KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI

RUIZ-JARABO COLOMER

ippreżentati fit-12 ta' Mejju 2009 [1]

I — Introduzzjoni

1. Dan l-appell, li fih iż-żewġ partijiet qed jikkontestaw is-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-28 ta' Frar 2008 [2], joffri lill-Qorti tal-Ġustizzja l-opportunità li teżamina l-portata tal-protezzjoni mogħtija lill-emblemi nazzjonali bis-saħħa tal-Artikolu 7 (1)(h) tar-Regolament dwar it-trade mark Komunitarja (iktar 'il quddiem ir-"Regolament Nru 40/94") [3], moqri flimkien mal-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi [4].

2. Fil-kuntest tal-appell fil-kawża C-202/08, impriża li timmanifattura ħwejjeġ, American Clothing Associates SA (iktar 'il quddiem "American Clothing"), tikkritika, għal diversi raġunijiet, il-protezzjoni eċċessiva li s-sentenza appellata tagħti lill-emblemi nazzjonali. Min-naħa l-oħra, fil-kawża C-208/08 P, l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (iktar 'il quddiem l-"UASI") qed jattakka d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza peress li jqis li din tagħti, b'mod żbaljat, interpretazzjoni restrittiva tal-Konvenzjoni ta' Pariġi li teskludi l-protezzjoni tal-emblemi ta' Stat fir-rigward tat-trade marks għal servizzi.

3. L-analiżi ta' dawn l-aspetti tinvolvi, minn naħa, il-kjarifika tal-kumplessità tad-dritt internazzjonali u tad-dritt Komunitarju u, min-naħa l-oħra, il-kunsiderazzjoni dettaljata tal-araldika, sabiex jiġu mistħarrġa l-limiti tal-protezzjoni mogħtija lill-emblemi nazzjonali kontra attentati ta' approprijazzjoni tagħhom għal skopijiet kummerċjali.

4. Din ix-xjenza tal-istemmi araldiċi tevoka konfrontazzjonijiet u avventuri ta' epoki mgħoddija [5], bħal pereżempju l-konfrontazzjoni bejn Don Quijote u l-Kavallier tal-Qamar l-Abjad, hekk imsejjaħ minħabba

1 — Lingwa oriġinali: l-Ispanjol.

2 — Sentenza mogħtija fil-Kawża T-215/06, American Clothing Associates vs UASI, (Ġabra p. II-303).

3 — 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), emendat bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3288/94, tat-22 ta' Diċembru 1994, għall-implementazzjoni tal-ftehim milħuq fil-kuntest tal-Uruguay Round (ĠU ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 185), u fl-aħħar nett bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 422/2004, tad-19 ta' Frar 2004 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 2, p. 3).

4 — Konvenzjoni għall-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali, iffirmata f'Pariġi fl-20 ta' Marzu 1883, kif irriveduta u emendata (Ġabra tat-Trattati tan-Nazzjonijiet Uniti, Vol. 828, Nru 11847, p. 108).

5 — L-araldiku, li deher fl-Ewropa fil-bidu tas-seklu XII fil-ġostri u fit-turnamenti, ma damx ma tilef il-funzjoni essenzjali tiegħu li jidentifika l-kavallieri, sabiex beda mbagħad jirrappreżenta l-arbli familjari, kif ukoll beda jintuża għad-dekorazzjoni tal-palazzi u tal-binjiet, li wassal għad-dekadenza tal-funzjoni tiegħu minħabba l-kummerċjalizzazzjoni tal-araldiċi. L. F. Messía de la Cerda y Pita, Heráldica Española — El diseño heráldico, Ed. Edimat, Madrid, 1998, p. 19 sa 22.

t-tarka tiegħu li kellha qamar ileqq imnaqqax fiha. B'xorti tajba, mhuwiex il-kompitu tagħna hawnhekk li nsolvu l-kunflitti dwar is-"supremazija tas-sbuħija" bejn żewġ nisa [6], iżda li nużaw l-arti tal-araldika biex niddefinixxu l-limiti tal-protezzjoni mogħtija lil emblema nazzjonali.

II — Il-kuntest ġuridiku

A — *Id-dritt internazzjonali*

5. Dawn l-appelli jirrigwardaw l-interpretazzjoni tal-Artikoli 1, 6, 6*ter*, 6*sexies* u 7 tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, esposti f'iktar dettall 'il quddiem.

6. Skont l-Artikolu 1:

"[…]

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

[…]" [Traduzzjoni mhux uffiċjali]

7. L-Artikolu 6 jistabbilixxi li:

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

[…]"

6 — M. de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Edizzjoni, Introduzzjoni u Noti ta' Martín de Riquer, Ed. RBA, Barċellona, 1994, it-Tieni Parti, Kapitolu LXIV, p. 1106.

8. Ċerti aspetti tal-Artikolu 6*ter*, b'mod partikolari l-paragrafi 1 u 3 huma ta' importanza partikolari:

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

(b) […]

(c) Ebda pajjiż tal-Unjoni ma jista' jiġi obbligat japplika d-dispożizzjonijiet [imsemmija] […] meta l-użu jew ir-reġistrazzjoni previsti f' […] a) iktar 'il fuq ma jkunux ta' tali natura li jissuġerixxu lill-pubbliku li teżisti rabta bejn l-organizzazzjoni inkwistjoni u l-armi, bnadar, emblemi, akronimi jew ismijiet, jew jekk dan l-użu jew reġistrazzjoni mhuwiex verament ta' tali natura li jħawwad lill-pubbliku fir-rigward tal-eżistenza ta' rabta bejn l-utent u l-organizzazzjoni. […]"[Traduzzjoni mhux uffiċjali]

9. L-Artikolu 6*sexies* tal-Konvenzjoni ċċitata iktar 'il fuq, huwa wkoll ta' interess partikolari:

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

B — *Id-dritt Komunitarju*

10. It-trade mark Komunitarja hija essenzjalment irregolata mir-Regolament Nru 40/94, li stabbilixxa dan id-dritt tal-Proprjetà Industrijali b'portata Ewropea.

11. Is-seba' premessa ta' din il-leġiżlazzjoni tirrigwarda l-protezzjoni li tagħti lit-trade mark Komunitarja, li l-għan ewlieni tagħha huwa li tiggarantixxi t-trade mark bħala indikazzjoni ta' oriġini, filwaqt li tenfasizza li l-protezzjoni hija assoluta meta jkun hemm l-identiċità bejn it-trade mark u s-sinjal u bejn il-prodotti jew is-servizzi. Din il-premessa tistabbilixxi wkoll li l-protezzjoni tapplika anki f'każijiet ta' xebh bejn it-trade mark u s-sinjal u u bejn il-prodotti jew is-servizzi.

12. Id-disa' premessa tar-regolament iżżid tgħid li t-trade mark Komunitarja għandha

titqies li hija oġġett ta' proprjetà, indipendenti mill-impriża li tagħha tirrappreżenta l-prodotti jew is-servizzi.

13. Jeħtieġ li jsir riferiment għall-Artikolu 1 tar-Regolament Nru 40/94:

"1. Trade mark ta' prodotti jew servizzi li tkun irreġistrata skond il-kundizzjonijiet li jinsabu f'dan ir-Regolament u bil-mod kif jipprovdi dan l-istess Regolament tissejjaħ hawnhekk iżjed il quddiem 'trade mark Komunitarja'".

14. L-Artikolu 7 tar-Regolament Nru 40/94, kif emendat, jipprovdi li:

"1. Dawn li ġejjin ma jistgħux jiġu rreġistrati:

[…]

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

[…]"

III — Il-fatti li wasslu għall-kawża

15. Fit-23 ta' Lulju 2002, ir-rikorrenti ppreżentat applikazzjoni għal trade mark Komunitarja lill-UASI. It-trade mark li tagħha ntalbet ir-reġistrazzjoni, komposta minn xbiha ta' werqa tal-aġġru, u l-grupp ta' ittri

"rw", b'ittri kapitali, miktubin taħt din ix-xbiha, qed tiġi rriprodotta hawn taħt:



16. Il-prodotti u s-servizzi li għalihom intalbet r-reġistrazzjoni jaqgħu taħt il-klassijiet 18, 25 u 40 skont il-Ftehim ta' Nice [7], jiġifieri:

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

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

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

17. Permezz tad-deċiżjoni tas-7 ta' Ottubru 2005, l-eżaminatur tal-UASI rrifjuta r-reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni, fir-rigward tal-prodotti u tas-servizzi kollha kkonċernati, abbażi tal-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94, għaraġuni li l-imsemmija trade mark setgħet tagħti l-impressjoni lill-pubbliku li kien hemm rabta bejnha u bejn il-Kanada, peress li l-werqa tal-aġġru hija imitazzjoni tal-emblema ta' dan l-Istat, kif jirriżulta mill-komunikazzjoni tal-Bureau Internazzjonali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO), mibgħuta lill-Istati kontraenti tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, tal-1 ta' Frar 1967, kif ukoll mill-bażi ta' data tal-WIPO.

7 — Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif irrivedut u emendat.

Din l-emblema hija rriprodotta hawn taħt (blaħmar):



18. Permezz ta' deċiżjoni tal-4 ta' Mejju 2006, l-Ewwel Bord tal-Appell ċaħad l-appell [8] ippreżentat minn American Clothing kontra d-deċiżjoni tal-eżaminatur u kkonferma d-deċiżjoni ta' dan tal-aħħar.

19. Il-Bord tal-Appell iddeċieda li l-werqa talaġġru bil-kulur aħmar tikkorrispondi għallemblema tal-Kanada u, abbażi ta' deċiżjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza [9], eżamina jekk is-sinjal ikkontestat kellux, mil-perspettiva araldika, element li kien identiku għal jew imitazzjoni tal-emblema ta' dan il-pajjiż tal-Amerika ta' Fuq. Skont il-Bord tal-Appell, l-element verbali RW ma jipprekludix l-applikazzjoni tal-Artikolu 6*ter* (1)(a) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi.

20. Il-Bord tal-Appell ċaħad l-argument li l-kulur tal-weraq tal-aġġru seta' jiddistingwi dawn is-sinjali minn xulxin, peress li fl-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ma ġie speċifikat l-ebda lewn partikolari u, għaldaqstant, il-werqa setgħet tiġi rriprodotta fi kwalunkwe kulur, inkluż il-vermilju tal-emblema Kanadiża.

21. Huwa sostna wkoll li ż-żewġ każijiet jikkonċernaw l-istess werqa bi ħdax-il ponta, fil-forma ta' stilla, b'ħames fergħat fuq zokk u bi spazji viżibbilment identiċi bejn il-ponot. Konsegwentement, il-pubbliku kkonċernat jista' jipperċepixxi l-ideogramma bħala imitazzjoni araldika tal-emblema Kanadiża. Għaldaqstant, huwa kkonkluda li r-reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni tinduċi lill-konsumatur fi żball dwar l-oriġini tal-prodotti u tas-servizzi li għalihom kienet ser tintuża, fid-dawl ukoll tal-varjetà kbira ta' prodotti u ta' servizzi li l-Kanada tista' toffri u tippromwovi.

22. Il-Bord tal-Appell lanqas aċċetta l-allegata reputazzjoni, fil-Belġju, tat-trade mark RIVER WOODS, peress li qies li l-użu, li jmur kontra l-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94, huwa inkompatibbli mal-kisba tal-karattru distintiv permezz tal-użu.

23. Fl-aħħar nett, il-Bord tal-Appell ċaħad l-argumenti l-oħra ta' American Clothing, li

8 — Każ R 1463/2005-1.

9 — Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-21 ta' April 2004, Concept vs UASI (ECA) (T-127/02, Ġabra p. II-1113), punt 40, iktar 'il quddiem is-sentenza "ECA".

sostniet li għandha bosta trade marks nazzjonali simili, inkluż fil-Kanada, u invokat il-prassi deċiżjonali preċedenti tal-UASI fil-qasam tat-trade marks li juru bandiera jew emblema ta' Stat.

IV — Il-kawża quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza u s-sentenza appellata

24. Fit-8 ta' Awwissu 2006, American Clothing ippreżentat rikors quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI tal-4 ta' Mejju 2006, abbażi ta' motiv wieħed li huwa l-ksur tal-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94.

25. Din il-qorti Komunitarja eżaminat l-allegazzjoni tal-invalidità inkwantu din tikkonċerna s-servizzi taħt il-klassi 40 u l-prodotti taħt il-klassijiet 18 u 25.

It-trade marks għal servizzi u l-Artikolu 6ter tal-Konvenzjoni ta' Pariġi

26. Preliminarjament, il-Qorti tal-Prim'Istanza eżaminat l-applikabbiltà tal-Artikolu 6*ter* (1)(a) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għat-trade marks għal servizzi sabiex tiddetermina jekk it-trade mark li għaliha saret applikazzjoni, billi tirreferi għal ċerti servizzi, kinitx tikser din id-dispożizzjoni. Jekk dan ma kienx ikun il-każ, ir-rifjut tal-UASI li jirreġistra din it-trade mark għal servizzi kien jikkostitwixxi ksur tal-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94 [10]. Il-Qorti tal-Prim'Istanza spjegat l-intenzjoni tagħha li tippronunċja ruħha dwar aspett li ma ssemmiex fit-talbiet tal-partijiet, sabiex jiġi evitat li d-deċiżjoni tagħha tkun imsejsa fuq kunsiderazzjonijiet ġuridiċi żbaljati [11].

27. Il-Qorti tal-Prim'Istanza annullat id-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell sa fejn kienet tirrigwarda r-reġistrazzjoni tat-trade mark għal servizzi tal-klassi 40 għar-raġuni li l-Artikolu 6*ter* (1)(a) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, li għaliha jirreferi l-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94, ma japplikax għas-servizzi kollha b'mod ġenerali.

28. Għaldaqstant, il-Qorti tal-Prim'Istanza eżaminat [12] il-kontenut tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ċċitata iktar 'il fuq, u enfasizzat li din ma tagħmel l-ebda riferiment għat-"trade marks ta' ditta jew ta' negozju". Żiedet tgħid ukoll li mill-Artikoli 1(2), 6(1) u 6*sexies* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, jirriżulta b'mod ċar li hemm distinzjoni bejn, minn naħa, it-"trade marks ta' ditta jew ta' negozju"

10 — Punt 23 tas-sentenza appellata.

11 — Ara l-punti 24 u 25 tas-sentenza appellata, ibbażati fuq is-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-27 ta' Settembru 2004, UER vs M6 *et* (C-470/02 P), punt 69, u tat-13 ta' Ġunju 2006, Manzini vs Il-Kummissjoni (C-172/05 P), punt 41.

12 — Fil-punti 26 sa 32 tas-sentenza appellata.

u min-naħa l-oħra, it-"trade marks għal servizzi". Peress li l-Artikolu 6*ter* ma jagħmilx riferiment għat-trade marks ta' ditta jew ta' negozju, jiġifieri għat-trade marks użati għall-prodotti, il-Qorti tal-Prim'Istanza kkonkludiet li l-projbizzjoni fuq ir-reġistrazzjoni u fuq l-użu, imposta minn dan l-artikolu, ma tikkonċernax it-trade marks għal servizzi.

29. Barra minn hekk, mis-sentenza appellata jirriżulta li l-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94 ma jagħmel xejn għajr jirreferi għall-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, meta jippreċiża li "[d]awn li ġejjin ma jistgħux jiġu rreġistrati […] trade marks li [għandhom jiġu trattati b'dan il-mod] skond l-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi". Peress li l-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ma jikkonċernax it-trade marks għal servizzi, ma hemmx għalfejn li għal dawn it-trade marks jiġi applikat ir-rifjut assolut ta' reġistrazzjoni ta' din ir-regola Komunitarja. F'dan ir-rigward, il-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet l-argument tal-UASI li l-Artikolu 7 tar-Regolament Nru 40/94 ma jagħmilx distinzjoni bejn it-trade marks għal prodotti u dawk għal servizzi, peress li skont il-qorti, id-distinzjoni li ssir mill-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi tipprevali, skont ir-riferiment li l-artikolu ċċitat iktar 'il fuq tar-Regolament Nru 40/94 jagħmel għal din id-dispożizzjoni.

30. Il-Qorti tal-Prim'Istanza kkonkludiet li żżewġ artikoli flimkien juru r-rieda tal-leġiżlatur li ma jestendix il-projbizzjoni imposta mill-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għas-servizzi. Fil-fatt, kieku dan ma kienx il-każ, fil-formulazzjoni tal-Artikolu 7 tar-Regolament Nru 40/94 kien jintroduċi projbizzjoni simili sabiex jevita d-distinzjoni li ħoloq, b'mod impliċitu, bejn it-trade marks għal prodotti u għal servizzi, bis-sempliċi riferiment għall-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi.

31. Sussegwentement, il-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet l-argument li wieħed seta' jibbaża ruħu fuq is-sentenza ECA peress li din ma ssemmix l-applikabbiltà tal-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għat-trade marks għal servizzi jew il-ħtieġa tal-interpretazzjoni wiesgħa' tal-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi. Fil-fatt, la d-dokument tal-WIPO [13] ppreżentat mill-UASI u lanqas l-Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-Liġi tat-Trade Marks (iktar 'il quddiem it-"TLT"), [14] ma jsostnu tali interpretazzjoni tal-Artikolu 6*ter*. Barra minn hekk, għalkemm il-Komunità Ewropea ffirmat dan it-Trattat fit-30 ta' Ġunju 1995, qatt ma rratifikatu.

32. Fl-aħħar nett, il-Qorti tal-Prim'Istanza ppreżumiet li, peress li, meta adotta r-Regolament Nru 40/94 il-leġiżlatur kien konxju mill-importanza li għandhom it-trade marks għal servizzi fil-kummerċ modern, seta' anki jestendi l-protezzjoni, li l-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi jagħti lill-emblemi ta' Stati, lil din il-kategorija ta' trade marks. Fid-dawl tal-fatt li l-leġiżlatur Ewropew ma ħassx il-ħtieġa li jipproċedi b'dan il-mod, il-Qorti tal-Prim'Istanza qieset li ma kienx il-kompitu tal-qorti Komunitarja li tissostitwixxi lil-leġiżlatur jew li tinterpreta *contra legem* id-dispożizzjonijiet inkwistjoni.

13 — B'mod partikolari l-Artikolu 7 tal-*Ġeneralitajiet dwar l-Artikolu 6 ter tal-Konvenzjoni ta' Pariġi*, li jistgħu jiġu kkonsultati mis-sit tal-UASI, skont il-punt 19 tas-sentenza appellata.

14 — Trattat dwar il-liġi tat-Trade mark (TLT), iffirmat f'Ġinevra fis-27 ta' Ottubru 1994, sabiex il-protezzjoni mogħtija lit-trade marks għal prodotti permezz tal-Konvenzjoni ta' Pariġi tiġi estiża għat-trade marks għal servizzi, punt 31 tas-sentenza appellata.

Il-prodotti li jaqgħu taħt il-klassijiet 18 u 25 [15]

33. Wara li eskludiet l-applikabbiltà tad-dispożizzjoni Komunitarja inkwistjoni għas-servizzi, il-Qorti tal-Prim'Istanza analizzatha fir-rigward tal-prodotti. Bħala punt tat-tluq, hija assumiet li sabiex titwaqqaf ir-reġistrazzjoni ta' trade mark kumplessa skont l-Artikolu 7(1)(h), huwa biżżejjed li wieħed mill-elementi tagħha jkun kopja ta' emblema ta' Stat jew imitazzjoni "minn perspettiva araldika", indipendentement mill-perċezzjoni globali.

34. F'dan is-sens, qabel ma' ċaħdet l-argumenti prinċipali ta' American Clothing, il-Qorti tal-Prim'Istanza eżaminat l-argumenti ta' din il-kumpannija li ssottomettiet li d-disinn kontenzjuż ma kienx ipperċepit bħala l-emblema tal-Kanada jew bħala kopja "minn perspettiva araldika".

35. Fil-fatt, il-Qorti tal-Prim'Istanza qieset li peress li l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ma speċifikat l-ebda lewn, ir-reġistrazzjoni bl-iswed u bl-abjad kienet tippermetti lill-impriża tippreżenta t-trade mark tagħha fi kwalunkwe firxa ta' kuluri, inkluża l-werqa ħamra tal-aġġru. Għalhekk, il-fatt li l-emblema Kanadiża hija ta' kulur aħmar jgħajjat mhuwiex rilevanti għal dan il-każ, peress li dejjem hemm il-possibbiltà li l-emblema ta' dan il-pajjiż tiġi ppreżentata bl-iswed u bl-abjad [16].

36. Il-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet l-allegati diverġenzi grafiċi fir-rigward taz-zkuk, u għamlet paragun "minn perspettiva araldika" bejn it-trade mark li għaliha saret applikazzjoni u l-emblema tal-pajjiż tal-Amerika ta' Fuq. Permezz ta' dan il-paragun "minn perspettiva araldika" skont l-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, il-Qorti tal-Prim'Istanza kellha l-għan li tiddeskrivi l-emblema b'mod araldiku u mhux li tagħti spjegazzjoni ġeometrika, li min-natura tagħha tkun iktar dettaljata [17].

37. Il-Qorti tal-Prim'Istanza sabet xi differenzi fid-disinn taz-zkuk taż-żewġ werqiet, b'mod partikolari ż-żewġ qatgħat fuq kull naħa tat-terz ċentrali tal-werqa, li kienu jidhru iktar fondi fl-emblema Kanadiża. Madankollu, hija rrikonoxxiet li dettall bħal dan qatt ma jidher fid-deskrizzjoni araldika tal-emblema inkwistjoni, iżda jista' jagħti l-każ li jkun fid-deskrizzjoni ġeometrika. Madankollu din tal-aħħar hija irrilevanti għall-paragun "minn perspettiva araldika".

38. Il-Qorti tal-Prim'Istanza kkonfermat id-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell tal-UASI, li tikkonstata li l-pubbliku ġenerali, magħmul minn konsumaturi medji, prežunti li jkunu raġonevolment informati u attenti, ma jagħtux kas partikolari għad-dettalji tal-emblemi u tat-trade marks, bħal kobor taz-zokk tal-weraq tal-aġġru.

15 — Punti 59 *et seq* tas-sentenza appellata.

16 — Il-Qorti tal-Prim'Istanza kienet qed tirreferi għall-punti 45 u 46 tas-sentenza tagħha ECA, iċċitata iktar 'il fuq.

17 — F'dan ir-rigward, il-Qorti tal-Prim'Istanza kkwotat mill-ġdid is-sentenza ECA, iċċitata iktar 'il fuq, punt 44.

39. Barra minn hekk, il-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet l-argument ta' American Clothing kontra l-konstatazzjoni tal-Bord tal-Appell li r-reġistrazzjoni tat-trade mark RW kienet ser tiżvija lill-pubbliku dwar l-oriġini tal-prodotti u tas-servizzi [18]. Il-Qorti tal-Prim'Istanza kkonstatat li l-Artikolu 6*ter* (1)(a) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi mhuwiex suġġett għall-kundizzjoni tal-eżistenza ta' żball mill-pubbliku kkonċernat dwar l-oriġini tal-prodotti koperti mit-trade mark li għaliha ssir applikazzjoni, jew dwar l-eżistenza ta' rabta bejn il-proprjetarju ta' dik it-trade mark u l-Istat li l-emblema tiegħu tkun fil-mira ta' attentat ta' approprijazzjoni. Il-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet ukoll l-argument dwar ir-reputazzjoni tat-trade mark RIVER WOODS [19], imressaq minn American Clothing.

40. Fl-aħħar nett, il-Qorti tal-Prim'Istanza lanqas laqgħet l-argumenti bbażati fuq ir-reġistrazzjoni ta' trade marks oħra nazzjonali jew Komunitarji, identiċi għal jew li jixxiebhu mat-trade mark li għaliha tkun saret applikazzjoni, jew b'mod iktar ġenerali, dawk ibbażati fuq ir-reġistrazzjoni tat-trade marks li jinkludu xbihat ta' bnadar jew emblemi oħra tal-Istat. Il-Qorti tal-Prim'Istanza indikat l-awtonomija tas-sistemi nazzjonali u Komunitarja tar-reġistrazzjoni tat-trade marks, fejn id-deċiżjoni għar-reġistrazzjoni ta' sinjali taqa' taħt kompetenza limitata u mhux taħt setgħa diskrezzjonali. Konsegwentement, il-kwistjoni tar-reġistrazzjoni ta' ideogramma bħala trade mark Komunitarja tista' tiġi eżaminata biss skont ir-Regolament Nru 40/94, u fid-dawl tal-interpretazzjoni tiegħu mill-qorti Komunitarja, mingħajr riferiment għall-prassi preċedenti tal-Bordijiet tal-Appell [20].

V — Il-kawża quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja u t-talbiet tal-partijiet

41. Fil-Kawża C-202/08 P (American Clothing Associates SA vs UASI), l-appell ġie rreġistrat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Ġustizzja fis-16 ta' Mejju 2008 [21], filwaqt li dak relatat mal-Kawża C-208/08 P (UASI vs American Clothing Associates SA) ġie ppreżentat fl-20 ta' Mejju 2008.

42. Fl-ewwel kawża, l-appellanti titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tannulla s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza, sa fejn din tiddikjara li l-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI ma kisirx l-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94 meta adotta d-deċiżjoni tal-4 ta' Mejju 2006. Fir-risposta tiegħu, l-UASI jitlob li l-appell jiġi miċħud.

43. Fit-tieni kawża, l-UASI jitlob l-annullament tal-istess sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza, inkwantu din tiddikjara li d-dispożizzjoni ċċitata iktar 'il fuq tar-Regolament dwar it-trade mark Komunitarja ma tapplikax għat-trade marks għal servizzi. American Clothing, min-naħa tagħha, titlob li din is-sentenza tiġi kkonfermata.

18 — Punti 76 *et seq* tas-sentenza appellata.
19 — Sentenza appellata, punt 81.
20 — Punti 82 sa 85 tas-sentenza appellata.
21 — Ara l-faks tat-8 ta' Mejju.

44. Fiż-żewġ kawżi, l-appellanti jitolbu li l-ispejjeż ikunu a karigu tal-kontroparti.

A — *L-appell fil-Kawża C-202/08 P*

1. L-argumenti tal-partijiet

45. Permezz tad-digriet tal-11 ta' Frar 2009, wara li ħa konjizzjoni tal-osservazzjonijiet tal-partijiet interessati u wara li sema' lill-Avukat Ġenerali, il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna li ż-żewġ kawżi jiġu magħquda għall-finijiet tal-proċedura orali u tas-sentenza.

46. Ir-rappreżentanti ta' American Clothing dehru fis-seduta tas-26 ta' Marzu 2009 sabiex jesponu l-argumenti tagħhom u sabiex jirrispondu għall-mistoqsijiet tal-Membri tal-Awla.

VI — L-analiżi tal-appelli

47. Għalkemm ir-rabta oġġettiva bejn iż-żewġ kawżi hija evidenti, peress li ż-żewġ appelli jikkonċernaw l-istess deċiżjoni, it-tixbih jieqaf hemm. Iż-żewġ kawżi huma tant differenti li wieħed ma jsibx iktar punti ta' konverġenza ħlief dak tal-att ikkontestat. Għaldaqstant, jeħtieġ li ż-żewġ talbiet jiġu eżaminati separatament.

48. L-appellanti f'din il-kawża qed tibbaża l-appell tagħha fuq aggravju wieħed: il-ksur mill-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94 u tal-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi. It-talba tagħha hija msejsa fuq tliet argumenti miġburin fil-qosor kif ġej:

49. Fl-ewwel lok, l-appellanti tikkritika lill-Qorti tal-Prim'Istanza li fis-sentenza appellata għamlet evalwazzjoni żbaljata tal-funzjoni essenzjali tal-emblemi ta' Stat billi ma llimitatx il-firxa tal-protezzjoni tagħhom għal sitwazzjonijiet fejn ikun hemm dubji dwar il-funzjoni essenzjali tagħhom. Dan kien ikun loġiku peress li l-emblemi ta' Stat jikkostitwixxu sinjali protetti bħat-trade marks u d-denominazzjonijiet ta' oriġini, li għalihom japplikaw b'analoġija l-istess kriterji ta' protezzjoni bħal, pereżempju, il-kriterju li jikkonċerna l-impatt fuq il-funzjoni essenzjali tagħhom. Dwar dak li għandu x'jaqsam mal-emblemi ta' pajjiż, ir-rifjut tar-reġistrazzjoni ta' trade mark ma jistax ikun iġġustifikat ħlief jekk it-trade mark inkwistjoni jkollha impatt fuq l-identità u s-sovranità nazzjonali.

50. Fit-tieni lok, American Clothing tikkritika lill-Qorti tal-Prim'Istanza li fis-sentenza appellata ppreferiet id-deskrizzjoni araldika

minflok dik ġeometrika, meta fil-fatt l-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi ma jipproteġix is-simbolu iżda l-interpretazzjoni artistika tiegħu inkwantu opra grafika partikolari. Konsegwentement, l-emblemi li ma għandhomx karatteristiċi araldiċi huma imitati iktar faċilment u għaldaqstant, ċerti differenzi żgħar ikunu biżżejjed sabiex tiġi eliminata l-possibbiltà ta' kopja minn perspettiva araldika. Il-konsegwenza naturali tas-sentenza appellata tkun l-għoti ta' monopolju kważi assolut lill-Istati fuq is-sinjali li ma jkollhomx karatteristiċi araldiċi distintivi.

51. Fit-tielet lok, American Clothing tikkritika lill-Qorti tal-Prim'Istanza talli naqset milli teżamina ċerti aspetti partikolari għassinjal li għalih saret applikazzjoni, bħall-impressjoni globali li jħallu t-trade marks kumplessi, li għalihom is-separazzjoni tal-elementi hija ta' importanza kbira. Konsegwentement, billi mminat din l-impressjoni globali s-sentenza appellata elevat għal-livell ta' dogma assoluta l-protezzjoni tal-emblemi nazzjonali misjuba fi trade marks oħra, bħala "element[i]" tagħhom fis-sens tal-Artikolu 6*ter* (1)(a) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi.

52. F'dan ir-rigward, hija tikkritika lill-Qorti tal-Prim'Istanza talli ma aċċettatx ir-reġistrazzjoni tas-sinjal inkwistjoni b'"disclaimer", kif previst fl-Artikolu 38 tar-Regolament Nru 40/94, skont il-prassi tal-Uffiċċju Kanadiż għall-Proprjetà Intellettwali. American Clothing tqis li l-Qorti tal-Prim'Istanza żnaturat il-fatti billi ma ħaditx inkunsiderazzjoni l-prassi ta' din l-awtorità nazzjonali. Fil-fatt, dawn il-punti kienu ġew stabbiliti b'mod pjuttost konvinċenti. Barra minn hekk, l-UASI ma kellux jipproteġi l-emblemi nazzjonali b'mod iktar rigoruż mill-uffiċċji nazzjonali.

53. Fl-aħħar nett, fil-kawża C-202/08 P, l-appellanti tilmenta dwar il-fatt li l-Qorti tal-Prim'Istanza naqset għal kollox milli tirreferi għall-kundizzjonijiet normali tal-użu tat-trade mark peress li l-mod kif kienet ser tintuża mill-appellanti ma kienx ser jagħti lok għal konfużjoni għaliex il-pubbliku kien sempliċement jaħseb li hija ornament, mingħajr ebda rabta mal-emblema nazzjonali.

54. Min-naħa tiegħu, l-UASI jiċħad l-argumenti kollha u jissottometti li l-Qorti tal-Prim'Istanza interpretat l-allegazzjonjiet inkwistjoni korrettament. Huwa jiddefendi t-teżi ta' protezzjoni assoluta tal-emblemi nazzjonali taħt tliet aspetti: (1) din il-protezzjoni mhijiex suġġetta għal kundizzjoni ta' preġudizzju kkawżat lill-funzjoni essenzjali tas-sinjal; (2) il-karattru assolut ixejjen il-ħtieġa li wieħed jeżamina l-perċezzjoni pubblika tad-disinn, bħala element distintiv jew sempliċement ornamentali; u (3) il-livell ta' protezzjoni lanqas jiddependi fuq il-karattru, ġeneralment partikolari, tal-karatteristiċi araldiċi.

55. L-UASI jiċħad ukoll kwalunkwe żball ta' liġi fis-sentenza appellata li seta' jirriżulta mill-użu tad-deskrizzjoni araldika sabiex tiġi mistħarrġa l-possibbiltà ta' imitazzjoni mill-aspett tax-xjenza tal-istemmi araldiċi. Huwa jirrifjuta l-pożizzjoni tal-appellanti dwar id-"disclaimer" u jindika li l-Artikolu 38(2) tar-

Regolament Nru 40/94 japplika biss meta titqajjem kwistjoni dwar il-karattru distintiv ta' wieħed mill-elementi ta' trade mark. Barra minn hekk, l-UASI jeskludi t-teżi li l-Qorti tal-Prim'Istanza kellha ssegwi l-prassi tal-uffiċċji l-oħra ta' reġistrazzjoni tat-titoli tal-Proprjetà Industrijali, bħall-uffiċċju Kanadiż.

56. L-UASI jiċħad l-argument li l-fatti ġew żnaturati u jissottometti li l-Qorti tal-Prim'Istanza sempliċement iddikjarat in-nuqqas ta' prova relatata mal-prassi tal-Uffiċċju Kanadiż għall-Proprjetà Intellettwali, indipendentement mill-fatt li l-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi ma jsemmi l-ebda obbligu ta' konformità mal-prassi tal-awtoritajiet tal-proprjetà industrijali ta' pajjiżi li l-emblemi tagħhom ikunu milquta minn kontroversja. Fi ftit kliem, il-kliem ta' din id-dispożizzjoni, li jitolbu li l-pajjiżi "jirrifjutaw jew jinvalidaw ir-reġistrazzjoni" ta' sinjal li jinkorpora fih emblema nazzjonali, jipprekludu l-evalwazzjoni ta' kwalunkwe sitwazzjoni li fiha trade mark tkun tista' timmina l-għażla bejn żewġ alternattivi imposta mil-liġi fuq l-uffiċċji tal-proprjetà industrijali.

2. L-eżami tal-uniku aggravju tal-appell

a) Dwar l-iżball li jikkonsisti fin-nuqqas ta' teħid inkunsiderazzjoni tal-funzjonijiet essenzjali tal-emblemi ta' Stat

57. L-appellanti, l-ewwel nett, fil-Kawża C-202/08 P, tikkritika lill-Qorti tal-Prim'Istanza li fis-sentenza appellata ma ttrattatx l-emblema Kanadiża b'mod simili għal trade mark. Fil-fatt, li kieku għamlet dan kienet issegwi l-istess kriterji ta' protezzjoni u kienet tikkunsidra l-fatt li sabiex sinjal irreġistrat ikun jista' jibbenifika minn protezzjoni legali, il-funzjoni essenzjali tiegħu trid tkun affettwata.

58. L-analiżi ta' dawn l-allegazzjonijiet teżiġi eżami tan-natura tal-emblemi nazzjonali, kemm taħt kif ukoll barra mil-liġi tat-trade marks. Permezz ta' dawn il-verifiki, wieħed ikun jista' japprofondixxi s-sinjifikat tal-portata tal-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94, għall-emblemi nazzjonali, li dwarha l-Qorti tal-Ġustizzja għadha qatt ma kkummentat.

i) It-trade mark irreġistrata u l-emblema: funzjonijiet differenti

59. Ġeneralment, b'emblema wieħed jifhem kwalunkwe ġeroglifiku, simbolu jew opra li fiha tiġi rrappreżentata forma, b'enfasi fuq is-simboliżmu tad-disinn [22]. Min-naħa l-oħra, fil-qasam ġuridiku, id-dizzjunarji speċjalizzati jassoċjaw, b'mod kważi unanimu, din l-etimoloġija mas-simboli marbuta mas-sovranità tal-pajjiżi, bħall-bnadar u l-istemmi araldiċi [23]

22 — "Diccionario de la lengua española", Real Academia Española, ed. 21, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1992, p. 803. Ara wkoll "Le nouveau petit Robert, Dictionnaire de la langue française", Ed. Dictionnaires Le Robert, Pariġi, 1993, p. 829.

23 — "Black's Law Dictionary", ed. 7, West Group, St. Paul, Minneapolis (EE.UU), 1999, p. 540, u "Creifelds Rechtswörterbuch", ed. 6, Ed. C. H. Beck, Munich, 2000, p. 663 ("Hoheitszeichen").

u jattribbwulha l-kapaċità li tirrappreżenta Stat, kollettivitajiet territorjali oħra, partiti politiċi jew entitajiet oħra pubbliċi [24].

60. Id-dritt internazzjonali huwa eżempju klassiku tal-bandiera bħala r-rifless tas-sottomissjoni għal Stat; teżisti drawwa li tirriżerva għall-Istati l-possibbiltà li jikkonferixxu n-nazzjonalità tagħhom lill-bastimenti [25], u b'hekk dawn tal-aħħar ikunu awtorizzati jtajru l-bandiera li tikkorrispondi għal dak il-pajjiż u li l-ordinament ġuridiku tiegħu jkun applikabbli abbord il-bastiment. Din id-drawwa ġiet ikkodifikata fil-Konvenzjoni ta' Montego Bay [26].

61. Madankollu, minn perspettiva soċjoloġika, l-assimilazzjoni ta' simbolu jew emblema ma' nazzjon partikolari ma tirrigwardax biss il-bastimenti jew l-ajruplani, iżda wkoll iċ-ċittadini kollha. Bħala eżempju ta' dan, nirreferi għax-xbiha tal-eluf ta' nies ixejru l-bnadar żgħar tal-iStar Banner [27] matul iċ-ċeremonja reċenti li fiha Barack Obama nħatar bħala l-erbgħa u erbgħin President tal-Istati Uniti. Ma għandix dubju li kull ċittadin ikollu rikordju ta' ċerti okkażjonijiet simili li jfakkruh fil-post ta' oriġini tiegħu jew f'xi atleta, rebbieħ Olimpiku, jibki emozzjonat fuq il-podju hekk kif tittajjar il-bandiera tiegħu mad-daqq tal-innu nazzjonali, jew fit-truppi tal-armata jsellmu lill-bandiera tiegħu.

62. Il-kunsiderazzjonijiet preċedenti jitfgħu dawl fuq il-fatt li r-rabtiet bejn l-emblemi nazzjonali u ċ-ċittadini ta' Stat isibu l-għeruq tagħhom fl-istorja, fil-kultura, fit-tradizzjonijiet, fit-territorji, fl-iżvilupp internazzjonali kif ukoll fil-mentalità ta' poplu. Ġeneralment, dawn l-emblemi huma s-simboli ta' nazzjon u dawk li jilbsuhom jew iġorruhom iħossuhom ftit jew wisq kburin. Anki meta dan ma jkunx il-każ, kull persuna li tappartjeni għal dan il-grupp partikolari tinnota l-bandiera tagħha minn fost eluf oħrajn għaliex is-subkonxju tagħha jagħrafha, irrispettivament mill-gosti tagħha.

63. Jekk wieħed kellu jippreżupponi, kif qed tipproponi l-appellanti, li l-emblemi nazzjonali għandhom "funzjonijiet essenzjali", għandhom jitfakkru dawk tal-identifikazzjoni ta' pajjiż u tar-rappreżentazzjoni tas-sovranità tiegħu. B'hekk, ġewwa Stat, l-emblemi nazzjonali għandhom il-funzjoni li jgħaqdu lis-soċjetà flimkien, filwaqt li fuq livell internazzjonali, huma jiffaċilitaw id-distinzjoni bejn in-nazzjonalitajiet.

64. Għaldaqstant, fid-dinja kummerċjali t-trade marks għandhom rwol differenti minn dak tal-emblemi. Il-Qorti tal-Ġustizzja kemm-il darba ppronunċjat ruħha dwar ideogrammi rreġistrati fir-reġistru tat-trade marks.

24 — Ara b'mod partikolari, G. Cornu, Vocabulaire juridique, ed. 8, Ed. Presses Universitaires de France, 2000, p. 328.

25 — J.-M. Dupuy, Droit international public, ed. 4, Ed. Dalloz, Pariġi, 1998, p. 72.

26 — Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar iffirmat f'Montego Bay (Jamaica) fl-10 ta' Diċembru 1982 u li daħlet fis-seħħ fis-16 ta' Novembru 1994. Din il-Konvenzjoni ġiet approvata f'isem il-Komunità Ewropea permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/392/KE tat-23 ta' Marzu 1998 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 4, Vol. 3, p. 260).

27 — Imsejħa wkoll, b'ċerta affezzjoni, "Stars and Stripes" u "Old Glory".

65. Skont ġurisprudenza stabbilita, il-liġi tat-trade marks tikkostitwixxi element essenzjali fis-sistema ta' kompetizzjoni ġusta, li t-Trattat KE għandu l-għan li jissalvagwardja. F'sistema bħal din, l-impriżi jridu jiġbdu l-klijentela permezz tal-kwalità tal-prodotti u tas-servizzi tagħhom, li jiġu identifikati permezz ta' sinjali distintivi [28].

66. F'dan il-kuntest, it-trade mark taqdi funzjoni essenzjali li tiggarantixxi lill-konsumatur jew lill-utent aħħari l-oriġini tal-prodott jew tas-servizz li hija tindika billi tippermettilu jidentifikahom, mingħajr possibbiltà ta' konfużjoni, minn dawk ta' provenjenza differenti [29], u billi tiggarantixxi li l-prodotti u s-servizzi kollha koperti ta' dik it-trade mark ikunu ġew magħmula jew ipprovduti taħt il-kontroll ta' impriża waħda li tkun responsabbli mill-kwalità tagħhom [30].

67. Mhuwiex meħtieġ li wieħed jelabora fuq id-differenzi bejn il-"funzjonijiet essenzjali" ta' trade marks kummerċjali u dawk tal-emblemi nazzjonali. Madankollu, dan il-kuntrast bejn il-funzjonijiet essenzjali huwa biss prova li tissustanzja trattament differenti taħt il-liġi, peress li għadu jrid jiġi eżaminat jekk il-leġiżlatur riedx jagħtihom l-istess trattament fil-qasam tad-dritt tal-proprjetà industrijali.

ii) It-trade marks irreġistrati u l-emblemi: protezzjoni differenti

68. Il-ġurisprudenza diġà stabbilixxiet linji gwida għall-protezzjoni tas-sinjali rreġistrati. Għaldaqstant, abbażi tal-għaxar premessa tad-Direttiva 89/104/KEE [31], li tikkorrispondi għas-seba' premessa tar-Regolament Nru 40/94, il-ġurisprudenza enfasizzat li l-għan ewlieni tal-protezzjoni pprovduta minn trade mark irreġistrata huwa li tiggarantixxi l-oriġini u, fil-każ ta' xebh bejn it-trade mark u s-sinjal u bejn il-prodotti u s-servizzi, il-probabbiltà ta' konfużjoni tikkostitwixxi l-kundizzjoni speċifika għall-protezzjoni [32].

69. Barra minn hekk, skont il-Qorti tal-Ġustizzja, wieħed ma jistax jinvoka l-fakultajiet tal-proprjetarju ta' trade mark irreġistrata, elenkati fl-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 89/104, li jikkorrispondi għall-Artikolu 9(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, ħlief meta l-identità jew ix-xebh kemm tat-trade marks

28 — Sentenzi tal-Qorti Ġustizzja tas-17 ta' Ottubru 1990, HAG GF (C-10/89, Ġabra p. I-3711), punt 13; tal-4 ta' Ottubru 2001, Merz & Krell (C-517/99, Ġabra p. I-6959), punt 21; tat-12 ta' Novembru 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Ġabra p. I-10273), punt 47; u tas-17 ta' Marzu 2005, Gillette Company u Gillette Group Finland (C-228/03, Ġabra p. I-2337), punt 25.

29 — Sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-29 ta' Settembru 1998, Canon (C-39/97, Ġabra p. I-5507), punt 28; tad-29 ta' April 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, Ġabra p. I-5791), punt 20; u tas-6 ta' Ottubru 2005 Medion (C-120/04, Ġabra p. I-8551), punt 23.

30 — Sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-23 ta' Mejju 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Ġabra p. 1139), punt 7; tat-18 ta' Ġunju 2002, Philips (C-299/99, Ġabra p. I-5475), punt 30, kif ukoll is-sentenza Arsenal Football Club, iċċitata iktar 'il fuq, punt 48.

31 — L-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).

32 — Ara s-sentenza Medion, iċċitata iktar 'il fuq, punt 24; kif ukoll is-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-10 ta' April 2008, Adidas u Adidas Benelux (C-102/07, Ġabra p. I-2439), punt 28; tat-12 ta' Ġunju 2008, O2 Holdings u O2 (UK) (C-533/06, Ġabra p. I-4231), punt 47.

kif ukoll tal-prodotti jew tas-servizzi koperti minnha jiġġeneraw ċerta konfużjoni fil-ħsieb tal-konsumatur [33].

70. F'dawn l-artikoli, bil-kunċett ta' probabbiltà ta' konfużjoni wieħed jifhem ir-riskju li l-pubbliku jemmen li l-prodotti u s-servizzi inkwistjoni jkunu ġejjin mill-istess impriża jew minn impriżi konnessi ekonomikament [34].

71. Fl-aħħar nett, il-probabbiltà ta' konfużjoni għandha tiġi evalwata globalment, billi jittieħdu inkunsiderazzjoni l-fatturi kollha rilevanti, b'mod partikolari l-elementi distintivi u dominanti, jew il-perċezzjoni li jkollu l-konsumatur medju tat-trade mark fit-totalità tagħha, mingħajr ma jeżamina kull dettall [35]. Sabiex jiġi evalwat il-livell ta' xebh bejn it-trade marks ikkonċernati jkun meħtieġ li jiġi ddeterminat il-livell ta' xebh mill-aspett viżiv, mill-mod kif jinstemgħu u mill-aspett kunċettwali, u dawn l-elementi għandhom imbagħad jiġu mwieżna fid-dawl tal-kategorija tal-prodotti u tas-servizzi inkwistjoni u tal-kundizzjonijiet li fihom jiġu kkummerċjalizzati [36].

72. Konsegwentement, jidher li l-protezzjoni mogħtija lill-emblemi ta' Stat hija msejsa fuq kriterji fundamentalment differenti minn dawk li jirregolaw it-trade marks. Madankollu, minħabba l-assenza ta' regoli ġurisprudenzjali Komunitarji, jeħtieġ li nsibu gwida minn fost ir-regoli ġuridiċi applikabbli u fid-duttrina.

73. Inizjalment, il-Konvenzjoni ta' Pariġi kienet torbot is-sorveljanza tal-emblemi nazzjonali mal-ordni pubbliku [37], forsi minħabba li kkunsidrat li dawn is-simboli jappartjenu liċ-ċittadini kollha, li jfisser li mhuwiex xieraq li jingħata dritt esklużiv lil impriża [38].

74. Fil-verżjoni eżistenti tagħha, li tirriżulta mir-reviżjoni ta' Liżbona, l-Artikolu 6*ter* tal-imsemmija Konvenzjoni internazzjonali jistabbilixxi l-protezzjoni assoluta fuq żewġ livelli: minn naħa, hija tapplika għall-prodotti kollha u, fejn il-liġi nazzjonali tippermetti, tapplika wkoll għas-servizzi [39] tan-nomenklatura ta' Nice. Min-naħa l-oħra, mhijiex suġġetta għall-ħolqien ta' rabta bejn it-trade mark li għaliha tkun qed tintalab ir-reġistrazzjoni u l-emblema. Fil-fatt it-tieni sentenza tal-Artikolu 6*ter* (1)(ċ) ta' din il-Konvenz-

33 — Sentenza Medion, iċċitata iktar 'il fuq, punt 25.

34 — Sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-22 ta' Ġunju 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Ġabra p. I-3819), punt 17, Medion, iċċitata iktar 'il fuq, punt 26; u s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta' Ġunju 2007, UASI vs Shaker (C-334/05 P Ġabra p. I-4529), punt 33.

35 — Sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta' Novembru 1997, SABEL (C-251/95, Ġabra p. I-6191), punti 22 u 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, iċċitata iktar 'il fuq, punti 18 u 25; tat-22 ta' Ġunju 2000, Marca Mode (C-425/98, Ġabra p. I-4861), punt 40; tat-23 ta' Marzu 2006, Mülhens vs UASI (C-206/04 P, Ġabra p I-2717), punti 18 u 19; u UASI vs Shaker, iċċitata iktar 'il fuq, punt 35; ara wkoll id-digriet tat-28 ta' April 2004, Matratzen Concord vs UASI (C-3/03 P, Ġabra p. I-3657), punt 28.

36 — Sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, iċċitata iktar 'il fuq, punt 27; sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta' Jannar 2006, Ruiz-Picasso *et* vs UASI (C-361/04 P, Ġabra p. I-643), punt 37; u UASI vs Shaker, iċċitata iktar 'il fuq, punt 36; ara wkoll id-digriet tas-27 ta' April 2006, L'oréal vs UASI (C-235/05 P), punt 40.

37 — A. Bogsch, "Les cents premières années de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle", f'La propriété industrielle, WIPO, Nru 7/8 — Lulju/Awwissu 1983, p. 224.

38 — C. Lema Devesa, "Artículo 7 — Motivos de denegación absolutos", f' A. Casado Cerviño u -L. Llobregat Hurtado, (Coordinadores), "Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria", ed. 2, Ed. La Ley, Madrid, 2000, p. 100.

39 — C. Fernández-Nóvoa, "Tratado sobre Derecho de Marcas", Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 170; l-idea hija impliċita fin-nota ta' qieġħ il-paġna 82.

joni [40] tawtorizza r-reġistrazzjoni jew l-użu ta' sinjal jekk ma jinduċix lill-pubbliku fi żball dwar l-eżistenza ta' rabta bejn l-impriża li tużah u l-organizzazzjoni intergovernattiva, proprjetarja tal-emblema. Konsegwentement, *a contrario sensu,* jista' jiġi dedott li din ir-rabta mhijiex meħtieġa għall-emblemi ta' Stat, iżda hija neċessarja biss għall-emblemi ta' ċerti entitajiet internazzjonali [41].

75. Għaldaqstant, huwa biżżejjed li jkun hemm replika eżatta jew imitazzjoni [42] tal-emblema sabiex tingħata l-protezzjoni mogħtija lis-simboli nazzjonali mill-Artikolu 6*ter*. Din il-protezzjoni tinkludi mhux biss ir-rifjut tat-talba għar-reġistrazzjoni jew l-annullament tar-reġistrazzjoni tas-sinjali li jkunu qed jipprovaw jappproprjaw l-emblema nazzjonali, iżda wkoll il-projbizzjoni tal-użu tagħhom meta l-impriża inkwistjoni ma jkollhiex l-awtorizzazzjoni mandatorja tal-awtoritajiet kompetenti. Jeħtieġ li jiġi osservat li, fir-rigward tar-raġunijiet assoluti għal rifjut [43], l-intervent tal-uffiċċji tat-trade marks suġġetti għall-Konvenzjoni ta' Pariġi għandu jsir *ex officio*, filwaqt li l-protezzjoni tat-trade marks kummerċjali tingħata dejjem fuq talba tal-partijiet.

76. Fl-aħħar nett, jidher ċar li l-kunċetti legali tan-nullità u tal-iskadenza, li huma karatteristiċi tat-trade marks kummerċjali, ma għandhomx impatt fuq l-emblemi nazzjonali.

77. Din id-deskrizzjoni qasira tad-differenzi bejn il-funzjoni essenzjali tat-trade marks u tal-emblemi u tal-protezzjoni li hija mogħtija lilhom teskludi t-teżi tal-appellanti fil-Kawża C-202/08 P, li b'analoġija tiddefendi l-applikazzjoni tal-istess kriterji ta' protezzjoni għażżewġ tipi ta' sinjali.

78. Konsegwentement, is-sentenza appellata ġustament ma segwietx l-allegazzjonijiet ta' American Clothing, li l-argumenti tagħhom għandhom jiġu miċħuda.

b) Fuq l-iżball fl-interpretazzjoni tal-"imitazzjoni minn perspettiva araldika"

79. L-appellanti fil-Kawża C-202/08 P tikkritika lill-Qorti tal-Prim'Istanza li fis-sentenza appellata interpretat l-espressjoni "imitazzjoni minn perspettiva araldika" b'mod żbaljat, billi tat preferenza lil deskrizzjoni araldika u mhux lil waħda ġeometrika, kuntrarjament għall-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi.

40 — Punt 8 ta' dawn il-konklużjonijiet.

41 — G.H.C. Bodenhausen, Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, BIRPI, 1969, p. 101.

42 — Hawnhekk qiegħed mill-ġdid insegwi lil C. Fernández-Nóvoa, *op. cit.,* p. 170, iżda qiegħed nittrasponi l-kummentarju tiegħu dwar il-liġi Spanjola għall-qasam Komunitarju.

43 — C. Lema Devesa, *op. cit.,* p. 100, jiċħad in-natura assoluta ta' dan ir-rifjut minħabba l-awtorizazzjoni sussegwenti.

80. Din il-kritika tindika għalhekk diverġenza ta' opinjoni dwar is-sinjifikat ta' din il-perifrażi li tinsab fl-artikolu ċċitat iktar 'il fuq. Finnuqqas ta' ġurisprudenza insostenn tal-ispjegazzjonijiet tiegħi, ikolli għal darba oħra nirreferi għad-duttrina u għar-regoli essenzjali dwar l-interpretazzjoni ġuridika.

81. Fl-ewwel lok, bis-saħħa tal-protezzjoni assoluta mogħtija lill-emblemi, l-Istati jiksbu monopolju fuq ir-reġistrazzjoni iżda mhux fuq l-użu [44] ta' dawn is-simboli. Dan il-monopolju huwa madankollu suġġett għal ċerti limiti peress li ma jinkludix ix-xbiha li tinkorpora l-emblema iżda jinkludi biss l-espressjoni araldika tagħha, peress li diversi drabi dawn is-sinjali uffiċjali jassumu forom ta' ideogrammi ta' użu ġenerali, bħal annimal, pjanta, stilel u simboli oħra simili [45]. Barra minn hekk, il-kunċett ta' "emblema nazzjonali" jeżiġi interpretazzjoni restrittiva [46].

82. Fit-tieni lok, il-perspettiva araldika ma tinvolvix id-deskrizzjoni ta' persuna kolta f'din ix-xjenza. Minkejja l-fatt li l-wirt araldiku mhuwiex ta' min jinjorah, kemm minħabba l-influwenza li ħalla fuq l-arti plastika, kif ukoll minħabba r-rikkezza tal-vokabularju tekniku tiegħu, ma jistax jiġi preżunt li l-konsumatur medju għandu għarfien ta' dan il-lessiku, li huwa kumpless ħafna għal dawk li mhumiex midħla tiegħu.

83. Deskrizzjoni ġeometrika lanqas tissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 6*ter*. In-natura metikoluża ta' din id-deskrizzjoni xxejjen missustanza tagħha l-protezzjoni li dan l-artikolu jagħti lill-emblemi, peress li differenza ċkejkna tkun biżżejjed sabiex telimina l-identiċità bejn żewġ deskrizzjonijiet.

84. Għalhekk, il-Qorti tal-Prim'Istanza ġustament sejset l-ispeċifikazzjoni tal-emblema Kanadiża fuq il-komunikazzjoni li l-Kanada ppreżentat lill-uffiċċju tal-WIPO. Fil-fatt dan it-test wera x-xebh u anki d-differenzi li jista' jkun hemm bejn it-trade mark li għaliha ssir applikazzjoni u s-simbolu ta' dan il-pajjiż. Peress li l-iskrizzjoni kienet issemmi biss il-bandiera bis-simbolu, mingħajr indikazzjonijiet oħra, il-Qorti tal-Prim'Istanza ma kkommettiet l-ebda żball fis-sentenza appellata meta għażlet id-deskrizzjoni tal-emblema l-iktar sempliċi, werqa tal-aġġru bil-kulur aħmar [47] peress li American Clothing ma ssottomettiet l-ebda argument relatat ma' żball ta' fatt jew ta' liġi.

85. Fit-tielet lok, dwar l-"imitazzjoni", il-paragun mhuwiex neċessarju sabiex tiġi ddeterminata l-probabbiltà ta' konfużjoni. Jeħtieġ li

44 — Id-duttrina hija unanima u tirrikonoxxi l-kummerċjalizzazzjoni libera tal-emblemi nazzjonali fil-limiti imposti miliġijiet ta' kull Stat; ara għal kollha, K. H. Fezer, Markenrecht, ed. 2, Ed. C.H. Beck, Munich, 1999, p. 476.

45 — P. Ströbele, Absolute Schutzhindernisse, f'P. Ströbele u F. Hacker, Markengesetz, ed. 8, Ed. Heymanns, Munich, 2006, p. 411.

46 — Huwa b'dan il-mod li qed nifhem l-opinjoni ta' K.-H. Fezer, *op. cit.*, p. 473.

47 — Punt 73 tas-sentenza appellata.

l-kopja tissodisfa l-kundizzjonijiet araldiċi li jiddistingwu l-emblema minn sinjali oħra [48]. Dawn il-partikolaritajiet huma ġeneralment indikati fid-deskrizzjonijiet qosra li l-Istati li huma membri tal-Konvenzjoni ta' Pariġi jibagħtu lill-uffiċċju tal-WIPO.

86. Fil-qosor, mill-ispjegazzjonijiet preċedenti jirriżulta li jiena ma sibt l-ebda żball ta' interpretazzjoni fis-sentenza appellata tal-espressjoni "imitazzjoni minn perspettiva araldika". Għaldaqstant, l-allegazzjonijiet tal-appellanti għandhom jiġu miċħuda.

c) Fuq l-iżbalji li jirriżultaw min-nuqqas ta' teħid inkunsiderazzjoni ta' ċerti partikolaritajiet tas-sinjal li għaliha saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala trade mark

87. American Clothing tikkritika lill-Qorti tal-Prim'Istanza talli ma ħaditx inkunsiderazzjoni l-"impressjoni globali" li jiġġeneraw it-trade marks kumplessi. Hija tikkritikaha wkoll talli ma ddefendietx ir-reġistrazzjoni tat-trade mark fil-konfront tal-UASI b'"disclaimer" li fih kienet tirtira kull protezzjoni tal-emblema inkwistjoni, skont il-prassi tal-awtoritajiet kompetenti Kanadiżi fil-qasam tat-trade marks. Billi naqset milli timxi b'dan il-mod, il-provi li American Clothing setgħet tipproduċi dwar il-prassi tad-"disclaimer" fil-Kanada ġew żnaturati. Din il-kumpannija tħoss ukoll li saret diskriminazzjoni kontriha peress li, f'sitwazzjonijiet simili, l-UASI kien interpreta l-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94 u l-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi b'mod differenti.

88. Għal dak li għandu x'jaqsam mal-impressjoni ġenerali tat-trade mark, il-protezzjoni assoluta tal-emblemi nazzjonali testendi wkoll, bis-saħħa tal-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, għas-sitwazzjonijiet li fihom is-simboli jikkostitwixxu biss parti minn sinjal ieħor. Ma tista' tingħata l-ebda tifsira oħra lill-artikolu ċċitat iktar 'il fuq meta dan iżid "[…] jew bħala element ta' dawn it-trade marks". Jekk dan l-artikolu ma jiġix interpretat b'dan il-mod, il-protezzjoni li jikkonferixxi lill-emblemi tkun kompletament ineffikaċi peress li, bl-inklużjoni tagħhom fi xbiha li tinkorpora elementi oħra, ikun possibbli li tiġi evitata l-projbizzjoni tar-reġistrazzjoni tagħhom.

89. Il-prassi tad-"disclaimer" hija possibbiltà tal-UASI li tippermettilu jissalvagwardja r-reġistrazzjoni f'ċerti ċirkustanzi iżda mhijiex obbligatorja. Fi kwalunkwe każ, l-aġenzija Komunitarja ma teżerċitax din il-possibbiltà għaliex tapplika l-prinċipju li s-sinjali li jinkorporaw għadd ta' elementi ma jistgħux igawdu mill-protezzjoni ta' wieħed minnhom [49]. Jekk l-appellanti titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tordna lill-UASI sabiex jaċċetta

48 — G.H.C. Bodenhausen, *op. cit.*, p. 100; P. Ströbele, *op.cit.*, p. 411.

49 — A. Bender, Der Ablauf des Anmeldeverfahrens, f'K.-H. Fezer, Handbuch der Markenpraxis — Band I Markenverfahrensrecht, Ed. C.H. Beck, Munich, 2007, p. 585.

disclaimer, jeħtieġ li wieħed ma jinsiex li skont l-Artikolu 63(6) tar-Regolament Nru 40/94, l-aġenzija għandha tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jiġu osservati d-deċiżjonijiet tal-qrati Komunitarji.

90. Madankollu, kuntrarjament għall-affermazzjonijiet ta' American Clothing, il-Qorti tal-Prim'Istanza ma ċaħditx il-prassi tal-Uffiċċju Kanadiż għall-Proprjetà Intellettwali; fil-punt 85 hija sempliċement tiddikjara, b'mod konvinċenti, li din l-impriża ma ressqet l-ebda provi dwar numru ta' allegazzjonijiet li jirrigwardaw dan il-punt. L-appellanti ma tispeċifikax il-mod ta' kif il-provi ġew żnaturati. Għaldaqstant, dan l-argument, li jikkontesta l-evalwazzjoni tal-fatti magħmula mill-Qorti tal-Prim'Istanza, jittama li jikseb riżultat aħjar fl-appell. Madankollu, l-Artikolu 58 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja jipprojbixxi lill-istess Qorti tal-Ġustizzja milli tintervjeni fir-rigward tad-determinazzjoni tal-fatti. Peress li l-appellanti ma ġabet l-ebda prova għall-argument ta' żnaturament, li kien l-uniku mod possibbli sabiex il-Qorti tal-Ġustizzja tkun tista' teżamina l-aspetti fattwali [50], dan l-argument għandu jiġi ddikjarat inammissibbli.

91. Barra minn hekk, anki kieku dan l-argument tal-appellanti li fih jinvoka każijiet li diġà ġew riżolti mill-UASI kellu jintlaqa', teżisti ġurisprudenza stabbilita li tipprovdi li d-deċiżjonijiet dwar ir-reġistrazzjoni ta' sinjal bħala trade mark Komunitarja li jingħataw mill-bordijiet tal-appell skont ir-Regolament Nru 40/94, jaqgħu taħt l-eżerċizzju ta' kompetenza derivata u mhux ta' setgħa diskrezzjonali. Għalhekk, il-possibbiltà ta' reġistrazzjoni ta' sinjal bħala trade mark Komunitarja għandha tiġi evalwata unikament abbażi ta' dan ir-regolament, kif interpretat mill-qorti Komunitarja, u mhux skont prassi preċedenti [51]. Konsegwentement, lanqas l-argument li jirriżulta min-natura diskriminatorja tas-sentenza kkontestata ma jreġġi.

92. Għal dak li għandu x'jaqsam mal-esperjenzi tal-awtoritajiet l-oħra nazzjonali fir-rigward tat-trade marks, fil-punt 84 tas-sentenza appellata l-Qorti tal-Prim'Istanza fakkret li s-sistema Komunitarja tat-trade marks hija waħda awtonoma, irregolata mir-regoli tagħha stess, b'għanijiet speċifiċi u hija kompletament indipendenti minn kwalunkwe sistema nazzjonali. Konsegwentement, l-UASI jeżamina s-sinjali abbażi tar-regoli Komunitarji biss u mhuwiex marbut mid-deċiżjonijiet tal-uffiċċji tal-Istati Membri, għalkemm jieħu inkunsiderazzjoni, inkwantu elementi ta' fatt, trade marks diġà rreġistrati fil-pajjiżi tal-Unjoni [52].

50 — Ara, pereżempju, is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-19 ta' Settembru 2002, DKV vs UASI (Companyline) (C-104/00 p, Ġabra p. I-7561), punti 21 u 22, kif ukoll il-konklużjonijiet tiegħi f'din il-kawża, punti 59 u 60; ara wkoll is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-15 ta' Ottubru 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij *et* vs Il-Kummissjoni (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P sa C-252/99 P u C-254/99 P, Ġabra p. I-8375), punti 330 u 331; kif ukoll id-digriet tal-5 ta' Frar 2004, Telefon & Buch (C-326/01 P, Ġabra p. I-1371), punt 35.

51 — Sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-15 ta' Settembru 2005, BioID vs UASI (C-37/03 P, Ġabra p. I-7975), punti 47 sa 51; tat-12 ta' Jannar 2006, Deutsche SiSi-Werke vs UASI (C-173/04 P, Ġabra p. I-551), punt 48; u d-digrieti tat-13 ta' Frar 2008, Indorata-Serviços e Gestão vs UASI (C-212/07 P), punti 43 u 44; u tat-12 ta' Frar 2009, Bild digital (C-39/08 u C-43/08), punt 13.

52 — F'dan is-sens, ara s-sentenzi tat-12 ta' Frar 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Ġabra p. I-1619), punti 42 sa 44; u Henkel (C-218/01, Ġabra p. I-1725), punti 61 u 62, kif ukoll il-konklużjonijiet f'din il-kawża, punti 23 u 24. Ara wkoll id-digriet Bild digital, iċċitat iktar 'il fuq, punti 14 sa 16.

93. Fl-aħħar nett, l-appellanti tilmenta li l-Qorti tal-Prim'Istanza ma eżaminatx il-kundizzjonijiet normali ta' użu tat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni. Hija tissottometti li l-mod kif kellha l-intenzjoni li tuża l-ideogramma ma kien ser iqanqal l-ebda konfużjoni peress li l-pubbliku kien jipperċepixxiha bħala ornament, mingħajr ebda assoċjazzjoni mal-emblema Kanadiża.

94. Madankollu, kif tistabbilixxi l-Qorti tal-Prim'Istanza fil-punt 77 tas-sentenza appellata, l-applikazzjoni tal-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi mhijiex suġġetta għall-kundizzjoni ta' żball potenzjali mill-pubbliku kkonċernat dwar l-oriġini tal-prodotti koperti mit-trade mark li għaliha tkun saret applikazzjoni jew dwar l-eżistenza ta' rabta bejn il-proprjetarju ta' dik it-trade mark u l-Istat li l-emblema tiegħu tkun qed tiġi rriprodotta. Għal parti mid-duttrina, l-Artikolu 6*ter* (a) huwa ispirat mill-ħtieġa li jiġi evitat li l-konsumatur jaħseb li teżisti rabta "uffiċjali" bejn is-sinjal u l-Istat, sempliċiment minħabba l-preżenza tal-emblema nazzjonali fuq it-trade mark [53]. Madankollu, għalkemm ir-regola hija msejsa fuq l-interess li ma tiġi stabbilita l-ebda rabta mal-emblema nazzjonali, din mhijiex kundizzjoni għall-applikazzjoni tagħha. Għaldaqstant, dan l-argument ukoll għandu jiġi miċħud.

95. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, wara li ġew eskluži l-allegazzjonijiet tal-appellanti fil-Kawża C-202/08 P, jeħtieġ li l-uniku aggravju mqajjem fl-appell minn American Clothing jiġi miċħud u, konsegwentement l-appell għandu jiġi miċħud *in toto*.

B — *L-appell fil-Kawża C-208/08 P*

1. L-argumenti tal-partijiet

96. Fl-appell tiegħu, l-UASI qed jitlob l-annullament parzjali tas-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza sa fejn ġie deċiż li l-Artikolu 7 (1)(h) tar-Regolament Nru 40/94, moqri flimkien mal-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, ma kienx applikabbli għat-trade marks għal servizzi [54].

97. It-talba tiegħu hija msejsa fuq aggravju wieħed, l-iżball ta' liġi mwettaq mill-Qorti tal-Prim'Istanza meta interpretat litteralment l-artikolu ċċitat tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, mingħajr ma ħadet inkunsiderazzjoni l-ispirtu u l-istruttura ġenerali tagħha. Fi ftit

53 — G.H.C. Bodenhausen, *op. cit.*, p. 99; dwar il-liġi Ingliza: D. Kitchin, D. Llewelyn, J. Mellor, R. Meade, T. Moody Stuart & D. Keeling, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, ed. 14, Ed. Sweet & Maxwell, Londra, 2005, p. 219; dwar il-liġi Spanjola, L. A Marco Arcalá, "Artículo 5. Prohibiciones absolutas", f'A. Bercovitz Rodríguez-Cano (director), Comentarios a la Ley de Marcas, ed. 2, Ed. Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008, Volum I, p. 234.

54 — Ara l-punti 22 sa 33 tas-sentenza appellata.

kliem, l-aġenzija Komunitarja qed tiddefendi l-interpretazzjoni wiesgħa ta' dan l-artikolu tal-Konvenzjoni, u dan abbażi tal-kunsiderazzjonijiet li ġejjin:

1) ir-reviżjoni tal-Konvenzjoni li saret f'Liżbona fl-1958 estendiet, għat-trade marks għal servizzi, l-obbligu tal-Istati kontraenti li jipproteġu t-trade marks ta' ditta jew ta' negozju, bl-introduzzjoni tal-Artikolu 6*sexies* [55]. Fil-fatt, ir-riforma għandha l-għan li tpoġġi ż-żewġ kategoriji, tal-prodotti u tas-servizzi, fuq l-istess livell;

2) kif jirriżulta mill-Artikolu 29(1) tar-Regolament Nru 40/94, il-leġiżlatur ma kellux l-intenzjoni li jistabbilixxi differenza fit-trattament bejn it-trade marks kummerċjali u dawk għal servizzi;

3) l-Artikolu 16 tat-TLT, li abbaži tiegħu, *a contrario sensu,* il-Qorti tal-Prim'Istanza kkonfermat li l-Artikolu 6*ter* ma kienx applikabbli għat-trade marks għal servizzi, jagħmel biss preċiżjoni waħda dwar il-kamp ta' applikazzjoni tal-Konvenzjoni, mingħajr ma jemendaha; u

4) il-Qorti tal-Ġustizzja ppronunċjat ruħha, tal-inqas b'mod impliċitu, favur l-ugwaljanza fit-trattament ta' dawn iż-żewġ kategoriji ta' sinjali. Fil-fatt, fil-kawża magħrufa bħala "Fincas Tarragona" [56], fir-risposta tagħha għad-domanda preliminari, il-Qorti tal-Ġustizzja ma żvelatx *ex officio* u *ab initio* id-dubju dwar l-applikabbiltà, għat-trade marks għal servizzi, tal-Artikolu 4(2)(d) tad-Direttiva 89/104, moqri flimkien mal-Artikolu 6*bis* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, li, bħall-Artikolu 6*ter* iċċitat iktar 'il fuq, semmi biss it-trade marks ta' ditta jew ta' negozju.

98. Min-naħa tagħha, American Clothing, tenfasizza n-natura ċara u inkundizzjonali tal-istess Artikolu 6*ter*, li ma għandux japplika għat-trade marks għal servizzi.

99. Skont American Clothing, fis-sentenza Fincas Tarragona, il-Qorti tal-Ġustizzja ma eżaminatx l-Artikolu 6*bis* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, apparti l-fatt li l-Qorti tal-Prim'Istanza kienet diġà stabbilixxiet, preċedentement, li dan ma japplikax għat-trade marks għal servizzi [57].

55 — Riprodott fil-punt 9 ta' dawn il-konklużjonijiet.

56 — Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-22 ta' Novembru 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Ġabra p. I-10093).

57 — Hija tirreferi għas-sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-11 ta' Lulju 2007, Mülhens vs UASI (T-263/03), punt 54; u Mülhens vs UASI (T-150/04, Ġabra p. II-2353), punt 59.

100. Din il-parti tallega wkoll li l-Artikolu 6*sexies* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi ma għandux impatt fuq l-Artikolu 6*ter*. Fil-fatt, mill-Att ta' Liżbona jirriżulta li l-idea l-iktar ambizzjuża ta' assimilazzjoni bejn it-trade marks għal servizzi u t-trade marks kummerċjali qatt ma mmaturat matul din il-konferenza.

a) Fuq l-interpretazzjoni korretta tal-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi

101. Skont American Clothing, l-Artikolu 16 tat-TLT ma jikkwalifikax l-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, iżda jikkompletah u jwessa' l-kamp ta' applikazzjoni tiegħu għas-servizzi.

104. L-għan essenzjali tal-Konvenzjoni huwa li ssostni l-prinċipju ta' trattament nazzjonali, billi żżid miegħu xi regoli minimi għall-protezzjoni tal-għanijiet tal-proprjetà industrijali kkonċernata [58].

2. L-analiżi tal-appell

102. Għalkemm naqbel mas-sottomissjoni tal-UASI li sar żball ta' liġi fl-interpretazzjoni tal-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94, moqri flimkien mal-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, ma naqbilx mal-affermazzjoni li l-iżball tnissel minn interpretazzjoni litterali ta' dan l-artikolu. Lanqas naqbel mal-idea li dan l-artikolu għandu jiġi applikat b'mod wiesa', b'riferiment għall-Artikolu 6*sexies* u għat-TLT, minħabba t-tixkil eċċessiv għat-tifsira tal-artikoli kollha msemmija.

105. Il-prinċipju ta' trattament nazzjonali jinkludi l-projbizzjoni ta' diskriminazzjoni kontra sinjali barranin, billi jattribwixxilhom protezzjoni ġuridika identika għal dik tal-privattivi, tat-trade marks u tal-mudelli nazzjonali. Huwa jinkludi wkoll regola ta' kunflitt li tistabbilixxi li fil-pajjiżi firmatarji tal-Konvenzjoni, il-proċedimenti dwar il-proprjetà industrijali jiġu ġġudikati skont il-*lex loci protectionis,* jiġifieri skont l-ordinament ġuridiku tal-Istat li fih tintalab il-protezzjoni ġuridika tal-invenzjoni, tat-trade mark jew tad-disinn, skont il-prinċipju tat-territorjalità inerenti fil-Konvenzjoni [59].

103. Il-Qorti tal-Prim'Istanza ma fehmitx sewwa l-għan aħħari tal-Konvenzjoni ta' Pariġi u r-riferiment tal-Artikolu 7 tar-Rego-

58 — F.-K. Beier, One Hundred Years of International Cooperation — The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future, f'International Review of Industrial Property and Copyright Law, Volum 15, Nru 1/1984, p. 11; G.H. C. Bodenhausen, *op. cit.*, p. 12 u 13.

59 — F.-K. Beier, *op. cit.*, p. 9 u 10. G.H.C. Bodenhausen, *op. cit.*, p. 30.

106. Konsegwentement, il-firmatarji tal-Konvenzjoni ta' Pariġi huma obbligati japplikaw il-liġijiet tagħhom fil-qasam tal-proprjetà industrijali b'mod identiku għat-trade marks taċ-ċittadini tagħhom u għal dawk taċ-ċittadini ta' Stati oħra firmatarji tal-Konvenzjoni, li jistgħu jitolbu l-protezzjoni minima pprovduta mill-Konvenzjoni.

107. Għaldaqstant, il-Qorti tal-Prim'Istanza hija żbaljata meta tiċħad, parzjalment, il-protezzjoni tal-emblemi abbażi tal-Artikolu 6*ter* għaliex, għalkemm din id-dispożizzjoni ma tirreferix għat-trade marks għal servizzi, lanqas huwa l-kompitu tagħha li tirregola *in extenso* l-firxa tal-kamp ta' applikazzjoni tal-protezzjoni assoluta tal-emblemi. L-artikolu inkwistjoni jeżiġi biss li l-Istati li huma firmatarji tal-Konvenzjoni ma jirreġistrawx trade marks ta' ditta jew ta' negozju li jkunu identiċi jew li jkun fihom emblema nazzjonali. Madankollu, il-pajjiżi firmatarji huma liberi li jestendu l-kamp ta' applikazzjoni tar-regola għat-trade marks għal servizzi [60]. F'dan is-sens, l-UASI jinvoka ġustament ir-"regolamentazzjoni minima" u mhux "il-liġi uniformi". Id-dritt Komunitarju mhuwiex nieqes minn eżempji ta' din it-tip ta' regolamentazzjoni li tawtorizza lill-Istati Membri jmorru lil hinn mill-kundizzjonijiet stabbiliti f'direttiva, billi jirrikorri għal 'l hekk imsejjaħ metodu ta' "armonizzazzjoni minima".

108. Min-naħa l-oħra, kuntrarjament għall-opinjoni tal-UASI, l-Artikolu 6*sexies* tal-Konvenzjoni ma jippermettix interpretazzjoni wiesa' tal-Artikolu 6*ter* tal-istess Konvenzjoni. L-Artikolu 6*sexies* sempliċement jistieden lill-Istati firmatarji jiddefendu t-trade marks għal servizzi, mingħajr ma jeżiġi li dawn jiġu rreġistrati. Għaldaqstant, huwa l-kompitu ta' kull Stat li jiddefinixxi l-metodi ta' protezzjoni tas-sinjali, bil-possibbiltà għall-Istati li jagħtuhom l-istess protezzjoni bħat-trade marks ta' ditta jew ta' negozju jew li jistabbilixxu sistema partikolari f'dan ir-rigward. Fi kwalunkwe każ, bl-eċċezzjoni tar-riferimenti konkreti li l-Konvenzjoni tagħmel għas-servizzi, bħal li jinsabu fl-Artikoli 2 u 3, moqrija flimkien mal-Artikolu 5 [61], huwa l-kompitu tal-leġiżlatur nazzjonali li jiddetermina l-livell ta' assimilazzjoni bejn it-trade marks li jkopru s-servizzi u dawk li jidhru fuq l-oġġetti ta' konsum [62].

109. Fil-qosor, il-portata tal-protezzjoni tal-emblemi nazzjonali għat-trade marks għal servizzi ma tirriżultax mill-Konvenzjoni ta' Pariġi iżda mid-dritt nazzjonali jew mid-dritt Komunitarju.

b) Il-portata tal-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94

110. Il-kwistjoni dwar jekk din ir-raġuni għal rifjut assolut tapplikax ukoll għat-trade marks għal servizzi tiddependi, konsegwentement, mir-regolament dwar it-trade mark Komuni-

60 — G.H.C. Bodenhausen, *op. cit.*, p. 99.

61 — G.H.C. Bodenhausen, *op. cit.*, p. 90.

62 — A. Bogsch, *op. cit.*, p. 229.

tarja u jistħoqqilha, fl-opinjoni tiegħi, risposta pożittiva għar-raġunijiet hawn taħt elenkati.

111. Fl-ewwel lok, is-seba' u d-disa' premessi ta' dan ir-regolament, kif ukoll l-Artikolu 1(1) tiegħu, isostnu l-importanza tiegħu, abbażi tal-istess kundizzjonijiet kemm għat-trade marks għall-oġġetti kif ukoll għal dawk li jkopru s-servizzi. Barra minn hekk, salv żball jew ommissjoni, ma jeżisti l-ebda artikolu fir-regolament li jiddistingwi bejniethom, b'mod partikolari dwar dak li għandu x'jaqsam marreġistrazzjoni tagħhom jew mad-drittijiet talproprjetarji tagħhom.

112. Fit-tieni lok, il-leġiżlatur Ewropew, fl-eżerċizzju tal-kompetenzi tiegħu, ma jagħmel l-ebda distinzjoni bejn iż-żewġ sinjali fir-Regolament Nru 40/94. Ikun assurd li jingħad li huwa ried jirrestrinġi l-protezzjoni tal-emblemi nazzjonali preċiżament f'dak li għandu x'jaqsam mas-servizzi, li huwa s-settur ta' attivitajiet ekonomiċi l-iktar importanti għall-prodott gross domestiku tal-Istati Membri.

113. F'dawn iċ-ċirkustanzi, ninsab konvint li r-riferiment fl-Artikolu 7(1)(h) għandu jiġi interpretat fis-sens li jirrigwarda r-rifjut ta' reġistrazzjoni fl-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni, iżda mhux għall-preżunt kamp tal-applikazzjoni tagħha.

114. Fit-tielet lok, ma naqbilx mal-argumentazzjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza meta tgħid li fil-mument li ġie abbozzat ir-Regolament preċitat, il-leġiżlatur Ewropew kien konxju li r-riferiment fl-Artikolu 7(1)(h) kien jimplika tnaqqis fin-natura kontradittorja tal-emblemi nazzjonali, fil-konfront tat-trade marks ta' ditta jew negozju, billi dawn l-emblemi jitħallew mingħajr difiża quddiem it-trade marks għal servizzi [63]. Nissuspetta, bil-kontra, li l-Istati Membri kienu totalment konxji li l-Konvenzjoni ta' Pariġi ma kinitx timplika dan it-tnaqqis u ma kinitx ser tnaqqar mill-possibbiltà tagħhom li jiddeċiedu dwar it-tip ta' protezzjoni li riedu jiżguraw lit-trade marks għal servizzi fiż-żona Komunitarja.

115. Kuntrarjament għal dak li tissuġġerixxi s-sentenza appellata, b'mod partikolari jekk wieħed iqis is-sensittività tal-gvernijiet fir-rigward ta' dawn l-emblemi, huwa improbabbli li l-ebda Stat Membru ma nduna bit-tnaqqis tal-protezzjoni mogħtija lis-simboli nazzjonali fir-Regolament Nru 40/94, tnaqqis dan, ta' natura tant innovattiva u li kien jeżiġi approvazzjoni unanima, skont l-Artikolu 235 tat-Trattat KE (illum l-Artikolu 308 KE). Skont is-sentenza appellata, it-tnaqqis fil-protezzjoni jirriżulta mir-riferiment li jinsab fl-Artikolu 7(1)(h).

116. Konsegwentement, hemm lok li jintlaqa' l-uniku aggravju li abbaži tiegħu l-UASI ressqet l-appell fil-kawża C-208/08 P, dwar

63 — Ara l-punt 23 tas-sentenza appellata.

żball ta' liġi fl-applikazzjoni tal-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94, moqri flimkien mal-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, u li tiġi annullata s-sentenza indikata fl-appell ippreżentat mill-aġenzija Komunitarja.

tar-rikors ippreżentat quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, skont l-ewwel punt tal-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza.

VII — L-ispejjeż

117. Is-soluzzjoni li nipproponi titlob il-kundanna ta' American Clothing għall-ispejjeż

118. Peress li t-talbiet kollha tagħha fil-Kawżi C-202/08 P u C-208/08 P ġew miċħuda, il-kumpannija msemmija iktar 'il fuq għandha wkoll tbati l-ispejjeż taż-żewġ appelli, skont l-ewwel punt tal-Artikolu 122(1), moqri flimkien mal-Artikolu 69(2), tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja.

VIII — Konklużjoni

119. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, nipproponi lill-Qorti tal-Ġustizzja:

1) tiċħad l-appell ippreżentat minn American Clothing Associates SA fil-Kawża C-202/08 P, mis-sentenza tat-28 ta' Frar 2008, tal-ħames Awla tal-Qorti tal-Prim'Istanza fil-Kawża T-215/06;

2) tilqa' l-uniku aggravju tal-appell imressaq mill-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), fil-Kawża C-208/08 P, mis-sentenza tat-

28 ta' Frar 2008 tal-ħames Awla tal-Qorti tal-Prim'Istanza fil-kawża T-215/06 u tannulla din is-sentenza sa fejn din tiddikjara li l-Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament Nru 40/94 dwar it-trade mark Komunitarja, moqri flimkien mal-Artikolu 6*ter* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi, ma japplikax għat-trade marks għal servizzi.

3) tikkundanna lil American Clothing Associates SA għall-ispejjeż kollha tal-proċedimenti mibdija quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza u quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, b'mod partikolari l-ispejjeż taż-żewġ appelli fiż-żewġ kawżi.