SENTENZA TAL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (It-Tieni Awla)

24 ta' Marzu 2009 *

Fil-Kawżi magħquda T-318/06 sa T-321/06,

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L[da], stabbilita f'Santo Tirso (il-Portugall), irrappreżentata minn M. Oehen Mendes u D. Jeffries, avukati,

rikorrenti,

vs

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

konvenut,

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

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

General Óptica, SA, stabbilita f'Barċellona (Spanja), irrappreżentata minn M. Curell Aguilà u X. Fàbrega Sabaté, avukati,

li għandha bħala suġġett erba' rikorsi ppreżentati kontra d-deċiżjonijiet tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI tat-8 ta' Awwissu 2006 (Każijiet R 944/2005-1, R 945/2005-1, R 946/2005-1 u R 947/2005-1), rigward erba' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità bejn Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^{da} u General Óptica, SA,

IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA
TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ (It-Tieni Awla),

komposta minn I. Pelikánová, President, K. Jürimäe u S. Soldevila Fragoso (Relatur), Imħallfin,

Reġistratur: N. Rosner, Amministratur,

wara li rat ir-rikorsi ppreżentati fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fis-27 ta' Novembru 2006,

wara li rat ir-risposti tal-UASI ppreżentati fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fit-23 ta' Marzu 2007,

wara li rat ir-risposti tal-intervenjenti ppreżentati fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fit-23 ta' Marzu 2007,

wara s-seduta tas-16 ta' Settembru 2008,

tagħti l-preżenti

Sentenza

Il-fatti li wasslu għall-kawża

1 Fl-10 ta' Lulju 1997, l-intervenjenti, General Óptica, SA, ippreżentat żewġ applikazzjonijiet għal trade mark Komunitarja quddiem l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (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. p. 146-180), kif emendata.

2 It-trade marks li għalihom intalbet l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni huma s-sinjali figurattivi GENERAL OPTICA rrappreżentati hawn taħt:





3 Is-servizzi li għalihom saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni jaqgħu taħt il-klassi 42 skont il-Ftehim ta' Nizza dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-registrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Gunju 1957, kif irrivedut u emendat.

4 Fl-10 ta' Settembru 1999, l-intervenjenti kisbet ir-reġistrazzjoni tat-trade marks Komunitarji GENERAL OPTICA bin-numri 573592 u 573774, għal servizzi fil-professjoni tal-għajnejn.

5 Fil-5 ta' Novembru 2001, l-intervenjenti ppreżentat, għall-istess servizzi, żewġ applikazzjonijiet ġodda għat-trade mark Komunitarja, li kellhom bħala suġġett is-sinjali figurattivi GENERAL OPTICA irrappreżentati hawn taħt. Dawn it-trade marks ġew irreġistrati fl-20 ta' Novembru 2002 u fil-31 ta' Jannar 2003, rispettivament, bin-numri 2436798 u 2436723.





6 L-intervenjenti hija wkoll il-proprjetarja tat-trade mark internazzjonali Nru 483246, GENERAL OPTICA, għal apparat, strumenti u prodotti tal-ottika li jaqgħu taħt il-klassi 9, kif ukoll għal servizzi ta' promozzjoni u ta' reklamar tal-prodotti ottiċi mmanifatturati u mibjugħa mill-proprjetarji rispettivi tagħhom, li jaqgħu taħt

il-klassi 35. Wara li ġiet irtirata l-estensjoni għad-dritt għal trade mark fil-Portugall fit-13 ta' Frar 1997, tali estensjoni ntalbet mill-ġdid fl-14 ta' Frar 1997 u ngħatat fis-16 ta' Frar 1998. Din it-trade mark hija rrappreżentata hawn taħt:



7 Fis-27 ta' Jannar 2004, ir-rikorrenti, Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L[da], ippreżentat, quddiem l-UASI, talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade marks figurattivi GENERAL OPTICA skont l-Artikolu 52(1)(c) u l-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 40/94, fil-verżjoni applikabbli meta seħħew il-fatti.

8 Ir-rikorrenti bbażat l-applikazzjonijiet tagħha għal dikjarazzjoni ta' invalidità fuq il-proprjetà ta' isem ta' stabbiliment kummerċjali preċedenti, Generalóptica, li saret applikazzjoni għalih fl-4 ta' Settembru 1987 u li ngħata fl-24 ta' April 1990, għall-importazzjoni u l-bejgħ bl-imnut ta' apparat ottiku, ta' preċiżjoni u fotografiku.

9 Fuq din il-bażi, ir-rikorrenti ppreżentat ukoll rikors quddiem il-qrati Portugiżi intiż sabiex tikseb l-invalidità tal-estensjoni fil-Portugall tat-trade mark internazzjonali u l-isem kummerċjali tal-intervenjenti, kif ukoll sabiex jiġi pprojbit l-użu ta' dawn is-sinjali. Matul is-seduta, ir-rikorrenti ppreżentat deċiżjoni tas-Supremo Tribunal de Justiça (Qorti tal-Kassazzjoni Portugiża), tal-10 ta' Lulju 2008, li fiha din tal-aħħar ikkonfermat id-deċiżjonijiet tat-Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Qorti Ċivili ta' Liżbona, il-Portugall) u tat-Tribunal da Relação de Lisboa (Qorti tal-Appell ta' Liżbona) li ddeċidew favur tagħha. Wara li l-partijiet instemgħu fuq dan il-punt, id-deċiżjoni tas-Supremo Tribunal de Justiça ddaħlet fil-proċess fis-16 ta' Settembru 2008, u ttieħdet nota ta' dan fil-proċess verbali tas-seduta.

10 Fis-7 ta' Ġunju 2005, id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni tal-UASI ċaħdet l-applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' erba' trade marks figurattivi GENERAL OPTICA, billi qieset li r-rikorrenti ma kinitx uriet għas-sinjal invokat, minn naħa, użu ġenwin, u min-naħa l-oħra, użu aktar sinjifikattiv minn dak lokali.

11 Fl-1 ta' Awwissu 2005, ir-rikorrenti ppreżentat rikors kontra kull waħda mid-deċiżjonijiet tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni, billi talbet li l-imsemmija deċiżjonijiet ikunu annullati u li jiġu milqugħa t-talbiet għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade marks Komunitarji msemmija iktar 'il fuq.

12 Permezz tad-deċiżjonijiet tat-8 ta' Awwissu 2006 (iktar 'il quddiem id-"deċiżjonijiet ikkontestati"), l-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI kkonferma d-deċiżjonijiet tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni u ċaħad l-erba' rikorsi.

13 Il-Bord tal-Appell essenzjalment irrileva, minn naħa, li r-rikorrenti ma kinitx stabbilixxiet li hija kienet għamlet użu ġenwin tas-sinjal inkwistjoni u min-naħa l-oħra, li s-sinjifikat ta' dan l-użu kien lokali.

Il-proċedura u t-talbiet tal-partijiet

14 Permezz ta' digriet tal-President tat-Tieni Awla tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-10 ta' Lulju 2008, il-Kawżi T-318/06 sa T-321/06 ġew magħquda flimkien għall-finijiet tal-proċedura orali u tas-sentenza, skont l-Artikolu 50 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza.

15 Ir-rikorrenti essenzjalment titlob li l-Qorti tal-Prim'Istanza jogħġobha:

— tissospendi l-proċeduri sakemm id-deċiżjoni li tingħata mill-qrati Portugiżi ssir definittiva;

— tannulla d-deċiżjonijiet ikkontestati;

— tiddikjara bħala nulla r-reġistrazzjoni tat-trade marks Komunitarji figurattivi GENERAL OPTICA;

— tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

16 L-UASI u l-intervenjenti jitolbu li l-Qorti tal-Prim'Istanza jogħġobha:

— tiċħad ir-rikors bħala infondat;

— tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

17 Matul is-seduta, ir-rikorrenti ddikjarat li ser tirtira t-tielet kap tal-konklużjonijiet tagħha, u ttieħdet nota ta' dan fil-proċess verbal tas-seduta.

Id-dritt

Fuq it-talbiet intiżi għas-sospensjoni tal-proċeduri

L-argumenti tal-partijiet

18 Ir-rikorrenti ssostni li deċiżjoni Komunitarja li tmur kontra d-deċiżjoni mogħtija mill-qrati Portugiżi tippreġudika l-prinċipju tal-unità tas-sistema dwar it-trade mark Komunitarja, li jipprovdi li din it-trade mark għandha tipproduċi l-effetti tagħha fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni, u li din m'għandhiex awtonomija assoluta meta pparagunata ma' liġijiet nazzjonali differenti. Konsegwentement, ir-rikorrenti tinvoka n-neċessità ta' sospensjoni tal-proċeduri sakemm id-deċiżjoni mogħtija mill-qrati Portugiżi ssir definittiva.

19 L-UASI u l-intervenjenti jitolbu li dawn l-argumenti jiġu miċħuda.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza

20 Għandu jiġi osservat li, fl-istadju attwali tal-proċedura quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza u wara li d-deċiżjoni tas-Supremo Tribunal de Justiça li sar riferiment

għalih fil-punt 9 iktar 'il fuq, li tirrendi definittiva d-deċiżjoni tal-qrati Portugiżi dwar it-trade mark internazzjonali Nru 483246, GENERAL OPTICA, u l-isem kummerċjali tal-intervenjenti, it-talba tar-rikorrenti għal sospensjoni tal-proċeduri sakemm issir definittiva d-deċiżjoni tal-qrati Portugiżi m'għandhiex iktar suġġett.

21 Fi kwalunkwe każ, għandu jiġi enfasizzat li d-deċiżjoni tal-qrati Portugiżi tikkonċerna biss l-estensjoni tar-reġistrazzjoni internazzjonali tat-trade mark GENERAL OPTICA fil-Portugall, kif ukoll l-isem kummerċjali tal-intervenjenti. Peress li d-deċiżjoni tal-qrati Portugiżi ma tipprovdi ebda projbizzjoni ġenerali li tintuża fil-Portugall trade mark li tinkludi t-termini "general optica", it-trade marks Komunitarji GENERAL OPTICA mhumiex affettwati minnha. Għalhekk, u kuntrarjament għall-argumenti mressqa mir-rikorrenti matul is-seduta, deċiżjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza li tikkonferma r-reġistrazzjoni tat-trade marks Komunitarji GENERAL OPTICA mhijiex ta' natura li tippermetti lill-intervenjenti tevita d-deċiżjoni tal-qrati Portugiżi. B'mod partikolari, il-konferma tal-invalidità tat-trade marks Komunitarji GENERAL OPTICA m'għandha ebda effett fuq l-obbligu li jirriżulta mid-deċiżjoni tas-Supremo Tribunal de Justiça li ma jsirx użu fil-Portugall tat-trade mark internazzjonali GENERAL OPTICA u l-isem kummerċjali tal-intervenjenti.

22 Fl-aħħar nett, kuntrarjament għal dak li ssostni r-rikorrenti, kuntradizzjoni bejn id-deċiżjoni tal-qrati Portugiżi u d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza ma tistax toħloq dubju dwar in-natura unitarja tas-sistema ta' trade mark Komunitarja. In-natura unitarja tat-trade mark Komunitarja tikkostitwixxi prinċipju li mhuwiex assolut, iżda li għandu eċċezzjonijiet, bħal dawk previsti fl-Artikolu 106, dwar il-projbizzjoni tal-użu tat-trade marks Komunitarji u l-Artikolu 107, dwar id-drittijiet preċedenti ta' sinjifikat lokali, tar-Regolament Nru 40/94 (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-22 ta' Ġunju 1994, IHT Internationale Heiztechnik u Danzinger, C-9/93, Ġabra p. I-2789, punt 55).

23 Konsegwentement, it-talbiet intiżi għas-sospensjoni tal-proċeduri għandhom jiġu miċħuda.

Fuq it-talbiet għal annullament

24 Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka żewġ motivi. L-ewwel wieħed huwa bbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 52(1)(c) u tal-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 40/94. It-tieni huwa bbażat fuq il-ksur tar-regola 22 u tar-regola 40(6) 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. 1, p. 189-220).

25 Fil-każ fejn huwa neċessarju li t-talba għal sospensjoni tal-proċeduri tar-rikorrenti tiġi interpretata bħala motiv li jikkontesta l-fatt li l-UASI ma wettaqx sospensjoni tal-proċeduri sakemm tingħata deċiżjoni definittiva tal-qrati Portugiżi, għandu jiġi kkonstatat li din iċ-ċirkustanza ma tistax taffettwa l-legalità tad-deċiżjonijiet kkontestati. Għalhekk, dan l-argument għandu jiġi miċħud bħala infondat.

Fuq l-ewwel motiv, ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 52(1)(c) u tal-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 40/94

L-argumenti tal-partijiet

26 L-ewwel nett, ir-rikorrenti ssostni li l-isem tal-istabbiliment kummerċjali Generalóptica jikkostitwixxi dritt li kien hemm qabel ir-reġistrazzjoni tat-trade marks figurattivi GENERAL OPTICA. Fil-fatt, dan l-isem tal-istabbiliment kien diġà ġie rreġistrat fl-4 ta' Settembru 1987, filwaqt li l-ewwel applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade marks figurattivi GENERAL OPTICA saret biss fl-10 ta' Lulju 1997.

27 It-tieni nett, ir-rikorrenti tiddikjara li d-dritt esklużiv tagħha fuq l-isem tal-istabbiliment kummerċjali Generalóptica jipprojbixxi r-reġistrazzjoni sussegwenti ta' sinjal bħala trade mark jew sinjal ieħor użat fil-qasam tal-kummerċ, fis-sens tal-Artikolu 295(2) tal-Código da propriedade industrial (kodiċi tal-proprjetà industrijali Portugiż).

28 It-tielet nett, rigward id-dikjarazzjoni tal-Bord tal-Appell li r-rikorrenti m'għamlitx użu ġenwin mill-isem tal-istabbiliment kummerċjali Generalóptica fil-qasam tal-kummerċ skont l-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 40/94, ir-rikorrenti ssostni li l-ismijiet ta' stabbiliment kummerċjali Portugiż mhuma suġġetti għal ebda dispożizzjoni Komunitarja fil-qasam tal-użu, iżda għas-sistema stabbilita fil-Código da propriedade industrial. Sussegwentement, ir-rikorrenti tippreċiza li, mill-1987 sa llum, hija użat is-sinjal Generalóptica bħala isem ta' stabbiliment, skont il-leġiżlazzjoni Portugiża applikabbli f'dan il-qasam.

29 Ir-raba' nett, ir-rikorrenti ssostni li d-dritt esklużiv tagħha fuq l-isem tal-istabbiliment kummerċjali Generalóptica għandu sinjifikat nazzjonali, peress li jestendi fit-territorju Portugiż kollu, skont l-Artikolu 4(1) tal-Código da propriedade industrial u li, peress li ma armonizzax id-dritt dwar l-ismijiet ta' stabbiliment, id-dritt Komunitarju mhuwiex applikabbli sabiex jiddetermina liema huwa l-użu rilevanti.

30 Fl-aħħar nett u fil-ħames lok, ir-rikorrenti ssostni, fil-kuntest tal-argument tagħha dwar l-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 40/94, minn naħa, li l-attivitajiet kummerċjali tagħha u dawk tal-intervenjenti huma simili, u min-naħa l-oħra, li t-trade marks Komunitarji figurattivi GENERAL OPTICA u l-isem tal-istabbiliment kummerċjali Generalóptica jinkludu eżattament l-istess kliem u huma mlissna bl-istess mod, b'mod li ma tistax issir distinzjoni bejniethom.

31 L-UASI u l-intervenjenti jitolbu li l-argumenti tar-rikorrenti rigward l-użu ġenwin u s-sinjifikat tas-sinjal jiġu miċħuda. Barra minn hekk, l-UASI jikkontesta ukoll l-argument dwar il-probabbiltà ta' konfużjoni.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza

32 Skont l-Artikolu 52(1)(c) tar-Regolament Nru 40/94, moqri flimkien mal-Artikolu 8(4) tal-istess regolament, l-eżistenza ta' sinjal minbarra trade mark jippermetti li tinkiseb dikjarazzjoni ta' invalidità ta' trade mark Komunitarja jekk din tissodisfa kumulattivament erba' kundizzjonijiet: dan is-sinjal għandu jintuża fil-qasam tal-kummerċ; għandu jkollu sinjifikat li mhuwiex biss lokali; id-dritt għal dan is-sinjal għandu jkun inkiseb skont id-dritt tal-Istat Membru fejn is-sinjal intuża qabel id-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja; fl-aħħar nett, dan is-sinjal għandu jattribwixxi lill-proprjetarju tiegħu l-possibbiltà li jipprojbixxi l-użu ta' trade mark iżjed reċenti. Dawn l-erba' kundizzjonijiet jillimitaw in-numru ta' sinjali minbarra trade marks li jistgħu jiġu invokati sabiex tiġi kkonstesta l-validità tat-trade mark Komunitarja fit-territorju Komunitarju kollu, skont l-Artikolu 1(2) tar-Regolament Nru 40/94.

33 L-ewwel żewġ kundizzjonijiet, jiġifieri dawk relatati mal-użu u mas-sinjifikat tas-sinjal invokat, li dan tal-aħħar m'għandux ikun lokali biss, jirriżultaw mill-kliem stess tal-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 40/94 u għalhekk għandhom jiġu interpretati fid-dawl tad-dritt Komunitarju. Għalhekk, ir-Regolament Nru 40/94 jistabbilixxi standards uniformi, relatati mal-użu tas-sinjali u mas-sinjifikat tagħhom, li huma koerenti mal-prinċipji li jispiraw is-sistema implementata minn dan ir-Regolament.

34 Min-naħa l-oħra, mill-frażi "sa fejn, skond il-liġi ta' l-Istat Membru li tirregola dak is-sinjal" jirriżulta li ż-żewġ kundizzjonijiet l-oħra, ipprovduti sussegwentement fl-Artikolu 8(4)(a) u (b) tar-Regolament Nru 40/94, jikkostitwixxu kundizzjonijiet stabbiliti mir-regolament li, b'differenza minn dawk preċedenti, jiġu evalwati fid-dawl tal-kriterji stabbiliti mid-dritt li jirregola s-sinjal invokat. Dan ir-riferiment għad-dritt li jirregola s-sinjal invokat huwa kompletament iġġustifikat, peress illi r-Regolament Nru 40/94 jirrikonoxxi lil sinjali li mhumiex parti mis-sistema tat-trade mark Komunitarja l-possibbiltà li jiġu invokati kontra trade mark Komunitarja. Għalhekk, huwa biss id-dritt li jirregola s-sinjal invokat li jippermetti li jiġi stabbilit jekk dan kienx jeżisti qabel it-trade mark Komunitarja u jekk jistax jiġġustifika l-projbizzjoni ta' użu ta' trademark suċċessiva.

35 Konsegwentement, kuntrarjament għall-argumenti ppreżentati mir-rikorrenti, il-kundizzjonijiet rigward l-użu fil-qasam tal-kummerċ u s-sinjifikat tas-sinjal invokat għandhom jiġu interpretati fid-dawl tal-istandard uniformi tad-dritt Komunitarju u mhux tad-dritt Portugiż.

36 Fir-rigward tal-interpretazzjoni tal-kundizzjoni dwar is-sinjifikat tas-sinjal inkwistjoni, li jipprovdi li dan m'għandux ikun lokali biss, għandu jiġi enfasizzat qabel xejn li r-*ratio legis* ta' din id-dispożizzjoni jikkonsisti fil-fatt li jiġu limitati l-kunflitti bejn is-sinjali, billi jiġi pprojbit li sinjal preċedenti, li mhuwiex suffiċjentement rilevanti jew sinjifikattiv, ikun jista' jippermetti li jiġu kkontestati kemm ir-reġistrazzjoni kif ukoll il-validità ta' trade mark Komunitarja.

37 Barra minn hekk, għandu jiġi ppreċiżat li s-sinjifikat ta' sinjal użat sabiex jidentifika attivitajiet kummerċjali partikolari għandu jiġi ddefinit b'riferiment għall-funzjoni ta' indentifikazzjoni li għandu. Din il-kunsiderazzjoni teżiġi li tittieħed inkunsiderazzjoni, l-ewwel nett, l-iskala ġeografika tas-sinjifikat tas-sinjal, jiġifieri t-territorju li fih jiġi użat sabiex jidentifika l-attività ekonomika tal-proprjetarju tagħha, kif jirriżulta minn interpretazzjoni testwali tal-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 40/94. It-tieni nett, għandha tittieħed inkunsiderazzjoni d-dimensjoni ekonomika tas-sinjal, li hija evalwata fid-dawl tal-perijodu li matul tiegħu huwa ssodisfa l-funzjoni fil-qasam tal-kummerċ u tal-intensità tal-użu tiegħu, fid-dawl taċ-ċirku ta' destinatarji li fosthom is-sinjal inkwistjoni sar magħruf bħala element distintiv, jiġifieri l-konsumaturi, il-kompetituri, u anki l-fornituri, jew ukoll il-propagazzjoni li ngħatat lis-sinjal, pereżempju, permezz tar-reklamar jew fuq l-Internet.

38 Ir-rilevanza tal-eżami tad-dimensjoni ekonomika tista' tinftiehem permezz ta' interpretazzjoni teleoloġika tal-kundizzjoni dwar is-sinjifikat tas-sinjal invokat. Għalhekk, kif ġie kkonstatat fil-punt 36 iktar 'il fuq, din il-kundizzjoni għandha bħala għan li tillimita l-possibbiltajiet ta' kunflitt għal dawk li jistgħu jeżistu mas-sinjali li huma tabilħaqq importanti. Għaldaqstant, sabiex tiġi stabbilita l-importanza effettiva u reali tas-sinjal invokat fit-territorju kkonċernat, m'għandux ikun hemm limitu għal evalwazzjonijiet purament formali, iżda għandu jiġi eżaminat l-impatt ta' dan is-sinjal fit-territorju inkwistjoni wara li ntuża bħala element distintiv.

39 Minn dan isegwi li, kuntrarjament għal dak li ssostni r-rikorrenti, il-fatt li sinjal jagħti lill-proprjetarju tiegħu dritt esklużiv fit-territorju nazzjonali tiegħu kollu mhuwiex suffiċjenti fih innifsu sabiex jiġi stabbilit li s-sinjifikat tiegħu mhuwiex biss lokali fis-sens tal-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 40/94.

40 Fir-rigward tat-territorju rilevanti, sabiex jiġi stabbilit li s-sinjifikat tas-sinjal invokat mhuwiex biss lokali, għandu jittieħed inkunsiderazzjoni l-fatt li s-sinjali li hemm riskju li jidħlu f'kunflitt ma' trade mark Komunitarja jikkostitwixxu drittijiet esklużivi li joriġinaw minn normi ġuridiċi applikabbli f'territorji differenti. Isegwi li t-territorju rilevanti sabiex jiġi eżaminat is-sinjifikat ta' dawn id-drittijiet esklużivi huwa dak fejn tapplika kull waħda minn dawn in-normi ġuridiċi. Fil-fatt, huwa f'dan it-territorju, f'kollu jew f'parti minnu, li norma tagħti drittijiet esklużivi li jistgħu jidħlu f'kunflitt mat-trade mark Komunitarja.

41 Mill-perspettiva tad-dritt Komunitarju, is-sinjal inkwistjoni għandu sinjifikat li mhuwiex biss lokali fit-territorju rilevanti peress li l-impatt tiegħu mhuwiex limitat għal parti waħda tal-imsemmi territorju, kif inhuwa ġeneralment il-każ ta' belt jew provinċja. Madankollu, mhuwiex possibbli li jiġi ddeterminat *a priori*, b'mod astratt, liema parti tat-territorju għandha tiġi kkunsidrata sabiex jiġi stabbilit li s-sinjifikat ta' sinjal jeċċedi dimensjoni lokali. Għalhekk, l-evalwazzjoni tas-sinjifikat tas-sinjal għandha sseħħ *in concreto*, skont iċ-ċirkustanzi stess ta' kull każ.

42 B'mod definittiv, sabiex ikun hemm oppożizzjoni xierqa fir-rigward ta' reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja jew sabiex tinkiseb dikjarazzjoni ta' invalidità, huwa neċessarju li jintwera, skont l-użu tiegħu, li s-sinjal invokat kiseb importanza li, minn perspettiva tat-terzi kkonċernati, mhijiex limitata għal parti biss tat-territorju rilevanti.

43 Ir-Regolament Nru 40/94 jagħti lir-rikorrenti l-għażla tal-mezzi tal-prova sabiex tistabbilixxi li s-sinjifikat tas-sinjal li hija tinvoka mhuwiex biss lokali. Dan jista' jiġi stabbilit permezz tal-eżistenza ta' netwerk ta' fergħat ekonomikament attivi fit-territorju kkonċernat kollu, iżda ukoll b'mod iktar sempliċi, pereżempju, billi jiġu

ppreżentati kontijiet maħruġa barra mir-reġjun fejn hija għandha s-sede tagħha, artikoli tal-istampa li juru l-livell ta' tagħrif mill-pubbliku tas-sinjal invokat jew billi tistabbilixxi li jsiru referenzi għall-istabbiliment fil-gwida tal-ivjaġġar.

44 Madankollu, mill-provi mressqa mir-rikorrenti ma jirriżultax li s-sinjifikat tas-sinjal invokat fil-każ inkwistjoni huwa biss lokali skont l-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 40/94. Kif ikkonstata l-Bord tal-Appell fil-punt 33 tad-deċiżjonijiet ikkontestati, mid-dokumenti ppreżentati mir-rikorrenti jirriżulta li, fil-mument meta saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tal-ewwel żewġ trade marks Komunitarji, is-sinjal inkwistjoni kien użat għal kważi għaxar snin sabiex jidentifika stabbiliment miftuħ għall-pubbliku fil-lokalità Portugiża ta' Vila Nova de Famalicão, li għandha 120 000 abitanti. Minkejja l-ispjegazzjonijiet tagħha waqt is-seduta, ir-rikorrenti ma ressqet ebda prova li tista' turi konoxxenza tagħha fost il-konsumaturi, u lanqas relazzjonijiet kummerċjali barra mil-lokalità msemmija iktar 'il fuq. Bl-istess mod, ir-rikorrenti ma urietx li hija kienet żviluppat kwalunkwe attività ta' reklamar sabiex tassigura l-promozzjoni tal-istabbiliment tagħha barra mill-imsemmija belt. Għaldaqstant, għandu jitqies li l-isem tal-istabbiliment Generalóptica għandu sinjifikat strettament lokali fis-sens tal-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 40/94.

45 Din il-konklużjoni ma timplika ebda ksur tal-prinċipju ta' sussidjarjetà, kuntrarjament għal dak li jidher li huwa sostnut mir-rikorrenti. Skont il-premessi 2 u 3 tar-Regolament Nru 40/94, l-eżistenza ta' sistema Komunitarja ta' trade marks hija konsegwenza tal-assenjazzjoni lill-Unjoni Ewropea ta' kompetenzi fil-qasam tas-suq komuni, peress li din hija intiża li tneħħi l-ostakoli tat-territorjalità tad-drittijiet li l-leġiżlazzjonijiet tal-Istati Membri jagħtu lill-proprjetarji tat-trade marks. Għalhekk, il-prinċipju tas-sussidjarjetà m'għandu ebda rwol. Barra minn hekk, għandu jiġi enfasizzat li, is-sistema legali tat-trade mark Komunitarja ma tinjorax id-drittijiet nazzjonali, peress li tipprovdi mekkaniżmi li jippermettu li tittieħed inkunsiderazzjoni l-eżistenza ta' sinjali nazzjonali preċedenti. Dan huwa l-każ, b'mod partikolari, tal-Artikolu 106 tar-Regolament Nru 40/94, għad-drittijiet preċedenti, fis-sens tal-Artikolu 8 jew tal-Artikolu 52(2) tal-imsemmi Regolament, u fosthom, għas-sinjali li għandhom sinjifikat li mhuwiex biss lokali. Dan huwa l-każ ukoll tal-Artikolu 107 tar-Regolament Nru 40/94, għas-sinjali li għandhom sinjifikat lokali. F'dan il-każ, il-possibbiltà ta' koeżistenza bejn it-trade marks Komunitarji GENERAL OPTICA u l-isem tal-istabbiliment Generalóptica għandha tiġi eżaminata fil-kuntest ta' proċedura oħra fid-dawl tal-Artikolu 107 tar-

Regolament Nru 40/94, li jippermetti lill-proprjetarju ta' trade mark preċedenti ta' sinjifikat lokali li jopponi l-użu ta' trade mark Komunitarja fit-territorju li fih huwa protett dan id-dritt.

46 Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, għandu jiġi konkluż li l-isem tal-istabbiliment Generalóptica mhuwiex sinjal li għandu sinjifikat li mhuwiex biss lokali fis-sens tal-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 40/94.

47 Peress illi l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 40/94 huma kumulattivi, huwa biżżejjed li waħda minnhom ma tkunx sodisfatta sabiex applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' trade marks Komunitarji tiġi miċħuda. F'dawn iċ-ċirkustanzi, mhemmx lok li jiġi eżaminat jekk is-sinjal invokat intużax fil-qasam tal-kummerċ.

48 Fir-rigward tal-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn l-isem tal-istabbiliment Generalóptica u t-trade marks Komunitarji GENERAL OPTICA, għandu jiġi osservat li din iċ-ċirkustanza tista' biss tittieħed inkunsiderazzjoni fil-kuntest tal-eżami skont l-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 40/94 fil-mument tal-analiżi tal-possibbiltà mogħtija lill-proprjetarju ta' isem tal-istabbiliment, permezz tal-Artikolu 239, sezzjoni (f) tal-Código da propriedade industrial, li jopponi l-użu ta' trade mark sussegwenti li tixxiebah jew identika. Madankollu, din l-analiżi tista' biss titwettaq jekk l-isem tal-istabbiliment jissodisfa l-kundizzjonijiet l-oħra tal-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 40/94, li mhuwiex il-każ inkwistjoni.

49 Mill-kunsiderazzjoni kollha preċedenti jirriżulta li, il-Bord tal-Appell ma wettaqx żball meta ċaħad it-talbiet għal dikjarazzjoni ta' invalidità bbażati fuq dritt preċedenti skont l-Artikolu 52(1)(c) u l-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 40/94. Għalhekk, l-ewwel motiv għandu jiġi miċħud.

Fuq it-tieni motiv, ibbażat fuq il-ksur tar-Regola 22 u tar-Regola 40(6) tar-Regolament Nru 2868/95

L-argumenti tal-partijiet

50 Ir-rikorrenti ssostni li l-Bord tal-Appell m'osservax l-obbligu tiegħu li jitlobha tipprovdi provi tal-użu preċedenti tas-sinjal invokat u li l-provi addizzjonali li hija pprovdiet matul il-proċedura ġew injorati. Dawn il-provi jikkonsistu, b'mod partikolari, f'ċertifikat ġdid stabbilit mill-parroċċa ta' Vila Nova de Famalicão li jindika li l-istabbiliment ilu miftuħ b'mod kontinwu mill-1988, kopja tad-dikjarazzjoni indirizzata lill-awtoritajiet fiskali fil-bidu tal-attivitajiet kummerċjali u dikjarazzjoni tal-awditur tal-kumpannija li tikkonferma d-data li fiha l-istabbiliment beda l-attivitajiet kummerċjali tiegħu, il-fatt li huwa dejjem miftuħ, kif ukoll id-dħul mill-bejgħ annwali medju tagħha.

51 L-UASI u l-intervenjenti jitolbu li dawn l-argumenti jiġu miċħuda.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza

52 Qabelxejn għandu jiġi kkonstatat li, fil-każ inkwistjoni, il-Bord tal-Appell ma kienx marbut jistieden lir-rikorrenti tipprovdi l-prova tal-użu tal-isem tal-istabbiliment Generalóptica. Kif diġà ġie rrilevat fil-punt 32 iktar 'il fuq, il-prova tal-użu tas-sinjal invokat hija waħda mill-kundizzjonijiet mitluba sabiex wieħed jiibbenefika mill-protezzjoni mogħtija mill-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 40/94 u huma biss il-proprjetarji tas-sinjali użati fil-qasam tal-kummerċ li għalhekk jistgħu jitolbu din il-protezzjoni. Din tikkostitwixxi differenza importanti fir-rigward tat-trade marks Komunitarji u t-trade marks nazzjonali msemmija fl-Artikolu 8(2)(a) tar-Regolament Nru 40/94, li huma invokati fil-kuntest ta' proċedimenti ta' oppożizzjoni jew proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità. Skont l-Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament Nru 40/94, ir-Regola 22 u r-Regola 40(6) tar-Regolament Nru 2868/95, l-użu ta' dawn it-trade marks għandu jintwera biss fil-każ fejn dan huwa mitlub mill-

applikant jew mill-proprjetarju tat-trade mark Komunitarja. Skont ir-Regola 22(1) u r-Regola 40(6) tar-Regolament Nru 2868/95, f'dan il-każ, l-UASI huwa mitlub jistieden il-persuna li tressaq l-oppożizzjoni u lill-applikant għal dikjarazzjoni ta' invalidità sabiex jippreżentaw prova tal-użu fi żmien speċifiku.

53 Barra minn hekk, għandu jiġi osservat li l-motiv ibbażat fuq il-fatt li l-Bord tal-Appell wettaq żball billi rrifjuta li jieħu inkunsiderazzjoni d-dokumenti ppreżentati għall-ewwel darba matul il-proċedura tar-rikors mhuwiex fondat. Fil-fatt, mill-punt 33 tad-deċiżjonijiet ikkontestati jirriżulta li l-Bord tal-Apepll eżamina l-imsemmija dokumenti qabel ma kkonkluda li ma kinux suffiċjenti sabiex jistabbilixxu li l-isem tal-istabbiliment Generalóptica kellu sinjifikat li ma kienx biss lokali. Għalhekk, għandu jiġi miċħud it-tieni motiv, kif ukoll ir-rikorsi fl-intier tagħhom.

Fuq l-ispejjeż

54 Skont 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, hemm lok li tiġi kkundannata għall-ispejjeż, skont kif mitlub mill-UASI u mill-intervenjenti.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (It-Tieni Awla)

taqta' u tiddeċiedi:

1) Ir-rikorsi huma miċħuda.

2) Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L[da] hija kkundannata għall-ispejjeż.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Mogħtija f'qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fl-24 ta' Marzu 2009.

Firem