SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Is-Sitt Awla)

23 ta' Jannar 2014*

"Appell — Trade mark Komunitarja — Trade mark verbali WESTERN GOLD — Oppożizzjoni mill-proprjetarju tat-trade marks verbali nazzjonali, internazzjonali u Komunitarja WeserGold, Wesergold u WESERGOLD"

Fil-Kawża C-558/12 P,

li għandha bħala suġġett appell skont l-Artikolu 56 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, ippreżentat fl-4 ta' Diċembru 2012,

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

appellant,

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

riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG, li qabel kienet Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, stabbilita f'Rinteln (il-Ġermanja), irrappreżentata minn T. Melchert, avukat,

rikorrenti fl-ewwel istanza,

Lidl Stiftung & Co. KG, stabbilita fi Neckarsulm (il-Ġermanja), irrappreżentata minn M. Wolter u A. K. Marx, avukati,

intervenjenti fl-ewwel istanza,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Is-Sitt Awla),

komposta minn A. Borg Barthet (Relatur), President tal-Awla, E. Levits u M. Berger, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: E. Sharpston,

Reġistratur: A. Calot Escobar,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li rat id-deċiżjoni, meħuda wara li nstema' l-Avukat Ġenerali, li l-kawża tinqata' mingħajr konklużjonijiet,

tagħti l-preżenti

* Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

Sentenza

1 Permezz tal-appell tiegħu, l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) jitlob l-annullament tas-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, tal-21 ta' Settembru 2012, Wesergold Getränkeindustrie vs UASI — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (T-278/10, iktar 'il quddiem is-"sentenza appellata"), li permezz tagħha din tal-aħħar annullat id-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI, tal-24 ta' Marzu 2010 (Każ R 770/2009-1), dwar proċedimenti ta' oppożizzjoni bejn Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG u Lidl Stiftung & Co. KG (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata").

Il-kuntest ġuridiku

2 L-Artikolu 8 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1), intitolat "Raġunijiet relattivi għal rifjut", jipprovdi fil-paragrafu 1 tiegħu:

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

[...]

(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."

Il-fatti li wasslu għall-kawża

3 Fit-23 ta' Awwissu 2006, Lidl Stiftung & Co. KG (iktar 'il quddiem "Lidl Stiftung"), ippreżentat applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja quddiem l-UASI, skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1 p. 146), illum issostitwit bir-Regolament Nru 207/2009.

4 It- trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni hija s-sinjal verbali "WESTERN GOLD".

5 Il-prodotti li għalihom saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni jaqgħu fil-klassi 33 skont il-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif irrivedut u emendat, u jikkorrispondu għad-deskrizzjoni segwenti, jiġifieri "Spirti, b'mod partikolari whisky".

6 L-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja ġiet ippubblikata fil-*Bullettin tat-trade marks Komunitarji* Nru 3/2007, tat-22 ta' Jannar 2007.

7 Fl-14 ta' Marzu 2007, Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (iktar 'il quddiem "Wesergold Getränkeindustrie"), li d-drittijiet u obbligi tagħha llum assumiethom riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (iktar 'il quddiem "riha WeserGold Getränke"), ressqet oppożizzjoni skont l-Artikolu 42 tar-Regolament Nru 40/94, li d-dispożizzjonijiet tiegħu ġew riprodotti fl-Artikolu 41 tar-Regolament Nru 207/2009, għar-reġistrazzjoni tat-trade mark inkwistjoni għall-prodotti msemmija fil-punt 5 ta' din is-sentenza.

8 Din l-oppożizzjoni kienet ibbażata fuq diversi trade marks preċedenti.

9 L-ewwel trade mark preċedenti invokata kienet it-trade mark Komunitarja verbali WeserGold, ippreżentata fit-3 ta' Jannar 2003 u rreġistrata fit-2 ta' Marzu 2005 bin-numru 2994739, li tkopri l-prodotti li jaqgħu fil-klassijiet 29, 31 u 32 u li jikkorrispondu, għal kull waħda minn dawn il-klassijiet, għad-deskrizzjoni segwenti:

— klassi 29: "Frott u ħxejjex ippreżervati, imnixxfin u msajrin; ġeli li jittieklu, ġammijiet, frott ippreżervat jew misjur fix-xropp; prodotti tal-ħalib, jiġifieri xarbiet ibbażati fuq jogurt magħmula prinċipalment minn jogurt, iżda wkoll meraq tal-frott jew tal-ħxejjex";

— klassi 31: "Frott frisk";

— klassi 32: "Ilma minerali u ilma effervexxenti; xarbiet oħra mhux alkoħoliċi, jiġifieri luminati, sodas u colas; meraq tal-frott, xarbiet ibbażati fuq il-frott, meraq tal-ħxejjex u xarbiet ibbażati fuq il-ħxejjex; ġuleppijiet u preparazzjonijiet oħra sabiex isiru x-xarbiet".

10 It-tieni trade mark preċedenti invokata kienet it-trade mark Ġermaniża verbali WeserGold, ippreżentata fis-27 ta' Novembru 2002 u rreġistrata fis-27 ta' Frar 2003 bin-numru 30257995, li tkopri l-prodotti li jaqgħu fil-klassijiet 29, 31 u 32 u li jikkorrispondu, għal kull waħda minn dawn il-klassijiet, għad-deskrizzjoni segwenti:

— klassi 29: "Frott u ħxejjex ippreżervati, imnixxfin u msajrin; ġeli li jittieklu, ġammijiet, zlazi tal-frott; prodotti tal-ħalib, jiġifieri xarbiet ibbażati fuq jogurt magħmula prinċipalment minn jogurt, iżda wkoll meraq tal-frott jew tal-ħxejjex";

— klassi 31: "Frott frisk";

— klassi 32: "Ilma minerali u ilma effervexxenti; xarbiet oħra mhux alkoħoliċi, jiġifieri luminati, sodas u colas; meraq tal-frott, xarbiet ibbażati fuq il-frott, meraq tal-ħxejjex u xarbiet ibbażati fuq il-ħxejjex; ġuleppijiet u preparazzjonijiet oħra sabiex isiru x-xarbiet".

11 It-tielet trade mark preċedenti invokata kienet it-trade mark internazzjonali verbali Nru 801149 WeserGold, ippreżentata fit-13 ta' Marzu 2003, li għandha effett fir-Repubblika Ċeka, fid-Danimarka, fi Spanja, fi Franza, fl-Italja, fl-Ungerija, fl-Awstrija, fil-Polonja, fil-Portugall, fis-Slovenja, fl-Isvezja, fir-Renju Unit u fil-pajjiżi tal-Benelux, li tkopri l-prodotti li jaqgħu fil-klassijiet 29, 31 u 32 u li d-deskrizzjoni tagħhom tikkorrispondi għal dik magħmula fil-punt 10 ta' din is-sentenza.

12 Ir-raba' trade mark preċedenti invokata kienet it-trade mark Ġermaniża verbali WESERGOLD, ippreżentata fit-12 ta' Ġunju 1970 u rreġistrata fis-16 ta' Frar 1973 bin-numru 902472, imġedda fit-13 ta' Ġunju 2000, li tkopri l-prodotti li jaqgħu fil-klassi 32 u li jikkorrispondu għad-deskrizzjoni segwenti, jiġifieri "Sidru, luminati, ilma minerali, meraq tal-ħxejjex bħala xorb, meraq tal-frott".

13 Il-ħames trade mark preċedenti invokata kienet it-trade mark Pollakka verbali WESERGOLD, ippreżentata fis-26 ta' Ġunju 1996 u rreġistrata fil-11 ta' Mejju 1999 bin-numru 161413, li tkopri l-prodotti li jaqgħu fil-klassi 32 u li jikkorrispondu għad-deskrizzjoni segwenti, jiġifieri "Ilma minerali u ilma ġieri; ilma ta' fuq il-mejda, xarbiet mhux alkoħoliċi; meraq tal-frott, nektar tal-frott, ġuleppijiet tal-frott, meraq tal-ħxejjex, nektar tal-ħxejjex, xarbiet rinfreskanti, xarbiet ibbażati fuq il-meraq tal-frott, luminati, xarbiet effervexxenti, xarbiet minerali, tè bis-silġ, ilma minerali mħawwar, ilma minerali bil-meraq tal-frott miżjud – ix-xarbiet kollha msemmija wkoll bħala preparazzjonijiet tad-dieta għal skopijiet li ma humiex mediċinali".

14 Ir-raġuni invokata insostenn tal-oppożizzjoni magħmula minn Wesergold Getränkeindustrie kienet dik prevista fl-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, li d-dispożizzjonijiet tiegħu ġew riprodotti fl-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.

15 Fil-11 ta' Ġunju 2009, id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni tal-UASI (iktar 'il quddiem id-"Diviżjoni tal-Oppożizzjoni") laqgħet din l-oppożizzjoni u ċaħdet l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja inkwistjoni. Għal raġunijiet ta' ekonomija tal-ġudizzju, hija llimitat l-eżami tagħha tal-oppożizzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali preċedenti, li għaliha ma kinitx meħtieġa l-prova ta' użu ġenwin.

16 Fl-13 ta' Lulju 2009, Lidl Stiftung ppreżentat appell quddiem l-UASI, skont l-Artikoli 58 sa 64 tar-Regolament Nru 207/2009, mid-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni.

17 Permezz tad-deċiżjoni kkontestata, l-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI (iktar 'il quddiem il-"Bord tal-Appell") laqa' dak l-appell u annulla d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni. Huwa kkunsidra li l-pubbliku rilevanti kien jikkonsisti fil-pubbliku ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Il-prodotti koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, li jaqgħu fil-klassi 33, jiġifieri "spirti, b'mod partikolari whisky", ma kinux simili għall-prodotti koperti mit-trade marks preċedenti, li jaqgħu fil-klassijiet 29 u 31. Kien hemm livell baxx ta' xebh bejn il-prodotti koperti minn din it-trade mark, li jaqgħu fil-klassi 33, u dawk koperti mit-trade marks preċedenti, li jaqgħu fil-klassi 32. Is-sinjali kunfliġġenti kienu jippreżentaw livell medju ta' xebh viżiv u fonetiku, iżda kienu kunċettwalment differenti. F'dak li jirrigwarda l-karattru distintiv tat-trade marks preċedenti, il-Bord tal-Appell essenzjalment ikkunsidra li dan il-karattru distintiv kien ftit inqas mill-medja minħabba l-preżenza tal-kelma "gold", li għandha karattru distintiv dgħajjef. Finalment, huwa indika li l-evalwazzjoni taċ-ċirkustanzi kollha tal-każ inkwistjoni fil-kuntest tal-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni kienet twassal għal assenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn is-sinjali kunfliġġenti.

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

18 Permezz ta' att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fit-21 ta' Ġunju 2010, Wesergold Getränkeindustrie ressqet rikors għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata.

19 Insostenn tar-rikors tagħha, hija qajmet erba' motivi, ibbażati fuq ksur tal-Artikolu 8(1)(b), tal-Artikolu 64, tat-tieni sentenza tal-Artikolu 75 u, sussidjarjament, tal-ewwel sentenza tal-Artikolu 75, rispettivament, tar-Regolament Nru 207/2009.

20 Il-Qorti Ġenerali eżaminat biss l-ewwel wieħed minn dawn il-motivi.

21 Fil-punti 24 u 25 tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali essenzjalment iddeċidiet li l-pubbliku rilevanti kien ikkostitwit mill-konsumatur medju tal-Unjoni.

22 Fir-rigward tal-paragun tal-prodotti kkonċernati, il-Qorti Ġenerali kkunsidrat, fil-punt 41 tas-sentenza appellata, li l-ispirti koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u x-xarbiet mhux alkoħoliċi koperti mit-trade marks preċedenti kellhom biss livell baxx ta' xebh.

23 Fir-rigward tal-paragun tas-sinjali kunfliġġenti, il-Qorti Ġenerali qieset, fil-punti 47 u 50, rispettivament, tas-sentenza appellata, li dawn is-sinjali kellhom livell medju ta' xebh viżiv u fonetiku u, fil-punt 56 ta' dik is-sentenza, li kienu kunċettwalment differenti.

24 Minn dan ikkonkludiet, fil-punt 58 tal-imsemmija sentenza, li s-sinjali kunfliġġenti kienu globalment differenti, minkejja x-xebh viżiv u fonetiku tagħhom.

25 Il-Qorti Ġenerali eżaminat ukoll l-evalwazzjoni tal-karattru distintiv tat-trade marks preċedenti li wettaq il-Bord tal-Appell, li kienet ikkontestata minn Wesergold Getränkeindustrie.

26 Fir-rigward tal-karattru distintiv imsaħħaħ miksub permezz tal-użu tat-trade marks preċedenti, il-Qorti Ġenerali eżaminat, fil-punti 65 sa 68 tas-sentenza appellata, in-nota ppreżentata minn Wesergold Getränkeindustrie quddiem id-Diviżjoni ta' Oppożizzjoni kif ukoll dik ippreżentata minn din il-kumpannija quddiem il-Bord tal-Appell. Fil-punt 70 ta' dik is-sentenza, hija kkonstatat li, fid-difiża tagħha quddiem dan il-Bord, Wesergold Getränkeindustrie ma kinitx espressament ressqet argumenti rigward il-karattru distintiv imsaħħaħ miksub permezz tal-użu tat-trade marks preċedenti u li kienet sempliċement irreferiet għall-atti tagħha ppreżentati quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni, li madankollu kienu jinkludu allegazzjoni, sostnuta minn provi, li t-trade marks preċedenti kellhom karattru distintiv imsaħħaħ miksub permezz tal-użu.

27 Fil-punti 71 u 72 tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet essenzjalment, billi bbażat ruħha fuq l-Artikolu 64(1) tar-Regolament Nru 207/2009, li b'effett tal-appell li tressaq quddiemu, il-Bord tal-Appell intalab jagħmel eżami ġdid u komplet tal-mertu tal-oppożizzjoni kemm fid-dritt kif ukoll fil-fatt u li, konsegwentement, kien obbligat jeżamina l-argumenti kollha ppreżentati minn Wesergold Getränkeindustrie quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni. Għaldaqstant, sa fejn Wesergold Getränkeindustrie qajmet il-punt dwar il-karattru distintiv imsaħħaħ miksub permezz tal-użu tat-trade marks preċedenti matul il-proċedimenti quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni, il-Bord tal-Appell ma setax, skont il-Qorti Ġenerali, jikkunsidra li din il-kumpannija ma kinitx invokat argumenti dwar il-karattru distintiv tat-trade marks preċedenti li jirriżulta mill-użu ta' dawn tal-aħħar.

28 Għalhekk, fil-punt 73 ta' dik is-sentenza, il-Qorti Ġenerali kkonkludiet li l-Bord tal-Appell kien wettaq żball fl-applikazzjoni tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.

29 Fil-punti 82 u 83 tal-imsemmija sentenza, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet essenzjalment li, bil-fatt li naqas milli jeżamina l-fondatezza tal-argumenti u tal-provi invokati minn Wesergold Getränkeindustrie fir-rigward tal-karattru distintiv imsaħħaħ miksub permezz tal-użu tat-trade marks preċedenti, il-Bord tal-Appell kien naqas milli janalizza fattur potenzjalment rilevanti fl-evalwazzjoni globali tal-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u t-trade marks preċedenti u, għaldaqstant, wettaq ksur tal-forom proċedurali sostanzjali li kellu jwassal għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata.

30 Għaldaqstant, il-Qorti Ġenerali laqgħet l-ewwel motiv invokat minn Wesergold Getränkeindustrie u annullat id-deċiżjoni kkontestata, mingħajr ma kien hemm bżonn li tagħti deċiżjoni dwar il-motivi l-oħra mqajma minnha.

It-talbiet tal-partijiet quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja

31 Permezz tal-appell tiegħu, l-UASI jitlob lill-Qorti tal-Ġustizzja:

— tannulla s-sentenza appellata, u

— tikkundanna lil riha WeserGold Getränke għall-ispejjeż relatati mal-proċedura tal-ewwel istanza u mal-appell.

32 riha WeserGold Getränke titlob li l-appell jiġi miċħud u li l-UASI jiġi kkundannat għall-ispejjeż.

33 Lidl Stiftung titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tannulla s-sentenza appellata u tikkundanna lil riha WeserGold Getränke għall-ispejjeż relatati mal-proċedura tal-ewwel istanza u mal-appell.

Fuq l-appell

34 Insostenn tal-appell tiegħu, l-UASI jinvoka tliet aggravji bbażati fuq il-ksur, l-ewwel nett, tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, it-tieni nett, tal-Artikolu 76(1) ta' dan ir-regolament, moqri flimkien mal-Artikolu 64(1) ta' dan tal-aħħar, u, it-tielet nett, tal-ġurisprudenza stabbilita li skontha żball ma jistax iwassal għall-annullament ta' deċiżjoni jekk manifestament ma jkollu ebda impatt fuq din tal-aħħar.

L-argumenti tal-partijiet

35 Permezz tal-ewwel aggravju tiegħu, l-UASI, sostnut minn Lidl Stiftung, jilmenta li l-Qorti Ġenerali interpretat ħażin l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, sa fejn iddeċidiet li l-Bord tal-Appell kien imissu eżamina l-karattru distintiv imsaħħaħ miksub permezz tal-użu tat-trade marks preċedenti, minkejja li kien ikkonstata li t-trade marks inkwistjoni kienu globalment differenti. Issa x-xebh tas-sinjali hija kundizzjoni indispensabbli għall-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni, fis-sens tal-imsemmi Artikolu 8(1)(b). Għaldaqstant, skont l-UASI, jekk is-sinjali kunfliġġenti huma globalment differenti, ma huwiex neċessarju li jiġi eżaminat il-potenzjali karattru distintiv imsaħħaħ miksub permezz tal-użu intensiv tat-trade mark li fuqha hija bbażata l-oppożizzjoni. B'riferiment b'mod partikolari għas-sentenza tat-12 ta' Ottubru 2004, Vedial vs UASI (C-106/03 P, Ġabra p. I-9573, punt 51), l-UASI jsostni li tali interpretazzjoni, barra minn hekk, hija konformi ma' ġurisprudenza stabbilita.

36 Lidl Stiftung tibbaża ruħha fuq id-digriet tal-14 ta' Marzu 2011, Ravensburger vs UASI (C-370/10 P, punt 50) u żżid tgħid li, fl-eżami tal-probabbiltà ta' konfużjoni, kull kriterju għandu l-ewwel jiġi eżaminat għalih waħdu, indipendentement mill-eżistenza jew mil-livell ta' intensità tal-kundizzjonijiet l-oħra u li l-karattru distintiv imsaħħaħ tat-trade mark preċedenti ma jistax jikkumpensa għall-assenza ta' xebh tat-trade marks kunfliġġenti.

37 Għaldaqstant, l-UASI u Lidl Stiftung iqisu li l-Qorti Ġenerali żbaljat meta annullat id-deċiżjoni kkontestata għar-raġuni li l-Bord tal-Appell ma kienx eżamina l-karattru distintiv imsaħħaħ miksub permezz tal-użu tat-trade marks preċedenti, inkwantu kundizzjoni *sine qua non* tal-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni, fis-sens tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2007, ma kinitx issodisfatta.

38 riha WeserGold Getränke tikkunsidra li l-ewwel aggravju tal-appell ma huwiex fondat inkwantu l-evalwazzjoni tal-Qorti Ġenerali fir-rigward tal-assenza ta' xebh bejn it-trade marks inkwistjoni kienet tikkostitwixxi konklużjoni intermedja li kien għad kellha tiġi kkonfrontata mal-kwistjoni tal-karattru distintiv tat-trade marks preċedenti. Skontha, ix-xebh kunċettwali tat-trade marks ma jistax jiġi evalwat indipendentement mill-kwistjoni tal-karattru distintiv tagħhom. Fil-fatt, il-mod kif il-pubbliku jipperċepixxi trade mark ivarja skont jekk ċerti elementi humiex iktar preżenti f'moħħ il-pubbliku minħabba l-kunċett li jevokaw jew ir-reputazzjoni jkunu kisbu bħala trade mark.

39 Barra minn hekk, riha WeserGold Getränke tikkunsidra li ebda ġurisprudenza stabbilita ma tista' ssostni t-teżi li jiddefendi l-UASI.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

40 Permezz tal-ewwel aggravju tiegħu, l-UASI jilmenta essenzjalment li l-Qorti Ġenerali annullat id-deċiżjoni kkontestata għar-raġuni li l-Bord tal-Appell ma kienx eżamina l-karattru distintiv imsaħħaħ miksub permezz tal-użu tat-trade marks preċedenti, minkejja li qabel kienet ikkonstatat li t-trade marks kunfliġġenti ma kinux jixxiebhu.

41 Minn ġurisprudenza stabbilita jirriżulta li, għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, probabbiltà ta' konfużjoni tippresupponi kemm identiċità jew xebh bejn it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u t-trade mark preċedenti kif ukoll identiċità jew xebh bejn il-prodotti jew servizzi koperti mill-applikazzjoni għal reġistrazzjoni u dawk li għalihom ġiet irreġistrata t-trade mark preċedenti, u dawn huma kundizzjonijiet kumulattivi (sentenzi Vedial vs UASI, iċċitata iktar 'il fuq, punt 51, u tat-13 ta' Settembru 2007, Il Ponte Finanziaria vs UASI, C-234/06 P, Ġabra p. I-7333, punt 48).

42 Kuntrarjament għall-affermazzjoni ta' riha WeserGold Getränke, il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja hija stabbilita sew f'dan ir-rigward. Fil-fatt, din tal-aħħar fakkret diversi drabi li, fl-assenza ta' xebh bejn it-trade mark preċedenti u t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, il-karattru distintiv għoli tat-trade mark preċedenti, l-identiċità jew ix-xebh tal-prodotti jew tas-servizzi kkonċernati ma humiex biżżejjed sabiex tiġi kkonstatata l-probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade marks kunfliġġenti (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-2 ta' Settembru 2010, Calvin Klein Trademard Trust vs UASI, C-254/09 P, Ġabra p. I-7989, punt 53, u l-ġurisprudenza ċċitata).

43 Barra minn hekk, fid-digriet tal-4 ta' Marzu 2010, Kaul vs UASI (C-193/09 P), il-Qorti tal-Ġustizzja ċaħdet bħala manifestament infondat l-aggravju bbażat fuq l-iżball ta' liġi li l-Qorti Ġenerali allegatament wettqet meta ddeċidiet li oppożizzjoni bbażata fuq l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 setgħet, f'ċerti każijiet, tiġi miċħuda abbażi ta' sempliċi eżami tax-xebh bejn it-trade marks kunfliġġenti u, għalhekk, b'mod partikolari, mingħajr ma jsir eżami tal-karattru distintiv eventwalment għoli tat-trade mark preċedenti. Il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet essenzjalment, fil-punt 45 ta' dak id-digriet, li l-Qorti Ġenerali ma kinitx wettqet żball ta' liġi meta ddeċidiet li, ladarba l-Bord tal-Appell tal-UASI wasal għall-konklużjoni li t-trade marks kunfliġġenti ma setgħu b'ebda mod jitqiesu li jixxiebhu mill-pubbliku rilevanti, dan il-bord seta' ġustament jiddeduċi minn din il-konklużjoni li kull probabbiltà ta' konfużjoni kienet eskluża, mingħajr ma kien neċessarju li qabel jeżamina b'mod partikolari l-eventwali karattru distintiv għoli tat-trade mark preċedenti fil-kuntest ta' evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta' konfużjoni.

44 Għaldaqstant, ix-xebh bejn it-trade marks inkwistjoni huwa kundizzjoni neċessarja sabiex tiġi evalwata l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni, fis-sens tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009. Għalhekk, l-assenza ta' xebh bejn it-trade marks kunfliġġenti tirrendi dan l-Artikolu 8 inapplikabbli.

45 Il-karattru distintiv imsaħħaħ miksub permezz tal-użu ta' trade mark huwa għalhekk element li għandu jittieħed inkunsiderazzjoni sabiex jiġi evalwat jekk ix-xebh bejn is-sinjali jew bejn il-prodotti u s-servizzi huwiex suffiċjenti sabiex jagħti lok għal probabbiltà ta' konfużjoni (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tad-29 ta' Settembru 1998, Canon, C-39/97, Ġabra p. I-5507, punt 24).

46 Issa, f'dan il-każ, ir-raġunament segwit mill-Qorti tal-Ġustizzja jitlaq minn interpretazzjoni żbaljata tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.

47 Fil-fatt, minkejja li, fil-punt 58 tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali kienet ikkunsidrat li s-sinjali kunfliġġenti kienu globalment differenti, minkejja x-xebh viżiv u fonetiku tagħhom, hija riedet tislet il-konsegwenzi ġuridiċi, fir-rigward tal-legalità tad-deċiżjoni kkontestata, mill-assenza ta' eżami tal-karattru distintiv tat-trade marks preċedenti min-naħa tal-Bord tal-Appell. Għalhekk, hija rrilevat, fil-punti 70 sa 72 ta' dik is-sentenza, li dan il-bord kien obbligat jeżamina l-karattru distintiv imsaħħaħ miksub permezz tal-użu tat-trade marks preċedenti, skont l-Artikolu 64(1) tar-Regolament Nru 207/2009, ħaġa li kien naqas milli jagħmel. Għaldaqstant, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet, fil-punt 82 tal-imsemmija sentenza, li dan l-iżball kien jimplika li l-Bord tal-Appell kien naqas milli jeżamina fattur potenzjalment rilevanti fl-evalwazzjoni globali tal-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni u, fil-punt 83 tal-istess sentenza, li tali żball kien jikkostitwixxi ksur tal-forom proċedurali sostanzjali li kellu jwassal għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata.

48 B'dan il-mod, bil-fatt li ddeċidiet li l-assenza ta' analiżi, min-naħa tal-Bord tal-Appell, tal-karattru distintiv imsaħħaħ miksub permezz tal-użu tat-trade marks preċedenti kienet twassal għan-nullità tad-deċiżjoni kkontestata, il-Qorti Ġenerali eżiġiet li l-Bord tal-Appell jeżamina element li ma kienx rilevanti sabiex tiġi evalwata l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni, fis-sens tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, bejn it-trade marks kunfliġġenti. Fil-fatt, ladarba qabel kienet ikkonstatat li t-trade marks inkwistjoni kienu globalment differenti, kwalunkwe probabbiltà ta' konfużjoni kienet eskluża u l-eventwali eżistenza ta' karattru distintiv imsaħħaħ miksub permezz tal-użu tat-trade marks preċedenti ma setgħetx tikkumpensa għall-assenza ta' xebh bejn l-imsemmija trade marks.

49 F'dawn iċ-ċirkustanzi, l-UASI għandu raġun isostni li s-sentenza appellata hija vvizzjata bi żball ta' liġi fl-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.

50 Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li, mingħajr ma hemm lok li jiġu eżaminati ż-żewġ aggravji l-oħra, is-sentenza appellata għandha tiġi annullata sa fejn, permezz tagħha, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet li l-Bord tal-Appell kien obbligat jeżamina l-karattru distintiv imsaħħaħ miksub permezz tal-użu tat-trade marks preċedenti u annullat id-deċiżjoni kkontestata għal din ir-raġuni, minkejja li qabel kienet ikkonstatat li t-trade marks kunfliġġenti ma kinux jixxiebhu.

Fuq it-talba għas-sostituzzjoni ta' motivi

L-argumenti tal-partijiet

51 Mingħajr ma titlob espressament għas-sostituzzjoni ta' motivi tas-sentenza appellata u filwaqt li tenfasizza li din tal-aħħar ma taffettwahiex negattivament, riha WeserGold Getränke tikkontesta ċerti aspetti ta' dik is-sentenza.

52 L-ewwel nett, f'dak li jirrigwarda x-xebh tal-prodotti, riha WeserGold Getränke tilmenta li, fil-punt 35 tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali ċaħdet provi addizzjonali li hija kienet ipproduċiet quddiem il-Qorti Ġenerali sabiex tipprova li diversi produtturi ta' spirti jipproduċu xarbiet mhux alkoħoliċi u li diversi produtturi ta' meraq jipproduċu xarbiet alkoħoliċi. Il-Qorti Ġenerali allegatament naqset milli tirrikonoxxi li x-xarbiet imħallta huma kkunsidrati spirti skont l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-15 ta' Jannar 2008, dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi, ta' xorb spirituż u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89 (ĠU L 39, p. 16), b'mod li dawn ix-xarbiet kien imisshom ġew ipparagunati max-xarbiet mhux alkoħoliċi koperti mit-trade marks preċedenti.

53 It-tieni nett, f'dak li jirrigwarda x-xebh kunċettwali tat-trade marks kunfliġġenti, riha WeserGold Getränke tilmenta li l-Qorti Ġenerali ma mmotivatx b'mod suffiċjenti l-konklużjoni li d-differenzi kunċettwali bejn dawn it-trade marks kienu jinnewtralizzaw ix-xebh fonetiku u viżiv ta' dawn tal-aħħar.

54 It-tielet nett, riha WeserGold Getränke tilmenta essenzjalment li l-Qorti Ġenerali eżaminat biss waħda mit-trade marks preċedenti u li naqset milli tevalwa t-trade marks l-oħra li hija kienet invokat insostenn tal-oppożizzjoni tagħha.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

55 Għandu jitfakkar li, skont ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, sabiex talba għas-sostituzzjoni ta' motivi tkun ammissibbli, huwa meħtieġ li jkun hemm interess ġuridiku, fis-sens li din it-talba għandha tkun tali li, permezz tal-eżitu tagħha, tikseb vantaġġ għall-parti li tkun

ressqitha. Dan jista' jkun il-każ meta t-talba għal sostituzzjoni ta' motivi tikkostitwixxi difiża kontra aggravju mressaq mill-appellant (sentenza tal-11 ta' Lulju 2013, Ziegler vs Il-Kummissjoni, C-439/11 P, punt 42, u l-ġurisprudenza ċċitata).

56 Fir-rigward tal-ewwel talba, li tirrigwarda l-motivi dwar ix-xebh tal-prodotti koperti mit-trade marks kunfliġġenti, għandu jiġi rrilevat li din tal-aħħar ma tikkostitwixxix difiża kontra l-aggravju mqajjem mill-UASI, inkwantu l-aggravju jirrigwarda l-evalwazzjoni tal-Qorti Ġenerali dwar l-obbligu tal-Bord tal-Appell li jeżamina l-karattru distintiv imsaħħaħ miksub permezz tal-użu tat-trade marks preċedenti. Għaldaqstant, tali talba ma tistax tkun tali li tqiegħed fid-dubju l-annullament tas-sentenza appellata. Konsegwentement, riha WeserGold Getränke ma għandhiex interess li tressaq l-imsemmija talba, li għalhekk hija inammissibbli.

57 Fir-rigward tat-tieni talba, li tirrigwarda l-motivi dwar ix-xebh kunċettwali tat-trade marks kunfliġġenti, għandu jiġi kkonstatat ukoll li hija ma tikkostitwixxix difiża kontra l-aggravju mqajjem mill-UASI, għaliex l-aggravju jfittex li jikkontesta l-evalwazzjoni tal-Qorti Ġenerali dwar l-obbligu tal-Bord tal-Appell li jeżamina l-karattru distintiv imsaħħaħ miksub permezz tal-użu tat-trade marks preċedenti. Għaldaqstant, tali talba lanqas ma tista' tkun tali li tqiegħed fid-dubju l-annullament tas-sentenza appellata. Konsegwentement, riha WeserGold Getränke ma għandhiex interess li tressaq din it-talba, li għalhekk hija inammissibbli.

58 Fir-rigward tat-tielet talba, anki kieku kellu jitqies li l-Qorti Ġenerali wettqet żball ta' liġi meta eżaminat biss waħda mit-trade marks preċedenti, ħaġa li barra minn hekk ma tissemmiex minn riha WeserGold Getränke, din it-talba ma hijiex tali li tinnewtralizza l-annullament tas-sentenza appellata inkwantu l-iżball ta' liġi mwettaq mill-Qorti Ġenerali jikkonċerna, fi kwalunkwe każ, it-trade mark preċedenti li, skont riha WeserGold Getränke, ġiet evalwata mill-Qorti Ġenerali. Għaldaqstant, tali talba għas-sostituzzjoni ta' motivi ma tistax tikkostitwixxi difiża kontra l-aggravji invokati mill-UASI jew tikseb vantaġġ li jista' joħloq interess ġuridiku. Għalhekk, l-imsemmija talba hija inammissibbli.

59 Konsegwentement, it-talba għas-sostituzzjoni ta' motivi mressqa minn riha WeserGold Getränke għandha tiġi miċħuda bħala inammissibbli.

Fuq ir-rinviju tal-kawża lill-Qorti Ġenerali

60 Skont l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 61 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, jekk l-appell ikun fondat, il-Qorti tal-Ġustizzja tannulla d-deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali. Tista' allura jew hija stess tiddeċiedi definittivament il-kawża, meta din tkun fi stat li tiġi deċiża, jew tirrinvija l-kwistjoni quddiem il-Qorti Ġenerali sabiex din tiddeċidiha.

61 Peress li l-Qorti Ġenerali eżaminat biss l-ewwel wieħed mill-erba' motivi invokati minn riha WeserGold Getränke insostenn tar-rikors tagħha, il-Qorti tal-Ġustizzja tikkunsidra li din il-kawża ma hijiex fi stat li tiġi deċiża. Għaldaqstant, il-kawża għandha tiġi rrinvijata lill-Qorti Ġenerali.

Fuq l-ispejjeż

62 Peress li l-kawża għandha tiġi rrinvijata quddiem il-Qorti Ġenerali, l-ispejjeż relatati ma' dan l-appell għandhom jiġu rriżervati.

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

1) Is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea tal-21 ta' Settembru 2012, Wesergold Getränkeindustrie vs UASI — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (T-278/10), hija annullata.

2) Il-kawża hija rrinvijata lill-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

3) L-ispejjeż huma rriżervati.

Firem