SENTENZA TAL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (Il-Ħames Awla)

14 ta' Mejju 2009 *

Fil-Kawża T-165/06,

Elio Fiorucci, residenti f'Milan (l-Italja), irrappreżentat minn A. Vanzetti, G. Sironi u F. Rossi, avukati,

rikorrent,

vs

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

konvenut,

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

* Lingwa tal-kawża: it-Taljan.

Edwin Co. Ltd, stabbilita f'Tokyo (il-Ġappun), irrappreżentata minn D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro u M. Balestriero, avukati,

li għandha bħala suġġett rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI, tas-6 ta' April 2006 (Każ R 238/2005-1), dwar il-proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità u ta' revoka bejn Elio Fiorucci u Edwin Co. Ltd,

IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA
TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ (Il-Ħames Awla),

komposta minn M. Vilaras, President tal-Awla, M. Prek u V. M. Ciucă (Relatur), Imħallfin,

Reġistratur: J. Palacio González, amministratur prinċipali,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fid-19 ta' Ġunju 2006,

wara li rat ir-risposta tal-UASI ppreżentata fir-reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fl-1 ta' Diċembru 2006,

wara li rat ir-risposta tal-intervenjenti ppreżentata fir-reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fis-6 ta' Diċembru 2006

wara s-seduta tal-5 ta' Novembru 2008

tagħti l-preżenti

Sentenza

Il-fatti li wasslu għall-kawża

1 Ir-rikorrent, l-istilist Elio Fiorucci, fis-snin 70 akkwista ġewwa l-Italja ċerta reputazzjoni. Wara problemi finanzjarji fis-snin 80, il-kumpannija tiegħu Fiorucci SpA, ġiet suġġetta għal amministrazzjoni ġudizzjarja.

2 Fil-21 ta' Diċembru 1990 Fiorucci trasferixxa, permezz ta' kuntratt, lill-intervjenti Edwin Co. Ltd, kumpannija multinazzjonali Ġappuniża, il-"patrimonju kreattiv" tiegħu kollu. L-Artikolu 1 tal-kuntratt kien jistipula:

"Il-Kumpannija Fiorucci ċċedi, tbiegħ u titrasferixxi lill-kumpannija Edwin […] li, minnaħa tagħha takkwista:

i) it-trade marks irreġistrati fi kwalunkwe pajjiż, jew dawk li għalihom saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni fi kwalunkwe parti tad-dinja u l-privattivi kollha, disinni ornamentali jew ta' użu u kull sinjal distintiv ieħor proprjetà tal-kumpannija Fiorucci, kif elenkati fl-annesss ta' dan il-kuntratt, taħt l-ittra A, A1-A2 u A3 (it-trade marks irreġistrati fl-Italja huma elenkati taħt A; it-trade marks irreġistrati barra mill-Italja, taħt A1; il-privattivi Taljani, taħt A2; u l-privattivi barranin taħt A3);

ii) il-kuntratti kollha eżistenti li jirrigwardaw it-trade marks u eventwali sinjali distintivi oħra, inklużi l-kuntratti ta' liċenzja li jippermettu l-użu ta' dawn it-trade marks;

iii) l-arkivji kollha Fiorucci ta' mudelli fuq il-karta, posters bil-kulur, kollezzjonijiet, kampjuni ta' tessuti, posters għall-vetrini, għajnuniet għal reklamar, kampjuni tal-kollezzjonijiet ta' ħwejjeġ ikkreati mill-kumpannija Fiorucci, ritratti ('know how');

iv) id-drittijiet kollha għal użu esklużiv tal-isem 'FIORUCCI', produzzjoni u bejgħ esklużiv tal-ħwejjeġ u prodotti oħra ffirmati 'FIORUCCI'".

3 Għal diversi snin, ir-rikorrent baqa' jikkollabora mal-intervjenti.

4 Fit-23 ta' Diċembru 2007, l-intervenjenti ppreżentat lill-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark verbali ELIO FIORUCCI bħala trade mark Komunitarja għal diversi prodotti fil-klassijiet 3, 18 u 25 skont il-Ftehim ta' Nice dwar il-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi għall-finijiet tar-Reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif irrivedut u emendat.

5 Fis-6 ta' April 1999, it-trade mark verbali ELIO FIORUCCI ġiet irreġistrata mill-UASI u ppubblikata fil-Bullettin tat-trade marks Komunitarji Nru 39/1999, tas-17 ta' Mejju 1999.

6 Fit-3 ta' Frar 2003, ir-rikorrent ippreżenta talba għar-revoka u talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' din it-trade mark skont l-Artikolu 50(1)(ċ) u l-Artikolu 52(2)(a) tar-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.

7 Permezz ta' deċiżjoni tat-23 ta' Diċembru 2004, id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni tal-UASI laqgħet it-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark ELIO FIORUCCI abbażi tal-ksur tal-Artikolu 52(2) tar-Regolament Nru 40/94, mingħajr ma qieset li kien meħtieġ li tiddeċiedi dwar it-talba għar-revoka ta' din it-trade mark.

8 Id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni osservat li l-Artikolu 21(3) tal-Legge Marchi (il-liġi Taljana dwar it-trade marks) [li sar l-Artikolu 8(3) tal-Codice della Proprietà Industriale (kodiċi Taljan tal-proprjetà industrijali)] kien applikabbli u annullat ir-reġistrazzjoni tat-trade mark inkwistjoni minħabba li ġiet ippruvata r-reputazzjoni tal-isem Elio Fiorucci u li ma kienx hemm prova ta' kunsens espliċitu, ċert u mingħajr ekwivoku għar-reġistrazzjoni ta' dan l-isem bħala trade mark Komunitarja. Billi osservat li din ir-raġuni *per se* kienet twassal għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark, id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni kkonkludiet li ma kienx meħtieġ li jiġu eżaminati r-raġunijiet għal talba għar-revoka mressqa mir-rikorrent.

9 Għaldaqstant, l-intervenjenti appellat quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI fejn talbitu jirriforma d-deċiżjoni kkontestatata billi jiċħad it-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark inkwistjoni u jħalli r-reġistrazzjoni fis-seħħ.

10 B'deċiżjoni tas-6 ta' April 2006 (iktar 'il quddiem, id-"deċiżjoni kkontestata", l-Ewwel Bord tal-Appell laqa' r-rikors tal-intervenjenti u annulla d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni billi kkonkluda li l-kawża ta' invalidità relattiva, imsemmija fl-Artikolu 52(2) tar-Regolament Nru 40/94 ma kinitx tapplika għal dan il-każ, li ma kienx inkluż fost il-każijiet previsti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali (Artikolu 8(3) tal-Codice della Proprietà Industriale). It-talba għar-revoka tat-trade mark inkwistjoni, ibbażata fuq il-ksur tal-Artikolu 50(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94, ippreżentata mir-rikorrent, ukoll ġiet miċħuda mill-Bord tal-Appell.

11 Il-Bord tal-Appell ippreċiża, b'mod partikolari, li l-għan tal-Artikolu 8(3) tal-Codice della Proprietà Industriale kien li jimpedixxi l-użu minn terżi ta' isem persuna magħrufa għal skopijiet kummerċjali. Skont il-Bord tal-Appell, din id-dispożizzjoni ġiet maħluqa bl-għan li tipproteġi l-potenzjal kummerċjali ta' isem li sar magħruf fl-oqsma differenti minn dak li huwa fil-fatt kummerċjali (pereżempju, fil-qasam artistiku, politiku, sportiv, eċċ.). Il-Bord tal-Appel irreleva li skont l-għarfien tiegħu ma kinitx teżisti ġurisprudenza dwar dan il-punt, iżda li l-"aħjar duttrina Taljana" donnha kienet tikkonferma li l-għan tad-dispożizzjoni ċċitata jispiċċa, fil-każ fejn dan il-potenzjal kummerċjali jkun diġà ġie sfruttat ħafna. Il-Bord tal-Appell indika li f'dan il-każ, ir-reputazzjoni tal-isem Elio Fiorucci fil-konfront tal-pubbliku Taljan żgur ma setgħetx tiġi ddefinita bħala r-riżultat ta' użu ewlieni barra mill-qasam kummerċjali. Bil-kontra, skont il-Bord tal-Appell, fid-dawl tal-atti tal-kawża u tal-argumenti stess tar-rikorrent, ir-reputazzjoni ta' Elio Fiorucci bħala bniedem ta' kultura, kienet il-kosegwenza diretta tar-reputazzjoni ta' Elio Fiorucci bħala stilist u għaldaqstant, tal-attività kummerċjali tiegħu. Fid-dawl ta' dawn il-motivi, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li r-reġistrazzjoni tal-isem Elio Fiorucci bħala trade mark Komunitarja mill-proprjetarju, ma kinitx inkluża fost il-każijiet previsti mid-dispożizzjoni nazzjonali msemmija u li għalhekk, il-kundizzjoni għall-invalidità tal-Artikolu 52(2) tar-Regolament Nru 40/94 ma kinitx sodisfatta.

12 Fir-rigward tat-talba għar-revoka ppreżentata abbazi tal-Artikolu 50(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94, il-Bord tal-Appell ippreċiża li l-għan ta' din id-dispożizzjoni kien li jħares l-fiduċja tal-pubbliku fir-rigward tal-konformità tal-prodott fil-konfront tal-messaġġ li jinsab fit-trade mark wara r-reġistrazzjoni ta' din it-trade mark. Konsegwentement, skont il-Bord tal-Appell, sabiex din id-dispożizzjoni tkun applikabbli, għandhom jiġu sodisfatti żewġ kundizzjonijiet:

— l-ewwel waħda hija li t-trade mark jkun fiha messaġġ dwar ix-xorta, il-kwalità, l-oriġini ġeografika jew, f'dan il-każ, il-paternità stilistika tal-prodott:

— it-tieni waħda hija li, fl-użu tat-trade mark, għandu jkun hemm kuntrast bejn l-imsemmi messaġġ u l-karatteristiċi tal-prodott kopert minn din it-trade mark ippreżentata lill-pubbliku.

13 F'dan il-każ, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li peress li l-ewwel waħda minn dawn iż-żewġ kundizzjonijiet ma kinitx sodisfatta, kien impossibbli li jiġi vverifikat jekk it-tieni waħda kinitx sodisfatta. Fil-fatt, il-Bord tal-Appell ikkonstata li t-trade mark inkwistjoni kienet nieqsa minn kull messaġġ rigward l-oriġini ġeografika, ix-xorta, il-kwalità jew anki l-paternità stilistika tal-prodotti kkonċernati. Il-Bord tal-Appell enfasizza li l-pubbliku mhux neċessarjament attribwixxa l-prodotti koperti minn trade mark għall-isem personali tal-persuna fiżika relatata. Il-Bord tal-Appell ippreċiża li dan kien dovut għall-fatt li l-pubbliku huwa konxju mill-użu li jsir attwalment tal-ismijiet personali bħala trade mark kummerċjali, iżda dan ma jfissirx li dawn l-ismijiet personali jikkorrispondu għal persuna reali. Barra minn hekk, il-Bord tal-Appell irrileva li r-rikorrent, permezz tat-trasferiment tal-1990, kien ċeda d-drittijiet ta' użu kollha li jikkorrispondu għat-trade mark FIORUCCI u għat-trade mark ELIO FIORUCCI. Il-Bord tal-Appell ikkunsidra li d-distinzjoni bejn iż-żewġ trade marks kienet artifiċjali u li, bejn it-trade mark FIORUCCI u l-isem personali, sinjal distintiv *de facto*, kien hemm identiċità totali.

14 F'dak li jirrigwarda t-tieni motiv għal revoka mressaq mir-rikorrent, jiġifieri d-deterjorament fil-kwalità tal-produzzjoni koperta mit-trade mark ELIO FIORUCCI, il-Bord tal-Appell eskluda l-applikazzjoni tal-kawża ta' revoka msemmija fl-Artikolu 50 (1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94. Dan il-Bord irrileva li l-interessi mħarsa minn dan l-Artikolu ma kinux il-kwalità tal-prodotti fis-sens astratt, iżda l-fiduċja tal-pubbliku fil-konfront tal-karatteristiċi speċifiċi tal-prodotti mwegħda mit-trade mark. F'dan il-każ, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li t-trade mark ELIO FIORUCCI, li tirrappreżenta sempliċiment l-isem ta' persuna, ma tagħti l-ebda indikazzjoni fuq il-kwalità stabbilita u li għaldaqstant ma jista' jkun hemm l-ebda qerq fil-konfront tal-pubbliku.

It-talbiet tal-partijiet

15 Ir-rikorrent jitlob li l-Qorti tal-Prim'Istanza jogħġobha:

— prinċipalment, tannulla d-deċiżjoni kkontestata u tiddikjara l-invalidità tat-trade mark Komunitarja ELIO FIORUCCI;

— sussidjarjament, tiddikjara r-revoka tat-trade mark Komunitarja ELIO FIORUCCI;

— tikkundanna lill-UASI u l-intervenjenti għall-ispejjeż.

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

— tiċħad ir-rikors;

— tikkundanna lir-rikorrent għall-ispejjeż.

17 L-intervenjenti titlob li l-Qorti tal-Prim'Istanza jogħġobha:

— preliminarjament tiddikjara inammissibbli:

a) it-talba tar-rikorrent sabiex jikseb l-annullament tad-deċiżjoni kkontestata, safejn tiċħad it-talba għal dikjarazzjoni ta' revoka tat-trade mark Komunitarja ELIO FIORUCCI,

b) it-talba tar-rikorrent għal dikjarazzjoni ta' revoka minħabba użu li jista' jqarraq tat-trade mark inkwistjoni,

c) it-talba tar-rikorrent għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark inkwistjoni abbażi tan-natura li tista' tqarraq fis-sens tal-Artikolu 7(1)(g) tar-Regolament Nru 40/94.

— tiċħad it-talbiet kollha tar-rikorrent bħala infondati fil-fatt u fid-dritt:

— tikkundanna lir-rikorrent għall-ispejjeż.

Id-dritt

Fuq l-ammissibbiltà

18 L-intervenjenti tenfasizza li, meta kkontesta l-parti tad-deċiżjoni kkontestata dwar it-talba għal revoka, ir-rikorrent ma indikax f'hiex kien jikkonsisti l-allegat ksur tal-Artikolu 50(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94, imwettaq mill-Bord tal-Appell. Fil-fatt, l-intervenjenti ssostni li r-rikorrent ma invokax interpretazzjoni jew applikazzjoni ħażina ta' din id-dispożizzjoni, iżda pjuttost ilmenta mir-riżultat tal-applikazzjoni tagħha fid-deċiżjoni kkontestata. Skont l-intervenjenti, ir-rikors tar-rikorrent għandu biss l-għan li jinkiseb eżami mill-ġdid tal-fatti tal-kawża mill-Qorti tal-Prim'Istanza, li jissostitwixxi l-eżami li sar mill-Bord tal-Appell tal-UASI. Madankollu, dan ir-rikors ġie ppreżentat quddiem qorti li, skont l-Artikolu 63(1) tar-Regolament Nru 40/94, hija kompetenti biss li tistħarreġ il-legalità tad-deċiżjoni kkontestata. Dan huwa biżżejjed

sabiex jiġi konkluż li t-talba tar-rikorrent għar-revoka tat-trade mark inkwistjoni għandha tiġi miċħuda bħala inammissibbli.

19 Barra minn hekk, l-intervenjenti ssostni li l-motivi li jirrigwardaw l-allegata invalidità tat-trade mark inkwistjonbbażati kemm fuq in-nuqqas ta' natura innovattiva tagħha, kif ukoll fuq in-natura li tista' tqarraq fis-sens tal-Artikolu 7(1)(g) tar-Regolament Nru 40/94, u fuq ir-reġistrazzjoni *in mala fede* ta' din it-trade mark skont l-Artikolu 51 (1) tar-Regolament Nru 40/94, huma motivi ġodda li ma kinux is-suġġett tal-kawża quddiem l-UASI u li għaldaqstant għandhom jiġu ddikjarati inammissibbli.

20 Fl-aħħar nett, l-intervenjenti tikkunsidra li d-diversi dokumenti ppreżentati mir-rikorrent flimkien mar-rikors tad-19 ta' Ġunju 2006, jidhru li huma ġodda, peress li qatt ma ġew prodotti matul il-proċeduri quddiem l-UASI, b'mod partikolari l-Annessi A36, A37, A39 sa A59, A74 sa A94, A103 sa A106, A116 sa A117. L-intervenjenti tfakkar li skont ġurisprudenza stabbilita, il-partijiet ma jistgħux jippreżentaw dokumenti ġodda quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, li huma, bħala tali, inammissibbli.

21 Għandu jitfakkar li r-rikors ippreżentat quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza għandu bħala għan l-istħarriġ tal-legalità tad-deċiżjonijiet tal-bordijiet tal-appell tal-UASI skont l-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94 [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza, tas-6 ta' Marzu 2003, DaimlerChrysler vs UASI (Calandre), T-128/01, Ġabra p. II-701, punt 18; tat-3 ta' Lulju 2003, Alejandro vs UASI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Ġabra p. II-2251, punt 67, tat-22 ta' Ottubru 2003, Éditions Albert René vs UASI — Trucco (Starix), T-311/01, Ġabra p. II-4625, punt 70]. Fil-fatt, minkejja li skont l-Artikolu 63(3) tar-Regolament Nru 40/94 il-Qorti tal-Prim'Istanza "għandha ġurisdizzjoni li tannulla jew tbiddel id-deċiżjoni kontestata", din id-dispożizzjoni għandha tinqara fid-dawl tal-paragrafu preċedenti li jgħid li "[i]l-kawża tista' tinfetaħ fuq raġunijiet ta' nuqqas ta' kompetenza, vjolazzjoni ta' rekwiżit proċedurali essenzjali, vjolazzjoni tat-Trattat, ta' dan ir-Regolament jew ta' kull regola tal-liġi li tirrigwarda l-applikazzjoni tagħhom jew abbuż ta' poter", u dan fil-kuntest tal-Artikoli 229 KE u 230 KE. Għalhekk, l-istħarriġ tal-legalità eżerċitat mill-Qorti tal-Prim'Istanza fir-rigward ta' deċiżjoni tal-Bord tal-Appell għandu jsir b'riferiment għall-kwistjonijiet ta' liġi li tressqu quddiem il-Bord tal-Appell [sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza, tal-31 ta' Mejju 2005, Solo Italia vs UASI - Nuova Sala (PARMITALIA), T-373/03, Ġabra p. II-1881, punt 25].

22 Għalhekk, il-funzjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza mhijiex li teżamina mill-ġdid il-motivi ppreżentati quddiemha jew li teżamina mill-ġdid iċ-ċirkustanzi ta' fatt fid-dawl ta' provi prodotti għall-ewwel darba quddiemha. Fil-fatt, l-eżami ta' dawn il-motivi u l-ammissjoni ta' dawn il-provi jmorru kontra l-Artikolu 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza, li jgħid li s-sottomissjonijiet tal-partijiet ma jistgħux ibiddlu s-suġġett tal-kontroversja quddiem il-Bord tal-Appell. B'hekk, il-motivi ppreżentati u l-provi prodotti għall-ewwel darba quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, għandhom jiġu ddikjarati inammissibbli mingħajr mhuwa neċessarju li jiġu eżaminati [ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja, tat-13 ta' Marzu 2007, UASI vs Kaul, C-29/05 P, Ġabra p. I-2213, punt 54, u tal-Qorti tal-Prim'Istanza, tat-23 ta' Mejju 2007, Henkel vs UASI — SERCA (COR), T-342/05, mhux ippubblikata fil-Ġabra, punt 31].

23 F'dan il-każ, fir-rigward tal-ewwel motiv ta' inammissibbiltà li tqajjem mill-intervenjenti, għandu jiġi rrilevat li r-rikorrent jinvoka b'mod ċar, ksur mill-Bord tal-Appell tal-Artikolu 50(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 u għalhekk, ksur ta' wieħed mill-motivi previsti mill-Artikolu 63(2) tar-Regolament Nru 40/94. Konsegwentement, it-talba tal-intervenjenti dwar l-inammissibbiltà tat-tieni motiv tar-rikors, għandha tiġi miċħuda.

24 Fir-rigward ta' motivi oħra ta' inammissibbiltà mressqa mill-intervenjenti, mill-proċess jirriżulta li, kif enfasizzat ġustament mill-intervenjenti, il-motivi dwar l-allegata invalidità tat-trade mark inkwistjoniibbażati kemm fuq in-nuqqas ta' natura innovattiva tagħha, kif ukoll fuq in-natura li tista' tqarraq, fis-sens tal-Artikolu 7(1)(g) tar-Regolament Nru 40/94, u tar-reġistrazzjoni *in mala fede* ta' din it-trade mark, skont l-Artikolu 51(1) tar-Regolament Nru 40/94, huma motivi ġodda li ma kinux is-suġġett tal-kawża quddiem l-UASI u li għaldaqstant, għandhom jiġu ddikjarati inammissibbli.

25 Konsegwentement, l-uniċi motivi validament imressqa quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza huma l-motivi bbażati fuq il-ksur tal-Artikolu 52(2)(a) u tal-Artikolu 50(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94, jiġifieri l-invalidità għar-raġuni ta' preġudizzju fil-konfront tad-dritt għall-isem u r-revoka minħabba użu li jista' jqarraq.

26 Barra minn hekk, għandu jingħad ukoll li ċerti dokumenti prodotti mir-rikorrent bħala annessi mar-rikors tiegħu, jiġifieri l-annessi A36, A37, A39 à A59, A74 sa A94, A103 sa A106, A116 u A117, ma kinux ġew prodotti matul il-proċeduri quddiem l-UASI u li għaldaqstant, skont il-ġurisprudenza ċċitata fil-punt 22 iktar 'il fuq, huwa wkoll inammissibbli.

Fuq il-mertu

27 Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent essenzjalment jinvoka żewġ motivi bbażati respettivament fuq il-ksur tal-Artikolu 52(2)(a) tar-Regolament Nru 40/94 u tal-ksur tal-Artikolu 50(1)(ċ) tal-istess Regolament. Il-Qorti tal-Prim'Istanza tqis li għandha tikkunsidra t-tieni motiv qabelkollox.

Fuq it-tieni motiv ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 50(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94

28 Ir-rikorrent jenfasizza, essenzjalment, li l-Bord tal-Appell ikkonkluda b'mod żbaljat li l-kundizzjonijiet sabiex l-Artikolu 50(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 japplika, ma kinux sodisfatti f'dan il-każ. Skont ir-rikorrent, minn naħa, it-trade mark ELIO FIORUCCI fiha nnifisha aktarx tista' tqarraq bil-pubbliku dwar il-paternità stilistika tal-prodotti koperti minn din it-trade mark. Min-naħa l-oħra, l-użu mill-intervenjenti ta' din it-trade mark huwa jista' wkoll iqarraq bil-pubbliku.

29 L-UASI u l-intervenjenti jsostnu l-pożizzjoni tal-Bord tal-Appell u jenfasizzaw li, minn naħa, it-trade mark inkwistjoni fiha nnifisha mhijiex qarrieqa peress li l-konsumaturi huma konxji li s-separazzjoni bejn l-istilist u t-trade mark tal-istess isem hija attwali u li

konsumatur medju ma jistax jiġi mqarraq minn bdil tal-proprjetarju ta' trade mark u, min-naħa oħra, li r-rikorrent ma pprova ebda użu qarrieqi tat-trade mark li qed jitlob ir-revoka tagħha.

30 Fl-ewwel lok, fir-rigward tal-argument tar-rikorrent ibbażat fuq il-fatt li t-trade mark ELIO FIORUCCI fiha nnifisha aktarx tista' tqarraq bil-pubbliku, safejn il-prodotti li din tkopri mhumiex iddisenjati mir-rikorrent, għandu jingħad li dan l-argument ġie miċħud fil-punt 53 u 54 tad-deċiżjoni kkontestata, peress li l-Bord tal-Appell ikkunsidra li mis-sempliċi identiċità bejn trade mark u isem personali ma jistax jiġi dedott li l-pubbliku kkonċernat jaħseb li l-persuna li l-isem personali tagħha jikkostitwixxi t-trade mark, iddisenjat il-prodotti li għandhom din it-trade mark. Skont il-Bord tal-Appell, l-użu ta' trade marks komposti minn isem personali, huwa prattika komuni fl-oqsma kummerċjali kollha u l-pubbliku kkonċernat jaf sew li kull trade mark b'isem personali mhux neċessarjament tappartjeni lil stilist li għandhu l-istess isem.

31 Dawn il-kunsiderazzjonijiet għandhom jiġu kkonfermati.

32 F'dan ir-rigward, għandu qabel kollox jingħad li skont il-Qorti tal-Ġustizzja l-funzjoni essenzjali tat-trade mark hija li tiggarantixxi lill-konsumatur jew lill-utent finali l-identità tal-oriġini tal-prodott jew tas-servizz kopert mit-trade mark, billi permezz tagħha jkun jista' jiddistingwi mingħajr il-possibbiltà ta' konfużjoni dan il-prodott jew servizz, minn dawk ta' oriġini differenti. Fil-fatt, sabiex it-trade mark tkun tista' taqdi r-rwol tagħha bħala element essenzjali fis-sistema ta' kompetizzjoni mingħajr distorsjoni li t-Trattat huwa intiż li jistabbilixxi u jżomm fis-seħħ, hija għandha tikkostitwixxi l-garanzija li l-prodotti jew is-servizzi kollha koperti minnha jkunu ġew prodotti jew ipprovduti taħt il-kontroll ta' impriża waħda li lilha tista' tiġi attribwita r-responsabbiltà għall-kwalità tagħhom (ara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, tat-12 ta' Novembru 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Ġabra p. I-10273, punt 48).

33 Barra minn hekk, fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta' revoka previsti fl-Artikolu 12(2)(b), tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 92), li l-kontenut leġiżlattiv tiegħu huwa essenzjalment identiku għal dak tal-Artikolu 50(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-proprjetarju ta' trade mark li tikkorrispondi għall-isem tal-kreatur u l-ewwel produttur tal-prodotti li għandhom din it-trade mark, ma jistax minħabba dan id-dettall biss, ikollhu d-drittijiet tiegħu revokati minħabba li din it-trade mark tista' tqarraq bil-pubbliku, b'mod partikolari meta l-klijentelà relatata ma' din it-trade mark tkun ġiet ċeduta flimkien mal-impriża li tipproduċi l-prodotti koperti minnha (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, tat-30 ta' Marzu 2006, Emanuel, C-259/04, Ġabra p. I-3089, punt 53). Din il-konklużjoni hija bbażata fuq in-nuqqas ta' qerq effettiv jew ta' probabbiltà suffiċjentement serja li l-konsumatur medju jiġi mqarraq. Anki meta dan jista' jiġi influwenzat fl-att ta' xiri tiegħu ta' prodott ikkonċernat, billi jimmaġina li l-persuna li isimha jikkorrespondi għat-trade mark ipparteċipat fil-kreazzjoni tiegħu, il-karatteristiċi u l-kwalitajiet ta' din il-libsa jibqgħu garantiti mill-impriza proprjetarja tat-trade mark (ara, f'dan is-sens, is-sentenza Emanuel, iċċitata iktar 'il fuq, punti 47 u 48).

34 Bl-istess mod, għandu jiġi deċiż li l-proprjetarju ta' trade mark li tikkorrispondi għall-isem u kunjom tal-kreatur u l-ewwel produttur tal-prodotti li għandhom din it-trade mark, ma jistax minħabba dan id-dettall biss, ikollu d-drittijiet tiegħu revokati minħabba li din it-trade mark tista' tqarraq bil-pubbliku, meta l-proprjetarju legalment akkwista, fil-kuntest tat-trasferiment, it-trade mark li tikkonsisti biss fil-kunjom tal-kreatur flimkien mal-patrimonju kreattiv kollu tal-impriża li tipproduċi l-prodotti koperti minnha.

35 Peress li fil-fatt dan kien il-każ hawnhekk, l-argument li t-trade mark ELIO FIORUCCI hija fiha nnifisha ta' natura li tista' tqarraq lill-pubbliku dwar l-oriġini tal-merkanzija li hija tkopri skont l-Artikolu 50(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94, għandu jiġi miċħud.

36 Fit-tieni lok, fir-rigward tal-argument ibbażat fuq l-allegat użu qarrieqi tat-trade mark ELIO FIORUCCI, li seta' iqarraq lill-pubbliku dwar il-paternità stilistika tal-prodotti u li

għalhekk jikkostitwixxi qerq li għandu jwassal għar-revoka tat-trade mark ELIO FIORUCCI skont l-Artikolu 50(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94, għandu jiġi rrilevat li l-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu hija suġġetta għall-użu qarrieqi tat-trade mark wara r-reġistrazzjoni tagħha. Tali użu qarrieqi għandu jiġi debitament ippruvat mir-rikorrent.

37 Madankollu, kif ġustament isostnu l-UASI u l-intervenjenti, ma ġiet ipprovduta ebda prova ta' użu mill-intervenjenti tat-trade mark ELIO FIORUCCI wara r-reġistrazzjoni tagħha. Fin-nuqqas ta' tali prova, ma hemm ebda kwistjoni dwar użu li jista' jqarraq lill-pubbliku fis-sens tal-Artikolu 50(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94. F'dawn iċ-ċirkustanzi, peress li dan il-motiv huwa infondat, għandu jiġi miċħud.

Fuq l-ewwel motiv ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 52(2)(a) tar-Regolament Nru 40/94

38 Minn naħa, ir-rikorrent jenfasizza li l-Bord tal-Appell għamel konfużjoni u ta preċedenza lill-kwistjoni tad-drittijiet fuq it-trade mark FIORUCCI, li kienet ġiet trasferita u dik tad-drittijiet fuq it-trade mark komposta mill-isem Elio Fiorucci, li fil-fatt qatt ma kienet ġiet ittrasferita, u min-naħa l-oħra, jikkontesta l-affermazzjoni tal-Bord tal-Appel li l-Artikolu 8(3) tal-Codice della Proprietà Industriale, li jipprevedi li r-reġistrazzjoni ta' isem magħruf bħala trade mark huwa rriservat biss għal proprjetarju tagħha, hija applikabbli biss meta r-reputazzjoni oriġinat mill-qasam extrakummerċjali. Huwa jenfasizza li din l-affermazzjoni ma għandha l-ebda bażi fil-liġi Taljana u li, f'kull każ, ir-rikorrent igawdi minn reputazzjoni kbira anki fil-qasam extrakummerċjali.

39 L-UASI u l-intervenjenti jsostnu li dan il-motiv għandu jiġi miċħud. Huma jenfasizzaw b'mod partikolari li, l-Artikolu 8(3) tal-Codice della Proprietà Industriale ma għandux jiġi applikat, peress li l-għan ta' din id-dispożizzjoni hija li tipproteġi l-potenzjal

kummerċjali ta' isem magħruf bħala sinjal distintiv u mhux dak li huwa diġà użat kummerċjalment li jgawdi diġà minn protezzjoni fil-liġi Taljana. Issa, ir-reputazzjoni ta' Elio Fiorucci oriġinat inizjaljament mill-qasam kummerċjali. Sussidjarjament, l-UASI u l-intervenjenti jsostnu li, għalkemm dan il-każ għandu jiġi deċiż skont l-Artikolu 8(3) tal-Codice della Proprietà Industriale, ir-revoka tat-trade mark Komunitarja ELIO FIORUCCI, xorta waħda ma tkunx possibbli. F'dan ir-rigward, huma jsostnu li mill-kuntratt tat-trasferiment jirriżulta li din ir-rinunzja kienet tikkonċerna kull trade mark u kull sinjali distintiv u li għaldaqstant, jidher loġiku li jiġi kkunsidrat li din kienet tikkonċerna ukoll it-trade mark *de facto* ELIO FIORUCCI.

40 Il-Qorti tal-Prim'Istanza tfakkar li skont l-Artikolu 52(2) tar-Regolament Nru 40/94:

"2. Trade mark Komunitarja għandha wkoll tiġi dikjarata invalida wara applikazzjoni lill-Uffiċċju jew fuq il-bażi ta' kontrotalba fi proċedimenti ta' vjolazzjoni jekk l-użu ta' din it-trade mark ikun projbijt skond [il-leġiżlazzjoni Komunitarja jew skond] il-liġi nazzjonali li tirregola l-protezzjoni ta' xi dritt preċedenti ieħor u b'mod partikolari:

a) dritt ta' isem;

[…]"

41 Skont din id-dispożizzjoni, l-UASI jista' għalhekk, jiddikjara l-invalidità ta' trade mark Komunitarja fuq talba ta' persuna kkonċernata, fil-każ fejn l-użu tagħha jista' jiġi pprojbit, b'mod partikolari, permess ta' dritt ta' isem protett minn liġi nazzjonali.

42 Skont l-Artikolu 8(3) tal-Codice della Proprietà Industriale:

"Jekk huma famużi, huma jistgħu jiġu rreġistrati bħala trade mark biss mill-proprjetarju, jew bil-kunsens ta' dan tal-aħħar, jew tal-persuni msemmija fl-Artikolu 8 (1): l-ismijiet tal-persuni, is-sinjali użati fil-qasam artistiku, litterarju, xjentifiku, politiku jew sportiv, id-denominazzjonijiet u akronimi u dawk ta' korpi u assoċazzjonijiet mingħajr qligħ, kif ukoll l-emblemi karatteristiċi tagħhom."

43 Għandu jiġi rilevat li l-Bord tal-Appell f'dan il-każ, evita l-applikazzjoni tal-Artikolu 8(3) tal-Codice della Proprietà Industriale, essenzjalment minħabba li din id-dispożizzjoni tapplika biss meta r-reputazzjoni ta' isem persuna tirriżulta minn "użu ewlieni f'qasam barra mis-suq", dak li fil-fatt mhux il-każ fir-rigward tal-isem tar-rikorrent (punt 44 tad-deċiżjoni kkontestata).

44 Il-Bord tal-Appell ikkunsidra li interpretazzjoni tali tad-dispożizzjoni msemmija hawn fuq kienet iġġustifikata mill-għan tagħha, li tostakola l-użu minn terzi ta' isem persuna famuża għal finijiet kummerċjali (punt 31 tad-deċiżjoni kkontestata). Skont il-Bord tal-Appell, din id-dispożizzjoni tippermetti "migrazzjoni" kontrollata, jiġifieri li hija suġġetta għall-kunsens tal-persuna kkonċernata, ta' isem personali "fil-qasam (politiku, sportiv, eċċ.) fejn s'issa għadu famuż, lejn dak il-qasam li huwa purament kummerċjali".

45 Il-Bord tal-Appell żied jgħd li għalkemm famuż, il-persunaġġ huwa diġà magħruf mill-pubbliku ġenerali bħala trade mark kummerċjali jew "trade mark distintiva *de facto*", din il-"migrazzjoni" hija diġà konkreta u konsegwentement, l-Artikolu 8(3) tal-Codice della Proprietà Industriale huwa inapplikabbli (punt 33 tad-deċiżjoni kkontestata).

46 Filwaqt li kkonstata nuqqas totali ta' ġurisprudenza dwar l-interpretazzjoni tal-Artikolu 8(3) tal-Codice della Proprietà Industriale, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li parti mid-duttrina Taljana, li minnha huwa ċċita xi siltiet fil-punti 41 sa 43 tad-deċiżjoni kkontestata, issostni l-interpretazzjoni tiegħu ta' din id-dispożizzjoni.

47 F'dan ir-rigward għandu jiġi rrilevat li, kemm skont il-liġi Komunitarja, kif ukoll skont il-liġi Taljana, l-ismijiet ta' persuni jistgħu jikkostitwixxi trade marks [ara, fir-rigward tat-trade marks Komunitarji, l-Artikolu 4 tar-Regolament Nru 40/94 u l-Artikolu 2 tad-Direttiva 89/104 u, fir-rigward tat-trade marks Taljani, l-Artikoli 7 u 8(2) tal-Codice della Proprietà Industriale].

48 Madankollu, bħala indikazzjoni ta' oriġini kummerċjali tal-prodotti jew servizzi koperti minnha, trade mark li tikkonsisti fl-isem ta' persuna għandha funzjoni differenti minn dak tal-isem ta' persuna bħala tali, li jservi biex jidentifika l-persuna speċifika.

49 Għaldaqstant, il-konklużjoni tal-Bord tal-Appell li l-isem ta' persuna li akkwistat reputazzjoni minħabba l-attività kummerċjali li hija teżerċita jista' jiġi protett biss bħala trade mark famuża u mhux bħala dritt għal isem skont l-Artikolu 8(3) tal-Codice della Proprietà Industriale, għandha tiġi miċħuda.

50 Fl-ewwel lok, għandu jiġi kkonstatat li l-interpretazzjoni tal-Artikolu 8(3) tal-Codice della Proprietà Industriale, bħalma sostna l-Bord tal-Appell, mhijiex ikkonfermata bil-kliem ta' din id-dispożizzjoni li ssemmi l-ismijiet ta' persuni magħrufa mingħajr ma tagħmel distinzjoni skont il-qasam li din ir-reputazzjoni inkisbet fih.

51 Barra minn hekk, fin-nuqqas ta' definizzjoni fil-Codice della Proprietà Industriale, ta' oqsma li jistgħu jiġu kkunsidrati bħala li huma "barra mis-suq", applikazzjoni tad-dispożizzjoni inkwistjoni li tiddependi fuq dan il-kunċett bla definizzjoni preċiża, toħloq ħafna ambigwità, tabilħaqq konfużjoni, u tista' twassal għal applikazzjonijiet prattiċi diverġenti ħafna.

52 Fil-fatt, għalkemm ċerti oqsma bħall-politika jew ir-reliġjon jistgħu bla dubju jiġu kkunsidrati bħala "barra mis-suq", ir-risposta għad-domanda jekk oqsma oħra jaqgħux taħt il-qasam tas-suq, hija ħafna inqas ċara. Huwa biżżejjed li jingħad f'dan ir-rigward li, bħala regola ġenerali, "produttur ċinematografiku magħruf" kif ukoll "footballer popolari", miġjuba bħala eżempji fil-punt 32 tad-deċiżjoni kkontestata, jagħmlu profitt finanzjarju konsiderevoli waqt l-attivitajiet tagħhom fl-oqsma rispettivi tagħhom. Għaldaqstant, jista' jiġi sostnut bir-raġun li dawn il-persuni akkwistaw ir-reputazzjoni tagħhom f'qasam li ma kienx "barra mis-suq" u li konsegwentement, u bil-kontra ta' dak li osserva l-Bord tal-Appell, lanqas dawn ma huma koperti mid-dispożizzjoni Taljana inkwistjoni.

53 Fit-tieni lok, bil-kontra ta' dak li jagħti x'jifhem il-Bord tal-Appell fil-punt 33 tad-deċiżjoni kkontestataanki fil-każ fejn l-isem ta' persuna famuża jkun diġà ġie rreġistrat jew użat bħala trade mark *de facto*, il-protezzjoni mogħtija mill-Artikolu 8(3) tal-Codice della Proprietà Industriale, mhijiex superfluwa jew mingħajr sens.

54 Fil-fatt, għandu jitfakkar li t-trade marks huma rreġistrati u protetti għal prodotti u servizzi speċifiċi. Għalkemm huwa ċertament minnu li jeżistu dispożizzjonijiet bħal dawk tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94, kif ukoll tal-Artikolu 4(3) tad-Direttiva 89/104, li jippermettu lill-proprjetarju ta' trade mark preċedenti li jostakola r-reġistrazzjoni ta' trade mark oħra identika jew simili, anki jekk għal prodotti jew servizzi li mhumiex identiċi jew li ma għandhom ebda xebh mal-prodotti jew is-servizzi koperti minn din it-trade mark preċedenti, l-applikazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet hija, madankollu, suġġetta għal diversi kundizzjonijiet. Ma jistax jitqies li dawn il-kundizzjonijiet huma dejjem sodisfatti.

55 Konsegwentement, mhuwiex eskluż li isem ta' persuna famuża, irreġistrat jew użat bħala trade mark għal ċerti prodotti jew servizzi, jista' jiġi reġistrat mill-ġdid għal prodotti jew servizzi differenti li ma għandhom l-ebda xebh ma' dawk koperti mir-registrazzjoni preċedenti. Għaldaqstant, il-Bord tal-Appell kien żbalja meta sostna li ladarba isem ta' persuna famuża ġie rreġistrat jew użat bħala trade mark, il-"migrazzjoni" tiegħu lejn il-qasam tat-trade marks diġà ġiet "konkretizzata".

56 Barra minn hekk, għandu jiġi kkonstatat li l-unika kundizzjoni sabiex l-Artikolu 8(3) tal-Codice della Proprietà Industriale jkun applikabbli hija biss dik relatata man-natura famuża tal-isem tal-persuna kkonċernata. Sakemm din id-dispożizzjoni tagħti protezzjoni iktar estiża f'kundizzjonijiet inqas iebsa lill-persuni li isimhom akkwista reputazzjoni, ma teżisti ebda raġuni li tiġġustifika l-esklużjoni tal-applikazzjoni tiegħu fl-ipoteżi ta' isem ta' persuna famuża irreġistrat jew użat bħala trade mark.

57 Fit-tielet lok, is-siltiet mill-parti tad-duttrina ċċitata fil-punti 41 sa 43 tad-deċiżjoni kkontestata, l-anqas ma jippermettu li jiġi konkluż li l-interpretazzjoni tal-Artikolu 8(3) tal-Codice della Proprietà Industriale hija korretta kif sostnut mill-Bord tal-Appell fid-deċizjoni kkontestata.

58 Bl-istess mod, Vanzetti, li flimkien ma Di Cataldo, kiteb il-ktieb iċċitat fil-punt 41 tad-deċiżjoni kkontestata, deher bħala avukat għar-rikorrent fis-seduta u ddikjara li t-teżi adottata mill-Bord tal-Appell bl-ebda mod ma tirriżulta minn dak li huwa kiteb fil-ktieb inkwistjoni, u fil-fatt ittieħdet nota ta' dan fil-proċess verbali tas-seduta.

59 Skont il-Bord tal-Appell, fir-rigward ta' Ricolfi, iċċitat fil-punt 42 tad-deċiżjoni kkontestata, huwa jagħmel riferiment għar-"reputazzjoni" [ta' isem persuna] li tirriżulta minn użu ewlieni li ħafna drabi jkun ta' natura mhux intraprenditorjali", li b'edba mod ma jeskludi r-reputazzjoni li tirriżulta minn użu "intraprenditorjali", anki meta dan ikun inqas frekwenti.

60 Huwa biss Ammendola, iċċitat fil-punt 43 tad-deċiżjoni kkontestata, li jsemmi użu f'"qasam barra s-suq", mingħajr madankollu ma jikkonkludi espressament li l-Artikolu 8(3) tal-Codice della Proprietà Industriale ma jistax jiġi invokat sabiex jiġi protett isem ta' persuna li ma akkwistatx ir-reputazzjoni tagħha f'qasam tali. Fi kwalunkwe każ, fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti, il-Qorti tal-Prim'Istanza ma tistax, fuq il-bażi ta' opinjoni ta' awtur wieħed biss, tissuġġetta l-applikazzjoni tad-dispożizzjoni inkwistjoni għal kundizzjoni li ma tirriżultax mid-diċitura tagħha.

61 Minn dan isegwi li l-Bord tal-Appell wettaq żball ta' liġi fl-interpretazzjoni tal-Artikolu 8(3) tal-Codice della Proprietà Industriale. Dan l-iżball kellu bħala riżultat li tiġi skartata, b'mod żbaljat, l-applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni għall-każ tal-isem tar-rikorrent, għalkemm ġie stabbilit li dan huwa isem ta' persuna famuża.

62 Barra minn hekk, anki bil-presuppost li l-interpretazzjoni tad-dispożizzjoni inkwistjoni mill-Bord tal-Appell, hija korretta, xorta waħda huwa stabbilit li r-rikorrent igawdi minn reputazzjoni ukoll f'qasam "barra mis-suq", minħabba l-attivitajiet tiegħu fis-setturi artistiċi, kulturali u ekoloġiċi u tal-protezzjoni tat-tfal.

63 Anki jekk ir-reputazzjoni extrakummerċjali tal-isem Elio Fiorucci hija kkunsidrata bħala li nkisbet wara jew bħala dderivata mir-reputazzjoni tiegħu fis-settur kummerċjali, din iċ-ċirkustanza waħedha mhijiex ostakolu għall-protezzjoni ta' din ir-reputazzjoni extrakummerċjali abbażi tal-Artikolu 8(3) tal-Codice della Proprietà Industriale.

64 Fir-rigward tal-argument, imressaq sussidjarjament mill-UASI u mill-intervenjenti, li essenzjalment jgħid li t-trade mark ELIO FIORUCCI kienet inkluża fit-trasferiment, mir-rikorrent lill-intervenjenti, tat-trade marks u sinjali distintivi kollha, huwa biżżejjed li jiġi rrilevat li l-Bord tal-Appell ma ċaħadx it-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità abbażi ta' din ir-raġuni.

65 Kif imfakkar fil-punt 21 iktar 'il fuq, il-Qorti tal-Prim'Istanza tistħarreġ il-legalità tad-deċiżjonijiet tal-istanzi tal-UASI u ma tistax, f'ebda każ, tissostiwixxi l-motivazzjoni tagħha għal dik tal-istanza kompetenti tal-UASI, li tkun l-awtriċi tad-deċiżjoni kkontestata (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, tas-27 ta' Jannar 2000, DIR International Film *et.* vs Il-Kummissjoni, C-164/98 P, Ġabra p. I-447, punt 38). Konsegwentement, l-argument ippreżentat sussidjarjament mill-UASI u l-intervenjenti, għandu jiġi skartat bħala irrelevanti.

66 Minn dak kollu li ngħad iktar 'il fuq jirriżulta li l-ewwel motiv għandu jiġi milqugħ u konsegwentement, id-deċiżjoni kkontestata għandha tiġi annullata.

67 Fl-aħħar nett, fir-rigward tat-talba tar-rikorrent għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark ELIO FIORUCCI, għandu jiġi rrilevat li essenzjalment, ir-rikorrent jitlob lill-Qorti tal-Prim'Istanza sabiex tadotta d-deċiżjoni li l-UASI kellu jieħu, jiġifieri, deċiżjoni li tiddikjara t-trade mark inkwistjoni invalida. Għaldaqstant, għandu jiġi konkluż li permezz ta' din il-parti tal-ewwel kap tat-talbiet tiegħu, ir-rikorrent jitlob ir-riforma tad-deċiżjoni kkontestata [ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza, tal-4 ta' Ottubru 2006, Freixenet vs UASI (Forma ta' flixkun iswed matt miksi bl-iżmerill), T-188/04, mhux ippubblikata fil-Ġabra, punti 16 u 17]. Madankollu, peress li l-UASI u l-intervenjenti qajmu argument kontra t-talba tar-rikorrent għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark inkwistjoni li ma ġiex eżaminat mill-Bord tal-Appell (ara punt 64 iktar 'il fuq), ma hemmx lok li tiġi milqugħa t-talba tar-rikorrent għar-riforma tad-deċiżjoni kkontestata, peress li dan jimplika, essenzjalment, l-eżerċizzju tal-funzjonijiet amministrattivi u investigattivi tal-UASI u fil-fatt, huwa kuntrarju għall-bilanċ instituzzjonali li l-prinċipju tat-tqassim tal-kompetenzi bejn l-UASI u l-Qorti tal-Prim'Istanza jipprova jilħaq (ara, f'dan is-sens, is-sentenza Forma ta' flixkun iswed matt miksi bl-iżmerill, iċċitata iktar 'il fuq, punt 47).

Fuq l-ispejjeż

68 Skont l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Barra minn hekk, skont l-istess Artikolu, jekk ikun hemm iktar minn parti waħda li titlef, il-Qorti tal-Prim'Istanza għandha tiddeċiedi dwar kif għandhom jinqasmu l-ispejjeż.

69 F'dan il-każ, peress li l-UASI u l-intervenjenti tilfu, hemm lok li jiġu kkundannati għall-ispejjeż tar-rikorrent, kif mitlub minn dan tal-aħħar.

70 F'dawn iċ-ċirkustanzi, hemm lok li, minbarra l-ispejjeż tiegħu, l-UASI jiġi kkundannat għal żewġ terzi tal-ispejjeż tar-rikorrent u, minbarra l-ispejjeż tagħha, l-intervenjenti tiġi kkundannata għal terz tal-ispejjeż tar-rikorrent.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (Il-Ħames Awla)

taqta' u tiddeċiedi:

1) **Id-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), tas-6 ta' April 2006 (Każ R 238/2005-1) hija annullata peress li fiha żball ta' liġi fl-interpretazzjoni tal-Artikolu 8(3) tal-Codice della Proprietà Industriale (kodiċi Taljan tal-proprjetà industrijali).**

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

3) **L-UASI għandu jbati l-ispejjeż tiegħu kif ukoll żewġ terzi tal-ispejjeż sostnuti minn Elio Fiorucci.**

4) **Edwin Co. Ltd għandha tbati l-ispejjeż tagħha kif ukoll terz ta' dawk sostnuti minn Elio Fiorucci.**

Vilaras Prek Ciucă

Mogħtija f'Qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fl-14 ta' Mejju 2009.

Firem