SENTENZA TAL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (It-Tielet Awla)

17 ta' Marzu 2009 *

Fil-Kawża T-171/06,

Laytoncrest Ltd, stabbilita f'Londra (ir-Renju Unit), irrappreżentata minn N. Dontas u P. Georgopoulou, avukati,

rikorrenti,

vs

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

konvenut,

* Lingwa tal-kawża: il-Grieg.

il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI, intervenjenti quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, hija

Erico International Corp., stabbilita f'Solon, Ohio (l-Istati Uniti), irrappreżentata minn M. Samer, O. Gillert u F. Schiwek, avukati,

li għandha bħala suġġett rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-UASI tas-26 ta' April 2006 (Każ R 406/2004-2), dwar proċedimenti ta' oppożizzjoni bejn Erico International Corp. u Laytoncrest Ltd,

IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA
TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ (It-Tielet Awla),

komposta minn J. Azizi, President, E. Cremona u S. Frimodt Nielsen (Relatur), Imħallfin,

Reġistratur: J. Plingers, Amministratur,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fit-22 ta' Ġunju 2006,

wara li rat ir-risposta tal-UASI ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fil-15 ta' Diċembru 2006,

wara li rat ir-risposta tal-intervenjenti ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fid-29 ta' Jannar 2007,

wara li rat il-bidla fil-kompożizzjoni tal-Awli tal-Qorti tal-Prim'Istanza,

wara li rat l-assenjazzjoni mill-ġdid tal-kawża lit-Tielet Awla minħabba l-impediment tal-Imħallef Relatur,

wara s-seduta tat-28 ta' Novembru 2008,

tagħti l-preżenti

Sentenza

Il-fatti li wasslu għall-kawża

1 Fit-3 ta' Lulju 2001, ir-rikorrenti, Laytoncrest Ltd, ippreżentat applikazzjoni għal trade mark Komunitarja lill-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 tal-20 ta' Diċembru 1993 dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 146-180), kif emendat.

2 It-trade mark li għaliha ntalbet ir-reġistrazzjoni hija s-sinjal verbali TRENTON. Il-prodotti li għalihom intalbet ir-reġistrazzjoni jaqgħu fil-klassijiet 7, 9 u 11 skont il-Ftehim ta' Nizza dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif irrivedut u emendat, u jikkorrispondu, fir-rigward tal-klassi 7, għad-deskrizzjoni li ġejja: "Magni u għodda tal-magni; muturi u magni (ħlief għal vetturi ta' fuq l-art); komponenti li jiggančjaw il-magni u ċineg tat-trażmissjoni (ħlief għal vetturi ta' fuq l-art); għodda tal-agrikoltura

minbarra dawk li jitħaddmu bl-idejn; inkubaturi għall-bajd". L-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja ġiet ippubblikata fil-*Bulettin tat-trade marks Komunitarji* Nru 48/2002, tas-17 ta' Ġunju 2002.

3 Fis-16 ta' Settembru 2002, l-intervenjenti, Erico International Corp., ressqet oppożizzjoni kontra r-reġistrazzjoni tat-trade mark mitluba. Ir-raġunijiet invokati insostenn tal-oppożizzjoni kienu b'mod partikolari dawk imsemmija fl-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.

4 L-oppożizzjoni kienet ibbażata fuq it-trade mark Komunitarja verbali LENTON, irreġistrata fl-20 ta' Diċembru 2001 bin-Numru 1946045, għal prodotti fil-klassijiet 6 u 7 u li jikkorrispondu, fir-rigward tal-klassi 7, għad-deskrizzjoni li ġejja: "Magni li jaqtgħu l-kamini, ċejżer għall-qtugħ tal-kamini, u l-gauges tagħhom, għodda idrawlika għall-qtugħ ta' toqob għaċ-ċwievet, magni li jiffurmaw il-metall, magni li jorbtu l-wajers". L-oppożizzjoni kienet diretta kontra l-prodotti fil-klassi 7 koperti bit-trade mark mitluba li jikkorrispondu għad-deskrizzjoni li ġejja: "Magni u għodda tal-magni; komponenti li jiggańċjaw il-magni u ċineg tat-trażmissjoni (ħlief għal vetturi ta' fuq l-art)".

5 Ir-rikorrenti ma ppreżentatx osservazzjonijiet f'dan l-istadju tal-proċedimenti. B'faks tal-1 ta' Lulju 2003, l-UASI informa lir-rikorrenti, skont ir-Regola 20(3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95 tat-13 ta' Diċembru 1995 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 189-220), li, fid-dawl tan-nuqqas ta' osservazzjonijiet fit-terminu stabbilit, l-UASI kien se jieħu deċiżjoni fuq l-oppożizzjoni fuq il-bażi tal-provi quddiemu.

6 B'deċiżjoni tal-25 ta' Marzu 2004, id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni ċaħdet l-oppożizzjoni. Hija kkunsidrat li d-differenzi bejn it-trade marks ikkonċernati ma kinux jippermettu li jiġi konkluż li teżisti probabbiltà ta' konfużjoni minkejja l-identiċità u x-xebh parzjali tal-prodotti.

7 Fil-25 ta' Mejju 2004, l-intervenjenti ppreżentat appell quddiem l-UASI, skont l-Artikoli 57 sa 62 tar-Regolament Nru 40/94, mid-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni billi invokat ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94. L-intervenjenti sostniet ukoll li r-rikorrenti ma kinitx teżisti, fid-dawl tan-nuqqas sistematiku ta' attività proċedurali min-naħa tagħha.

8 Il-Bord tal-Appell ikkomunika t-talbiet tal-intervenjenti lir-rikorrenti u stedinha tressaq osservazzjonijiet kemm fuq l-appell inġenerali kif ukoll fuq il-kwistjoni iktar speċifika tal-eżistenza tagħha. Ir-rikorrenti ma ressqet xejn fit-terminu mogħti. Wara li skada dan it-terminu, ir-Reġistru tal-Bordijiet tal-Appell ikkuntattja lill-mandatarju tar-rikorrenti sabiex jingħata konferma li din tal-aħħar ma kellhiex osservazzjonijiet xi tressaq, ħaġa li ġiet ikkonfermata permezz tat-telefon.

9 B'deċiżjoni tas-26 ta' April 2006 (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata"), il-Bord tal-Appell ikkunsidra li, bin-nuqqas totali ta' attività proċedurali min-naħa tagħha fl-istadju tal-oppożizzjoni u tal-appell, ir-rikorrenti kienet impliċitament irtirat l-applikazzjoni tagħha għal trade mark Komunitarja skont l-Artikolu 44(1) tar-Regolament Nru 40/94, li jippermetti lill-applikant jirtira l-applikazzjoni tiegħu f'kull ħin jew jirrestrinġi l-lista ta' prodotti li jkunu jinsabu fiha. Il-Bord tal-Appell iddikjara wkoll li, minkejja li bħala regola l-irtirar għandu jsir b'mod espress, f'ċerti każijiet huwa possibbli li jiġi konkluż li l-applikazzjoni għal trade mark tiġi rtirata impliċitament mill-applikant sa fejn dan l-irtirar ikun jirriżulta ċar miċ-ċirkustanzi, billi tali possibbiltà mhijiex eskluża bir-Regolament Nru 40/94.

10 Għaldaqstant, il-Bord tal-Appell iddeċieda li jagħlaq il-proċedimenti quddiemu billi l-kawża m'għadx kellha skop u li jiddikjara d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni nulla u bla effett u, billi r-rikorrenti kienet irtirat l-applikazzjoni tagħha għal trade mark Komunitarja, ordna lil din tal-aħħar tbati l-ispejjeż inkorsi għall-finijiet tal-proċedimenti skont l-Artikolu 81(3) tar-Regolament Nru 40/94.

It-talbiet tal-partijiet

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

— tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

— tirrinvija l-kawża quddiem il-Bordijiet tal-Appell tal-UASI sabiex tingħata deċiżjoni fil-mertu;

— tikkundanna lill-UASI u lill-intervenjenti għall-ispejjeż.

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

— tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

— tikkundanna lil kull waħda mill-partijiet għall-ispejjeż tagħha.

13 L-intervenjenti titlob li l-Qorti tal-Prim'Istanza jogħġobha:

— tiċħad ir-rikors;

— tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

Id-dritt

Fuq l-ammissibbiltà

L-argumenti tal-partijiet

14 L-intervenjenti ssostni li r-rikors huwa inammissibbli sa fejn ma jikkostitwixxix "il-mezz ta' azzjoni legali regolari kontra d-[deċiżjoni kkontestata]". Minflok ma ppreżentat dan ir-rikors, ir-rikorrenti kien imissha aġixxiet skont ir-Regola 54 tar-Regolament Nru 2868/95. Din l-analiżi ġiet ikkontestata mir-rikorrenti u mill-UASI waqt is-seduta.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza

15 Mill-Artikolu 62(1) tar-Regolament Nru 40/94 jirriżulta dan li ġej:

"Wara li ssir l-eżaminazzjoni tal-permissibilita' [ammissibbiltà] ta' l-appell, il-Bord ta' l-Appell għandu jiddeċiedi l-appell. Il-Bord ta' l-Appell jista' jew jeżerċita kull poter fil-kompetenza tad-dipartiment li kien responsabbli għad-deċiżjoni appellata jew jirrinvija l-każ lill-dak [lil dak] id-dipartiment għal prosekuzzjoni [prosegwiment] ulterjuri".

16 L-Artikolu 63(1) tar-Regolament Nru 40/94 jgħid ukoll li "[j]istgħu jinfetħu kawżi quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja kontra deċiżjonijiet tal-Bordijiet ta' l-Appell dwar appelli".

17 Barra minn hekk, l-Artikolu 63(4) tar-Regolament Nru 40/94 jipprovdi li "[i]l-kawża hija miftuħa għal kull parti fil-proċedimenti quddiem il-Bord ta' Appell li tkun intlaqtet b'mod żvantaġġuż mid-deċiżjoni".

18 F'dan il-każ, wara li għamlet oppożizzjoni għall-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja ppreżentata mir-rikorrenti, l-intervenjenti ddeċidiet li tippreżenta appell mid-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni li ċaħdet l-imsemmija oppożizzjoni.

19 Il-Bord tal-Appell iddeċieda dan l-appell u ddikjara l-proċedimenti ta' oppożizzjoni u ta' appell magħluqa, iddikjara d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni nulla u bla effett u kkundanna lir-rikorrenti tbati l-ispejjeż inkorsi mill-intervenjenti (ara l-punt 10 iktar 'il fuq). Barra minn hekk, fil-punti 16 sa 23 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell espona r-raġunijiet li għalihom huwa kkunsidra li, minħabba n-nuqqas ta' attività

proċedurali min-naħa tagħha, ir-rikorrenti kienet impliċitament irtirat l-applikazzjoni tagħha għal trade mark Komunitarja.

20 Għaldaqstant, bil-fatt li tikkonstata l-irtirar impliċitu tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, id-deċiżjoni kkontestata tirtira lir-rikorrenti l-benefiċċju tal-istatus proċedurali tagħha bħala applikant għal trade mark Komunitarja u ċċaħħadha mill-possibbiltà li tikseb risposta definittiva għall-pretensjonijiet tagħha, ħaġa li hija tikkontesta fil-kuntest ta' dan ir-rikors. Barra minn hekk, l-effetti tad-deċiżjoni kkontestata mhumiex limitati biss għall-prodotti li fil-konfront tagħhom saret l-oppożizzjoni (il-prodotti fil-klassi 7, ara l-punt 4 iktar 'il fuq), iżda jkopru wkoll prodotti li ma kinux ikkonċernati minn din l-oppożizzjoni, il-prodotti li jaqgħu fil-klassijiet 9 u 11 (ara l-punt 1 iktar 'il fuq).

21 Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li fid-deċiżjoni kkontestata l-Bord tal-Appell iddeċieda dwar l-appell imressaq mill-intervenjenti mid-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni fis-sens tal-Artikolu 63(1) tar-Regolament Nru 40/94 u li din id-deċiżjoni tipproduċi effetti legali vinkolanti fil-konfront tar-rikorrenti li jippermettu li tinfetaħ kawża kontra din id-deċiżjoni quddiem il-qorti Komunitarja, fis-sens tal-Artikolu 63(4) tar-Regolament Nru 40/94, billi din id-deċiżjoni tippronunzja ruħha fuq l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja ppreżentata mir-rikorrenti billi tikkunsidra li din tal-aħħar ġiet impliċitament irtirata minħabba n-nuqqas ta' attività proċedurali min-naħa tagħha.

22 Għalhekk l-osservazzjonijiet tal-intervenjenti fuq l-ammissibbiltà tar-rikors għandhom jiġu miċħuda.

Fuq il-mertu

Osservazzjonijiet preliminari

— L-argumenti tal-partijiet

23 Ir-rikorrenti tirrileva li l-mezzi finanzjarji tagħha huma limitati, fatt li jispjega għaliex hija ma ppreżentatx osservazzjonijiet quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni u l-Bord tal-Appell. Insostenn tar-rikors tagħha, hija tiddikjara li hija qatt ma rtirat l-applikazzjoni tagħha għal trade mark u ssostni — essenzjalment — il-motivi u argumenti li ġejjin: l-ewwel nett, il-ksur tal-Artikolu 73 tar-Regolament Nru 40/94 u tar-Regola 54 tar-Regolament Nru 2868/95; it-tieni nett, il-ksur tal-Artikolu 44(1) tar-Regolament Nru 40/94 u l-interpretazzjoni żbaljata tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-20 ta' Novembru 2001, Zino Davidoff u Levi Strauss (C-414/99 sa C-416/99, Ġabra p. I-8691); it-tielet nett, il-ksur tar-Regola 20(3) u tar-Regola 50(1) tar-Regolament Nru 2868/95; ir-raba' nett, il-ksur tal-Artikolu 63(2) u tal-Artikolu 74(1) tar-Regolament Nru 40/94.

24 L-UASI jaqbel ma' dawn l-argumenti ħlief għal xi osservazzjonijiet dwar il-portata tal-ksur tal-Artikolu 74 tar-Regolament Nru 40/94.

25 L-intervenjenti ssostni li xejn ma juri li s-sitwazzjoni finanzjarja tar-rikorrenti ma kinitx tippermettilha tipparteċipa fil-proċedimenti quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni u l-Bord tal-Appell. Fin-nuqqas ta' provi f'dan ir-rigward, il-Bord tal-Appell seta' jadotta d-deċiżjoni kkontestata minħabba n-nuqqas ta' attività proċedurali min-naħa tar-rikorrenti.

— Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza

26 Kif spjega l-UASI waqt is-seduta, għandu jiġi osservat li din il-kawża tikkonċerna kwistjoni partikolarment importanti għall-prassi tagħha, billi tippermetti li tiġi eżaminata l-legalità ta' deċiżjoni ta' Bord tal-Appell li permezz tagħha n-nuqqas ta' attività proċedurali min-naħa tal-applikant għal trade mark Komunitarja fil-proċedimenti ta' oppożizzjoni u ta' appell huwa ekwiparat ma' rtirar impliċitu tal-applikazzjoni u jtemm il-proċedimenti ta' appell billi l-kawża m'għadx għandha skop.

27 Fuq din il-kwistjoni, l-UASI jitlob l-annullament tad-deċiżjoni kkontestata għar-raġuni li l-parti l-kbira tal-argumenti mressqa mir-rikorrenti huma fondati. F'proċedimenti ta' appell dwar trade mark Komunitarja ppreżentat kontra deċiżjoni ta' Bord tal-Appell, xejn fil-fatt ma jżomm lill-UASI milli jaqbel mat-talbiet tar-rikorrenti filwaqt li jippreżenta l-argumenti kollha li huwa jidhirlu xierqa fid-dawl tal-kompitu tiegħu relattiv għall-amministrazzjoni tad-dritt dwar it-trade mark Komunitarja u tal-indipendenza funzjonali tal-Bordijiet tal-Appell fit-twettiq ta' dmirijiethom [sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-30 ta' Ġunju 2004, GE Betz vs UASI — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Ġabra p. II-1845, punti 32 sa 36].

28 Barra minn hekk, huwa irrilevanti jekk ir-rikorrenti tistax tinvoka s-sitwazzjoni finanzjarja tagħha sabiex tiġġustifika l-fatt li ma tkunx ippreżentat osservazzjonijiet quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni u l-Bord tal-Appell, billi din l-ispjegazzjoni tressqet għall-ewwel darba quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza mingħajr ma setgħet tiġi eżaminata qabel u billi, f'kull każ, ir-rikorrenti ma tikkontestax in-nuqqas ta' attività proċedurali min-naħa tagħha fil-proċedimenti ta' oppożizzjoni u ta' appell quddiem l-UASI.

29 Huwa f'dan il-kuntest li għandhom jiġu eżaminati d-diversi motivi ppreżentati mir-rikorrenti.

Fuq l-ewwel motiv, ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 73 tar-Regolament Nru 40/94 u tar-Regola 54 tar-Regolament Nru 2868/95

— L-argumenti tal-partijiet

30 Ir-rikorrenti ssostni li d-deċiżjoni kkontestata tikser l-Artikolu 73 tar-Regolament Nru 40/94 u r-Regola 54 tar-Regolament Nru 2868/95. Qabel ma adotta d-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell kien imissu taha l-opportunità li tieħu pożizzjoni, ħaġa li setgħet tippermettilha tindika li hija ma kellha ebda intenzjoni tirrinunzja għall-applikazzjoni tagħha għal trade mark Komunitarja.

31 L-UASI jenfasizza li, anki fl-ipoteżi li l-irtirar tal-imsemmija applikazzjoni jkun iġġustifikat, il-Bord tal-Appell, b'applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet iċċitati iktar 'il fuq, kien imissu għall-inqas stieden lir-rikorrenti tiċċara l-intenzjonijiet tagħha, billi tiffissalha terminu u billi tinformaha espressament bil-konsegwenzi ta' eventwali nuqqas ta' reazzjoni min-naħa tagħha fit-terminu mogħti.

32 L-intervenjenti ssostni huwa diffiċli li wieħed jifhem ir-raġuni għalfejn id-deċiżjoni kkontestata ma tirrispettax id-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal smigħ, billi r-rikorrenti kienet inattiva fuq livell proċedurali quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni u l-Bord tal-Appell.

— Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza

33 Skont l-Artikolu 73 tar-Regolament Nru 40/94, id-deċiżjonijiet tal-UASI għandhom jistqarru r-raġunijiet li fuqhom huma bbażati u għandhom ikunu bbażati biss fuq raġunijiet jew fuq xhieda fir-rigward ta' liema l-partijiet ikkonċernati kellhom l-opportunità li jippreżentaw il-kummenti tagħhom. Skont ir-Regola 54 tar-Regola-

ment Nru 2868/95, jekk l-UASI jsib li t-telf ta' xi jeddijiet irriżulta mill-imsemmi regolament jew mir-Regolament Nru 40/94 mingħajr ma ttieħdet ebda deċiżjoni, huwa għandu jikkomunika dan lill-persuna kkonċernata u għandu jiġbdilha l-attenzjoni għall-possibbiltà li, fi żmien xahrejn min-notifika ta' din il-komunikazzjoni, hija titlob deċiżjoni fuq il-kwistjoni mill-UASI.

34 F'dan il-każ, mill-espożizzjoni tal-fatti u mill-kuntatti li l-Bord tal-Appell seta' jkollu mar-rikorrenti (ara l-punt 8 iktar 'il fuq), jirriżulta li l-Bord tal-Appell f'ebda mument ma indika lir-rikorrenti l-intenzjoni tiegħu li jikkunsidra li din tal-aħħar kienet impliċitament irtirat l-applikazzjoni tagħha għal trade mark minħabba n-nuqqas ta' attività proċedurali min-naħa tagħha.

35 Għaldaqstant, anki jekk jitqies li l-Bord tal-Appell jista' jikkunsidra n-nuqqas ta' attività proċedurali fil-proċedimenti ta' oppożizzjoni u ta' appell quddiem l-UASI bħala element li jista' juri li l-applikant għal trade mark Komunitarja tilef kull interess fir-reġistrazzjoni ta' din it-trade mark u għalhekk irtira impliċitament l-applikazzjoni tiegħu, għandu jiġi kkonstatat li, f'kull każ, id-deċiżjoni kkontestata ġiet adottata bi ksur tal-Artikolu 73 tar-Regolament Nru 40/94 u tar-Regola 54 tar-Regolament Nru 2868/95 u għaldaqstant għandha tiġi annullata.

36 Inkwantu tali annullament iħalli miftuħa l-kwistjoni jekk il-Bord tal-Appell setax jikkunsidra, kif ġie deċiż f'dan il-każ, li n-nuqqas ta' attività proċedurali fil-proċedimenti ta' oppożizzjoni u ta' appell hija raġuni għall-irtirar impliċitu ta' applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, il-Qorti tal-Prim'Istanza jidhrilha li huwa xieraq li tikkunsidra wkoll it-tieni u t-tielet motivi li jikkonċernaw din il-kwistjoni.

Fuq it-tieni motiv, ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 44(1) tar-Regolament Nru 40/94 u fuq ir-referenza għas-sentenza Zino Davidoff u Levi Strauss

— L-argumenti tal-partijiet

37 Ir-rikorrenti ssostni li l-Artikolu 44(1) tar-Regolament Nru 40/94 jeżiġi rtirar espress u inkundizzjonat tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja [sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-10 ta' Novembru 2004, Storck vs UASI (Forma ta' ħelwa), T-396/02, Ġabra p. II-3821, punt 19]. Din id-dispożizzjoni ma tippermettix li r-rinunzja impliċita għal din l-applikazzjoni tiġi dedotta min-nuqqas ta' attività proċedurali fl-istadju tal-oppożizzjoni jew tal-appell quddiem l-UASI. Barra minn hekk, id-deċiżjoni kkontestata hija bbażata fuq interpretazzjoni żbaljata tas-sentenza Zino Davidoff u Levi Strauss, punt 23 iktar 'il fuq, li tirrigwarda kuntest kompletament differenti li m'għandux x'jaqsam ma' din il-kawża.

38 L-UASI jenfasizza li, skont l-ittra u l-ispirtu tal-Artikolu 44(1) tar-Regolament Nru 40/94, l-irtirar ta' applikazzjoni għal trade mark għandu jsir bil-miktub, b'mod espress u mingħajr kundizzjonijiet.

39 L-intervenjenti ssostni li l-irtirar impliċitu ta' applikazzjoni għal trade mark mhuwiex eskluż bl-Artikolu 44(1) tar-Regolament Nru 40/94. Hija ssostni li l-fatti deċiżi fis-sentenza Forma ta' ħelwa, punt 37 iktar 'il fuq (punti 5, 19 u 20), u fis-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-27 ta' Frar 2002, Ellos vs UASI (ELLOS) (T-219/00, Ġabra p. II-753, punti 60 sa 62), li għaliha tagħmel referenza s-sentenza Forma ta' ħelwa, huma differenti inkwantu, f'dawn il-kawżi, kienet teżisti dikjarazzjoni bil-miktub u għalhekk manifesta ta' rtirar tal-applikazzjoni, filwaqt li f'din il-kawża d-dikjarazzjoni ta' rtirar hija impliċita u toriġina min-nuqqas ta' attività proċedurali.

— Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza

40 Fid-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell jibbaża l-konklużjoni tiegħu li r-rikorrenti rtirat impliċitament l-applikazzjoni tagħha għal trade mark Komunitarja fuq ir-raġunament li ġej:

— l-ewwel nett, mill-Artikolu 44(1) tar-Regolament Nru 40/94 jirriżulta li l-applikant għal trade mark Komunitarja jista' jtemm il-proċedimenti f'kull ħin billi jirtira l-applikazzjoni tiegħu għal trade mark (punti 17 u 19);

— it-tieni nett, anki għalkemm l-irtirar ta' applikazzjoni għal trade mark Komunitarja għandu, bħala regola, ikun ifformulat b'mod espress, "huwa konċepibbli li rtirar jista' jkun impliċitu, inkwantu l-liġi ma teskludix tali possibbiltà, bil-kundizzjoni li huwa jkun jista' jiġi dedott mill-fatti u miċ-ċirkustanzi tal-kawża, li jkunu juru b'mod inekwivoku li l-applikant irtira l-applikazzjoni tiegħu għar-reġistrazzjoni" (punt 20); f'dan il-każ, l-applikant ma pparteċipa f'ebda stadju tal-proċeduri ta' oppożizzjoni jew ta' appell, fatt li juri "b'mod inekwivoku li l-applikant tilef kull interess fir-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja li għaliha saret l-applikazzjoni, fatt li jimplika l-irtirar tagħha u konsegwentement it-tmiem tal-proċedimenti" (punti 16, 22 u 23);

— it-tielet nett, ir-raġunament preċedenti huwa bbażat fuq l-applikazzjoni b'analoġija tal-kundizzjonijiet għal rinunzja għal drittijiet li jirriżultaw mid-dritt esklużiv mogħti mit-trade mark lill-proprjetarju tagħha, li ġew iddefiniti bis-sentenza Zino Davidoff u Levi Strauss, punt 23 iktar 'il fuq (punt 46), għall-irtirar ta' applikazzjoni għal trade mark Komunitarja (punt 21).

41 L-ewwel stadju ta' dan ir-raġunament huwa korrett, billi, skont l-Artikolu 44(1) tar-Regolament Nru 40/94, "[l]-applikant jista' f'kull ħin jirtira l-applikazzjoni tiegħu għal

trade mark Komunitarja jew jirrestriġi l-lista ta' prodotti jew servizzi li jkunu jinsabu fiha".

42 F'dak li jirrigwarda t-tieni stadju tar-raġunament tal-Bord tal-Appell, għandu jiġi mfakkar li d-dispożizzjoni ċċitata iktar 'il fuq għandha tiġi interpretata fis-sens li l-possibbiltà li tiġi limitata l-lista ta' prodotti u ta' servizzi hija biss tal-applikant għal trade mark Komunitarja li jista', f'kull ħin, jindirizza talba f'dan is-sens lill-UASI. F'dan il-kuntest, l-irtirar, sħiħ jew parzjali, ta' applikazzjoni għal trade mark Komunitarja jew ir-restrizzjoni tal-lista tal-prodotti jew tas-servizzi li jkunu jinsabu fiha għandu jsir b'mod espress u inkundizzjonat (sentenzi ELLOS, punt 39 iktar 'il fuq, punt 61, u Forma ta' ħelwa, punt 37 iktar 'il fuq, punt 19).

43 Huwa minnu li, kif tirrimarka l-intervenjenti, is-sentenzi ELLOS, punt 39 iktar 'il fuq, u Forma ta' ħelwa, punt 37 iktar 'il fuq, jikkonċernaw kawżi li fihom ir-rikorrenti pproponiet, sussidjarjament, li tirrestriġi l-lista tal-prodotti koperti bl-applikazzjoni fil-każ li l-Bord tal-Appell kellu jikkunsidra, prinċipalment, li jiċħad l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja għall-prodotti kollha koperti. Dawn il-kawżi iktar jiffokaw fuq in-natura kundizzjonata tar-restrizzjoni proposta milli fuq il-ħtieġa li l-irtirar tal-imsemmija applikazzjoni tiġi fformulata b'mod espress. Madankollu, din l-ispeċifiċità fattwali ma tistax tkun suffiċjenti sabiex jiġi konkluż li l-Bord tal-Appell konsegwentement għandu l-possibbiltà li jiddeduċi rtirar impliċitu tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja min-nuqqas ta' attività proċedurali tal-applikant f'proċedimenti ta' oppożizzjoni.

44 Fil-fatt, l-Artikolu 44(1) tar-Regolament Nru 40/94 jirreferi biss għall-applikant għal trade mark Komunitarja u mhux għall-Bord tal-Appell. Għalhekk dan tal-aħħar ma jistax jibbaża ruħu fuq din id-dispożizzjoni sabiex, billi jissostitwixxi ruħu għall-applikant, jiddeduċi rinunzja impliċita għall-applikazzjoni tiegħu għal trade mark mill-aġir proċedurali tiegħu. Barra minn hekk, għalkemm il-ġurisprudenza ċċitata iktar 'il fuq tikkunsidra sitwazzjonijiet ta' restrizzjoni tal-lista ta' prodotti, il-motivazzjoni tas-sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tipprospetta wkoll espressament l-ipoteżi tal-irtirar pur u sempliċi tal-applikazzjoni għal trade mark (ara l-punt 42 iktar 'il fuq u l-ġurisprudenza ċċitata). L-istess loġika tapplika fiż-żewġ ipoteżijiet billi huwa l-applikant li għandu jindika "b'mod espress u inkondizzjonat" il-kontenut li huwa jixtieq jagħti lill-applikazzjoni tiegħu għal trade mark. Għalhekk huma d-Diviżjoni tal-

Oppożizzjoni u l-Bord tal-Appell li għandhom jiddeċiedu fuq il-kontenut ta' din l-applikazzjoni fid-dawl tal-argumenti mressqa fil-kuntest tal-proċedura ta' oppożizzjoni. Dan ir-raġunament ma jżommx lill-UASI milli jirreġistra t-trade mark mitluba għal parti biss mill-prodotti jew mis-servizzi indikati, iżda din ir-restrizzjoni għalhekk isseħħ wara l-eżami tal-probabbiltà ta' konfużjoni li ġiet invokata f'din il-kawża.

45 Barra minn hekk, għandu jiġi rrilevat li l-irtirar impliċitu tat-trade mark mitluba kkonstatat mill-Bord tal-Appell fid-deċiżjoni kkontestata japplika għall-prodotti kollha koperti bl-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja minkejja li l-oppożizzjoni kienet diretta biss kontra parti minn dawn il-prodotti (ara l-punt 4 iktar 'il fuq). F'kull każ, ma jistax għalhekk jiġi dedott "b'mod inekwivoku" li l-applikant tilef kull interess fir-reġistrazzjoni tat-trade mark mitluba kollha kemm hi mis-sempliċi fatt li huwa ma ddefendiex ruħu fil-kuntest tal-proċedimenti ta' oppożizzjoni u ta' appell quddiem l-UASI li kienu jirrigwardaw parti biss mill-prodotti koperti.

46 Għaldaqstant, l-Artikolu 44(1) tar-Regolament Nru 40/94 ma jistax jiġi invokat sabiex jiġi dedott l-irtirar impliċitu tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja mis-sempliċi fatt li l-applikant naqas milli jintervjeni fil-kuntest tal-proċedimenti ta' oppożizzjoni u ta' appell quddiem l-UASI.

47 F'dak li jirrigwarda t-tielet stadju tar-raġunament tal-Bord tal-Appell, l-applikazzjoni b'analoġija tal-kundizzjonijiet għal rinunzja għal drittijiet li jirriżultaw mid-dritt esklużiv mogħti mit-trade mark, li ġew iddefiniti mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza Zino Davidoff u Levi Strauss, punt 23 iktar 'il fuq, m'għandhiex issir f'din il-kawża fid-dawl tal-kontenut tal-Artikolu 44(1) tar-Regolament Nru 40/94 u tal-interpretazzjoni li ngħata fil-ġurisprudenza. F'dan il-każ, huwa irrilevanti jekk il-kunsens tal-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja għat-tqegħid fis-suq fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) għandux ikun espress. Barra minn hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja kkunsidrat fil-punt 46 tas-sentenza Zino Davidoff u Levi Strauss, punt 23 iktar 'il fuq, li għalkemm "rieda bħal din tirriżulta normalment minn formulazzjoni espressa tal-kunsens[, ma] jistax jiġi eskluż illi, f'ċerti każijiet, il-kunsens jista' jirriżulta b'mod implicitu minn elementi u

ċirkustanzi preċedenti, simultanji jew wara t-tqegħid fis-suq barra ż-ŻEE, li, skond il-qorti nazzjonali, juru wkoll b'mod ċert rinunzja tal-proprjetarju għad-dritt tiegħu." Fl-aħħar nett, tali applikazzjoni b'analoġija ma tiħux inkunsiderazzjoni l-punt 55 tal-imsemmija sentenza, li skontu "kunsens taċitu għal kummerċjalizzazzjoni fiż-ŻEE ta' prodotti mqiegħda fis-suq barra minn din iż-żona ma jistax jirriżulta minn sempliċi silenzju tal-proprjetarju tat-trade mark".

48 Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li d-deċiżjoni kkontestata tikser l-Artikolu 44(1) tar-Regolament Nru 40/94 u għaldaqstant għandha tiġi annullata.

49 Inkwantu tali annullament huwa limitat għall-eżami tal-bażi legali invokata mill-Bord tal-Appell fid-deċiżjoni kkontestata, il-Qorti tal-Prim'Istanza jidhrilha li huwa xieraq li teżamina wkoll it-tielet motiv li jikkonċerna regoli li l-applikazzjoni tagħhom ma ġietx ikkunsidrata mill-Bord tal-Appell.

Fuq it-tielet motiv, ibbażat fuq il-ksur tar-Regola 20(3) u tar-Regola 50(1) tar-Regolament Nru 2868/95

— L-argumenti tal-partijiet

50 Ir-rikorrenti ssostni li d-deċiżjoni kkontestata tikser ir-Regola 20(3) u r-Regola 50(1) tar-Regolament Nru 2868/95, li skonthom il-Bord tal-Appell għandu jiddeċiedi fuq il-mertu anki jekk l-applikant ma jippreżenta ebda osservazzjoni. Għalhekk il-fatt li hija ma ppreżentatx osservazzjonijiet ma jistax jiġi interpretat bħala rinunzja impliċita għall-applikazzjoni tagħha għal trade mark.

51 L-UASI josserva li huwa normali li l-leġiżlazzjoni applikabbli tipprovdi li n-nuqqas ta' dehra fi proċedimenti ta' oppożizzjoni tal-persuna li kontriha tkun saret l-oppożizzjoni ma jistax iġib miegħu awtomatikament l-aċċettazzjoni tal-oppożizzjoni, inkwantu l-UASI diġà jkollu provi suffiċjenti għad-dispożizzjoni tiegħu sabiex jiddeċiedi fuq l-imsemmija oppożizzjoni. Ir-Regola 20(3) għalhekk timponi fuq l-UASI li jiddeċiedi fuq il-mertu tal-każ "fuq il-bażi tal-provi quddiemu" u għalhekk billi jaġixxi daqslikieku l-applikant għat-trade mark kien preżenti. F'dan ir-rigward, l-UASI jenfasizza li din ir-regola ġiet emendata bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1041/2005 tad-29 ta' Ġunju 2005 li jemenda r-Regolament Nru 2868/95 (ĠU L 287M, p. 12-29). Preċedentement, kien indikat li l-UASI "jista' jieħu deċiżjoni" fuq l-oppożizzjoni, filwaqt li issa huwa "għandu jieħu deċiżjoni" [traduzzjoni mhux uffiċjali]. Din l-emenda, li saret neċessarja wara ċerti deċiżjonijiet ta' Bordijiet tal-Appell li kienu jsostnu li s-silenzju tal-applikant kien jammonta għal aċċettazzjoni tal-oppożizzjoni, kienet intiża sabiex tiċċara l-fatt li n-nuqqas tal-persuna li kontriha tkun saret l-oppożizzjoni ma setax iġib miegħu telf tad-drittijiet proċedurali.

52 L-intervenjenti ssostni li d-dispożizzjonijiet iċċitati iktar 'il fuq ma jeskludux il-possibbiltà li jiġi kkunsidrat li l-fatt li wieħed ma jippreżentax osservazzjonijiet, kemm fil-proċedimenti ta' oppożizzjoni kif ukoll fil-proċedimenti ta' appell, jista' jiġi ekwiparat mal-irtirar tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja.

— Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza

53 Id-deċiżjoni kkontestata ma tagħmel ebda referenza għall-prinċipju li b'applikazzjoni tiegħu kemm id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni kif ukoll il-Bord tal-Appell jieħdu deċiżjoni fuq il-mertu anki jekk l-applikant għal trade mark Komunitarja ma jippreżenta ebda osservazzjoni fil-kuntest tal-proċedimenti ta' oppożizzjoni.

54 Skont ir-Regola 20(3), tar-Regolament Nru 2868/95, dwar l-eżami ta' oppożizzjoni, "[j]ekk l-applikant ma jippreżenta l-ebda osservazzjoni, l-[UASI għandu] jieħu deċiżjoni fuq l-oppożizzjoni fuq il-bażi tal-provi quddiemu". Bl-istess mod, skont ir-Regola 50(1) tar-Regolament Nru 2868/95, "[s]akemm ma jkunx provdut xorta oħra, id-dispożizzjonijiet dwar il-proċedimenti quddiem id-dipartiment li ħa d-deċiżjoni li kontra tagħha sar l-appell għandu jappplika [għandhom japplikaw] għal proċedimenti ta' appell *mutatis mutandis*".

55 Fin-nuqqas ta' dispożizzjoni kuntrarja, il-Bord tal-Appell għalhekk kien obbligat japplika r-Regola 20(3) tar-Regolament Nru 2868/95 u, għaldaqstant, in-nuqqas ta' attività proċedurali tar-rikorrenti fl-istadju tal-proċedimenti ta' oppożizzjoni u tal-proċedimenti ta' appell ma setax jiġi ekwiparat mill-Bord tal-Appell għal sitwazzjoni fejn l-applikant irtira implicitament l-applikazzjoni tiegħu għal trade mark.

56 Konsegwentement, id-deċiżjoni kkontestata tikser ir-Regola 20(3) u r-Regola 50 (1) tar-Regolament Nru 2868/95 u għaldaqstant għandha tiġi annullata.

Konklużjoni

57 Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li l-ewwel, it-tieni u t-tielet motivi għandhom jiġu ddikjarati fondati u li, għaldaqstant, id-deċiżjoni kkontestata għandha tiġi annullata abbażi ta' kull wieħed minn dawn il-motivi, mingħajr ma hemm bżonn li jiġi eżaminat ir-raba' motiv, li l-ewwel parti tiegħu, ibbażata fuq il-ksur tal-Artikolu 63 (2) tar-Regolament Nru 40/94 tressqet sussidjarjament mir-rikorrenti, u li t-tieni parti tiegħu, ibbażata fuq l-Artikolu 74(1) ta' dan l-istess Regolament Nru 40/94, tippresupponi l-eżistenza ta' rimedju mitlub minn parti.

Fuq l-ispejjeż

58 Skont l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza, il-parti li titlef il-kawża għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Jekk ikun hemm iktar minn parti waħda li titlef, il-Qorti tal-Prim'Istanza għandha tiddeċiedi dwar kif għandhom jinqasmu l-ispejjeż.

59 Peress li l-UASI tilef, billi d-deċiżjoni kkontestata hija annullata, hemm lok li huwa jiġi kkundannat ibati l-ispejjeż tiegħu kif ukoll l-ispejjeż inkorsi mir-rikorrenti, kif mitlub mir-rikorrenti.

60 L-intervenjenti għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (It-Tielet Awla)

taqta' u tiddeċiedi:

1) Id-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) tas-26 ta' April 2006 (R 406/2004-2) hija annullata.

2) **L-UASI għandu jbati l-ispejjeż tiegħu kif ukoll l-ispejjeż inkorsi minn Laytoncrest Ltd.**

3) **Erico International Corp. għandha tbati l-ispejjeż tagħha.**

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Mogħtija fil-Qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fis-17 ta' Marzu 2009.

Firem

Werrej

Il-fatti li wasslu għall-kawża . . . . . II - 544

It-talbiet tal-partijiet . . . . . II - 547

Id-dritt . . . . . II - 548

Fuq l-ammissibbiltà . . . . . II - 548

L-argumenti tal-partijiet . . . . . II - 548

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza . . . . . II - 549

Fuq il-mertu . . . . . II - 551

Osservazzjonijiet preliminari . . . . . II - 551

— L-argumenti tal-partijiet . . . . . II - 551

— Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza . . . . . II - 552

Fuq l-ewwel motiv, ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 73 tar-Regolament Nru 40/94 u tar-Regola 54 tar-Regolament Nru 2868/95 . . . . . II - 553

— L-argumenti tal-partijiet . . . . . II - 553

— Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza . . . . . II - 553

Fuq it-tieni motiv, ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 44(1) tar-Regolament Nru 40/94 u fuq ir-referenza għas-sentenza Zino Davidoff u Levi Strauss . . . . . II - 555

— L-argumenti tal-partijiet . . . . . II - 555

— Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza . . . . . II - 556

Fuq it-tielet motiv, ibbażat fuq il-ksur tar-Regola 20(3) u tar-Regola 50(1) tar-Regolament Nru 2868/95 . . . . . II - 559

— L-argumenti tal-partijiet . . . . . II - 559

— Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza . . . . . II - 560

Konklużjoni . . . . . II - 561

Fuq l-ispejjeż . . . . . II - 562