SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (L-Ewwel Awla)

16 ta' Lulju 2009*

Fil-Kawżi magħquda C-202/08 P u C-208/08 P,

li għandhom bħala suġġett żewġ appelli skont l-Artikolu 56 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, ippreżentati fit-8 u fis-16 ta' Mejju 2008, rispettivament,

American Clothing Associates NV, stabbilita f'Evergem (il-Belġju), irrappreżentata minn P. Maeyaert, advocaat, kif ukoll minn N. Clarembeaux u C. De Keersmaeker, avocats,

appellanti,

il-parti l-oħra fil-kawża hija:

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

konvenut fl-ewwel istanza (C-202/08 P),

* Lingwa tal-kawża: il-Franċiż.

u

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

appellanti,

il-parti l-oħra fil-kawża hija:

American Clothing Associates NV, stabbilita f'Evergem (il-Belġju), irrappreżentata minn P. Maeyaert, advocaat, kif ukoll N. Clarembeaux, u C. De Keersmaeker, avocats,

rikorrenti fl-ewwel istanza (C-208/08 P),

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (L-Ewwel Awla),

komposta minn P. Jann, President tal-Awla, A. Tizzano, A. Borg Barthet (Relatur), E. Levits u J.-J. Kasel, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
Reġistratur: C. Strömholm, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tas-26 ta' Marzu 2009,

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tat-12 ta' Mejju 2009,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1 Bl-appelli tagħhom, American Clothing Associates NV (iktar 'il quddiem "American Clothing") u l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) qed jitolbu l-annullament tas-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej tat-28 ta' Frar 2008, American Clothing Associates vs UASI (rappreżentazzjoni ta' werqa tal-aġġru) (T-215/06, Ġabra p. II-303, iktar 'il quddiem is-"sentenza appellata"), li biha hija parzjalment annullat id-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI tal-4 ta' Mejju 2006 (Każ R 1463/2005-1), li tiċħad l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' sinjal li jirrappreżenta werqa tal-aġġru bħala trade mark Komunitarja (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata").

Il-kuntest ġuridiku

2 L-Artikolu 7(1) 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 bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3288/94, tat-22 ta' Diċembru 1994, (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 185, iktar 'il quddiem ir-"Regolament Nru 40/94"), intitolat "Raġunijiet assoluti għal rifjut", jiddisponi:

"1. Dawn li ġejjin ma jistgħux jiġu rreġistrati:

[…]

h) trade marks li ma ġewx awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti u li għandhom jiġu miċħuda skont l-Artikolu 6ter tal-Konvenzjoni ta' Pariġi;

i) trade marks li jinkludu badges, emblemi jew armi ħlief għal dawk imsemmija fl-Artikolu 6ter tal-Konvenzjoni ta' Pariġi u li huma ta' interess publiku partikolari, sa kemm ma jkunx hemm il-kunsens ta' l-awtoritajiet konċernati.

[…]"

3 L-Artikolu 29(1) tar-Regolament Nru 40/94 jipprevedi li "Persuna li tkun preżentat applikazzjoni għal trade mark fi jew għal Stat li jkun parti kontraenti tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, jew is-suċċessuri tiegħu fit-titolu, għandu jgawdi, għall-iskop tal-preżentata ta' applikazzjoni għal trade mark Komunitarja għall-istess trade mark fir-rigward ta' prodotti jew servizzi li huma identiċi għal dawk li jkunu jinsabu fl-applikazzjoni li tkun ġiet ippreżentata jew li jkunu inklużi fiha, dritt ta' priorita għal perjodu ta' sitt xhur mid-data tal-preżentata ta' l-ewwel applikazzjoni."

4 Skont l-Artikolu 38(2) tal-imsemmi regolament, “Meta t-trade mark ikun fiha element li mhuwiex distintiv, u jekk l-inklużjoni ta’ dan l-element fit-trade mark jista’ jqajjem dubji fir-rigward ta’ sa fejn twassal il-protezzjoni tat-trade mark, l-Uffiċċju jista jitlob, bħala kundizzjoni sabiex it-trade mark tiġi reġistrata, li l-applikant jistqarr li huwa jirrinunċja kull dritt esklussiv f’dak l-element. […]”

5 L-Artikoli 1, 6, 6*ter*, 6*sexies*, u 7 tal-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tal-proprjetà industrijali, iffirmata f’Pariġi fl-20 ta’ Marzu 1883, irriveduta l-aħħar darba fi Stokkolma fl-14 ta’ Lulju 1967 u emendata fit-28 ta’ Settembru 1979 (Ġabra tat-Trattati tan-Nazzjonijiet Uniti, Vol. 828, Nru 11851, p. 305, iktar ’il quddiem il-“Konvenzjoni ta’ Pariġi”); jiddisponu:

“Artikolu 1

[…]

2) Il-protezzjoni tal-proprjetà industrijali għandha bħala suġġett il-privattivi għall-invenzjonijiet, il-mudelli utilitarji, id-disinni jew il-mudelli industrijali, it-trade marks ta’ ditta jew ta’ negozju, it-trade marks għal servizzi, l-isem kummerċjali u l-indikazzjonijiet tal-provenjenza jew denominazzjonijiet ta’ oriġini, kif ukoll is-soppressjoni tal-konkorrenza mhux leċita.

[…]

Artikolu 6

1) Il-kundizzjonijiet għall-preżentata u r-reġistrazzjoni ta' trade marks ta' ditta jew ta' negozju għandhom ikunu stabbiliti f'kull pajjiż tal-Unjoni [magħmula mill-pajjiżi li għalihom tapplika l-Konvenzjoni ta' Pariġi] mil-leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħu.

[…]

Artikolu *6ter*

1) a) Il-pajjiżi tal-Unjoni jaqblu li jirrifjutaw jew jinvalidaw ir-reġistrazzjoni u li jipprojbixxu, permezz ta' miżuri xierqa, l-użu, fin-nuqqas tal-awtorizazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti, jew bħala trade mark ta' ditta jew ta' negozju, jew bħala element ta' dawn it-trade marks, ta' armi, bnadar u emblemi oħra tal-Istat tal-pajjiżi tal-Unjoni, sinjali u bolli uffiċjali ta' kontroll u ta' garanzija adottati minnhom, kif ukoll kull imitazzjoni minn perspettiva araldika.

b) Id-dispożizzjonijiet ta' […] a) iktar'il fuq japplikaw ukoll għall-armi, bnadar u emblemi oħra, akronimi jew ismijiet ta' organizzazzjonijiet internazzjonali intergovernattivi li tagħhom ikunu membri pajjiż jew numru ta' pajjiżi tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni ta' armi, bnadar u emblemi oħra, akronimi jew ismijiet li diġà kienu s-suġġett ta' ftehim internazzjonali fis-seħħ intiż li jiggarantixxi l-protezzjoni tagħhom.

c) Ebda pajjiż tal-Unjoni ma jista' jiġi obbligat japplika d-dispożizzjonijiet [imsemmija] meta l-użu jew ir-reġistrazzjoni previsti f'[…] b) iktar 'il fuq bi preġudizzju għall-proprjetarji ta' drittijiet akkwistati *bona fide* qabel id-dħul fis-seħħ, f'dan il-pajjiż, ta' din il-konvenzjoni. Il-pajjiżi tal-Unjoni mhumiex obbligati japplikaw l-imsemmija dispożizzjonijiet meta l-użu jew ir-reġistrazzjoni previsti f'[…] a) iktar 'il fuq ma jkunux ta' tali natura li jissuġġerixxu lill-pubbliku li teżisti rabta bejn l-organizzazzjoni inkwistjoni u l-armi, bnadar, emblemi, akronimi jew ismijiet, jew jekk dan l-użu jew reġistrazzjoni mhuwiex verament ta' tali natura li jħawwad lill-pubbliku fir-rigward tal-eżistenza ta' rabta bejn l-utent u l-organizzazzjoni.

[…]

3) a) Għall-applikazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet, il-pajjiżi tal-Unjoni jaqblu li jikkomunikaw lil xulxin, permezz tal-Bureau Internazzjonali, il-lista tal-emblemi ta' l-Istat, sinjali u bolli uffiċjali ta' kontroll u ta' garanzija, li huma jixtiequ jpoġġu jew ikunu jixtiequ jpoġġu fil-futur, b'mod assolut jew f'ċerti limiti, taħt il-protezzjoni ta' dan l-artikolu, kif ukoll kull modifika ulterjuri magħmula għal din il-lista. Kull pajjiż tal-Unjoni għandu jpoġġi għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, fi żmien raġonevoli, il-listi notifikati.

Madankollu, din in-notifika mhijiex obbligatorja għal dak li jirrigwarda l-bnadar tal-Istati.

[…]

Artikolu 6*sexies*

Il-pajjiżi tal-Unjoni jimpenjaw ruħhom sabiex jipproteġu t-trade marks għal servizzi. Huma mhumiex marbuta jipprovdu għar-reġistrazzjoni ta' dawn it-trade marks.

Artikolu 7

It-tip ta' prodott li fuqu għandha tidher it-trade mark ta' ditta jew ta' negozju, fl-ebda każ, ma tista' tostakola r-reġistrazzjoni tat-trade mark."[Traduzzjoni mhux uffiċjali]

6 L-Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-Liġi tat-Trade marks, adottat f'Ġinevra fis-27 ta' Ottubru 1994, jipprevedi li "kull parti kontraenti għandha tirreġistra t-trade marks għal servizzi u taplika għal dawn it-trade marks id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Pariġi li jirrigwardaw it-trade marks għal prodotti."

Il-fatti li wasslu għall-kawża

7 Fit-23 ta' Lulju 2002, American Clothing ippreżentat applikazzjoni għal trade mark Komunitarja quddiem l-UASI bis-saħħa tar-Regolament Nru 40/94.

8 It-trade mark li għaliha saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni, komposta minn xbiha ta' werqa tal-aġġru u l-grupp ta' ittri "rw", f'ittri kbar, taħt din l-ixbiha, li hija rriprodotta hawnhekk:



9 Il-prodotti u s-servizzi li għalihom saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni jaqgħu taħt il-klassijiet 18, 25 u 40, skont il-Ftehim ta' Nice dwar il-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi għall-finijiet tar-Reġistrazzjoni ta' Trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif irrivedut u emendat (iktar 'il quddiem il-"Ftehim ta' Nice"), u jikkorrispondu mad-deskrizzjonijiet segwenti:

— "Ġilda jew imitazzjoni tal-ġilda, u oġġetti oħra ta' dan il-materjal u mhux inklużi fi klassijiet oħra; ġlud ta' l-annimali; bagolli u basktijiet ta' l-ivvjaggar; umbrelel, parasoli u bsaten; frosti, xedd ta' żiemel jew ta' bhima oħra u oġġetti tas-sarraġ" (klassi 18);

— "Ħwejjeġ, żraben u xedd ir-ras" (klassi 25);u

— "Servizzi ta' ħjata, tassidermija; legaturi; xogħol, ipproċessar u rfinar ta' ġlud, ġilda, ferijiet u tessuti; żvilupp ta' films fotografiċi u stampar ta' ritratti; xogħol fuq l-injam; tgħasir tal-frott; tħin ta' qamħ; ipproċessar, temprar u rfinar ta' superfiċi tal-metall" (klassi 40).

10 Permezz ta' deċiżjoni tas-7 ta' Ottubru 2005, l-eżaminatur irrifjuta r-reġistrazzjoni tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha għall-prodotti u s-servizzi kollha kkonċernati, fuq il-bażi tal-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94, għar-raġuni li l-imsemmija trade mark kienet tista' tqajjem f'moħħ il-pubbliku l-impressjoni li kienet teżisti rabta bejnha u l-Kanada, peress li l-werqa tal-aġġru li tidher fit-trade mark li saret applikazzjoni għaliha hija imitazzjoni tal-emblema tal-Kanada.

11 Din l-emblema, hekk kif tirriżulta mill-komunikazzjoni tal-Bureau Internazzjonali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO) lill-Istati li huma firmatarji tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, tal-1 ta' Frar 1967, kif ukoll mill-bażi tad-data tal-WIPO, hija rriprodotta hawnhekk:



12 Fis-6 ta' Diċembru 2005, ir-rikorrenti ppreżentat appell, skont l-Artikoli 57 sa 62 tar-Regolament Nru 40/94, kontra d-deċiżjoni tal-eżaminatur.

13 Permezz tad-deċiżjoni kkontestata, l-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI ċaħad l-appell ippreżentat minn American Clothing u kkonferma d-deċiżjoni tal-Eżaminatur.

Ir-rikors quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza u s-sentenza appellata

14 Permezz ta' att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fit-8 ta' Awwissu 2006, American Clothing ressqet rikors kontra d-deċiżjoni kkontestata li bih invokat motiv wieħed ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94.

15 Il-Qorti tal-Prim'Istanza, permezz tas-sentenza appellata, annullat parzjalment id-deċiżjoni kkontestata, sa fejn hija ssemmi r-reġistrazzjoni tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha għa-servizzi li jaqgħu fil-klassi 40 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice, għar-raġuni li l-Artikolu *6ter* (1)(a) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, li lilu jirreferi sempliċement l-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94, mhuwiex applikabbli għat-trade marks għal servizzi.

16 Il-Qorti tal-Prim'Istanza fil-fatt irrifjutat li tagħti interpretazzjoni wiesgħa tal-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi u, b'hekk, li tibbaża legalment ir-rifjut ta' reġistrazzjoni bħala trade mark Komunitarja ta' trade mark għal servizzi fuq l-imsemmi Artikolu 7(1)(h). F'dan ir-rigward, hija b'mod partikolari rrilevat, fil-punt 31 tas-sentenza appellata, li huwa preċiżament sabiex tiġi estiża lill-trade marks għal servizzi l-protezzjoni mogħtija lit-trade marks għal prodotti mill-Konvenzjoni ta' Pariġi li dispożizzjoni speċifika ddaħħlet fl-Artikolu 16 Trattat dwar il-Liġi tat-Trade marks, adottat f'Ġinevra fis-27 ta' Ottubru 1994. L-imsemmi trattat madankollu ma ġiex irratifikat mill-Komunità Ewropea.

17 Il-Qorti tal-Prim'Istanza, barra minn hekk, qieset fil-punt 32 tas-sentenza appellata li, meta adotta, relattivament reċentement, ir-Regolament Nru 40/94 fil-verżjoni inizjali tiegħu, il-leġiżlatur Komunitarju kien konxju tal-importanza, fil-kummerċ modern, tat-trade marks għal servizzi u seta', b'hekk, jestendi wkoll għal din il-kategorija ta' trade marks il-protezzjoni mogħtija lill-emblemi ta' Stat mill-Artikolu *6ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi. Issa, peress li l-leġiżlatur ma kkunsidrax neċessarju li jestendi b'dan il-mod il-kamp ta' applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti, il-Qorti tal-Prim'Istanza qieset li m'għandhiex tissostitwixxi ruħha għalih u tagħti interpretazzjoni *contra legem* tal-imsemmija dispożizzjonijiet, li s-sinjifikat tagħhom bl-ebda mod ma huwa ambigwu.

18 Il-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet il-kumplament tar-rikors u ddeċidiet li l-Bord tal-Appell ġustament kien irrifjuta r-reġistrazzjoni tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha għal prodotti li jaqgħu fil-klassijiet 18 u 25 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice.

19 Biex waslet għal din is-soluzzjoni, il-Qorti tal-Prim'Istanza b'mod partikolari qieset, fil-punt 65 tas-sentenza appellata, li, għall-finijiet tal-evalwazzjoni ta' trade mark kumplessa taħt l-Artikolu *6ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, għandu jiġi analizzat kull wieħed mill-elementi tal-imsemmija trade mark u huwa suffiċjenti li wieħed minnhom jikkostitwixxi emblema ta' Stat jew imitazzjoni tagħha "minn perspettiva araldika" sabiex tiġi ostakolata r-reġistrazzjoni tat-trade mark ikkonċernata, indipendentement mill-perċezzjoni ġenerali li wieħed jista' jkollu ta' din it-trade mark.

20 Fir-rigward tal-werqa tal-aġġru li tidher fit-trade mark li saret applikazzjoni għaliha, il-Qorti tal-Prim'Istanza wara qieset, fil-punt 72 tas-sentenza appellata, li, meta jsir il-paragun "minn perspettiva araldika" skont l-Artikolu *6ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi bejn is-sinjal li jidher f'din it-trade mark u emblema ta' Stat, għandu jsir riferiment għad-deskrizzjoni araldika tal-emblema kkonċernata u mhux għad-deskrizzjoni ġeometrika eventwali tal-istess emblema, li minnha nfisha, tkun ħafna iktar dettaljata. Hija ddeċidiet, fil-punt 75 tal-imsemmija sentenza, li, minkejja xi differenzi żgħar, il-pubbliku kkonċernat fil-Komunità, jiġifieri l-konsumatur medju li lilu huma indirizzati l-prodotti ta' konsum preżenti indikati mit-trade mark li saret applikazzjoni għaliha, ser jipperċepixxi din it-trade mark essenzjalment bħala imitazzjoni tal-emblema Kanadiża.

21 Barra minn hekk, il-Qorti tal-Prim'Istanza, fil-punt 77 tas-sentenza appellata, irrilevat li l-applikazzjoni tal-Artikolu *6ter*(1)(a) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi mhijiex suġġetta għall-kundizzjoni tal-eżistenza ta' żball tal-pubbliku kkonċernat, fir-rigward tal-oriġini tal-prodotti koperti mit-trade mark li saret applikazzjoni għaliha jew fir-rigward tal-eżistenza ta' rabta bejn il-proprjetarju ta' din it-trade mark u l-Istat li l-emblema tiegħu tidher fl-imsemmija trade mark. Il-Qorti tal-Prim'Istanza barra minn hekk qieset, fil-punt 81 tal-istess sentenza, li l-allegata reputazzjoni tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha hija wkoll irrilevanti.

22 Fir-rigward tat-teħid inkunsiderazzjoni ta' reġistrazzjonijiet nazzjonali preċedenti ta' trade marks identiċi jew paragunabbli mat-trade mark li qed tintalab ir-reġistrazzjoni tagħha, il-Qorti tal-Prim'Istanza fakkret, fil-punt 84 tas-sentenza appellata, li l-UASI u, jekk ikun il-każ, il-qorti Komunitarja, mhumiex marbuta ma deċiżjoni li tkun ittieħdet fl-livell tal-Istat membru, jew stat terz, li tippermetti r-reġistrazzjoni tal-istess sinjal, jew ta' sinjali simili, bħala trade mark nazzjonali. Fir-rigward ta' prassi allegatament inqas restrittiva tal-uffiċċju tal-proprjetà intellettwali tal-Kanada, il-Qorti tal-Prim'Istanza, fil-punt 85 tas-sentenza appellata, ikkonstatat li r-rikorrenti la pprovat u lanqas affermat b'mod inekwivoku li kienet ibbenefikat minn awtorizzazzjoni tal-awtoritajiet Kanadiżi kompetenti li biha setgħet tirreġistra trade mark identika għat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha.

It-talbiet tal-partijiet fl-appell

23 Fil-Kawża C-202/08 P, American Clothing qed titlob li l-Qorti tal-Ġustizzja jogħġobha:

— tannulla s-sentenza appellata sa fejn il-Qorti tal-Prim'Istanza ddeċidiet li l-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI ma kisirx l-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94 meta adotta d-deċiżjoni kkontestata sa fejn din tal-aħħar issemmi r-reġistrazzjoni tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha għal prodotti fil-klassijiet 18 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice, jiġifieri l-"[ġ]ilda jew imitazzjoni tal-ġilda, u oġġetti oħra ta' dan il-materjal u mhux inklużi fi klassijiet oħra; ġlud ta' l-annimali; bagolli u basktijiet ta' l-ivvjaggar; umbrelel, parasoli u bsaten; frosti, xedd ta' żiemel jew ta' bhima oħra u oġġetti tas-sarraġ" u 25 fis-sens tal-imsemmi ftehim, jiġifieri l-"[ħ]wejjeġ, żraben u xedd ir-ras", u

— tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

24 L-UASI jitlob li l-Qorti tal-Ġustizzja, fl-imsemmija kawża jogħġobha:

— tiċħad l-appell, u

— tikkundanna lil American Clothing għall-ispejjeż.

25 Fil-Kawża C-208/08 P, l-UASI qed jitlob li l-Qorti tal-Ġustizzja jogħġobha:

— tannulla s-sentenza appellata, sa fejn il-Qorti tal-Prim'Istanza qieset li l-Artikolu 7 (1)(h) tar-Regolament Nru 40/94 mhuwiex applikabbli għat-trade marks li jkopru servizzi, u

— tikkundanna lil American Clothing għall-ispejjeż.

26 American Clothing qed titlob li l-Qorti tal-Ġustizzja, fl-imsemmija kawża jogħġobha:

— tikkonferma s-sentenza appellata, billi tqis li l-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94 u l-Artikolu *6ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi mhuwiex applikabbli għat-trade marks għal servizzi, u

— tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

Fuq l-appelli

27 Wara li l-partijiet u l-Avukat Ġenerali nstemgħu fuq dan il-punt, il-Kawżi C-202/08 P u C-208/08 P ġew magħquda għal raġunijiet ta' konnessjoni, permezz ta' digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-11 ta' Frar 2009, għall-finijiet tal-proċedura bil-miktub u orali, u kif ukoll għall-finijiet tas-sentenza, skont l-Artikolu 43 tar-Regoli tal-Proċedura.

Fil-Kawża C-202/08 P

L-argumenti tal-partijiet

28 American Clothing tikkontesta lill-Qorti tal-Prim'Istanza li wettqet żball ta' liġi fl-applikazzjoni ta' raġunijiet ta' rifjut ta' reġistrazzjoni ta' trade mark bis-saħħa tal-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94 u tal-Artikolu *6ter*(1)(a) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi.

29 Din il-kumpannija tafferma li l-Qorti tal-Prim'Istanza ma rrikonoxxietx ir-rilevanza tal-funzjoni essenzjali ta' emblema ta' Stat sabiex tevalwa l-kamp ta' protezzjoni tagħha. Il-protezzjoni mogħtija lil emblema bħal din għandha fil-fatt tiġi rriżervata fil-każ fejn il-funzjonijiet essenzjali tagħha jkunu jistgħu jiġu affettwati. Ir-rifjut tar-reġistrazzjoni ta' din l-emblema bħala trade mark jew element ta' trade mark tista' tiġi ġġustifikata biss jekk l-użu tat-trade mark jew tal-element tagħha tkun tista' tikkawża ħsara lis-simboli tal-identità u tas-sovranità tal-Istat, li għalihom din l-emblema tirreferi. B'hekk

l-emblemi ta' Stat jikkostitwixxu sinjali protetti, bħat-trade marks u d-denominazzjonijiet ta' oriġini, li għalihom jiġu applikati b'analoġija l-istess kriterji ta' protezzjoni.

30 American Clothing żżid li l-protezzjoni tal-emblemi ta' Stat skont l-Artikolu *6ter*(1)(a) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi hija intiża li tipproteġi dawn l-emblemi minn xebh fir-rigward ta' sinjali oħra f'qasam stabbilit, jiġifieri l-imitazzjonijiet "minn perspettiva araldika". Issa, kontra dak li qalet il-Qorti tal-Prim'Istanza fil-punt 71 tas-sentenza appellata, dan il-kunċett ta' "imitazzjoni minn perspettiva araldika" huwa intiż li jipproteġi mhux is-simbolu bħala tali imma interpretazzjoni artistika preċiża, xogħol grafiku speċifiku, li huwa r-riżultat tal-implementazzjoni tar-regoli li jirregolaw l-arti araldika. Jekk emblema ma jkollhiex jew ikollha ftit karatteristiċi araldiċi, ma jkunx possibbli b'hekk li jkun hemm imitazzjoni fis-sens ta' din id-dispożizzjoni.

31 L-interpretazzjoni mogħtija mill-Qorti tal-Prim'Istanza fis-sentenza appellata jkollha bħala konsegwenza dik li twaqqaf monopolju kważi assolut tal-Istati fuq sinjali li jkollhom ftit karatteristiċi araldiċi, li jirrendi b'hekk dawn is-sinjali indisponibbli bħala elementi ta' trade marks. Issa, fil-fatt, numru kbir ta' trade marks irreġistrati jinkludu sinjali nnotifikati bħala emblema ta' Stat, bħal, pereżempju, il-werqa tas-silla Irlandiża.

32 American Clothing fl-aħħar nett issostni li l-Qorti tal-Prim'Istanza ma rrikonoxxietx ir-rilevanza ta' ċerti fatti tal-każ. B'hekk, hija warrbet, fil-punti 64 u 65 tas-sentenza appellata, l-impressjoni fit-totalità tagħha prodotta mit-trade mark, billi qieset li din l-impressjoni ma kellha l-ebda rilevanza meta l-kwistjoni tirrigwarda r-reġistrazzjoni ta' trade mark li tikkostitwixxi emblema ta' Stat jew imitazzjoni tagħha minn perspettiva araldika. American Clothing tirrileva wkoll li l-Artikolu *6ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi jidher li ma jipprekludix li trade mark kumplessa li jkollha emblema tkun is-suġġett ta' reġistrazzjoni flimkien ma' "disclaimer" hekk kif previst fl-Artikolu 38 tar-Regolament Nru 40/94, li bih min japplika jiddikjara li ma jkunx ser jinvoka d-dritt esklużiv fuq ċertu element tat-trade mark. Dan jikkorrispondi, barra minn hekk, għall-prassi tal-uffiċċju tal-proprjetà intellettwali tal-Kanada, li kien aċċetta li jirreġistra trade marks b'werqa tal-aġġru bi ħdax-il ponta bil-kundizzjoni li tiġi aċċettata li jkun hemm "disclaimer" għalihom. F'dan il-każ, il-Qorti tal-Prim'Istanza żnaturat il-fatti billi xejnet il-prassi ta' dan l-uffiċċju, b'mod partikolari fir-rigward tal-impożizzjoni ta' din id-"disclaimer"

għat-trade mark li hija s-suġġett tal-proċedura preżenti u li r-reġistrazzjoni tagħha kienet waqfet iktar tard għal raġunijiet oħra.

33 American Clothing iżżid li l-UASI b'hekk ma jkunx qed jipproteġi l-emblemi ta' Stat b'mod iktar strett milli jkunu qed jagħmlu l-Istati kkonċernati huma stess. Il-Qorti tal-Prim'Istanza kellha l-ewwel nett tieħu inkunsiderazzjoni l-prassi fil-qasam tal-UASI kif ukoll ta' uffiċċji nazzjonali oħra. American Clothing issostni li, f'kundizzjoni normali ta' użu, karatteristiċi araldiċi li jidhru ftit, bħal fil-każ tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha, jiġu pperċepiti mill-pubbliku bħala element ornamentali iktar milli riferiment għal emblema ta' Stat. Dawn il-karatteristiċi araldiċi barra minn hekk jinsabu f'sinjali oħra li ta' spiss jintużaw bħala trade mark.

34 L-UASI jfakkar l-ewwel nett li, fil-kuntest ta' appell, il-Qorti tal-Ġustizzja hija limitata għal kwistjonijiet ta' dritt u li, konsegwentement, il-kwistjoni li jsir magħruf jekk ir-rappreżentazzjoni tal-werqa tal-aġġru li tinsab fl-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tad-trade mark inkwistjoni hijiex imitazzjoni minn perspettiva araldika tal-emblema tal-Kanada hija konstatazzjoni fattwali li ma taqax taħt l-istħarriġ tal-Qorti tal-Ġustizzja.

35 L-UASI jiċħad l-argumentazzjoni kollha ta' American Clothing fir-rigward tal-eżiġenza ta' ħsara lill-funzjoni essenzjali tal-emblemi ta' Stat. Bil-kontra ta' diverġenzi bejn sinjali distintivi, ir-rifjut ta' reġistrazzjoni ta' trade mark ma jeżiġix, skont huwa, li tintwera "rabta" bejn il-proprjetarju tat-trade mark u l-Istat li emblema tkun qed tiġi imitata, peress li l-funzjoni essenzjali ta' emblema ta' Stat mhijiex dik li tiżgura l-oriġini kummerċjali tal-prodotti u tas-servizzi. Il-protezzjoni mogħtija lil emblema ta' Stat kienet assoluta fis-sens li hija ma kinitx tiddependi mill-kwistjoni li jkun magħruf li l-emblema imitata fi trade mark tiġix ipperċepita mill-pubbliku bħala element distintiv jew bħala element ornamentali.

36 Għal din l-istess raġuni, il-bżonn ta' evalwazzjoni, fit-totalità tagħha, tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha, evalwazzjoni mitluba minn American Clothing, hija inutli. Fir-rigward tal-possibbiltà ta' "disclaimer", kif prevista fl-Artikolu 38(2) tar-Regolament

Nru 40/94, hija mhijiex applikabbli meta l-element kontenzjuż ta' trade mark jiġi kkontestat għal raġuni oħra barra dik tan-nuqqas ta' karattru distintiv.

37 Barra minn hekk, il-Qorti tal-Prim'Istanza kienet qieset ġustament li l-imitazzjoni, minn perspettiva araldika, għandha tiġi eżaminata fid-dawl tad-deskrizzjoni araldika ta' emblema, iktar milli b'relazzjoni mad-deskrizzjoni ġeometrika jew grafika tagħha. Fil-fatt, id-deskrizzjoni araldika ta' emblema turi l-ewwel nett id-deskrizzjoni ġeometrika jew grafika biss, peress li r-rappreżentazzjoni grafika eżatta ta' emblema tista' tvarja mingħajr ma madankollu tibdel il-karatteristiċi araldiċi ta' din l-emblema. L-Artikolu *6ter*(1)(a) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi jikkonferma li l-protezzjoni tal-emblemi mhijiex limitata biss għar-rappreżentazzjoni grafika tagħhom għaliex, skont din id-dispożizzjoni, hija tkopri wkoll kull imitazzjoni "minn perspettiva araldika". Il-portata tal-protezzjoni ta' emblema ma tiddependix iktar mill-karatteristiċi araldiċi bejn wieħed u ieħor evidenti tagħha, billi l-emblema tal-Ġappun, pereżempju, ikollha tibbenefika mill-istess protezzjoni tal-iktar emblema soffistikata. L-UASI jirrileva li d-deskrizzjoni araldika tal-emblema tal-Kanada, imwettqa mill-Qorti tal-Prim'Istanza, tikkostitwixxi evalwazzjoni purament fattwali li ma taqax taħt l-istħarriġ tal-Qorti tal-Ġustizzja.

38 Fir-rigward taċ-ċirkustanzi ta' fatt, l-UASI jafferma li l-Qorti tal-Prim'Istanza ma żnaturatx il-fatti tal-każ meta injorat il-prassi tal-uffiċċju tal-proprjetà intellettwali tal-Kanada, imma sempliċement irrilevat li l-fatti invokati ma kinux ġew ipprovati. La l-UASI u lanqas il-qorti Komunitarja ma kienu marbuta jieħdu inkunsiderazzjoni prassi nazzjonali bbażata fuq dispożizzjonijiet legali li ma għandhomx ekwivalenti fir-Regolament Nru 40/94 u l-Artikolu *6ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi ma tirriferix, barra minn hekk, għal-liġi jew għall-prassi tal-Istat ta' oriġini tal-emblema protetta. Anki jekk trade marks simili kienu ġew irreġistrati bi żball mill-UASI, il-prinċipju ta' legalità għandu jirbaħ fuq dak ta' trattament ugwali. Fir-rigward tal-kundizzjonijiet għall-użu, indipendentement mill-fatt li dawn jistgħu jvarjaw, huma ma għandhomx jittieħdu inkunsiderazzjoni meta jkollu jiġi vverifikat jekk it-trade mark li saret applikazzjoni għaliha jkollha imitazzjoni ta' emblema ta' Stat indipendentement minn kull ċirkustanza ta' użu.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

39 Fir-rigward tal-allegazzjoni li tgħid li l-Qorti tal-Prim'Istanza ma rrikonoxxietx ir-rilevanza tal-funzjoni essenzjali ta' emblema ta' Stat sabiex tiddelimita l-portata tal-protezzjoni tagħha, wieħed għandu jmur lura għal din il-funzjoni essenzjali kif ukoll għal-liġijiet Komunitarji u internazzjonali applikabbli għall-emblemi ta' Stat filwaqt li jqabbilhom ma' dawk li jirrigwardaw it-trade marks.

40 Fil-punti 59 sa 63 tal-konklużjonijiet tiegħu, l-Avukat Ġenerali identifika ċerti funzjonijiet essenzjali li jistgħu jiġu attribwiti lil emblema ta' Stat. Għandu jiġi rrilevat, fosthom, dak ta' identifikazzjoni ta' Stat kif ukoll dak tar-rappreżentazzjoni tas-sovranità u tal-unità tiegħu. Il-funzjoni essenzjali tat-trade mark hija li tiggarantixxi lill-konsumatur jew lill-utent finali l-identità tal-oriġini tal-prodott jew tas-servizz immarkat, li tagħmilha possibbli għalih li jiddistingwi mingħajr konfużjoni possibbli dak il-prodott jew servizz minn dak li għandu provenjenza oħra (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tad-29 ta' Settembru 1998, Canon, C-39/97, Ġabra p. I-5507, punt 28, u tas-6 ta' Ottubru 2005, Medion, C-120/04, Ġabra p. I-8551, punt 23).

41 Fil-fatt, sabiex it-trade mark tkun tista' twettaq ir-rwol tagħha bħala element essenzjali tas-sistema ta' kompetizzjoni mhux distorta li t-Trattat KE jipprova jistabbilixxi u jżomm, hija għandha tagħti l-granzija li l-prodotti jew is-servizzi kollha li hija tindika jkunu ġew immanifatturati jew ipprovduti taħt il-kontroll ta' impriża unika li lilha tkun tista' tiġi attribwita r-responsabbiltà tal-kwalità tagħhom (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tat-23 ta' Mejju 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Ġabra p. 1139, punt 7, u tat-18 ta' Ġunju 2002, Philips, C-299/99, Ġabra p. I-5475, punt 30).

42 Issa, din id-diverġenza bejn il-funzjonijiet essenzjali tat-trade marks u dawk tal-emblemi ta' Stat tirrifletti ruħha bl-istess mod fid-differenza ta' trattament li jingħata lilhom kemm mid-dritt Komunitarju kif ukoll mid-dritt internazzjonali.

43 B'dan il-mod, l-Artikolu 6 tar-Regolament Nru 40/94 jistabbilixxi l-prinċipju tal-kisba tat-trade mark permezz tar-reġistrazzjoni filwaqt li, bis-saħħa tal-Artikolu *6ter*(3)(a) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, l-Istati għandhom jikkomunikaw sempliċement il-lista tal-emblemi li għandhom jiġu protetti mill-Bureau internazzjonali tal-WIPO, filwaqt li notifikazzjoni mhijiex obbligatorja għall-bnadar tal-Istati. Għat-trade marks, il-prinċipju huwa dak ta' protezzjoni b'relazzjoni ma ċerti klassijiet għal prodotti u għal servizzi speċifiċi, filwaqt li l-emblemi, bil-kontra, jibbenefikaw minn protezzjoni ġenerali jkun xi jkun l-użu li jkun irid isir minnhom. Barra minn hekk, bil-kontra tat-trade marks, l-emblemi ma jistgħux jiġu ddikjarati nulli u l-proprjetarju tagħhom ma jistax jitlef id-drittijiet tiegħu. Barra minn hekk, il-protezzjoni tagħhom mhijiex limitata fiż-żmien. Għaldaqstant, numru ta' aspetti li jirregolaw il-protezzjoni tat-trade marks mhumiex trasponibbli għall-protezzjoni tal-emblemi ta' Stati.

44 L-istess għandu jingħad fir-rigward tal-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni li, minkejja li tikkostitwixxi r-rekwiżit speċifiku tal-protezzjoni tat-trade mark fil-każ ta' xebh bejn it-trade mark u s-sinjal u bejn il-prodotti jew is-servizzi (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi Medion, iċċitata iktar 'il fuq, punt 24; tal-10 ta' April 2008, Adidas u Adidas Benelux, C-102/07, Ġabra p. I-2439, punt 28, kif ukoll tat-12 ta' Ġunju 2008, O2 Holdings & O2 (UK), C-533/06, Ġabra p. I-4231, punt 47) mhijiex mitluba għall-protezzjoni ta' emblema, sa fejn l-Artikolu *6ter*(1)(a) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi ma jsemmi xejn.

45 Għandu wkoll jiġi osservat li mit-tieni sentenza tal-Artikolu *6ter*(1)(c) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi jirriżulta li l-protezzjoni tal-emblemi ta' Stat mhijiex suġġetta għall-eżistenza, fil-moħħ tal-pubbliku, ta' rabta bejn it-trade mark li tagħha qed tintalab ir-reġistrazzjoni u l-emblema. Fil-fatt, fil-każ ta' emblemi ta' organizzazzjonijiet internazzjonali, din id-dispożizzjoni tawtorizza r-reġistrazzjoni u l-użu ta' trade mark jekk din ma tkunx tali li tqarraq lill-pubbliku fir-rigward tal-eżistenza ta' rabta bejn l-utent tat-trade mark u l-organizzazzjoni. Minn dan jirriżulta li, fil-każijiet l-oħra, jiġifieri dawk li jirrigwardaw l-emblemi ta' Stat, din il-possibbiltà ma teżistix u għaldaqtant ma hemmx lok li tiġi vverifikata l-eżistenza ta' din ir-rabta.

46 Għaldaqstant, l-allegazzjonijiet ta' American Clothing dwar l-inċidenza tal-funzjoni essenzjali ta' emblema ta' Stat fuq il-kamp ta' protezzjoni tagħha u l-applikazzjoni,

b'analoġija, tal-istess kriterji ta' protezzjoni bħal dawk applikabbli għat-trade marks għandhom jiġu miċħuda.

47 Fir-rigward tal-argumenti mressqa minn American Clothing fuq l-interpretazzjoni tal-espressjoni "kull imitazzjoni minn perspettiva araldika", li tinsab fl-Artikolu *6ter*(1)(a) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, għandu l-ewwel nett jiġi rrilevat li din id-dispożizzjoni tipprojbixxi r-reġistrazzjoni u l-użu ta' emblema ta' Stat mhux biss bħala trade mark, imma wkoll bħala element ta' trade mark. Il-protezzjoni mogħtija lill-emblemi għaldaqstant hija, f'dan ir-rigward, ukoll wiesgħa ħafna. Barra minn hekk, l-aħħar parti ta' din id-dispożizzjoni tgħin, hija wkoll, sabiex tiżgura protezzjoni wiesgħa lill-emblemi ta' Stat sa fejn, flimkien mal-projbizzjoni tar-replika preċiża tal-emblema, tiżdied ukoll il-projbizzjoni tal-imitazzjoni tagħha.

48 Il-projbizzjoni tal-imitazzjoni ta' emblema tirrigwarda biss l-imitazzjonijiet tagħhom minn perspettiva araldika, jiġifieri dawk li jiġbru l-konnotati araldiċi li jiddistingwu l-emblema mis-sinjali l-oħra. B'hekk, il-protezzjoni minn kull imitazzjoni mill-perspettiva araldika ma tirreferix għall-immaġini bħala tali imma għall-espressjoni araldika tagħha. Hemm ukoll lok, sabiex jiġi ddeterminat jekk it-trade mark tinkludix imitazzjoni mill-perspettiva araldika, li tiġi kkunsidrata d-deskrizzjoni araldika tal-emblema inkwistjoni.

49 Isegwi li t-teżi ta' American Clothing, li tgħid li għandha tittieħed inkunsiderazzjoni d-deskrizzjoni ġeometrika tal-emblema, ma għandhiex tintlaqa'. Minn naħa, interpretazzjoni bħal din tmur kontra l-approċċ invokat fil-punt 47 ta' din is-sentenza li tiġi żgurata protezzjoni wiesgħa lill-emblema, peress li l-karattru, min-natura tagħha preċiż ħafna, tad-deskrizzjoni grafika jwassal li tiġi rrifjutata l-protezzjoni tal-Artikolu *6ter*(1)(a) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi lill-emblema mal-iċken xebh bejn iż-żewġ deskrizzjonijiet. Min-naħa l-oħra, il-każ ta' konformità grafika mal-emblema użata mit-trade mark huwa diġà kopert mill-ewwel parti ta' din id-dispożizzjoni, b'mod li l-espressjoni "kull imitazzjoni minn perspettiva araldika" għandha tinftiehem li għandha portata addizzjonali.

50 B'hekk, trade mark li ma tirriproduċix eżattament emblema ta' Stat tista' madakollu titqies mill-Artikolu *6ter*(1)(a) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, meta hija tiġi pperċepita mill-pubbliku kkonċernat, f'dan il-każ il-konsumatur medju, bħala li tkun qed timita din l-emblema.

51 Fir-rigward tal-espressjoni "imitazzjoni mill-perspettiva araldika" li tinsab f'din id-dispożizzjoni, madankollu hemm lok li jiġi ppreċiżat li kull differenza bejn it-trade mark li tagħha qed tintalab ir-reġistrazzjoni u l-emblema ta' Stat, li tingħaraf minn espert tal-arti araldika, mhux ser tiġi neċessarjament ipperċepita mill-konsumatur medju li, minkejja d-differenzi f'livell ta' ċerti dettalji araldiċi, jista' jara fit-trade mark imitazzjoni tal-emblema inkwistjoni.

52 Barra minn hekk, id-deskrizzjoni araldika tal-emblema li lilha wieħed ikun irid jirreferi sabiex jiddetermina jekk hemmx lok li wieħed isib imitazzjoni minn perspettiva araldika fis-sens tal-Artikolu *6ter*(1)(a) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi jirrigwarda normalment ċerti elementi deskrittivi biss, mingħajr ma wieħed neċessarjament jidħol fid-dettalji tal-interpretazzjoni artistika. Il-Qorti tal-Prim'Istanza għaldaqstant ma wettqitx żball ta' liġi meta qieset li jista' jkun hemm diversi interpretazzjonijiet artistiċi tal-istess emblema mill-istess deskrizzjoni araldika.

53 Madankollu, id-deskrizzjoni araldika tal-emblema mwettqa mill-Qorti tal-Prim'Istanza fil-każ inkwistjoni kif ukoll l-evalwazzjoni tal-kwistjoni li jsir magħruf jekk it-trade mark li saret applikazzjoni għaliha kellhiex imitazzjoni minn perspettiva araldika ma taqax bħala tali taħt l-istħarriġ tal-Qorti tal-Ġustizzja. Fil-fatt, skont l-Artikoli 225(1) KE u l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 58 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-appell huwa limitat għal kwistjonijiet ta' dritt. Il-Qorti tal-Prim'Istanza hija għaldaqstant l-unika kompetenti sabiex tikkonstata l-fatti rilevanti kif ukoll sabiex tevalwa l-provi. L-evalwazzjoni ta' dawn l-elementi u tal-provi ma jikkostitwixxux għaldaqstant, ħlief fil-każ ta' żnaturament tagħhom, kwistjoni ta' dritt suġġett, bħala tali, għall-istħarriġ tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kuntest ta' appell (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tad-19 ta' Settembru 2002, DKV vs UASI, C-104/00 P, Ġabra p. I-7561, punt 22, u tat-22 ta' Ġunju 2006, Storck vs UASI, C-25/05 P, Ġabra p. I-5719, punt 40).

54 Issa, xi wħud mill-argumenti mressqa minn American Clothing fuq ir-rilevanza ta' xi fatt fil-każ inkwistjoni, b'mod partikolari dawk dwar il-perċezzjoni tal-pubbliku fil-kundizzjonijiet ta' użu tat-trade mark tal-werqa tal-aġġru bħala ornament kif ukoll dawk dwar l-allegata aċċettazzjoni mill-uffiċċju tal-proprjetà intellettwali tal-Kanada tar-reġistrazzjoni ta' trade mark identika għat-trade mark inkwistjoni flimkien ma' "disclaimer", ma qajmux kwistjonijiet ta' dritt u konsegwentement ma jaqgħux taħt il-kompetenza tal-Qorti tal-Ġustizzja.

55 Ċertament, huwa minnu li American Clothing issostni żnaturament tal-fatti fir-rigward ta' dan l-aħħar argument. Madankollu, hemm lok li jiġi kkonstatat li hija ma wrietx kif il-Qorti tal-Prim'Istanza żnaturat il-fatti, imma sempliċement affermat li l-Qorti tal-Prim'Istanza kienet xejnet il-prassi tal-uffiċċju tal-proprjetà intellettwali tal-Kanada. Issa, fil-punt 85 tas-sentenza appellata, il-Qorti tal-Prim'Istanza ma kinitx xejnet din il-prassi, imma sempliċement ikkonstatat li American Clothing ma kinitx uriet li dan l-uffiċċju ma kienx qajjem oġġezzjoni għall-preżenza tal-werqa tal-aġġru meta kien qed jeżamina applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark identika għat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha.

56 Konsegwentement, l-aggravji kollha indikati hawn fuq, li huma intiżi li jikkontestaw il-konstatazzjoni u l-evalwazzjoni tal-fatti mwettqa mill-Qorti tal-Prim'Istanza, għandhom jiġu ddikjarati inammissibbli.

57 Fir-rigward tal-aggravji dwar in-nuqqas ta' teħid inkunsiderazzjoni mill-Qorti tal-Prim'Istanza tal-prassi tal-UASI kif ukoll ta' uffiċċji nazzjonali oħra fil-qasam tal-emblemi, hemm lok li jiġi rrilevat, f'dak li jirrigwarda l-UASI, minn naħa, li d-deċiżjonijiet li l-bordijiet tal-appell huma mitluba jieħdu, bis-saħħa tar-Regolament Nru 40/94, fuq ir-reġistrazzjoni ta' sinjal bħala trade mark Komunitarja jaqgħu taħt l-eżerċizzju ta' kompetenza marbuta u mhux ta' setgħa diskrezzjonali. Għaldaqstant, il-legalità tal-imsemmija deċiżjonijiet għandha tiġi evalwata biss fuq il-bażi ta' dan ir-regolament, kif interpretat mill-qorti komuntarja, u mhux fuq il-bażi ta' prassi deċiżjonali preċedenti għaliha (sentenzi tal-15 ta' Settembru 2005, BioID vs UASI, C-37/03 P, Ġabra p. I-7975, punt 47, u tat-12 ta' Jannar 2006, Deutsche SiSi-Werke vs UASI, C-173/04 P, Ġabra p. I-551, punt 48).

58 Min-naħa l-oħra, għal dak li jirrigwarda r-reġistrazzjonijiet nazzjonali preċedenti, invokati minn American Clothing, għandu jitfakkar li s-sistema Komunitarja tat-trade marks hija sistema awtonoma, komposta minn ġabra sħiħa ta' regoli, u li tħaddan għanijiet li huma speċifiċi għaliha, billi l-applikazzjoni tagħha hija indipendenti minn kull sistema nazzjonali. Konsegwentement, il-karattru reġistrabbli ta' sinjal bħala trade mark Komunitarja għandu jiġi evalwat biss fuq il-bażi tal-leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti, kif interpretat mill-qorti Komunitarja (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-17 ta' Lulju 2008, L&D vs UASI, C-488/06 P, Ġabra p. I-5725, punt 58). Barra minn hekk, l-UASI, u jekk ikun il-każ il-qorti Komunitarja, mhumiex marbuta minn deċiżjoni li tingħata f'livell ta' Stat membru, jew ta' Stati terzi, li jilqgħu l-karattru reġistrabbli tal-istess sinjal bħala trade mark nazzjonali. L-istess kunsiderazzjonijiet japplikaw, *a fortiori*, għar-reġistrazzjonijiet ta' trade marks differenti minn dik li saret applikazzjoni għaliha f'dan il-każ.

59 Fl-aħħar nett, hekk kif inhu mfakkar fil-punt 47 tas-sentenza preżenti, l-Artikolu *6ter* (1)(a) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi huwa applikabbli mhux biss għal trade marks imma wkoll għal elementi ta' trade marks li jieħdu jew jimitaw emblemi ta' Stat. Huwa biżżejjed, konsegwentement, li element wieħed tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha juri din l-emblema jew imitazzjoni ta' dak li għalih ir-reġistrazzjoni bħala trade mark Komunitarja tkun ġiet irrifjutata. Peress li l-Qorti tal-Prim'Istanza qieset li l-werqa tal-aġġru li tidher fit-trade mark li saret applikazzjoni għaliha kienet tikkostitwixxi imitazzjoni minn perspettiva araldika tal-emblema Kanadiża, ma kellhiex għaldaqstant teżamina l-impressjoni totali prodotta mit-trade mark, għaliex l-Artikolu *6ter*(1)(a) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi ma jeżiġix teħid inkunsiderazzjoni tat-totalità tat-trade mark.

60 Mill-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti jirriżulta li l-Qorti tal-Prim'Istanza ma naqsitx milli tirrikonoxxi d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94 u tal-Artikolu *6ter*(1)(a) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, meta ċaħdet ir-rikors imressaq kontra d-deċiżjoni kkontestata sa fejn hija rrifjutat ir-reġistrazzjoni tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha għall-prodotti li jaqgħu fil-klassijiet 18 u 25 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice.

61 Konsegwentement, l-appell ippreżentat minn American Clothing fil-Kawża C-202/08 P għandu jiġi miċħud.

Fil-Kawża C-208/08 P

L-argumenti tal-partijiet

62 L-UASI jitlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tannulla parzjalment is-sentenza appellata sa fejn hija rrifjutat l-applikazzjoni tal-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94 u tal-Artikolu *6ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għal trade marks għal servizzi.

63 Skont l-UASI, interpretazzjoni korretta tal-Artikolu *6ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi titlob li jittieħed inkunsiderazzjoni l-ispirtu ta' din il-konvenzjoni fit-totalità tagħha. Billi adottat interpretazzjoni litterali barra mill-kuntest tal-Artikolu *6ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, il-Qorti tal-Prim'Istanza kkunsidrat, bi żball, li la din id-dispożizzjoni u lanqas l-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94 ma huma applikabbli għal applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni ta' trade marks għal servizzi.

64 L-UASI jsostni, kontra dak li qieset il-Qorti tal-Prim'Istanza, li ma kinitx l-intenzjoni tal-leġiżlatur Komunitarju li l-Konvenzjoni ta' Pariġi tistabbilixxi diskriminazzjoni bejn it-trade marks għal prodotti u t-trade marks għal servizzi, hekk kif jirriżulta mill-Artikolu 29(1) tar-Regolament Nru 40/94.

65 Barra minn hekk, l-Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-Liġi tat-trade marks, adottat f'Ġinevra fis-27 ta' Ottubru 1994, għandu, skont l-UASI, jiġi interpretat fis-sens li jikkjarifika l-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi mingħajr ma madankollu jwessa' l-kamp ta' applikazzjoni.

66 L-UASI jaffema li l-Qorti tal-Ġustizzja kienet, bis-sentenza tagħha tat-22 ta' Novembru 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Ġabra p. I-10093), aċċettat, almenu impliċitament, li l-Konvenzjoni ta' Pariġi tissuġġetta għal trattament ugwali t-trade marks għal prodotti u t-trade marks għal servizzi.

67 American Clothing issostni l-karattru perfettament ċar u mhux ekwivoku tal-Artikolu *6ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, billi dan l-artikolu jsemmi biss it-trade marks ta' ditta jew ta' negozju u mhux it-trade marks għal servizzi. Interpretazzjoni bħal din hija barra minn hekk ikkonfermata mid-duttrina kif ukoll mir-rapporti tal-Kumitat Permanenti tal-liġi tat-trade marks, tad-disinni u mudelli industrijali u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-WIPO.

68 Il-fatt li trade mark għal servizzi tista' tkun "magħrufa sew" "fis-sens ta'" l-Artikolu 6 bis tal-Konvenzjoni ta' Pariġi ma jimplika bl-ebda mod li t-test ta' din id-dispożizzjoni jsemmi wkoll it-trade marks għal servizzi. Barra minn hekk, il-kwistjoni mqajma fil-kawża li wasslet għas-sentenza Nieto Nuño, iċċitata iktar 'il fuq, kienet limitata għall-firxa ġeografika tar-reputazzjoni ta' trade mark preċedenti u ma semmietx l-interpretazzjoni tal-Artikolu 6 bis tal-Konvenzjoni ta' Pariġi fir-rigward tat-trade marks għal servizzi. Il-Qorti tal-Prim'Istanza kienet, barra minn hekk, ġa indikat li l-imsemmi Artikolu 6*bis* isemmi unikament it-trade marks għal prodotti (sentenzi tal-11 ta' Lulju 2007 Mühlens vs UASI, T-263/03, punt 54, u Mühlens vs UASI, T-28/04, punt 59).

69 Fir-rigward taż-żieda tal-Artikolu 6*sexies* fil-Konvenzjoni ta' Pariġi fil-kors tas-sena 1958, American Clothing tqis li din id-dispożizzjoni ma hija bl-ebda mod rilevanti fil-każ għaliex ma għandha l-ebda rlevanza fuq l-Artikolu *6ter* tal-istess konvenzjoni. It-test u l-istorja tal-Att ta' Liżbona, Trattat li jemenda l-Konvenzjoni ta' Pariġi, iffirmat fil-31 ta' Ottubru 1958, jikkonfermaw li l-pożizzjoni iktar ambizzjuża intiża li tassimila, b'mod ġenerali, it-trade marks għal servizzi mat-trade marks ta' ditta jew ta' negozju fit-totalità tal-konvenzjoni, ma ġietx aċċettata.

70 Fir-rigward tal-Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-Liġi tat-trade marks, adottat f'Ġinevra fis-27 ta' Ottubru 1994, American Clothing issostni li dan tal-aħħar għadu ma ġiex irratifikat mill-Komunità u li, kontra dak li qed jitlob l-UASI, din id-dispożizzjoni sservi mhux biex tikkjarifika l-Artikolu *6ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, imma sabiex tikkompletah billi twessa' lit-trade marks għal servizzi l-protezzjoni mogħtija lit-trade marks għal prodotti. Dan il-qari huwa kkonfermat mid-duttrina kif ukoll mix-xogħol preparatorju ta' dan it-trattat.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

71 Fir-rigward tar-rifjut tal-Qorti tal-Prim'Istanza li tapplika għat-trade marks għal servizzi l-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94, hemm lok, l-ewwel nett, li tiġi kkunsidrata l-Konvenzjoni ta' Pariġi fid-dawl tal-Artikolu *6ter* tiegħu, li lilu jirreferi l-Artikolu 7 tar-Regolament Nru 40/94.

72 Hekk kif l-Avukat Ġenerali rrileva fil-punti 104 u 107 tal-konklużjonijiet tiegħu, il-Konvenzjoni ta' Pariġi tipprevedi livell minimu ta' protezzjoni għall-elementi li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tiegħu, filwaqt li jħallu lill-Istati kontraenti tal-konvenzjoni ħielsa li jwessgħu l-kamp ta' protezzjoni. Konsegwentement, anki jekk, hekk kif issostni American Clothing, il-Konvenzjoni ta' Pariġi ma tobbligax lill-Istati kontraenti jirreġistraw it-trade marks għal servizzi u li d-dispożizzjonijiet ta' din il-konvenzjoni mhumiex applikabbli għal dawn it-trade marks, iktar u iktar dawn l-Istati huma ħielsa li jipprevedu unilateralment applikazzjoni bħal din. Hekk kif jirriżulta mid-dokument tal-WIPO, li l-Qorti tal-Prim'Istanza tiċċita, fil-punt 31 tas-sentenza appellata, l-Artikolu *6ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi "ma jobbligax lill-Istati li huma l-firmatarji tal-Konvenzjoni ta' Pariġi li jirrifjutaw jew li jinvalidaw ir-reġistrazzjoni u li jipprojbixxu l-użu tal-emblemi ta' Stat jew ta' sinjali oħra uffiċjali bħala trade marks għal servizzi jew bħala elementi ta' trade marks għal servizzi. L-Istati huma madankollu ħielsa li jagħmlu dan […]".

73 Għaldaqstant, l-imsemmi Artikolu *6 bis* iħalli għal-libera evalwazzjoni tal-Istati kontraenti l-possibbiltà li jwessgħu l-protezzjoni żgurata għat-trade marks għal prodotti lil dawk għal servizzi. Billi tagħmel hekk, il-Konvenzjoni ta' Pariġi ma timponix fuq dawn l-Istati li jiddistingwu bejn dawn iż-żewġ tipi ta' trade marks.

74 Għaldaqstant, hemm lok li jiġi eżaminat jekk il-leġiżlatur Komunitarju kellux l-intenzjoni jwessa' din il-kompetenza u jwessa' l-protezzjoni mogħtija bis-saħħa tal-Konvenzjoni ta' Pariġi lit-trade marks għal prodotti lil dawk għal servizzi.

75 F'dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li, bħalma osserva l-Avukat Ġenerali fil-punt 111 tal-konklużjonijiet tiegħu, id-dispożizzjonijiet kollha tad-dritt Komunitarju ma jagħmlux distinzjoni ta' prinċipju bejn trade marks għal prodotti u trade marks għal servizzi.

76 Barra minn hekk, iċ-ċirkustanza biss li ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 40/94 jirrestringu l-kamp ta' applikazzjoni tagħhom, bħall-Artikolu 7(1)(e) u (j) u (k), sa fejn jikkonċerna r-raġunijiet assoluti għal rifjut ta' reġistrazzjoni, u peress li r-restrizzjoni li hija prevista hemm hija limitata biss għal ċerti tipi ta' prodotti, mhux biżżejjed sabiex jikkontesta l-evalwazzjoni li tgħid li d-dispożizzjonijiet tal-imsemmi regolament huma applikabbli fit-totalità tagħhom indistintament għat-trade marks għal prodotti u għal servizzi.

77 Konstatazzjoni bħal din tista' tkun applikabbli biss għall-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94, li ma għandu l-ebda restrizzjoni espressa fir-rigward tat-trade marks li jittratta. Din l-interpretazzjoni mhijiex ikkontestata mis-sempliċi fatt li d-dispożizzjoni inkwistjoni tirreferi għall-Konvenzjoni ta' Pariġi. Fil-fatt, dan ir-riferiment għandu l-uniku skop li jiddetermina t-tip ta' sinjali li għandhom jiġu rrifjutati u mhux ir-restrizzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tad-dispożizzjoni.

78 Konsegwentement, bħal fil-każ tal-parti l-kbira tar-raġunijiet assoluti għal rifjut indikati fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament Nru 40/94, hemm lok li tiġi rrifjutata r-reġistrazzjoni ta' trade mark, kemm jekk tkun mitluba għal prodotti jew għal servizzi, meta wieħed mir-raġunijiet għal rifjut imsemmija fl-Artikolu *6ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi jista' jiġi kkontestat lilu.

79 Din l-interpretazzjoni tal-punt (h) tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament Nru 40/94 hija barra minn hekk ikkorroborata mill-punt (i) tal-imsemmi Artikolu 7(1), peress li din l-aħħar dispożizzjoni tirrigwarda qasam analogu għal dak kopert mill-imsemmi punt (h), jiġifieri t-trade marks li jinkludu badges, emblemi jew stemmi oħra barra dawk imsemmija fl-Artikolu *6ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi.

80 Fil-fatt, l-Artikolu 7(1)(i) tar-Regolament Nru 40/94 huwa applikabbli indistintament għat-trade marks għal prodotti u għat-trade marks għal servizzi, b'mod li r-rifjut tar-reġistrazzjoni tista' pereżempju tirrigwarda trade mark għal servizzi li tinkludi badge. Issa, xejn ma jindika għalfejn tali rifjut ta' reġistrazzjoni għandu jiġi oppost għal trade mark għal servizzi li tinkludi badge u mhux għal trade mark għal servizzi li tinkludi bandiera tal-Istat. Jekk għaldaqstant il-leġiżlatur Komunitarju ried jagħti din il-protezzjoni lill-badges u lill-istemmi, wieħed għandu jissupponi li kien hemm, iktar u iktar, ukoll l-intenzjoni li tingħata protezzjoni almenu daqstant wiesa' lill-armi, bnadar u emblemi oħra tal-Istat jew ta' organizzazzjonijiet internazzjonali intergovernattivi. B'hekk, jidher ftit probabbli li l-leġiżlatur Komunitarju ried iħalli li l-fornitur ta' servizzi juża trade mark li tinkludi bandiera nazzjonali, filwaqt li, fl-istess ħin, huwa pprojbixxa dan l-użu għal badges bħal dawk, pereżempju, ta' assoċjazzjoni sportiva.

81 Isegwi li huwa bi żball li l-Qorti tal-Prim'Istanza qieset li billi rrifjutat ir-reġistrazzjoni tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha għas-servizzi li jaqgħu fil-klassi 40 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice, id-deċiżjoni kkontestata kisret l-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94.

82 Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet ta' qabel, hemm lok li jintlaqa' l-appell ippreżentat mill-UASI fil-Kawża C-208/08 P u li tannulla s-sentenza appellata sa fejn tannulla d-deċiżjoni kkontestata tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI, f'dak li jirrigwarda r-reġistrazzjoni tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha għas-servizzi li jaqgħu fil-klassi 40 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice.

83 Skont l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 61 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, hija tista', fil-każ tal-annullament ta' deċiżjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza, jew tiddeċiedi definittivament il-kawża, meta din tkun fi stat li tiġi deċiża, jew tirrinvija l-kawża quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza sabiex din tiddeċiediha.

84 F'dan il-każ, il-Qorti tal-Ġustizzja tqis li hija tiddisponi mill-elementi neċessarji kollha sabiex taqta' l-kawża fuq il-mertu.

85 Fil-fatt, peress li d-distinzjoni mwettqa mill-Qorti tal-Prim'Istanza bejn it-trade marks għal prodotti u dawk għal servizzi fil-kuntest tal-applikazzjoni tal-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94 mhijiex fondata, hemm lok li jiġi kkonstatat, għar-raġunijiet indikati fil-punti 37 sa 61 tas-sentenza preżenti, dwar il-prodotti li jaqgħu fil-klassijiet 18 u 25 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice, li r-reġistrazzjoni tat-trade mark setgħet tiġi validament tiġi rrifjutata f'dak li jirrigwarda s-servizzi li jaqgħu fil-klassi 40 tal-imsemmi ftehim.

86 F'dawn iċ-ċirkustanzi, għandu jiġi miċħud bħala infondat ir-rikors ippreżentat quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza minn American Clothing, sa fejn huwa jsemmi r-rifjut ta' reġistrazzjoni tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha għas-servizzi tal-imsemmija klassi 40.

Fuq l-ispejjeż

87 Skont l-Artikolu 69(2) tar-Regoli tal-Proċedura, applikabbli għall-proċedura tal-appell skont l-Artikolu 118 ta' dawn l-istess regoli, il-parti li titlef il-kawża għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Peress li l-UASI talab, kemm fil-Kawża C-202/08 P kif ukoll fil-Kawża C-208/08 P, il-kundanna ta' American Clothing, u peress li hija tilfet fl-aggravji tagħha fl-imsemmija kawżi, hemm lok li tiġi kkundannata għal-ispejjeż.

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) taqta' u tiddeċiedi

1) **L-appell ippreżentat minn American Clothing Associates NV fil-Kawża C-202/08 P huwa miċħud.**

2) **Is-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej tat-28 ta' Frar 2008, American Clothing Associates vs UASI (T-215/06) hija**

annullata, sa fejn hija annullat id-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) tal-4 ta' Mejju 2006 (Każ R-1463/2005-1) li tiċħad l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' sinjal li jirrappreżenta werqa tal-aġġru bħala trade mark Komunitarja.

3) Ir-rikors ippreżentat minn American Clothing Associates NV fil-Kawża T-215/06 huwa miċħud.

4) American Clothing Associates NV hija kkundannata għall-ispejjeż fil-Kawżi C-202/08 P u C-208/08 P.

Firem