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

19 ta' Novembru 2009 *

Fil-Kawżi magħquda T-425/07 u T-426/07,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., stabbilita f'Częstochowa (il-Polonja), irrappreżentata minn D. Rzążewska, avukat,

rikorrenti,

vs

L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), irrappreżentat minn O. Montalto u K. Zajfert, bħala aġenti,

konvenut,

li għandhom bħala suġġett żewġ rikorsi ppreżentati kontra d-deċiżjonijiet tar-Raba' Bord tal-Appell tal-UASI tat-3 ta' Settembru 2007 (Każijiet R 1274/2006-4 u

* Lingwa tal-kawża: il-Pollakk.

R 1275/2006-4), dwar l-applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni tat-trade marks figurattivi 100 u 300 bħala trade marks Komunitarji,

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: K. Pocheć, Amministratur,

wara li rat ir-rikorsi ppreżentati fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fis-16 ta' Novembru 2007,

wara li rat ir-risposti ppreżentati fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fil-21 ta' Frar 2008,

wara li rat id-digriet tas-27 ta' Frar 2008 li jgħaqqad il-Kawżi T-425/07 u T-426/07 għall-finijiet tal-proċeduri bil-miktub u orali,

wara li rat id-digriet tad-29 ta' April 2009 li jgħaqqad il-Kawżi T-425/07 u T-426/07 għall-finijiet tas-sentenza,

wara s-seduta tas-26 ta' Novembru 2008

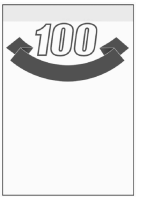
tagħti l-preżenti

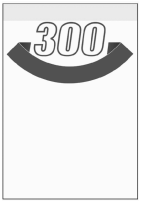
Sentenza

Il-fatti li wasslu għall-kawża

1 Fil-15 ta' Ġunju 2004, ir-rikorrenti, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., ippreżentat żewġ applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta' trade marks Komunitarji fl-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. 1, p. 146), kif emendat [sostitwit bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1)].

2 It-trade marks li għalihom saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni huma s-sinjali figurattivi 100 u 300, riprodotti hawn taħt:





3 Il-prodotti u servizzi li għalihom saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade marks jaqgħu taħt il-klassijiet 16, 28 u 41 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif irrevedut u emendat, u jikkorrispondu, għal kull waħda minn dawn il-klassijiet, għad-deskrizzjoni li ġejja:

— "posters; albums; ktejjeb; magazins; formoli; stampi; gazzetti; kalendarji; tislibiet; rebus", fil-klassi 16;

— “puzzles, ħwejjeġ moħġaġa, jigsaw puzzles”, fil-klassi 28;

— “organizzazzjoni ta’ kompetizzjonijiet; edizzjoni ta’ testi”, fil-klassi 41.

4 Permezz ta’ ittri tal-4 ta’ April 2006, l-eżaminatur informa lir-rikorrenti li s-sinjali ma setgħux jiġu rreġistrati għall-prodotti kollha kkonċernati, skont l-Artikolu 7(1)(b) u (ċ) tar-Regolament Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament Nru 207/2009]. Fir-risposti tagħha tat-30 ta’ Mejju 2006, ir-rikorrenti żammet il-pożizzjoni tagħha.

5 Fid-9 ta’ Awissu 2006, l-eżaminatur irrifjuta r-reġistrazzjoni tas-sinjali 100 u 300 abbażi tal-Artikolu 7(1)(b) u (ċ) tar-Regolament Nru 40/94 għall-prodotti li ġejjin:

— “posters; ktejjeb; magazins; stampi; gazzetti”, fil-klassi 16;

— “puzzles; ħwejjeġ moħġaġa, jigsaw puzzles”, fil-klassi 28.

L-eżaminatur qies li dawn is-sinjali kienu indikazzjonijiet deskrittivi, u l-kuluri u l-elementi grafiċi użati ma jistgħux jimminaw din il-konklużjoni.

6 Fis-27 ta' Settembru 2006, ir-rikorrenti ppreżentat żewġ appelli kontra d-deċiżjonijiet tal-eżaminatur.

7 Fit-22 ta' Frar 2007, il-President tar-Raba' Bord tal-Appell talab lir-rikorrenti, skont l-Artikolu 38(2) tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 37(2) tar-Regolament Nru 207/2009), tistqarr fi żmien xahrejn li tirrinunzja kull dritt esklużiv fuq in-numri 100 u 300 inklużi fit-trade marks li għalihom saret l-applikazzjoni. Permezz ta' żewġ ittri tal-15 ta' Ġunju 2007, ir-rikorrenti rrifjutat li tagħmel l-istqarrijiet mitluba billi invokat in-natura reġistrabbli tan-numri. Konsegwentement, il-Bord tal-Appell ċaħad l-appelli permezz ta' żewġ deċiżjonijiet tat-3 ta' Settembru 2007 (iktar 'il quddiem id-"deċiżjonijiet ikkontestati").

It-talbiet tal-partijiet

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

— tannulla d-deċiżjonijiet ikkontestati fl-intier tagħhom;

— tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

9 L-UASI jitlob li l-Qorti tal-Prim'Istanza jogħġobha:

— tiċħad ir-rikorsi;

— tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

Id-dritt

10 Preliminarjament, ir-rikorrenti tagħmel osservazzjoni dwar in-natura reġistrabbli tan-numri u tressaq, essenzjalment, tliet motivi insostenn tar-rikorsi tagħha. L-ewwel motiv huwa bbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 38(2) tar-Regolament Nru 40/94, it-tieni wieħed huwa bbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 u t-tielet wieħed huwa bbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 7(1)(b) tal-istess regolament.

Osservazzjonijiet preliminari

L-argumenti tal-partijiet

11 Ir-rikorrenti ssostni li l-Artikolu 4 tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 4 tar-Regolament Nru 207/2009) jinkludi prinċipju ġenerali li permezz tiegħu, in-numri

jistgħu jiġi rreġistrati bħala trade marks u li ma hemm ebda raġuni għaliex in-numri ma jistgħux jintużaw sabiex jiddistigwu, fis-suq, il-prodotti jew servizzi ta' kompetituri differenti.

12 L-UASI jqis li dan il-prinċipju huwa korrett, iżda jikkonċerna biss il-kapaċità astratta tan-numri li jiddistingwu l-prodotti u s-servizzi fis-suq. Din il-kapaċità astratta hija rekwiżit neċessarju iżda mhux biżżejjed għar-reġistrazzjoni minħabba li s-sinjali għandhom jissodisfaw ukoll ir-rekwiżiti tal-Artikolu 7 tar-Regolament Nru 40/94.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza

13 Mill-kliem tal-Artikolu 4 tar-Regolament Nru 40/94 jirriżulta, b'mod ċar, li n-numri jistgħu jiġu rreġistrati bħala tarde marks Komunitarji.

14 Madankollu, sabiex jiġu rreġistrati, is-sinjali kollha għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 7 tar-Regolament Nru 40/94, li jipprekludi r-reġistrazzjoni ta' sinjali li ma humiex kapaċi jagħtu lill-konsumatur indikazzjoni tal-oriġini kummerċjali tal-prodotti u tas-servizzi koperti mill-applikazzjoni għal reġistrazzjoni [sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-9 ta' Lulju 2008, Hartmann vs UASI (E), T-302/06, mhux ippubblikata fil-Ġabra, punti 29 u 30]. Għaldaqstant, numru jista' jiġi rreġistrat bħala trade mark Komunitarja biss jekk huwa għandu karattru distintiv fil-konfront tal-prodotti u tas-servizzi koperti mill-applikazzjoni għal reġistrazzjoni u jekk ma jikkostitwixxix sempliċi deskrizzjoni ta' dawn il-prodotti u servizzi.

Fuq l-ewwel motiv ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 38(2) tar-Regolament Nru 40/94

L-argumenti tal-partijiet

15 Ir-rikorrenti ssostni li r-rekwiżit ta' dikjarazzjoni ta' rinunzja għal drittijiet esklużivi fuq kwalunkwe element tat-trade marks li għalihom saret applikazzjoni, huwa infondat peress li kull element li jifforma l-imsemmija trade marks u, b'mod partikolari, in-numri "100" u "300", huwa ta' karattru distintiv. Hija tippreċiża li, anki li kieku wieħed minn dawn l-elementi ma kellux karattru distintiv, huwa jiksbu flimkien ma' elementi oħra, peress li skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-karattru distintiv tat-trade marks għandu jiġi evalwat billi titqies l-impressjoni ġenerali li dawn l-elementi jagħtu.

16 Ir-rikorrenti tinvoka wkoll ir-reġistrazzjoni preċedenti tas-sinjali 100 u 200, li l-grafika tagħhom hija inqas żviluppata minn dik tat-trade marks li għalihom saret applikazzjoni, ħaġa li wasslitha sabiex taġixxi b'fiduċja fil-liġi u fl-interpretazzjoni tagħha mill-UASI.

17 L-UASI jitlob li dan il-motiv jiġi miċħud.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza

18 Meta trade mark għandha element li ma huwiex ta' karattru distintiv, u jekk l-inklużjoni ta' dan l-element fit-trade mark jista' jqajjem dubji dwar il-portata tal-protezzjoni mogħtija, l-Artikolu 38(2) tar-Regolament Nru 40/94 jagħti l-possibbiltà lill-UASI li

jitlob, bħala kundizzjoni sabiex it-trade mark tiġi rreġistrata, li l-applikant jistqarr li huwa jirrinunzja kull dritt esklużiv f'dak l-element.

19 Il-funzjoni ta' dawn l-istqarrijiet, magħrufin fil-prattika bħala "disclaimers", hija li jenfasizzaw il-fatt li d-dritt esklużiv mogħti lill-proprjetarju ta' trade mark ma jestendix għall-elementi li jifformawha li ma humiex ta' karattru distintiv. B'dan il-mod, l-applikanti potenzjali jkunu jafu li l-elementi, li ma humiex ta' karattru distintiv, ta' trade mark irreġistrata li huma s-suġġett ta' tali dikjarazzjoni, huma xorta waħda disponibbli.

20 Il-kontenut tal-Artikolu 38 tar-Regolament Nru 40/94 huwa ċċarat mir-Regola 11(2) u (3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95, tat-13 ta' Diċembru 1995, li jimplementa r-Regolament Nru 40/94 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 189). B'mod partikolari, il-konsegwenzi tan-nuqqas tad-dikjarazzjoni meħtieġa mill-UASI huma stabbiliti fir-Regola 11(3) tar-Regolament Nru 2868/95. Għaldaqstant, jekk l-applikant ma jippreżentax id-dikjarazzjoni mitluba mill-UASI fiż-żmien previst, dan tal-aħħar jista' jirrifjuta l-applikazzjoni fl-intier tagħha jew parti minnha.

21 F'dan il-każ, għandu jiġi ddeterminat jekk, sabiex iqajjem oġġezzjoni kontra r-rikorrenti dwar in-nuqqas ta' dikjarazzjoni skont l-Artikolu 38(2) tar-Regolament Nru 40/94, il-Bord tal-Appell setax ġustament jikkonstata, minn naħa, li l-elementi "100" u "300" tat-trade marks li għalihom saret applikazzjoni ma kinux ta' karattru distintiv u, min-naħa l-oħra, li l-inklużjoni tagħhom fit-trade marks li għalihom saret applikazzjoni setgħet tqajjem dubji dwar il-portata tal-protezzjoni mogħtija lilhom.

22 Fl-ewwel lok, fir-rigward tal-preżenza ta' elementi li ma humiex ta' karattru distintiv fit-trade marks li għalihom saret applikazzjoni, għandu jiġi ppreċiżat li l-Bord tal-Appell irrefera parzjalment għad-deċiżjoni tiegħu tas-7 ta' Awwissu 2006 (Każ R 447/2006-4), dwar l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark verbali 1000 (punti 18 tad-deċiżjonijiet ikkontestati). F'dan ir-rigward, hemm lok li jiġi rrilevat li skont

ġurisprudenza stabbilita, deċiżjoni tista' tiġi kkunsidrata bħala motivata biżżejjed meta hija tirreferi b'mod espliċitu għal dokument ieħor innotifikat lir-rikorrent, bħal dak f'dan il-każ [ara s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-9 ta' Lulju 2008, Reber vs UASI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Ġabra p. II-1927), punt 48, u l-ġurisprudenza ċċitata].

23 Fid-deċiżjoni tas-7 ta' Awwissu 2006, il-Bord tal-Appell, essenzjalment, iddeċieda li n-numru 1000 seta' jintuża sabiex jindika l-kontenut tal-fuljetti u perjodiċi fil-klassi 16. Il-Bord tal-Appell jirreferi għal din id-deċiżjoni sabiex isostni, f'dan il-każ, li l-elementi "100" u "300" jistgħu jindikaw il-kwantità, il-kontenut jew l-edizzjoni tal-prodotti koperti li jaqgħu taħt il-klassi 16. Barra minn hekk, huwa jqis li l-imsemmija elementi jistgħu jindikaw id-diversi komponenti tal-prodotti koperti li jaqgħu taħt il-klassi 28.

24 Għalkemm il-Bord tal-Appell ma indika xejn f'dan ir-rigward, għandu jiġi kkunsidrat li dawn il-prodotti huma intiżi għall-pubbliku ġenerali. Peress li n-numri 100 u 300 jinftehmu f'kull lingwa Komunitarja, il-pubbliku kkonċernat huwa kkostitwit, għaldaqstant, mill-konsumaturi medji tal-prodotti inkwistjoni fil-Komunità Ewropea kollha.

25 F'dan il-każ, in-numri 100 u 300 jirreferu għal kwantitajiet u ser ikunu pperċepiti minnufih u mingħajr ebda riflessjoni oħra mill-konsumatur medju bħala deskrizzjoni tal-karatteristiċi tal-prodotti inkwistjoni, b'mod partikolari, tal-kwantità ta' posters fil-lottijiet ta' bejgħ, tal-kwantità ta' paġni tal-pubblikazzjonijiet jew tal-kwantità tal-biċċiet tal-jigsaw puzzles jew ħwejjeġ moħġaġa, li jiddeterminaw il-grad ta' diffikultà tagħhom, u dawn huma karatteristiċi essenzjali għall-konsumatur sabiex jiddeċiedi li jixtri. Għaldaqstant, il-pubbliku rilevanti ser jipperċepixxi dawn in-numri bħala li jipprovdu informazzjoni dwar il-prodotti koperti, u mhux li jindikaw l-oriġini tal-prodotti inkwistjoni.

26 Din il-konlużjoni ma tistax tiġi invalidata mill-argumenti tar-rikorrenti bbażati fuq il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-evalwazzjoni tal-karattru distintiv tas-sinjali kumplessi. Fil-fatt, f'dan il-każ ma jridx jiġi evalwat il-karattru distintiv ta' trade

marks komposti minn elementi li, meta meqjusa separatament, ma humiex distintivi; irid jiġi evalwat il-karattru distintiv ta' dawn l-elementi sabiex jiġi evitat li jiġi estiż indebitament favur tagħhom id-dritt esklużiv li jirriżulta mit-trade marks. Għaldaqstant, l-evalwazzjoni tal-karattru distintiv tal-elementi tat-trade marks li għalihom saret applikazzjoni, fil-kuntest tal-Artikolu 38(2) tar-Regolament Nru 40/94, ma għandhiex issir fil-konfront tal-impressjoni ġenerali li l-imsemmija trade marks jagħtu, iżda fil-konfront tal-elementi li jifformawhom.

27 Fit-tieni lok, fir-rigward tal-eżistenza ta' dubji dwar il-portata tal-protezzjoni tat-trade marks, il-Bord tal-Appell isostni, fil-punti 19 tad-deċiżjonijiet ikkontestati, li ma huwiex possibbli li jiġi stabbilit liema element tat-trade marks li għalihom saret applikazzjoni jiddetermina l-karattru distintiv tal-imsemmija trade marks, u dan jista' jqajjem dubji dwar il-portata tal-protezzjoni mogħtija. Fil-fatt f'dan il-każ, l-elementi figurattivi tat-trade marks li għalihom saret applikazzjoni, jiġifieri l-kuluri, il-borduri, iż-żigarelli, u t-tipa użata, huma wisq komuni sabiex iħallu xi impressjoni f'moħħ il-konsumatur. Madankollu n-numri, bħala elementi verbali uniċi, jistgħu jattiraw iktar l-attenzjoni tal-konsumaturi kkonċernati u b'hekk ikollhom pożizzjoni dominanti fl-impressjoni li t-trade marks li għalihom saret applikazzjoni jagħtu.

28 Jekk ma tiġi imposta ebda kundizzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade marks li għalihom saret applikazzjoni, tista' għaldaqstant tingħata l-impressjoni li d-drittijiet esklużivi jestendu għall-elementi "100"u "300", u għalhekk, jipprekludu l-użu tagħhom fi trade marks oħra. Konsegwentement, il-Bord tal-Appell kellu raġun jiddeċiedi li l-inklużjoni ta' dawn is-sinjali fit-trade marks li għalihom saret applikazzjoni setgħet tqajjem dubji dwar il-portata tal-protezzjoni mogħtija lilhom.

29 Permezz tal-ittri tagħha tal-15 ta' Ġunju 2007, ir-rikorrenti rrifjutat li tagħmel dawn l-istqarrijiet li bihom tirrinunzja kull dritt esklużiv fuq dawn l-elementi billi allegat li n-numri 100 u 300 jistgħu jiġu rreġistrati. Barra minn hekk, dawn l-ittri waslu wara l-iskadenza tat-terminu ta' xahrejn impost mill-President tal-Bord tal-Appell, u

mingħajr mar-rikorrenti setgħet turi, minkejja l-allegazzjonijiet tagħha matul is-seduta, li ngħatat terminu ta' skadenza addizzjonali. Peress li r-rikorrenti ma ppreżentatx l-istqarrijiet imsemmija mill-Artikolu 38(2) tar-Regolament Nru 40/94 kif ukoll mir-Regola 11(2) tar-Regolament Nru 2868/95, il-Bord tal-Appell għaldaqstant kellu raġun jirrifjuta r-reġistrazzjoni tat-trade marks li għalihom saret applikazzjoni, skont ir-Regola 11(3) tar-Regolament Nru 2868/95.

30 Din il-konklużjoni ma tistax tiġi invalidata mill-argument ibbażat mir-rikorrenti fuq il-fatt li s-sinjali 100 u 200, li l-grafika tagħhom hija inqas żviluppata minn dik tat-trade marks li għalihom saret applikazzjoni, kienu ġew irreġistrati mill-UASI bħala trade marks Komunitarji għal prodotti fil-klassijiet 16 u 28. F'dan ir-rigward għandu jiġi nnotat li l-legalità tad-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Appell għandha tiġi evalwata biss fuq il-bażi tar-Regolament Nru 40/94 u mhux fuq il-bażi tal-prassi deċiżjonali tal-UASI [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-21 ta' April 2004, Concept vs UASI, T-127/02, Ġabra p. II-1113, punt 71, u tad-19 ta' Mejju 2009, Euro-Information vs UASI (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE u CYBER-HOME), T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 u T-178/07, mhux ippubblikata fil-Ġabra, punt 44]. Barra minn hekk, sa fejn dan l-argument għandu jinftiehem bħala li huwa bbażat fuq ksur tal-prinċipju ta' trattament ugwali, minn ġurisprudenza stabbilita jirrizulta li dan il-prinċipju jista' jiġi invokat biss fil-kuntest tal-osservanza tal-prinċipju tal-legalità, li skontu, ħadd ma jista' jinvoka, favur tiegħu stess, illegalità mwettqa favur ħaddieħor [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-27 ta' Frar 2002, Streamserve vs UASI (STREAMSERVE), T-106/00, Ġabra p. II-723, punt 67, u tat-30 ta' Novembru 2006, Camper vs UASI — JC (BROTHERS by CAMPER), T-43/05, mhux ippubblikata fil-Ġabra, punti 93 sa 95].

31 Għaldaqstant, mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li hemm lok li l-ewwel motiv jiġi miċħud.

32 Peress li l-Bord tal-Appell ma bbażax id-deċiżjonijiet ikkontestati fuq in-nuqqas ta' karattru distintiv u fuq il-karattru deskrittiv tat-trade marks li għalihom saret applikazzjoni, evalwati fid-dawl tal-impressjoni ġenerali li huma jagħtu, iżda fuq il-fatt li għandhom elementi li l-Artikolu 38(2) tar-Regolament Nru 40/94 japplika

għalihom, it-tieni u t-tielet motivi bbażati fuq il-ksur tal-Artikolu 7(1)(b) u tal-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 huma irrilevanti.

33 Konsegwentement, dawn ir-rikorsi għandhom jiġu miċħuda fl-intier tagħhom.

Fuq l-ispejjeż

34 Skond l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza, 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 it-talbiet tal-UASI.

Għal dawn il-motivi,

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

taqta' u tiddeċiedi:

1) Ir-rikorsi huma miċħuda.

2) Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. hija kkundannata għall-ispejjeż.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Mogħtija f'qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fid-19 ta' Novembru 2009.

Firem