SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (Id-Disa' Awla)

18 ta' Novembru 2015 *

"Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità — Trade mark komunitarja verbali VIGOR — Trade marks Komunitarja u internazzjonali figurattivi preċedenti VIGAR — Ammissibbiltà tal-provi tal-użu ppreżentati fuq CD-ROM — Teħid inkunsiderazzjoni ta' provi komplementari mhux ippreżentati fit-terminu mogħti — Użu ġenwin mit-trade marks preċedenti — Artikolu 15 u Artikolu 57(2) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Forma li tinbidel permezz ta' elementi li ma jibdlux il-karattru distintiv"

Fil-Kawża T-361/13,

Menelaus BV, stabbilita f'Amsterdam (il-Pajjiżi l-Baxxi), irrappreżentata minn A. von Mühlendahl u H. Hartwig, avukati,

rikorrent,

vs

L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), irrappreżentat minn A. Folliard-Monguiral, bħala aġent,

konvenut,

il-partijiet l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI, intervenjenti quddiem il-Qorti Ġenerali, li huma,

Vicente Garcia Mahiques u Felipe Garcia Mahiques, residenti f'Jesus Pobre (Spanja), irrappreżentati minn E. Pérez Crespo,

li għandha bħala suġġett rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-UASI tat-23 ta' April 2013 (Każ R 88/2012-2), dwar proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità bejn, minn naħa, Vicente Garcia Mahiques u Felipe Garcia Mahiques u, min-naħa l-oħra, Menelaus BV,

IL-QORTI ĠENERALI (Id-Disa' Awla),

komposta minn G. Berardis, President, O. Czúcz (Relatur) u A. Popescu, Imħallfin,

Reġistratur: J. Weychert, Amministratur,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fid-9 ta' Lulju 2013,

wara li rat ir-risposta tal-UASI ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fil-25 ta' Ottubru 2013,

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

wara li rat ir-risposta tal-intervenjenti ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fit-8 ta' Novembru 2013,

wara li rat id-domandi bil-miktub tal-Qorti Ġenerali lill-partijiet u r-risposti għal dawn id-domandi ppreżentati fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-10 u l-11 ta' Diċembru 2014,

wara s-seduta tal-21 ta' Jannar 2015,

tagħti l-preżenti

Sentenza[1] *[omissis]*

It-talbiet tal-partijiet

12 Ir-rikorrenti jitolbu, essenzjalment, li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

— tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

— tiċħad ir-rikors tal-intervenjenti kontra d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni;

— tikkundanna lill-UASI u lill-intervenjenti għall-ispejjeż, inklużi dawk sostnuti minnha quddiem il-Bord tal-Appell.

13 L-UASI u l-intervenjenti jitolbu, essenzjalment, li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

— tiċħad ir-rikors;

— tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

Id-dritt *[omissis]*

Fuq l-ewwel motiv, ibbażat, essenzjalment, fuq ksur tar-regoli tal-proċedura fir-rigward tal-produzzjoni tal-provi tal-użu

16 Ir-rikorrenti ssostni, essenzjalment, li l-użu ta' żewġ CD-ROM għall-preżentazzjoni tal-provi quddiem id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni u ta' CD-ROM supplimentari quddiem il-Bord tal-Appell, ma huwiex konformi mar-Regola 22(4) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95, tat-13 ta' Diċembru 1995, li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 17, Vol. 1, p. 189), kif emendat, moqri flimkien mar-Regoli 79 u 79a tal-imsemmi regolament. Għaldaqstant, dawn huma provi inammissibbli, kif diġà ddeċieda Bord tal-Appell tal-UASI f'każ ieħor.

17 L-UASI, sostnut mill-intervenjenti, isostni, essenzjalment, minn naħa, li l-metodi u l-mezzi ta' prova tal-użu ġenwin ta' trade mark ma humiex limitati u, min-naħa l-oħra, li r-regoli tal-proċedura inkwistjoni ma jeskludux tali preżentazzjoni.

1 — Qed jiġu riprodotti biss il-punti ta' din is-sentenza li l-Qorti Ġenerali tqis li l-pubblikazzjoni tagħhom hija utli.

18 F'dan ir-rigward, mill-premessa 10 tar-Regolament Nru 207/2009 jirriżulta li, il-leġiżlatur ikkunsidra li l-protezzjoni ta' trade mark preċedenti hija ġustifikata biss meta din tkun ġiet effettivament użata. Skont din il-premessa, l-Artikolu 57(2) u (3) tal-imsemmi regolament jipprovdi li l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja jista' jeħtieġ il-prova li kien sar użu ġenwin mit-trade mark preċedenti fuq it-territorju fejn hija protetta matul ħames snin qabel il-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità kif ukoll, jekk ikun il-każ, għall-perijodu ta' ħames snin li jippreċedi l-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja.

19 Mill-punti 6 u 20 tad-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li, b'risposta għat-talba tar-rikorrenti li jiġi pprovat l-użu ġenwin tat-trade marks preċedenti, l-intervenjenti ressqu quddiem id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni żewġ CD-ROMS li jinkludu b'mod partikolari ritratti, kontijiet, katalogi u paġni stampati minn paġna internet. Peress li d-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni madankollu kkunsidrat li l-użu ġenwin kellu jintwera b'mod kumulattiv għaż-żewġ perijodi msemmija fl-Artikolu 57(2) tar-Regolament Nru 207/2009, jiġifieri, f'dan il-każ, il-perijodu inkluż bejn it-12 ta' Diċembru 2000 u l-11 ta' Diċembru 2005 inklużi (ħames snin qabel il-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, iktar 'il quddiem l-"ewwel perijodu") u dak bejn it-23 ta' Diċembru 2005 u t-22 ta' Diċembru 2010 inkluż (ħames snin qabel it-tressiq tal-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità, iktar 'il quddiem it-"tieni perijodu"), u li l-ebda prova ma kienet ġiet ippreżentata f'dak li jikkonċerna l-ewwel perijodu b'mod li l-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità kellha tiġi miċħuda, l-intervenjenti ppreżentaw, fil-kuntest tal-proċedura tal-appell quddiem il-Bord tal-Appell, CD-ROM li jinkludi, fost dokumenti oħra, diversi kontijiet relatati mal-2001 sa 2010, kif ippreċiżat fil-punt 40 tad-deċiżjoni kkontestata.

20 Il-Bord tal-Appell ħa inkunsiderazzjoni l-provi kollha ppreżentati. Kif indikat fil-punt 22 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell ċaħad l-argument tar-rikorrenti li jikkritika l-fatt li l-provi ġew ippreżentati fuq CD-ROM minħabba li dan irrenda diffiċli ħafna l-eżami tagħhom, billi kkunsidra, essenzjalment, li l-imsemmi argument ma kienx biżżejjed sabiex jinvalida l-valur probatorju tal-kontenut tas-CD-ROM inkwistjoni.

21 F'dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat, preliminarjament, li, b'risposta għal domanda bil-miktub tal-Qorti Ġenerali u matul is-seduta, l-UASI kkonferma li ma żammx, kontra dan il-motiv l-ilment ta' inammissibbiltà msemmi fir-risposta skont liema r-rikorrenti ma setgħetx tressaq għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali n-natura mhux xierqa ta' preżentazzjoni ta' provi permezz ta' CD-ROM.

22 Fi kwalunkwe każ, il-Qorti Ġenerali tippreċiża li hija tikkunsidra li l-motiv huwa ammissibbli. Fil-fatt, peress li l-Bord tal-Appell applika r-regoli ta' proċedura inkwistjoni meta aċċetta li jeżamina l-provi ppreżentati fuq CD-ROM, din il-kwistjoni tagħmel parti mit-tilwima quddiemha. Għalhekk, ir-rikorrenti tista' tqajjem dan il-motiv għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali, peress li l-eżami tiegħu ma huwiex kuntrarju għall-Artikolu 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta' Mejju 1991 skont liema n-noti tal-partijiet ma jistgħux jimmodifikaw is-suġġett tat-tilwima quddiem il-Bord tal-Appell.

23 Fir-rigward tal-mertu, ir-Regola 22 tar-Regolament Nru 2868/95, applikabbli fil-proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità, kif jirriżulta mir-Regola 40(6) tal-imsemmi regolament, tindika fil-paragrafu 4 tagħha li "[l]-evidenza għandha tiġi ffajljata skond Regoli 79 u 79a u għandha, fil-prinċipju, tkun limitata għas-sottomissjoni ta' dokumenti t'appoġġ u oġġetti oħra bħal pakketti, tabelli, lista tal-prezzijiet, katalogi, fatturi, ritratti, reklami fuq il-gazzetta, u dikjarazzjonijiet bil-miktub […]".

24 Minn din id-dispożizzjoni jirriżulta li l-lista ta' mezzi ta' provi (pakketti, katalogi, kontijiet, eċċ.) li hija tinkludi ma hijiex eżawrjenti, peress li tindika li dawn ["fil-prinċipju, huma limitati"] għal-lista ta' eżempji indikati.

25 Barra minn hekk, il-ġurisprudenza tikkonferma li l-modi u l-mezzi ta' prova tal-użu ġenwin ta' trade mark ma humiex limitati [sentenza tal-15 ta' Settembru 2011, centrotherm Clean Solutions vs UASI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, Ġabra, EU:T:2011:480, punt 46]. Mill-imsemmija sentenza jirriżulta li l-Qorti Ġenerali riedet tfakkar, essenzjalment, li l-mezzi tal-prova tal-użu ta' trade mark kienu multipli b'risposta għall-argument tar-rikorrenti f'dik il-kawża dwar id-diffikultà li jinġabru mezzi ta' prova tipiċi, bħal ritratti jew riklami, fid-dawl tal-ispeċifiċità tas-suq u tal-klijentela kummerċjali intiża.

26 Lil hinn mill-kuntest ta' din l-aħħar kawża, huwa madankollu ċar li l-mezzi ta' prova bħal materjal awdjo jew vidjo, bħal riklami mxandra fuq ir-radju jew it-televixin, ma humiex esklużi. Issa, dawn huma ġeneralment disponibbli fuq support informatiku bħal CD-ROM jew USB key u ma jistgħux jiġu ppreżentati fuq support tal-karta jew f'folder diġitali ta' tali dokument.

27 Dan ma jgħoddx għall-mezzi ta' prova kkontestati f'dan il-każ, bħal kontijiet jew katalogu (ara l-punt 19 iktar 'il fuq), li setgħu jiġu ppreżentati fuq support tal-karta jew permezz ta' fajl li jinkludi scan tad-dokumenti, iżda li ġew maħżuna fuq CD-ROM sabiex jiġu ddepożitati.

28 Anki jekk, ċertament, il-prinċipju mfakkar fil-punti 23 sa 26 iktar 'il fuq ma jipprekludux provi taħt il-forma ta' CD-ROM, il-kwistjoni mqajma tikkonċerna qabel xejn il-modi ta' trażmissjoni tal-provi lill-UASI.

29 Madankollu, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 2868/95 li jikkonċernaw speċifikament it-trażmissjoni ta' komunikazzjonijiet lill-UASI u li r-rikorrenti tinvoka, ma jipprekludux it-trażmissjoni ta' provi fuq CD-ROM, kuntrarjament għal dak li hija tallega.

30 F'dan ir-rigward, mir-Regola 22(4) tar-Regolament Nru 2868/95, iċċitata fil-punt 23 iktar 'il fuq jirriżulta, li l-produzzjoni tal-provi ssir skont ir-Regoli 79 u 79a tal-imsemmi regolament.

31 Ir-Regola 79 tar-Regolament Nru 2868/95 tipprovdi:

"Applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Komunit kif ukoll kwalunkwe applikazzjoni oħra imsemmija fir-Regolament u l-komunikazzjonijiet l-oħra kollha indirizzati lill-[UASI] għandhom jingħataw kif ġej:

a) billi jintbagħat id-dokument oriġinali iffirmat in kwestjoni lill-[UASI], bil-posta, bl-idejn, jew b'xi mezzi oħra;

b) billi jiġi mibgħut dokument permezz tal-faks skond Regola 80;

[…]

d) bi trasmissjoni tal-kontenut tal-komunikazzjoni permezz ta' mezzi elettroniċi skont ir-Regola 82."

32 Kif ippreċiża l-UASI ġustament, il-każ inkwistjoni ma jaqax taħt ir-Regola 79(b) tar-Regolament Nru 2868/95, li jikkonċerna t-trażmissjoni permezz ta' fax, u lanqas taħt ir-Regola 79(d) tal-istess regolament li tikkonċerna t-trażmissjoni b'mezz elettroniku, peress li c-CD-ROM inkwistjoni ġie trażmess f'anness għal dokument iffirmat mibgħut bil-posta. Hija fil-fatt, ir-Regola 79(a) tar-Regolament Nru 2868/95 li tipprevedi tali ipoteżi, mingħajr madankollu ma tillimita t-tipi ta' support li jippermetti li jiġu maħżuna l-provi prodotti f'anness għal tali sottomissjonijiet.

33 Din l-analiżi ma hijiex kontradetta mir-Regola 79a tar-Regolament Nru 2868/95 li tippreċiża fir-rigward tal-annessi tal-komunikazzjonijiet bil-miktub msemmija fir-Regola 79(a) li "[f]ejn dokument jew oġġett ta' evidenza hu sottomess skond Regola 79 punt (a) minn parti fi proċediment quddiem l-Uffiċċju li jinvolvi aktar minn parti waħda fil-proċedimenti, id-dokument jew l-oġġett ta'

evidenza, kif ukoll kull anness lid-dokument, għandu jkun sottomess bin-numru ta' kopji ta' kemm hemm partijiet fil-proċedimenti". Issa, f'dan il-każ, l-osservanza tal-imsemmija Regola 79a ġiet żgurata mis-sottomissjoni ta' żewġ eżemplari tas-CD-ROM inkwistjoni, fuq talba tal-UASI, fejn wieħed minnhom ġie trażmess lir-rikorrenti.

34 Ċertament, ma huwiex eskluż li l-preżentazzjoni ta' provi fuq CD-ROM li jinkludi diversi fajls elettroniċi tista' trendi iktar diffiċli l-analiżi tal-provi hekk ippreżentati meta mqabbla ma' support tal-karta jew sempliċi folder li jinkludi scan tad-dokumenti, li jippermetti faċilment ir-riproduzzjoni identika tagħhom billi jiġu stampati.

35 F'dan ir-rigward, huma l-partijiet li jippreżentaw il-provi ta' użu fuq CD-ROM li għandhom jiżguraw li l-faċilità tagħhom li jinqraw ma tikkompromettix il-valur probanti tagħhom.

36 Issa, f'dan il-każ, ir-rikorrenti ma qajmitx xi preġudizzju għad-drittijiet tagħha ta' difiża li seta' nħoloq mill-mod ta' trażmissjoni tal-provi inkwistjoni. Barra minn hekk, kif ikkunsidra ġustament il-Bord tal-Appell (ara l-punt 20 iktar 'il fuq), il-valur probanti tal-kontenut tas-CD-ROM ma ġiex ikkontestat, peress li d-dokumenti diġitali, maħżuna fil-fajls elettroniċi, li jinkludu huma identifikabbli u jistgħu jinqraw.

37 Fir-rigward, fl-aħħar nett, tal-argument tar-rikorrenti bbażat fuq id-deċiżjoni tar-Raba' Bord tal-Appell tal-UASI tas-26 ta' Ottubru 2012 [Każ R 1259/2011-4, Miquel Alimentcio Grup, SA v. Aldo GmbH & Co. KG (GOURMET)] li fil-kuntest tagħha l-prova tal-użu ppreżentata fuq CD-ROM ġiet miċħuda bħala kuntrarja għad-dispożizzjonijiet applikabbli, minħabba, essenzjalment, li kien mod ta' trażmissjoni mhux previst minn dawn, għandu jitfakkar li l-Qorti Ġenerali ma hijiex marbuta bil-prassi deċiżjonali tal-UASI.

38 Barra minn hekk, il-ġurisprudenza tikkonferma li, jekk, fir-rigward tal-prinċipji ta' ugwaljanza fit-trattament u ta' amministrazzjoni tajba, l-UASI għandu jieħu inkunsiderazzjoni d-deċiżjonijiet diġà adottati u jistħarreġ b'attenzjoni partikolari dwar il-kwistjoni dwar jekk hemmx lok jew le li jiddeċiedi fl-istess sens, l-applikazzjoni ta' dawn il-prinċipji għandha, madankollu, tiġi kkonċiljata mal-osservanza tal-prinċipju ta' legalità (ara, b'analoġija, is-sentenza tal-10 ta' Marzu 2011, Agencja Wydawnicza Technopol vs UASI, C-51/10 P, Ġabra, EU:C:2011:139, punti 73 sa 75).

39 Issa, mill-analiżi li tippreċedi jirriżulta li l-approċċ tal-Bord tal-Appell f'dan il-każ huwa konformi mad-dritt applikabbli b'mod li r-rikorrenti ma tistax utilment tinvoka deċiżjoni kuntrarja ta' Bord tal-Appell f'formazzjoni oħra.

40 Mill-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti jirriżulta li l-ewwel motiv għandu jiġi miċħud.

[omissis]

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI ĠENERALI (Id-Disa' Awla)

taqta' u tiddeċiedi:

1) Ir-rikors huwa miċħud.

2) Menelaus BV għandha tbati l-ispejjeż tagħha kif ukoll dawk tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) u dawk ta' Vicente Garcia Mahiques u Felipe Garcia Mahiques.

Berardis Czúcz Popescu

Mogħtija f'qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fit-18 ta' Novembru 2015.

Firem