SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (L-Ewwel Awla)

22 ta' Marzu 2017 *

"Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta' revoka — Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali The Specials — Użu ġenwin — Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark — Artikolu 15(2) tar-Regolament Nru 207/2009"

Fil-Kawża T-336/15,

Windrush Aka LLP, stabbilita f'Londra (ir-Renju Unit), irrappreżentata minn M. S. Malynicz, QC, u S. Britton, solicitor,

rikorrenti,

vs

L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), irrappreżentat minn M. J. Crespo Carillo, bħala aġent,

konvenut,

il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-EUIPO, intervenjent quddiem il-Qorti Ġenerali, hija

Jerry Dammers, residenti f'Londra, irrappreżentat minn C. Fehler, solicitor, H. Cuddigan u B. Brandreth, barristers,

li għandha bħala suġġett rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO tat-18 ta' Marzu 2015 (Każ R 1412/2014-1), dwar proċedimenti ta' revoka bejn Windrush Aka u J. Dammers,

IL-QORTI ĠENERALI (L-Ewwel Awla),

komposta minn I. Pelikánová, President tal-Awla, V. Valančius (Relatur) u U. Öberg, Imħallfin,

Reġistratur: J. Weychert, Amministratur,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fil-25 ta' Ġunju 2015,

wara li rat ir-risposta tal-EUIPO ippreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-20 ta' Novembru 2015,

wara li rat ir-risposta tal-intervenjent ippreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-20 ta' Novembru 2015,

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

wara s-seduta tas-6 ta' Diċembru 2016,

tagħti l-preżenti

Sentenza

Il-fatti li wasslu għall-kawża

1 Fis-27 ta' Lulju 2005, l-intervenjent, Jerry Dammers, kiseb, mingħand l-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), abbażi 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 [issostitwit bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU 2009, L 78, p. 1)], ir-reġistrazzjoni bin-Numru 3725082 tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali The Specials.

2 Il-prodotti u s-servizzi li għalihom ġiet irreġistrata t-trade mark tal-Unjoni Ewropea msemmija iktar 'il fuq jaqgħu fil-klassijiet 9, 16, 25 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 rivedut u emendat, u jikkorrispondu, għal kull waħda minn dawn il-klassijiet, għad-deskrizzjoni li ġejja:

— Klassi 9: "Apparat u strumenti xjentifiċi, nawtiċi, għal stħarriġ, fotografiċi, ċinematografiċi, ottiċi, tal-użin, ta' kejl, ta' sinjalar, għall-kontroll (spezzjoni), tas-salvataġġ tal-ħajja u ta' tagħlim; apparat u strumenti għall-ġarr, id-distribuzzjoni, it-trasformazzjoni, l-akkumulazzjoni, ir-regolazzjoni jew l-ordnar tal-kurrent eletriku; apparrat għall-irreġistrar tal-ħsejjes u tal-immaġni u apparat għat-trażmissjoni tal-ħsejjes u tal-immaġni kif ukoll apparat għar-riproduzzjoni tal-ħsejjes u tal-immaġni; sustanzi [manjetiċi] għar-reġistrar, rekords tal-fonografu; magni għat-transazzjonijiet awtomatiċi u mekkaniċi ta' tokens; cash registers, kalkulaturi, tagħmir għall-ipproċessar tal-informazzjoni u kompjuters; apparat tat-tifi tan-nar bil-fowm";

— Klassi 16: "Ippakkjar ta' diski kumpatti, ta' tejps tal-awdjo u ta' diski vidjo diġitali; ritratti, materjal stampat u tabelli fil-forma ta' fowlders, libretti u tiketti għad-diski kumpatti, għat-tejps tal-awdjo u għad-diski vidjo diġitali; ritratti, materjal stampat u tabelli għall-produzzjoni ta' kartelluni";

— Klassi 25: "Ilbies, xedd is-saqajn u xedd ir-ras";

— Klassi 41: "Edukazzjoni; taħriġ; divertiment; attivitajiet sportivi u kulturali".

3 Fit-30 ta' Ottubru 2012, ir-rikorrenti, Windrush Aka LLP, ippreżentat applikazzjoni għar-revoka tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea msemmija iktar 'il fuq, abbażi tal-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009, għall-prodotti u għas-servizzi kollha msemmija fil-punt 2 iktar 'il fuq, minħabba l-assenza ta' użu ġenwin ta' din it-trade mark.

4 Permezz ta' deċiżjoni tas-17 ta' Marzu 2014, id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni laqgħet parzjalment l-applikazzjoni għar-revoka. Hija ddikjarat ir-revoka tat-trade mark kontenzjuża għall-prodotti u għas-servizzi msemmija fil-punt 2 iktar 'il fuq, ħlief għad-"diski kumpatti [awdjo-vidjo]" u għall-"pubblikazzjonijiet elettroniċi, li jistgħu jitniżżlu" fil-Klassi 9, li fir-rigward tagħhom hija żammet il-validità tar-reġistrazzjoni tat-trade mark kontenzjuża.

5 Fid-19 ta' Mejju 2014, ir-rikorrenti ppreżentat appell quddiem l-EUIPO, abbażi tal-Artikoli 58 sa 64 tar-Regolament Nru 207/2009, kontra d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni sa fejn din kienet żammet il-validità tar-reġistrazzjoni tat-trade mark kontenzjuża għall-prodotti mfakkra fil-punt 4 iktar 'il fuq.

6 Permezz ta' deċiżjoni tat-18 ta' Marzu 2015 (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata", l-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO laqa' parżjalment l-appell. Huwa annulla d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni sa fejn din kienet żammet il-validità tar-reġistrazzjoni tat-trade mark kontenzjuża għall-"pubblikazzjonijiet elettroniċi, li jistgħu jitniżżlu", fil-Klassi 9, u ddikjara r-revoka ta' din it-trade mark fir-rigward ta' dawn il-prodotti. Min-naħa l-oħra, huwa kkonferma l-validità tat-trade mark kontenzjuża għad-"diski kumpatti [awdjo-vidjo]", fil-Klassi 9, minħabba li din it-trade mark kienet intużat minn terz bil-kunsens tal-intervenjent u minħabba li din kienet is-suġġett ta' użu ġenwin fir-rigward tal-imsemmija prodotti.

It-talbiet tal-partijiet

7 Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

— tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

— tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż.

8 L-EUIPO u l-intervenjent jitolbu li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

— tiċħad ir-rikors;

— tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

Id-dritt

9 Insostenn tar-rikors tagħha r-rikorrenti tinvoka motiv uniku, ibbażat, essenzjalment, fuq il-ksur tal-Artikolu 15(2) tar-Regolament Nru 207/2009, sa fejn il-Bord tal-Appell kien żbaljat meta qies li l-intervenjent kien validament ta l-kunsens tiegħu għall-użu tat-trade mark kontenzjuża minn terz, fis-sens ta' din id-dispożizzjoni.

10 Għandu jitfakkar li l-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 jipprevedi, essenzjalment, li d-drittijiet ta' proprjetarju tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu ddikjarati revokati, wara li ssir applikazzjoni lill-EUIPO, jekk, għal perijodu kontinwu ta' ħames snin, ma jkunx sar użu ġenwin tat-trade mark fl-Unjoni Ewropea għall-prodotti jew servizzi li għalihom hija ġiet irreġistrata, u ma jkunx hemm raġunijiet siewja għan-nuqqas ta' użu.

11 F'dan ir-rigward, skont l-Artikolu 15(2) tar-Regolament Nru 207/2009, l-użu tat-trade mark bil-kunsens tal-proprjetarju għandu jitqies li jikkostitwixxi użu mill-proprjetarju.

12 Preliminarjament, għandu jiġi osservat li, fir-rikors, ir-rikorrenti ma kkontestatx l-evalwazzjoni magħmula mill-Bord tal-Appell li tgħid li t-trade mark kontenzjuża kienet is-suġġett ta' użu ġenwin f'dak li jirrigwarda d-"diski kumpatti [awdjo-vidjo]", fil-Klassi 9.

13 Madankollu, waqt is-seduta, hija sostniet li l-ammont tar-royalties imħallsa lill-intervenjent bħala korrispettiv għall-użu tat-trade mark kontenzjuża, li prova tagħhom ġiet prodotta mill-intervenjent quddiem l-EUIPO, kien baxx wisq sabiex juri l-użu ġenwin tat-trade mark kontenzjuża. Din l-allegazzjoni, inkwantu hija intiża li tikkuntesta, għall-ewwel darba waqt is-seduta, l-evalwazzjoni magħmula mill-Bord tal-Appell dwar l-użu ġenwin tat-trade mark kontenzjuża, għandha tiġi miċħuda għaliex inammissibbli. Fil-fatt, din ma tistax titqies li hija elaborazzjoni tal-motiv ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 15(2) tar-Regolament Nru 207/2009 jew li hija marbuta mill-qrib mal-imsemmi motiv.

14 Minn dan isegwi li l-Qorti Ġenerali għandha tiddeċiedi biss dwar il-kwistjoni ta' jekk l-użu ġenwin tat-trade mark kontenzjuża għall-dawn il-prodotti sarx bil-kunsens tal-intervenjent, fis-sens tal-Artikolu 15(2) tar-Regolament Nru 207/2009.

15 Insostenn tal-motiv uniku tagħha, ir-rikorrenti tressaq ħames ilmenti.

Fuq l-ewwel ilment, ibbażat fuq l-assenza ta' teħid inkunsiderazzjoni tal-Artikolu 15(2) tar-Regolament Nru 207/2009

16 Ir-rikorrenti ssostni li l-Bord tal-Appell kien żbaljat meta fid-deċiżjoni kkontestata ċċita l-Artikolu 15(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009, dan għaliex din id-dispożizzjoni ma kinitx rilevanti għall-finijiet tad-deċiżjoni tal-kawża mressqa quddiemha, b'kuntrast għall-Artikolu 15(2) tal-imsemmi Regolament.

17 Skont l-Artikolu 15(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009, il-prova tal-użu ġenwin ta' trade mark Komunitarja tinkludi wkoll il-prova tal-użu tagħha f'forma li hija differenti permezz ta' elementi li ma jbiddlux il-karattru distintiv tat-trade mark fil-forma li fiha ġiet irreġistrata.

18 L-għan ta' din id-dispożizzjoni, li tevita li timponi konformità stretta bejn il-forma użata tat-trade mark u dik li fiha ġiet irreġistrata t-trade mark, huwa li jippermetti lill-proprjetarju ta' din tal-aħħar, fl-użu kummerċjali tagħha, li jintroduċi varjazzjonijiet fis-sinjal li, mingħajr ma jbiddlu l-karattru distintiv, jippermettu li tiġi adattata aħjar għall-eżiġenzi tal-kummerċ u tar-reklamar tal-prodotti jew tas-servizzi kkonċernati. Konformement mal-għan tagħha, il-kamp ta' applikazzjoni *ratione materiae* ta' din id-dispożizzjoni għandu jkun limitat għas-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 tkun ġiet irreġistrata jikkostitwixxi l-forma li fiha din l-istess trade mark intużat kummerċjalment [ara s-sentenza tal-10 ta' Diċembru 2015, Sony Computer Entertainment Europe vs UASI – Marpefa (Vieta), T-690/14, mhux ippubblikata, EU:T:2015:950, punt 31 u l-ġurisprudenza ċċitata].

19 F'dan il-każ, huwa paċifiku li l-kwistjoni ta' eventwali użu tat-trade mark kontenzjuża f'forma differenti minn dik li fiha din kienet ġiet irreġistrata ma kinitx tifforma parti mis-suġġett tat-tilwima quddiem id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni u lanqas minn dak tat-tilwima quddiem il-Bord tal-Appell.

20 Barra minn hekk, huwa paċifiku bejn il-partijiet li l-Bord tal-Appell kien imsejjaħ jiddeċiedi, abbażi tal-Artikolu 15(2) tar-Regolament Nru 207/2009, dwar il-kwistjoni ta' jekk l-intervenjent kienx jew le ta l-kunsens tiegħu għall-użu minn terz tat-trade mark kontenzjuża u li, meta ċċita l-Artikolu 15(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009, il-Bord tal-Appell ma kienx iċċita d-dispożizzjoni rilevanti għal dan il-għan.

21 Madankollu, għandu bilfors jiġi kkonstatat li l-Bord tal-Appell kien, fil-punti 38 sa 45 tad-deċiżjoni kkontestata, stħarreġ jekk l-intervenjent kienx ta l-kunsens tiegħu għall-użu minn terz tat-trade mark kontenzjuża. Fil-fatt, għal dan il-għan huwa kien interpreta l-kuntratt, invokat mir-rikorrenti, konkluż fit-8 ta' Ġunju 1979 bejn l-intervenjent u artisti oħra, minn naħa, u kumpannija tad-diski, min-naħa l-oħra (iktar 'il quddiem il-"kuntratt tat-8 ta' Ġunju 1979"), bil-għan li jiddetermina jekk minn dan il-kuntratt kienx jirriżulta jekk l-intervenjent kienx jew le ta l-kunsens tiegħu għall-użu tal-isem tal-grupp mużikali "The Specials" minn din il-kumpannija tad-diski. F'dan ir-rigward, huwa kien iddeċieda li l-użu ta' dan l-isem mill-imsemmija kumpannija tad-diski kien twettaq bil-kunsens tal-intervenjent.

22 Għandu għalhekk jitqies li l-Bord tal-Appell iddeċieda dwar il-kwistjoni, imressqa quddiemu, ta' jekk l-intervenjent kienx ta l-kunsens tiegħu għall-użu minn terz tat-trade mark kontenzjuża u li huwa applika, għal dan il-għan, l-Artikolu 15(2) tar-Regolament Nru 207/2009.

23 Minn dan isegwi li l-fatt li l-Bord tal-Appell iċċita l-Artikolu 15(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 minflok l-Artikolu 15(2) ta' dan ir-regolament jikkostitwixxi żball ta' natura purament formali li ma kellu ebda effett fuq l-eżitu tal-evalwazzjoni magħmula mill-Bord tal-Appell dwar il-kwistjoni mressqa quddiemu.

24 Għaldaqstant, l-ewwel ilment għandu jiġi miċħud.

Fuq it-tieni lment, ibbażat fuq il-ksur tal-kunċett ta' kunsens, inkwantu kunċett separat mid-dritt tal-Unjoni

25 Ir-rikorrenti tqis li, billi ma ħax inkunsiderazzjoni l-Artikolu 15(2) tar-Regolament Nru 207/2009 għall-finijiet tal-evalwazzjoni ta' jekk l-intervenjent kienx ta l-kunsens tiegħu għall-użu minn terz tat-trade mark kontenzjuża, il-Bord tal-Appell injora l-fatt li l-kunċett ta' kunsens għall-użu msemmi f'din id-dispożizzjoni għandu jiġi interpretat biss fid-dawl tad-dritt tal-Unjoni. F'dan ir-rigward, sabiex jiċħad l-argumenti tar-rikorrenti, il-Bord tal-Appell ibbaża ruħu żbaljatament fuq l-assenza ta' deċiżjoni tal-High Court of Justice (England and Wales) [qorti għolja tal-ġustizzja (l-Ingilterra u Wales), ir-Renju Unit] li tinterpreta d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-kuntratt tat-8 ta' Ġunju 1979.

26 Barra minn hekk, skont ir-rikorrenti l-Bord tal-Appell interpreta b'mod żbaljat ċerti dispożizzjonijiet tal-kuntratt tat-8 ta' Ġunju 1979, meta ma qiesx li dan il-kuntratt kien jinvolvi t-trasferiment lil terz tad-drittijiet kollha relatati mal-użu tal-isem tal-grupp mużikali "The Specials" b'rabta mar-reġistrazzjonijiet mużikali mwettqa mill-imsemmi grupp.

27 F'dak li jirrigwarda, fl-ewwel lok, l-argument tar-rikorrenti li jgħid li l-Bord tal-Appell ma evalwax il-kunċett ta' kunsens għall-użu fid-dawl tad-dritt tal-Unjoni, għandu jiġi kkonstatat li dan huwa bbażat fuq il-premessa li tgħid li l-imsemmi Bord ma ħax inkunsiderazzjoni l-Artikolu 15(2) tar-Regolament Nru 207/2009 sabiex jevalwa jekk l-intervenjent kienx ta l-kunsens tiegħu għall-użu minn terz tat-trade mark kontenzjuża. Issa, kif ġie osservat fil-punt 22 iktar 'il fuq, l-evalwazzjonijiet magħmula mill-Bord tal-Appell fuq din il-kwistjoni saru abbażi tal-Artikolu 15(2) tar-Regolament Nru 207/2009.

28 Barra minn hekk, fil-punt 40 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell osserva li, peress li l-kuntratt tat-8 ta' Ġunju 1979 huwa rregolat mid-dritt Ingliż, hija biss il-High Court of Justice (England and Wales) [qorti għolja tal-ġustizzja (l-Ingilterra u Wales)] li għandha l-ġurisdizzjoni biex tinterpreta l-imsemmi kuntratt. Huwa kompla jesponi li r-rikorrenti ma kienet invokat ebda deċiżjoni ta' din il-qorti li tista' ssostni l-allegazzjoni tagħha li tgħid li d-drittijiet fuq l-isem tal-grupp mużikali "The Specials" kienu ġew ittrasferiti lil terz.

29 Mill-punt 40 tad-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li l-Bord tal-Appell invoka l-assenza ta' eventwali deċiżjonijiet ta' din il-qorti biss sabiex jikkonstata li l-allegazzjoni tar-rikorrenti ma kinitx sostnuta. Madankollu, minn dan ma jistax jiġi dedott, hekk kif tagħmel ir-rikorrenti, li l-Bord tal-Appell evalwa l-kunsens tal-intervenjent fid-dawl ta' tali deċiżjonijiet u mhux, kif huwa ġustament għamel, fid-dawl tal-Artikolu 15(2) tar-Regolament Nru 207/2009.

30 Konsegwentement, l-argument tar-rikorrenti għandu jiġi miċħud.

31 F'dak li jirrigwarda, fit-tieni lok, l-argument tar-rikorrenti bbażat fuq interpretazzjoni żbaljata ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-kuntratt tat-8 ta' Ġunju 1979, dan għandu jiġi eżaminat flimkien mar-raba' lment, li permezz tiegħu r-rikorrenti tikkritika lill-Bord tal-Appell talli ma ħax inkunsiderazzjoni ċerti dispożizzjonijiet tal-imsemmi kuntratt.

32 Għaldaqstant, it-tieni lment għandu jiġi miċħud.

Fuq it-tielet ilment, ibbażat fuq il-qlib tal-oneru tal-prova tal-kunsens għall-użu minn terz tat-trade mark kontenzjuża

33 Ir-rikorrenti ssostni li mill-assenza ta' teħid inkunsiderazzjoni, mill-Bord tal-Appell, tal-Artikolu 15(2) tar-Regolament Nru 207/2009 jirriżulta li dan tal-aħħar qaleb, bi ksur ta' din id-dispożizzjoni, l-oneru tal-prova tal-kunsens għall-użu minn terz tat-trade mark kontenzjuża. Fil-fatt, il-Bord tal-Appell kien żbaljatament ikkritika lir-rikorrenti talli ma pproduċietx deċiżjonijiet ġudizzjarji li jistgħu jsostnu l-allegazzjonijiet tagħha dwar il-kontenut ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-kuntratt tat-8 ta' Ġunju 1979. Issa, jekk kien iqis li l-provi diġà prodotti kienu insuffiċjenti, l-imsemmi Bord kellu jitlob lill-intervenjent jipproduċi provi addizzjonali tal-kunsens tiegħu għall-użu tat-trade mark kontenzjuża u mhux jistenna li r-rikorrenti turi n-nuqqas ta' kunsens tal-intervenjent.

34 Għandu jitfakkar li, fil-kuntest ta' proċedimenti ta' revoka, huwa l-proprjetarju ta' trade mark kontenzjuża li għandu jipproduċi l-prova li huwa ta l-kunsens tiegħu għall-użu allegat ta' din it-trade mark minn terz [ara s-sentenza tat-13 ta' Jannar 2011, Park vs UASI – Bae (PINE TREE), T-28/09, mhux ippubblikata, EU:T:2011:7, punt 60 u l-ġurisprudenza ċċitata].

35 F'dan il-każ, kif ġustament osservat ir-rikorrenti, kien l-intervenjent li kellu jipproduċi l-prova li huwa kien ta l-kunsens tiegħu għall-użu tat-trade mark kontenzjuża minn terz.

36 Min-naħa l-oħra, ir-rikorrenti hija żbaljata meta ssostni li l-Bord tal-Appell qiegħed fuqha l-oneru tal-prova tal-assenza ta' tali kunsens.

37 Fil-fatt, fl-ewwel lok, minn naħa, mill-punt 4 tad-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li l-intervenjent ipproduċa, fl-osservazzjonijiet tiegħu dwar l-applikazzjoni għar-revoka mressqa mir-rikorrenti, irċevuti ta' royalties imħallsa minn terzi bħala korrispettiv għall-użu li dawn it-terzi għamlu mit-trade mark kontenzjuża. Min-naħa l-oħra, il-Bord tal-Appell osserva, fil-punti 42 u 43 tal-imsemmija deċiżjoni, li l-użu minn terz tat-trade mark kontenzjuża kien ta lok għall-ħlas ta' royalties favur l-intervenjent matul il-perijodu kollu li matulu kellu jiġi pprovat l-użu tat-trade mark kontenzjuża, u, minn dan, l-imsemmi Bord iddeduċa l-eżistenza tal-kunsens tal-intervenjent għall-użu minn terz tat-trade mark kontenzjuża. Minn dan jirriżulta li kien abbażi ta' provi prodotti mill-intervenjent li l-Bord tal-Appell iddeduċa l-eżistenza tal-imsemmi kunsens, konformement mal-ġurisprudenza mfakkra fil-punt 34 iktar 'il fuq.

38 Fit-tieni lok, kif ġie osservat fil-punt 29 iktar 'il fuq, il-Bord tal-Appell ma eżaminax il-kunsens tal-intervenjent għall-użu minn terz tat-trade mark kontenzjuża fid-dawl ta' eventwali deċiżjonijiet tal-High Court of Justice (England and Wales) [qorti għolja tal-ġustizzja (l-Ingilterra u Wales)].

39 Għalhekk, ir-rikorrenti ma tistax issostni li l-Bord tal-Appell qiegħed fuqha l-oneru tal-prova tal-assenza ta' kunsens tal-intervenjent għall-użu minn terz tat-trade mark kontenzjuża.

40 Minn dan isegwi li t-tielet ilment għandu jiġi miċħud.

Fuq ir-raba' lment, ibbażat fuq l-assenza ta' teħid inkunsiderazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-kuntratt tat-8 ta' Ġunju 1979

41 Ir-rikorrenti tikkritika lill-Bord tal-Appell talli ma ħax inkunsiderazzjoni ċerti dispożizzjonijiet tal-kuntratt tat-8 ta' Ġunju 1979, li minnhom kien jirriżulta li l-intervenjent kien ittrasferixxa drittijiet marbuta mal-attività tal-grupp mużikali "The Specials", inklużi d-drittijiet relatati ma kull użu tal-isem ta' dan il-grupp, inkluż bħala trade mark, b'tali mod li ma kienx iktar proprjetarju tal-imsemmija drittijiet. Hija tkompli tgħid li, minħabba t-trasferiment ta' dawn id-drittijiet, il-provi prodotti mill-intervenjent ma kinux, bil-kontra ta' dak li qies il-Bord tal-Appell, ta' natura li jistabbilixxu li huwa kien ta l-kunsens tiegħu għall-użu minn terz tat-trade mark kontenzjuża.

42 F'dak li jirrigwarda, fl-ewwel lok, l-argument dwar l-allegat trasferiment mill-intervenjent tad-drittijiet tiegħu permezz tal-kuntratt tat-8 ta' Ġunju 1979, l-EUIPO jikkontesta l-ammissibbiltà tiegħu. Huwa jsostni li, permezz ta' dan l-argument ir-rikorrenti fil-verità tallega li l-intervenjent ma kellux id-dritt li jitlob ir-reġistrazzjoni tat-trade mark kontenzjuża u li, konsegwentement, kien in *mala fide* fil-mument tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-imsemmija trade mark, fis-sens tal-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009. Issa, minn naħa, din id-dispożizzjoni ma hijiex applikabbli fil-kuntest ta' proċedimenti ta' revoka ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea u, min-naħa l-oħra, l-Artikolu 15(2) tar-Regolament Nru 207/2009 jirrigwarda l-użu ta' trade mark u mhux il-proprjetà tagħha.

43 Għandu jitfakkar li, skont l-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, l-invalidità tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea tiġi ddikjarata wara li titressaq applikazzjoni quddiem l-EUIPO jew fuq kontrotalba f'kawża ta' vjolazzjoni, fil-każ fejn l-applikant kien in *mala fide* meta ppreżenta l-applikazzjoni għal trade mark.

44 F'dan il-każ, ir-rikorrenti ssostni li l-użu tat-trade mark kontenzjuża kien fost id-drittijiet li l-intervenjent kien, skontha, ittrasferixxa abbażi tal-kuntratt tat-8 ta' Ġunju 1979 u li tagħhom huwa ma kienx, konsegwentement, iktar proprjetarju meta ppreżenta l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' din it-trade mark.

45 Għalkemm huwa minnu li dan l-argument jista' jiġi interpretat bħala li indirettament jimplika li l-intervenjent ma setax jippreżenta applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-isem tal-grupp mużikali "The Specials" bħala trade mark tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, ir-rikorrenti ma invokatx, fil-kuntest tal-proċedimenti ta' revoka tat-trade mark kontenzjuża, billi tibbaża ruħha fuq l-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, il-*mala fide* tal-intervenjent fil-mument tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-imsemmija trade mark.

46 Fil-fatt, ir-rikorrenti tqis biss li l-intervenjent ma setax jagħti l-kunsens tiegħu, fis-sens tal-Artikolu 15(2) tar-Regolament Nru 207/2009, għall-użu minn terz tat-trade mark kontenzjuża matul il-perijodu li matulu għandu jiġi pprovat l-użu ġenwin, peress li ma kienx iktar proprjetarju tad-drittijiet ittrasferiti abbażi tal-kuntratt tat-8 ta' Ġunju 1979. Konsegwentement, l-EUIPO ma huwiex iġġustifikat meta jikkontesta l-ammissibbiltà tal-argument tar-rikorrenti.

47 Madankollu, l-EUIPO huwa ġġustifikat meta jikkontesta l-fondatezza ta' dan l-argument. Fil-fatt, għandu bilfors jiġi kkonstatat li dan huwa irrilevanti għall-finijiet tal-istabbiliment, konformament mal-Artikolu 51(1) tar-Regolament Nru 207/2009, tal-fatt li t-trade mark kontenzjuża ma kinitx is-suġġett ta' użu ġenwin mill-intervenjent jew bil-kunsens tiegħu.

48 Għandu jitfakkar li r-*ratio legis* tar-rekwiżit li għandu jkun sar użu ġenwin ta' trade mark sabiex tkun protetta skont id-dritt tal-Unjoni jinsab fil-fatt li r-reġistru tal-UASI ma jistax jitqies li huwa maħżen strateġiku u statiku li jagħti lil detentur inattiv monopolju legali għal żmien indeterminat [sentenza tal-15 ta' Settembru 2011, centrotherm Clean Solutions vs UASI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, EU:T:2011:480, punt 24].

49 F'dan il-każ, għandu jitfakkar li l-intervenjent kiseb ir-reġistrazzjoni tat-trade mark kontenzjuża fis-27 ta' Lulju 2005 u li, inkwantu proprjetarju ta' din it-trade mark, huwa jibbenefika, skont it-termini tal-ewwel sentenza tal-Artikolu 9(1) tar-Regolament Nru 207/2009, minn dritt esklużiv fuq din it-trade mark. Issa, mid-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 51 u 55 tar-Regolament Nru 207/2009 jirriżulta li trade mark tal-Unjoni Ewropea tibbenefika minn preżunzjoni ta' validità [ara, b'analoġija, is-sentenzi tat-13 ta' Settembru 2013, Fürstlich Castell'sches Domänenamt vs UASI – Castel Frères (CASTEL), T-320/10, EU:T:2013:424, punt 27, u tal-25 ta' Novembru 2015, Ewald Dörken vs UASI – Schürmann (VENT ROLL), T-223/14, mhux ippubblikata, EU:T:2015:879, punt 56].

50 Minn dan jirriżulta li r-rikorrenti ma tistax targumenta b'mod utli, insostenn tar-rikors tagħha, li jirrigwarda proċedimenti ta' revoka bbażati fuq l-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009, l-allegat trasferiment, abbażi tal-kuntratt tat-8 ta' Ġunju 1979, tad-drittijiet fuq l-isem tal-grupp mużikali "The Specials" sabiex tistabbilixxi li t-trade mark kontenzjuża, irreġistrata fis-27 ta' Lulju 2005, ma kinitx is-suġġett ta' użu ġenwin mill-intervenjent jew bil-kunsens tiegħu, fis-sens tal-Artikolu 15 tar-Regolament Nru 207/2009.

51 F'dak li jirrigwarda, fit-tieni lok, l-argument ibbażat fuq l-assenza ta' valur probatorju tal-provi prodotti mill-intervenjent, għandu jitfakkar li huwa dan tal-aħħar li għandu jipproduċi l-prova li huwa kien ta l-kunsens tiegħu għall-użu ta' din it-trade mark minn terz.

52 Barra minn hekk, għandu jiġi osservat li, fid-dawl tal-importanza tal-effett tat-tmiem tad-dritt esklużiv tal-proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea li juża din it-trade mark li jinvolvi l-kunsens, dan il-kunsens għandu jiġi espress b'mod li minnu toħroġ b'mod ċert l-intenzjoni ta' rinunċja għal dan id-dritt. Tali intenzjoni normalment tirriżulta minn għoti espliċitu tal-kunsens. Madanakollu, ma jistax jiġi eskluż li, f'ċerti każijiet, il-kunsens jista' jirriżulta b'mod implicitu minn elementi u ċirkustanzi preċedenti, simultanji jew sussegwenti għall-użu tat-trade mark inkwistjoni minn terz, li minnhom tirriżulta b'mod daqstant ċar ir-rinunzja tal-proprjetarju għad-dritt tiegħu [ara s-sentenza tat-13 ta' Jannar 2011, PINE TREE, T-28/09, mhux ippubblikata, EU:T:2011:7, punt 61 u l-ġurisprudenza ċċitata; is-sentenza tat-30 ta' Jannar 2015, Now Wireless vs UASI – Starbucks (HK) (now), T-278/13, mhux ippubblikata, EU:T:2015:57, punt 35].

53 F'dan il-każ, peress li r-rikorrenti ppreżentat l-applikazzjoni għar-revoka fit-30 ta' Ottubru 2012, il-perijodu ta' ħames snin indikat fid-dispożizzjoni msemmija iktar 'il fuq kien ikopri mit-30 ta' Ottubru 2007 sad-29 ta' Ottubru 2012 (iktar 'il quddiem il-"perijodu rilevanti"), fatt li huwa paċifiku bejn il-partijiet.

54 Sabiex jistabbilixxi l-użu ġenwin tat-trade mark kontenzjuża matul il-perijodu rilevanti, l-intervenjent ipproduċa quddiem l-EUIPO ittri mibgħuta lilu minn kontabilist u li kienu jispeċifikaw ir-royalties li terzi kienu ħallsuh għall-użu tat-trade mark kontenzjuża bejn l-2007 u l-2012 kif ukoll riċevuti ddettaljati ta' dawn ir-royalties fir-rigward tal-istess perijodu.

55 Ir-rikorrenti ma tikkontestax l-awtenticità ta' dawn id-dokumenti. Min-naħa l-oħra, hija ssostni li dawn ma jistabbilixxux, suffiċjentement skont il-liġi, il-kunsens tal-intervenjent għall-użu tat-trade mark kontenzjuża mit-terzi indikati fl-imsemmija dokumenti.

56 Dan l-argument għandu jiġi miċħud. Fil-fatt, skont il-ġurisprudenza, meta l-proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea jipproduċi atti ta' użu ta' din it-trade mark minn terz insostenn tal-allegazzjoni tal-użu ġenwin tagħha, fis-sens tal-Artikolu 15 tar-Regolament Nru 207/2009, huwa jkun qed isostni, impliċitament, li dan l-użu twettaq bil-kunsens tiegħu (ara s-sentenzi tat-13 ta' Jannar 2011, PINE TREE, T-28/09, mhux ippubblikata, EU:T:2011:7, punt 62 u l-ġurisprudenza ċċitata, u tat-30 ta' Jannar 2015, now, T-278/13, mhux ippubblikata, EU:T:2015:57, punt 36 u l-ġurisprudenza ċċitata). Barra minn hekk, ma huwiex probabbli wisq li l-intervenjent seta' jkun fil-pussess ta' dawn id-dokumenti u jipproduċihom bħala provi tal-użu tat-trade mark kontenzjuża li kieku dan l-użu kien twettaq kontra r-rieda tiegħu.

57 Għaldaqstant, għandu jitqies li dawn il-provi jikkostitwixxu bażi suffiċjentement solida li tippermetti li minnha jiġi dedott li l-użu tat-trade mark kontenzjuża kien twettaq bil-kunsens tal-intervenjent matul il-perijodu rilevanti.

58 Konsegwentement, il-Bord tal-Appell kien iġġustifikat meta, minn naħa, osserva, fil-punt 42 tad-deċiżjoni kkontestata, li l-intervenjent kien irċieva l-ħlas tar-royalties bħala korrispettiv għall-awtorizzazzjoni mogħtija lil terzi sabiex jużaw it-trade mark kontenzjuża u, min-naħa l-oħra, qies, fil-punt 45 tal-istess deċiżjoni, li din it-trade mark kienet intużat bil-kunsens tal-intervenjent.

59 Għaldaqstant, ir-raba' lment għandu jiġi miċħud.

Fuq il-ħames ilment, ibbażat fuq it-teħid inkunsiderazzjoni ta' kunsiderazzjonijiet irrilevanti

60 Ir-rikorrenti tikkritika lill-Bord tal-Appell talli evalwa jekk l-intervenjent kienx ta l-kunsens tiegħu għall-użu minn terz tat-trade mark kontenzjuża, fis-sens tal-Artikolu 15(2) tar-Regolament Nru 207/2009, billi ħa inkunsiderazzjoni tliet kunsiderazzjonijiet li ma kinux, skontha, rilevanti għal dan il-għan. Għalhekk, huma irrilevanti, l-ewwel nett, iċ-ċirkustanza, osservata mill-Bord tal-Appell fil-punt 42 tad-deċiżjoni kkontestata, li tgħid li d-drittijiet marbuta ma' isem jew ma' trade mark ma jiġux, normalment, ittrasferiti fil-kuntest ta' kuntratt ta' reġistrazzjoni li jorbot artist u kumpannija tad-diski. It-tieni nett, huwa wkoll irrilevanti l-fatt, ikkonstatat fil-punt 43 tad-deċiżjoni kkontestata, li l-kumpannija tad-diski li magħha l-intervenjent kien ikkonkluda l-kuntratt tat-8 ta' Ġunju 1979 ma kinitx ipprovat tinvoka drittijiet fuq it-trade mark kontenzjuża quddiem l-EUIPO. It-tielet nett, il-fatt li l-Bord tal-Appell jinterpreta, fil-punt 44 tad-deċiżjoni kkontestata, l-argumenti tar-rikorrenti bħala intiżi li jistabbilixxu l-*mala fide* tal-intervenjent fil-mument tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għat-trade mark kontenzjuża, fis-sens tal-Artikolu 52(1) tar-Regolament Nru 207/2009, jobbligaha, fil-fatt, tressaq talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark kontenzjuża abbażi ta' dan. Issa, il-kwistjoni tal-eventwali *mala fide* tal-intervenjent ma hijiex rilevanti għall-evalwazzjoni tal-kunsens tiegħu għall-użu minn terz tat-trade mark kontenzjuża.

61 Kif ġie osservat fil-punti 37 u 54 iktar 'il fuq, il-Bord tal-Appell iddeduċa l-eżistenza tal-kunsens tal-intervenjent mill-provi prodotti minn dan tal-aħħar, skont il-ġurisprudenza mfakkra fil-punt 34 iktar 'il fuq, b'mod partikolari l-ittri ta' kontabilist li kienu jispeċifikaw ir-royalties li huwa kien ġie mħallas bħala korrispettiv għall-użu tat-trade mark kontenzjuża kif ukoll riċevuti ddetaljati ta' dawn ir-royalties matul il-perijodu rilevanti. Kif jirriżulta mill-punt 57 iktar 'il fuq, dawn il-provi huma suffiċjenti sabiex jistabbilixxu, waħedhom, li l-intervenjent kien ta l-kunsens tiegħu għall-użu minn terz tat-trade mark kontenzjuża, fis-sens tal-Artikolu 15(2) tar-Regolament Nru 207/2009.

62 Barra minn hekk, għandu jiġi osservat li d-dikjarazzjonijiet tal-Bord tal-Appell ikkritikati mir-rikorrenti ma kinux intiżi, minnhom innifuishom, li jistabbilixxu l-kunsens tal-intervenjent, iżda li dawn kienu jirrispondu l-argumenti tar-rikorrenti ppreżentati quddiem l-imsemmi Bord, kif miġbura fil-qosor fl-ewwel u fil-ħames inċiżi tal-punt 14 u fil-punt 39 tad-deċiżjoni kkontestata.

63 Minn dan jirriżulta li l-ħames ilment huwa ineffettiv u għandu, konsegwentement, jiġi miċħud.

64 Peress li l-ebda wieħed mill-ilmenti mqajma mir-rikorrenti ma huwa fondat, il-motiv uniku għandu jiġi miċħud u, għaldaqstant, ir-rikors għandu jiġi miċħud fl-intier tiegħu.

Fuq l-ispejjeż

65 Skont l-Artikolu 134(1) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, il-parti li titlef il-kawża għandha tiġi kkundannata għall-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu. Peress li r-rikorrenti tilfet, hija għandha tiġi kkundannata għall-ispejjeż, kif mitlub mill-EUIPO u mill-intervjenjent.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI ĠENERALI (L-Ewwel Awla)

taqta' u tiddeċiedi:

1) Ir-rikors huwa miċħud.

2) Windrush Aka LLP hija kkundannata għall-ispejjeż.

Pelikánová Valančius Öberg

Mogħtija f'qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fit-22 ta' Marzu 2017.

Firem