KONKLUŻJONIJIET TA' L-AVUKAT ĠENERALI SHARPSTON

ippreżentati fid-29 ta' Marzu 2007 [1]

1. Dan l-appell [2] joriġina minn applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark figurattiva li tinkludi l-kelma 'Bainbridge' bħala trade mark Komunitarja għal ċerti kategoriji ta' prodotti, li ġiet opposta mill-proprjetarju ta' diversi trade marks nazzjonali fl-istess kategoriji, li jinkludu kollha l-element 'bridge'.

2. Din l-oppożizzjoni ġiet miċħuda mill-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) essenzjalment għaliex (i) l-użu ta' xi wħud mit-trade marks nazzjonali ma ġiex stabbilit u (ii) ma kienx hemm similarità suffiċjenti bejn it-trade marks nazzjonali l-oħra u t-trade mark Komunitarja li għaliha saret l-applikazzjoni sabiex ikun hemm probabbiltà ta' konfużjoni. Iċ-ċaħda ġiet ikkonfermata mill-Qorti tal-Prim'Istanza.

3. Il-kwistjonijiet prinċipali li ġew imqajma fl-appell jirrigwardaw (i) il-kriterji sabiex jiġi stabbilit jekk sarx 'użu genwin' mit-trade mark, b'mod partikolari jekk il-kunċett ta' 'reġistrazzjoni difensiva' ta' trade marks simili, li tinvolvi rekwiżit inqas ta' użu reali jeżistix fil-liġi tat-trade marks Komunitarja, u (ii) il-kriterji sabiex tiġi stabbilita l-probabbiltà ta' konfużjoni bejn trade marks, b'attenzjoni partikolari għar-relevanza ta' l-eżistenza ta' 'grupp' jew ta' 'trade marks f'serje' li huma ta' l-istess proprjetarju.

Il-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar it-trade marks

4. L-Artikolu 8(1) tal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar it-trade marks [3], jipprovdi, safejn huwa relevanti:

1 — Lingwa oriġinali: l-Ingliż.

2 — Mis-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-23 ta' Frar 2006 fil-kawża Il Ponte Finanziaria vs L-UASI — Marine Enterprise Projects (BAIN-BRIDGE) (T-194/03, Ġabra p. II-445, iktar 'il quddiem is-"sentenza kkontestata").

3 — Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, ta' l-20 ta' Diċembru 1993 (ĠU 1994, L 11, p. 1, iktar 'il quddiem ir-"regolament dwar it-trade mark Komunitarja").

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

[...]

(b) jekk minħabba identiċità jew xeb[h] bejn iż-żewġ trade marks u l-identiċità jew xeb[h] tal-prodotti jew servizzi koperti mit-trade marks teżisti probab [b]iltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku fit-territorju fejn it-trade mark preċedenti hija protetta; il-probab[b]iltà ta' konfużjoni tinkludi wkoll il-probab [b]iltà li ssir assoċjazzjoni mat-trade mark preċedenti."

5. Skond l-Artikolu 8(2)(a)(ii), 'Trade mark preċedenti' għal dan il-għan tinkludi trade marks irreġistrati fi Stat membru.

6. L-Artikolu 15 tar-Regolament dwar it-trade mark jipprovdi, safejn huwa rilevanti:

"1. Jekk, fi żmien ħames snin wara r-reġistrazzjoni, il-proprjetarju ma jkunx għamel użu ġenwin mit-trade mark Komunitarja fil-Komunità f'konnessjoni mal-prodotti jew mas-servizzi li għalihom tkun irreġistrata, jew jekk dan l-użu jkun ġie sospiż għal perijodu kontinwu ta' ħames snin, it-trade mark Komunitarja taqa' suġġetta għas-sanzjonijiet li jipprovdi dan ir-Regolament, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet xierqa għal dan in-nuqqas ta' użu.

2. Dawn li ġejjin jikkostitwixxu użu kif inhu mifhum fil-paragrafu 1:

a) l-użu ta' trade mark Komunitarja f'forma li hija differenti imma biss fir-rigward ta' ċerti elementi li ma jbiddlux il-karattru distintiv tal-marka fil-forma kif hija giet irreġistrata;

[...]"

7. Is-"sanzjonijiet li jipprovdi dan ir-Regolament" mhumiex elenkati iżda għandhom jiġu identifikati f'diversi dispożizzjonijiet sussegwenti.

8. Per eżempju, skond l-Artikolu 43(2) u (3):

"2. Fuq talba ta' l-applikant, il-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja preċedenti li jkun għamel notifika [ta' oppożizzjoni] għandu jġib provi li, waqt il-perijodu ta' ħames snin qabel id-data ta' publikazzjoni ta' l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, ikun sar użu ġenwin mit-trade mark Komunitarja preċedenti fil-Komunità f'konnessjoni mal-prodotti jew servizzi li għalihom hija tkun irreġistrata u li huwa qiegħed isemmi bħala ġustifikazzjoni għall-oppożizzjoni tiegħu, jew li hemm raġunijiet validi għalfejn m'għandhiex tintuża, sakemm it-trade mark Komunitarja preċedenti tkun f'dik id-data ilha irreġistrata għal mhux inqas minn ħames snin. F'nuqqas ta' provi ta' din ix-xorta, l-oppożizzjoni għandha tiġi miċħuda. Jekk it-trade mark Komunitarja preċedenti tkun intużat f'konnessjoni ma' parti biss mill-prodotti jew servizzi li għalihom tkun irreġistrata, hija għandha, għall-finijiet ta' l-eżaminazzjoni ta' l-oppożizzjoni, titqies li hija rreġistrata biss f'konnessjoni ma dik il-parti tal-prodotti jew servizzi.

3. Il-paragrafu 2 japplika għal trade marks nazzjonali preċedenti msemmija fl-Artikolu 8(2)(a), u dan billi l-użu fl-Istat Membru fejn it- trade mark nazzjonali preċedenti hija protetta jiġi sostitwit b'użu fil-Komunità."

9. Barra minn hekk, l-Artikolu 50(1)(a) jipprovdi li d-drittijiet tal-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja għandhom jiġu ddikjarati bħala rrevokati malli ssir applikazzjoni lill-Uffiċċju jew fuq il-bażi ta' kontrotalba fi proċedimenti ta' ksur, jekk, għal perijodu kontinwu ta' ħames snin, ma jkunx sar użu ġenwin mit-trade mark fil-Komunità f'konnessjoni mal-prodotti jew servizzi li għalihom hija tkun irreġistrata, u ma jkunx hemm raġunijiet siewja għal dan in-nuqqas ta' użu. Rigward proċedimenti ta' revoka, il-kliem ta' l-Artikoli 56(2) u (3) huwa simili ħafna ta' dak ta' l-Artikolu 43(2) u (3), ikkwotat iktar 'il fuq.

10. Ir-Regola 22 ("Prova ta' użu") tar-Regolament ta' Implementazzjoni tat-trade mark Komunitarja [4] kien jipprovdi, f'dak iż-żmien [5] u safejn huwa rilevanti:

'(1) Fejn, skond l-Artikolu 43(2) jew (3) tar-Regolament [tat-trade mark Komunitarja], il-parti li tkun qiegħda topponi għandha tagħti prova ta' użu jew turi li hemm raġunijiet xierqa għan-nuqqas ta' użu, l-Uffiċċju għandu jistedinha sabiex tagħti l-provi meħtieġa fiż-żmien li l-Uffiċċju għandu jispeċifika. Jekk il-parti li tkun qiegħda topponi ma tagħtix din il-prova qabel ma jiskadi l-limitu ta' żmien, l-Uffiċċju għandu jiċħad l-oppożizzjoni.

4 — Regolament tal-Kummissjoni Nru 2868/95, tat-13 ta' Diċembru 1995, li jimplementa r-Regolament tal-Kunsill Nru 40/94 (ĠU L 303, p. 1) (iktar 'il quddiem ir-"Regolament ta' Implementazzjoni").

5 — Dan it-test ġie sostitwit bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1041/2005 tad-29 ta' Ġunju 2005 (ĠU L 172, p. 4).

(2) L-indikazzjonijiet u l-provi sabiex tagħti prova ta' użu għandhom jikkonsistu f'indikazzjonijiet fuq il-post, il-ħin, il-limitu u l-karattru ta' użu tat-trade mark opposta għall-prodotti u servizzi li għalihom hija rreġistrata u li fuqhom l-oppożizzjoni hija bbażata, u provi li jsaħħu dawn l-indikazzjonijiet skond il-paragrafu 3.

(3) Il-provi għandhom, ġeneralment, ikunu ristretti għall-preżentazzjoni ta' dokumenti ta' prova u affarijiet bħal pakketti, tikketti, listi ta' prezzijiet, katalgi, fatturi, ritratti, riklami fil-gazzetti, u prospetti bil-miktub [...]"

11. Fir-rigward tat-trade marks nazzjonali, dispożizzjonijiet simili għal dawk tar-Regolament dwar it-trade marks jinsabu fid-Direttiva dwar it-trade marks [6]. It-test relevanti ta' l-Artikoli 10(1) u (2) huwa identiku, *mutatis mutandis* għal dak ta' l-Artikolu 15 (1) u (2) tar-Regolament dwar it-trade marks.

"1. Jekk, f'perijodu ta' ħames snin wara d-data li fiha tkun ġiet kompluta l-proċedura tar-reġistrazzjoni, il-proprjetarju ma użax it-trade mark ġenwinament fl-Istat Membru in konnessjoni mal-merkanzija jew is-servizzi li għalihom hija rreġistrata, jew jekk tali użu ġie sospiż matul perijodu mhux interrott ta' ħames snin, it-trade mark għandha tkun suġġetta għas-sanzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, sakemm hemm raġunijiet tajba għan-nuqqas ta' użu.

2. Is-segwenti għandu wkoll jikkostitwixxi l-użu fis-sens tal-paragrafu 1:

(a) L-użu tat-trade mark f'forma li hija differenti fl-elementi li ma jbiddlux il-karattru distintiv tal-marka fil-forma li fiha kienet irreġistrata;

[...]"

12. F'dan il-każ, is-sanzjonijiet jinsabu b'mod partikolari fl-Artikoli 11 u 12 tad-Direttiva. L-Artikolu 11(1) u (2) jipprovdu rispettivament li trade mark ma tistax tkun iddikjarata mhux valida għar-raġuni li hemm trade mark preċedenti konfliġġenti jekk ta' l-aħħar ma tissodisfax il-ħtiġijiet ta' użu stabbiliti fl-Artikolu 10, u li kwalunkwe Stat Membru jista' jistabbilixxi li reġistrazzjoni għal trade mark ma tistax tiġi rrifjutata għar-raġuni li hemm trade mark preċedenti konfliġġenti jekk ta' l-aħħar ma tissodisfax l-istess ħtiġijiet ta' l-użu. L-Artikolu 12(1)

6 — L-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988 biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU 1989, L 40, p. 1, iktar 'il quddiem id-"Direttiva dwar it-trademarks").

jipprovdi li trade mark għandha tkun suġġetta għar-revokazzjoni jekk, f'perijodu kontinwu ta' ħames snin, ma tkunx ġiet użata ġenwinament fl-Istat Membru in konnessjoni mal-merkanzija jew servizzi li għalihom hija rreġistrata, u ma hemmx raġunijiet validi għan-nuqqas ta' użu.

14. Madankollu l-Artikolu 42(4) jintroduċi l-possibbiltà ta' reġistrazzjoni 'difensiva' ta' trade mark. Dan jgħid kif ġej:

"[...]ma jkunx hemm revoka minħabba nuqqas ta' użu jekk il-proprjetarju ta' trade mark li ma tintużax huwa fl-istess waqt il-proprjetarju ta' trade mark jew iktar simili li għadhom fis-seħħ, li fosthom almenu waħda effettivament tintuża sabiex issir distinzjoni bejn l-istess prodotti jew servizzi."

Il-leġiżlazzjoni Taljana dwar it-trade marks

13. Id-Direttiva dwar it-Trade Marks ġiet trasposta fid-dritt Taljan permezz tad-Digriet Leġiżlattiv 480/1992 [7], li l-Artikolu 39 tiegħu ssostitwixxa l-Artikolu 42 tad-Digriet Irjali 929/1942 [8], b'test li jirregola l-konsegwenzi ta' nuqqas ta' użu ta' trade mark irreġistrata. Il-paragrafi (1) u (2) essenzjalment jittrasponu, rispettivament id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 12(1) tad-Direttiva li jirrigwarda l-possibbiltà ta' revoka minħabba n-nuqqas ta' użu u l-Artikolu 10(2)(a) li jipprovdi għall-kunsiderazzjoni ta' użu b'mod xi ftit differenti.

Il-fatti u l-proċedura quddiem l-UASI

15. Fl-24 ta' Settembru 1998, Marine Enterprise Projects (li issa hija F.M.G. Textiles Srl, iktar 'il quddiem "FMG Textiles") applikat sabiex tirreġistra bħala trade mark Komunitarja sinjal figurattiv li l-komponenti ewlenin tiegħu huma t-tpinġija ta' romblu drapp talqlugħ li jinfetaħ sabiex jifforma l-qlugħ ta' dgħajsa bil-qlugħ żgħira, kontra linja orizzontali wiesgħa li fuqha tidher l-kelma 'Bainbridge' b'tipa korsiva, fir-rigward ta' prodotti fil-klassijiet 18 u 25 tal-Ftehim ta' Nizza [9]. Il-klassi 18 tirrigwarda "ġilda u imitazzjoni tal-ġilda, u prodotti magħmula

7 — Decreto legislativo del 04/12/1992 n. 480, attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, Supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale — Serie generale — del 16/12/1992 n. 295.

8 — Regio Decreto del 21/06/1942, n. 929, Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1942, n. 203. The text of Article 42 is now in Article 24 of the Codice della proprietà industriale, enacted by Decreto legislativo del 10/02/2005 n. 30, Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

9 — Ftehim ta' Nizza dwar il-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi għall-finijiet tar-Reġistrazzjoni tat-trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif irrivedut u emendat.

minn dan il-materjal u mhux inklużi fi klassijiet oħra; ġlud ta' l-annimali; bagolli u basktijiet ta' l-ivvjaġġar; umbrelel, parasoli u bsaten; frosti, xedd ta' żiemel jew ta' bhima oħra u prodotti tas-sarraġ" u l-klassi 25 tirrigwarda "ħwejjeġ, żraben, xedd ir-ras". L-applikazzjoni ġiet ippubblikata fl-14 ta' Ġunju 1999.

16. Fis-7 ta' Settembru 1999, Il Ponte Finanziaria SpA (iktar 'il quddiem 'Ponte Finanziaria') opponiet ir-reġistrazzjoni ta' din it-trade mark, fuq il-bażi ta' l-Artikolu 8(1) (b) tar-Regolament dwar it-trade marks, u fuq il-bażi ta' numru ta' trade marks preċedenti rreġistrati fl-Italja. Għall-finijiet ta' dan l-appell, dawn it-trade marks jistgħu jitqassmu fi tliet gruppi.

17. L-ewwel nett, tliet trade marks figurattivi rreġistrati fir-rigward ta' prodotti fil-klassi 25 – Nri 704338, b'effett mill-15 ta' Lulju 1964, għal "artikoli ta' ħwejjeġ, inklużi fosthom l-istvali, iż-żraben u l-papoċċi ta' ġewwa", 370836, b'effett mill-11 ta' Mejju 1979, għall-prodotti li jikkorrispondu għad-deskrizzjoni "ħwejjeġ", u 606709, b'effett mit-22 ta' Ottubru 1990, għall-prodotti li jikkorrispondu għad-deskrizzjoni "kalzetti u ingravati" — u trade mark figurattiva waħda, Nru 593651 irreġistrata b'effett mit-12 ta' Ġunju 1990, għall-prodotti fil-klassi 18. L-ewwel tnejn jinkludu l-kelma 'bridge' b'tipa korsiva; l-aħħar tnejn rispettivament, il-kliem 'OLD BRIDGE' u 'THE BRIDGE BASKET' f'ittri kbar. It-tieni u t-tielet jinkludu wkoll tġinġija ta' pont u r-raba' tpinġija ta' nett tal-basketball b'ballun għaddej minn ġo fiha.

18. It-tieni nett, il-marka denominattiva 'THE BRIDGE', irreġistrata taħt in-Nru 642952, b'effett mill-14 ta' Ġunju 1994, fir-rigward tal-prodotti fil-klassi 25.

19. It-tielet nett, ħames trade marks irreġistrati fir-rigward tal-prodotti fil-klassijiet 18 u 25, u trade mark waħda rreġistrata fir-rigward tal-prodotti fil-klassi 18 biss. Għaż-żewġ klassijiet, jeżistu żewġ trade marks tridimensjonali — Nri 704372 u 633349 it-tnejn b'effett mit-22 ta' Ġunju 1994 u li jinkludu prinċipalment il-kliem 'THE BRIDGE' f'ittri kbar; żewġ trade marks verbali, Nru 630763 'OVER THE BRIDGE', b'effett mill-24 ta' Diċembru 1991, u 710102 'FOOTBRIDGE', b'effett mis-7 ta' Diċembru 1994, u trade mark figurattiva Nru 721569, b'effett mit-28 ta' Frar 1996, li tinkludi l-kliem 'THE BRIDGE' u 'WAYFARER' f'ittri kbar, rispettivament fuq u taħt tpinġija ta' warda tar-rjieħ b'linja orizzontali rqiqa għaddejja minn ġo nofsu. Għall-prodotti fil-klassi 18 biss, teżisti r-reġistrazzjoni Nru 642953, b'effett mis-26 ta' Ottubru 1994, tal-marka denominattiva 'THE BRIDGE'.

20. Fil-15 ta' Novembru 2001, id-Diviżjoni ta' Oppożizzjoni ta' l-UASI ċaħdet l-oppożizzjoni billi qieset li, minkejja l-bżonn li tittieħed in kunsiderazzjoni l-interdipendenza bejn il-livell ta' xebh tal-prodotti kkonċernati u l-livell ta' xebh tas-sinjali in kwistjoni, kull probabbiltà ta' konfużjoni, fis-sens ta' l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament dwar it-trade marks, setgħet tiġi raġjonevolment eskluża minħabba d-differenzi fuq il-livell fonetiku u dak viżiv. Ponte Finanziaria appellat minn din iċ-ċaħda.

21. B'deċiżjoni tas-17 ta' Marzu 2003 (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata"), ir-Raba' Bord ta' l-Appell ta' l-UASI ċaħad l-appell. Huwa eskluda mill-evalwazzjoni tiegħu r-reġistrazzjonijiet imniżżla fl-ewwel grupp imsemmi iktar 'il fuq [10], fuq il-bażi li l-użu tat-trade marks korrispondenti ma kienx ġie stabbilit [11], u t-trade mark Nru 642952 [12], minħabba li l-opponent ma ppreżentax prova suffiċjenti ta' użu tat-trade mark [13]. Wara li qabbel it-trade marks l-oħra — elenkati fit-tielet grupp iktar 'il fuq [14] — mat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni, huwa ddeċieda li li ma hemm l-ebda xebh kunċettwali, viżiv jew fonetiku bejniethom [15]. Għaldaqstant, il-Bord ta' l-Appell iddeċieda li ma kienx hemm probabbiltà ta' konfużjoni fis-sens tar-Regolament dwar it-trade marks. Huwa kkunsidra l-prinċipju ta' interdipendenza bejn ix-xebh tal-prodotti u x-xebh tas-sinjali bħala irrilevanti f'dan il-każ fid-dawl tan-nuqqas tal-livell minimu ta' xebh bejn it-trade marks meħtieġ sabiex tiġi ġġustifikata l-applikazzjoni ta' dan il-prinċipju [16].

Is-sentenza appellata

22. Ponte Finanziaria ressqet rikors kontra din id-deċiżjoni quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, li qassmet l-argumenti tagħha f'żewġ motivi. L-ewwel motiv eżaminat fis-sentenza jallega ksur ta' l-Artikoli 15(2)(a) u 43(2) u (3) tar-Regolament dwar it-trade marks, u tar-Regola 22 tar-Regolament ta' Implementazzjoni, fir-rigward tat-trade marks li l-Bord ta' l-Appell eskluda mill-evalwazzjoni tiegħu. It-tieni motiv jallega ksur ta' l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament dwar it-trade marks, fir-rigward ta' l-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni.

L-esklużjoni ta' ċerti trade marks mill-evalwazzjoni

23. Il-Qorti tal-Prim'Istanza identifikat erba' argumenti, li hija eżaminat kif ġej:

10 — Punt 17 iktar 'il fuq.

11 — Punti 12 u 13 tad-Deċiżjoni kkontestata.

12 — Punt 18 iktar 'il fuq.

13 — Punt 14 tad-Deċiżjoni kkontestata.

14 — Punt 19 iktar 'il fuq.

15 — Punti 16 *et seq* tad-Deċiżjoni kkontestata.

16 — Punt 25 tad-Deċiżjoni kkontestata.

24. *L-ewwel nett* [17], Ponte Finanziaria sostniet li l-Bord ta' l-Appell ma kellux jeskludi mill-evalwazzjoni tiegħu trade marks irreġistrati inqas minn ħames snin qabel ma ġiet ippreżentata l-oppożizzjoni biex b'hekk elimina l-protezzjoni speċifika ta' 'grupp ta' trade marks'.

25. Il-Qorti tal-Prim'Istanza osservat li l-Bord kien fil-fatt ħa in kunsiderazzjoni t-trade marks kollha li ġew irreġistrati f'dak il-perijodu ta' ħames snin. Kien biss waqt li kien qed jeżamina l-argument li t-trade marks preċedenti kellhom jitqiesu bħala parti minn 'grupp'li jgawdi minn protezzjoni usa' li l-Bord ta' l-Appell sab li l-prodotti "kienu rreklamati u mibjugħa essenzjalment taħt it-trade mark THE BRIDGE u, fuq livell inqas, taħt it-trade mark figurattiva THE BRIDGE WAYFARER", b'tali mod li l-konsumatur Taljan kien jiltaqa' biss ma' dawn iż-żewġ trade marks preċedenti. Fuq il-bażi ta' din il-konstatazzjoni, il-Bord ta' l-Appell ikkonkluda li l-protezzjoni usa', marbuta ma' l-eżistenza ta' "grupp ta' trade marks", ma kinitx iġġustifikata, peress li s-sempliċi reġistrazzjoni ta' diversi trade marks, li mhumiex użati fuq is-suq, ma kinitx biżżejjed.

26. *It-tieni nett* [18] Ponte Finanziaria sostniet li skond ir-Regola 22 tar-Regolament ta' Implementazzjoni, il-Bord ta' l-Appell ma kellux jeskludi mill-evalwazzjoni tiegħu tal-probabbiltà ta' konfużjoni l-marka denominattiva Nru 642952 "THE BRIDGE" [19], għarraġuni li l-użu tagħha ma ġiex stabbilit suffiċjentement. Ir-Regola 22 kienet telenka katalgi u riklami bħala dokumenti ta' prova ammissibbli sabiex jiġi stabbilit l-użu ta' trade mark. Ponte Finanziaria kienet ippreżentat tali dokumenti. Dawk id-dokumenti ġew meqjusa żbaljatament bħala insuffiċjenti mill-Bord ta' l-Appell.

27. Il-Qorti tal-Prim'Istanza kkunsidrat li użu ġenwin jeskludi użu minimu jew insuffiċjenti biex trade mark tintuża għall-identifikazzjoni ta' oġġetti jew servizzi. Indipendentement mill-intenzjoni tal-proprjetarju, ma jkunx hemm użu ġenwin jekk trade mark mhijiex oġġettivament preżenti fis-suq b'mod effettiv, kostanti fiż-żmien u stabbli fil-konfigurazzjoni tas-sinjal, b'tali mod li l-konsumaturi ma jistgħux jikkunsidrawha bħala indikazzjoni ta' l-oriġini tal-prodotti jew tas-servizzi in kwistjoni [20]. Madankollu, l-unika evidenza ta' użu tat-trade mark 'THE BRIDGE' f'konnessjoni ma' prodotti fil-klassi 25 kienet tikkonsisti f'katalgu għall-ħarifa/xitwa 1994-1995 u f'riklami ppubblikati fl-1995. Katalgi oħra ma kellhomx data. Dawn il-provi kienu limitati ħafna fir-rigward ta' l-1994 u ineżistenti għas-snin bejn l-1996 u l-1999. Huma ma wrewx li t-trade mark kienet preżenti b'mod konsistenti fis-suq Taljan fir-

17 — Ara l-punti 17 u 27 sa 29 tad-Deċiżjoni kkontestata.

18 — Ara l-punti 18 u 30 sa 39 tad-Deċiżjoni kkontestata.

19 — Ara punt 18 iktar 'il fuq.

20 — Sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-12 ta' Diċembru 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes vs L-UASI, Harrison (HIWATT) (T-39/01, Ġabra p. II-5233, punt 36), u tad-9 ta' Lulju 2003, Laboratorios RTB vs L-UASI — Giorgio Beverly Hills (Giorgio AIRE) (T-156/01, Ġabra p. II-2789, punt 35).

rigward tal-prodotti li kienet irreġistrata għalihom waqt il-perijodu qabel il-pubblikazzjoni ta' l-applikazzjoni għal trade mark, kuntrarjament għar-rekwiżiti ta' l-Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament dwar it-trade marks. Għaldaqstant, il-Bord ta' l-Appell seta' jiddeċiedi li l-użu ġenwin tat-trade mark f'konnessjoni mal-prodotti in kwistjoni ma ġiex stabbilit.

28. *It-tielet nett* [21], Ponte Finanziaria affermat li l-Bord ta' l-Appell kien eskluda żbaljatament it-trade marks irreġistrati taħt in-Nri 370836, 704338, 606709 u 593651 [22] mill-evalwazzjoni tiegħu tal-probabbiltà ta' konfużjoni, minħabba l-fatt li l-użu tagħhom ma ġiex ipprovat. Dawn kienu 'trade marks difensivi' għall-finijiet tal-leġiżlazzjoni Taljana [23] dwar it-trade marks, li l-għan tagħhom huwa li jestendu l-portata tal-protezzjoni tat-trade mark prinċipali mill-probabbiltà ta' konfużjoni billi jippermettu lill-proprjetarju tagħhom li jopponi r-reġistrazzjoni ta' trade marks simili jew identiċi li ma jkunux suffiċjentement simili għat-trade mark prinċipali sabiex tiġi stabbilita probabbiltà ta' konfużjoni. Il-Bord ta' l-Appell żbalja meta stabbilixxa li t-trade marks preċedenti in kwistjoni ma kinux jikkostitwixxu 'trade marks difensivi' għaliex ma ġewx irreġistrati fl-istess waqt jew wara t-trade mark preċedenti prinċipali. Ponte Finanziaria kisbet it-trasferiment tar-reġistrazzjonijiet Nri 704338 u 607909 minn partijiet terzi preċiżament sabiex tużahom bħala 'trade marks difensivi'; barra minn hekk, it-trade marks kollha involuti ġew irreġistrati wara l-użu effettiv tat-trade mark preċedenti "The bridge" mis-snin 70.

29. Il-Qorti tal-Prim'Istanza osservat li l-liġi Taljana tipprovdi eċezzjoni għar-regola ta' revokazzjoni għal trade mark li ma tintużax għal perijodu ta' ħames snin [24] iżda sabet li ma kien hemm l-ebda kunċett ta' 'trade mark difensiva' fis-sistema ta' protezzjoni tat-trade mark Komunitarja. Fis-sistema tar-Regolament dwar it-trade marks, l-użu effettiv ta' sinjal fil-kummerċ għall-prodotti jew għasservizzi li għalihom dan ġie rreġistrat kien jikkostitwixxi kundizzjoni essenzjali sabiex il-proprjetarju tagħha jingħata protezzjoni. L-eċċezzjoni fejn ikun hemm 'raġunijiet siewja' għal nuqqas ta' użu kienet tirreferi għal raġunijiet ibbażati fuq l-eżistenza ta' ostakoli għal użu tat-trade mark jew għal sitwazzjonijiet li fihom l-użu kummerċjali ta' din jirriżulta eċċessivament oneruż. Proprjetarju ta' reġistrazzjoni nazzjonali ma setax jinvoka dispożizzjoni nazzjonali li kienet tippermetti sinjali li mhumiex intiżi biex jintużaw fil-kummerċ li jiġu rreġistrati bħala trade marks għal raġunijiet purament difensivi fir-rigward ta' sinjal li effettivament intuża. Tali reġistrazzjonijiet ma kinux kom-

21 — Punti 19 u 40 sa 47 tad-Deċiżjoni kkontestata.

22 — L-ewwel grupp li elenkajt fil-punt 17 iktar 'il fuq.

23 — Ara l-punt 14 iktar 'il fuq.

24 — Ara l-punt 14 iktar 'il fuq.

patibbli mar-regoli dwar it-trade mark Komunitarja, u l-għarfien tagħhom fuq livell nazzjonali ma setax jikkostitwixxi 'raġuni siewja' għal nuqqas ta' użu ta' trade mark preċedenti ċċitata bħala ġustifikazzjoni għal oppożizzjoni ta' trade mark Komunitarja.

30. *Ir-raba' nett*[25], Ponte Finanziaria sostniet li l-provi li hija ressqet sabiex tistabbilixxi l-użu tat-trade marks verbali Nri 642952 u 642953 'THE BRIDGE'[26] pprovaw ukoll użu ġenwin tat-trade mark figurattiva Nru 370836 'bridge'[27], li kienet differenti minnha biss b'mod negliġibbli. Hija rreferiet għall-Artikolu 15(2)(a) tar-Regolament dwar it-trade marks[28] u għall-liġi Taljana dwar it-trade marks, li tinkludi dispożizzjoni simili. Għaldaqstant, il-Bord ta' l-Appell ma kellux jeskludi t-trade mark preċedenti mill-evalwazzjoni tiegħu tal-probabbiltà ta' konfużjoni, fuq il-bażi li l-użu tagħha ma ġiex ippruvat.

31. Il-Qorti tal-Prim'Istanza kkunsidrat li l-għan ta' l-Artikolu 15(2)(a) kien li jippermetti lill-proprjetarju ta' trade mark li jintroduċi varjazzjonijiet fis-sinjal, mingħajr ma jbiddel il-karattru distintiv tiegħu, iżda jadattah għall-eżiġenzi ta' marketing u ta' reklamar tal-prodotti jew tas-servizzi kkonċernati. B'mod konformi ma' dan l-iskop, il-kamp ta' applikazzjoni tad-dispożizzjoni għandu jiġi ristrett għal sitwazzjonijiet li fihom is-sinjal konkretament użat mill-proprjetarju ta' trade mark fil-forma li taħtha din l-istess trade mark hija użata kummerċjalment. F'sitwazzjonijiet bħal dawn, fejn is-sinjal użat fil-kummerċ kien differenti mill-forma li taħtha dan ġie irreġistrat biss f'elementi negliġibbli, b'tali mod li ż-żewġ sinjali setgħu jitqiesu bħala globalment ekwivalenti, l-obbligu ta' użu tat-trade mark irreġistrata jista' jiġi sodisfatt billi tingħab prova ta' użu tas-sinjal li kien jikkostitwixxi l-forma li fiha kien użat fil-kummerċ. Madankollu, l-Artikolu 15(2)(a) ma kienx jippermetti lil proprjetarju ta' trade mark irreġistrata li jevita dan l-obbligu billi jinvoka l-użu ta' trade mark simili koperta minn reġistrazzjoni distinta.

32. Għaldaqstant, il-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet il-motiv fit-totalità tiegħu.

L-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni

33. Il-Qorti tal-Prim'Istanza identifikat tliet argumenti.

34. *Fl-ewwel lok*[29], Ponte Finanziaria sostniet li l-Bord ta' l-Appell kien skarta

25 — Punti 20 u 48 sa 51 tad-Deċiżjoni kkontestata.

26 — Għall-klassijiet 25 u 18 rispettivament, ara l-punti 18 u 19 iktar 'il fuq.

27 — Għall-ħwejjeġ fil-klassi 25; ara l-punt 17 iktar 'il fuq.

28 — Ara l-punt 6 iktar 'il fuq.

29 — Punti 54 sa 56 tad-Deċiżjoni kkontestata.

żbaljatament l-eżistenza ta' 'grupp' jew 'serje' ta' trade marks li jinkludu l-kelma 'bridge', u b'hekk żied il-probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade marks konfliġġenti. It-trade marks tagħha kienu kumplessi, u kellhom il-kelma bl-Ingliż 'bridge' in komuni, flimkien ma' sinjali oħra. L-ebda wieħed mill-elementi ta' dawk it-trade marks ma kellhom ebda rabta mal-prodotti identifikati. Konsegwentement, huma kellhom karattru distint qawwi, imsaħħaħ bl-użu qawwi tat-trade mark verbali 'THE BRIDGE'. Kemm il-ġurisprudenza Taljana kif ukoll dik Komunitarja jiggarantixxu protezzjoni estensiva lil tali trade marks. Fis-sentenza Canon [30] il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat li, 'trade marks li għandhom karattru distintiv għoli, intrinsikament, jew minħabba r-reputazzjoni tagħhom fis-suq, igawdu, għaldaqstant, minn protezzjoni usa' minn dawk li għandhom karattru inqas distintiv'.

35. *Fit-tieni lok*, [31] Ponte Finanziaria lmentat li l-Bord ta' l-Appell ma kkunsidrax il-prinċipju ta' interdipendenza bejn ix-xebh tal-prodotti u x-xebh tat-trade marks. Il-probabbiltà ta' konfużjoni għandha tiġi evalwata b'mod ġenerali, b'kunsiderazzjoni tal-fatturi kollha rilevanti għaċ-ċirkustanzi tal-każ, li għandhom jitqiesu bħala interdipendenti. [32]

36. *Fit-tielet lok*, [33] Ponte Finanziaria sostniet li l-Bord ta' l-Appell żbalja meta ddeċieda li t-trade marks preċedenti u t-trade mark li saret applikazzjoni għaliha ma kinux simili.

37. Fir-rigward tal-paragun viżiv, it-tpinġija ħdejn il-kelma 'Bainbridge' ta' romblu drapp tal-qlugħ li jinfetaħ sabiex jifforma qlugħ żied il-probabbiltà ta' konfużjoni mat-trade marks figurattivi preċedenti, li wkoll kienu jinkludu element verbali li jinkludi 'bridge' u elementi grafiċi. Dan kien iwassal lill-pubbliku sabiex jemmen li l-prodotti identifikati kienu ta' l-istess oriġini u kienu intiżi għal persuni interessati fit-tbaħħir jew fl-isports akwatiċi, b'mod partikolari peress li l-element figurattiv tat-trade mark Nru 721569 kien juri warda tar-rjieħ. Kien hemm wkoll xebh grafiku mat-trade mark Nru 370836.

38. Fir-rigward tal-paragun tas-sinjali fuq livell kunċettwali, il-Bord ta' l-Appell żbalja meta kkunsidra li l-għarfien ta' lingwi barranin tal-konsumatur medju Taljan jippermettilu jara differenza bejn it-trade marks. Il-kelma Ingliża "bridge", ma kellha l-ebda assonanza mal-kelma Taljana, "ponte", iżda kienet komunement użata fit-Taljan biex tiddeskrivi logħba tal-karti. Madankollu l-Bord ta' l-Appell qies li l-konsumatur medju Taljan jifhem it-tifsira tal-

30 — Sentenza tad-29 ta' Settembru 1998 (C-39/97, Ġabra p. I-5507, punt 18).

31 — Punt 57 tad-Deċiżjoni kkontestata.

32 — Sentenza tal-11 ta' Novembre 1997, SABEL (C-251/95, Ġabra p. I-6191).

33 — Punti 58 sa 65 tad-deċiżjoni kkontestata.

kelma 'bridge' meta użata fit-trade marks ta' Ponte Finanziaria, iżda ma jiddistingwhiex fit-trade mark li għaliha saret applikazzjoni, flimkien ma' kelma oħra, "bain", li m'għandha l-ebda tifsira fl-Ingliż. L-argument li tali konsumatur kien jifhem 'Bainbridge' bħala isem personali jew ġeografiku ma kienx kredibbli. Jew ma kienx jifhem l-ebda waħda mill-kelmiet barranin in kwistjoni, jew inkella kien jagħraf biss il-kelma "bridge", li kien jiddentifika fit-trade marks kollha in kwistjoni. F'kull każ, kien hemm probabbiltà ta' konfużjoni.

39. Il-Qorti tal-Prim'Istanza eżaminat dawn l-argumenti kif ġej:

40. L-ewwel nett, hija osservat li l-probabbiltà ta' konfużjoni għandha tiġi evalwata b'mod ġenerali, b'kunsiderazzjoni tal-fatturi kollha relevanti għaċ-ċirkustanzi tal-każ, b'mod partikolari, l-interdipendenza bejn ix-xebh tas-sinjali u dak tal-prodotti jew tas-servizzi identifikati [34]. Għal dan il-għan, il-pubbliku rilevanti kien jikkonsisti fil-konsumaturi medji fl-Italja; l-applikazzjoni għal trade mark u t-trade marks preċedenti kienu għall-istess klassi ta' prodotti; u wara ċ-ċaħda ta' l-ewwel motiv, sitta biss mit-trade marks preċedenti setgħu jiġu kkunsidrati. Madankollu, dawn it-trade marks kienu distintivi ħafna [35].

41. Il-Qorti tal-Ġustizzja mbagħad għamlet paragun viżiv, fonetiku u kunċettwali bejn it-trade marks preċedenti u t-trade mark li saret applikazzjoni għaliha. Fuq il-livell viżiv, l-uniku element komuni bejn it-trade marks kollha — is-sekwenza ta' sitt ittri 'bridge' — ma kienx prominenti biżżejjed fl-impressjoni ġenerali sabiex joħloq probabbiltà ta' konfużjoni. Fuq il-livell fonetiku madankollu, u kuntrarjament għall-evalwazzjoni tal-Bord ta' l-Appell fir-rigward tal-pronunzja, kien hemm xebh limitat bejn it-trade mark li għaliha saret applikazzjoni u erbgħa mit-trade marks preċedenti. Fir-rigward tax-xebh kunċettwali, il-Bord ta' l-Appell kellu raġun jikkunsidra li l-konsumatur Taljan medju kien jiddentifika t-tifsira tal-kelma Ingliża 'bridge' fit-trade marks preċedenti, iżda kellu raġun ukoll meta kkunsidra li l-kelma ma kinitx tinftiehem fl-istess mod bħala parti mill-kelma 'Bainbridge', fil-kuntest tat-trade mark figurattiva li saret applikazzjoni għaliha. B'mod ġenerali, il-livell ta' xebh puramen fonetiku ma kienx biżżejjed biex jagħti lok għal probabbiltà ta' konfużjoni [36].

42. Fl-aħħar nett, il-Qorti tal-Prim'Istanza kkunsidrat l-argumenti ta' Ponte Finanziaria rigward ir-rilevanza ta' 'grupp' jew 'serje' ta' trade marks preċedenti. Minkejja li tali

34 — Sentenza tad-9 ta' Lulju 2003, Laboratorios RTB vs UASI Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) (T-162/01, Ġabra p. II-2821, punti 31 sa 33 u l-ġurisprudenza ċċitata.

35 — Punti 75 sa 89 tad-deċiżjoni kkontestatata.

36 — Punti 90 sa 117 tad-deċiżjoni kkontestatata.

kunċett ma saritx referenza għalih fir-Regolament dwar it-trade marks, ma setax jiġi skartat. Meta oppożizzjoni kienet ibbażata fuq diversi trade marks preċedenti li setgħu jiġu kkunsidrati bħala parti minn 'serje' jew 'grupp' wieħed (per eżempju minħabba l-preżenza ta' element komuni), dan kien rilevanti għall-evalwazzjoni ta' probabbiltà ta' konfużjoni. Tali probabbiltà tista' tqum meta t-trade mark li saret l-applikazzjoni għaliha tant uriet xebh ma' dawk it-trade marks li l-konsumatur seta' jasal biex jemmen li hija kienet tagħmel parti mill-istess serje u għaldaqstant li l-prodotti koperti mit-tnejn kellhom l-istess oriġini kummerċjali jew oriġini relatata. Dan jista' jkun minnu anki meta paragun bejn it-trade mark li saret applikazzjoni għaliha u t-trade marks preċedenti meħuda individwalment ma jistabbilixxix probabbiltà ta' konfużjoni diretta [37].

43. Madankollu, żewġ kundizzjonijiet kumulattivi għandhom jiġu sodisfatti. Fl-ewwel lok, għandu jkun hemm prova ta' użu ta' numru suffiċjenti ta' trade marks sabiex tiġi kkostitwita 'serje'. Sabiex ikun hemm probabbiltà ta' konfużjoni, it-trade marks li jifformaw is-serje għandhom ikunu preżenti fis-suq. Fin-nuqqas ta' prova ta' tali użu, kull probabbiltà ta' konfużjoni għandha tiġi evalwata billi jsir paragun individwali tat-trade marks rilevanti. It-tieni nett, it-trade mark li għaliha saret applikazzjoni mhux biss għandha tkun simili għat-trade marks li jagħmlu parti mis-serje, iżda wkoll turi karatteristiċi li jistgħu jassoċjawha mas-serje. Dan jista' ma jkunx il-każ fejn, per eżempju, l-element komuni mat-trade marks preċedenti ntuża fit-trade mark li għaliha saret applikazzjoni jew f'pożizzjoni differenti minn dik fejn kienet tidher is-soltu fit-trade marks li jagħmlu parti mis-serje, jew b'kontenut semantiku differenti [38].

44. F'dan il-każ, almenu l-ewwel waħda fost dawn il-kundizzjonijiet ma ġietx sodisfatta. L-uniċi provi ppreżentati minn Ponte Finanziaria waqt il-proċediment ta' oppożizzjoni jikkonċernaw it-trade mark 'THE BRIDGE' u, fuq livell inqas, it-trade mark 'THE BRIDGE WAYFARER'. Peress li dawn iżżewġ trade marks huma l-uniċi trade marks preċedenti li Ponte Finanziaria pprovat il-preżenza tagħhom fuq is-suq, il-Bord ta' l-Appell ġustament eskluda l-argumenti li permezz tagħhom ir-rikorrenti kienet tinvoka l-benefiċċju tal-protezzjoni dovuta għat-"trade marks f'serje" [39].

45. Il-Qorti tal-Prim'Istanza kkonkludiet li l-Bord ta' l-Appell ma kienx għamel żball ta' liġi u lanqas żball ta' evalwazzjoni u għaldaqstant ċaħdet ir-rikors fit-totalità tiegħu.

37 — Punti 118 sa 124 tad-deċiżjoni kkontestata.

38 — Punti 125 sa 127 tad-deċiżjoni kkontestata.

39 — Punt 128 tad-deċiżjoni kkontestata.

L-appell

Fuq l-ewwel aggravju: Applikazzjoni żbaljata ta' l-Artikolu 8(1)(b) tar- Regolament dwar it-trade marks — probabbiltà ta' konfużjoni

46. Ponte Finanziaria ressqet ħames aggravji għall-appell. L-UASI u F.M.G. Textiles ressqu r-risposti tagħhom. Ma saritx talba għall-preżentata ta' replika jew ta' trattazzjoni orali.

L-argumenti tal-partijiet

49. *Ponte Finanziaria* ssostni li, anki fuq il-bażi tat-trade marks nazzjonali li hija qieset bħala ammissibbli għall-finijiet ta' paragun, u anki jekk jiġi dawk it-trade marks jiġu kkunsidrati individwalment minflok bħala grupp jew serje, il-Qorti tal-Prim'Istanza ddeċidiet żbaljatament li ma kienx hemm probabbiltà ta' konfużjoni mat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni.

Ammissibbiltà

47. F.M.G. Textiles issostni li l-appell jista' jkun inammissibbli fin-nuqqas tal-mandat speċjali li bih l-avukati ta' Ponte Finanziaria jallegaw li għandhom l-awtorità sabiex jirrappreżentaw il-kumpannija.

50. Il-Qorti tal-Prim'Istanza kienet irrikonoxxiet li t-trade marks nazzjonali kienu distintivi ħafna u kellhom xebh fonetiku sinjifikanti mat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni. Dan ix-xebh fonetiku kellu jieħu preċedenza fuq kwalunkwe nuqqas ta' xebh viżiv [40]. Madankollu, il-Qorti tal-Prim'Istanza sabet li n-nuqqas ta' xebh kunċettwali kien deċiżiv. Hija waslet għal din il-konklużjoni fuq il-bażi ta' l-allegata familjarità mal-lingwa Ingliża tal-konsumatur medju Taljan. Madankollu, din il-premessa kienet żbaljata. Huma biss mill-iktar 15 sa

48. Madankollu, jidher li hemm premessa żbaljata. Id-dokument in kwistjoni kien fil-fatt anness ma' l-applikazzjoni quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, għalkemm huwa possibbli li ma ġiex innotifikat lil F.M.G. Textiles jew lil prekursur proċedurali tagħha Marine Enterprise Projects.

40 — Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-22 ta' Ġunju 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Ġabra p. I-3819), sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-23 ta' Ottubru 2002, Oberhauser vs L-UASI — Petit Liberto (Fifties) (T-104/01, Ġabra p. II-4359); tal-15 ta' Jannar 2003, Mystery Drinks vs L-UASI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY) (T-99/01, Ġabra p. II-43); tat-3 ta' Marzu 2004, Mülhens vs L-UASI — Zirh International (ZIRH) (T-355/02, Ġabra p. II-791) u tal-31 ta' Marzu 2004, Interquell vs L-UASI — SCA Nutrition (HAPPY DOG) (T-20/02, Ġabra, p.II-1001).

20 % tat-Taljani li jafu t-tifsira ta' 'bridge', li għaldaqstant għandha jitqies bħala element fantasjuż. F'kull każ, kien hemm livell suffiċjenti ta' xebh (almenu fonetiku u, fl-opinjoni ta' Ponte Finanziaria, viżiv) sabiex it-trade marks jeżiġu evalwazzjoni ġenerali b'kunsiderazzjoni ta' l-interdependenza bejn il-kriterji ta' xebh bejn it-trade marks, xebh bejn il-prodotti koperti u livell tan-natura distintiva [41]. F'tali evalwazzjoni l-esklużjoni ta' kull probabbiltà ta' konfużjoni kien żball ta' liġi serju.

51. L-*UASI* josserva li, skond il-ġurisprudenza, evalwazzjoni ta' probabbiltà ta' konfużjoni għandha tkun 'sintetika' u tfittex approssimazzjoni kemm jista' jkun viċina tal-perċezzjoni tal-konsumatur medja ta' sinjal. F'dan il-każ, il-Qorti tal-Prim'Istanza sabet li l-prodotti rilevanti kienu "kkummerċjalizzati b'tali mod li, il-pubbliku rilevanti, waqt ix-xiri, jipperċepixxi viżwalment it-trade mark li tindika dawk il-prodotti" [42]. Madankollu, u peress li hija fil-fatt ikkunsidrat it-tliet aspetti ta' xebh — fonetiku, viżiv u kunċettwali — fil-kuntest proprju tagħhom, ma jistax jingħad li l-Qorti tal-Prim'Istanza għamlet żball ta' liġi meta sabet li n-nuqqas ta' xebh viżiv jista' jipprevali fuq ċertu livell ta' xebh fonetiku.

52. *F.M.G. Textiles* ma taqbilx mar-rendikont ta' Ponte Finanziaria fir-rigward tal-konklużjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza fuq ix-xebh fonetiku. Il-Qorti tal-Prim'Istanza sabet li kien hemm 'ċertu xebh fonetiku' bejn it-trade marks u li għaldaqstant huma '[kellhom] xebh sinjifikattiv fuq il-livell fonetiku biss' [43] — argument totalment differenti mill-konklużjoni ta' 'xebh fonetiku sinjifikattiv'. F.M.G. Textiles tikkontesta wkoll il-validità ta' l-affermazzjonijiet ta' Ponte Finanziaria fir-rigward tal-kapaċità tal-konsumatur Taljan medju li jifhem il-kelma Ingliża 'bridge'. Fuq il-bażi tal-konstatazzjonijiet fattwali magħmula mill-Qorti tal-Prim'Istanza, l-analiżi tagħha ta' evalwazzjoni ġenerali tal-probabbiltà ta' konfużjoni kienet valida kemm fil-liġi kif ukoll fil-loġika.

Evalwazzjoni

53. Qabel kollox, jidher ċar li dan l-aggravju huwa inammissibbli safejn huwa intiż sabiex jikkontesta l-konstatazzjonijiet fattwali tal-Qorti tal-Prim'Istanza fir-rigward tal-kapa-

41 — Punt 116 tad-deċiżjoni kkontestata.

42 — Punt 116 tad-deċiżjoni kkontestata.

43 — Punti 106 u 115, rispettivament tad-deċiżjoni kkontestata.

ċità tal-konsumatur Taljan medju li jifhem l-element 'bridge' f'termini kunċettwali jew f'termini oħra. L-Artikolu 58 ta' l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja jipprovdi: 'Appell quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja għandu jkun limitat għal punti ta' dritt'.

54. Għall-bqija, l-argument ta' Ponte Finanziaria jammonta għal affermazzjoni li, billi rrikonoxxiet ċertu livell ta' xebh fonetiku (Jien hawn naqbel ma' F.M.G. Textiles li l-kliem tas-sentenza taħt appell ma jindikax konstatazzjoni ta' xebh "sinjifikattiv"), il-Qorti tal-Prim'Istanza kellha tagħti importanza predominanti lil dan ix-xebh fl-evalwazzjoni ġenerali tal-probabbiltà ta' konfużjoni, b'mod partikolari fid-dawl ta' l-interdipendenza tal-kriterji tan-natura distintiva tat-trade marks preċedenti, tax-xebh mat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni u tax-xebh jew identità tal-prodotti koperti.

55. Argument simili ħafna tqajjem f'appell riċenti, Mülhens v L-UASI [44]. Wara li evalwat l-impressjoni ġenerali li joħolqu żżewġ sinjali in kwistjoni, il-Qorti tal-Prim'Istanza kienet iddeċidiet li huma ma kinux viżwalment jew kunċettwalment simili iżda kienu fonetikament simili f'ċerti pajjiżi, u ma kinitx eskludiet li tali xebh, minnu nnifsu, jista' joħloq probabbiltà ta' konfużjoni, iżda kienet ikkonkludiet li fil-fatt il-livell ta' xebh ma kienx għoli biżżejjed sabiex jiġġustifika konstatazzjoni li l-pubbliku rilevanti jista' jemmen li l-prodotti kkonċernati ġejjin millistess impriża jew minn impriżi marbuta ekonomikament [45]. Il-Qorti tal-Ġustizzja ħadet pożizzjoni li tista' tiġi miġbura filqosor kif ġej u, fl-opinjoni tiegħi, li tista' tiġi applikata għall-każ preżenti.

56. L-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku għandha tiġi evalwata globalment, b'kunsiderazzjoni tal-fatturi rilevanti kollha għaċ-ċirkustanzi tal-każ [46]. Din l-evalwazzjoni ġenerali għandha, fir-rigward tax-xebh viżiv, fonetiku jew kunċettwali tat-trade marks in kwistjoni, tkun ibbażata fuq l-impressjoni ġenerali li joħolqu dawn it-trade marks, b'kunsiderazzjoni, b'mod partikolari, tal-komponenti distintivi u dominanti tagħhom. [47] Ma jistax jiġi eskluż li xebh fonetiku waħdu jista' joħloq probabbiltà ta' konfużjoni fis-sens ta' l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament dwar it-trade marks [48]. Madankollu, l-eżistenza ta' tali probabbiltà għandha tiġi stabbilita bħala parti minn evalwazzjoni ġenerali fir-rigward tax-xebh kunċettwali, viżiv u fonetiku tas-sinjali in kwistjoni. F'dan ir-rigward, l-evalwazzjoni ta' kwalunkwe xebh

44 — Sentenza tat-23 Marzu 2006 (C-206/04 P, Ġabra, p. I-2717), ara b'mod partikolari l-punti 15 sa 24 u 32 sa 37.

45 — Punti 12 u 20 tad-Deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja.

46 — Punt 18, b'referenza għal SABEL, iċċitata fin-nota ta' qiegħ il-paġna 32, punt 22, u s-sentenza tat-22 ta' Ġunju 2000, Marca Mode (C-425/98, Ġabra p. I-4861, punt 40).

47 — Punt 19, b'referenza għal SABEL, punt 23, u Lloyd Schuhfabrik Meyer, iċċitata fin-nota ta' qiegħ il-paġna 40, punt 25.

48 — Punt 20, b'referenza għal Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 28.

fonetiku hija wieħed biss mill-fatturi rilevanti fir-rigward ta' din l-evalwazzjoni ġenerali [49]. Għaldaqstant, ma jistax jiġi dedott li hemm neċessarjament probabbiltà ta' konfużjoni kull darba li jiġi stabbilit sempliċi xebh fonetiku bejn żewġ sinjali [50]. L-evalwazzjoni ġenerali tfisser li differenzi kunċettwali u viżiv bejn żewġ sinjali jistgħu jinnewtralizzaw xebh fonetiku bejniethom, sakemm almenu wieħed minn dawn is-sinjali jkollu, fil-perċezzjoni tal-pubbliku rilevanti, tifsira ċara u speċifika, b'tali mod li l-pubbliku jista' jifihmha immedjatament [51].

57. Għaldaqstant, meta l-Qorti tal-Prim'Istanza tikkunsidra l-impressjoni ġenerali li joħolqu s-sinjali in kwistjoni, fir-rigward tax-xebh kunċettwali, viżiv u fonetiku possibbli tagħhom, għall-finijiet ta' evalwazzjoni ġenerali tal-probabbiltà ta' konfużjoni, hija tista', mingħajr ma tinterpreta ħażin l-effett ta' l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament dwar it-trade marks, tiddeċiedi li l-livell ta' xebh bejn is-sinjali in kwistjoni mhuwiex għoli biżżejjed sabiex jiġi kkonstatat li l-pubbliku rilevanti jista' jemmen li l-prodotti kkonċernati ġejjin mill-istess impriża jew minn impriżi marbuta ekonomikament [52].

58. Ma nara l-ebda raġuni biex ma tintlaqax din il-konklużjoni, li tidher kompletament konsistenti ma' l-approċċ tal-Qorti tal-Prim'Istanza fil-kawża preżenti. Għaldaqstant inqis li l-ewwel aggravju għandu jiġi miċħud.

Fuq it-tieni aggravju: Applikazzjoni żbaljata ta' l-Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament dwar it-trade marks

L-argument

59. *Ponte Finanziaria* ssostni li l-Qorti tal-Prim'Istanza żbaljat meta eskludiet it-trade marks nazzjonali l-oħra tagħha mill-kunsiderazzjoni tagħha, b'mod partikolari l-marka denominattiva Nru 642952 'THE BRIDGE' għal prodotti fil-klassi 25. Il-perijodu ta' referenza li fih kellu jiġi stabbilit użu ġenwin jinkludi l-ħames snin bejn l-1994 u l-1999. Ponte Finanziaria kienet ipproduċiet katalgu għall-ħarifa/xitwa 1994-1995 u riklami b'data mill-1994 u mill-1995 — tip ta' prova prevista b'mod espliċitu mir-Regola 22 tar-Regolament ta' Implementazzjoni għall-finijiet ta' l-Artikolu 43(2) tar-Regolament dwar it-trade marks — li jistabbilixxi mingħajr dubju użu waqt almenu parti minn dan il-perijodu, flimkien ma' dokumenti ta' kontabbiltà iktar riċenti li juru li hija kienet baqgħet attiva fis-settur tal-prodotti tal-ġilda (inklużi ż-żraben u ċ-ċinturini fil-klassi 25).

49 — Punt 21 tas-sentenza.

50 — Punt 22 tas-sentenza.

51 — Punt 35 tas-sentenza, b'referenza għas-sentenza tat-12 ta' Jannar 2006, Ruiz-Picasso *et* vs L-UASI (C-361/04, Ġabra p. II-643, punt 20).

52 — Punt 36 tas-sentenza.

60. Il-Qorti tal-Prim'Istanza għaldaqstant wettqet żball serju ta' liġi, u interpretatat żbaljatament l-Artikoli 43(2) u (3) tar-Regolament dwar it-trade marks, meta ddeċidiet li "l-Bord ta' l-Appell ġustament qies li l-użu ġenwin ta' din it-trade mark għall-prodotti in kwistjoni ma kienx ġie ppruvat" peress li l-evidenza ma wrietx li t-trade mark in kwistjoni 'kienet preżenti fis-suq Taljan b'mod kostanti, għall-prodotti li għalihom hija ġiet irreġistrata, matul il-perijodu ta' ħames snin qabel id-data ta' pubblikazzjoni ta' l-applikazzjoni għal trade mark' [53]. Fil-fatt, prova ta' użu fi kwalunkwe żmien waqt il-perijodu huwa suffiċjenti [54].

61. L-*UASI* jsostni l-possibbiltà li element ta' prova partikolari jiġi konness b'mod ċert ma' perijodu partikolari hija kwistjoni ta' fatt, u li l-konstatazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza f'dak ir-rigward ma jistgħux jiġu kkontestati f'appell.

62. Mil-lat legali, l-UASI jqis li meta l-Qorti tal-Prim'Istanza għamlet referenza għall-evidenza li trade mark kienet 'preżenti b'mod konsistenti' fuq is-suq, din ma kinitx referenza għal preżenza *kontinwa*, bħalma tidher li temmen Ponte Finanziaria. Fil-fatt, il-Qorti tal-Prim'Istanza sabet biss li katalgu wieħed għal 1994/1995 ma kienx prova suffiċjenti sabiex tiġi stabbilita l-konsistenza ta' preżenza fis-suq rikjesta, u għaldaqstant ta' użu ġenwin u effettiv, matul il-perijodu ta' ħames snin.

63. *F.M.G. Textiles* ssostni li l-evidenza limitata ħafna in kwistjoni, li tikkonsisti biss f'materjal għar-reklamar mingħajr prova ta' bejgħ, kjarament mhijiex biżżejjed sabiex jiġi stabbilit użu sostanzjali tat-trade mark matul il-perijodu kkonċernat.

Evalwazzjoni

64. Naqbel ma' l-UASI li dan l-aggravju għandu jkun inammissibbli safejn jipprova jikkontesta l-konstatazzjonijiet fattwali tal-Qorti tal-Prim'Istanza fir-rigward ta' l-eżistenza u l-identità ta' evidenza li tista' tiġi ddatata b'mod ċert sabiex jiġi evalwat jekk

53 — Punti 35 sa 37 tas-sentenza appellata.

54 — Ponte Finanziaria tikkwota l-linji gwida ta' l-UASI dwar l-oppożizzjoni (Parti 6, Sezzjoni 9.1): 'M'hemmx bżonn li jkun sar użu għall-perijodu kollu ta' ħames snin iżda f'dawk il-ħames snin. Id-dispożizzjonijiet fuq ir-rekwiżit ta' użu ma jimponux użu kontinwu'. Hija tirriferi wkoll għas-sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza u tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża Sunrider vs L-UASI, rispettivament tat-8 ta' Lulju 2004 (T-203/02 Ġabra p. II-2811), u tal-11 ta' mejju 2006 (C-416/04 P, Ġabra p. I-4237) li fihom 14-il irċevuta u ordni li jkopru perijodu ta' sena biss ġew aċċettati bħala prova ta' użu ġenwin.

kienx hemm użu ġenwin tat-trade mark nazzjonali verbali Nru 642952 'THE BRIDGE' waqt il-ħames snin qabel il-pubblikazzjoni ta' l-applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja 'Bainbridge'.

65. Il-kwistjoni legali mqajma hawnhekk hija jekk il-Qorti tal-Prim'Istanza setgħetx teżiġi leġittimament użu iktar konsistenti matul il-perijodu ta' ħames snin milli kien fil-fatt sostnut minn dik l-evidenza.

66. Skond l-Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament dwar it-trade marks, Ponte Finanziaria kellha tipprovdi provi li, waqt il-perijodu ta' ħames snin minn Ġunju 1994 sa Ġunju 1999, it-trade mark nazzjonali preċedenti kienet intużat ġenwinament fl-Italja għall-prodotti u servizzi li fir-rigward tagħhom hija kienet irreġistrata [55]. L-evidenza ammissibbli u li tista' tingħata data li hija pproduċiet kienet tikkonsisti f'katalgu għall-ħarifa/xitwa 1994-1995 u f'riklami ppubblikati fl-1995. Il-Qorti tal-Prim'Istanza ddeskriviet din l-evidenza bħala 'limitata ħafna fir-rigward ta' l-1994 u ineżistenti għall-perijodu bejn l-1996 sa 1999', u sabet li hija ma wrietx li t-trade mark in kwistjoni kienet preżenti b'mod konsistenti fis-suq Taljan matul il-perijodu relevanti.

67. Il-ġurisprudenza fuq l-evalwazzjoni ta' użu ġenwin [56] ġiet stabbilita l-iktar riċenteement mill-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża Sunrider vs L-UASI [57], kif ġej.

68. Ikun hemm użu ġenwin meta t-trade mark tiġi użata, b'mod konformi mal-funzjoni essenzjali tagħha, jiġifieri li tiġi ggarantita l-identità ta' l-oriġini tal-prodotti u tas-servizzi li għalihom hija ġiet irreġistrata, sabiex toħloq jew iżżomm opportunità ta' bejgħ għal dawn il-prodotti jew servizzi, bl-eċċezzjoni ta' l-użu ta' natura simbolika li għandu biss bħala skop li jżomm id-drittijiet mogħtija mit-trade mark. L-evalwazzjoni tan-natura ġenwina ta' l-użu tat-trade mark għandha tistrieħ fuq il-fatti u ċ-ċirkustanzi kollha li huma rilevanti sabiex tiġi stabbilita r-realtà ta' l-użu kummerċjali tagħha fid-dinja tan-negozju, b'mod partikolari sabiex jiġi stabbilit jekk dan l-użu huwiex iġġustifikat fis-settur ekonomiku in kwistjoni sabiex iżomm jew joħloq parti mis-suq favur il-prodotti jew is-servizi protetti mit-trade mark, in-natura ta' dawn il-prodotti jew servizzi, il-karatteristiċi tas-suq, l-ammont u l-frekwenza ta' l-użu tat-trade mark. Għal-

55 — Jew li kien hemm raġunijiet siewja għan-nuqqas ta' użu, iżda din l-alternattiva ma tressqitx minn Ponte Finanziaria.

56 — Bid-Daniż, 'reel brug'; bl-Olandiż, 'normaal gebruik'; bil-Franċiż, 'usage sérieux'; bil-Ġermaniż, 'ernsthaft benutzt'; bit-Taljan, 'uso effettivo'; bil-Portugiż, 'utilizado seriamente'; bl-Ispanjol, 'uso efectivo'.

57 — Kawża iċċitata fin-nota ta' qiegħ il-paġna 54 (C-416/04 P), b'mod partikolari fil-punti 70 sa 72.

daqstant il-kwistjoni dwar jekk użu huwiex suffiċjenti biex tinżamm jew tinħoloq parti tas-suq għall-prodotti jew is-servizzi protetti mit-trade mark tiddependi minn diversi fatturi u minn evalwazzjoni individwali f'kull każ. Il-karatteristiċi tal-prodotti jew u s-servizzi, il-frekwenza u r-regolarità ta' l-użu tat-trade mark, il-fatt li t-trade mark hija użata biex jiġu kkummerċjalizzati l-prodotti jew is-servizzi identiċi kollha tal-proprjetarju jew sempliċement xi whud minnhom, jew provi ta' użu tat-trade mark li l-proprjetarju jista' jagħti, huma x'uħud mill-fatturi li jistgħu jittieħdu in kunsiderazzjoni. Mhuwiex possibbli li jiġi stabbilit minn qabel, u b'mod astratt, liema livell kwantitattiv għandu jitqies biex jiġi stabbilit jekk l-użu huwiex ta' natura ġenwina jew le. Regola *de minimis*, li ma tippermettix lill-UASI jew lill-Qorti tal-Prim'Istanza li tevalwa ċ-ċirkustanzi kollha ma tistax tiġi stabbilita. Meta dan iservi skop kummerċjali reali, anki użu minimu jista' jkun suffiċjenti biex jiġi stabbilit użu ġenwin.

69. Nosserva, b'mod partikolari, minn din l-affermazzjoni li użu ġenwin jeżiġi iktar minn sempliċi użu simboliku iżda ma jistax ikun hemm regola definita minn qabel fir-rigward ta' l-ammont ta' użu meħtieġ; u fit-tieni lok, li l-evalwazzjoni hija waħda ta' fatt li għandha ssir mill-UASI jew mill-Qorti tal-Prim'Istanza, skond il-każ, fuq bażi individwali u fid-dawl ta' diversi fatturi rilevanti [58].

70. Minn dan l-aspett, ma naħsibx li l-Qorti tal-Prim'Istanza tista' tiġi kkritikata li applikat standard ta' preżenza konsistenti fuq is-suq Taljan waqt il-perijodu relevanti ta' ħames snin. Hija ma imponietx, bħalma josserva l-UASI, kundizzjoni ta' użu kontinwu iżda segwiet pjuttost l-ispirtu tal-ġurisprudenza preċedenti tagħha [59] billi qieset li m'hemmx użu ġenwin jekk it-trade mark mhijiex oġġettivament preżenti fis-suq b'mod li tkun effettiva, konsistenti fiż-żmien u stabbli fir-rigward tal-konfigurazzjoni tas-sinjal, b'tali mod li ma tistax tiġi pperċepita mill-konsumaturi bħala indikazzjoni ta' l-oriġini jew tas-servizzi in kwistjoni. Jidhirli li tali approċċ huwa konsistenti mal-kliem jew l-ispirtu ta' dawn id-dispożizzjonijiet tar-Regolament dwar it-trade marks li jimponu kundizzjoni ta' użu *ġenwin waqt* perijodu ta' ħames snin, jew mal-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja li tinterpretahom.

71. Għaldaqstant, jidhirli li l-konklużjoni fattwali li l-Qorti tal-Prim'Istanza ġibdet mill-evidenza disponibbli taqa' taħt l-ambitu ta' l-evalwazzjoni individwali li hija marbuta

58 — Dan l-approċċ jidher li huwa simili ħafna fl-Istati membri. Ara *What constitutes use of a registered trademark in the European Union (including New Member States)*, International Trademark Association, 2004, li jinsab fuq http://www.inta.org/downloads/tap_tmuseEU2004.pdf.

59 — Iċċitata fin-nota ta' qiegħ il-paġna 20 iktar 'il fuq.

li tagħmel u li ma hija bl-ebda mod kontradetta minn dik l-evidenza. Għaldaqstant jiena tal-fehma li t-tieni aggravju ma jistax jiġi milqugħ.

It-tielet aggravju: Applikazzjoni żbaljata ta' l-Artikolu 15(2)(a) tar-Regolament dwar it-trade marks

L-argument

72. Barra minn hekk, *Ponte Finanziaria* ssostni li l-istess evidenza kellha tkun biżżejjed sabiex jiġi stabbilit użu tat-trade mark figurattiva Nru 370836 'bridge', anki għal prodotti fil-klassi 25 [60], li l-forma tagħhom hija biss ftit differenti minn dik tat-trade mark verbali Nru 642952 'THE BRIDGE' u għaldaqstant taqa' taħt l-Artikolu 15(2)(a) tar-Regolament dwar it-trade marks ('forma li hija differenti biss fir-rigward ta' ċerti elementi li ma jbiddlux il-karattru distintiv tal-marka fil-forma li giet irreġistrata taħtha'). Il-Qorti tal-Prim'Istanza applikat żbaljatament din id-dispożizzjoni billi limitat il-portata tagħha għal 'sitwazzjonijiet li fihom is-sinjal konkretament użat mill-proprjetarju ta' trade mark biex jidentifika l-prodotti jew is-servizzi li għalihom din it-trade mark ġiet irreġistrata jikkostitwixxi l-forma li taħtha din l-istess trade mark hija użata kummerċjalment' bl-esklużjoni ta' l-użu ta' trade mark simili koperta minn reġistrazzjoni separata [61]. Peress li l-għan tad-dispożizzjoni huwa li l-proprjetarju ta' trade mark ma jkollux għalfejn jirreġistra kull varjanti żgħira tat-trade mark tiegħu li jista' juża fil-kummerċ, hija m'għandhiex tiġi interpretata bi preġudizzju ta' xi ħadd li fil-fatt irreġistra dawn il-varjanti. Il-fatt li t-trade mark Nru 370836 'bridge' kienet irreġistrata b'mod separat mit-trade mark Nru 642952 'THE BRIDGE' għaldaqstant ma kellux jaffettwa l-evalwazzjoni konġunta ta' l-użu tagħhom, bħala differenti f'elementi li ma biddlux il-karattru distintiv tagħhom.

73. L-*UASI* jsostni, fl-ewwel lok, li l-aggravju ma jistax jintlaqa' jekk l-użu ta' 'THE BRIDGE' ma jiġix stabbilit, li fil-fatt ma seħħx; fit-tieni lok, li ż-żieda ta' l-artikolu definit 'the' ibiddel il-karattru distintiv tat-trade mark, u fit-tielet lok, li l-evalwazzjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza kienet konstatazzjoni ta' fatt li ma tistax tiddaħħal in kwistjoni f'appell.

74. *F.M.G. Textiles* tressaq ukoll l-ewwel tnejn minn dawn l-argumenti. Fir-rigward tat-tieni wieħed, hija ssostni li l-fatt innifsu li Ponte Finanziaria rreġistrat iż-żewġ trade marks separatament jindika li hija ma kkunsidratx li waħda kienet sempliċement

60 — Għalkemm ninnota li ġiet reġistrata biss għal 'Ħwejjeġ' u mhux għal żraben jew kpiepel, kif kien il-każ għat-trade mark Nru 642952 'THE BRIDGE'.

61 — Punt 50 tad-deċiżjoni kkontestata.

varjanti żgħira ta' l-oħra, li tista' tiġi koperta mill-istess reġistrazzjoni.

Evalwazzjoni

75. Ma jidhirx li huwa kkontestat il-fatt li, quddiem il-Bord ta' l-Appell, Ponte Finanziaria ma ppreżentat l-ebda prova ta' użu tat-trade mark Nru 370836 'bridge', u ressqet biss l-argument li huwa kien jikkwalifika bħala reġistrazzjoni difensiva fir-rigward tat-trade mark Nru 642952 'THE BRIDGE' [62]. Madankollu, fl-ewwel istanza kif ukoll fl-appell, hija ssostni li l-evidenza li hija ppreżentat ta' l-użu tat-trade mark ta' l-aħħar kellha tgħodd ukoll bħala evidenza ta' l-użu ta' dik ta' qabel, skond l-Artikolu 15(2)(a) tar-Regolament dwar it-trade marks, li jgħid li "l-użu ta' trade mark Komunitarja f'forma li hija differenti imma biss fir-rigward ta' ċerti elementi li ma jbiddlux il-karattru distintiv tal-marka fil-forma kif hija ġiet reġistrata" wkoll jikkostitwixxi użu li jista' jipprekludi r-revoka għal nuqqas ta' użu.

76. Madankollu, kif isostnu ġustament l-UASI u F.M.G. Textiles, tali argument ma jistax jirnexxi fl-ebda każ jekk m'hemmx prova xierqa ta' użu ġenwin tat-trade mark Nru 642952 'THE BRIDGE' — u dan ma seħħx. Peress li l-Qorti tal-Prim'Istanza sabet li ma kienx hemm tali prova u jiena tal-fehma li l-konstatazzjoni tagħha ma tistax tiġi kkontestata, nqis li dan l-aggravju għandu jiġi miċħud ukoll.

77. Il-kwistjoni fattwali dwar jekk id-differenza bejn it-tnejn hijiex tant żgħira li ma tbiddilx il-karattru distintiv tat-trade mark, anki kieku tista' tiġi diskussa fl-appell, hija għaldaqstant irrilevanti. Bl-istess mod, mhuwiex neċessarju li jiġi stabbilit jekk ir-reġistrazzjoni ta' varjanti bħala trade mark teskludix minnha nnifisha dan il-varjant mill-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 15(2)(a) tar-Regolament dwar it-trade marks.

78. Nillimita ruħi li nosserva li — għalkemm ma huwa ta' l-ebda konsegwenza peress li l-kliem taż-żewġ dispożizzjonijiet huwa identiku taħt l-aspetti kollha rilevanti — kien ikun iktar preċiż li kieku saret referenza għall-Artikolu 10(2)(a) tar-Regolament dwar it-trade marks minflok għall-Artikolu 15(2)(a) tad-Direttiva dwar it-trade marks, peress li t-trade marks in kwistjoni huma trade marks nazzjonali u mhux Komunitarji.

62 — Ara l-punti 4, 7, 12 u 13 tad-Deċiżjoni kkontestata.

Ir-raba' aggravju ta' appell: Applikazzjoni żbaljata ta' l-Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament dwar it-trade marks — trade marks difensivi

L-argumenti tal-partijiet

79. *Ponte Finanziaria* ssostni fl-ewwel lok li l-Qorti tal-Prim'Istanza marret lill 'hinn mill-iskop tal-kawża quddiemha meta sabet li l-kunċett ta' reġistrazzjoni difensiva m'għandu l-ebda post fil-liġi Komunitarja dwar it-trade marks. Il-Bord ta' l-Appell ma ħax dik il-pożizzjoni iżda kien iddeċieda biss li r-reġistrazzjoni, sabiex tikkwalifika bħala difensiva, għandha ssir fl-istess ħin tar-reġistrazzjoni prinċipali jew iktar tard. Ponte Finanziaria kienet ikkontestat din il-konstatazzjoni ta' l-aħħar. L-UASI sostna li l-kunċett ma kellu l-ebda post fil-liġi Komunitarja biss waqt id-difiża tiegħu quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza. Għaldaqstant l-argument huwa inammissibbli u ma kellux jinstema'. Il-Qorti tal-Prim'Istanza kellha teżamina minflok — iżda dan m'għamlitux — jekk it-trade marks in kwistjoni ssodisfawx il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-leġiżlazzjoni Taljana [63].

80. Sussidjarjament, Ponte Finanziaria ssostni li l-oġġezzjoni ta' l-UASI ma kinitx fondata. Il-leġiżlazzjoni Taljana tirrikjedi li t-trade mark difensiva tkun simili ħafna għat-trade mark prinċipali, li t-tnejn ikunu rreġistrati għall-istess prodotti jew servizzi u li t-trade mark prinċipali tkun effettivament użata. Għaldaqstant ir-rekwiżit ta' użu fil-liġi Komunitarja dwar it-trade marks huwa sodisfatt. Il-kunċett ta' reġistrazzjoni difensiva huwa fil-fatt mezz li jiffaċilita l-prova billi joħloq premessa ta' probabbiltà ta' konfużjoni mingħajr ma jikser ir-rekwiżiti tad-Direttiva dwar it-trade marks.

81. It-trade mark figurattiva Nru 370836 'bridge' (flimkien mat-trade marks figurattivi Nri 704338, 606709 u 593651) tissodisfa r-rekwiżiti kollha sabiex tikkwalifika bħala reġistrazzjoni difensiva għall-għanijiet tal-leġiżlazzjoni Taljana u għaldaqstant kellha tiġi kkunsidrata fl-evalwazzjoni. Hija għandha xebh viżiv mill-qrib mat-trade mark figurattiva 'Bainbridge' li għaliha saret applikazzjoni.

82. L-*UASI* jsostni li, fl-ewwel lok, l-argument fir-rigward tat-trade marks difensivi ma jistax jiġi milqugħ fi kwalunkwe każ jekk ma jiġix stabbilit l-użu ġenwin tat-trade mark prinċipali Nru 642952 'THE BRIDGE'.

83. Fit-tieni lok, huwa jiċħad li l-argument tiegħu fl-ewwel istanza dwar in-nuqqas ta'

63 — Ara l-punt 14 iktar 'il fuq.

kwalunkwe kunċett ta' trade marks difensivi fil-liġi Komunitarja dwar it-trade marks kien inammissibbli. Il-kwistjoni quddiem il-Bord ta' l-Appell kienet dwar jekk l-użu tat-trade mark "THE BRIDGE" setax ikun ta' għajnuna għal trade marks oħra, bil-premessa li huma kienu trade marks "difensivi" [64]. L-argumenti ta' l-UASI fl-ewwel istanza kienu jikkonċernaw dik il-kwistjoni.

84. Essenzjalment, l-UASI jsostni li l-Qorti tal-Prim'Istanza ddeċidiet ġustament li ma jeżisti l-ebda kunċett ta' trade marks difensivi fil-liġi Komunitarja u ta raġunijiet xierqa għal din id-deċiżjoni billi rrefera għall-Artikoli 15 (1) u 50(1)(a) tar-Regolament dwar it-trade marks. Huwa josserva li d-Direttiva dwar it-trade marks tinkludi dispożizzjonijiet identiċi, iżda li l-liġi Taljana żammet il-kunċett nazzjonali ta' trade marks difensivi anki wara t-traspożizzjoni tad-Direttiva. Huwa jqis li dan mhuwiex kompatibbli mal-liġi Komunitarja. Huwa korrett għal-liġi Taljana li tipprovdi, skond l-Artikolu 10(2)(a) tad-Direttiva (ekwivalenti għall-Artikolu 15(2)(a) tar-Regolament), li l-użu ta' trade mark jista' jinkudi l-użu ta' forma li hija differenti f'elementi li ma jbiddlux il-karattru distintiv tat-trade mark fil-forma li fiha ġiet irreġistrata, iżda dan ma jkoprix il-kunċett ta' reġistrazzjoni difensiva li tirriżulta mil-leġiżlazzjoni Taljana dwar it-trade marks [65]. Fl-aħħar nett, id-diversi trade marks li Ponte Finanziaria tipprova tgħaddi bħala trade marks difensivi, li huma kollha trade marks figurattivi, huma differenti b'mod sinjifikattiv, min-natura nfisha tagħhom, mit-trade mark verbali Nru 642952 'THE BRIDGE'.

85. *F.M.G. Textiles* issostni li l-kunċett innifsu ta' reġistrazzjoni difensiva jirrikjedi li hija titwettaq fl-istess ħin, jew wara, ir-reġistrazzjoni tat-trade mark prinċipali. Mhuwiex possibbli li tingħata protezzjoni usa' għal trade mark li għadha ma teżistix. Madankollu, it-trade marks kollha li għalihom Ponte Finanziaria allegat status difensiv ġew irreġistrati qabel it-trade mark Nru 642952 "THE BRIDGE". F'kull każ, il-Qorti tal-Prim'Istanza kellha raġun tiddikjara li l-kunsiderazzjoni ta' reġistrazzjonijiet 'difensivi' ma kinitx kompatibbli mas-sistema ta' protezzjoni tat-trade mark Komunitarja intiża mir-Regolament dwar it-Trade marks.

Evalwazzjoni

86. F'dan il-każ ukoll, kif isostni l-UASI, dan l-aggravju għandu jiġi f'kull każ miċħud, bħall-aggravju preċenti, fin-nuqqas ta' prova xierqa ta' użu ġenwin tat-trade mark Nru 642952 "THE BRIDGE". Anki jekk jitqies li l-argumenti kollha ta' Ponte Finanziaria jirrigwardaw l-eżistenza u n-natura ta' reġistrazzjoni ta' trade mark difensiva biex tkun

64 — Ara l-punti 13 u 14 iktar 'il fuq

65 — Ara l-punti 13 u 14 iktar 'il fuq.

valida, it-trade mark prinċipali ma jkollha l-ebda rilevanza jekk ma jiġix stabbilit l-użu ġenwin tagħha. Madankollu, jista' jkun ta' għajnuna għall-Qorti tal-Ġustizzja jekk nagħmel il-punti segwenti dwar il-mertu ta' dawk l-argumenti.

87. Fl-ewwel lok, il-Qorti tal-Prim'Istanza ma tista' tkun marbuta minn l-ebda konstatazzjoni żbaljata tal-liġi li fuqha l-Bord ta' l-Appell bbaża d-deċiżjoni tiegħu, iktar u iktar meta din il-konstatazzjoni hija biss impliċita. Jekk huwa minnu li l-kunċett ta' reġistrazzjoni ta' trade mark difensiva m'għandu l-ebda post fil-liġi Komunitarja dwar it-trade marks, mhux biss il-Qorti tal-Prim'Istanza ma tistax tiġi kkritikata minħabba li bbażat id-deċiżjoni tagħha fuq dan il-fatt iżda hija kellha l-obbligu li tagħmel dan. Il-kwistjoni appellata tista' tkun biss dwar jekk kienx korrett li ttieħdet dik il-pożizzjoni legali.

88. Fit-tieni lok, il-kwistjoni ta' prova ta' motivi għal oppożizzjoni ta' applikazzjoni għal trade mark Komunitarja hija rregolata mid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar it-trade marks, u mhux minn dispożizzjoni ta' liġi nazzjonali li żżid nota li trade mark nazzjonali tista' tiġi rrevokata jekk ma ntużatx b'mod ġenwin f'perijodu ta' ħames snin.

89. Fit-tielet lok, m'hemm xejn fir-Regolament dwar it-trade marks, u b'mod partikolari, m'hemm xejn fl-Artikolu 43(2) jew (3), li impliċitament jew espliċitament joħloq xi regola, prinċipju jew kunċett ta' reġistrazzjoni ta' trade mark difensiva tat-tip li tipprovdi għalihom il-liġi Taljana [66].

90. Għaldaqstant, fl-opinjoni tiegħi huwa ċar li fir-raba' aggravju ta' appell tagħha, Ponte Finanziaria ma identifikat l-ebda żball ta' liġi fis-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza.

Il-ħames aggravju: Applikazzjoni żbaljata ta' l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament dwar it-trade marks – serje ta' trade marks

L-argument

91. *Ponte Finanziaria* taċċetta l-preżentazzjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza dwar il-mod kif il-fatt li trade mark tagħmel parti minn serje jista' jkun rilevanti għall-evalwazzjoni ta' probabbiltà ta' konfużjoni. Madankollu hija ma taqbilx maż-żewġ kundizzjonijiet li

66 — Lanqas ma hemm xejn fid-Direttiva dwar it-trade marks li minnu tali regola, prinċipju jew kunċett jistgħu jiġu dedotti. Madankollu, il-kwistjoni ta' kompatibbiltà tad-dispożizzjoni Taljana mad-Direttiva dwar it-trade marks ma taqax taħt l-iskop ta' dan l-appell.

applikat il-Qorti tal-Prim'Istanza u bil-mod kif applikathom, b'mod partikolari fir-rigward tal-kundizzjoni li numru suffiċjenti ta' trade marks li jifformaw serje għandhom effettivament jintużaw [67].

92. Fil-fehma ta' Ponte Finanziaria, meta proprjetarju ta' trade mark ippjana u ħa ħsieb li jirreġistra serje ta' trade marks, l-eżistenza tas-serje għandha tiġi kkunsidrata fl-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni anki jekk it-trade marks kienu għadhom mhux kollha qed jintużaw jew f'użu kurrenti. Ponte Finanziaria timmaġina l-eżempju ta' grupp ta' trade marks b'element komuni li huwa rreġistrat minn persuna waħda iżda mhux qed jintuża, u trade mark oħra li għandha dan l-element komuni, li hija rreġistrata fil-ħames snin ta' wara peress li huwa meqjus li mhijiex biżżejjed simili għal kull trade mark meħuda b'mod individwali sabiex twassal għal probabbiltà ta' konfużjoni (għalkemm tali probabbiltà kienet tqum kieku l-grupp sħiħ ta' trade marks preċedenti kienu ġew ikkunsidrati). Jekk it-trade marks effettivament jintużaw fis-suq fil-perijodu ta' ħames snin, il-probabbiltà ta' konfużjoni tkun fil-fatt għolja, bi ksur ta' l-għan tal-leġiżlazzjoni. Madankollu, Ponte Finanziaria ssostni, dan ikun ir-riżultat ta' l-approċċ tal-Qorti tal-Prim'Istanza.

93. L-*UASI* jsostni li r-relevanza legali ta' grupp jew serje ta' trade marks mhijiex ipprovduta b'mod espliċitu fir-Regolament dwar it-trade marks innifsu, bħala protezzjoni speċifika mogħtija lil kummerċjanti li ppjanaw u rreġistraw tali serje, iżda ġiet dedotta mill-Qorti tal-Prim'Istanza mill-osservazzjoni li l-probabbiltà ta' konfużjoni bejn żewġ trade marks li għandhom element partikolari komuni iżda li huma differenti f'aspetti oħra tista' tiżdied jekk fil-każ ta' waħda minn dawn it-trade marks l-element in kwistjoni huwa komuni ma' serje ta' trade marks oħra rreġistrati mill-istess proprjetarju u li huma fil-fatt preżenti fis-suq. F'dan il-kuntest, il-Qorti tal-Prim'Istanza ġustament iddikjarat li t-trade mark li għaliha saret applikazzjoni għandha turi karatteristiċi li jrenduha kapaċi li tiġi assoċjata ma' dik is-serje. Din il-kundizzjoni ma tidhirx li hija sodisfatta bejn it-trade mark 'Bainbridge' u t-trade marks irreġistrati ta' Ponte Finanziaria. Fl-aħħar nett, l-argument ta' din ta' l-aħħar, jekk jiġi milqugħ, irendi l-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni dipendenti fuq is-sempliċi *intenzjoni* tal-proprjetarju ta' serje ta' trade marks li kienu ġew irreġistrati iżda li għadhom ma ntużawx.

94. *F.M.G. Textiles* issostni b'mod simili li, filwaqt li l-probabbiltà ta' konfużjoni tista' tiġi evalwata b'mod astratt fir-rigward ta' kull trade mark individwali li, għalkemm għadha

67 — Ara l-punti 42 sa 44 iktar 'il fuq.

ma ntużatx, ilha rreġistrata għal inqas minn ħames snin u għaldaqstant ma tistax tiġi rrevokata minħabba nuqqas ta' użu, kull protezzjoni estiża li tingħata lil serje ta' trade marks minħabba żieda fil-probabbiltà ta' konfużjoni minħabba l-fatturi komuni tagħhom għandha tkun suġġetta għal użu effettiv tat-trade marks li jagħmlu parti mis-serje. Il-kwistjoni ta' revoka hija separata minn dik ta' protezzjoni estiża għal trade marks f'serje — kunċett li barra minn hekk ma jinstabx fil-leġiżlazzjoni iżda huwa r-riżultat ta' interpretazzjoni mill-Qorti tal-Prim'Istanza.

Evalwazzjoni

95. Il-kwistjoni hija jekk il-Qorti tal-Prim'Istanza ddeċidietx ġustament li l-eżistenza ta' grupp jew serje ta' trade marks tista' titqies li għandha mnejn iżżid il-probabbiltà ta' konfużjoni magħhom ta' trade mark ippreżentata għal reġistrazzjoni, u li tinkludi element komuni mat-trade marks fil-grupp jew fis-serje, biss jekk dawn ta' l-aħħar effettivament intużaw fuq is-suq — filwaqt li l-probabbiltà ta' konfużjoni ma' trade mark individwali li għadha ma ntużatx fis-suq tista' tiġi evalwata b'mod astratt.

96. Il-kunċett, u t-tifsira, ta' l-eżistenza ta' serje ta' trade marks għadhom ma ġewx eżaminati b'mod dettaljat mill-qrati Komunitarji, ħlief fil-każ preżenti [68], iżda huma familjari ma' l-avukati fil-qasam tat-trade marks madwar id-dinja [69].

97. Fir-Renju Unit, sabiex jittieħed eżempju wieħed biss, ilu stabbilit li oġġezzjoni bbażata fuq l-eżistenza ta' grupp jew serje ta' trade marks għandha tkun ibbażata fuq użu ta' dawk it-trade marks, għaliex l-implikazzjoni hija li l-kummerċjanti u l-pubbliku tant saru jafu bl-element komuni jew karatteristika tas-serje li meta jiltaqgħu ma' trade mark oħra li għandha l-istess karatteristika huma jassoċjawha minnufih mas-serje ta' trade marks li huma diġà familjari magħha. Għalkemm din il-ġurisprudenza tmur lura għall-1947, hija tibqa' applikabbli llum fil-kuntest ta' l-Att dwar it-trade marks ta' l-1994 (Att dwar it-Trade Marks), li jittrasponi d-Direttiva dwar it-trade marks [70].

68 — Sar riferiment għalihom mill-Qorti tal-Prim'Istanza fis-sentenza tas-27 ta' Ottubru 2005, Éditions Albert René vs L-UASI — Orange (MOBILUX) (T-336/03, Ġabra p. II-4667, punt 85), u s-sentenza tal-21 ta' Frar 2006 Royal County of Berkshire Polo Club vs L-UASI-Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB) (T-214/04, Ġabra, p. II-239, punt 44).

69 — Mhuwiex sorprendenti li proporzjoni sinjifikanti tal-każistika riċenti tinvolvi l-kumpannija McDonalds.

70 — Beck, Koller [1947] 64 RPC 76; għal eżempju reċenti fejn tiġi ċċitata dik l-awtorità, ara s-sentenza O-190-03 ta' l-United Kingdom Patent Office, *Ease-e:finance*, 2 ta' Lulju 2003, b'mod partikolari fil-punti 53 sa 56, li tinsab fuq http://www.ukpats.org.uk/tm/t-decisionmaking/t-challenge/t-challenge-decision-results/t-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/190/03.

98. L-istess approċċ jittieħed mill-UASI, li l-linji gwida tiegħu li jirregolaw il-proċedimenti ta' oppożizzjoni [71] jipprovdu, fost l-oħrajn:

"Suppożizzjoni ta' grupp ta' trade marks minnaħa tal-pubbliku teżiġi li l-komponent komuni tat-trade marks in kwistjoni għandu, minħabba użu, in-natura distintiva neċessarja biex ikun, fl-għajnejn tal-pubbliku, indikatur prinċipali ta' linja ta' prodotti.

Sabiex l-Uffiċċju jkun jista' jaċċerta ruħu li d-diversi trade marks invokati mill-opponent effettivament jifformaw tali grupp ta' trade marks, l-opponent għandu juri mhux biss li huwa l-proprjetarju tat-trade marks, iżda wkoll li l-pubbliku kkonċernat jagħraf il-parti komuni ta' dawn it-trade marks bħala waħda li toriġina minn impriża waħda. Tali 'rikonoxximent' mill-pubbliku jista' jiġi dedott biss mill-preżentazzjoni ta' prova ta' użu tal-grupp ta' trade marks."

99. Tali affermazzjonijiet ma jistgħux jorbtu lill-Qorti tal-Ġustizzja. Madankollu, il-loġika tagħhom hija koerenti u fil-fehma tiegħi għandha tkun segwita.

71 — http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf. Ara b'mod partikolari l-Parti 2, Kapitolu 2, Sezzjoni D.I.9.2.

100. M'hemm l-ebda dispożizzjoni għal reġistrazzjoni ta' grupp ta' trade marks bħala tali — per eżempju, it-trade marks kollha li fihom l-element "bridge" fir-rigward tal-prodotti fil-klassijiet 18 u 25. Huma biss it-trade marks individwali li jistgħu jiġu rreġistrati, u l-protezzjoni tingħata lit-trade marks individwali — iżda għal ħames snin biss sakemm ma jintużawx b'mod ġenwin. Huwa għal din ir-raġuni li, meta tasal applikazzjoni ġdida għal trade mark, il-probabbiltà ta' konfużjoni ma' trade mark preċedenti li ilha rreġistrata għal inqas minn ħames snin iżda li għadha ma ntużatx tista' tiġi evalwata b'mod astratt, billi jiġi mistoqsi 'xi tkun il-perċezzjoni tal-konsumatur medju jekk jiġi kkonfrontat b'dawn iż-żewġ trade marks?'

101. B'serje ta' trade marks li jinkludu 'firma' komuni, is-sitwazzjoni hija differenti. Is-serje nfisha mhijiex irreġistrata, u għaldaqstant ma tgawdix minn protezzjoni bħala tali. Madankollu, l-eżistenza ta' tali serje ta' trade marks tista', jekk l-użu tagħhom huwa mifrux biżżejjed, taffettwa l-perċezzjoni tal-konsumatur medju b'tali mod li jkollu mnejn jassoċja kwalunkwe trade mark li tinkludi l-element komuni mat-trade marks fis-serje (jekk jiġi meqjus li jkopru prodotti jew servizzi simili), u għaldaqstant li jassumu

oriġini komuni għad-diversi prodotti in kwistjoni. Min-naħa l-oħra, l-ebda konsumatur ma jista' jiġi mistenni li jagħraf element komuni f'serje ta' trade marks li qatt ma ntużaw fis-suq, jew li jassoċja ma' dik is-serje trade mark oħra li tinkludi l-istess element.

102. Għaldaqstant probabbiltà ta' konfużjoni fis-sens ta' l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament dwar it-trade marks tista' tiġi evalwata billi titqies l-eżistenza ta' grupp ta' trade marks simili, iżda dan biss jekk użu effettiv ta' numru suffiċjenti ta' trade marks, lil-konsumatur medju jassumi li jifformaw serje, jista' jiġi stabbilit.

103. Għaldaqstant, jiena tal-fehma li l-ħames aggravju, u konsegwentement l-appell fit-totalità tiegħu, għandhom jiġu miċħuda.

L-ispejjeż

104. Skond l-Artikolu 122 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja, meta appell huwa infondat, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha tiddeċiedi dwar l-ispejjeż. Skond l-Artikolu 69(2) il-parti li titlef il-kawża għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Skond l-Artikolu 69(4), il-Qorti tal-Ġustizzja tista' tordna li parti intervenjenti għandha tbati l-ispejjeż tagħha. Skond l-Artikolu 118 tar-Regoli tal-Proċedura, id-dispożizzjonijiet, fost l-oħrajn, ta' l-Artikolu 69 japplikaw għall-proċedura ta' appell.

105. Kemm l-UASI kif ukoll F.M.G. Textiles talbu għal kundanna ta' l-ispejjeż fil-proċediment ta' appell.

106. Peress li kkonkludejt li l-appell għandu jiġi miċħud, inqis li Ponte Finanziaria għandha tiġi ordnata tħallas l-ispejjeż, inklużi dawk ta' F.M.G. Textiles, li l-applikazzjoni tagħha għal reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja ġiet imdewma u li l-kondotta tagħha waqt il-proċedimenti bl-ebda mod ma ġġustifikaw ordni li hija għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

107. Madankollu, iqum punt mhux komuni peress li F.M.G. Textiles applikat għall-'ispejjeż sostnuti fil-proċedimenti preżenti u dawk sostnuti fl-ewwel istanza'.

108. Fl-ewwel istanza, kemm l-UASI kif ukoll Marine Enterprise Projects (il-prekursur ta' F.M.G. Textiles f'dawn il-proċedimenti, u l-intervenjent fl-ewwel istanza) talbu l-kundanna ta' l-ispejjeż. Il-kliem relevanti ta' l-Artikolu 87(2) u (4) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza huwa identiku għal dak ta' l-Artikoliu 69(2) u (4) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja. Fid-deċiżjoni kkontestata, il-Qorti tal-Prim'Istanza sostniet, fil-punt 132: 'Peress li r-rikorrenti tilfet hija għandha tiġi ordnata tbati l-ispejjeż, kif mitlub mill-UASI'. Fil-punt 2 tal-parti dispożittiva, hija ordnat lil Ponte Finanziaria 'tbati l-ispejjeż'. L-ispejjeż tal-parti intervenjenti ma jissemmewx.

109. Għaldaqstant mhuwiex ċar jekk Ponte Finanziaria fil-fatt ġietx ordnata tħallas l-ispejjeż tal-parti intervenjenti fid-deċiżjoni kkontestata. Il-parti intervenjenti ma qajmitx dan il-punt b'mod espliċitu iżda talbet lill-Qorti tal-Ġustizzja għall-kundanna ta' l-ispejjeż ta' l-ewwel istanza.

110. Fid-dawl tas-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza, u fid-dawl ta' l-opinjoni tiegħi dwar il-merti ta' l-appell kontriha, jidher ġust li Ponte Finanziaria kellha tiġi ordnata tbati l-ispejjeż tal-parti intervenjenti fl-ewwel istanza.

111. Madankollu, meta l-aggravji kollha ta' appell (u ta' appell inċidentali) ma jiġux milqugħa, ma jidhirx li l-Qorti tal-Ġustizzja tista' tvarja l-ordni fir-rigward ta' l-ispejjeż fl-ewwel istanza. Fil-fatt, skond l-Artikolu 58(2) ta' l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, ma jistax issir appell biss fir-rigward ta' l-ammont ta' l-ispejjeż jew tal-parti ordnata biex tħallashom. Il-Qorti tal-Ġustizzja affermat li, wara appell, hija m'għandhiex kompetenza li tiddeċiedi dwar l-ispejjeż sostnuti fl-ewwel istanza [72].

112. Milli jidher, il-proċedura li għandha tintuża, jekk dan huwa neċessarju, hija li F. M.G. Textiles tagħmel domanda quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza għal interpretazzjoni tas-sentenza tagħha, skond l-Artikolu 129 tar-Regoli tal-Proċedura tagħha. Sitwazzjoni pjuttost simili, fir-rigward tas-sentenza appellata li ma affermatx b'mod espliċitu li l-ordni ta' l-ispejjeż tinkludi dawk tal-parti intervenjenti ġiet ittrattata b'dan il-mod quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja [73]. M'hemmx preskrizzjoni fuq tali applikazzjoni [74].

72 — Digriet tas-17 ta' Novembru 2005, Matratzen Concord vs L-UASI (C-3/03 P-DEP, mhux ippubblikata fil-Ġabra).

73 — Sentenza tad-19 ta' Jannar 1999, NSK *et* vs Il-Kummissjoni (C-245/95 P-INT, Ġabra p. I-1).

74 — Ara s-sentenza tat-28 ta' Ġunju 1955, Assider vs High Authority (5/55, Ġabra p. 263).

Konklużjoni

113. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, jiena tal-fehma li l-Qorti tal-Ġustizzja għandha:

— tiċħad l-appell;

— tikkundanna Il Ponte Finanziaria SpA għall-ispejjeż ta' l-UASI u ta' F.M.G. Textiles.