-sinjali in kwistjoni jixxiebhu wkoll mill-perspettiva fonetika.

86 F'dak li jirrigwarda l-paragun kunċettwali, għandu jiġi osservat li l-element "ams" m'għandux tifsira partikolari, iżda hija formazzjoni arbitrarja u mingħajr ebda sinjifikat, u li l-frażi "advanced medical services" hija pperċepita minn konsumatur medju bħala li hu l-isem tal-kumpannija kkonċernata jew bħala li hija espressjoni li għandha karattru ta' tifħir fil-qasam mediku. Barra dan, il-konsumaturi li raw it-trade mark preċedenti jistgħu jattribwixxu s-sinjal AMS l-istess tifsira. Minn dan jirriżulta li, kunċettwalment, is-sinjali in kwistjoni jixxiebhu wkoll.

87 Għaldaqstant, il-Bord ta' l-Appell kien korrett fid-dritt meta kkunsidra li s-sinjali in kwistjoni kienu jixxiebhu in kwantu l-element dominanti tas-sinjal verbali tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u l-uniku element tat-trade mark preċedenti kienu identiċi (ara, f'dan is-sens, sentenzi Biker Miles, punt 53 supra, punt 45, u Julián Murúa Entrena, punt 68 supra, punt 76).

— Fuq il-probabbiltà ta' konfużjoni

88 Kif ġie osservat fil-punti 53 sa 66 iktar 'il fuq, il-prodotti u servizzi in kwistjoni jixbhu l-prodotti koperti mit-trade mark preċedenti. Barra dan, l-impressjoni ġenerali mogħtija permezz tas-sinjali in kwistjoni, fid-dawl ta' l-elementi distintivi u dominanti tagħhom, jistgħu joħolqu, bejniethom, xebh suffiċjenti biex iwasslu għal probabbiltà ta' konfużjoni fil-moħħ tal-konsumatur.

89 Għalhekk, il-Bord ta' l-Appell kien korrett meta kkunsidra li kienet teżisti din il-probabbiltà ta' konfużjoni u meta ċaħad l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tas-sinjal AMS għall-prodotti u servizzi in kwistjoni.

90 Din il-konklużjoni ma tistax tiġi invalidata permezz ta' l-argument tar-rikorrenti li l-paragun bejn is-sinjali kellu jiġi mwettaq billi tiġi kkunsidrata t-trade mark preċedenti kif kienet użata u mhux kif kienet ġiet irreġistrata.

91 Fil-fatt, għandu jiġi mfakkar, f'dan ir-rigward, li l-paragun għandu jsir bejn is-sinjali kif ġew irreġistrati jew kif jidhru fl-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, indipendentement mill-użu tagħhom b'mod iżolat minn jew flimkien ma' trade marks jew indikazzjonijiet oħra. Għaldaqstant, is-sinjali li kellhom jiġu mqabbla huma preċiżament

dawk eżaminati mill-Bord ta' l-Appell [ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-8 ta' Diċembru 2005, Castellblanch vs UASI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Ġabra p. II-5309, punt 57].

92 Jirriżulta minn dak kollu li jippreċedi li l-ewwel motiv għandu jiġi miċħud.

2. *Fuq it-tieni motiv, ibbażat fuq nuqqas ta' użu ġenwin tat-trade marks ta' l-intervenjenti*

L-argumenti tal-partijiet

93 Ir-rikorrenti tallega li t-trade marks ta' l-intervenjenti mhumiex użati, fuq it-territorju tal-Komunità, b'mod li jżommu d-drittijiet miksuba. Hija tippreċiża li l-intervenjenti għandha l-uffiċċju reġistrat tagħha fl-Istati Uniti u li ċ-ċentru ta' attivitajiet tagħha jirrigwarda l-apparati uroloġiċi. Il-prodotti uroloġiċi, li huma ddistribwiti taħt denominazzjonijiet kumplessi li jinkludu l-element "ams" (jiġifieri AMS 700 CX™/CXM™ Penile Prostheses, AMS 700 Ultrex™/Ultrex™ Plus Penile Prostheses, AMS Ambicor® Penile Prostheses, AMS Malleable 600M™/650M™ Penile Prostheses, AMS Sphincter 800™ Urinary Control System) huma prodotti estremamemt speċjalizzati li jaqgħu taħt il-klassi 10, jiġifieri protesi ta' l-organu ġenitali maskili u sistema ta' testijiet urinarji. Ebda mill-prodotti ma jġib AMS bħala l-unika denominazzjoni. Ir-rikorrenti tiddeduċi minn dan li ebda dritt miksub ma jista' jiġi miżmum meta tintuża forma li, meta mqabbla mat-trade mark irreġistrata, hija tant differenti li l-karattru distintiv tas-sinjal jinbidel.

94 Barra minn dan, ir-rikorrenti ssostni li l-intervenjenti ma tagħmel ebda użu mit-trade marks tagħha fil-Komunità in kwantu l-prodotti tagħha huma mibjugħa biss lill-konsumaturi Amerikani.

95 L-UASI josserva li r-rikorrenti qajmet l-eċċezzjoni bbażata fuq in-nuqqas ta' użu ġenwin tat-trade marks ta' l-intervenjenti għall-ewwel darba quddiem il-Bord ta' l-Appell, b'mod li l-Bord ta' l-Appell kien korrett meta, b'applikazzjoni ta' l-Artikolu 74 tar-Regolament Nru 40/94, ċaħad it-talba ippreżentata għall-ewwel darba quddiemu.

96 F'dan ir-rigward, l-UASI jfakkar li, skond l-Artikolu 43 tar-Regolament Nru 40/94, il-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja preċedenti għandu, fuq it-talba ta' l-applikant, iġib provi li, waqt il-perjodu ta' ħames snin qabel id-data ta' pubblikazzjoni ta' l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, ikun sar użu ġenwin mit-trade mark Komunitarja preċedenti fil-Komunità b'konnessjoni mal-prodotti jew servizzi li għalihom hija tkun irreġistrata u li huwa qiegħed isemmi bħala ġustifikazzjoni għall-oppożizzjoni tiegħu, taħt piena ta' ċaħda ta' l-oppożizzjoni tiegħu, jekk din il-prova setgħet tiġi pprovduta fit-terminu stipulat mill-UASI, skond ir-Regola 22 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95, tat-13 ta' Diċembru 1995 li jimplementa r-Regolament Nru 40/94 (ĠU L 303, p. 1). Skond l-UASI, sabiex tali effett jipproduċi ruħu, it-talba għandha ssir espressament u fi żmien raġonevoli. In-nuqqas ta' prova ta' l-użu ġenwin jista' jiġi ppenalizzat permezz ta' ċaħda ta' l-oppożizzjoni biss f'każ fejn tali prova kienet ġiet mitluba, espressament u fi żmien raġonevoli, mill-applikant quddiem l-UASI (sentenza MUNDICOR, punt 19 supra, punti 36 sa 39).

97 L-intervenjenti taqbel, essenzjalment, mal-pożizzjoni ta' l-UASI u tippreċiża li hija stabbilita sew fuq is-suq Ewropew fejn hija tiddistribwixxi l-prodotti kollha tagħha.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza

98 Preliminarjament, għandu jiġi osservat li r-rikorrenti ma tikkritikax speċifikament, fir-rikors tagħha, id-deċiżjoni kkontestata safejn din ċaħdet it-talba tagħha għall-provi ta' użu ġenwin billi din ma kinitx ġiet ippreżentata fi żmien raġonevoli quddiem

id-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni, iżda tikkontesta pjuttost l-użu ġenwin tat-trade marks ta' l-intervenjenti. Madankollu l-argument tagħha għandu jiġi meqjus bħala li jirrigwarda l-analiżi magħmula mill-Bord ta' l-Appell dwar il-mument li tista' tiġi mitluba l-prova ta' użu ġenwin. Huwa wkoll f'dan il-kuntest li kemm l-UASI kif ukoll l-intervenjenti eżaminaw it-tieni motiv tar-rikorrenti fis-sottomissjonijiet tagħhom u li din ta' l-aħħar għamlet xi osservazzjonijiet matul il-proċedura orali.

99 F'dawn iċ-ċirkustanzi, għandu jiġi ddeterminat jekk, billi ddeċidiet li t-talba ta' prova ta' użu ġenwin kellha tiġi ppreżentata fi żmien raġonevoli quddiem id-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni, il-Bord ta' l-Appell kisirx id-dritt Komunitarju.

100 Għandu jiġi mfakkar li l-Artikolu 43 tar-Regolament Nru 40/94, intitolat "Eżaminazzjoni ta' l-oppo[ż]izzjoni", jipprevedi, fil-paragrafu 1 tiegħu, li, waqt l-eżaminazzjoni ta' l-oppożizzjoni l-UASI għandu jistieden lill-partijiet, kemm jista' jkun spiss, sabiex jippreżentaw osservazzjonijiet, fi żmien iffisat lilhom mill-Uffiċċju, dwar il-komunikazzjonijiet mill-partijiet l-oħrajn jew maħruġin minnu stess. Dan l-istess Artikolu jistipula, fil-paragrafu 2 tiegħu, li, fuq talba ta' l-applikant, il-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja preċedenti li jkun għamel notifika għandu jġib provi li, waqt il-perjodu ta' ħames snin qabel id-data ta' publikazzjoni ta' l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, ikun sar użu ġenwin mit-trade mark Komunitarja preċedenti fil-Komunità. Il-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu jipprevi li l-paragrafu 2 japplika għal trade marks nazzjonali preċedenti msemmija fl-Artikolu 8(2)(a), u dana billi l-użu fl-Istat Membru fejn it-trade mark nazzjonali preċedenti hija protetta jiġi sostitwit b'użu fil-Komunità.

101 L-ewwel nett, huwa stabbilit, f'dan il-każ, li t-trade mark preċedenti hija trade mark nazzjonali, f'dan il-każ trade mark irreġistrata fir-Renju Unit (ara punti 5 u 6 iktar 'il fuq), u li d-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni mill-bidu nett osservat fid-deċiżjoni tagħha li kienet teżisti probabbiltà ta' konfużjoni fuq it-territorju tar-Renju Unit f'dak li jirrigwarda l-prodotti inklużi fil-klassi 10.

102 F'dawn iċ-ċirkustanzi, għandha tiġi rrettifikata r-riferenza li l-Bord ta' l-Appell għamel għall-Artikolu 42(2) tar-Regolament Nru 40/94, in kwantu dan il-paragrafu jirrigwarda biss il-konsegwenzi li ma jsir ebda użu ta' trade mark Komunitarja preċedenti, filwaqt li, f'dan il-każ, it-trade mark preċedenti hija trade mark nazzjonali. Id-dispożizzjonijiet rilevanti huma għalhekk fir-realtà dawk ikkombinati tal-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu, in kwantu l-paragrafu 3 jiddikjara l-paragrafu 2 applikabbli għal trade marks nazzjonali preċedenti msemmija fl-Artikolu 8(2)(a), u dana billi l-użu fl-Istat Membru fejn it-trade mark nazzjonali preċedenti hija protetta jiġi sostitwit b'użu fil-Komunità [ara, f'dan is-sens, sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza MUNDICOR, punt 19 supra, punt 33, u tat-23 ta' Frar 2006, Ponte Finanziaria vs UASI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Ġabra p. II-445, punt 31].

103 It-tieni nett, għandu jiġi osservat li r-rikorrenti invokat, għall-ewwel darba quddiem il-Bord ta' l-Appell, in-nuqqas ta' prova ta' l-użu ġenwin tat-trade mark preċedenti u li l-Bord ta' l-Appell, billi bbaża ruħu fuq l-Artikolu 43(2) tar-Regolament Nru 40/94, ċaħad din it-talba għar-raġuni li din kellha u setgħet issir fi żmien raġonevoli quddiem id-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni.

104 F'dan ir-rigward, għandu jiġi mfakkar li, skond l-Artikolu 43 tar-Regolament Nru 40/94, huwa biss wara li l-applikant ikun għamel it-talba għal dan il-għan li l-proprjetarju ta' trade mark preċedenti li għamel notifika għandu jġib il-prova li, waqt il-perjodu ta' ħames snin qabel id-data ta' pubblikazzjoni ta' l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, ikun sar użu ġenwin mit-trade mark preċedenti fuq it-territorju fejn din hija protetta għall-prodotti jew għas-servizzi li għalihom din hija rreġistrata u li fuqhom tibbaża l-oppożizzjoni, jew li hemm motivi validi li ma jsirx użu mit-trade mark (sentenza MUNDICOR, punt 19 supra, punt 37).

105 Essenzjalment, skond l-Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament Nru 40/94, għall-finijiet ta' l-evalwazzjoni ta' oppożizzjoni ppreżentata skond l-Artikolu 42 ta' dan ir-Regolament, it-trade mark preċedenti hija preżunta li tkun ġiet użata b'mod ġenwin sakemm ma tiġix ippreżentata talba mill-applikant bl-għan li tingħata l-prova ta'

tali użu. Il-preżentazzjoni ta' tali talba għandha għalhekk bħala effett li tqiegħed fuq l-opponenti l-oneru li jipprova l-użu ġenwin tat-trade mark tiegħu (jew l-eżistenza ta' raġunijiet validi għan-nuqqas ta' użu) taħt piena taċ-ċaħda ta' l-oppożizzjoni tiegħu. Sabiex tali effett jipproduċi ruħu, it-talba għandha tkun ifformulata espressament u fi żmien raġonevoli quddiem l-UASI [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza MUNDICOR, punt 19 supra, punt 38; tas-16 ta' Marzu 2005, L'Oréal vs UASI — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Ġabra p. II-949, punt 24, ikkonfermata b'digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-27 ta' April 2006, L'Oréal vs UASI, C-235/05 P, Ġabra 2006, p. I-57, u tas-7 ta' Ġunju 2005, Lidl Stiftung vs UASI — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Ġabra p. II-1917, punt 77].

106 Sabiex tali talba tkun ikkunsidrata bħala li tkun ġiet ifformulata fi żmien utli quddiem l-UASI, din għandha tkun imressqa quddiem id-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni, billi l-użu ġenwin tat-trade mark jikkostitwixxi kwistjoni li, ladarba tiġi mqajma mill-applikant tat-trade mark, għandha tkun deċiża qabel ma tingħata deċiżjoni fuq l-oppożizzjoni nnifisha (sentenza FLEXI AIR, punt 105 supra, punt 26).

107 Fil-fatt, jirriżulta minn qari kkombinat ta' l-Artikolu 43 tar-Regolament Nru 40/94 u tar-Regola 22 tar-Regolament Nru 2868/95, li, wara li l-UASI jkun irċieva oppożizzjoni kontra applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, l-Uffiċċju jittrażmetti din l-oppożizzjoni lill-applikant ta' din it-trade mark u jimponi fuqu terminu sabiex jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu f'dan ir-rigward. Billi l-prova ta' l-użu ġenwin tat-trade mark tikkostitwixxi, skond l-Artikolu 43(2) tar-Regolament Nru 40/94, talba li tista' issir biss mill-applikant tat-trade mark Komunitarja, hija għandha tiġi magħmula espressament quddiem id-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni, billi din it-talba għandha bħala effett li tbiddel in-natura tal-kontroversja billi tissuġġetta l-parti li qed topponi għal obbligu li mhijiex neċessarjament marbuta bih.

108 Fin-nuqqas ta' tali talba magħmula quddiem id-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni u fin-nuqqas ta' teħid ta' deċiżjoni minnha fuq il-kwistjoni ta' l-użu ġenwin tat-trade mark preċedenti, il-Bord ta' l-Appell, li għall-ewwel darba tressqet quddiemu talba għall-provi ta' użu ġenwin ta' din it-trade mark, għandu jiddeċiedi fuq il-bażi ta' talba ġdida

li tqajjem kwistjoni li d-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni ma setgħetx għalhekk teżamina u li dwarha hija ma ddeċidietx fid-deċiżjoni tagħha.

109 Jirriżulta minn dak li jippreċedi li t-talba għal provi ta' l-użu ġenwin tat-trade mark preċedenti tista' issir biss quddiem id-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni.

110 Interpretazzjoni tali mhijiex kuntrarja għall-prinċipju, invokat mir-rikorrenti matul il-proċedura orali, tal-kontinwità funzjonali li teżisti bejn id-diversi istanzi ta' l-UASI kif evokata fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza KLEENCARE, punt 19 supra, punti 25 u 26; HOOLIGAN, punt 27 supra, punt 18, u ta' l-10 ta' Lulju 2006, La Baronia de Turis vs UASI — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, Ġabra p. II-2085, punti 57 u 58].

111 Fil-fatt, din il-kawża ma tirrigwardax, f'kull każ, elementi ta' fatt jew ta' dritt li ma jkunux ġew invokati mir-rikorrenti quddiem id-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni, iżda talba għal provi ta' l-użu ġenwin tat-trade mark preċedenti, jiġifieri talba ġdida proċedurali li tbiddel il-kontenut ta' l-oppożizzjoni u li hija għalhekk kwistjoni neċessarjament preliminari għall-eżami ta' l-oppożizzjoni, b'mod li hija għandha tiġi mressqa fi żmien utli quddiem id-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni.

112 It-talba għall-provi ta' l-użu ġenwin iżżid għalhekk mal-proċedura ta' l-oppożizzjoni din il-kwistjoni preliminari u, f'dan is-sens, tbiddel il-kontenut tagħha. Il-preżentazzjoni ta' din it-talba għall-ewwel darba quddiem il-Bord ta' l-Appell jimplika l-eżami minnhu ta' talba ġdida u speċifika marbuta ma' kunsiderazzjonijiet fattwali u legali distinti minn dawk li wasslu għalihom l-introduzzjoni ta' oppożizzjoni kontra r-reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja.

113 Madankollu, għalkemm il-kontinwità bejn id-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni u l-Bord ta' l-Appell, evokata fil-ġurisprudenza msemmija fil-punt 110 iktar 'il fuq, timplika evalwazzjoni ġdida tal-kawża minn din ta' l-aħħar, hija ma tistax, f'kull każ, tiġġustifika l-preżentazzjoni ta' tali talba għall-ewwel darba quddiem il-Bord ta' l-Appell, meta hija bl-ebda mod ma timplika evalwazzjoni mill-Bord ta' l-Appell ta' kawża differenti minn dik imressqa quddiem id-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni, jiġifieri kawża li l-portata tagħha kienet estiża permezz taż-żieda tal-kwistjoni preliminari ta' l-użu ġenwin tat-trade mark preċedenti.

114 F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Bord ta' l-Appell kien korrett fid-dritt meta ddeċieda, fil-punt 14 tad-deċiżjoni kkontestata, li "[i]t-talba ta' [AMS Advanced Medical Services GmbH] sabiex jinġiebu l-provi ta' l-użu [kellha] tiġi miċħuda billi hija [kienet] invokata għall-ewwel darba matul din il-proċedura filwaqt li din setgħet u kellha ssir fi żmien raġonevoli quddiem id-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni".

115 Għaldaqstant it-tieni motiv għandu jiġi miċħud.

116 Jirriżulta minn dak kollu li jippreċedi li r-rikors għandu jiġi miċħud.

Fuq l-ispejjeż

117 Skond l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Peress li r-rikorrenti tilfet, għandha tiġi kkundannata tbati l-ispejjeż sostnuti mill-UASI u l-intervenjenti, skond it-talbiet tagħhom.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (Il-Ħames Awla)

taqta' u tiddeċiedi:

1) Ir-rikors huwa miċħud.

2) AMS Advanced Medical Services GmbH għandha tbati l-ispejjeż.

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Mogħtija fil-Qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fit-18 ta' Ottubru 2007.

E. Coulon M. Vilaras

Reġistratur President