SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (Is-Sitt Awla Estiża)

17 ta' Marzu 2010 *

Fil-Kawża T-63/07,

**Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG,** stabbilita f'Stolberg (il-Ġermanja), irrappreżentata minn D. Eickemeier, avukat,

rikorrenti,

vs

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

konvenut,

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u disinni) (UASI) kienet

**Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE**, stabbilita f'Jaén (Spanja),

li għandha bħal suġġett rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), tat-18 ta' Diċembru 2006 (Każ R 761/2006-2), dwar proċedimenti ta' oppożizzjoni bejn Mülhens GmbH & Co. KG u Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE,

IL-QORTI ĠENERALI (Is-Sitt Awla Estiża),

komposta minn A. W. H. Meij (Relatur), President, V. Vadapalas, I. Labucka, N. Wahl u L. Truchot, Imħallfin,

Reġistratur: N. Rosner, Amministratur,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-1 ta' Marzu 2007,

wara li rat ir-risposta ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-20 ta' Ġunju 2007,

wara li rat id-digriet tat-30 ta' Marzu 2009 li awtorizza s-sostituzzjoni ta' Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG minn Mülhens GmbH & Co. KG,

wara li rat l-għażla tal-Imħallef Labucka sabiex tkun kompleta l-Awla wara l-impediment tal-Imħallef Tchipev,

wara s-seduta tal-11 ta' Ġunju 2009,

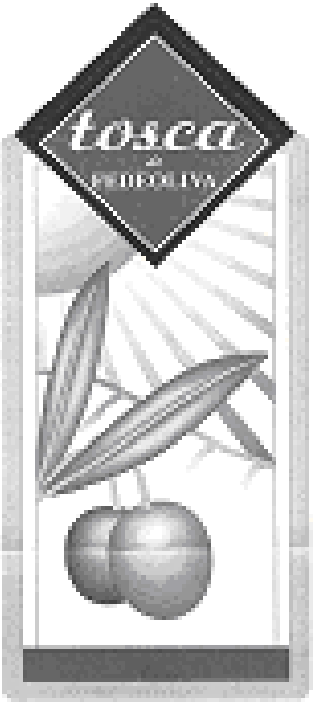
tagħti l-preżenti

**Sentenza**

**Il-fatti li wasslu għall-kawża**

1 Fit-29 ta' Ottubru 2003, Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE ippreżentat applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja fl-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) (iktar 'il quddiem l-"Uffiċċju"), skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17 Vol. 1, p. 146), kif emendat [sostitwit mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1)].

2 It-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni hija s-sinjal figurattiv segwenti:




3 Il-prodotti u s-servizzi li għalihom saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni jaqgħu taħt il-klassijiet 16, 29, 35 u 39 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, għal kull waħda minn dawn il-klassijiet, mad-deskrizzjoni segwenti:

— klassi 16: "Karti, kartunċin u oġġetti magħmula minn dawn il-materjali, mhux inklużi fi klassijiet oħra; materjal stampat; materjal għal-legatura tal-kotba; ritratti; kartoleriji; sustanzi li jwaħħlu għall-użu ta' kartolerija u tad-dar; materjali tal-artisti; pniezel taż-żebgħa; tajprajters u oġġetti neċessarji għall-uffiċċju (b'eċċezzjoni tal-għamara); materjal edukattiv u għat-tagħlim (bl-eċċezzjoni ta' apparat); materjal tal-plastik għall-ippakkjar (mhux inklużi fi klassijiet oħra); tipa tal-printer; inċiżjonijiet tal-istampar";

— klassi 29: "żjut għall-ikel, b'mod partikolari żejt taż-żebbuġa";

— klassi 35: "Riklamar, ġestjoni tan-negozju, amministrazzjoni kummerċjali, importazzjoni/esportazzjoni, servizzi ta' għajnuna fl-operazzjoni u l-ġestjoni ta' impriża kummerċjali taħt sistema ta' konċessjoni (franchising); bejgħ bl-imnut fin-negozji u permezz ta' netwerks tal-kompjuter dinjija, servizzi ta' promozzjoni u rappreżentazzjoni ta' prodotti";

— Klassi 39: "Trasport; ippakkjar u ħażna ta' oġġetti; organizzazzjoni ta' vjaġġi";

4 L-applikazzjoni għal trade mark ġiet ippubblikata fil-*Bullettin tat-trade marks Komunitarji* Nru 41/2004, tal-11 ta' Ottubru 2004.

5 Fis-7 ta' Jannar, 2005, Mülhens GmbH & Co. KG ressqet oppożizzjoni kontra r-reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, abbażi tal-Artikolu 8(1)(b) u l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 [li saru l-Artikolu 8(1)(b) u l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009].

6 Insostenn tal-oppożizzjoni tagħha, Mülhens invokat ir-reġistrazzjoni tat-trade marks preċedenti segwenti:

— it-trade mark Komunitarja verbali 90852 TOSCA, irreġistrata fis-16 ta' Frar 2001, għall-"fwejjaħ, żjut essenzjali, kożmetiċi, toothpaste, sapun";

— it-trade mark verbali Ġermaniża 102194 TOSCA, irreġistrata fis-26 ta' Ottubru 1907, għas-"sapun ta' Marsilja u sapun solidu u tat-trab, fwejjaħ, eau de Cologne, lanolin, dlik kożmetiku, prodotti għall-mejkapp, terra, żjut għax-xagħar, lozjonijiet għax-xagħar, lozjonijiet għall-qorriegħa, għodda għall-kura tas-snien u tal-ħalq, għall-kura tal-ġilda u tal-leħja, żebgħa għax-xagħar, boroż żgħar li fihom oġġett li jagħti l-fwieħa, xkupilji għas-snien u għad-dwiefer, melħ għall-banju";

— it-trade mark verbali Ġermaniża Nru 258495 TOSCA, irreġistrata fl-10 ta' Jannar 1921, għall-"preparazzjonijiet kożmetiċi, b'mod partikolari preparazzjonijiet bil-fwieħa";

— it-trade mark Ġermaniża verbali Nru 301590 TOSCA, irreġistrata fis-7 ta' Mejju 1923, għas-"sapun ta' Marsilja u sapun solidu u tat-trab, fwejjaħ, eau de Cologne, lanolin, dlik kożmetiku, prodotti għall-mejkapp, terra, żjut tax-xagħar, lozjonijiet għax-xagħar, lozjonijiet għall-qorriegħa, għodda għall-kura tas-snien u

tal-ħalq, għall-kura tal-ġilda u tal-leħja, żebgħa għax-xagħar, boroż żgħar li fihom oġġett li jagħti l-fwieħa, xkupilji għas-snien u għad-dwiefer, melħ għall-banju";

— it-trade mark verbali Ġermaniża Nru 1048297 TOSCA, irreġistrata fit-13 ta' Mejju 1983, għall-"fwejjaħ, żjut essenzjali, kożmetiċi, sapun, pasta għat-tindif tas-snien (toothpastes), lozjonijiet, prodotti kimiċi għal finijiet sanitarji, diżinfettanti";

— it-trade mark magħrufa ħafna TOSCA, użata fil-Ġermanja għall-"fwieħa, eau de toilette, eau de Cologne, lozjoni għall-ġisem, sapun, ġell tad-doċċa, deodoranti, trab tat-talkum".

7 L-oppożizzjoni hija bbażata b'mod partikolari fuq il-"fwieħa, eau de toilette, eau de Cologne, lozjoni għall-ġisem, sapun, ġell tad-doċċa, deodoranti, trab tat-talkum", prodotti li għalihom Mülhens invokat ir-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti, u kienet diretta kontra l-oġġetti u servizzi kollha koperti fl-applikazzjoni tat-trade mark.

8 Fl-10 ta' April 2006, id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni ċaħdet l-oppożizzjoni fl-intier tagħha fuq il-bażi li, minn naħa, il-prodotti u s-servizzi koperti mit-trade marks inkwistjoni kienu kjarament differenti, li kien jimpedixxi kwalunkwe probabbiltà ta' konfużjoni fis-sens tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 u, min-naħa l-oħra, ir-rikorrenti kienet naqset milli tippreżenta l-fatti, il-provi u l-argumenti rilevanti sabiex turi li l-użu tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni jkun ta' dannu għaliha jew ikun jieħu vantaġġ inġust mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti fis-sens tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94.

9 Fil-31 Mejju, 2006, Mülhens ippreżentat appell mid-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni quddiem l-Uffiċċju.

10 Permezz ta' deċiżjoni tat-18 Diċembru 2006 (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata"), il-Bord tal-Appell ċaħad l-appell. Huwa, minn naħa, ikkonferma l-evalwazzjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni, li tgħid li l-prodotti u s-servizzi koperti mit-trade marks kunfliġġenti kienu differenti u, għaldaqstant, ma jistax ikun hemm probabbiltà ta' konfużjoni fis-sens tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94. Il-Bord tal-Appell, sussegwentement, ċaħad l-oppożizzjoni sa fejn kienet ibbażata fuq l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94, għar-raġuni li Mülhens kienet ipproduċiet biss argumenti u provi sabiex turi r-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti tagħha TOSCA fil-Ġermanja, mingħajr ma pproduċiet provi jew argumenti sabiex turi li l-użu mingħajr raġuni valida tat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni jieħu vantaġġ inġust mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti li jikkawżalha dannu. Huwa, barra minn hekk, ċaħad l-argument ta' Mülhens dwar ir-riskju ta' indeboliment permezz ta' tnaqqis tal-karattru distintiv tat-trade marks preċedenti, peress li dan tqajjem għall-ewwel darba fl-istadju tal-appell quddiemu.

**It-talbiet tal-partijiet**

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

— tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

— tiċħad it-talba għal reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja;

— tikkundanna lill-Uffiċċju għall-ispejjeż.

12 L-Uffiċċju jitlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

— tiċħad ir-rikors;

— tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

**Id-dritt**

*Fuq l-ammissibbiltà tat-tieni kap tat-talbiet*

13 Permezz tat-tieni kap tat-talbiet, ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali tiċħad l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja.

14 F'dan ir-rigward, peress li dan il-kap tal-konklużjonijiet tar-rikorrenti għandu jiġi interpretat bħal intiż, essenzjalment, sabiex l-Uffiċċju jiċħad l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja, għandu jiġi rrilevat li, skont l-Artikolu 63(6) tar-Regolament Nru 40/94, [li sar l-Artikolu 65(6) tar-Regolament Nru 207/2009], l-UASI hu obbligat li jieħu l-miżuri neċessarji sabiex jikkonforma ruħu mas-sentenza tal-qorti tal-Unjoni. Għaldaqstant, ma hijiex il-funzjoni tal-Qorti Ġenerali li tagħti ordni lill-UASI. Fil-fatt, hu l-UASI li għandu jiddeduċi l-konsegwenzi tad-dispożittiv u tal-motivi tas-sentenzi tal-Qorti Ġenerali [ara s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta' April 2005, Ampafrance vs UASI — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Ġabra p. II-1401, punt 24, u l-ġurisprudenza ċċitata].

15 Għalhekk it-tieni kap tat-talbiet għandu jiġi ddikjarat inammissibbli.

*Fuq il-mertu*

16 Ir-rikorrenti tinvoka, essenzjalment, tliet motivi, ibbażati, l-ewwel, fuq ksur tal-Artikolu 43(1), tal-Artikolu 73, tal-Artikoli 74(1) u tal-Artikolu 74(2) tar-Regolament Nru 40/94 (li saru, rispettivament, l-Artikolu 42(1), l-Artikolu 75, l-Artikolu 76(1) u l-Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009), it-tieni, fuq ksur tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 u, it-tielet, fuq ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.

17 Il-Qorti Ġenerali tqis li għandha teżamina fl-ewwel lok it-tielet motiv.

Fuq it-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94

— L-argumenti tal-partijiet

18 Ir-rikorrenti ssostni li l-prodotti u s-servizzi koperti mit-trade marks kunfliġġenti huma parzjalment simili, sa fejn, l-ewwel nett, iż-żejt taż-żebbuġa spiss huwa użat għal finijiet kosmetiċi fil-ġels tad-doċċa u fix-xampus (shampoos) tal-klassi 29 u, it-tieni nett, l-ippakkjar ta' dawn il-prodotti huwa mmarkati bis-sinjal kopert mit-trade marks preċedenti, hekk li xebh mal-"ippakkjar u ħażna ta' oġġetti" li jissemma' fil-klassi 39 għandu jiġi kkonstatat.

19 Ir-rikorrenti ssostni wkoll li hemm probabbiltà ta' konfużjoni u tqis li l-konsumatur medju jista' jaħseb li l-prodotti koperti mill-applikazzjoni għal trade mark u l-prodotti tagħha ġejjin mill-istess impriża.

20 L-Uffiċċju jikkontesta l-argumenti tar-rikorrenti.

— Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali

21 Kif irrileva l-Bord tal-Appell fil-punt 16 tad-deċiżjoni kkontestata, ir-rikorrenti, fl-ebda stadju tar-rikors ma ressqet ebda argument li jikkontesta d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni sa fejn ċaħdet l-oppożizzjoni bbażata fuq l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.

22 Issa, skont l-Artikolu 74(1) tar-Regolament Nru 40/94, fi proċedimenti li jikkonċernaw ir-raġunijiet relattivi għal rifjut ta' reġistrazzjoni, l-eżami għandu jkun limitat għall-motivi invokati u għat-talbiet imressqa mill-partijiet. B'hekk, fir-rigward ta' raġuni relattiva għal rifjut ta' reġistrazzjoni, punti ta' liġi u ta' fatt li huma mressqa quddiem il-Qorti Ġenerali mingħajr ma kienu ġew mressqa qabel quddiem il-Bord tal-Appell ma jistgħux jaffettwaw il-legalità ta' deċiżjoni tal-imsemmi bord [sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta' Marzu 2007, UASI vs Kaul, C-29/05 P, Ġabra p. I-2213, punt 54, u s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta' Frar 2005, Cervecería Modelo vs UASI — Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), T-169/02, Ġabra p. II-505, punt 22].

23 Konsegwentament, fil-kuntest tal-istħarriġ tal-legalità tad-deċiżjonijiet tal-Bordijiet tal-Appell, li jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-Qorti Ġenerali skont l-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94, punti ta' liġi u ta' fatt li ġew invokati quddiem il-Qorti Ġenerali mingħajr ma kienu ġew mressqa qabel quddiem id-dipartimenti tal-Uffiċċju ma jistgħux jiġu eżaminati biex tiġi evalwata l-legalità tad-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell u għaldaqstant, huma għandhom jiġu ddikjarati inammissibbli (sentenza NEGRA MODELO, iċċitata iktar 'il fuq, punti 22 u 23).

24 Sa fejn ir-rikorrenti, insostenn tar-rikors tagħha quddiem il-Bord tal-Appell, ma ressqet ebda argument li jikkontesta l-fondatezza tad-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni rigward l-applikazzjoni tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, dan il-motiv għandu jinċaħad bħala inammissibbli.

Fuq l-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 43(1), tal-Artikolu 73, tal-Artikolu 74(1) u tal-Artikolu 74(2) tar-Regolament Nru 40/94

— L-argumenti tal-partijiet

25 Ir-rikorrenti ssostni li l-Bord tal-Appell wettaq żball meta ddikjara inammissibbli, sa fejn dan jintroduċi punt ġdid ta' fatt, l-argument tagħha bbażat fuq l-eżistenza ta' riskju ta' indeboliment permezz ta' tnaqqis tal-karattru distintiv ta' trade marks preċedenti. Hija tirrileva li dan l-argument iqajjem biss aspett tal-kwistjoni tad-dannu kkawżat lill-karattru distintiv u lir-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti u li, għaldaqstant, tressaq fit-terminu previst mill-Uffiċċju. Ir-rikorrenti tikkunsidra, barra minn hekk, li ma huwiex ipprojbit li tipproduċi punti ġodda wara l-iskadenza tat-terminu msemmi fl-Artikolu 42(3) tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 41(3) tar-Regolament Nru 207/2009) u fir-Regola 19 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95, tat-13 ta' Diċembru 1995, li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 01, p. 189), u li, f'dan il-każ, il-Bord tal-Appell naqas li jeżerċita s-setgħa diskrezzjonali mogħtija lilu mill-Artikolu 74(2) tar-Regolament Nru 40/94.

26 Ir-rikorrenti ssostni, barra minn hekk, li l-Bord tal-Appell, billi ma infurmahiex li huwa ma ħax inkunsiderazzjoni punti ġodda mressqa għall-ewwel darba quddiemu, kiser l-Artikolu 43(1) tar-Regolament Nru 40/94, sa fejn huwa ma kienx stieden lill-partijiet sabiex jippreżentaw l-osservazzjonijiet tagħhom ta' spiss daqs kemm kien meħtieġ. Huwa wkoll kiser l-Artikolu 73 tar-Regolament Nru 40/94 meta bbażat

id-deċiżjoni kkontestata fuq raġunijiet li r-rikorrenti ma nstemgħetx fir-rigward tagħhom.

27 L-Uffiċċju jsostni, l-ewwel nett, li dan il-motiv huwa superfluwu sa fejn, anki jekk il-Bord tal-Appell kien eżamina l-argument ibbażat fuq ir-riskju ta' indeboliment permezz ta' tnaqqis tal-karattru distintiv, l-eżitu tal-każ kien ikun identiku, peress li r-rikorrenti ma pproduċiet ebda prova insostenn tal-allegazzjoni tagħha.

28 Sussegwentement, l-Uffiċċju jsostni, li, sa fejn dan l-argument ġdid huwa manifestament insuffiċjenti sabiex jiġġustifika l-applikazzjoni tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 u, b'hekk, sabiex jinfluwenza l-eżitu tal-każ, waħda mill-kundizzjonijiet stabbiliti fis-sentenza UASI vs Kaul, iċċitata iktar 'il fuq, sabiex jittieħdu inkunsiderazzjoni l-argumenti ppreżentati tard ma ġietx sodisfatta. Barra minn hekk, ir-rikorrenti wriet imġiba dilatorja intenzjonali, jew għall-inqas eċċessivament negliġenti meta naqset milli tippreżenta quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni f'dan il-punt determinanti, argument li mingħajru ma setgħet issir l-ebda diskussjoni effettiva tar-raġuni għal rifjut invokata. L-Uffiċċju josserva, f'dan ir-rigward, li r-rikorrenti ma tispjegax ir-raġuni għaliex hija ma ppreżentatx dan l-argument quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni.

— Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali

29 Għandu jiġi rrilevat li, fil-punt 31 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell ikkonstata li r-rikorrenti kienet immarkat il-kaxxa 95 tal-oppożizzjoni, u b'hekk indikat li l-oppożizzjoni li saret kontra r-reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni kienet ibbażata fuq il-kunsiderazzjoni li tgħid li din tal-aħħar tieħu vantaġġ inġust mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti jew tkun ta' dannu għaliha, u, għalhekk, li l-oppożizzjoni kienet ibbażata fuq l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94.

30 Fil-punt 35 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell ikkostata wkoll li, fit-terminu previst għall-preżentazzjoni tal-fatti, provi u argumenti insostenn tal-oppożizzjoni, imsemmi fl-Artikolu 42(3) tar-Regolament Nru 40/94, ir-rikorrenti kienet ippreżentat quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni argumenti u provi sabiex tipprova r-reputazzjoni fil-Ġermanja tat-trade marks preċedenti verbali tagħha TOSCA, iżda ma kienet ipproduċiet l-ebda prova jew osservazzjoni intiżi sabiex juru li l-użu mingħajr raġuni valida tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni jieħu vantaġġ inġust mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti jew jista' jikkawżalhom dannu.

31 Għandu jitfakkar, imbagħad, li, kif jirriżulta mill-punt 37 tad-deċiżjoni kkontestata, ir-rikorrenti, fl-istadju tal-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell, ippreżentat l-argument li jgħid li l-użu tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni joħloq tgħawwir tar-reputazzjoni ta' trade marks preċedenti, sa fejn il-pubbliku ma jibqax jassoċja l-prodotti tar-rikorrenti mat-trade mark TOSCA. Issa, fil-punt 38 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell kkwalifika din l-allegazzjoni bħala "punt ta' fatt ġdid", li ċaħad l-ammissibbiltà tagħha skont l-Artikolu 74(2) tar-Regolament Nru 40/94, minħabba li hija kienet invokata wara li għadda t-terminu stabbilit mid-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni u li r-rikorrenti ma invokatx l-eżistenza la ta' punti ġodda u lanqas ta' diffikultajiet ta' fatt jew liġi li żammewha milli tippreżenta dan l-argument matul il-proċedimenti quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni (punti 41 u 43 sa 45 tad-deċiżjoni kkontestata).

32 Madankollu l-Qorti Ġenerali tosserva, kuntrarjament għall-Bord tal-Appell, li dan l-argument sempliċiment jifformula, fl-istadju tal-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell, punt li tressaq qabel il-preżentata tal-att ta' oppożizzjoni. Fil-fatt, ir-rikorrenti, billi mmarkat il-kaxxa 95 tal-imsemmi att, kienet indikat li l-oppożizzjoni tagħha hija bbażata fuq il-kunsiderazzjoni li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni tieħu vantaġġ inġust mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti jew tikkawżalhom dannu.

33 B'hekk, l-argument imressaq fl-istadju tal-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell, l-iktar li jagħmel huwa li jispeċifika n-natura tad-dannu kkawżat lit-trade marks preċedenti, jiġifieri dak li r-rikorrenti tidentifika bħala t-tgħawwir tar-reputazzjoni tagħhom, u jippreżenta ġustifikazzjoni qasira fuqha, dwar il-fatt allegat li "il-pubbliku ma jibqax jassoċja l-prodotti tagħha [...] mat-trade mark TOSCA".

34 Għandu jitfakkar, f'dan ir-rigward, li l-kriterji ta' applikazzjoni ta' raġuni relattiva għal rifjut jew ta' kull dispożizzjoni oħra invokati insostenn tat-talbiet magħmula mill-partijiet jagħmlu naturalment parti mill-punti ta' liġi mressqa għall-eżami tal-Uffiċċju [sentenzi tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta' Frar 2005, SPAG vs UASI — Dann u Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Ġabra p. II-287, punt 21, u tas-16 ta' Jannar 2007, Calavo Growers vs UASI — Calvo Sanz (Calvo), T-53/05, Ġabra p. II-37, punt 59]. Issa, l-argument tar-rikorrent sempliċiment jiddikjara li l-kundizzjonijiet tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 huma sodisfatti f'dan il-każ u jippreżenta fil-qosor ir-raġuni, jiġifieri li l-pubbliku ma jibqax jassoċja mat-trade marks preċedenti l-prodotti li huma jindikaw.

35 Fid-dawl tar-raġunijiet tal-oppożizzjoni mressqa mir-rikorrenti quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni, il-Qorti Ġenerali tikkunsidra li dan l-argument jikkostitwixxi sempliċi indikazzjoni dwar in-natura tar-riskju ta' dannu allegat u ġustifikazzjoni dwar dan, mingħajr żieda ta' punt ta' fatt ġdid skont l-Artikolu 74(2) tar-Regolament Nru 40/94.

36 Konsegwentement, il-Bord tal-Appell wettaq żball ta' liġi meta kkwalifika dan l-argument, intiż li jispeċifika n-natura u l-oriġini tal-dannu li l-oppożizzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għandha l-intenzjoni li tipprevjeni bis-saħħa tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94, bħala punt ġdid ta' fatt invokat, fis-sens tal-Artikolu 74(2) tar-Regolament Nru 40/94, u billi ċaħdu bħala inammissibbli. L-argument tar-rikorrenti għandu jittieħed inkunsiderazzjoni mill-Bord tal-Appell, skont l-Artikolu 74(1) tal-imsemmi regolament.

37 L-Uffiċċju jsostni sussidjarjament li l-argument tar-rikorrenti huwa fi kwalunkwe każ manifestament insuffiċjenti sabiex tintlaqa' l-oppożizzjoni skont l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94, sa fejn ma jippreżenta ebda prova insostenn tal-allegazzjoni tagħha.

38 F'dan ir-rigward, għandu jiġi kkonstatat li l-motivazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata ma turi l-ebda evalwazzjoni fuq jekk l-argument tar-rikorrenti kienx, fi kwalunkwe

każ, manifestament insuffiċjenti biex jiġġustifika l-applikazzjoni tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94.

39 Issa, għandu jiġi rrilevat li l-punt sa fejn il-parti li qed topponi li għandha l-intenzjoni li tibbaża ruħha fuq ir-raġuni relattiva għal rifjut previst fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 għandha tinvoka u tipprova riskju mhux ipotetiku ta' dannu fil-futur għat-trade marks preċedenti jew ta' teħid ta' vantaġġ inġust mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni jvarja skont jekk, it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni tidhirx, jew le, mill-ewwel daqqa t'għajn, li tista' toħloq wieħed mir-riskji msemmija f'din id-dispożizzjoni.

40 Fil-fatt, huwa possibbli, b'mod partikolari fil-każ ta' oppożizzjoni bbażata fuq trade mark li tgawdi minn reputazzjoni eċċezzjonalment għolja, li l-probabbiltà mhux ipotetika ta' riskju futur ta' dannu għat-trade mark preċedenti jew ta' vantaġġ miksub inġustament mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni tkun tant evidenti li l-parti li qed topponi ma jkollhiex għalfejn tinvoka u tipprova ebda punt ta' fatt ieħor għal dan il-għan. Madankollu huwa wkoll possibbli li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni ma tidhirx, mill-ewwel daqqa t'għajn, li tista' tagħti lok għal waħda mit-tliet tipi ta' riskju msemmija fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 għat-trade mark preċedenti li għandha reputazzjoni, minkejja l-identiċità jew ix-xebh tagħha ma' din tal-aħħar, f'liema każ l-imsemmi riskju futur mhux ipotetiku ta' dannu jew ta' vantaġġ miksub inġustament għandu jiġi muri bl-għajnuna ta' elementi oħra, li għandhom jiġu invokati u sostnuti bi provi mill-parti li qed topponi [sentenza tal-Qorti Ġenerali, tat-22 ta' Marzu 2007, Sigla vs UASI — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Ġabra p. II-711, punt 48].

41 F'dan il-każ, meta jittieħdu inkunsiderazzjoni, b'mod partikolari, il-provi prodotti dwar ir-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti, huwa l-Bord tal-Appell li għandu jevalwa jekk l-ispjegazzjoni mogħtija mir-rikorrenti dwar it-tip ta' riskju li r-reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni tista' toħloq lill-imsemmija trade marks, jiġifieri dik li r-rikorrenti tidentifika bħala t-tgħawwir tar-reputazzjoni tagħhom, u l-ġustifikazzjoni mressqa f'dan ir-rigward, jiġifieri l-allegazzjoni li tgħid li l-pubbliku ma jibqax jassoċja t-trade marks preċedenti mal-prodotti koperti minnhom, kienux suffiċjenti sabiex tintlaqa' l-oġġezzjoni skont l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94.

42 Issa, kif diġà ġie rrilevat, jirriżulta mid-deċiżjoni kkontestata li l-Bord tal-Appell imkien ma evalwa din il-kwistjoni, peress li kull ma għamel huwa li ċaħad bħala inammissibbli l-argument tar-rikorrenti.

43 F'dawn iċ-ċirkustanzi, għandu jiġi kkonstatat li l-allegazzjoni tal-Uffiċċju, li tgħid li l-argument tar-rikorrenti huwa fi kwalunkwe każ manifestament insuffiċjenti sabiex jiġġustifika l-applikazzjoni tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94, sa fejn din ma ppreżentat l-ebda prova insostenn tal-allegazzjoni tagħha, ma tistax tittieħed inkunsiderazzjoni mill-Qorti Ġenerali fl-evalwazzjoni tagħha tal-legalità tad-deċiżjoni kkontestata.

44 Fil-fatt, fil-kuntest ta' talba għal annullament, il-Qorti Ġenerali għandha twettaq stħarriġ tal-legalità tad-deċiżjonijiet tal-Bordijiet tal-Appell. Jekk hija tikkonkludi li tali deċiżjoni, ikkontestata f'rikors quddiemha, hija vvizzjata b'illegalità, hija għandha tannullaha, mingħajr ma tkun tista' tiċħad ir-rikors billi tissostitwixxi l-motivazzjoni tagħha għal dik tal-Bord tal-Appell, li kien l-awtur tal-att ikkontestat.

45 Fid-dawl ta' dak li ntqal qabel, għandu jiġi kkonstatat li l-Bord tal-Appell, billi ċaħad bħala inammissibbli l-argument ippreżentat mir-rikorrenti matul il-proċedimenti quddiemu, liema argument jgħid li r-reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni tista' tikkawża t-tgħawwir tar-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti minħabba l-fatt li l-pubbliku ma jibqax jassoċja dawn tal-aħħar mal-prodotti li huma jkopru, il-Bord tal-Appell kiser l-Artikolu 74(1) tar-Regolament Nru 40/94.

46 Għaldaqstant, għandu jintlaqa' l-ewwel motiv tar-rikorrenti u tiġi annullata d-deċiżjoni kkontestata abbażi ta' dan inkwantu l-Bord tal-Appell ċaħad l-oppożizzjoni bbażata fuq l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94, mingħajr il-ħtieġa li tiġi eżaminata l-fondatezza tat-tieni motiv.

**Fuq l-ispejjeż**

47 Skont l-Artikolu 87(3) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, jekk il-partijiet ikunu telliefa rispettivament fuq kap jew iktar tat-talbiet tagħhom, il-Qorti tista' tiddeċiedi li taqsam l-ispejjeż jew tiddeċiedi li kull parti tbati l-ispejjeż tagħha. Peress illi l-Uffiċċju u r-rikorrenti t-tnejn tilfu parzjalment, hemm lok li jiġu kkundannati jbatu l-ispejjeż tagħhom.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI ĠENERALI (Is-Sitt Awla Estiża)

taqta' u tiddeċiedi:

1) **Id-Deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) tat-18 ta' Diċembru 2006 (Każ R 761/2006-2) hija annullata inkwantu hija ċaħdet l-oppożizzjoni magħmula abbażi tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 Diċembru, 1993, dwar it-trade mark Komunitarja [li sar l-Artikolu 8(5) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja].**

2) **Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.**

**3) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG u l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) għandhom ibatu l-ispejjeż tagħhom.**

Meij Vadapalas Labucka

Wahl Truchot

Mogħtija f'qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fis-17 ta' Marzu 2010.

Firem