SENTENZA TAL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (L-Ewwel Awla)

29 ta' Settembru 2009 *

Fil-Kawża T-139/08,

The Smiley Company SPRL, stabbilita fi Brussell (il-Belġju), irrappreżentata minn A. Deutsch, avukat,

rikorrenti,

vs

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

konvenut,

li għandha bħala suġġett rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tar-Raba' Bord tal-Appell tal-UASI tas-7 ta' Frar 2008 (R 958/2007-4), dwar reġistrazzjoni internazzjonali li tinnomina lill-Komunità Ewropea għat-trade mark figurattiva li tirrappreżenta nofs tbissima ta' smiley,

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA
TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ (L-Ewwel Awla),

komposta minn V. Tiili, President, F. Dehousse u I. Wiszniewska-Białecka (Relatur), Imħallfin,

Reġistratur: K. Pocheć, Amministratur,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fil-11 ta' April 2008,

wara li rat ir-risposta ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fil-31 ta' Lulju 2008,

wara li rat id-domanda bil-miktub tal-Qorti tal-Prim'Istanza lill-partijiet,

wara li rat l-osservazzjonijiet ippreżentati mill-partijiet fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fit-8, fil-15 u fit-30 ta' April 2009,

wara li rat id-digriet tal-4 ta' Ġunju 2009 li jawtorizza sostituzzjoni tal-partijiet,

wara s-seduta tal-10 ta' Ġunju 2009,

tagħti l-preżenti

Sentenza

Il-fatti li wasslu għall-kawża

1 Fl-14 ta' April 2006, Franklin Loufrani kiseb reġistrazzjoni internazzjonali li tinnomina lill-Komunità Ewropea għat-trade mark figurattiva riprodotta hawn taħt (iktar 'il quddiem it-"trade mark inkwistjoni"):



2 L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) ġie nnotifikat bir-reġistrazzjoni internazzjonali tat-trade mark inkwistjoni fl-14 ta' Settembru 2006.

3 Il-prodotti li għalihom intalbet il-protezzjoni ta' din it-trade mark fil-Komunità jaqgħu taħt il-klassijiet 14, 18 u 25 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 irrevedut u emendat, u jikkorrispondu, għal kull waħda minn dawn il-klassijiet, għad-deskrizzjoni li ġejja:

— klassi 14: "metall prezzjuż u l-liġi tagħhom minbarra l-użu għad-dentistrija, ħdim ta' ħaġar prezzjuż, ġojjellerija, ħaġar prezzjuz, manifattura tal-arloġġi u strumenti kronometriċi, fidda (fajjenza), xogħlijiet tal-arti minn metall prezzjuż, kaxex, kontenituri u kaxxetti tal-metall prezzjuż, brazzuletti (ġojjellerija), labar li jintlibsu mal-ħwejjeġ tan-nisa (ġojjellerija), arloġġi tax-xemx, axtrejs għal min ipejjep (tal-metall prezzjuż), ktajjen (ġojjellerija), ornamenti għall-kpiepel (tal-metall prezzjuż), kronografi (arloġġi tal-idejn), kronometri, ktajjen għaċ-ċwievet tal-fantasija, ġiżirajjen (ġojjellerija), labar għall-ingravata, kontenituri għall-kċina u għad-dar, utensili għall-kċina u għad-dar tal-metall prezzjuż, labar (ġojjellerija), arloġġi, insinji tal-metall prezzjuż, buttuni tal-pulżieri tal-qomos, medalji, portmoni tal-metall prezzjuż, arloġġi, ċineg tal-arloġġi tal-idejn, prodotti tal-artiġjanat tad-deheb jew tal-fidda (minbarra pożati, frieket u skieken), ornamenti personali (ġojjellerija), arloġġi bil-pendli (manifattura tal-arloġġi), porta-srievet tal-metall prezzjuż, żveljarini, settijiet (fajjenza) tal-metall prezzjuż, urni tal-metall prezzjuż, vażuni sagri tal-metall prezzjuż";

— klassi 18: "Bagolli u bagalji, umbrelel, parasolijiet u bsaten, frosti u oġġetti tas-sarraġ, kullari u ċineg għall-annimali, kaxex tal-ġilda jew kartun-ġilda, basktijiet, bsaten-siġġu, basktijiet tal-iskola, kartieri (kartiera), kaxex tal-ġilda għall-kpiepel, kaxex għaċ-ċwievet (xogħol tal-ġilda), kaxxetti għal oġġetti tal-indafa personali msejħa 'vanity cases', kaxxetti tad-dokumenti, basktijiet tal-iskola, xibka għax-xirja, ħwejjeġ għall-annimali, valiġetti, portmoni (mhux tal-metall prezzjuż), umbrelel, kartieri, basktijiet tal-ġilda sabiex jinġarru t-trabi, barżakki, basktijiet tal-idejn, basktijiet għall-baħar, basktijiet għall-ivvjaġġar, boroż (enveloppi, pokits) għall-ippakkjar (tal-ġilda), boroż għall-ħwejjeġ (għall-ivvjaġġar), xugamani (xogħol tal-ġilda), basktijiet tal-ivvjaġġar (xogħol tal-ġilda)";

— klassi 25: "Ħwejjeġ (ilbies), żraben (minbarra żraben ortopediċi), malji, bathrobes, bavalori mhux tal-karti, berès, oġġetti nnittjati, stvali, ċineg tal-qliežet tal-irġiel, qliežet, brieret, ċintorini (ilbies), kpiepel, żraben tal-isports, kostumi tal-maskarati,

ħrieqi-qlieżet, earbands, (ilbies), ingravajjet, xallel, imkatar, ingwanti (ilbies), piġami għat-trabi, papoċċi ta' ġewwa, suletti, ħwejjeġ ta' taħt, fradal (ħwejjeġ), ħwejjeġ tal-isport".

4 Fl-1 ta' Frar 2007, l-UASI nnotifika, *ex officio,* rifjut provviżorju ta' protezzjoni tat-trade mark inkwistjoni fil-Komunità, skont l-Artikolu 5 tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Madrid dwar ir-reġistrazzjoni internazzjonali ta' marki [trade marks], adottat f'Madrid fis-27 ta' Ġunju 1989 (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1 p. 317), u skont ir-Regola 113 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95, tat-13 ta' Diċembru 1995, li jimplementa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 189) kif emendat, għall-prodotti kollha koperti mir-reġistrazzjoni internazzjonali li tinnomina lill-Komunità. Ir-raġuni indikata kienet in-nuqqas ta' karattru distintiv tat-trade mark inkwistjoni fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 tal-20 ta' Diċembru 1993 dwar it-trade mark Komunitarja (Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 17, Vol. 1 p. 146), kif emendat [li sar l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1)].

5 Fin-nuqqas ta' risposta għal din in-notifika fit-terminu mogħti, l-eżaminatur irrifjuta, permezz ta' deċiżjoni tat-23 ta' April 2007, il-protezzjoni tat-trade mark inkwistjoni fil-Komunità għall-prodotti kollha koperti mir-reġistrazzjoni internazzjonali li tinnomina lill-Komunità, minħabba li t-trade mark inkwistjoni ma kinitx ta' karattru distintiv fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.

6 Fit-22 ta' Ġunju 2007, Loufrani ressaq appell minn din id-deċiżjoni quddiem l-UASI, skont l-Artikoli 57 sa 62 tar-Regolament Nru 40/94 (li saru l-Artikoli 58 sa 64 tar-Regolament Nru 207/2009).

7 Permezz ta' deċiżjoni tas-7 ta' Frar 2008 (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata"), ir-Raba' Bord tal-Appell tal-UASI ċaħad l-appell. Il-Bord tal-Appell qies li l-prodotti li għalihom intalbet il-protezzjoni kienu prodotti ta' konsum regolari, li l-pubbliku rilevanti kien il-pubbliku ġenerali fil-Komunità u li, peress li kienu "prodotti ta' ġojjellerija, tal-ġilda, ta' ħwejjeġ u simili", dan juri grad ta' attenzjoni pjuttost għoli meta jintgħażlu. Fir-rigward tat-trade mark inkwistjoni, minn naħa, il-Bord tal-Appell

ikkonferma l-evalwazzjoni tal-eżaminatur li kien stabbilixxa li din kienet tikkonsisti f'disinn sempliċi ħafna u banali, b'funżjoni esklużivament dekorattiva u li l-pubbliku rilevanti ma kienx ser iqisu bħala sinjal distintiv. Min-naħa l-oħra, huwa ċaħad, bħala mhux konklużivi, l-eżempji tat-trade marks irreġistrati invokati insostenn tal-appell. Fid-dawl ta' dawn l-elementi, huwa kkonstata li t-trade mark inkwistjoni ma kinitx ta' karattru distintiv fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 u li l-protezzjoni tat-trade mark inkwistjoni fil-Komunità kellha, konsegwentement, tiġi rrifjutata.

8 Wara t-trasferiment tar-reġistrazzjoni internazzjonali tat-trade mark inkwistjoni, ir-rikorrenti, The Smiley Company SPRL, ġiet awtorizzata tissostitwixxi lil Loufrani fil-kuntest ta' din il-kawża.

It-talbiet tal-partijiet

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

— tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

— tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

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

— tiċħad ir-rikors;

— tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

Id-dritt

11 Ir-rikorrenti tqajjem motiv wieħed biss ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94. Hija tenfasizza, essenzjalment, li l-pubbliku rilevanti huwa magħmul minn konsumaturi medji li wħud minnhom juru grad ta' attenzjoni partikolarment għoli, tal-inqas fir-rigward ta' parti mill-prodotti inkwistjoni, u li dan huwa mdorri jipperċepixxi diversi sinjali li jixbhu lit-trade mark inkwistjoni bħala indikazzjoni ta' oriġini. Barra minn hekk, it-trade mark inkwistjoni hija diġà użata bħala indikazzjoni ta' oriġini kummerċjali ta' ċerti prodotti u għandha karatteristiċi speċifiċi biżżejjed sabiex titqies li għandha minimu tal-karattru distintiv meħtieġ għall-protezzjoni tagħha fil-Komunità.

12 L-UASI jikkontesta l-argumenti tar-rikorrenti.

13 Skont l-Artikolu 146 (1) tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 151(1) tar-Regolament Nru 207/2009), kull reġistrazzjoni internazzjonali li tinnomina lill-Komunità jkollha, mid-data tar-reġistrazzjoni tagħha skont l-Artikolu 3(4) tal-Protokoll ta' Madrid, l-istess effetti bħal applikazzjoni għal trade mark Komunitarja. L-Artikolu 149(1) tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 154(1) tar-Regolament Nru 207/2009) jipprovdi li kull reġistrazzjoni internazzjonali li tinnomina lill-

Komunità għandha tkun suġġetta għal eżami għal raġunijiet assoluti ta' rifjut bl-istess mod bħall-applikazzjonijiet għal trade marks Komunitarji.

14 Skont l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, ir-reġistrazzjoni ta' trade marks li mhumiex ta' karattru distintiv għandha tiġi rrifjutata. Skont ġurisprudenza stabbilita, it-trade marks imsemmijin fl-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 huma dawk li ma għandhomx il-kapaċità jeżerċitaw il-funzjoni essenzjali tat-trade mark, jiġifieri dik li tidentifika l-oriġini kummerċjali tal-prodott jew tas-servizz inkwistjoni, sabiex b'hekk tippermetti lill-konsumatur li jixtri l-prodott jew is-servizz indikat mit-trade mark li, meta jiġi biex jagħmel akkwist ieħor, jerġa' jagħmel l-istess għażla jekk l-esperjenza tkun waħda pożittiva jew, jagħmel għażla oħra jekk l-esperjenza tkun waħda negattiva [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-27 ta' Frar 2002, Eurocool Logistik vs UASI (EUROCOOL), T-34/00, Ġabra p. II-683, punt 37, u tal-5 ta' Mejju 2009, Rotter vs UASI (Forma ta' kompożizzjoni ta' zalzettiet), T-449/07, Ġabra p. II-1071, punt 18].

15 Il-karattru distintiv ta' trade mark għandu jiġi evalwat, minn naħa, fir-rigward tal-prodotti jew tas-servizzi li għalihom tkun intalbet ir-reġistrazzjoni u, min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-perċezzjoni li l-pubbliku kkonċernat, magħmul mill-konsumatur medju ta' dawn il-prodotti jew ta' dawn is-servizzi, ikollu tagħhom [sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-7 ta' Frar 2002, Mag Instrument vs UASI (Forma ta' torċijiet tal-idejn), T-88/00, Ġabra p. II-467, punt 30, u sentenza Forma ta' kompożizzjoni ta' zalzettiet, punt 14 iktar 'il fuq, punt 19].

16 Madankollu, minimu ta' karattru distintiv huwa biżżejjed sabiex ir-raġuni assoluta ta' rifjut stabbilita fl-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 ma tapplikax [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-19 ta' Settembru 2001, Henkel vs UASI (Sapuna tonda ħamra u bajda), T-337/99, Ġabra p. II-2597, punt 44, u tal-20 ta' Mejju 2009, CFCMCEE vs OHMI (P@YWEB CARD u PAYWEB CARD), T-405/07 u T-406/07, Ġabra p. II-1441, punt 57].

17 F'dan il-każ, il-protezzjoni tat-trade mark inkwistjoni fil-Komunità ġiet irrifjutata għal prodotti kollha li għalihom intalbet din il-protezzjoni. Dan kien jirrigwarda, essenzjalment, metall prezzjuż, prodotti minn metall prezzjuż, prodotti ta' ġojjellerija u prodotti relatati mal-manifattura tal-arloġġi, li kollha jaqgħu taħt il-klassi 14, prodotti ta' bagalji u ta' xogħol tal-ġilda li jaqgħu taħt il-klassi 18 u ħwejjeġ u aċċessorji għall-ħwejjeġ li jaqgħu taħt il-klassi 25. Peress li dawn il-prodotti kienu, essenzjalment, intiżi għall-pubbliku ġenerali, il-Bord tal-Appell ikkunsidra ġustament li l-pubbliku rilevanti kien il-pubbliku ġenerali fil-Komunità. Barra minn hekk, dan mhuwiex ikkontestat mir-rikorrenti.

18 Madankollu, il-perċezzjoni tat-trade mark mill-pubbliku rilevanti hija influwenzata mil-livell ta' attenzjoni tal-konsumatur medju, li jista' jvarja skont il-kategorija tal-prodotti u tas-servizzi inkwistjoni [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza, Sapuna tonda ħamra u bajda, punt 16 iktar 'il fuq, punt 48, u tat-12 ta' Settembru 2007, Neumann vs UASI (Forma ta' ras ta' mikrofonu), T-358/04, Ġabra p. II-3329, punt 40].

19 F'dan il-każ, anki jekk l-għażla tal-prodotti inkwistjoni mill-pubbliku rilevanti tista' tkun suġġetta għal attenzjoni relattivament għolja, bħalma rrileva l-Bord tal-Appell, ma jistax jitqies, bħalma ssostni r-rikorrenti, li l-pubbliku rilevanti juri, anki fir-rigward ta' parti mill-prodotti inkwistjoni, grad ta' attenzjoni partikolarment għoli. Fil-fatt, għalkemm dawn il-prodotti jistgħu effettivament jitqiesu li jaqgħu taħt is-settur tal-moda fis-sens wiesa', u li huwa aċċettabbli li l-konsumatur medju jagħti ċerta attenzjoni għall-apparenza tiegħu, u li għaldaqstant huwa jista' japprezza l-istil, il-kwalità, l-irfinar u l-prezz ta' dawn il-prodotti meta jkun qiegħed jixtrihom, mid-deskrizzjoni tal-prodotti inkwistjoni ma jirriżultax li dawn huma prodotti ta' lussu, jew prodotti ta' tali sofistikazzjoni jew ta' tali prezz li l-pubbliku rilevanti jista' jkun partikolarment attent fir-rigward tagħhom.

20 Għaldaqstant hemm lok li jiġi evalwat il-karattru distintiv tat-trade mark inkwistjoni għall-prodotti kollha li għalihom intalbet il-protezzjoni ta' din it-trade mark, filwaqt li titħieħed inkunsiderazzjoni l-preżunta attenzjoni ta' konsumatur medju li ma jurix livell ta' attenzjoni partikolarment għoli.

21 It-trade mark inkwistjoni hija magħmula minn linja kurva u axxendenti, qisha kwart ta' ċirku, li fin-nofs tan-naħa ta' taħt tagħha fiha marka żgħira vertikali u li fit-tarf tal-lemin tagħha tispiċċa b'linja oħra qasira, kważi perpendikulari għall-ewwel linja. Forma kemmxejn triangolari timmarka l-intersezzjoni taż-żewġ linji prinċipali. Dawn id-diversi elementi jifformaw element sħiħ.

22 Matul is-seduta, ir-rikorrenti enfasizzat li l-marka żgħira vertikali li tidher taħt il-kurva axxendenti tat-trade mark inkwistjoni ma kinitx tifforma parti minn din tal-aħħar iżda rriżultat minn kwalità ħażina ta' stampar, fatt li l-Qorti tal-Prim'Istanza ħadet nota tiegħu. Madankollu, l-UASI argumenta li dan l-argument huwa inammissibbli għar-raġuni li jbiddel is-suġġett tal-kawża quddiem il-Bord tal-Appell, bi ksur tal-Artikolu 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza, fatt li l-Qorti tal-Prim'Istanza wkoll ħadet nota tiegħu.

23 Mill-fajl tal-proċedimenti quddiem l-UASI jirriżulta li l-eżaminatur iddeskriva t-trade mark inkwistjoni bħala "linja sewda axxendenti li fil-parti tal-lemin tagħha tispiċċa b'marka qasira u perpendikulari għall-istess linja" u li, fin-nota tiegħu li tesponi l-aggravji tal-appell tiegħu quddiem il-Bord tal-Appell, Loufrani indika li "kien jeħtieġ li tingħibed l-attenzjoni għall-marka żgħira vertikali li tinsab taħt il-kurva […], element li l-eżaminatur ma jsemmix". Għaldaqstant, huwa fil-fatt fuq it-talba espressa ta' Loufrani li l-Bord tal-Appell qies li din il-marka żgħira tifforma parti mit-trade mark inkwistjoni.

24 Madankollu, skont il-ġurisprudenza, mill-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 65 tar-Regolament Nru 207/2009) u l-Artikolu 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura jirriżulta li rikorrent ma għandhux is-setgħa li quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza jibdel it-termini tal-kawża, kif kienu jirriżultaw mit-talbiet u mill-allegazzjonijiet imressqa quddiem l-UASI. Konsegwentement, argument imressaq għall-ewwel darba fis-seduta quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, u li għandu tali effett, għandu jiġi miċħud bħala inammissibbli (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-26 ta' April 2007, Alcon vs UASI, C-412/05 P, Ġabra p. I-3569, punti 43 sa 45, u l-ġurisprudenza ċċitata).

25 F'dan il-każ, l-argument ippreżentat mir-rikorrenti fis-seduta għandu l-effett li jbiddel it-trade mark li għaliha ntalbet il-protezzjoni fil-Komunità u li l-Bord tal-Appell iddeċieda dwarha. Bħalma sostna l-UASI, dan l-argument ibiddel is-suġġett tal-kawża quddiem il-Bord tal-Appell, kif kien jirriżulta mit-talbiet imressqa mir-rikorrenti quddiem l-UASI. Għaldaqstant, hemm lok li dan l-argument jiġi miċħud bħala inammissibbli u li l-marka ż-żgħira vertikali titqies li tifforma parti mit-trade mark inkwistjoni.

26 Fir-rigward tal-karattru distintiv ta' din it-trade mark, għandu jitfakkar li skont il-ġurisprudenza, sinjal eċċessivament sempliċi u li huwa magħmul minn figura ġeometrika elementari, bħal ċirku, linja, rettangolu jew pentagonu konvenzjonali, ma jistax, bħala tali, jibgħat messaġġ li l-konsumaturi jistgħu jiftakruh, b'tali mod li dawn tal-aħħar ma jqisuhx bħala trade mark, sakemm ma jkunx kiseb karattru distintiv permezz tal-użu [sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-12 ta' Settembru 2007, Cain Cellars vs UASI (Xbiha ta' pentagonu), T-304/05, mhux ippubblikata fil-Ġabra, punt 22].

27 Madankollu, il-konstatazzjoni ta' karattru distintiv ta' trade mark fis-sens tal-Artikolu 7 (1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 mhijiex suġġetta għall-konstatazzjoni ta' ċertu livell ta' kreattività jew ta' immaġinazzjoni lingwistika jew artistika min-naħa tal-proprjetarju tat-trade mark. Huwa biżżejjed li t-trade mark tippermetti lill-pubbliku rilevanti jidentifika l-oriġini tal-prodotti u tas-servizzi koperti minnha u li jiddistingwuhom minn dawk ta' impriżi oħra [sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Settembru 2004, SAT.1 vs UASI, C-329/02 P, Ġabra p. I-8317, punt 41, u sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-29 ta' April 2009, Borco-Marken-Import Matthiesen vs UASI (α), T-23/07, Ġabra p. II-861, punt 43].

28 F'dan il-każ, huwa paċifiku li t-trade mark inkwistjoni ma tirrappreżentax figura ġeometrika. Madankollu, il-partijiet ma jaqblux fuq il-grad ta' sempliċità u, għaldaqstant, fuq il-karattru distintiv ta' din it-trade mark, peress li r-rikorrenti ssostni, essenzjalment, li t-trade mark inkwistjoni tikkonsisti f'"żewġ linji magħqudin flimkien b'mod pjuttost kumpless […] u li jixbhu ftit lill-ittra 't' ", u li għaldaqstant, hija distintiva.

29 F'dan ir-rigward, l-ewwel nett għandu jiġi rrilevat li, għall-kuntrarju ta' dak li tindika r-rikorrenti, il-Bord tal-Appell ma injorax il-marka li tidher fit-tarf il-lemin tal-kurva, u l-fatt li din tippermetti lit-trade mark inkwistjoni tagħti impressjoni differenti minn dik ta' sempliċi linja b'kurva. Mid-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li, qabel kollox, il-Bord tal-Appell għamel tiegħu, b'mod impliċitu, id-deskrizzjoni tat-trade mark inkwistjoni mogħtija mill-eżaminatur u mfakkra fil-punt 23 iktar 'il fuq, li huwa sussegwentement ikkompleta, skont dak li kien indikat fl-aggravji tal-appell quddiem il-Bord tal-Appell, billi rrileva l-eżistenza ta' "marka żgħira [li] tidher fin-nofs tal-kurva, lejn in-naħa ta' isfel", u jirriżulta wkoll li fl-aħħar nett huwa kkonstata li din il-marka żgħira ma tbiddilx il-perċezzjoni tat-trade mark inkwistjoni bħala "disinn sempliċi ħafna, banali, b'funzjoni esklużivament dekorattiva u mhux ta' indikazzjoni tal-oriġini kummerċjali tal-prodotti".

30 It-tieni nett, ir-rikorrenti għandha ċertament raġun issostni li l-fatt li trade mark taqdi funzjoni dekorattiva jew ornamentali huwa irrilevanti għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-karattru distintiv tagħha. Madankollu, sinjal li jaqdi funzjonijiet oħra minbarra dik ta' trade mark fis-sens klassiku huwa distintiv biss, fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, jekk jista' jiġi pperċepit mal-ewwel daqqa ta' għajn bħala indikazzjoni tal-oriġini kummerċjali tal-prodotti jew tas-servizzi intiżi sabiex jippermettu lill-pubbliku kkonċernat jiddistingwi, mingħajr konfużjoni, il-prodotti u s-servizzi tal-proprjetarju tat-trade mark minn dawk li jkollhom provenjenza kummerċjali oħra [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-5 ta' Diċembru 2002, Sykes Enterprises vs UASI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Ġabra p. II-5179, punt 20, u tal-15 ta' Settembru 2005, Citicorp vs UASI (LIVE RICHLY), T-320/03, Ġabra p. II-3411, punt 66]. Għaldaqstant, huwa meħtieġ li dan is-sinjal, anki jekk huwa biss dekorattiv, ikollu l-minimu ta' karattru distintiv.

31 Madankollu, it-trade mark inkwistjoni ma tippreżenta l-ebda aspett li jista' jiġi mmemorizzat faċilment u immedjatament mill-pubbliku rilevanti, anki jekk ikun pubbliku relattivament attent, u li jippermettilha titqies immedjatament bħala indikazzjoni tal-oriġini kummerċjali tal-prodotti inkwistjoni. Kif irrileva ġustament il-Bord tal-Appell, hija ser tkun ipperċepita esklużivament bħala element dekorattiv, sew jekk tirrigwarda l-prodotti li jaqgħu taħt il-klassi 14, kif ukoll il-prodotti li jaqgħu taħt il-klassijiet 18 u 25. Għaldaqstant, it-trade mark inkwistjoni mhux ser tippermetti li jiġi individwat ebda wieħed mill-prodotti inkwistjoni meta mqabbla mal-prodotti kompetituri.

32 Il-fatt li l-pubbliku rilevanti huwa mdorri jipperċepixxi sinjali figurattivi sempliċi bi strixxi jew irrigati bħala trade mark, jew li diversi produtturi rreġistraw tali trade marks sabiex jindikaw prodotti li jaqgħu taħt il-klassi 25, ma jippermettix li din il-konstatazzjoni tiġi mminata.

33 Għall-kuntrarju ta' dak li ssostni r-rikorrenti, il-Bord tal-Appell ma ddikjarax li l-pubbliku rilevanti (b'mod partikolari, il-konsumaturi tal-prodotti li jaqgħu taħt il-klassi 25) ma kienx imdorri jipperċepixxi sinjali bi strixxi sempliċi bħala sinjali distintivi. Lanqas ma ddikjara li l-konsumaturi ma jagħtux kas ta' dawn is-sinjali bi strixxi sabiex jiddistingwu l-prodotti. Mid-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li l-Bord tal-Appell sempliċement osserva li l-eżempji miġjuba quddiemu ma kinux konvinċenti peress li kienu jikkonċernaw trade marks differenti u iktar kumplessi mit-trade mark inkwistjoni.

34 Din il-pożizzjoni tal-Bord tal-Appell għandha tiġi kkonfermata. Fl-ewwel lok, f'dan il-każ għandu jiġi ddeterminat jekk it-trade mark inkwistjoni, fiha nnifisha, għandhiex il-kapaċità li tiġi pperċepita mill-pubbliku rilevanti bħala indikazzjoni li tippermettilu jidentifika l-oriġini kummerċjali tal-prodotti inkwistjoni, mingħajr ebda konfużjoni possibbli ma' dawk li jkollhom oriġini oħra. Għalhekk, is-sempliċi fatt li trade marks oħra, anki meta huma stess kienu wkoll sempliċi, intqiesu li għandhom din il-kapaċità, u għaldaqstant, li mhumiex nieqsa minn karattru distintiv, mhuwiex konklużiv sabiex jiġi ddeterminat jekk it-trade mark inkwistjoni għandhiex ukoll il-karattru distintiv minimu meħtieġ sabiex tkun tista' tiġi protetta fil-Komunità.

35 Fit-tieni lok, fil-każ li l-argument tar-rikorrenti huwa ammissibbli fl-intier tiegħu, peress li ċerti trade marks ġew invokati għall-ewwel darba quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, jeħtieġ li jiġi ammess li d-diversi trade marks li r-rikorrenti tirreferi għalihom, huma sempliċi. Madankollu, huma kollha magħmulin mhux biss minn sempliċi linji jew marki, bħat-trade mark inkwistjoni, iżda huma forom li jintgħarfu u li għandhom superfiċji partikolari (sħaħ jew magħmula minn kurvaturi), bħal strixxi, solidi mdawwra bil-parallelogrammi, virgoli, ittri bi stili, jew taħlita ta' dawn il-forom. Għaldaqstant, il-Bord tal-Appell irrileva ġustament li t-trade marks invokati quddiemu kienu jikkonsistu f'disinni li jipproduċu stampa globali ta' superfiċji. Dan mhuwiex il-każ tat-trade mark inkwistjoni. Għalhekk, l-affermazzjoni tar-rikorrenti li t-trade marks li tirreferi għalihom jippreżentaw l-istess karatteristiċi bħal dawk tat-trade mark inkwistjoni jew li din tal-aħħar tippreżenta l-istess kumplessità bħat-trade marks

invokati minnha, ma tistax tintlaqa'. Minn dan isegwi li l-fatt li l-konsumaturi ta' ċerti prodotti li jaqgħu taħt il-klassi 25 huma mdorrijin jipperċepixxu tali forom jew tali taħlitiet ta' forom bħala indikazzjoni ta' oriġini kummerċjali ta' dawn il-prodotti, mhuwiex konklużiv għal dan il-każ.

36 Fit-tielet lok, il-karattru distintiv minimu meħtieġ għall-finijiet ta' reġistrazzjoni jew tal-protezzjoni fil-Komunità, għandu dejjem jiġi evalwat fid-dawl taċ-ċirkustanzi ta' kull każ. Fil-fatt, id-deċiżjonijiet li l-Bordijiet tal-Appell huma mitluba jieħdu taħt ir-Regolament Nru 40/94, li jikkonċernaw ir-reġistrazzjoni jew il-protezzjoni ta' sinjal bħala trade mark Komunitarja, jaqgħu taħt l-eżerċizzju ta' kompetenza limitata. Għaldaqstant, il-legalità tad-deċiżjonijiet tal-Bordijiet tal-Appell għandha tiġi evalwata biss abbażi ta' dan ir-regolament kif interpretat mill-qorti Komunitarja, u mhux fuq il-bażi ta' prassi deċiżjonali preċedenti għalihom (sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-15 ta' Settembru 2005, BioID vs UASI, C-37/03 P, Ġabra p. I-7975, punt 47, u Alcon vs UASI, punt 24 iktar 'il fuq, punt 65). Konsegwentement, il-fatt li sinjali sempliċi bi strixxi jew irrigati kienu ġew irreġistrati bħala trade marks Komunitarji mill-UASI mhuwiex rilevanti għall-finijiet tal-evalwazzjoni dwar jekk it-trade mark inkwistjoni hijiex jew le nieqsa minn karattru distintiv fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.

37 Minn dan isegwi li l-Bord tal-Appell ġustament qies li t-trade mark inkwistjoni kienet disinn sempliċi ħafna u banali, b'funżjoni esklużivament dekorattiva u li hija mhijiex ipperċepita bħala indikazzjoni tal-oriġini kummerċjali tal-prodotti inkwistjoni.

38 L-argument ibbażat fuq il-fatt li t-trade mark inkwistjoni hija diġà użata bħala indikazzjoni ta' oriġini kummerċjali ma jistax jimmina din il-konklużjoni. L-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 jirrikjedi li jiġi analizzat il-karattru distintiv ta' trade mark barra minn kull użu effettiv fis-sens tal-Artikolu 7(3) tal-istess regolament (li sar l-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 207/2009) [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-5 ta' April 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft vs UASI (EASYBANK), T-87/00, Ġabra p. II-1259, punt 40, u tat-23 ta' Novembru 2004, Frischpack vs UASI (Forma ta' kaxxa tal-ġobon), T-360/03, Ġabra p. II-4097, punt 29]. Barra minn hekk, ir-rikors ippreżentat quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza huwa għall-istħarriġ tal-legalità tad-deċiżjonijiet tal-Bordijiet tal-Appell tal-UASI fis-sens tal-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94. Għaldaqstant, il-funzjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza mhijiex li teżamina mill-ġdid iċ-

ċirkustanzi ta' fatt fid-dawl ta' provi prodotti għall-ewwel darba quddiemha. Fil-fatt, l-ammissjoni ta' dawn il-provi tmur kontra l-Artikolu 135(4) tar-Regoli tal-Proċedura li jipprovdi li n-noti tal-partijiet ma jistgħux ibiddlu s-suġġett tal-kawża quddiem il-Bord tal-Appell [sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-6 ta' Marzu 2003, DaimlerChrysler vs UASI (Calandre), T-128/01, Ġabra p. II-701, punt 18, u sentenza α, punt 27 iktar 'il fuq, punt 9]. Madankollu, mill-proċess tal-proċedimenti quddiem l-UASI jirriżulta li r-ritratti prodotti mir-rikorrenti insostenn ta' dan l-argument ġew ippreżentati għall-ewwel darba quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza u li r-rikorrenti ma sostnietx quddiem l-UASI li t-trade mark inkwistjoni kisbet karattru distintiv wara l-użu li sar minnha. Għaldaqstant, dan l-argument u l-provi prodotti insostenn tiegħu għandhom jiġu miċħuda bħala inammissibbli.

39 Fl-aħħar lok, fir-rigward tal-argument li t-trade mark inkwistjoni hija identifikata mill-pubbliku rilevanti bħala "nofs ħalq ta' smiley", smiley li huwa stess huwa rreġistrat bħala trade mark Komunitarja Nru 517 383 u għaldaqstant hija trade mark distintiva, anki kieku dan l-argument, ifformulat għall-ewwel darba quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, kien ammissibbli, huwa ma jistax jintlaqa'. Bħalma indika l-UASI, jekk jittieħed dan l-approċċ ikun ifisser li kwalunkwe parti ta' trade mark irreġistrata u għaldaqstant kwalunkwe parti ta' trade mark distintiva, hija wkoll, minħabba f'dan, distintiva fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94. Dan ma jistax jiġi aċċettat. Fil-fatt, l-evalwazzjoni tal-karattru distintiv ta' trade mark fis-sens ta' din id-dispożizzjoni hija bbażata fuq il-kapaċità ta' din it-trade mark li tiddistingwi l-prodotti jew is-servizzi tal-applikant fis-suq, meta mqabbla mal-prodotti jew mas-servizzi tal-istess tip offruti mill-kompetituri [sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-27 ta' Frar 2002, Rewe-Zentral vs UASI (LITE), T-79/00, Ġabra p. II-705, punt 30]. Il-fatt li t-trade mark inkwistjoni tikkonsisti f'parti minn trade mark diġà rreġistrata, mhuwiex rilevanti f'dan ir-rigward.

40 Fi kwalunkwe każ, għalkemm, meta t-trade marks jitqabblu flimkien ħdejn xulxin, jista' jiġi kkonstatat li t-trade mark inkwistjoni tixbah nofs il-ħalq li jidher fit-trade mark Komunitarja Nru 517 383, għandu madankollu jitfakkar li l-konsumatur medju għandu joqgħod fuq l-impressjoni imperfetta li jkun immemorizza [sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-25 ta' Settembru 2002, Viking-Umwelttechnik vs UASI (Tqegħid flimkien ta' aħdar u griż), T-316/00, Ġabra p. II-3715, punt 28, u tat-12 ta' Novembru 2008, GretagMacbeth vs UASI (Taħlita ta' 24 kwadri ta' kuluri), T-400/07, Ġabra p. II-257, punt 47]. Barra minn hekk, il-fatt li fit-trade mark inkwistjoni, il-pubbliku rilevanti jagħraf parti mit-trade mark Nru 517 383, jissoponi li l-pubbliku rilevanti jaf

din it-trade mark tal-aħħar, ħaġa li r-rikorrenti ma stabbilietx. Għaldaqstant, ma jistax jitqies li, meta jipperċepixxi t-trade mark inkwistjoni, il-pubbliku rilevanti ser jidentifikaha bħala nofs ħalq ta' smiley jew nofs tat-tbissima li tidher fit-trade mark Komunitarja Nru 517 383. F'dan ir-rigward, għandu wkoll jiġi kkonstatat, bħalma għamel l-UASI, li l-marka żgħira vertikali li tidher fuq il-kurva prinċipali tat-trade mark inkwistjoni ma tidhirx fil-ħalq li jinsab fit-trade mark Komunitarja Nru 517 383. Għaldaqstant, l-assoċjazzjoni possibbli tat-trade mark inkwistjoni mat-trade mark invokata mir-rikorrenti mhijiex stabbilita.

41 Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li l-Bord tal-Appell ma żbaljax meta qies li t-trade mark inkwistjoni kienet nieqsa mill-minimu ta' karattru distintiv meħtieġ sabiex tevita r-raġuni assoluta għal rifjut tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, u li minħabba f'hekk il-protezzjoni tagħha fil-Komunità kellha tiġi rrifjutata. Għaldaqstant, il-motiv waħdieni, ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, għandu jiġi miċħud bħala infondat, kif ukoll ir-rikors fl-intier tiegħu.

Fuq l-ispejjeż

42 Skont l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Peress li r-rikorrenti tilfet, hemm lok li tigi kkundannata għall-ispejjeż, inklużi dawk marbuta mas-sostituzzjoni tagħha ma' F. Loufrani bħala rikorrenti, kif mitlub mill-UASI.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (L-Ewwel Awla)

taqta' u tiddeċiedi:

1) Ir-rikors huwa miċħud.

2) The Smiley Company SPRL hija kkundannata għall-ispejjeż, inklużi dawk marbuta mas-sostituzzjoni tagħha ma' Franklin Loufrani.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Mogħtija f'qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fid-29 ta' Settembru 2009.

Firem