SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Is-Seba' Awla)

18 ta' Ġunju 2020 *

"Appell – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Regolament (KE) Nru 207/2009 – Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea PRIMART Marek Łukasiewicz – Trade mark nazzjonali preċedenti PRIMA – Artikolu 8(1)(b) – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta' konfużjoni – Artikolu 76(1) – Ambitu tal-istħarriġ eżerċitat mill-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea"

Fil-Kawża C-702/18 P,

li għandha bħala suġġett appell skont l-Artikolu 56 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, ippreżentat fid-9 ta' Novembru 2018,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Primart" Marek Łukasiewicz, stabbilita f'Wołomin (il-Polonja), irrappreżentata minn J. Skołuda, radca prawny,

rikorrenti,

il-partijiet l-oħra fil-kawża li huma:

L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), irrappreżentat minn A. Folliard-Monguiral, bħala aġent,

konvenut fl-ewwel istanza,

Bolton Cile España SA, stabbilita f'Madrid (Spanja), irrappreżentata minn F. Celluprica, F. Fischetti u F. De Bono, avvocati,

intervenjenti fl-ewwel istanza,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Is-Seba' Awla),

komposta minn P. G. Xuereb, President tal-Awla, T. von Danwitz u A. Kumin (Relatur), Imħallfin,

Avukat Ġenerali: M. Bobek,

Reġistratur: A. Calot Escobar,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tat-28 ta' Novembru 2019,

tagħti l-preżenti

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

Sentenza

1 Permezz tal-appell tagħha, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Primart" Marek Łukasiewicz titlob l-annullament tas-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea tat-12 ta' Settembru 2018, Primart vs EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, mhux ippubblikata, iktar 'il quddiem is-"sentenza appellata", EU:T:2018:530), li permezz tagħha din ċaħdet ir-rikors tagħha intiż għall-annullament tad-deċiżjoni tar-Raba' Bord tal-Appell tal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) tat-22 ta' Ġunju 2017 (Każ R 1933/2016-4), dwar proċedimenti ta' oppożizzjoni bejn Bolton Cile España SA u Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Primart" Marek Łukasiewicz (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata").

Il-kuntest ġuridiku

2 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2009, L 78, p. 1), ġie emendat bir-Regolament (UE) 2015/2424 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 (ĠU 2015, L 341, p. 21, rettifiki fil-ĠU 2016, L 267, p. 1, fil-ĠU 2016, L 110, p. 4, fil-ĠU 2016, L 71, p. 322), li daħal fis-seħħ fit-23 ta' Marzu 2016. Ir-Regolament Nru 207/2009, kif emendat bir-Regolament 2015/2424, tħassar u ġie ssostitwit, b'effett mill-1 ta' Ottubru 2017, bir-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2017, L 154, p. 1). Madankollu, fid-dawl tad-data ta' introduzzjoni tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni inkwistjoni f'dan il-każ, jiġifieri s-27 ta' Jannar 2015, li hija determinanti sabiex jiġi identifikat id-dritt sostantiv applikabbli, din it-tilwima hija rregolata bid-dispożizzjonijiet sostantivi tar-Regolament Nru 207/2009, fil-verżjoni inizjali tiegħu (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-4 ta' Lulju 2019, FTI Touristik vs EUIPO, C-99/18 P, EU:C:2019:565, punt 2).

3 L-Artikolu 8 tar-Regolament Nru 207/2009, intitolat "Raġunijiet relattivi għal rifjut", jipprovdi li:

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

[…]

b) jekk minħabba identiċità jew xebħ bejn iż-żewġ trade marks u l-identiċità jew xebħ tal-prodotti jew servizzi koperti mit-trade marks teżisti probabiltà ta' konfużjoni minn naħa tal-pubbliku fit-territorju fejn it-trade mark preċedenti hija protetta; il-probabiltà ta' konfużjoni tinkludi wkoll il-probabiltà li ssir assoċjazzjoni mat-trade mark preċedenti."

4 L-Artikolu 65 ta' dan ir-regolament, intitolat "Kawżi quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja", jipprovdi:

"1. Jistgħu jinfetħu kawżi quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja kontra deċiżjonijiet tal-Bordijiet tal-Appell dwar appelli.

2. Il-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.

3. Il-Qorti tal-Ġustizzja għandha ġurisdizzjoni li tannulla jew tbiddel id-deċiżjoni kontestata.

[…]"

5 L-Artikolu 76 tal-imsemmi regolament, intitolat “L-eżaminazzjoni tal-fatti mill-Uffiċċju fuq inizzjattiva tiegħu stess”, huwa fformulat kif ġej:

“1. Fi proċedimenti quddiemu l-[EUIPO] għandu jeżamina l-fatti fuq l-inizzjattiva tiegħu stess; madanakollu, fi proċedimenti li jirrigwardaw raġunijiet relattivi għal ċaħda ta’ reġistrazzjoni, l-Uffiċċju għandu jkun ristrett għal eżaminazzjoni ta’ fatti, ta’ provi u ta’ argumenti ppreżentati mill-partijiet u tar-rimedji mitluba.

2. L-Uffiċċju jista’ ma jikkunsidrax fatti jew provi li ma jiġux preżentati fil-ħin preskritt mill-partijiet konċernati.”

6 Skont l-Artikolu 188 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, intitolat “Suġġett tat-tilwima quddiem il-Qorti Ġenerali”:

“In-noti ppreżentati mill-partijiet fil-kuntest tal-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali ma jistgħux jibdlu s-suġġett tat-tilwima quddiem il-Bord tal-Appell.”

Il-fatti li wasslu għall-kawża u d-deċiżjoni kkontestata

7 Il-fatti li wasslu għall-kawżi, kif jirriżultaw mill-punti 1 sa 21 tas-sentenzi appellati, jistgħu jinġabru fil-qosor kif ġej.

8 Fis-27 ta’ Jannar 2015, ir-rikorrenti ppreżentat applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta’ trade mark tal-Unjoni Ewropea quddiem l-EUIPO skont ir-Regolament Nru 207/2009.

9 It-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni huwa s-sinjal figurattiv li ġej:



10 Il-prodotti li għalihom saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni jaqgħu taħt il-klassi 30 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 għad-deskrizzjoni li ġejja: “Zokkor, ħlewwiet naturali, kisi u mili bil-ħelu, prodotti tan-naħal; kafè, te u kawkaw u sostituti tagħhom; Silġ, ġelati, jogurts iffriżati u sorbets; imluħa, ħwawar u kondimenti; prodotti tal-ħami, ħelu, ċikkulata u deżerti; qamħ proċessat, lamtu, u prodotti magħmula minnhom, preparazzjonijiet għall-ħami u ħmira; kràkers”.

11 L-applikazzjoni għat-trade mark ġiet ippubblikata fil-Bulettin tat-Trade Marks tal-Unjoni Ewropea 2015/022 tat-3 ta’ Frar 2015.

12 Fid-29 ta’ April 2015, Bolton Cile España, SA, intervenjenti fl-ewwel istanza, ressqet oppożizzjoni, taħt l-Artikolu 41 tar-Regolament Nru 207/2009, għar-reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għall-prodotti kollha msemmija fil-punt 10 ta’ din is-sentenza.

13 L-oppożizzjoni kienet ibbażata, b'mod partikolari, fuq it-trade mark Spanjola PRIMA, irreġistrata fit-22 ta' Settembru 1973 bin-numru 2578815 u mġedda fid-9 ta' April 2013, li tkopri l-prodotti li jaqgħu fil-klassi 30 u li jikkorrispondu għad-deskrizzjoni segwenti: "Zlazi u kondimenti; kafè; te; kawkaw; zokkor; ross; tapjoka; sagu, kafè artifiċjali; dqiq u ċereali; ħobż; gallettini; kejk; għaġina tal-kejk u ħelu; silġ li jittiekel; għasel; xiropp u għasel iswed; ħmira, trab tal-ħmira; melħ; mustarda; bżar; ħall; silġ għar-rinfreskar".

14 Il-motiv invokat insostenn tal-oppożizzjoni kien dak previst fl-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.

15 Peress li d-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni tal-EUIPO ċaħdet l-oppożizzjoni fl-intier tagħha, fl-24 ta' Ottubru 2016, Bolton Cile España ppreżentat appell quddiem l-EUIPO, skont l-Artikoli 58 sa 64 tar-Regolament Nru 207/2009, mid-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni.

16 Permezz tad-deċiżjoni kkontestata, ir-Raba' Bord tal-Appell tal-EUIPO annulla d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni, laqa' l-oppożizzjoni, ċaħad l-applikazzjoni għal trade mark u kkundanna lir-rikorrenti tbati l-ispejjeż sostnuti għall-finijiet tal-proċedimenti ta' oppożizzjoni u tal-appell.

17 Wara li indika, fir-rigward tat-trade mark Spanjola preċedenti, li t-territorju rilevanti għall-finijiet tal-analiżi tal-probabbiltà ta' konfużjoni kien Spanja u li l-pubbliku rilevanti kien ikkostitwit mill-pubbliku ġenerali ta' dan l-Istat Membru, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li, fid-dawl tal-identità u tax-xebh tal-prodotti kunfliġġenti, tax-xebh viżiv medju u tax-xebh fonetiku ogħla mill-medja tas-sinjali kunfliġġenti kif ukoll tal-livell ta' attenzjoni l-iktar l-iktar medju tal-pubbliku rilevanti u tal-karattru distintiv intrinsiku medju tat-trade mark preċedenti, kienet teżisti probabbiltà ta' konfużjoni f'moħħ il-pubbliku rilevanti. B'mod partikolari, sabiex jikkonkludi li t-trade mark preċedenti għandha karattru distintiv intrinsiku medju, il-Bord tal-Appell irrileva l-assenza ta' tifsira ta' din it-trade mark fir-rigward tal-prodotti kkonċernati, billi enfasizza li l-konsumatur Spanjol jifhem il-kelma "prima" bħala li tfisser "kuġina" jew "primjum", u mhux fis-sens li timmarka l-eċċellenza ta' xi ħaġa, bħalma huwa l-każ f'lingwi oħra tal-Unjoni Ewropea.

Il-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali u s-sentenza appellata

18 Permezz ta' rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-24 ta' Awwissu 2017, ir-rikorrenti ppreżentat kawża intiża għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata.

19 Insostenn tar-rikors tagħha, hija invokat motiv uniku, ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009.

20 Permezz tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikors fl-intier tiegħu u kkonfermat il-konklużjonijiet tal-Bord tal-Appell f'dak li jirrigwarda l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni. B'mod partikolari, fil-punti 87 sa 90 tas-sentenza appellata, din iddeċidiet li l-argumenti tal-appellanti dwar il-karattru distintiv dgħajjef tat-trade mark preċedenti kellhom jiġu ddikjarati inammissibbli abbażi tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009 peress li tressqu għall-ewwel darba quddiemha.

It-talbiet tal-partijiet

21 L-appellanti titlob li l-Qorti tal-Ġustizzja jogħġobha:

– tannulla s-sentenza appellata u d-deċiżjoni kkontestata;

– tikkundanna lill-EUIPO u lil Bolton Cile España għall-ispejjeż sostnuti fil-kuntest tal-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell u quddiem il-Qorti Ġenerali, u

– tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż sostnuti fil-kuntest tal-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

22 L-EUIPO u Bolton Cile España jitolbu li l-Qorti tal-Ġustizzja jogħġobha:

– tiċħad l-appell u

– tikkundanna lill-appellanti għall-ispejjeż.

Fuq l-appell

23 Insostenn tal-appell tagħha, l-appellanti tinvoka aggravju wieħed, ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009, moqri flimkien mal-Artikolu 65 ta' dan ir-regolament.

Fuq l-ammissibbiltà

24 Bolton Cile España tqis li l-appell huwa inammissibbli. L-ewwel nett, din tissottometti li l-appell ma jinkludix espożizzjoni fil-qosor tal-aggravji fil-liġi invokati, bi ksur tal-Artikolu 168(1)(d) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja. It-tieni nett, l-argumenti prinċipali tar-rikorrenti dwar it-tifsira tal-kelma "prima" u l-karattru distintiv ta' trade mark li fiha tidher tali kelma jqajmu kwistjonijiet ta' fatt u mhux ta' dritt.

25 Fir-rigward tal-ewwel eċċezzjoni ta' inammissibbiltà, għandu jiġi rrilevat li l-appell jinkludi aggravju, is-sunt tiegħu kif ukoll l-argumenti ta' dritt invokati, u jsemmi l-punti tas-sentenza appellata allegatament ivvizzjati bi żball, b'tali mod li r-rekwiżiti tal-Artikolu 168(1)(d) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja huma sodisfatti.

26 It-tieni eċċezzjoni ta' inammissibbiltà għandha wkoll tiġi miċħuda. Fil-fatt, l-argument tal-appellanti dwar interpretazzjoni u applikazzjoni żbaljata tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009, moqri flimkien mal-Artikolu 65 ta' dan ir-regolament, sa fejn il-Qorti Ġenerali ddikjarat inammissibbli l-argument tagħha dwar il-karattru distintiv dgħajjef tat-trade mark preċedenti, minħabba li hija kienet ressqet dan l-argument għall-ewwel darba quddiem din il-qorti, jikkostitwixxi kwistjoni ta' liġi li tista' tkun is-suġġett ta' eżami fil-kuntest ta' appell.

Fuq l-aggravju uniku

L-argumenti tal-partijiet

27 L-appellanti tqis, essenzjalment, li l-Qorti Ġenerali kisret l-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009 meta ddikjarat inammissibbli, fil-punti 87 sa 90 tas-sentenza appellata, l-argument tagħha dwar il-karattru distintiv dgħajjef tat-trade mark preċedenti, minħabba li hija kienet ressqitu għall-ewwel darba quddiem din il-qorti.

28 Fl-ewwel lok, l-appellanti ssostni li t-tifsira tal-kelma "prima", li s-sens tagħha huwa "l-ewwel", "l-iktar importanti", "l-aħjar" u "l-prinċipali", u li għalhekk għandha konnotazzjoni ta' tifħir, tikkostitwixxi fatt magħruf. Issa, ma huwiex neċessarju li jitqajmu fatti magħrufa matul il-fażi amministrattiva tal-proċedura, peress li parti tista' tikkontesta l-eżattezza tal-fatti magħrufa quddiem il-Qorti Ġenerali, anki jekk hija ma invokathomx fil-kuntest tal-proċedimenti quddiem l-EUIPO.

29 F'dan il-kuntest, l-appellanti targumenta li r-regola proċedurali stabbilita fl-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009, li, fir-rigward ta' raġunijiet relattivi għal rifjut ta' reġistrazzjoni, tillimita l-eżami li għandu jwettaq l-EUIPO għall-motivi invokati u għat-talbiet imressqa mill-partijiet, tikkostitwixxi eċċezzjoni għar-regola ġenerali li tgħid li l-EUIPO għandu jwettaq eżami *ex officio* tal-fatti u għalhekk, bħala tali, għandha tiġi interpretata b'mod restrittiv.

30 Hija ssostni li, kieku l-Qorti Ġenerali ħadet inkunsiderazzjoni l-fatt magħruf li l-kelma "prima" għandha sens ta' tifħir, hija kellha tikkonstata li t-trade mark preċedenti għandha karattru distintiv intrinsiku dgħajjef u, għaldaqstant, kienet tasal għal konklużjoni differenti fir-rigward tal-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni.

31 Fit-tieni lok, l-appellanti tqis li, peress li l-Bord tal-Appell analizza *ex officio* l-kwistjonijiet dwar it-tifsira tal-kelma "prima" u l-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti, hija għandha d-dritt li tikkontesta din l-evalwazzjoni quddiem il-Qorti Ġenerali.

32 L-EUIPO jsostni, essenzjalment, fl-ewwel lok, li l-Qorti Ġenerali wettqet żball ta' liġi meta ddeċidiet li l-argument tal-appellanti kien inammissibbli. Minkejja li interpretazzjoni litterali tat-tieni sentenza tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009 tista' ssostni l-perspettiva li tgħid li, fil-proċedimenti ta' oppożizzjoni, l-EUIPO ma huwiex kompetenti sabiex jeżamina ċerti kwistjonijiet meta l-partijiet ma jkunux ippreżentaw fatti, provi u argumenti insostenn tal-allegazzjonijiet tagħhom, tali interpretazzjoni ġiet miċħuda mill-ġurisprudenza tal-Qorti Ġenerali li tirriżulta, b'mod partikolari, mis-sentenza tal-1 ta' Frar 2005, SPAG vs UASI – Dann u Backer (HOOLIGAN) (T-57/03, EU:T:2005:29, punti 21, 22 u 32). Fil-fatt, minn din il-ġurisprudenza jirriżulta li, fil-kuntest tal-applikazzjoni tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, il-livell ta' karattru distintiv intrinsiku ta' trade mark preċedenti jikkostitwixxi waħda mill-kundizzjonijiet legali li għandhom jiġu eżaminati *ex officio* mill-Qorti Ġenerali għall-finijiet ta' evalwazzjoni eżawrjenti tal-probabbiltà ta' konfużjoni. Għaldaqstant, il-kwistjoni tal-karattru distintiv intrinsiku tat-trade mark preċedenti tikkostitwixxi kwistjoni ta' dritt li tista' titqajjem għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali.

33 Madankollu, l-EUIPO jsostni, fit-tieni lok, li l-iżball ta' liġi mwettaq mill-Qorti Ġenerali ma għandux effett fuq il-legalità tas-sentenza appellata, peress li l-argument imqajjem mill-appellanti quddiem il-Qorti Ġenerali kien manifestament infondat.

34 Fil-fatt, l-ewwel nett, il-provi ppreżentati mill-appellanti quddiem il-Qorti Ġenerali insostenn tal-argumenti tagħha dwar it-tifsira tal-kelma "prima" kienu jew irrilevanti, jew inammissibbli, u b'hekk tibqa' mhux sostanzjata l-affermazzjoni tagħha dwar il-karattru distintiv dgħajjef tat-trade mark preċedenti. It-tieni nett, mis-sentenza appellata jirriżulta impliċitament li t-tifsira allegatament ta' tifħir tal-kelma "prima" bl-Ispanjol fir-rigward tal-prodotti inkwistjoni ma tikkostitwixxix fatt magħruf; b'hekk din ma taqax taħt l-istħarriġ tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kuntest ta' appell. It-tielet nett, anki jekk jiġi aċċettat li t-trade mark preċedenti għandha biss karattru distintiv dgħajjef, dan il-fatt ma jaffettwax il-konklużjoni fformulata fis-sentenza appellata, peress li tista' teżisti probabbiltà ta' konfużjoni anki meta t-trade mark preċedenti inkwistjoni jkollha karattru distintiv dgħajjef.

35 Min-naħa tagħha, Bolton Cile España titlob li l-aggravju tal-appell jiġi miċħud. Fl-ewwel lok, peress li l-funzjoni tal-Qorti Ġenerali ma hijiex li teżamina mill-ġdid iċ-ċirkustanzi ta' fatt fid-dawl tad-dokumenti ppreżentati għall-ewwel darba quddiemha, l-istħarriġ li hija teżerċita ma jistax imur lil hinn mill-kuntest fattwali u ġuridiku tal-kawża kif ippreżentata mill-partijiet quddiem il-Bord tal-Appell, kif jirriżulta mill-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009. Li kieku ġie ammess li l-argument tal-appellanti dwar il-karattru distintiv allegatament dgħajjef tat-trade mark preċedenti kellu jiġi eżaminat għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali, dan kien ikollu l-konsegwenza li jbiddel is-suġġett tal-kawża quddiem il-Bord tal-Appell u kien jikkostitwixxi ksur tal-Artikolu 188 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali.

36 Fit-tieni lok u fi kwalunkwe każ, il-Qorti Ġenerali, fil-punt 92 tas-sentenza appellata, iddeċidiet fuq it-tifsira tal-kelma "prima" kif ukoll fuq il-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti, billi bbażat ruħha, skont l-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009, fuq il-fatti ppreżentati mill-partijiet u fuq dawk meħuda inkunsiderazzjoni *ex officio*, u kkonfermat li l-karattru distintiv intrinsiku tat-trade mark preċedenti kien medju għall-prodotti inkwistjoni. Għalhekk, anki li kieku kellu jitqies li l-argument dwar il-karattru distintiv allegatament dgħajjef tal-kelma "prima" ġie ddikjarat ammissibbli, dan ma jbiddilx il-konklużjoni tal-Qorti Ġenerali. F'dan ir-rigward, il-motivazzjoni impliċita tal-Qorti Ġenerali hija suffiċjenti.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

37 L-appellanti ssostni li, fil-punt 90 tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali kisret l-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009 billi ddikjarat inammissibbli l-argument tagħha dwar il-karattru distintiv dgħajjef tat-trade mark preċedenti, minħabba li dan l-argument kien tressaq għall-ewwel darba quddiemha.

– Fuq l-allegat żball ta' liġi tal-Qorti Ġenerali fl-applikazzjoni tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009

38 L-Artikolu 188 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, intitolat "Suġġett tat-tilwima quddiem il-Qorti Ġenerali", jiddetermina l-portata tal-istħarriġ eżerċitat mill-Qorti Ġenerali fuq id-deċiżjonijiet adottati mill-EUIPO. Skont din id-dispożizzjoni, "in-noti ppreżentati mill-partijiet fil-kuntest tal-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali ma jistgħux jibdlu s-suġġett tat-tilwima quddiem il-Bord tal-Appell".

39 Għaldaqstant, l-elementi li jistgħu jiġu validament sottomessi għall-evalwazzjoni tal-Qorti Ġenerali jiddependu fuq is-suġġett tal-kontroversja quddiem il-Bord tal-Appell. F'dan ir-rigward, l-Artikolu 76 tar-Regolament Nru 207/2009, intitolat "L-eżaminazzjoni tal-fatti mill-Uffiċċju fuq inizjattiva tiegħu stess", jipprovdi, fil-paragrafu 1 tiegħu, li jekk, "fi proċedimenti quddiemu l-[EUIPO] għandu jeżamina l-fatti fuq l-inizjattiva tiegħu stess", dan l-eżami huwa, fi proċedimenti "li jirrigwardaw raġunijiet relattivi għal ċaħda ta' reġistrazzjoni", limitat għal-"eżaminazzjoni ta' fatti, ta' provi u ta' argumenti ppreżentati mill-partijiet".

40 F'dan il-każ, l-appellanti ma tikkontestax il-konstatazzjoni tal-Qorti Ġenerali li tgħid li, quddiem il-Bord tal-Appell, hija ma sostnietx li l-karattru distintiv intrinsiku tat-trade mark preċedenti PRIMA kien dgħajjef minħabba t-tifsira ta' tifħir tal-kelma "prima" fil-lingwa Spanjola. Madankollu, hija ssostni li din kienet kwistjoni li l-Bord tal-Appell kien obbligat jeżamina fi kwalunkwe każ.

41 F'dan ir-rigward, huwa minnu li, skont it-termini stess tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009, l-evalwazzjoni tal-EUIPO hija, fi proċedura li tikkonċerna raġunijiet relattivi għal rifjut ta' reġistrazzjoni, limitata għall-motivi invokati u għat-talbiet imressqa mill-partijiet, b'tali mod li l-Bord tal-Appell ma jistax jibbaża d-deċiżjoni tiegħu ħlief fuq raġunijiet relattivi għal rifjut li tkun invokat il-parti kkonċernata kif ukoll fuq il-fatti u l-provi relattivi għalihom ippreżentati mill-partijiet. Xorta jibqa' l-fatt li, hekk kif irrileva, essenzjalment, l-Avukat Ġenerali fil-punti 49 sa 51 u 58 tal-konklużjonijiet tiegħu, il-Bord tal-Appell huwa marbut li jiddeċiedi l-kwistjonijiet kollha li, fir-rigward tal-motivi u tat-talbiet imressqa mill-partijiet, huma neċessarji biex tiġi żgurata applikazzjoni korretta ta' dan ir-regolament u li fir-rigward tagħhom dan ikollu l-provi kollha neċessarji sabiex ikun jista' jiddeċiedi, anki jekk ma jkun ġie invokat quddiemu ebda element ta' liġi relatat ma' dawn il-kwistjonijiet mill-partijiet.

42 Fid-dawl ta' dan l-obbligu li jinsab fuq il-Bord tal-Appell, l-Artikolu 76 tar-Regolament Nru 207/2009 u l-Artikolu 188 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali ma jistgħux jiġu interpretati fis-sens li argumenti intiżi li jikkontestaw kunsiderazzjonijiet tal-Bord tal-Appell dwar kwistjonijiet li fuqhom dan għandu neċessarjament jagħti deċiżjoni ma jagħmlux parti mis-suġġett tat-tilwima quddiem il-Qorti Ġenerali jekk dawn ma jkunux tressqu matul il-proċedura quddiem il-Bord tal-Appell.

43 Issa, fil-kuntest ta' proċedimenti ta' oppożizzjoni bbażati fuq l-Artikolu 8(1) tar-Regolament Nru 207/2009, l-evalwazzjoni tal-karattru distintiv intrinsiku tat-trade mark preċedenti tikkostitwixxi kwistjoni ta' dritt neċessarja sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta ta' dan ir-regolament, b'tali mod li l-istanzi tal-EUIPO huma marbuta li jeżaminaw din il-kwistjoni, jekk hemm bżonn *ex officio*. Peress li din l-evalwazzjoni ma tippreżupponi ebda punt ta' fatt li huma l-partijiet li għandhom jipprovdu u ma hijiex suġġetta għall-preżentazzjoni mill-partijiet ta' motivi jew ta' argumenti intiżi sabiex jistabbilixxu dan il-karattru, l-EUIPO jista', waħdu, jidentifika u jevalwa l-eżistenza tiegħu fid-dawl tat-trade mark preċedenti li fuqha hija bbażata l-oppożizzjoni. Għaldaqstant, din il-kwistjoni tifforma parti mis-suġġett tal-kawża quddiem il-Bord tal-Appell, fis-sens tal-Artikolu 188 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali.

44 Għaldaqstant, ir-raġunament tal-Qorti Ġenerali li jinsab fil-punti 87 sa 90 tas-sentenza appellata jinjora l-portata tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009.

45 Fi kwalunkwe każ, għandu jiġi rrilevat li, f'dan il-każ, il-Bord tal-Appell iddeċieda *ex officio* dwar il-kwistjoni marbuta mal-karattru distintiv intrinsiku tat-trade mark preċedenti. Fil-fatt, fil-punt 27 tad-deċiżjoni kkontestata, huwa kkunsidra li, fin-nuqqas ta' tifsira tat-trade mark nazzjonali preċedenti fir-rigward tal-prodotti kkonċernati, il-karattru distintiv intrinsiku tagħha kien medju, peress li l-konsumatur Spanjol jifhem il-kelma "prima" bħala li tfisser "kuġina" jew "primjum", u mhux bħala kelma li tindika l-eċċellenza ta' xi ħaġa.

46 Issa, kif irrileva l-Avukat Ġenerali fil-punt 71 tal-konklużjonijiet tiegħu, l-appellanti kellha tkun f'pożizzjoni li tikkritika dawn il-konklużjonijiet tal-Bord tal-Appell quddiem il-Qorti Ġenerali, peress li, skont l-Artikolu 263 TFUE, moqri fid-dawl tal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, rikorrent għandu jkun jista' jikkontesta quddiem il-qorti tal-Unjoni kull kwistjoni ta' liġi jew ta' fatt li fuqha korp tal-Unjoni jibbaża d-deċiżjonijiet tiegħu.

47 Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li l-Qorti Ġenerali wettqet żball ta' liġi fil-punti 87 sa 90 tas-sentenza appellata, billi ddikjarat inammissibbli l-argument tal-appellanti dwar il-karattru distintiv allegatament dgħajjef tat-trade mark preċedenti minħabba li dan l-argument kien tressaq għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali.

– Fuq il-konsegwenzi tal-iżball ta' liġi mwettaq mill-Qorti Ġenerali

48 Kuntrarjament għal dak li jsostnu l-EUIPO u Bolton Cile España, dan l-iżball ta' liġi huwa tali li jwassal għall-annullament tas-sentenza appellata.

49 Fl-ewwel lok, l-EUIPO jsostni li, anki li kieku l-Qorti Ġenerali kienet iddikjarat ammissibbli u fondati l-argumenti bbażati fuq il-karattru distintiv dgħajjef tat-trade mark preċedenti, dan il-fatt kien ikun mingħajr effett fuq il-konklużjoni fformulata fis-sentenza appellata dwar il-probabbiltà ta' konfużjoni. Fil-fatt, probabbiltà ta' konfużjoni ma hijiex eskluża meta l-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti jkun dgħajjef (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-26 ta' Lulju 2017, Continental Reifen Deutschland vs Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, mhux ippubblikata, EU:C:2017:596, punt 99 u l-ġurisprudenza ċċitata).

50 Madankollu, kif irrileva l-Avukat Ġenerali fil-punt 80 tal-konklużjonijiet tiegħu, is-sempliċi possibbiltà li l-konklużjonijiet misluta mill-Qorti Ġenerali jistgħu jiġu kkonfermati ma hijiex biżżejjed sabiex l-appell jiġi miċħud, peress li s-sentenza appellata tista' tiġi kkonfermata biss, minkejja l-iżball ta' liġi kkonstatat fil-punt 47 ta' din is-sentenza, jekk jintwera li dan l-iżball ma kellu ebda effett fuq l-eżitu tal-kawża.

51 Issa, l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku għandha tiġi evalwata b'mod globali billi jittieħdu inkunsiderazzjoni l-fatturi rilevanti kollha tal-każ inkwistjoni (sentenzi tal-11 ta' Novembru 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punt 22; tat-12 ta' Ġunju 2007, UASI vs Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punt 34, u tal-20 ta' Settembru 2007, Nestlé vs UASI, C-193/06 P, mhux ippubblikata, EU:C:2007:539, punt 33) u l-karattru distintiv ta' trade mark preċedenti jinsab fost dawn il-fatturi rilevanti (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-26 ta' Lulju 2017, Continental Reifen Deutschland vs Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, mhux ippubblikata, EU:C:2017:596, punt 98 u l-ġurisprudenza ċċitata).

52 Għaldaqstant, ma jistax jiġi eskluż li, f'dan il-każ, il-Qorti Ġenerali kienet tasal għal konklużjoni differenti minn dik li waslet għaliha fis-sentenza appellata li kieku kkunsidrat bħala ammissibbli l-argumenti tal-appellanti dwar il-karattru distintiv dgħajjef tat-trade mark preċedenti. B'mod partikolari, f'tali ipoteżi, din setgħet tilqa' dawn l-argumenti u, konsegwentement, tiddeċiedi li ma hemmx probabbiltà ta' konfużjoni.

53 Mill-bqija, għandu jitfakkar li, meta t-trade mark preċedenti u s-sinjal li għalih saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni jikkoinċidu f'element ta' karattru distintiv dgħajjef fir-rigward tal-prodotti inkwistjoni, l-evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta' konfużjoni, fis-sens tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, spiss ma twassalx għall-konstatazzjoni tal-eżistenza ta' din il-probabbiltà (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-12 ta' Ġunju 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, punt 55).

54 Il-konklużjoni li tgħid li l-Qorti Ġenerali wettqet żball ta' liġi fl-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u t-trade mark preċedenti lanqas ma tmur kontra, kif irrileva l-Avukat Ġenerali fil-punti 82 u 83 tal-konklużjonijiet tiegħu, il-prinċipju ta' ekonomija proċedurali li jipprovdi li, jekk il-motivi ta' sentenza tal-Qorti Ġenerali juru ksur tad-dritt tal-Unjoni iżda li d-dispożittiv tagħha jidher fondat minħabba motivi oħra ta' liġi, l-appell għandu jiġi miċħud (sentenza tal-24 ta' Jannar 2018, EUIPO vs European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, punt 33 u l-ġurisprudenza ċċitata).

55 Fil-fatt, kif jirriżulta mill-punt 51 ta' din is-sentenza, l-evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta' konfużjoni għandha ssir billi jittieħdu inkunsiderazzjoni l-fatturi rilevanti kollha tal-każ ineżami, inkluż il-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti. F'dan ir-rigward, mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li l-konstatazzjoni tal-assenza ta' tali probabbiltà ta' konfużjoni ma tistax, minħabba l-interdipendenza tal-fatturi rilevanti f'dan ir-rigward, tiġi eskluża minn qabel u f'kull każ (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-12 ta' Ġunju 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, punt 55).

56 Fit-tieni lok, għandu jiġi miċħud l-argument ta' Bolton Cile España li jgħid li, anki kieku l-argument tal-appellanti dwar il-karattru distintiv allegatament dgħajfa tat-trade mark preċedenti kien ġie ddikjarat ammissibbli, dan il-fatt ma kienx ibiddel l-evalwazzjoni tal-Qorti Ġenerali, peress li din, f'kull każ, fil-punt 92 tas-sentenza appellata, qies li l-karattru distintiv intrinsiku ta' din it-trade mark kien medju għall-prodotti inkwistjoni.

57 F'dan ir-rigward, huwa paċifiku li, fil-punt 91 tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali kkonstatat li, "quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni, ir-rikorrenti sostniet li, 'bl-Ispanjol, it-terminu 'prima' jfisser 'primjum' jew 'kuġina'' u li dawn huma t-tifsiriet li ġew adottati mill-Bord tal-Appell fil-punt 22 tad-deċiżjoni kkontestata".

58 Minn dan il-Qorti Ġenerali ddeduċiet, fil-punt 92 tas-sentenza appellata, li "għall-bqija, kellha tiġi approvata l-konstatazzjoni tal-Bord tal-Appell li tgħid li, fin-nuqqas ta' tifsira tat-trade mark preċedenti fir-rigward tal-prodotti kkonċernati, il-karattru distintiv intrinsiku tagħha huwa medju".

59 Madankollu, kif irrileva l-Avukat Ġenerali fil-punti 92 u 93 tal-konklużjonijiet tiegħu, anki jekk jitqies li, fil-punti 91 u 92 tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali eżaminat, għall-kompletezza, u ċaħdet bħala infondati l-argumenti mressqa mill-appellanti, għandha tiġi rrilevata *ex officio* n-natura insuffiċjenti tal-motivazzjoni tagħha, peress li l-insuffiċjenza ta' motivazzjoni tikkostitwixxi motiv ta' ordni pubbliku (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-20 ta' Diċembru 2017, EUIPO vs European Dynamics Luxembourg *et*, C-677/15 P, EU:C:2017:998, punt 36 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).

60 Fil-fatt, il-Qorti Ġenerali ma ppreċiżatx, fis-sentenza appellata, ir-raġunijiet għalfejn hija qieset li dawn l-argumenti kienu infondati, peress li llimitat ruħha biex tfakkar l-argument li l-appellanti kienet ressqet quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni mingħajr ma spjegat għalfejn dan l-argument kellu jipprevali fuq dak invokat quddiem il-Qorti Ġenerali. Barra minn hekk, quddiem il-Qorti Ġenerali, l-appellanti ma sostnietx li t-tifsira li hija kienet assenjat għat-terminu "prima" bl-Ispanjol quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni, jiġifieri "primjum" jew "kuġina", ma kinitx korretta, iżda din sostniet biss li dan it-terminu seta' wkoll ikollu, flimkien ma' dawn, tifsiriet oħra kif ukoll konnotazzjoni ta' tifħir.

61 Barra minn hekk, għalkemm huwa minnu li, kif issostni Bolton Cile España, il-motivazzjoni tal-Qorti Ġenerali tista' tkun impliċita, madankollu din għandha tippermetti lill-persuni kkonċernati li jkunu jafu r-raġunijiet għalfejn il-Qorti Ġenerali ma laqgħetx l-argumenti tagħhom u lill-Qorti tal-Ġustizzja jkollha elementi suffiċjenti sabiex teżerċita l-istħarriġ tagħha (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-28 ta' Frar 2019, Groupe Léa Nature vs EUIPO, C-505/17 P, mhux ippubblikata, EU:C:2019:157, punt 55). Issa, dan ma huwiex il-każ hawnhekk, kif jirriżulta mill-punt 60 ta' din is-sentenza.

62 Għaldaqstant, anki jekk jitqies li l-Qorti Ġenerali, għall-finijiet ta' kompletezza, fil-punt 92 tas-sentenza appellata, ċaħdet bħala infondati l-argumenti mressqa mill-appellanti dwar il-karattru distintiv dgħajjef tat-trade mark preċedenti, is-sentenza appellata għandha tiġi annullata minħabba insuffiċjenza ta' motivazzjoni.

63 Minn dak kollu li ntqal jirriżulta li, minħabba l-iżball ta' liġi mwettaq mill-Qorti Ġenerali, kif jirriżulta mill-punt 47 ta' din is-sentenza, is-sentenza appellata għandha tiġi annullata.

Fuq ir-rikors quddiem il-Qorti Ġenerali

64 Konformement mal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 61 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, meta tannulla d-deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali, il-Qorti tal-Ġustizzja tista' taqta' l-kawża hija stess b'mod definittiv, meta din tkun fi stat li tiġi deċiża, jew tista' tibgħat il-kawża lura quddiem il-Qorti Ġenerali sabiex din tiddeċidiha.

65 Kif irrileva l-Avukat Ġenerali fil-punt 98 tal-konklużjonijiet tiegħu, f'din il-kawża, il-kawża ma hijiex fi stat li tiġi deċiża, peress li l-Qorti Ġenerali ma ddeċidietx, jew tal-inqas, ma ddeċidietx b'mod suffiċjenti fuq l-argument tal-appellanti, ippreżentat fil-punti 83 sa 85 tas-sentenza appellata, dwar il-karattru distintiv dgħajjef tat-trade mark preċedenti.

66 Għaldaqstant, il-kawża għandha tintbagħat lura quddiem il-Qorti Ġenerali u l-ispejjeż għandhom jiġu rriżervati.

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba' Awla) taqta' u tiddeċiedi:

1) **Is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea tat-12 ta' Settembru 2018, Primart vs EUIPO - Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, mhux ippubblikata, EU:T:2018:530), hija annullata.**

2) **Il-kawża għandha tintbagħat lura quddiem il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea.**

3) **L-ispejjeż huma rriżervati.**

Firem