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

9 ta' Settembru 2010 *

Fil-Kawża C-265/09 P,

li għandha bħala suġġett appell taħt l-Artikolu 56 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, imressaq fl-10 ta' Lulju 2009,

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

rikorrent,

il-parti l-oħra fil-kawża li hija:

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, stabbilita f'Hamburg (il-Ġermanja), irrappreżentata minn M. Wolter, Rechtsanwalt,

rikorrenti fl-ewwel istanza,

* Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

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

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

Avukat Ġenerali: Y. Bot,
Reġistratur: R. Grass,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tas-6 ta' Mejju 2010,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1 Bl-appell tiegħu, l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) jitlob l-annullament tas-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej (li issa saret il-"Qorti Ġenerali) tad-29 ta' April 2009, BORCO-Marken-Import Matthiesen vs UASI (α) (T-23/07, Ġabra p. II-861, iktar 'il quddiem

is-sentenza kkontestata"), li permezz tagħha din annullat id-deċiżjoni tar-Raba' Bord tal-Appell tal-UASI tat-30 ta' Novembru 2006 (Każ R 808/2006-4), li rrifjutat l-appell kontra d-deċiżjoni tal-eżaminatur li rrifjuta r-reġistrazzjoni tas-sinjal figurattiv "α" bħala trade mark Komunitarja (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata").

Il-kuntest ġuridiku

2 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. 364) ġie mħassar bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (Verżjoni kodifikata) (ĠU L 78, p. 1), li daħal fis-seħħ fit-13 ta' April 2009. Madankollu, il-kawża preżenti hija rregolata, hekk kif jirriżulta mid-data tal-fatti, mir-Regolament Nru 40/94.

3 Skont l-Artikolu 4 tar-Regolament Nru 40/94:

"Trade mark Komunitarja tista' tikkonsisti f'sinjali li jistgħu jiġu rappreżentati b'mod grafiku, partikolarment kliem, fosthom ismijiet personali, disinnji, ittri, numri, il-forma ta' prodotti jew l-imballaġġ tagħhom, sakemm dawn is-sinjali jiddistingwu l-prodotti jew is-servizzi ta' impriża minn dawk ta' impriża oħra."

4 Skont l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-regolament, hija rrifjutata reġistrazzjoni lil:

"[…]

b) trade marks li mhumiex ta' karattru distintiv;

ċ) trade marks li jikkonsistu esklussivament f'sinjali jew indikazzjonijiet li jintużaw fil-kummerċ sabiex jindikaw ix-xorta, il-kwalità, il-kwantità, l-użu intenzjonat, il-valur, l-oriġini ġeografika jew il-ħin ta' produzzjoni tal-prodotti jew ta' meta ngħata s-servizz, jew karatteristiċi oħrajn tal-prodotti jew servizzi;

[…]"

5 B'mod konformi mal-Artikolu 74(1) tal-imsemmi regolament, "[f]i proċedimenti quddiemu l-[UASI] għandu jeżamina l-fatti fuq l-inizzjattiva tiegħu stess".

Il-fatti li wasslu għall-kawża

6 BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (iktar 'il quddiem "BORCO") ippreżentat, fl-14 ta' Settembru 2005 quddiem l-UASI, applikazzjoni għal reġistrazzjoni tas-sinjal

α

bħala trade mark Komunitarja.

7 Il-prodotti li għalihom intalbet ir-reġistrazzjoni tat-trade mark jaqgħu fil-klassi 33 skont il-Ftehim ta' Nice dwar il-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi għall-finijiet tar-Reġistrazzjoni tat-Trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat u jikkorrispondu għad-deskrizzjoni li ġejja "Xorb alkoħoliku ħlief birer, inbejjed, inbejjed bil-gass u xorb li jkollu fih l-inbid". [traduzzjoni mhux uffiċjali].

8 Permezz tad-deċiżjoni tal-31 ta' Mejju 2006, l-eżaminatur irrifjuta l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni minħabba nuqqas ta' karattru distintiv tas-sinjal inkwistjoni, fuq il-bażi tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94. L-eżaminatur ikkonkluda li t-trade mark li għaliha saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni kienet tikkostitwixxi riproduzzjoni fidila tal-ittra Griega "α" miktuba b'ittri żgħar, mingħajr tibdil grafiku, u li x-xerrejja li jifhmu bil-Grieg ma jagħrfux f'dan is-sinjal indikazzjoni tal-oriġini kummerċjali tal-prodotti indikati fl-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark.

9 Fil-15 ta' Ġunju 2006, BORCO ressqet appell quddiem l-UASI kontra din id-deċiżjoni.

10 Dan l-appell ġie miċħud permezz tad-deċiżjoni kkontestata fuq il-bażi li s-sinjal ippreżentat kien nieqes mill-karattru distintiv meħtieġ mill-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.

L-Appell quddiem il-Qorti Ġenerali u s-sentenza kkontestata

11 Permezz ta' rikors ippreżentat quddiem il-Qorti Ġenerali fil-5 ta' Frar 2007, BORCO ippreżentat appell intiż għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata billi qajmet tliet aggravji bbażati rispettivament, fuq il-ksur tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, tal-Artikolu 7(1)(ċ) ta' dan ir-regolament, u tal-Artikolu 12 tal-imsemmi regolament. Fil-kuntest tal-ewwel aggravju tagħha, BORCO sostniet b'mod partikolari

li s-sinjal ippreżentat għandu l-karattru distintiv meħtieġ mill-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, inkwantu jippermetti li l-prodotti inkwistjoni tal-klassi 33 skont il-Ftehim ta' Nice, jiġu identifikati bħala prodotti tal-impriża tagħha u jippermetti, għalhekk, li dawn il-prodotti jiġu differenzjati mill-prodotti ta' impriżi oħra. Ladarba, skont l-Artikolu 4 ta' dan ir-regolament, l-ittri jistgħu jikkostitwixxu trade mark, wieħed ma jistax, bħala regola ġenerali, iċaħħadhom minn karattru distintiv, fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tal-imsemmi regolament, mingħajr ma jirrendi l-Artikolu 4 mingħajr is-sustanza tiegħu.

12 Fil-punt 39 tas-sentenza kkontestata, il-Qorti Ġenerali l-ewwel nett sostniet li r-Raba' Bord tal-Appell tal-UASI kellha tistħarreġ jekk jidhirx eskluż li s-sinjal propost kienx kapaċi jiddistingwi, f'għajnejn il-konsumaturi medji li jifhmu bil-Grieg, il-prodotti ta' BORCO minn dawk li għandhom oriġini differenti, peress li minimu ta' karattru distintiv huwa biżżejjed sabiex jostakola l-applikazzjoni tar-raġuni assoluta għal rifjut ta' reġistrazzjoni prevista mill-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.

13 Fir-rigward tal-analiżi stess, fil-każ preżenti, mill-imsemmi Bord tal-Appell, il-Qorti Ġenerali ssostni, fil-punti 40 sa 52 tas-sentenza kkontestata, li dan kien irrifjuta, bi ksur b'mod partikolari tal-Artikolu 4 tar-Regolament Nru 40/94, li jirrikonoxxi li ittri uniċi jista' jkollhom karattru distintiv mingħajr ma jsir l-eżami konkret imsemmi iktar 'il fuq.

14 Il-Qorti Ġenerali kompliet bl-eżami tagħha tad-deċiżjoni tar-Raba' Bord tal-Appell tal-UASI bil-mod segwenti:

"53 Fir-raba' lok, i[r-Raba'] Bord tal-Appell [tal-UASI] ikkunsidra, fil-punt 25 tad-deċiżjoni kkontestata, li l-pubbliku ta' riferiment 'forsi' jinterpreta l-ittra 'α' bħala riferiment għall-kwalità (kwalità 'A'), indikazzjoni ta' daqs jew li

tirrapreżenta tip jew għamla ta' xorb alkoħoliku bħal dak indikat fl-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark.

54 L-UASI ma jistax isostni li meta ppronunzja ruħu b'dan il-mod, i[r-Raba'] Bord tal-Appell [tal-UASI] wettaq eżami konkret tal-karattru distintiv tas-sinjal inkwistjoni. Fil-fatt, minbarra n-natura dubjuża tagħha li tneħħilha kull valur, din il-motivazzjoni ma tirreferi għal ebda fatt konkret li jista' jiġġustifika l-konklużjoni li t-trade mark mitluba tiġi mifhuma mill-pubbliku rilevanti bħala riferiment għall-kwalità, indikazzjoni ta' daqs jew li tirrapreżenta tip jew għamla tal-prodotti previsti fl-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark [ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta' Lulju 2008, Hartmann vs UASI (E), T-302/06, punt 44]. Minn dan jirriżulta li [r-Raba'] Bord tal-Appell [tal-UASI] ma stabbilixxiex in-nuqqas ta' karattru distintiv tat-trade mark mitluba."

15 Fil-punt 56 tas-sentenza kkontestata, il-Qorti Ġenerali kkonkludiet:

"Mill-assjem tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li, meta kkonkluda li s-sinjal ippreżentat huwa nieqes minn karattru distintiv biss minħabba n-nuqqas tiegħu ta' tibdil jew ornamenti grafiċi fir-rigward tal-forma ta' kitba Times New Roman, mingħajr ma pproċeda għal eżami konkret tal-kapaċità tiegħu li jiddistingwi, mill-perspettiva tal-pubbliku ta' riferiment, il-prodotti inkwistjoni minn dawk li joriġinaw minn kompetituri ta' BORCO, il-Bord tal-Appell għamel applikazzjoni żbaljata tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94."

16 Konsegwentement, il-Qorti Ġenerali laqgħet l-ewwel aggravju u annullat id-deċiżjoni kkontestata, mingħajr ma eżaminat iż-żewġ aggravji l-oħra mqajma minn BORCO. Filwaqt li fakkret li b'applikazzjoni tal-Artikolu 63(6) tar-Regolament Nru 40/94, huwa l-oneru tal-UASI li jeżamina mill-ġdid l-applikazzjoni ta' BORCO għal reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja fid-dawl tal-motivazzjonijiet tas-sentenza kkontestata, il-Qorti Ġenerali kkunsidrat li ma kienx hemm lok li tingħata deċiżjoni fuq it-tieni kap ta' talbiet ta' BORCO bil-għan li jiġi kkonstatat li l-Artikolu 7(1)(b)(ċ) u (2) tar-

Regolament Nru 40/94 ma jipprekludix il-pubblikazzjoni tat-trade mark inkwistjoni għall-prodotti indikati fl-applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

It-talbiet tal-partijiet

17 Fl-appell tiegħu, li insostenn tiegħu huwa jressaq aggravju uniku li jinqasam fi tliet partijiet, li jirrigwarda rispettivament ir-rekwiżit ta' eżami konkret tal-karattru distintiv, il-karattru allegatament dubjuż tal-eżami *a priori* u l-oneru tal-prova, l-UASI titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja:

— tannulla s-sentenza kkontestata;

— prinċipalment, tiċħad ir-rikors imressaq minn BORCO fl-ewwel istanza;

— sussidjarjament, tirrinvija l-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali, u

— tikkundanna lill-BORCO għall-ispejjeż kemm tal-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali kif ukoll tal-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

18 BORCO titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tiċħad l-appell u tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

Fuq l-appell

Fuq l-ewwel parti tal-aggravju uniku

L-argumenti tal-partijiet

19 L-UASI ssostni li, kuntrarjament għal dak li ssostni l-Qorti Ġenerali, l-eżami tal-karattru distintiv ta' sinjal fuq il-bażi tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 mhux dejjem jimplika l-konstatazzjoni tal-kapaċità tas-sinjal li jiddistingwi l-prodotti differenti fil-kuntest ta' eżami konkret ta' dawn il-prodotti.

20 Il-Qorti Ġenerali applikat b'mod żbaljat l-Artikolu 7(1)(b) ta' dan ir-regolament sa fejn hija rrifjutat il-pożizzjoni tar-Raba' Bord tal-Appell tal-UASI għar-raġuni biss li dan stabbilixxa, għal kategorija partikolari ta' sinjali, il-prinċipju li s-sinjali tal-imsemmija kategorija normalment ma setgħux ikunu indikazzjoni tal-oriġini. Issa, il-Qorti Ġenerali kellha tivverifika jekk l-affermazzjoni tal-imsemmi Bord tal-Appell kinitx korretta.

21 Sabiex issostni t-teżi tiegħu, l-UASI bbaża ruħu fuq il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tirrigwarda s-sinjali tridimensjonali (sentenza tas-7 ta' Ottubru 2004, Mag Instrument vs UASI, C-136/02 P, Ġabra p. I-9165), u ta' trade marks li jikkonsistu f'kulur (sentenzi tas-6 ta' Mejju 2003, Libertel, C-104/01, Ġabra p. I-3793, u tal-24 ta' Ġunju 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Ġabra p. I-6129), kif ukoll fuq il-ġurisprudenza tal-Qorti Ġenerali fil-qasam tas-slogans pubbliċitarji u ta' ismijiet ta' domains. Il-ġurisprudenza ċċitata tawtorizza, għal kategoriji differenti ta' sinjali,

eżami tal-karattru distintiv konkret fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 ibbażat fuq affermazzjonijiet ġenerali dwar il-perċezzjoni tal-konsumatur u għall-kundizzjonament tal-perċezzjoni tiegħu, u spiss tirrinunzja għal eżami konkret tal-prodotti u tas-servizzi previsti mill-applikazzjoni għal reġistrazzjoni inkwistjoni.

22 L-UASI jsostni li jekk huwa permissibbli li jiġi sostnut, fil-kuntest tal-evalwazzjoni tas-sinjali tridimensjonali, li l-konsumatur, fin-nuqqas tal-elementi grafiċi u testwali, ma għandux l-abitudni li jippreżumi l-oriġini tal-prodotti fuq il-bażi tal-forma tagħhom (sentenza Mag Instrument vs UASI, iċċitata iktar 'il fuq, punt 30), għandu wkoll ikun possibbli li jingħad li l-konsumaturi ma għandhomx l-abitudni li jippreżumu l-oriġini tal-prodotti fuq il-bażi ta' ittri waħdiena nieqsa minn elementi grafiċi.

23 Fil-kuntest tal-eżami tal-kategorija tas-sinjali li jikkonsistu f'kuluri, il-Qorti tal-Ġustizzja tikkunsidra li, ħlief f'ċirkustanzi eċċezzjonali, il-kuluri ma għandhomx karattru distintiv *ab initio*, iżda jistgħu jiksbuhom eventwalment wara l-użu li jsir minnhom mal-prodotti jew is-servizzi li ssir applikazzjoni għalihom (sentenza Heidelberger Bauchemie, iċċitata iktar 'il fuq, punt 39). L-UASI jikkunisdra li affermazzjoni identika għandha tiġi permessa fir-rigward ta' ittri waħdiena, u b'mod partikolari hekk kif jirriżulta mill-fatt li dawn ikunu normalment ipperċepiti bħala indikazzjoni tat-tip jew tan-numri tal-kodiċi, indikazzjoni tad-daqs jew ta' informazzjoni oħra simili.

24 BORCO tikkontesta l-interpretazzjoni proposta mill-UASI. Hija ssostni li l-kunċett tal-karattru distintiv għandu jingħata l-istess interpretazzjoni għall-kategoriji kollha ta' trade marks. L-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 ma jiddistingwix bejn il-kategoriji differenti tat-trade marks għal dak li jirrigwarda l-evalwazzjoni tal-karattru distintiv tagħhom. Il-karattru distintiv ta' trade mark għandu dejjem jiġi evalwat b'referenza għall-prodotti jew għas-servizzi li għalihom issir applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark. Diffikultà ikbar li wieħed jista' jiltaqa' magħha fl-evalwazzjoni konkreta tal-karattru distintiv ta' ċerti trade marks, waħidha ma

tistax tiġġustifika l-preżunzjoni li trade marks bħal dawn huma, *a priori*, nieqsa mill-karattru distintiv.

25 Kuntrarjament għal dak li jsostni l-UASI, il-prinċipji żviluppati mill-ġurisprudenza fir-rigward tal-karattru distintiv tat-trade marks ta' kulur u tridimensjonali ma jistgħux jiġu trasposti fil-każ preżenti. Peress li t-trade mark li saret applikazzjoni għaliha hija trade mark figurattiva li tirrapreżenta ittra waħda tal-alfabet Ġrieg, jiġifieri "α", f'tipa attwali u mingħajr element ieħor grafiku, għandhom konsegwentement jiġu applikati l-prinċipji żviluppati fil-qasam tat-trade marks verbali.

26 Ir-regola empirika, li tirriżulta mill-Qorti tal-Ġustizzja, li skont din ir-regola, il-konsumatur medju, fin-nuqqas ta' kull element grafiku jew ta' kitba, ma għandux l-abitudni li jassumi l-oriġini tal-prodotti billi jibbaża ruħu fuq il-forma tagħhom jew il-forma ta' ppakkjar tagħhom (sentenza tat-22 ta' Ġunju 2006, Storck vs UASI, C-25/05 P, Ġabra p. I-5719, punt 27), ma tistax tiġi trasposta għall-kawża preżenti. Ittra waħda tkun ġustament sinjal indipendenti tal-aspett tal-prodotti indikati mit-trade mark inkwistjoni. Barra minn hekk, ma teżisti l-ebda indikazzjoni li l-perċezzjoni tal-konsumatur ta' trade mark li tikkonsisti f'ittra waħda tkun differenti minn dik ta' trade mark komposta minn żewġ ittri jew iktar.

27 Barra minn hekk, l-opinjoni li jkun possibbli li ma jsirx eżami tal-prodotti u tas-servizzi li konkretement saret applikazzjoni għalihom ċarament tmur kontra l-ġurisprudenza stabbilita mill-Qorti tal-Ġustizzja.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

28 L-ewwel nett għandu jiġi kkonstatat li skont l-Artikolu 4 tar-Regolament Nru 40/94, l-ittri jidhru fil-kategoriji tas-sinjali li jistgħu jammontaw għal trade marks Komunitarji bil-kundizzjoni li huma jkunu jistgħu jiddistingwu l-prodotti jew is-servizzi ta' impriża minn dawk ta' impriżi oħra.

29 Madankollu, il-kapaċità ta' sinjal li jammonta għal trade mark ma tifissirx li dan is-sinjal għandu neċessarjament karattru distintiv, fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tal-imsemmi regolament, fir-rigward ta' servizz speċifiku (sentenza tad-29 ta' April 2004, Henkel vs UASI, C-456/01 P u C-457/01 P, Ġabra p. I-5089, punt 32).

30 Fil-fatt, skont din id-dispożizzjoni, hija rrifjutata reġistrazzjoni lil trade marks li ma humiex ta' karattru distintiv.

31 Minn ġurisprudenza stabbilita jirriżulta li l-karattru distintiv ta' trade mark fis-sens tal-imsemmija dispożizzjoni jfisser li din it-trade mark tippermetti li l-prodott li għalih saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni jiġi identifikat bħala li jkun provenjenti minn impriża partikolari u li b'hekk tagħmel distinzjoni bejn dan il-prodott u dawk ta' impriżi oħra (sentenzi Henkel vs UASI, iċċitata iktar 'il fuq, punt 34; tat-8 ta' Mejju 2008, Eurohypo vs UASI, C-304/06 P, Ġabra p. I-3297, punt 66; u tal-21 ta' Jannar 2010, Audi vs UASI, C-398/08 P, Ġabra p. I-535, punt 33).

32 Issa, minn ġurisprudenza stabbilita jirriżulta li l-karattru distintiv għandu jiġi evalwat, minn naħa, fir-rigward tal-prodotti jew tas-servizzi li għalihom tkun saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni u, minn naħa l-oħra, fir-rigward tal-perċezzjoni li l-pubbliku rilevanti għandu ta' dan il-karattru distintiv (sentenzi ċċitati iktar 'il fuq Storck vs UASI, punt 25; Henkel vs UASI, punt 35, u Eurohypo vs UASI, punt 67). Barra minn hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja ddikjarat, hekk kif irrikonoxxa l-UASI fl-appell tiegħu, li dan il-metodu ta' evalwazzjoni huwa wkoll applikabbli għall-analiżi

tal-karattru distintiv tas-sinjali kkostitwiti biss minn kulur fih innifsu, ta' trade marks tridimensjonali u ta' slogans (ara f'dan is-sens, rispettivament, is-sentenza tal-21 ta' Ottubru 2004, KWS Saat vs UASI, C-447/02 P, Ġabra p. I-10107, punt 78; sentenza ċċitata iktar 'il fuq Storck vs UASI, punt 26, u s-sentenza ċċitata iktar 'il fuq Audi vs UASI, punti 35 u 36).

33 Madankollu jekk il-kriterji dwar l-evalwazzjoni tal-karattru distintiv huma l-istess għall-kategoriji differenti ta' trade marks, jista' jkun li, fil-kuntest tal-applikazzjoni ta' dawn il-kriterji, il-perċezzjoni tal-pubbliku rilevanti ma hijiex neċessarjament l-istess għal kull waħda minn dawn il-kategoriji u li, għaldaqstant, jista' jkun iktar diffiċli li jiġi stabbilit il-karattru distintiv tat-trade marks ta' ċerti kategoriji milli ta' dawk ta' kategoriji oħra. (ara s-sentenzi tad-29 ta' April 2004, Procter & Gamble vs UASI, C-473/01 P u C-474/01 P, Ġabra p. I-5173, punt 36; tal-21 ta' Ottubru 2004, UASI vs Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Ġabra p. I-10031, punt 34; Henkel vs UASI, iċċitata iktar 'il fuq, punti 36 u 38, kif ukoll Audi vs UASI, iċċitata iktar 'il fuq, punt 37).

34 F'dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà indikat li d-diffikultajiet li jistgħu jkollhom ċerti kategoriji ta' trade marks, minħabba n-natura tagħhom stess, sabiex jiġi stabbilit il-karattru distintiv tagħhom u li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni, ma jiġġustifikawx il-fatt li jiġu stabbiliti kriterji speċifiċi li jissupplixxu jew jidderogaw mill-kriterju tal-karattru distintiv kif interpretat fil-ġurisprudenza (ara s-sentenzi ċċitati iktar 'il fuq UASI vs Erpo Möbelwerk, punt 36, u Audi vs UASI, punt 38).

35 Issa, mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-Artikolu 3 tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti; Kapitolu 17, Vol. 1, p. 92), li l-kliem tiegħu huma identiċi għal dawk tal-Artikolu 7 tar-Regolament Nru 40/94, jirriżulta li l-karattru distintiv ta' trade mark għandu dejjem ikun evalwat *in concreto* fir-rigward tal-prodotti jew servizzi previsti (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi

Libertel, iċċitata iktar 'il fuq, punt 76, kif ukoll tat-12 ta' Frar 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Ġabra p. I-1619, punti 31 u 33).

36 Hekk kif sostna l-Avukat Ġeneral fil-punt 47 tal-konklużjonijiet tiegħu, ir-rekwiżit ta' evalwazzjoni konkreta tal-kapaċità tas-sinjal ikkonċernat li jiddistingwi l-prodotti jew is-servizzi previsti minn dawk ta' impriżi oħra jippermetti l-konċiljazzjoni tar-raġuni għal rifjut previst fl-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, mar-rikonoxximent, mill-Artikolu 4 tal-imsemmi regolament, tal-kapaċità ġenerali ta' sinjal li jammonta għal trade mark.

37 F'dan ir-rigward, għandu jiġi indikat li, minkejja li mill-ġurisprudenza ċċitata jirriżulta li l-Qorti tal-Ġustizzja rrikonoxxiet li jeżistu ċerti kategoriji ta' sinjali li huma inqas probabbli li jkollhom karattru distintiv *ab initio*, hija madankollu ma eżentatx lill-awtoritajiet tat-trade marks milli jagħmlu eżami *in concreto* tal-karattru distintiv tagħhom.

38 Għal dak li jirrigwarda b'mod iktar partikolari l-fatt li s-sinjal inkwistjoni huwa ikkostitwit minn ittra waħda mingħajr alterazzjoni grafika, għandu jitfakkar li r-reġistrazzjoni ta' sinjal bħala trade mark mhix suġġetta għall-konstatazzjoni ta' ċertu livell ta' kreattività jew ta' immaġinazzjoni lingwistika jew artistika min-naħa tal-proprjetarju tat-trade mark (sentenza tas-16 ta' Settembru 2004, SAT.1 vs UASI, C-329/02 P, Ġabra p. I-8317, punt 41).

39 Minn dan isegwi li, peress illi l-iffissar ta' karattru distintiv jista' jkun iktar diffiċli għal trade mark li tikkonsisti f'ittra waħda milli għal trade marks verbali oħra, l-UASI huwa marbut jagħmel evalwazzjoni tal-kapaċità tas-sinjal inkwistjoni sabiex jiddistingwi l-prodotti differenti jew servizzi fil-kuntest ta' eżami konkret li tirrigwarda dawn il-prodotti jew servizzi.

40 B'hekk, il-Qorti Ġenerali, fil-verifika tagħha jekk ir-Raba' Bord tal-Appell tal-UASI wettaqx eżami konkret tal-kapaċità tas-sinjal inkwistjoni sabiex jiddistingwi l-prodotti previsti minn dawk ta' impriżi oħra, ġustament applika l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.

41 Konsegwentement l-ewwel parti tal-aggravju uniku għandu jiġi miċħud bħala infondat.

Fuq it-tieni parti tal-aggravju uniku

L-argumenti tal-partijiet

42 Skont l-UASI, il-Qorti Ġenerali injorat il-fatt li l-eżami tal-karattru distintiv ta' sinjal huwa eżami *a priori* u li, konsegwentement, id-deċiżjoni meħuda wara dan l-eżami għandha dejjem karattru dubjuż. Huwa sostna li l-konsumatur medju huwa kunċett ġuridiku u li l-eżami tal-karattru distintiv ta' sinjal għandu jsir indipendentement minn kull użu effettiv ta' dan is-sinjal fis-suq.

43 BORCO tirrispondi li sempliċi assunzjonijiet ma humiex suffiċjenti sabiex ikun jista' jiġi kkonstatat in-nuqqas ta' kull karattru distintiv ta' sinjal. Jekk dan kien il-każ, l-UASI seta', mingħajr raġunijiet konkreti, jiċħad kull applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark minħabba nuqqas ta' karattru distintiv, billi jibbaża ruħu biss fuq l-ipoteżi li t-trade mark inkwistjoni tista' eventwalment, għal raġunijiet li l-UASI jinjora, tkun nieqsa mill-karattru distintiv meħtieġ. Din il-pożizzjoni tkun inkompatibbli mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, li skont din, fl-eżami tiegħu tar-raġunijiet

assoluti għal rifjut, l-UASI għandu jipproċedi b'eżami approfondit u komplet tal-fatti kollha u taċ-ċirkustanzi rilevanti.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

44 Għandu jingħad li r-rekwiżit li jsir eżami *a priori* tal-karattru distintiv ta' sinjal ma jipprekludix li dan l-eżami jsir *in concreto*.

45 Fil-fatt, hekk kif jirriżulta mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-eżami tal-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni ma għandux ikun minimu iżda għandu jkun rigoruż u komplut sabiex jiġi evitat li jiġu rreġistrati trade marks li ma għandhomx jiġu rreġistrati u sabiex jiġi żgurat, għal raġunijiet ta' ċertezza legali u ta' amministrazzjoni tajba, li t-trade marks li l-użu tagħhom jista' jiġi kkontestat b'suċċess quddiem il-qrati ma jiġux irreġistrati (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi ċċitati iktar 'il fuq Libertel, punt 59, u UASI vs Erpo Möbelwerk, punt 45).

46 L-għan stess tal-istħarriġ *a priori* b'hekk ma jitħalliex iseħħ jekk, minkejja r-rekwiżit, imsemmi fil-punt 39 tas-sentenza preżenti, li jseħħ eżami konkret tal-karattru distintiv tat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni, l-UASI seta', mingħajr ġustifikazzjoni rilevanti, jibbaża ruħu fuq allegazzjonijiet jew sempliċi dubji.

47 B'hekk jirriżulta li l-Qorti Ġenerali ġustament ikkunsidrat fil-punt 54 tas-sentenza kkontestata, li r-Raba' Bord tal-Appell tal-UASI, billi bbaża ruħu fuq motiv dubjuż, ma setax jissodisfa r-rekwiżiti li jikkaratterizzaw l-eżami tal-karattru distintiv ta'

sinjal li għalih saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni bħala trade mark fil-kuntest tar-Regolament Nru 40/94.

48 Konsegwentement, it-tieni parti tal-aggravju uniku għandu jiġi miċħud bħala infondat.

Fuq it-tielet parti tal-aggravju uniku

L-argumenti tal-partijiet

49 L-UASI jsostni li l-Qorti Ġenerali injorat l-oneru tal-prova fil-kuntest tal-eżami li sar fuq il-bażi tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, sa fejn huwa kkunsidra li l-UASI għandu dejjem jistabbilixxi n-nuqqas ta' karattru distintiv tat-trade mark li għaliha ssir applikazzjoni għal reġistrazzjoni, b'referenza għal fatti konkreti.

50 Peress li l-proċedura ta' reġistrazzjoni hija proċedura amministrattiva u mhux proċedura kontradittorja li fiha l-UASI għandu jressaq provi lill-applikant insostenn tar-raġunijiet tar-rifjut, huwa l-applikant li qiegħed jipprevali mill-karattru distintiv tat-trade mark li għaliha qed issir applikazzjoni għal reġistrazzjoni li għandu jforni informazzjoni konkreta u sostanzjata li din it-trade mark għandha karattru distintiv.

51 Skont l-UASI, fejn jikkonkludi li hemm nuqqas ta' karattru distintiv intrinsiku ta' trade mark fejn tkun saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni, jista' jibbaża l-analiżi tiegħu fuq fatti li jirriżultaw mill-esperjenza prattika ġeneralment akkwistata mit-tpoġġija fis-suq ta' prodotti ta' konsum kbir, liema fatti jistgħu jkunu magħrufa minn kull persuna u huma magħrufa b'mod partikolari mill-konsumaturi ta' dawn il-prodotti. F'każ bħal dan, l-UASI mhux obbligat jippreżenta eżempji ta' esperjenza prattika bħal din.

52 Il-Qorti Ġenerali injorat dan il-prinċipju meta, fil-punt 54 tas-sentenza kkontestata, ikkritikat lir-Raba' Bord tal-Appell tal-UASI li ma rrefera għall-ebda fatt konkret. Dan il-Bord tal-Appell seta', kuntrarjament għal dak li kkunsidrat il-Qorti Ġenerali, jibbaża l-analiżi tiegħu fuq fatti li jirriżultaw mill-esperjenza ġeneralment akkwistata li skont dan, l-ittri waħdiena normalment jintużaw bħala, b'mod partikolari, indikazzjonijiet tat-tip, numri tal-kodiċi jew indikazzjonijiet tad-daqs, u huma pperċepiti b'dan il-mod.

53 Skont BORCO, dawn l-iżviluppi huma ġuridikament żbaljati.

54 Skont l-Artikolu 74(1) tar-Regolament Nru 40/94, l-UASI għandu, fl-eżami tar-raġunijiet assoluti għal rifjut fil-proċedura ta' reġistrazzjoni, li jeżamina *ex officio* l-fatti rilevanti. Huwa biss fejn l-UASI jkun espona provi konkreti li juru nuqqas ta' karattru distintiv li l-applikant ikun f'pożizzjoni li jirrifjuta dawn il-provi u li l-oneru tal-prova jaqa' fuqu fil-kuntest tal-proċedura ġudizzjarja. B'hekk fl-appell tiegħu, l-UASI injora l-prinċipji essenzjali fil-qasam tal-oneru tal-prova.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

55 Għandu l-ewwel nett jiġi kkonstatat li l-Qorti Ġenerali, billi kkritikat lill-Bord tal-Appell tal-UASI li ma stabbilixxiex in-nuqqas ta' karattru distintiv tat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni, illimitat ruħha li tapplika l-ġurisprudenza, iċċitata fil-punt 35 tas-sentenza preżenti, li għandu jsir dejjem eżami konkret tal-karattru distintiv tas-sinjal inkwistjoni.

56 Hekk kif sostna l-Avukat Ġenerali fil-punt 59 tal-konklużjonijiet tiegħu, kunsiderazzjonijiet li jirrigwardaw l-oneru tal-prova fil-kuntest tal-proċedura ta' reġistrazzjoni ta' trade mark ma jistgħux jeżentaw lill-UASI mill-obbligi imposti fuqu mir-Regolament Nru 40/94.

57 Fil-fatt, skont l-Artikolu 74(1) ta' dan ir-regolament, fl-eżami tar-raġunijiet assoluti għal rifjut ta' reġistrazzjoni, l-UASI huwa marbut jeżamina *ex officio* l-fatti rilevanti li setgħu wassluh japplika raġuni bħal din.

58 Kuntrarjament għal dak li jsostni l-UASI, dan ir-rekwiżit ma jistax jiġi relativizzat u lanqas mibdul għad-detriment tal-applikant, fuq il-bażi tal-punt 50 tas-sentenza tal-25 ta' Ottubru 2007, Develey vs UASI (C-238/06 P, Ġabra p. I-9375).

59 Hekk kif jirriżulta minn dan il-punt, huwa biss fis-sitwazzjoni fejn, minkejja l-analiżi tal-UASI, rikorrent isostni l-karattru distintiv ta' trade mark li għaliha tkun saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni, li huwa għandu jforni informazzjoni konkreta u sostanzjata li t-trade mark inkwistjoni għandha karattru distintiv (sentenza Develey vs UASI, iċċitata iktar 'il fuq, punt 50).

60 Konsegwentement, peress li l-analiżi, mir-Raba' Bord tal-Appell tal-UASI, ma tosservax ir-rekwiżiti li jirriżultaw mill-punt 35 tas-sentenza preżenti, ma jistax jiġi attribwit obbligu bħal dan lil BORCO.

61 B'hekk jirriżulta li t-tielet parti tal-aggravju uniku mressaq mill-UASI mhux fondat.

62 Peress li l-ebda waħda mit-tliet partijiet tal-aggravju uniku mressaq mill-UASI ma kienu fondati, l-appell għandu jiġi miċħud.

Fuq l-ispejjeż

63 Skont l-Artikolu 69(2) tar-Regoli tal-Proċedura, applikabbli għall-proċedura ta' appell skont l-Artikolu 118 ta' dawn l-istess regoli, il-parti li titlef il-kawża għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu. Peress li l-UASI tilef, hemm lok li huwa jiġi ordnat ibati l-ispejjeż kif mitlub minn BORCO.

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

1) L-appell huwa miċħud.

2) L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) huwa kkundannat għall-ispejjeż.

Firem