SENTENZA TAL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (Il-Ħames Awla)

18 ta' Ottubru 2007 *

Fil-KawżaT-28/05,

Ekabe International SCA, stabbilita fil-Lussemburgu (il-Lussemburgu), irrappreżentata minn C. de Haas, avocat,

rikorrenti,

vs

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

konvenut,

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

* Lingwa tal-kawża: il-Franċiż.

Ebro Puleva, SA, stabbilita f'Madrid (Spanja), irrappreżentata minn P. Casamitjana Lleonart, avocat,

li għandha bħala suġġett rikors magħmul kontra d-deċiżjoni tar-raba' Bord ta' l-Appell ta' l-UASI tas-6 ta' Ottubru 2004 (kawża R 117/2001-4), dwar proċedura ta' oppożizzjoni bejn Puleva SA (li saret Ebro Puleva, SA) u Ekabe International SCA,

IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA
TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ (Il-Ħames Awla),

komposta minn M. Vilaras, President, F. Dehousse u D. Šváby, Imħallfin,

Reġistratur: K. Pocheć, Amministratur,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fis-17 ta' Jannar 2005,

wara li rat ir-risposta ta' l-UASI ppreżentata fir-reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fl-4 ta' Awwissu 2005,

wara li rat ir-risposta ta' l-intervenjenti ppreżentata fir-reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fit-28 ta' Lulju 2005,

wara s-seduta tad-9 ta' Novembru 2006,

tagħti l-preżenti

Sentenza

Il-fatti li wasslu għall-kawża

1 Fis-17 ta' April 1998, il-kumpannija Cema ppreżentata applikazzjoni għal trade mark Komunitarja lill-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u disinni) (UASI), skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, ta' l-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU 1994, L 11, p. 1), kif emendat.

2 It-trade mark li għaliha saret applikazzjoni għar-reġistrazzjoni hija s-sinjal figurattiv riprodott kif ġej:



3 Il-prodott li għalih saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni jaqa' taħt il-klassi 3 skond 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 jikkorrispondi għad-deskrizzjoni segwenti: "Marġerina".

4 Fil-11 ta' Jannar 1999, l-applikazzjoni għal trade mark ġiet ippubblikata fil-*Bulettin tat-trade marks Komunitarji*.

5 Fit-12 ta' April 1999, l-intervenjenti, Puleva SA (li saret Ebro Puleva, SA), ressqet oppożizzjoni, bis-saħħa ta' l-Artikolu 8(1)b tar-Regolament Nru 40/94, kontra r-reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni.

6 Il-motiv invokat in sostenn ta' l-oppożizzjoni kien probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u t-trade mark nazzjonali verbali preċedenti PULEVA-OMEGA3 ta' l-intervenjenti, irreġistrata fi Spanja fit-22 ta' Marzu 1999 bin-numru 2140889 għall-prodotti li jaqgħu fil-klassi 29 skond il-Ftehim ta' Nizza, u li tikkorrispondi għad-deskrizzjoni segwenti: "Laħam, ħut, tjur u selvaġġina, estratti tal-laħam, frott u ħaxix ikkonservati, imnixfa u msajrin; ġeli, jam, komposti, bajd; żjut u xaħmijiet kummestibbli, platti abbażi ta' laħam, ħut jew ħaxix u b'mod partikolari ħalib u prodotti tal-ħalib".

7 Fis-7 ta' Frar u fl-10 ta' Mejju 2000, l-intervenjenti u l-kumpannija Cema rispettivament ippreżentaw osservazzjonijiet supplementari.

8 B'deċiżjoni ta' l-24 ta' Novembru 2000, id-Diviżjoni ta' l-oppożizzjoni laqgħet l-oppożizzjoni, għar-raġuni li l-prodotti u s-sinjali in kwistjoni kienu jixxiebhu u li hemm, għaldaqstant, probabbiltà ta' konfużjoni fost il-pubbliku Spanjol.

9 Fis-26 ta' Jannar 2001, il-kumpannija Cema appellat kontra d-deċiżjoni tad-Diviżjoni ta' l-oppożizzjoni.

10 Fis-6 ta' April 2001, l-intervenjenti ressqet l-osservazzjonijiet tagħha quddiem il-Bord ta' l-Appell.

11 Fit-28 ta' Awwissu 2002, il-kumpannija Cema ttrasferixxiet l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja lil Primalliance, SAS.

12 Fit-30 ta' Awwissu 2004, Primalliance ttrasferixxiet l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja lir-rikorrenti, Ekabe International, SCA.

13 B'deċiżjoni tas-6 ta' Ottubru 2004 (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata"), ir-raba' Bord ta' l-Appell ċaħad l-appell u kkonferma d-deċiżjoni tad-Diviżjoni ta' l-oppożizzjoni, għar-raġuni li l-prodotti in kwistjoni kienu jixxiebhu jew identiċi u li kien hemm ċertu grad ta' xebh bejn is-sinjali.

14 F'dak li jirrigwarda t-tqabbil tal-prodotti, il-Bord ta' l-appell ippreċiża, fil-punt 11 tad-deċiżjoni kkontestata, li l-prodott kopert mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, jiġifieri l-marġerina, kien jixbah ħafna jew kien identiku għall-prodotti li huma ż-żjut, ix-xaħmijiet kommestibbli u l-prodotti tal-ħalib li huma koperti mit-trade mark preċedenti.

15 Fir-rigward tat-tqabbil bejn is-sinjali, il-Bord ta' l-appell qies, fil-punt 14 tad-deċiżjoni kkontestata, li l-element "omega 3" kellu karattru distintiv normali f'dak li jirrigwarda l-prodotti koperti mill-applikazzjoni u li, għaldaqstant, kellhom jitteħdu in kunsiderazzjoni fit-tqabbil tat-trade marks kunfliġġenti. Il-Bord ta' l-appell ippreċiża li l-konsumatur medju Spanjol ma kienx jipperċepixxi, fil-mument ta' l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, li dan l-element kien deskrittiv f'dak li jirrigwarda l-karatteristiċi essenzjali tal-prodotti kkonċernati,

għar-raġuni li kien ftit probabbli li l-konsumatur medju Spanjol jassoċja l-element "omega 3" ma aċidi xaħmin polinsaturizzati li għandhom valur nutrittiv li jikkontribwixxi għall-prevenzjoni tal-mard kardjovaskolari. Fir-rigward tad-diversi siti internet imressqa mir-rikorrenti li jirreferi għall-element "omega 3", il-Bord ta' l-appell ippreċiża li eżami attent ma saħħaħx l-argumenti tar-rikorrenti li jgħidu li l-element "omega 3" kien parti lil-lingwaġġ ta' kuljum u li l-parti l-kbira tal-pubbliku Spanjol kien jaf bil-propretajiet mediċi jew nutrittivi tiegħu.

16 Fuq livell viżiv, il-Bord ta' l-appell ippreċiża, fil-punti 15 u 16 tad-deċiżjoni kkontestata, li l-element "omega 3" kien jikkostitwixxi l-element dominanti tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, filwaqt li l-element figurattiv kien bla dubju jidher inqas importanti u kien jikkontribwixxi ftit għall-karattru distintiv tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni. La l-preżenza tal-kelma "puleva" fit-trade mark preċedenti, u lanqas l-elementi figurattivi tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni ma jippermettu lill-konsumaturi jistabbilixxu distinzjoni suffiċjenti bejn is-sinjali kunfliġġenti. Fuq livell fonetiku, il-Bord ta' l-appell ippreċiża, fil-punt 17 tad-deċiżjoni kkontestata, li t-trade marks kunfliġġenti kienu jixxiebhu sa fejn kellhom in komuni l-element "omega 3" imma kienu differenti fir-rigward tat-tul u tar-ritmu tagħhom quddiem l-element "puleva" fit-trade mark preċedenti. Fuq livell kunċettwali, il-Bord ta' l-appell ippreċiża, fil-punt 18 tad-deċiżjoni kkontestata, li l-konsumatur medju ma kienx kapaċi jistabbilixxi relazzjoni kunċettwali bejn l-element verbali "omega 3" u t-tip ta' aċidu xaħmi polinsaturizzat ta' l-istess isem magħruf għall-proprjetajiet mediċi u l-iktar ikun kapaċi jidentifika l-kelma "omega" bħala li hija l-aħħar ittra ta' l-alfabett Grieg. Fir-rigward ta' l-element "puleva" tat-trade mark preċedenti, il-Bord ta' l-appell ippreċiża li kienet kelma vvintata li ma kellha ebda konnotazzjoni fl-Ispanjol.

17 Il-Bord ta' l-appell ikkonkluda li kien hemm għaldaqstant probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade marks kunfliġġenti għall-konsumaturi Spanjoli fis-sens ta' l-Artikolu 8(1)b tar-Regolament Nru 40/94.

It-talbiet tal-partijiet

18 Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti tal-Prim'Istanza jogħġobha:

— tannulla u tibdel id-deċiżjoni kkontestata;

— tikkundanna lill-UASI jbati l-ispejjeż.

19 L-UASI jitlob lill-Qorti tal-Prim'Istanza jogħġobha:

— tiċħad ir-rikors;

— tikkundanna lir-rikorrenti tbati l-ispejjeż;

— tikkundanna lill-partijiet kollha quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza jbatu l-ispejjeż tagħhom fil-każ li r-rikors jiġi milqugħ.

20 L-intervenjenti titlob lill-Qorti tal-Prim'Istanza jogħġobha:

— tiċħad ir-rikors;

— tikkundanna lir-rikorrenti tbati l-ispejjeż.

Id-dritt

21 In sostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka motiv wieħed, dwar il-ksur ta' l-Artikolu 8(1)b tar-Regolament Nru 40/94.

L-argumenti tal-partijiet

22 Ir-rikorrenti tqis li m'hemmx probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade marks kunfliġġenti ladarba l-konsumatur Spanjol mhux ser jara ż-żewġ sinjali in kwistjoni ħlief il-kelma "puleva" fit-trade mark preċedenti, minn naħa, u l-grafika u l-kuluri partikolari assoċjati ma' l-element "omega 3" fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, min-naħa l-oħra.

23 L-ewwel nett, ir-rikorrenti ssostni li l-element "omega 3" huwa deskrittiv u normali sabiex jiddeskrivi l-prodotti ta' l-ikel li tagħhom dan it-tip ta' aċidi xaħmin polinsaturizzati huma komponent kimiku. Ir-rikorrenti ressqet, in sostenn ta' dan l-argument, dokumenti dwar l-eżistenza ta' prodotti ta' l-ikel fis-suq Spanjol li juru biċ-ċar l-element "omega 3", kif ukoll l-eżistenza ta' trade marks irreġistrati fi Spanja li jinkludu dan l-element. Jirriżulta, barra minn hekk, mill-Artikli tal-ġurnali b'diffużjoni fit-territorju Spanjol u mill-estratti tas-siti internet imressqa mir-rikorrenti fl-anness tar-rikors tagħha li l-konsumatur medju Spanjol kien jaf sew il-proprjetajiet benefiċi ta' l-aċidi xaħmin polinsaturizzati tat-tip omega 3 u ma jqis bl-edba mod li dan l-element huwa sinjal distintiv. Il-karattru deskrittiv jew normali mal-pubbliku Spanjol ta' l-element "omega 3" għall-prodotti ta' l-ikel kien, barra minn hekk, ġie rrikonoxxut mill-Oficina Española de Patentes y Marcas (l-uffiċċju Spanjol tal-privattivi u tat-trade marks) u kien ġie kkonfermat mit-Tribunales Superiores de Justicia (il-qrati superjuri tal-ġustizzja) fil-kuntest ta' kawżi dwar oppożizzjonijiet simili. Ir-rikorrenti tqis, għaldaqstant, li huwa żbaljat li jiġi affermat li l-element "omega 3" huwa dominanti fi ħdan iż-żewġ trade marks kunfliġġenti. Ir-raġunament tal-Bord ta' l-appell huwa, barra minn hekk, kontradittorju għaliex, sabiex jiġġustifika xebh kunċettwali bejn it-trade marks kunfliġġenti, huwa kien qies li l-konsumatur Spanjol kien jaf biżżejjed l-element "omega 3".

24 It-tieni nett, ir-rikorrenti ssostni li huwa biss l-element "puleva" li mhuwiex normali u għandu karattru distintiv fit-trade mark preċedenti. Il-fatt li dan l-element huwa l-isem soċjali tal-proprjetarju tat-trade mark preċedenti ma jagħmilx minn din il-kelma element sekondarju ta' din it- trade mark. Ir-rikorrenti ssostni li jew l-element "puleva" jgawdi minn ċerta notorjetà mal-pubbliku Spanjol, u f'dan il-każ it-trade mark preċedenti tkun magħrufa sew u tiġbed l-attenzjoni tal-pubbliku, jew l-element "puleva" m'huwiex partikolarment magħruf, u f'dan il-każ għandu jitqies li huwa arbitrarju u għaldaqstant distintiv għall-prodotti kkonċernati. Skond ir-rikorrenti, il-kelma "puleva" sservi preċiżament sabiex tiggarantixxi l-oriġini tal-prodotti u għaldaqstant tippermetti lill-konsumaturi jiddistingwu l-prodotti ta' l-intervenjenti minn dawk tal-kompetituri tiegħu. Ir-rikorrenti żżid li l-kelma "puleva" mqegħda fil-bidu tat-trade mark preċedenti tikkostitwixxi l-element dominanti fuq livell viżiv, għaliex il-konsumatur jaqraha l-ewwel, u l-element dominanti fuq livell fonetiku, għaliex is-sillabi "pu" u "va" jinstemgħu b'mod ċar. L-ittra "p" ukoll hija konsonanti bi pronunzja ċara ħafna li tiġbed l-attenzjoni tal-konsumatur. Barra minn hekk, il-kelma "puleva" ma għandha ebda sens, b'mod li l-konsumatur Spanjol ikun jaf, almenu bejn wieħed u ieħor, li l-aċidi xaħmin polinsaturizzati tat-tip omega 3 għandhom proprjetajiet benefiċi f'dak li jirrigwarda l-mard kardjovaskolari.

25 It-tielet nett, ir-rikorrenti tosserva li l-element figurattiv tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni huwa distintiv. Ir-rikorrenti tosserva li l-element "omega 3" huwa stilizzat, tant li ċ-ċifra "3" tidher li tidħol fil-kontinwità ta' l-ittra "a" tal-kelma "omega". It-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni hija, barra minn hekk, irrappreżentata f'kuluri jgħajtu, jiġifieri l-aħdar, l-isfar, il-blu u l-aħmar, li jiġbdu l-attenzjoni tal-konsumatur. Skond ir-rikorrenti, l-element figurattiv tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, jiġifieri qawsalla ħadra, safra u blu li toħroġ minn qalb ħamra li tinsab bejn l-ittra "o" u l-ittra "m" tal-kelma "omega", huwa wkoll element distintiv.

26 Ir-raba' nett, ir-rikorrenti tafferma li jkun possibbli għall-konsumaturi Spanjoli li jqabblu direttament bejn il-prodotti koperti mit-trade marks kunfliġġenti. Skond ir-rikorrenti, m'għandhomx iqabblu l-marġerina mal-prodotti ta' l-ikel kollha li jaqgħu fil-klassi 29, imma li jqabbluha mal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib kif ukoll iż-żjut u x-xaħmijiet kommestibbli. Il-konsumatur Spanjol ikun jista' jqabbel direttament,

per eżempju, ix-xarbiet tal-ħalib li jitqegħdu ħdejn xulxin fuq l-ixkafef u li jagħmel l'għażla tiegħu skond it-trade mark jew il-prezz tal-prodott.

27 Fl-aħħar nett, ir-rikorrenti tosserva li, li wieħed jagħti lil trade mark bħat-trade mark preċedenti, ikkostitwita mill-element "puleva-omega 3", monopolu fuq l-element "omega 3", joħloq inċertezza legali li tagħmel ħafna ħsara għaliex din il-kelma kellha tiġi użata liberament (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-4 ta' Mejju 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 u C-109/97, Ġabra p. I-2779, punt 25).

28 L-UASI jirribatti li, ladarba r-rikorrenti ma werietx fi żmien xieraq li l-element "omega 3" setgħa jiġi pperċepit bħala deskrittiv mill-pubbliku rilevanti Spanjol, il-Bord ta' l-appell ġustament iddeċieda li dan l-element kien distintiv u dominanti fi ħdan it-trade mark preċedenti daqs l-element "puleva". Ix-xebh kollu kemm hu bejn is-sinjali kunfliġġenti jwassal, skond l-UASI, li tinqata' favur ix-xebh tagħhom. Peress li l-prodotti kkonċernati huma identiċi jew jixxiebhu ħafna, l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade marks kunfliġġenti fi Spanja hija ġġustifikata.

29 Fir-rigward tad-dokumenti mressqa mir-rikorrenti quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, l-UASI josserva li dawn ma tressqux quddiem il-Bord ta' l-appell u li, għaldaqstant, huma bħala prinċipju inammissibbli.

30 L-ewwel nett, l-intervenjenti ssostni li l-element "omega 3" huwa fih innifsu dominanti u distintiv, u mingħajr karattru deskrittiv jew normali. Skond l-intervenjenti, l-element "omega 3" ikun eventwalment magħruf minn ċertu pubbliku speċjalizzat, imma mhuwiex magħruf mill-pubbliku ġenerali u b'mod partikolari mhux mill-konsumatur Spanjol medju mhux speċjalizzat.

31 Wara, l-intervenjenti ssostni li hemm xebh evidenti bejn iż-żewġ trade marks kunfliġġenti. Skond l-intervenjenti, l-element "omega 3" huwa l-element predominanti f'kull wieħed miż-żewġ trade marks kunfliġġenti, peress li dan l-element verbali huwa dak li l-konsumatur medju jara l-ewwel, kemm mil-lat viżiv kif ukoll mil-lat fonetiku. Il-fatt li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għandha element figurattiv m'għandux rilevanza minħabba l-predominanza ta' l-element verbali fuq l-element figuratif.

32 Barra minn hekk, l-intervenjenti tosserva li r-rikorrenti tillimita t-tqabbil bejn il-prodotti koperti mit-trade marks kunfliġġenti għas-settur tal-prodotti tal-ħalib, taż-żjut u tax-xaħmijiet biss. Skond l-intervenjenti, barra mill-eżistenza fis-suq ta' trade marks oħra li għandhom l-element "omega 3", ħemm xebh kbir bejn il-prodotti koperti mis-sinjali in kwistjoni.

33 Fl-aħħar nett, l-intervenjenti tirrileva li l-argumenti tar-rikorrenti jwasslu għal rifjut assolut ta' reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni. B'dan il-mod, l-Oficina Española de Patentes y Marcas kienet ċaħdet ir-reġistrazzjoni tat-trade mark verbali OMEGA 3 għall-prodotti li jaqgħu fil-klassi 30, li l-intervenjenti kienet talbet, għar-raġuni li s-sinjal in kwistjoni kien esklużivament ikkostitwit minn indikazzjonijiet deskrittivi tal-karatteristiċi tal-prodotti.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza

Fuq l-ammissibbiltà ta' ċerti dokumenti mressqa mir-rikorrenti quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza

34 Ir-rikorrenti ressqet, fl-annessi 4 sa 21, 24 sa 27 u 33 tar-rikors tagħha, elementi fattwali li ma kinux tressqu quddiem l-UASI, kif jirriżulta minn eżami ta' l-inkartament tal-proċedura quddiem il-Bord ta' l-appell, mibgħut lill-Qorti tal-Prim'Istanza

b'applikazzjoni ta' l-Artikolu 133(3) tar-Regoli tal-Proċedura tagħha. Il-Qorti tal-Prim'Istanza tikkonstata li huma biss l-estratti mis-siti internet li r-rikorrenti ressqet fl-anness 30 mar-rikors li tressaq matul il-proċedura quddiem l-istanzi ta' l-UASI.

35 Hemm lok li jiġi mfakkar hawnhekk li, skond ġurisprudenza kostanti, ir-rikors li jitressaq quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza jaqa' taħt l-istħarriġ tal-legalità tad-deċiżjonijiet tal-Bordijiet ta' l-appell fis-sens ta' l-Artikolu 63 tar-Regolament Nru 40/94. Issa, fatti li jiġu invokati quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza mingħajr ma jkunu tressqu quddiem l-istanzi ta' l-UASI ma jaffettwawx il-legalità ta' din id-deċiżjoni ħlief jekk l-UASI kellha teħodhom in kunsiderazzjoni *ex officio*. F'dan ir-rigward, jirriżulta mill-Artikolu 74(1) *in fine*, tar-Regolament Nru 40/94, li jgħid li, fi proċedimenti li jirrigwardaw raġunijiet relattivi għal ċaħda ta' reġistrazzjoni, l-Uffiċċju għandu jkun ristrett għal eżami ta' fatti, ta' provi u ta' argumenti ppreżentati mill-partijiet u tar-rimedji mitluba, li huwa mhuwiex marbut li jieħu in kunsiderazzjoni, *ex officio*, fatti li ma jkunx tressqu mill-partijiet. Għaldaqstant, dawn il-fatti ma jistgħux iqegħdu in kwistjoni l-legalità ta' deċiżjoni tal-Bord ta' l-appell [ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-13 ta' Lulju 2004, Samar vs L-UASI — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Ġabra p. II-2939, punt 13, u tal-21 ta' April 2005, PepsiCo vs L-UASI — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T-269/02, Ġabra p. II-1341, punt 35].

36 Isegwi li d-dokumenti mressqa mir-rikorrenti fl-annessi 4 sa 21, 24 sa 27 u 33 għandhom jiġu skartati mingħajr ma jkun neċessarju li s-saħħa probatorja tagħhom tiġi eżaminata.

Fuq il-fondatezza tal-motiv dwar il-ksur ta' l-Artikolu 8(1)b tar-Regolament Nru 40/94

37 Skond l-Artikolu 8(1)b tar-Regolament Nru 40/94, fuq oppożizzjoni ta' proprjetarju ta' trade mark preċedenti, it-trade mark li għaliha tkun saret applikazzjoni

m'għandhiex tiġi rreġistrata jekk din tkun identika jew jekk tkun tixbah trade mark preċedenti jew jekk, minħabba l-identiċità jew ix-xebh tal-prodotti jew tas-servizzi li ż-żewġ trade marks jiddeskrivu, ikun hemm probabbiltà ta' konfużjoni fil-moħħ tal-pubbliku tat-territorju li fih it-trade mark preċedenti tkun protetta; il-probabbiltà ta' konfużjoni tinkludi r-riskju ta' assoċjazzjoni mat-trade mark preċedenti.

38 Bis-saħħa ta' l-Artikolu 8(2)a)ii) tar-Regolament Nru 40/94, wieħed għandu jifhem bi trade marks preċedenti t-trade marks irreġistrati fi Stat Membru li d-data ta' reġistrazzjoni tagħhom tiġi qabel dik ta' l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja.

39 F'dan il-każ, it-trade mark preċedenti li fuqha hija bbażata l-oppożizzjoni hija rreġistrata u protetta fi Spanja. Għaldaqstant, sabiex tiġi stabbilita l-eżistenza eventwali ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade marks kunfliġġenti, għandha tittieħed in kunsiderazzjoni l-perspettiva tal-pubbliku rilevanti fi Spanja.

40 Skond ġurisprudenza kostanti, ikun hemm probabbiltà ta' konfużjoni meta jkun hemm riskju li l-pubbliku jkun jista' jaħseb li l-prodotti jew is-servizzi in kwistjoni jkunu ġejjin mill-istess impriża jew, jekk ikun il-każ, minn impriżi marbutin ekonomikament. Skond din l-istess ġurisprudenza, il-probabbiltà ta' konfużjoni għandha tiġi evalwata globalment, skond il-perċezzjoni li l-pubbliku rilevanti għandu tas-sinjali u tal-prodotti jew tas-servizzi in kwistjoni, u fid-dawl tal-fatturi kollha rilevanti tal-każ, b'mod partikolari ta' l-interdipendenza bejn ix-xebh bejn is-sinjali u dak tal-prodotti jew tas-servizzi deskritti [sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-9 ta' Lulju 2003, Laboratorios RTB vs L-UASI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Ġabra p. II-2821, punti 30 sa 32, u l-ġurisprudenza ċċitata].

41 Hemm lok li jiġi kkonstatat li l-konklużjoni magħmula fid-deċiżjoni kkontestata mill-Bord ta' l-appell f'dak li jirrigwarda x-xebh jew l-identiċità tal-prodotti deskritti

mis-sinjali kunfliġġenti mhijiex ikkontestata mir-rikorrenti. Hija biss il-kwistjoni li jsir magħruf jekk il-Bord ta' l-appell gustament qisietx li s-sinjali kunfliġġenti kienu globalment jixxiebħu li qed tiġi diskussa bejn il-partijiet.

42 Hemm għaldaqstant lok li tiġi eżaminata l-kwistjoni tax-xebh bejn is-sinjali kunfliġġenti.

43 Hija ġurisprudenza kostanti li ma jistgħux jitqiesu li jixxiebhu trade mark kumplessa u trade mark oħra, identika jew li għandha xebh ma wieħed mill-komponenti tat-trade mark kumplessa, ħlief meta din tikkostitwixxi l-element dominanti fl-impressjoni globali li tagħti t-trade mark kumplessa. Dan ikun il-każ meta dan il-komponent ikun jista' jiddomina waħdu l-immaġini tat-trade mark li l-pubbliku rilevanti jżomm fil-memorja, b'tali mod li l-komponenti kollha l-oħra tat-trade mark ikunu irrilevanti fl-impressjoni globali mogħtija minnha [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-23 ta' Ottubru 2002, Matratzen Concord vs L-UASI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Ġabra p. II-4335, punt 33, u ta' l-4 ta' Mejju 2005, Chum vs L-UASI — Star TV (STAR TV), T-359/02, Ġabra p. II-1515, punt 44].

44 Ir-rikorrenti ssostni li huwa żbaljat li, fid-deċiżjoni kkontestata, il-Bord ta' l-appell qal li hemm probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade marks kunfliġġenti, għar-raġuni li huma għandhom in komuni l-element verbali "omega 3". Skond ir-rikorrenti, kontra dak li ntqal fid-deċiżjoni kkontestata, l-element "omega 3" għandu jitqies li huwa deskrittiv tal-karatteristiċi tal-prodotti kkonċernati u, għal din ir-raġuni, hija l-kelma "puleva" li tikkostitwixxi l-element dominanti tat-trade mark preċedenti. Għaldaqstant, ma hemm, f'dan il-każ, ebda probabbiltà ta' konfużjoni bejn iż-żewġ trade marks kunfliġġenti.

45 Għandu jiġi rrilevat f'dan ir-rigward li, skond il-ġurisprudenza, jekk, meta wieħed jeżamina l-impressjoni globali li tingħata lill-pubbliku rilevanti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, komponent mingħajr karattru distintiv jikkostitwixxi

l-element dominanti li joħroġ minn dan it-trade mark, filwaqt li l-elementi l-figurattivi u grafiċi l-oħra li jiffurmawha jkollhom natura aċċessorja, peress li ma jkollhom l-ebda aspett, b'mod partikolari mil-lat ta' fantażija jew fir-rigward tal-mod li huma mqegħda, tali li jippermetti lit-trade mark in kwistjoni twettaq l-iskop essenzjali tagħha f'dak li jirrigwarda l-prodotti u s-servizzi li għalihom saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, it-trade mark, li għaliha tkun saret l-applikazzjoni, kollha tkun nieqsa minn karattru distintiv fis-sens ta' l-Artikolu 7(1)b tar-Regolament Nru 40/94 u r-reġistrazzjoni tagħha għandha tiġi rrifjutata (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-15 ta' Settembru 2005, BioID vs L-UASI, C-37/03 P, Ġabra p. I-7975, punti 73 sa 75).

46 L-istess konklużjoni hija neċessarja, fir-rigward ta' trade mark li għaliha tkun saret l-applikazzjoni, li l-element dominanti tagħha, fl-impressjoni globali mogħtija lill-pubbliku rilevanti, ikollu element verbali kollu deskrittiv fis-sens ta' l-Artikolu 7(1)c) tar-Regolament Nru 40/94, filwaqt li l-elementi figurattivi li din it-trade mark ikollha ma jkunux jidhru biżżejjed fil-moħħ tal-pubbliku rilevanti biex jiġbdulu l-attenzjoni tiegħu, a skapitu ta' l-element verbali deskrittiv, u jagħti lis-sinjal in kwistjoni, meħud globalment, effett distintiv (ara, f'dan is-sens, il-konklużjonijiet ta' l-Avukat Ġenerali M. Léger mas-sentenza BioID vs L-UASI, iċċitata iktar 'il fuq, Ġabra p. I-7979, punt 75).

47 Barra minn hekk, jekk, ċertament, min ikun applika għal trade mark Komunitarja ma jistax, fil-kuntest ta' proċedura ta' oppożizzjoni, jikkontesta l-validità tat-trade mark preċedenti invokata fl-oppożizzjoni għar-raġuni li r-reġistrazzjoni tiegħu tmur kontra l-Artikolu 7 tar-Regolament Nru 40/94 [ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-30 ta' Ġunju 2004, BMI Bertollo vs L-UASI — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Ġabra p. II-1887, punt 71], peress li hija, min-naħa l-oħra, raġuni assoluta ta' rifjut li tipprekludi r-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja li għaliha saret l-applikazzjoni, l-UASI għandu l-fakultà, parallelament ma' proċedura ta' oppożizzjoni, li jiftaħ mill-ġdid il-proċedura ta' eżami sabiex jivverifika l-eżistenza eventwali ta' din ir-raġuni [ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-9 ta' April 2003, Durferrit vs L-UASI — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Ġabra p. II-1589, punt 73].

48 Fid-dawl ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet, il-Qorti tal-Prim'Istanza tqis li hemm lok, f'dan il-każ, li teżamina, l-ewwel nett, jekk, fl-impressjoni globali mogħtija mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni lill-pubbliku rilevanti, l-element verbali "omega 3" jikkostitwixxix l-element dominanti li joħroġ mill-imsemmija trade mark kumplessa, u dan independement mill-karattru deskrittiv jew le ta' dan l-element.

49 Kontra dak li qed issostni r-rikorrenti, il-Bord ta' l-appell ġustament qies, fil-punt 15 tad-deċiżjoni kkontestata, li l-element verbali "omega 3", miktub b'karattri ħodor, b'daqs kbir u dellijiet sofor, jikkostitwixxi l-element dominanti tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, għaliex jiġbed l-ewwel l-attenzjoni tal-konsumatur mill-pożizzjoni ċentrali tiegħu fit-trade mark in kwistjoni. Min-naħa l-oħra, l-element figurattiv ta' din l-istess trade mark, jiġifieri l-qawsalla ħadra, safra u blu li taqa' fuq l-element "omega 3" u toħroġ minn qalb ħamra, li tinsab bejn l-ittra "o" u l-ittra "m" tal-kelma "omega", hija ta' daqs ħafna iżgħar u għaldaqstant ftit tikkontribwixxi għall-karattru distintiv ta' l-imsemmija trade mark.

50 F'dawn iċ-ċirkustanzi, l-uniku motiv magħmul mir-rikorrenti għandu jiġi miċħud, mingħajr ma jkun neċessarju għall-Qorti tal-Prim'Istanza tippronunzja ruħha fuq il-karattru deskrittiv jew le, għall-prodotti koperti mit-trade marks kunfliġġenti, ta' l-element verbali dominanti "omega 3", f'dak li jirrigwarda l-pubbliku Spanjol. Fil-fatt, anki jekk wieħed qis li dan l-element kien deskrittiv, hekk kif tippretendi r-rikorrenti, annullament tad-deċiżjoni kkontestata għal din ir-raġuni twassal neċessarjament l-UASI, li fuqu jaqgħu l-konsegwenzi tad-dispożittiv u tal-motivi tas-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-31 ta' Jannar 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld vs L-UASI (Giroform), T-331/99, Ġabra p. II-433, punt 33 ; tas-27 ta' Frar 2002, Eurocool Logistik vs L-UASI (EUROCOOL), T-34/00, Ġabra p. II-683, punt 12, u tat-23 ta' Ottubru 2002, Institut für Lernsysteme vs L-UASI — Educational Services (ELS), T-388/00, Ġabra p. II-4301, punt 19], li jerġa jiftaħ il-proċedura ta' eżami ta' l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja tar-rikorrenti u li jiċħadha abbażi tal-kunsiderazzjonijiet mogħtija fil-punti 45 sa 49 iktar 'il fuq.

51 Issa, rikorrent ma għandu l-ebda interess leġittimu għall-annullament ta' deċiżjoni, fil-każ fejn dan l-annullament ikun jista' jwassal biss għal deċiżjoni oħra li tagħti l-istess riżultat tad-deċiżjoni annullata [ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-3 ta' Diċembru 2003, Audi vs L-UASI (TDI), T-16/02, Ġabra p. II-5167, punt 97, u l-ġurisprudenza ċċitata].

52 Min-naħa l-oħra, fil-każ li għandu jitqies li l-element "omega 3" mhuwiex deskrittiv, il-Bord ta' l-appell ġustament qies, fid-deċiżjoni kkontestata, li hemm probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade marks kunfliġġenti, fid-dawl tal-karattru dominanti ta' l-element verbali "omega 3" fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni.

53 Għandu jiġi kkonstatat li r-rikorrenti mhijiex qegħda tagħti, f'din l-ipoteżi, argumenti preċiżi biex tikkontesta l-fondatezza tad-deċiżjoni tal-Bord ta' l-appell.

54 Hemm lok li jiġi rrilevat, b'mod ġenerali, li żewġ trade marks ikunu jixxiebhu meta, mill-perspettiva tal-pubbliku rilevanti, ikun hemm bejniethom similitudni almenu parzjali f'dak li jirrigwarda wieħed jew diversi aspetti rilevanti (sentenza MATRATZEN, iċċitata iktar 'il fuq, punt 30). Hekk kif jirriżulta mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, huma rilevanti l-aspetti viżivi, fonetiċi u kunċettwali. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni tax-xebh bejn żewġ trade marks għandha tkun ibbażata fuq l-impressjoni globali mogħtija minnhom, fid-dawl b'mod partikolari ta' l-elementi distintivi u dominanti tagħhom (ara, b'analoġija, is-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta' Novembru 1997, SABEL, C-251/95, Ġabra p. I-6191, punt 23, u tat-22 ta' Ġunju 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Ġabra p. I-3819, punt 25).

55 F'dan ir-rgward, il-Qorti tal-Prim'Istanza tqis, l-ewwel nett, li għandha tikkunsidra li, fil-każ fejn l-uniku element verbali dominanti ta' trade mark kumplessa jkun identiku, fuq livell viżiv u fuq livell fonetiku, ma wieħed mill-uniċi żewġ elementi

li jikkostitwuxxu trade mark verbali preċedenti, u fejn dawn l-elementi, meħudin flimkien jew waħedhom, ma għandhom, fuq livell kunċettwali, l-ebda sinjifikat għall-pubbliku kkonċernat, it-trade marks in kwistjoni, meħudin kollha fil-globallità tagħhom, għandhom normalment jitqiesu li jixxiebhu fis-sens ta' l-Artikolu 8(1)b tar-Regolament Nru 40/94.

56 F'dan il-każ, hemm lok li jiġi kkostatat li, fuq livell viżiv u fuq livell fonetiku, l-element "omega 3" huwa t-tieni taż-żewġ elementi li jikkostitwixxu t-trade mark preċedenti (l-ewwel wieħed huwa l-element "puleva") u l-uniku element verbali tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, li tagħha huwa l-element dominanti (ara l-punt 49 iktar 'il fuq).

57 Jekk il-pubbliku attent ma jqiesx li l-element "omega 3" huwa deskrittiv tal-prodotti kkonċernati, dan l-element ser jiġi pperċepit mill-pubbliku rilevanti bħala li għandu karattru fantasjuż u intrinsikament distintiv.

58 Peress li dan jgħodd ukoll għall-element "puleva", hemm lok li jiġi kkunsidrat li dawn iż-żewġ elementi għandhom setgħa attrattiva ekwivalenti għall-pubbliku rilevanti u li, imdaħħla kollha fl-espressjoni "puleva-omega 3", huma jiġu pperċepiti mill-pubbliku bħala dominanti bl-istess mod, mingħajr ma l-element "omega 3" jitlef il-karattru distintiv tiegħu.

59 F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Bord ta' l-appell ġustament ikkonkluda li t-trade marks kunfliġġenti, kollha meqjusa fil-globalità tagħhom u fid-dawl, b'mod partikolari, ta' l-elementi distintivi u dominanti tagħhom, kienu jixxiebhu.

60 Fid-dawl ta' dak li ntqal, il-pubbliku rilevanti jista' jaħseb li l-prodotti ta' l-ikel koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni jistgħu joriġinaw mill-impriża proprjetarja tat-trade mark preċedenti. Konsegwentement, il-grad ta' xebh bejn it-trade marks kunfliġġenti huwa sufficienti sabiex wieħed iqis li teżisti probabbiltà ta' konfużjoni bejniethom.

61 Fir-rigward taċ-ċirkustanza invokata mir-rikorrenti li l-konsumatur Spanjol ikun jista' jqabbel direttament il-prodotti koperti mit-trade marks kunfliġġenti, hija ma eskludietx il-probabbiltà ta' konfużjoni b'hekk stabbilita. Fil-fatt, xejn ma jippermetti li jiġi affermat li l-prodotti tar-rikorrenti u dawk ta' l-intervenjenti jiġu kkummerċjalizzati, kif issostni r-rikorrenti, wieħed ħdejn l-ieħor. Bil-kontra, il-Qorti tal-Prim'Istanza tqis li huwa minnu li wieħed iqis, kif ikkonstata l-Bord ta' l-appell fid-deċiżjoni kkontestata, li l-konsumatur medju ta' prodotti ta' l-ikel rarament biss ikollu l-possibbiltà li jqabbel direttament it-trade marks differenti. B'hekk, il-konsumatur attent tal-prodotti ta' l-ikel jieħu in kunsiderazzjoni u jżomm l-element predominanti tas-sinjal li jippermettilu, waqt xiri ulterjuri, li jirrepeti l-esperjenza. Issa, meta l-pubbliku attent ser issib il-prodotti deskritti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, li l-element dominanti tagħha huwa identiku ma' wieħed miz-żewġ komponenti tat-trade mark preċedenti, huwa wisq probabbli li huwa sejjer jattribbwixxi l-istess oriġini kummerċjali lill-prodotti in kwistjoni.

62 F'dawn iċ-ċirkustanzi, hemm lok li jiġi miċħud l-uniku motiv, dwar il-ksur ta' l-Artikolu 8(1)b tar-Regolament Nru 40/94.

63 Ir-rikors għandu, għaldaqstant, jiġi miċħud.

Fuq l-ispejjeż

64 Skond l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu. Peress li r-rikorrenti tilfet, hemm lok li tiġi kkundannata tbati l-ispejjeż, skond it-talbiet ta' l-l-UASI u ta' l-intervenjenti.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (il-Ħames Awla)

taqta' u tiddeċiedi**:**

1) Ir-rikors huwa miċħud.

2) Ekabe International SCA hija kkundannata tbati l-ispejjeż.

Vilaras Dehousse Šváby

Mogħtija fil-Qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fit-18 ta' Ottubru 2007.

E. Coulon M. Vilaras

Reġistratur President