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

3 ta' Ġunju 2009 *

Fil-Kawża T-189/07,

Frosch Touristik GmbH, stabbilita f'Munich (il-Ġermanja), irrappreżentata minn H. Lauf u T. Raab, avukati,

rikorrenti,

vs

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

konvenut,

il-parti l-oħra fil-proċedura quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI kienet

* Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

DSR touristik GmbH, stabbilita f'Karlsruhe (il-Ġermanja),

li għandha bħala suġġett rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tar-Raba' Bord tal-Appell tal-UASI, tat-22 ta' Marzu 2007 (Każ R 1084/2004-4), dwar proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidita bejn DSR touristik GmbH u Frosch Touristik GmbH,

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

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

Reġistratur: T. Weiler, Amministratur,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fl-4 ta' Ġunju 2007,

wara li rat ir-risposta ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fis-17 ta' Settembru 2007,

wara s-seduta tal-15 ta' Jannar 2009

tagħti l-preżenti

Sentenza

Il-fatti li wasslu għall-kawża

1 Fl-1 ta' April 1996, ir-rikorrenti, Frosch Touristik GmbH, ippreżentat applikazzjoni għal trade mark Komunitarja quddiem l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 tal-20 ta' Diċembru 1993 dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 146), kif emendat [issostitwit bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1)]

2 It trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni hija s-sinjal verbali FLUGBÖRSE.

3 Il-prodotti u s-servizzi li għalihom saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni li jaqgħu fil-klassijiet 3, 5 u 35 skont il-Ftehim ta' Nizza dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-registrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif irrivedut u emendat, u jikkorrispondu, għal kull waħda minn dawn il-klassijiet, għad-deskrizzjoni li ġejja:

— Klassi 16: "Prodotti ta' stampar, b'mod partikolari prospetti, katalogi, fuljetti u kotba fuq l-ivvjaġġar u t-turiżmu";

— Klassi 39: “Aġenziji tal-ivvjaġġar, organizzazzjoni ta’ vjaġġi, trasport ta’ persuni”;

— Klassi 42: “Servizzi għall-provvista ta’ ikel u xorb; akkomodazzjoni temporanja, lukandi, ħostels, restoranti, aġenziji ta’ akkomodazzjoni għal vaganzi (kiri)”.

4 Fid-29 ta’ Ottubru 1998, ir-rikorrenti kisbet ir-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja FLUGBÖRSE għall-prodotti kollha msemmija fl-applikazzjoni.

5 Fit-8 ta’ April 2003, DSR touristik GmbH talbet li tiġi ddikjarata l-invalidità ta’ din ir-reġistrazzjoni skont l-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 52 (1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009], inkwantu hija taqa’ taħt raġunijiet assoluti ta’ rifjut previsti fl-Artikolu 7(1)(b) u (ċ) [li sar l-Artikolu 7(1)(b) u (ċ) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009] tal-imsemmi regolament. Hija sostniet ukoll li, fil-każ li t-trade mark ikkontestata ma tkunx meqjusa bħala deskrittiva tal-prodotti u tas-servizzi koperti minnha, hija għandha madankollu tiġi ddikjarata invalida, skont l-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94 moqri flimkien mal-Artikolu 7(1)(g) ta’ dan l-istess regolament, inkwantu hija tista’ tqarraq b’dak li jkun.

6 Fis-7 ta’ April 2004, DSR touristik talbet barra minn hekk, sussidjarjament, għal dikjarazzjoni li d-drittijiet tal-proprjetarju tat-trade mark Komunitarju jiġu revokati skont l-Artikolu 50(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 52 (1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009], minħabba l-fatt li t-trade mark ikkontestata saret isem komuni fil-kummerċ.

7 Fid-9 ta' Novembru 2004, id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni ddikjarat l-invalidità tat-trade mark ikkontestata għall-prodotti u s-servizzi kollha koperti minnha, bl-eċċezzjoni tas-servizzi "għall-provvista ta' ikel u xorb" u "restoranti" li jaqgħu fil-klassi 42.

8 Permezz ta' deċiżjoni tat-22 ta' Marzu 2007 (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata"), ir-Raba' Bord tal-Appell tal-UASI ċaħad l-appell ippreżentat mir-rikorrenti kontra d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni.

9 Il-Bord tal-Appell irrileva, essenzjalment, is-segwenti:

— sabiext tiġi rreġistrata, trade mark Komunitarja għandha tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-Artikolu 7 tar-Regolament Nru 40/94 mhux biss fil-mument tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni, iżda wkoll matul il-proċedura ta' reġistrazzjoni. Minn dan huwa ddeduċa li l-evalwazzjoni tat-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità għandha ssir fid-dawl tal-kundizzjonijiet tas-suq eżistenti fid-data tar-reġistrazzjoni tat-trade mark, fid-29 ta' Ottubru 1998;

— it-trade mark ikkontestata kienet ikkostitwita skont ir-regoli grammatikali tal-lingwa Ġermaniża sabiex tinħoloq kelma ġdida u ma kellhiex sinjifikat differenti minn dak tat-totalità tal-elementi li jifformawha. Għall-konsumatur mejdu li jitkellem bil-Ġermaniż fid-data tar-reġistrazzjoni, il-kelma "Flugbörse" kienet tinftiehem bħala sinonimu ta' "Flugdatenbank" (bażi ta' data tat-titjiriet) jew ta' "intelligente Suchmaschine" (mutur ta' tfittxija intelliġenti);

— il-fatt li qorti Ġermaniża kienet qieset, fl-1995, li l-kelma "Flugbörse" kienet għadha mmarkata minn fdal ta' fantażija ma kienx determinanti, peress li l-lingwa Ġermaniża hija f'evoluzzjoni kontinwa;

— fid-data tar-reġistrazzjoni tagħha, it-trade mark FLUGBÖRSE kienet, fil-parti tal-Komunità li titkellem bil-Ġermaniż, purament deskrittiva tal-prodotti u tas-servizzi inkwistjoni;

— it-trade mark Komunitarja ma kinitx kisbet karattru distintiv minħabba l-użu tagħha, u għaldaqstant, l-Artikolu 51(2) tar-Regolament Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 52 (2) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009] ma kienx japplika f'din il-kawża.

It-talbiet tal-partijiet

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

— tannulla d-deċiżjoni kkontestata kollha kemm hi u tibgħat lura l-kawża quddiem l-UASI sabiex huwa jiddeċiedi l-każ mill-ġdid;

— tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

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

— tiċħad ir-rikors;

— tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

Id-dritt

12 Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka tliet motivi bbażati fuq il-ksur, l-ewwel nett, tal-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94, it-tieni nett, tal-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 u, it-tielet nett, tal-Artikolu 51(2) tal-istess regolament.

13 Fir-rigward tal-ewwel motiv, għandu jitfakkar li l-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94 jipprovdi li l-invalidità tat-trade mark Komunitarja hija ddikjarata meta t-trade mark Komunitarja kienet ġiet irreġistrata kuntrarjament għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7 tal-istess regolament.

14 Essenzjalment, ir-rikorrenti kkritikat lill-Bord tal-Appelli li kiser din id-dispożizzjoni billi rrefera għad-data tar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja, id-29 ta' Ottubru 1998, sabiex jevalwa l-eventwali diverġenza ta' din tal-aħħar mal-Artikolu 7 tar-Regolament Nru 40/94. Skont ir-rikorrenti, l-unika data rilevanti għal dan l-eżami hija dik tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni tat-trade mark, jiġifieri, f'dan il-każ, l-1 ta' April 1996. F'dan ir-rigward, hija tirreferi għad-digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-5 ta' Ottubru 2004, Alcon vs UASI (C-192/03 P, Ġabra p. I-8993).

15 L-UASI jqies li l-Bord tal-Appell ġustament ivverifika li t-trade mark Komunitarja kienet deskrittiva fis-sens tal-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 fil-ġurnata tar-reġistrazzjoni tagħha u li, għaldaqstant, il-Bord tal-Appell ma kisirx l-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94. Essenzjalment, huwa jsostni, li, sabiex trade mark tkun tista' tiġi validament irreġistrata, filwaqt li huwa neċessarju li l-kundizzjonijiet kollha

meħtieġa jkunu sodisfatti fil-mument tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, huwa neċessarju wkoll li huma jkomplu jiġi sodisfatti sal-mument tar-reġistrazzjoni tat-trade mark.

16 Għandu jiġi rrilevat li mid-deċiżjoni kkontestata, b'mod partikolari mill-punti 38 sa 46 tagħha jirriżulta li l-Bord tal-Appell ibbaża ruħu esklużivament fuq il-kundizzjonijiet tas-suq kif kienu fid-data tar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja, fid-29 ta' Ottubru 1998, sabiex iqies li t-trade mark ikkontestata kienet deskrittiva tal-prodotti u tas-servizzi koperti minnha fis-sens tal-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94.

17 Għaldaqstant, l-eżami ta' dan il-motiv jimplika li għandu jiġi stabbilit jekk, fil-kuntest ta' talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità bbażata fuq l-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94, id-data rilevanti għall-finijiet li tiġi eżaminata l-konformità tat-trade mark ikkontestata mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7 tal-imsemmi regolament hijiex esklużivament dik tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, kif ukoll issostni r-rikorrenti, jew, għall-kuntrarju, jekk dan il-karattru reġistrabbli għandux jibqa' sar-reġistrazzjoni, kif isostni l-UASI.

18 Fil-kuntest tal-kawża li tat lok għad-digriet Alcon vs UASI, punt 14 iktar 'il fuq, il-Qorti tal-Ġustizzja, adita b'motiv ta' annullament li jallega li l-Qorti tal-Prim'Istanza kienet wettqet żball ta' liġi billi ma rreferietx għad-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata għall-finijiet li jiġi evalwat jekk din tal-aħħar kinitx kisbet karattru komuni u kellhiex konsegwentement tiġi ddikjarata nulla skont l-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94, qieset li d-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni kienet id-data rilevanti sabiex twettaq dan l-eżami. Barra minn hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset ukoll li l-Qorti tal-Prim'Istanza setgħet, mingħajr kontradizzjoni tal-motivi jew żball ta' liġi, tikkunsidra l-elementi li, minkejja li seħħew wara d-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni, kienu jippermettu li jsiru konklużjonijiet fuq kif kienet is-sitwazzjoni f'din l-istess data (digriet Alcon vs UASI, punt 14 iktar 'il quddiem, punti 40 u 41).

19 Minn dan jirriżulta li r-rikorrenti ġustament issostni li l-unika data rilevanti għall-finijiet tal-eżami ta' talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità bbażata fuq l-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94 hija dik tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni tat-trade mark ikkontestata. Il-fatt li l-ġurisprudenza taċċetta t-teħid inkunsiderazzjoni ta' elementi li seħħew wara din id-data, mhux talli ma jdgħajjifx din l-interpretazzjoni tal-Artikolu 51 (1)(a) tar-Regolament Nru 40/94, iżda jsaħħaha, peress li t-teħid inkunsiderazzjoni huwa possibbli biss bil-kundizzjoni li dawn l-elementi jikkonċernaw is-sitwazzjoni fid-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni tat-trade mark.

20 Barra minn hekk, din l-interpretazzjoni tal-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94 hija l-unika interpretazzjoni li tevita li l-probabbiltà li t-trade mark titlef il-karattru reġistrabbli tiżdied skont it-tul tal-proċedura ta' reġistrazzjoni. L-interpretazzjoni ssuġġerita mill-UASI f'din il-kawża twassal sabiex, għall-kuntrarju, ir-reġistrazzjoni tat-trade mark issir dipendenti, parzjalment, fuq avveniment każwali, jiġifieri, it-tul tal-proċedura ta' reġistrazzjoni. F'dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li din il-kunsiderazzjoni, ibbażata fuq it-tul tal-proċedura ta' reġistrazzjoni, hija waħda mir-raġunijiet għaliex l-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 207/2009] kien ġie interpretat li jimponi l-kisba ta' karattru distintiv permezz tal-użu ssir qabel il-preżentazzjoni tal-applikazzjoni ta' trade mark [sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-12 ta' Diċembru 2002, eCopy vs UASI(ECOPY), T-247/01, Ġabra p. II-5301, punti 36 u 39].

21 Rigward l-argumenti varji tal-UASI, mhumiex tali li jinvalidaw din il-konklużjoni.

22 L-ewwel nett, sa fejn l-argument tal-UASI għandu jinftiehem li jfisser li mill-kliem stess tal-Artikolu 7(1) u tal-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94 jirriżulta li d-data tar-reġistrazzjoni hija wkoll rilevanti, huwa jikkonsisti f'interpretazzjoni żbaljata ta' dawn id-dispożizzjonijiet

23 Fil-fatt, bl-użu tal-espressjonijiet "dawn li ġejjin ma jistgħux jiġu rreġistrati" fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament Nru 40/94 u t-trade mark "tkun ġiet reġistrata" fl-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94, il-leġiżlatur Komunitarju jistabbilixxi s-sitwazzjonijiet li fihom trade mark għandha tiġi rrifjutata r-reġistrazzjoni jew

annullata u mhux id-data rilevanti għall-eżami tar-raġunijiet assoluti ta' rifjut jew tar-raġunijiet assoluti ta' invaliditá.

24 It-tieni nett, l-UASI jirreferi għall-Artikolu 41(1) tar-Regolament Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 40(1) tar-Regolament Nru 207/2009]. Skont din id-dispożizzjoni "[w]ara l-pubblikazzjoni ta' l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, kull persuna naturali jew ġuridika u kull grupp […] jista' tissottometti lill-[UASI] osservazzjonijiet bil-miktub, li jispegaw għall-liema raġunijiet taħt l-Artikolu 7". Din l-istess dispożizzjoni tispeċifika li "[h]uma ma jistgħux ikunu partijiet fil-proċedimenti quddiem l-[UASI]". Essenzjalment, l-UASI jsostni li peress li trade mark diġà eżaminata, iddikjarata reġistrabbli u ppubblikata tista', fuq talba ta' terza persuna, tiġi eżaminata mill-ġdid u tista' tiġi rrifjutata *ex-officio* r-reġistrazzjoni, huwa legali li jittieħed inkunsiderazzjoni t-telf tal-karattru reġistrabbli li sar wara d-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni.

25 Dan l-argument għandu jiġi miċħud ukoll.

26 Skont l-Artikolu 41(1) tar-Regolament Nru 40/94, l-UASI jeżamina jekk eventwalment hemmx lok li tinfetaħ mill-ġdid il-proċedura ta' eżami sabiex jiġi vverifikat jekk ir-raġuni assoluta ta' rifjut invokata tipprekludiex ir-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja [sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-9 ta' April 2003, Durferrit vs UASI — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Ġabra p. II-1589, punt 73]. Issa, fil-kuntest ta' dan l-eżami mill-ġdid, bħal fil-każ tal-eżami inizjali, l-eżaminatur jista' jikkunsidra l-elementi li seħħew wara d-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni biss bil-kundizzjoni li huma jippermettu li jippermettu li jinġibdu konklużjonijiet dwar is-sitwazzjoni kif kienet f'dik id-data (ara l-punt 19 u 20 iktar 'il fuq).

27 It-tielet nett, l-UASI jsostni li għandhom jitqiesu wkoll, fil-kuntest tal-eżami tar-raġunijiet assoluti ta' rifjut, l-evoluzzjonijiet sussegwenti għad-data tal-preżentazzjoni

tal-applikazzjoni, anki jekk huma biss potenzjali, u jirreferi għas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-4 ta' Mejju 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 u C-109/97, Ġabra p. I-2779, punt 37, l-ewwel inċiż)

28 F'dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li huwa fil-fatt minnu li, skont ġurisprudenza stabbilita, fil-kuntest tal-applikazzjoni tal-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94, għandu jiġi evalwat jekk sinjal deskrittiv joħloqx, f'għajnejn il-persuni interessati, konnessjoni mal-kategorija ta' prodotti kkonċernati jew jekk hux raġonevoli li wieħed jassumi li, fil-futur, tali konnessjoni tista' tiġi stabbilita [ara s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-14 ta' Ġunju 2001, Telefon & Buch vs UASI (UNIVERSALTELEFONBUCH u UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), T-357/99 u T-358/99, Ġabra p. II-1705, punt 29, u l-ġurisprudenza ċċitata]. Madankollu, din il-kwistjoni hija separata minn dik fejn għandha tiġi stabbilita d-data li fiha l-eżami tal-konformità tat-trade mark mal-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 għandu jsir, jew, fil-każ ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità, ivverifikat. Fil-fatt, il-fatt li l-eżami tal-konformità mal-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 għandu jsir b'riferiment għad-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ma jeskludix analiżi prospettiva, peress li din l-analiżi hija bbażata fuq elementi li jikkonċernaw is-sitwazzjoni fl-imsemmija data.

29 Minn dak li ntqal preċedentement jirriżulta li l-Bord tal-Appell żbalja meta bbaża ruħu fuq il-kundizzjonijiet tas-suq kif kienu fid-data tar-reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata, id-29 ta' Ottubru 2998, sabiex jevalwa jekk din tal-aħħar kellhiex karattru deskrittiv tal-prodotti u tas-servizzi koperti minnha li jiġġustifika li hija tkun iddikjarata invalida.

30 Minn dan isegwi li l-Bord tal-Appell wettaq żball ta' liġi fl-interpretazzjoni tal-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 40/94. Għaldaqstant, il-motiv ibbażat fuq il-ksur ta' din id-dispożizzjoni għandu jiġi milqugħ, mingħajr mhuwa neċessarju li l-Qorti tal-Prim'Istanza tiddeċiedi fuq il-motivi l-oħra ppreżentati mir-rikorrenti.

Fuq l-ispejjeż

31 Skont l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza, il-parti li titlef il-kawża għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Peress li l-UASI tilef, hemm lok li huwa jiġi kkundannat ibati l-ispejjeż, skont it-talbiet tar-rikorrenti.

Għal dawn il-motivi,

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

taqta' u tiddeċiedi:

1) **Id-deċiżjoni tar-Raba' Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) tat-22 ta' Marzu 2007 (Każ R 1084/2004-4) hija annullata.**

2) **L-UASI huwa kkundannat għall-ispejjeż.**

Vilaras Prek Ciucă

Mogħtija f'Qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu fit-3 ta' Ġunju 2009.

Firem