SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (Il-Ħames Awla)

5 ta' Frar 2016*

"Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali kicktipp — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti KICKERS — Regola 19 tar-Regolament (KE) Nru 2868/95 — Regola 98(1) tar-Regolament Nru 2868/95 — Raġuni relattiva għal rifjut — Assenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009"

Fil-Kawża T-135/14,

Kicktipp GmbH, stabbilita f'Düsseldorf (il-Ġermanja), irrappreżentata minn A. Dreyer, avukat,

rikorrenti,

vs

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

konvenut,

il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI, intervenjenti quddiem il-Qorti Ġenerali, hija

Società Italiana Calzature Srl, stabbilita f'Milano (l-Italja), irrappreżentata minn G. Cantaluppi, avukat,

li għandha bħala suġġett rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-UASI tat-12 ta' Diċembru 2013 (Każ R 1061/2012-2), dwar proċedimenti ta' oppożizzjoni bejn Società Italiana Calzature Srl u Kicktipp GmbH,

IL-QORTI ĠENERALI (Il-Ħames Awla),

komposta minn A. Dittrich (Relatur), President, J. Schwarcz u V. Tomljenović, Imħallfin,

Reġistratur: E. Coulon,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-20 ta' Frar 2014,

wara li rat ir-risposta tal-UASI ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fis-27 ta' Mejju 2014,

wara li rat ir-risposta tal-intervenjenti ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-24 ta' Ġunju 2014,

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

wara li rat ir-replika ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fis-7 ta' Ottubru 2014,

wara li rat it-tweġibiet tal-partijiet għall-mistoqsija bil-miktub tal-Qorti Ġenerali,

wara li rat li l-partijiet ma ressqu ebda talba għall-iffissar ta' seduta fit-terminu ta' xahar min-notifika tal-għeluq tal-proċedura bil-miktub u peress li għaldaqstant iddeċidiet, skont l-Artikolu 135a tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta' Mejju 1991, li tagħti deċiżjoni mingħajr fażi orali tal-proċedura,

tagħti l-preżenti

Sentenza [1] *[omissis]*

It-talbiet tal-partijiet

16 Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

— tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

— tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

17 L-UASI jitlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

— tiċħad ir-rikors;

— tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

18 L-intervenjenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

— tiċħad ir-rikors u tikkonferma d-deċiżjoni kkontestata, kif ukoll id-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni tal-5 ta' April 2012;

— tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż, inklużi dawk sostnuti quddiem il-Bord tal-Appell u d-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni tal-UASI.

1 — Qed jiġu riprodotti biss il-punti ta' din is-sentenza li l-Qorti Ġenerali tqis li l-pubblikazzjoni tagħhom hija utli.

Id-dritt *[omissis]*

1. *Fuq il-mertu [omissis]*

Fuq l-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tar-Regola 19(1) u (2) tar-Regolament Nru 2868/95 [omissis]

Fuq il-fondatezza tal-ewwel motiv *[omissis]*

– Fuq il-kwistjoni jekk il-produzzjoni ta' ċertifikat ta' tiġdid tistax tkun suffiċjenti sabiex jiġu pprovati l-eżistenza, il-validità u l-portata tal-protezzjoni ta' trade mark li fuqha tkun ibbażata l-oppożizzjoni

55 Ir-rikorrenti tenfasizza li, skont ir-Regola 19(2)(a)(ii) tar-Regolament Nru 2868/95, l-oppożitur għandu jipprovdi kopja taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni tat-trade marks li fuqhom tkun ibbażata l-oppożizzjoni u, jekk ikun il-każ, tal-aħħar ċertifikat ta' tiġdid, filwaqt li l-intervenjenti pprovdiet biss ċertifikati ta' tiġdid.

56 Għandu jiġi kkonstatat li l-intervenjenti effettivament ma pproduċietx iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni tat-trade mark preċedenti. Fil-fatt, hija pprovdiet biss ċertifikat dwar l-aħħar applikazzjoni għal tiġdid f'anness mal-att ta' oppożizzjoni u ċertifikat ta' tiġdid f'anness man-nota tat-8 ta' Novembru 2010.

57 Barra minn hekk, għandu jitfakkar li, skont l-ewwel sentenza tar-Regola 19(2) tar-Regolament Nru 2868/95, l-oppożitur għandu jipprovdi "prova ta' eżistenza, validità u skop [portata] tal-protezzjoni tal-marka preċedenti". It-tieni sentenza tar-Regola 19(2) tar-Regolament Nru 2868/95 tindika l-provi li l-oppożitur għandu "[b']mod partikolari" jipproduċi.

58 Skont il-mod kif inhi fformulata l-ewwel parti tar-Regola 19(2)(a)(ii) tar-Regolament Nru 2868/95, fil-verżjoni Franċiża tagħha, oppożitur huwa obbligat jipprovdi ċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni "et" (u), jekk ikun il-każ, l-aħħar ċertifikat ta' tiġdid ta' trade mark preċedenti rreġistrata li ma hijiex trade mark Komunitarja. Skont din il-formulazzjoni, l-oppożitur għandu għalhekk, bħala prinċipju, jipprovdi ċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni, anki jekk jipprovdi ċ-ċertifikat ta' tiġdid. Verżjonijiet lingwistiċi oħra ta' dan ir-regolament jikkonfermaw li, bħala prinċipju, iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni għandu wkoll jiġi prodott, għaliex huma jinkludu l-ekwivalenti tal-konġunzjoni "u", pereżempju "and" fil-verżjoni Ingliża, "y" fil-verżjoni Spanjola, "ed" fil-verżjoni Taljana, "e" fil-verżjoni Portugiża u "en" fil-verżjoni Olandiża.

59 Huwa tabilħaqq minnu li, fil-verżjoni Ġermaniża tar-Regola 19(2)(a)(ii) tar-Regolament Nru 2868/95, tintuża l-konġunzjoni "oder" (jew). Madankollu, fid-dawl tal-fatt li l-verżjonijiet Franċiża, Ingliża, Spanjola, Taljana, Portugiża u Olandiża tad-dispożizzjoni inkwistjoni kollha jinkludu l-konġunzjoni "u", jew l-ekwivalenti tagħha b'dawn il-lingwi rispettivi, il-fatt li, fil-verżjoni Ġermaniża, tintuża l-konġunzjoni "oder", ma huwiex determinanti.

60 Skont l-aħħar parti tar-Regola 19(2)(a)(ii) tar-Regolament Nru 2868/95, l-oppożitur għandu wkoll il-possibbiltà li jipproduċi "dokumenti ekwivalenti maħruġa mill-amministrazzjoni li magħha ġiet reġistrata t-trejdmark".

61 F'dan ir-rigward, tqum il-kwistjoni jekk il-possibbiltà li jiġi pprovdut dokument ekwivalenti tikkonċernax biss l-obbligu li jiġi pprovdut iċ-ċertifikat ta' tiġdid jew jekk tikkonċernax l-obbligu li jiġu prodotti ż-żewġ provi inkwistjoni, jiġifieri kemm iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni kif ukoll iċ-ċertifikat ta' tiġdid. Minn perspettiva grammatikali, iż-żewġ interpretazzjonijiet huma possibbli. Fil-fatt, fil-fraži "jekk it-trejdmark hi rreġistrata, kopja taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni relevanti u, jekk ikun il-każ, l-aħħar ċertifikat ta' tiġdid, li juri li l-perjodu ta' protezzjoni tat-trejdmark jestendi sa wara l-limitu ta' żmien imsemmi f'paragrafu 1 u kull estensjoni ta' dan, jew dokumenti ekwivalenti maħruġa

mill-amministrazzjoni li magħha ġiet reġistrata t-trejdmark", il-parti "jew dokumenti ekwivalenti" tista' tikkonċerna jew iż-żewġ provi, jiġifieri kemm iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni kif ukoll iċ-ċertifikat ta' tiġdid, jew biss it-tieni prova.

62 Din id-dispożizzjoni għandha tiġi interpretata fis-sens li l-possibbiltà li jiġi pprovdut dokument ekwivalenti ma tikkonċernax biss iċ-ċertifikat ta' tiġdid, iżda kemm iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni kif ukoll iċ-ċertifikat ta' tiġdid. Fil-fatt, ir-rekwiżit li jiġi prodott iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni ma huwiex skop aħħari fih innifsu, iżda jfittex li jippermetti li l-UASI jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu prova affidabbli tal-eżistenza tat-trade mark li fuqha tkun ibbażata l-oppożizzjoni. Għandu jitfakkar li l-ewwel sentenza tar-Regola 19(2) tar-Regolament Nru 2868/95 tipprovdi li l-oppożitur għandu jipprovdi "prova" tal-eżistenza, tal-validità u tal-portata tal-protezzjoni tat-trade mark preċedenti tiegħu u li t-tieni sentenza tar-Regola 19(2) tar-Regolament Nru 2868/95 tikkostitwixxi biss preċiżazzjoni dwar il-provi li għandhom jiġu pprovduti bil-għan li tiġi prodotta din il-"prova". Interpretazzjoni teleoloġika tar-Regola 19(2) tar-Regolament Nru 2868/95 għalhekk tippermetti li jiġi konkluż li, fl-aħħar mill-aħħar, l-essenzjali huwa li l-UASI jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu "prova" affidabbli tal-eżistenza, tal-validità u tal-portata tal-protezzjoni ta' trade mark preċedenti li fuqha tkun ibbażata oppożizzjoni.

63 Il-produzzjoni ta' dokument, li joriġina mill-awtorità kompetenti u li jinkludi l-istess informazzjoni bħal dik li tidher f'ċertifikat ta' reġistrazzjoni, tissodisfa dan ir-rekwiżit. Oppożitur ma jistax jintalab jipproduċi ċertifikat ta' reġistrazzjoni, meta huwa jipproduċi dokument maħruġ mill-istess awtorità, li għalhekk huwa affidabbli daqs ċertifikat ta' reġistrazzjoni u li jinkludi l-informazzjoni kollha neċessarja.

64 Għalhekk huwa possibbli li jiġi pprovdut dokument "ekwivalenti" li jissostitwixxi kemm iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni kif ukoll iċ-ċertifikat ta' tiġdid. Huwa wkoll possibbli li t-tieni prova msemmija fir-Regola 19(2)(a)(ii) tar-Regolament Nru 2868/95, jiġifieri ċ-ċertifikat ta' tiġdid, tikkostitwixxi fl-istess ħin "dokument ekwivalenti" għall-ewwel prova, jiġifieri għaċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni. Fil-fatt, meta ċ-ċertifikat ta' tiġdid jinkludi l-informazzjoni kollha neċessarja sabiex jiġu evalwati l-eżistenza, il-validità u l-portata tal-protezzjoni tat-trade mark li fuqha tkun ibbażata l-oppożizzjoni, il-produzzjoni ta' dan id-dokument tikkostitwixxi "prova ta' eżistenza, validità u skop [portata] tal-protezzjoni tal-marka preċedenti", fis-sens tal-ewwel sentenza tar-Regola 19(2) tar-Regolament Nru 2868/95. Għandu jitfakkar li, skont interpretazzjoni teleoloġika tar-Regola 19(2) tar-Regolament Nru 2868/95, il-kontenut tad-dokument huwa l-prova determinanti, kif ukoll il-fatt li huwa joriġina mill-awtorità kompetenti.

65 Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li l-produzzjoni ta' ċertifikat ta' tiġdid hija suffiċjenti sabiex jiġu pprovati l-eżistenza, il-validità u l-portata tal-protezzjoni tat-trade mark li fuqha tkun ibbażata l-oppożizzjoni, jekk huwa jinkludi l-informazzjoni kollha neċessarja għal dan il-għan.

[omissis]

– Fuq in-natura suffiċjenti tad-dokumenti prodotti f'anness mal-att ta' oppożizzjoni *[omissis]*

71 F'dan ir-rigward, ir-rikorrenti tenfasizza li, skont ir-Regola 98(1) tar-Regolament Nru 2868/95, meta tkun trid tiġi prodotta traduzzjoni ta' dokument, it-traduzzjoni għandha tidentifika d-dokument li tkun qed tirreferi għalih u tirriproduċi l-istruttura u l-kontenut tad-dokument oriġinali.

72 F'dan il-każ, it-traduzzjoni pprovduta mill-intervenjenti ma tinkludi ebda indikazzjoni espressa li tispeċifika liema huwa d-dokument oriġinali li ġie tradott. Madankollu, tali indikazzjoni espressa ma hijiex neċessarja sabiex jiġi identifikat id-dokument li għalih tkun qed tirreferi traduzzjoni, meta

d-dokument oriġinali u t-traduzzjoni jiġu prodotti flimkien. F'dan il-każ, mill-fajl tal-UASI jirriżulta li t-traduzzjoni tinsab direttament wara d-dokument oriġinali. F'dawn iċ-ċirkustanzi, ma hemm ebda dubju dwar id-dokument oriġinali li għalih qed tirreferi t-traduzzjoni.

[omissis]

74 Għandu jiġi rrilevat li, meta l-applikazzjoni għal tiġdid tkun saret fil-ħin, iżda l-awtorità kompetenti ma tkunx għadha ddeċidiet fuq din l-applikazzjoni, huwa suffiċjenti li jiġi prodott ċertifikat li jipprova li saret l-applikazzjoni, jekk huwa joriġina mill-awtorità kompetenti u jinkludi l-informazzjoni kollha neċessarja dwar ir-reġistrazzjoni tat-trade mark, kif tirriżulta minn ċertifikat ta' reġistrazzjoni. Fil-fatt, sakemm it-trade mark li fuqha tkun ibbażata l-oppożizzjoni ma tkunx ġiet imġedda, ma huwiex possibbli għall-proprjetarju tat-trade mark li jipproduċi ċertifikat ta' tiġdid, u huwa ma jistax jiġi ppenalizzat minħabba ż-żmien li tkun ħadet l-awtorità kompetenti sabiex tiddeċiedi fuq l-applikazzjoni tiegħu. Barra minn hekk, l-istess idea tirriżulta mir-Regola 19(2)(a)(i) tar-Regolament Nru 2868/95, li skontha, meta t-trade mark ma tkunx għadha ġiet irreġistrata, huwa suffiċjenti li tiġi prodotta kopja taċ-ċertifikat tal-preżentata.

75 Min-naħa l-oħra, meta t-trade mark li fuqha tkun ibbażata oppożizzjoni hija rreġistrata, ma jibqax suffiċjenti, skont ir-Regola 19(2)(a)(ii) tar-Regolament Nru 2868/95, li jiġi prodott iċ-ċertifikat tal-preżentata. Huwa neċessarju, f'dan il-każ, li jiġi prodott iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni jew dokument ekwivalenti. Skont l-istess idea, ma huwiex suffiċjenti li jiġi prodott ċertifikat li jipprova li tkun ġiet ippreżentata applikazzjoni għal tiġdid, meta t-tiġdid ikun twettaq.

[omissis]

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI ĠENERALI (Il-Ħames Awla)

taqta' u tiddeċiedi:

1) Id-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), tat-12 ta' Diċembru 2013 (Każ R 1061/2012-2), hija annullata.

2) L-UASI għandu jbati l-ispejjeż tiegħu kif ukoll dawk sostnuti minn Kicktipp GmbH.

3) Società Italiana Calzature Srl għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

Dittrich Schwarcz Tomljenović

Mogħtija f'qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fil-5 ta' Frar 2016.

Firem