SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Il-Ħames Awla)

11 ta' Ġunju 2009 *

Fil-Kawża C-542/07 P,

li għandha bħala suġġett appell taħt l-Artikolu 56 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, ippreżentat fit-30 ta' Novembru 2007,

Imagination Technologies Ltd, stabbilita f'Kings Langley, Hertfordshire (ir-Renju Unit), irrappreżentata minn M. Edenborough, barrister, maħtur minn P. Brownlow u N. Jenkins, solicitors,

appellanti,

il-parti l-oħra fil-kawża li huwa:

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

konvenut fl-ewwel istanza,

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Il-Ħames Awla),

komposta minn M. Ilešič, President tal-Awla, A. Tizzano u J.-J. Kasel (Relatur), Imħallfin,

Avukat Ġenerali: Y. Bot,
Reġistratur: M. Ferreira, Amministratur Prinċipali,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tat-12 ta' Frar 2009,

wara li rat id-deċiżjoni, meħuda wara li nstema' l-Avukat Ġenerali, li l-kawża tinqata' mingħajr konklużjonijiet,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1 Permezz tal-appell tagħha, Imagination Technoloġies Ltd (iktar 'il quddiem "Imagination Technologies") titlob l-annullament tas-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej tal-20 ta' Settembru 2007, Imagination Technoloġies vs UASI (PURE DIGITAL) (T-461/04, iktar 'il quddiem is-"sentenza appellata"), li permezz tagħha l-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet ir-rikors tagħha sabiex id-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) tas-16 ta' Settembru 2004, li tirrifjuta r-reġistrazzjoni bħala trade mark Komunitarja tas-sinjal verbali "PURE DIGITAL" (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata") tiġi annullata, minħabba li t-trade mark inkwistjoni kienet "deskrittiva u mhijiex ta' karattru distintiv" skont l-Artikolu 7(1)(b) u (ċ) tar-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), u li, fid-dawl tal-provi ppreżentati, il-paragrafu 3 ta' dan l-artikolu ma japplikax għal dan il-każ.

Il-kuntest ġuridiku

2 Ir-Regolament Nru 40/94 ġie mħassar permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (Verżjoni kodifikata) (ĠU L 78, p. 1) li daħal fis-seħħ fit-13 ta' April 2009. Madankollu, il-kawża prinċipali tibqa' rregolata, fid-dawl tad-data tal-fatti, bir-Regolament Nru 40/94.

3 Skont l-Artikolu 7(1) tar-Regolament Nru 40/94 ma jistgħux jiġu rreġistrati:

"[…]

b) trade marks li mhumiex ta' karattru distintiv;

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

[…]”

4 Skont l-Artikolu 7(3), “[i]l-paragrafu 1(b), (ċ) u (d) m’għandhomx japplikaw jekk it-trade mark tkun saret distintiva fir-rigward tal-prodotti jew is-servizzi li għalihom tkun qiegħda tintalab ir-reġistrazzjoni minħabba l-użu li jkun sar ta’ din it-trade mark.”

5 L-Artikolu 9(3) tar-Regolament Nru 40/94 jipprovdi:

“3. Id-drittijiet li jirriżultaw minn trade mark Komunitarja għandhom jipprevalu kontra terzi persuni mid-data ta’ publikazzjoni tar-reġistrazzjoni tat-trade mark., Madanakollu, jista’ jintalab kumpens raġonevoli fir-rigward ta’ kwistjonijiet li jinqalgħu wara d-data tal-publikazzjoni ta’ l-applikazzjonigħal trade mark Komunitarja, jekk dawn ikunu kwistjonijiet li, wara l-publikazzjoni tar-reġistrazzjoni tat-trade mark, jkunu projbiti bis-saħħa ta’ l-istess publikazzjoni. Il-qorti li quddiemha jiġi l-każ ma tistax tiddeċiedi fuq il-merti tal-każ qabel ma tiġi ppubblikata r-reġistrazzjoni.”

6 L-Artikolu 51(1) u (2) ta’ dan ir-regolament, intitolat “Raġunijiet assoluti ta’ invalidità”, jipprovdi:

“1. Trade mark Komunitarja għandha tiġi ddikjarata […]:

[…]

b) meta l-applikant jkun aġixxa [*in mala fede*] meta jkun ippreżenta l-applikazzjoni għat-trade mark.

2. Meta t-trade mark Komunitarja tkun ġiet reġistrata bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 7(1)(b), (ċ) jew (d), tista' madanakollu ma tiġix iddikjarata invalida jekk, b'konsegwenza ta' l-użu li jkun sar minnha, hija tkun wara r-reġistrazzjoni akkwistat karattru distintiv fir-rigward tal-prodotti jew servizzi li għalihom tkun reġistrata."

Il-fatti li wasslu għall-kawża

7 Fl-1 ta' Ottubru 2001, Imagination Technoloġies ippreżentat lill-UASI applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja skont ir-Regolament Nru 40/94.

8 It-trade mark li għaliha saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni hija s-sinjal verbali "PURE DIGITAL". Il-prodotti u s-servizzi li għalihom ir-reġistrazzjoni ġiet mitluba jaqgħu taħt il-klassijiet 9 u 38 tal-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali tal-prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif irrivedut u emendat, u li jikkorrispondu, għad-deskrizzjoni segwenti:

— Klassi 9: "apparat elettriku u elettroniku li għandu jintuża mas-sistemi ta' divertiment multimedia; apparat ta' installazzjoni għar-riċeviment, ir-reġistrazzjoni u r-riproduzzjoni tal-ħoss, tal-video u informazzjoni numerika; adaptors tal-video numeriċi u adaptors tal-video interattivi li jintużaw mal-kompjuters, apparat

tal-video, materjal informatiku, softwer li jintuża ma' applikazzjonijiet multimedia u applikazzjonijiet grafiċi; kaxxi, amplifikaturi, dekoders, sistemi DVD u tar-radju numeriċi; kompjuters tal-but u dispożittivi ta' komunikazzjoni, cars, cards foniċi, cartridges, tapes, diski, kassetti u apparat ta' sostenn ieħor għar-reġistrazzjoni ta' data, tal-ħoss u tax-xbieha; sistema ta' divertiment għal vetturi, radju u videos għal vetturi li jaħdmu fuq kull sistema ta' riproduzzjoni tal-vetturi; spare parts, installazzjonijiet u komponenti elettroniċi għall-prodotti kollha ċċitati iktar 'il fuq;"

— Klassi 38: "Telekomunikazzjoni ta' informazzjoni, softwer, logħob u programmi għal kompjuters u installazzjonijiet tal-video, servizzi ta' messaġġi elettroniċi, provvista ta' aċċess permezz tat-telekomunikazzjoni permezz ta' data informatika u fuq l-Internet."

9 B'deċiżjoni tat-12 ta' Diċembru 2003, l-eżaminatur tal-UASI ċaħad l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni minħabba li t-trade mark inkwistjoni kienet deskrittiva u ma kinitx ta' karattru distintiv skont l-Artikolu 7(1)(b) u (ċ) tar-Regolament Nru 40/94. Fid-dawl tal-provi prodotti minn Imagination Technoloġies, l-eżaminatur ma laqax ukoll l-applikazzjoni tal-paragrafu 3 tal-istess artikolu.

10 Fid-29 ta' Jannar 2004, Imagination Technoloġies ippreżentat appell quddiem l-UASI kontra din id-deċiżjoni. Permezz tad-deċiżjoni kkontestata tiegħu, it-Tieni Bord tal-Appell tal-UASI ċaħad dan l-appell, fejn b'hekk ikkonferma r-rifjut ta' reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni.

Il-proċedura quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza u s-sentenza appellata

11 Permezz ta' att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fl-1 ta' Diċembru 2004, Imagination Technoloġies ippreżentat rikors li bih talbet l-annullament tad-deċiżjoni kkontestata.

12 Insostenn tar-rikors tagħha, l-appellanti qajmet tlett motivi bbażati:

— l-ewwel nett, fuq il-ksur tal-Artikolu 7(1)(b) u (ċ) tar-Regolament Nru 40/94, peress li l-Bord tal-Appell, b'mod żbaljat, qies li s-sinjal ma kellu ebda karattru distintiv intrinsiku;

— it-tieni nett, fuq il-ksur tal-Artikolu 38(2) tar-Regolament Nru 40/94, peress li dan il-Bord ma ħax inkunsiderazzjoni l-possibbiltà li tintalab id-dikjarazzjoni ta' ċessjoni prevista minn din id-dispożizzjoni, u

— it-tielet nett, fuq il-ksur tal-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 40/94, peress li dan il-Bord imissu rrikonoxxa li t-trade mark kienet kisbet karattru distintiv permezz tal-użu li l-appellanti kienet għamlet minnha.

13 Wara li ċaħdet l-ewwel żewġ motivi bħala infondati, il-Qorti tal-Prim'Istanza tat deċiżjoni fuq l-argumenti dwar l-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 40/94, b'mod partikolari dak ibbażat fuq in-nuqqas ta' kunsiderazzjoni tal-provi tal-użu minħabba li dawn kienu jaqgħu taħt perijodu sussegwenti għall-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

14 F'dan ir-rigward, filwaqt li rreferiet, fil-punt 77 tas-sentenza appellata, għall-ġurisprudenza stabbilita tagħha [ara s-sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-12 ta' Diċembru 2002, eCopy vs UASI (ECOPY), T-247/01, Ġabra p. II-5301, punt 36; tat-13 ta' Diċembru 2004, El Corte Inglés vs UASI — Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Ġabra p. II-4297, punti 71 u 72, kif ukoll tal-15 ta' Diċembru 2005, BIC vs UASI (Forma ta' lighter tal-ġebel), T-262/04, Ġabra p. II-5959, punt 66], il-Qorti tal-Prim'Istanza fakkret, l-ewwel nett, li l-karattru distintiv ta' trade mark għandu jkun inkiseb permezz ta' użu preċedenti għall-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' din it-trade mark.

15 Skont il-Qorti tal-Prim'Istanza, din l-interpretazzjoni hija l-unika li hija kompatibbli mal-koerenza tas-sistema tar-raġunijiet assoluti u relattivi għal rifjut ta' reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja li permezz tagħha d-data ta' preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tiddetermina l-prijorità ta' trade mark meta pparagunata ma' oħra. Din l-interpretazzjoni b'hekk tippermetti wkoll li jiġi evitat li l-applikant għal trade mark ikun jista' indebitament jieħu vantaġġ mid-dewmien tal-proċedura ta' reġistrazzjoni sabiex jagħti prova li t-trade mark tiegħu tkun kisbet karattru distintiv permezz tal-użu sussegwenti għall-preżentata tal-applikazzjoni tiegħu.

16 Sussegwentement, il-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet, fil-punt 78 tas-sentenza appellata, l-argument tal-appellanti bbażat fuq l-Artikolu 51(2) tar-Regolament Nru 40/94, billi ppreċiżat li din id-dispożizzjoni hija ġġustifikata minħabba l-aspettativi leġittimi tal-proprjetarju tat-trade mark u tal-investimenti magħmula matul il-perijodu li għadda mir-reġistrazzjoni, iżda li, min-naħa l-oħra, ma jeżistux aspettativi leġittimi fil-kuntest ta' sempliċi applikazzjoni għal reġistrazzjoni, Konsegwentement, ma hemmx lok li jittieħed inkunsiderazzjoni l-eventwali użu tat-trade mark sussegwentement għall-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

17 Fl-aħħar nett, fil-punt 79 tas-sentenza appellata, il-Qorti tal-Prim'Istanza ddeċidiet li provi li huma relatati ma' perijodu sussegwenti ma jippermettux li jkun hemm konklużjonijiet dwar l-użu tat-trade mark hekk kif ippreżentat fid-data tal-preżentata

tal-applikazzjoni (ara, b'analoġija, id-digrieti tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-27 ta' Jannar 2004, La Mer Technology, C-259/02, Ġabra p. I-1159, punt 31, u tal-5 ta' Ottubru 2004, Alcon vs UASI, C-192/03 P, Ġabra p. I-8993, punt 41).

18 Għaldaqstant, il-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet ukoll it-tielet motiv bħala infondat.

19 B'hekk, il-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet ir-rikors kollu kemm hu.

Il-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja

20 Permezz tal-appell tagħha, l-appellanti titlob li l-Qorti tal-Ġustizzja jogħġobha:

— tannulla s-sentenza appellata;

— tilqa' t-talba tagħha għal rimbors tal-ispejjeż sostnuti minnha fil-kuntest ta' din il-proċedura ta' appell u tal-proċeduri quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza.

21 L-UASI jitlob lill-Qorti tal-Ġustizzja jogħġobha:

— tiċħad l-appell kollu;

— tikkundanna lill-appellanti għall-ispejjeż.

Fuq l-appell

L-argumenti tal-partijiet

22 Insostenn tal-appell tagħha, Imagination Technoloġies tinvoka aggravju bbażat fuq ksur tal-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 40/94 mill-Qorti tal-Prim'Istanza peress li din kienet qieset li l-karattru distintiv ta' trade mark li għaliha saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni għandu jkun inkiseb qabel id-data tal-preżentata tal-applikazzjoni.

23 Imagination Technoloġies hija tal-fehma li l-karattru distintiv meħtieġ ma għandux bilfors jeżisti qabel id-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, iżda jista' jinkiseb ukoll matul il-proċedura ta' reġistrazzjoni, u dan sad-data li fiha d-deċiżjoni fuq il-karattru distintiv tittieħed, jiġifieri fil-mument meta l-UASI tagħti deċiżjoni dwar il-kwistjoni jekk raġunijiet assoluti għal rifjut jipprekludux ir-reġistrazzjoni tat-trade mark.

24 L-ewwel nett, Imagination Technologies tqis li l-"koerenza tas-sistema" tal-raġunijiet assoluti u relattivi għal rifjut, li fuqha tibbaża l-Qorti tal-Prim'Istanza fil-punt 77 tas-sentenza appellata, diġà tammetti sitwazzjoni paragunabbli għal dik li għaliha twassal l-interpretazzjoni spjegata minnha tal-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 40/94.

25 Fil-fatt, skont l-appellanti, b'mod konformi mal-Artikolu 51(2) tar-Regolament Nru 40/94, meta l-ewwel trade mark tkun ġiet ippreżentata bil-kontra tal-Artikolu 7 (1)(b), (ċ) jew (d) ta' dan ir-regolament, ir-reġistrazzjoni tagħha ma tkunx tista' tiġi kkontestata, jekk din it-trade mark, fil-frattemp, tkun kisbet karattru distintiv. Din l-ewwel reġistrazzjoni għalhekk tipprekludi applikazzjoni għal reġistrazzjoni sussegwenti, minkejja l-fatt li l-ewwel trade mark ma kellhiex karattru distintiv fid-data tal-preżentata tat-tieni applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

26 F'dan il-kuntest tal-Artikolu 51(2) tar-Regolament Nru 40/94, l-evalwazzjoni tal-karattru distintiv tat-trade mark setgħet għalhekk isseħħ wara r-reġistrazzjoni. Skont l-appellanti, min-naħa l-oħra, ma huwiex meħtieġ li l-użu relatat magħha jkun ukoll sussegwenti għal din ir-reġistrazzjoni. Għalhekk, it-trade mark tista' tikseb il-karattru distintiv tagħha matul il-proċedura ta' reġistrazzjoni. Jekk l-Artikolu 51(2) tar-Regolament Nru 40/94 kien jammetti l-prova tal-kisba tal-karattru distintiv permezz tal-użu tat-trade mark wara l-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, dan l-istess raġunament għandu wkoll japplika għall-Artikolu 7(3) ta' dan ir-regolament.

27 L-appellanti tikkunsidra, sussegwentement, li l-aspettativi leġittimi, invokati mill-Qorti tal-Prim'Istanza fil-punt 78 tas-sentenza appellata fl-analiżi magħmula tal-Artikolu 51 (2) tar-Regolament Nru 40/94, għandhom jitnaqqsu minħabba l-fatt li l-proprjetarju ta' trade mark irreġistrata bi żball ikollu għarfien sħiħ tal-fraġilità tar-reġistrazzjoni tiegħu.

28 Barra minn hekk, l-appellanti hija tal-fehma li l-interpretazzjoni litterali tal-Artikolu 7 (3) tar-Regolament Nru 40/94, fejn l-espressjoni "qiegħda tintalab ir-reġistrazzjoni" hija intiża unikament għall-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, ma

għandha l-ebda utilità peress li hija ma tieħux inkunsiderazzjoni l-avvenimenti kollha li jistgħu jipproduċu ruħhom wara tali bidla tal-lista tal-prodotti u servizzi jew irtirar ta' din l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

29 L-appellanti għandha l-intenzjoni wkoll li tieħu vantaġġ mill-Artikolu 9(3) tar-Regolament Nru 40/94 peress li dan jaqbel perfettament mal-pożizzjoni tagħha dwar id-data li għandha tittieħed inkunsiderazzjoni sabiex jiġi evalwat il-karattru distintiv ta' trade mark. Fil-fatt, jekk id-data ta' limitu kienet dik li fiha l-UASI jagħti deċiżjoni dwar il-karattru distintiv, ma jistax għalhekk jingħata, skont l-Artikolu 9(3) "kumpens raġonevoli […] ta' kwistjonijiet li jinqalgħu wara d-data tal-publikazzjoni ta' l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja", ħlief meta din hija trade mark li hija effettivament distintiva.

30 Fl-aħħar nett, l-appellanti ssostni prinċipju ta' ġurisprudenza li skont dan għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni elementi rilevanti li seħħew wara l-ftuħ tal-proċedura ġudizzjarja inkwistjoni. B'hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja kienet ħadet kunsiderazzjoni tal-fatti li seħħew bejn l-introduzzjoni tal-applikazzjoni minħabba ksur għad-dritt ta' trademark u l-għoti tad-deċiżjoni relatata ma' din l-azzjoni (sentenza tas-27 ta' April 2006, Levi Strauss, C-145/05, Ġabra p. I-3703, punt 37).

31 Minbarra dan, il-Qorti tal-Prim'Istanza kienet iddeċidiet li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni elementi li seħħew wara l-introduzzjoni ta' oppożizzjoni, u dan sad-data li fiha tittieħed id-deċiżjoni [sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-13 ta' Settembru 2006, MIP Metro vs UASI-Tesco Stores (METRO), T-191/04, Ġabra p. II-2855, punt 46].

32 L-UASI jqis, bil-kontra, li d-deċiżjoni kkontestata tapplika l-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 40/94 b'mod konformi.

33 Minn naħa, l-interpretazzjoni litterali tal-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 40/94 u, b'mod partikolari, tal-espressjoni "qiegħda tintalab ir-reġistrazzjoni", tikkonferma l-interpretazzjoni li t-trade mark għandha tkun laħqet il-livell ta' karattru distintiv meħtieġ qabel id-data ta' preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

34 Min-naħa l-oħra, l-interpretazzjoni teleoloġika tal-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 40/94, rigward il-"koerenza tas-sistema" tar-raġunijiet assoluti u relattivi għal rifjut, tipprekludi li jiġu aċċettati provi tal-kisba tal-karattru distintiv tat-trade mark wara l-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, ipoteżi li tippreżenta r-riskju li jiġi estiż b'mod artifiċjali l-monopolju tal-proprjetarju tat-trade mark u li tinkoraġġixxi lill-applikanti li jippreżentaw mill-iktar fis l-applikazzjonijiet għal trade marks tagħhom li ma humiex ta' karattru distintv bl-uniku għan li jibbenefikaw minn data prijoritarja ta' protezzjoni għas-sinjali inkwistjoni.

35 Jekk is-sistema ta' protezzjoni stabbilita mir-Regolament Nru 40/94 tittollera, skont l-Artikolu 7(3) ta' dan ir-regolament, eċċezzjoni għall-prinċipju li huma biss is-sinjali konformi għar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni inkwistjoni li għandhom jiġu protetti bħala trade marks Komunitarji, dan ikun minħabba l-użu li diġà jkun sar tas-sinjal fil-mument meta jibda l-perijodu ta' protezzjoni.

36 Fir-rigward tal-allegata fraġilità tal-aspettativi leġittimi, l-UASI tikkunsidra l-argument tal-appellanti bħala mingħajr bażi peress li din ma jistax ikollha aspettativi leġittimi fil-fatt li t-trade mark tagħha tiġi rreġistrata. Skont l-UASI, jekk l-applikanti kollha għal trade mark kellhom għarfien tal-fraġilità tal-applikazzjoni tagħhom, huma jkollhom jiġu kkunsidrati bħala *in mala fede* u l-eċċezzjoni prevista fl-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 titlef kull sens tagħha. L-espressjoni "aspettativi leġittimi" għandha tinftiehem fis-sens li, bir-reġistrazzjoni ta' trade mark, tinħoloq preżunzjoni legali ta' validità tal-monopolju fir-rigward tal-proprjetarju.

37 L-UASI ssostni wkoll li l-Artikoli 7(3) u 51(2) tar-Regolament Nru 40/94 huma materjalment u legalment tant distinti li ma jistax ikun hemm raġunamenti b'analoġija. Dan japplika iktar u iktar peress li dawn id-dispożizzjonijiet għandhom, bħala eċċezzjonijiet għall-prinċipju tar-rifjut ta' reġistrazzjoni ta' sinjal ikkonċernat minħabba raġuni assoluta, jiġu interpretati b'mod strett. L-eżistenza stess tal-Artikolu 51(2) tar-Regolament Nru 40/94 turi, barra minn hekk, li l-leġiżlatur Komunitarju xtaq jagħti importanza lill-karattru distintiv miksub wara r-reġistrazzjoni unika fil-każ ineżami.

38 F'dak li jikkonċerna l-Artikolu 9(3) tar-Regolament Nru 40/94, dwar id-danni u l-imgħaxijiet li jistgħu jintalbu mid-data ta' pubblikazzjoni tat-trade mark, l-UASI hija tal-fehma li din id-dispożizzjoni bl-ebda mod ma taffettwa d-drittijiet mogħtija lill-proprjetarju mid-data ta' prijorità tar-reġistrazzjoni tiegħu.

39 L-UASI tallega li, f'kull każ, li jiġi segwit ir-raġunament tal-appellanti jkun ifisser ir-riskju li jiġu ppreġudikati l-prinċipji ta' ekonomija tal-ġudizzju u ta' ċertezza legali, peress li l-applikanti b'hekk ikollhom it-tentazzjoni li sistematikament jitolbu prorogi tal-applikazzjoni tagħhom, li jwassal għal titwil tad-dewmien tal-proċedura ta' eżami u żieda fl-ispejjeż amministrattivi kif ukoll riskju ikbar li partijiet terzi jippreżentaw applikazzjonijiet għal sinjali identiċi għal dawk li tkun fis-seħħ il-proċedura ta' reġistrazzjoni tagħhom.

40 Fl-aħħar nett, fir-rigward tas-sentenzi ċċitati mill-appellanti, l-UASI jippreċiża li dawn huma kawżi dwar il-ħtieġa li tinżamm il-validità ta' dritt preċedenti minħabba fatti li jkunu seħħew wara r-reġistrazzjoni tat-trade mark, b'mod li ebda konsegwenza ma tkun tista' tiġi dedotta għal din il-kawża.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

41 Sabiex tingħata deċiżjoni dwar l-aggravju imqajjem mill-appellanti fil-kuntest tal-appell tagħha, għandu jiġi mfakkar li, skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 40/94, "[i]l-paragrafu 1(b), (ċ) u (d) ma għandhomx japplikaw jekk it-trade mark tkun saret distintiva fir-rigward tal-prodotti jew is-servizzi li għalihom tkun qiegħda tintalab ir-reġistrazzjoni minħabba l-użu li jkun sar ta' din it-trade mark."

42 Jirriżulta għalhekk mill-kliem stess ta' din id-dispożizzjoni, u b'mod iktar partikolari mill-użu tal-verbi fil-passat fl-espressjonijiet "it-trade mark tkun saret" u "minħabba l-użu li jkun sar" li t-trade mark għandha tkun diġà kisbet, fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, karattru distintiv permezz ta' użu preċedenti.

43 Għandu jiġi enfasizzat li din il-konstatazzjoni, li tikkonċerna l-verżjoni Franċiża, hija kkorroborata mill-eżami ta' verżjonijiet lingwistiċi differenti oħra, bħal, b'mod partikolari, il-verżjoni Ingliża, Ġermaniża, Taljana u Olandiża.

44 Barra minn hekk, l-evoluzzjoni tal-leġiżlazzjoni fil-qasam tirrifletti b'mod ċar li l-intenzjoni tal-leġiżlatur Komunitarju hija li jagħti l-protezzjoni permezz tat-trade mark Komunitarja biss lil trade marks li l-karattru distintiv tagħhom ikun inkiseb minħabba użu preċedenti għall-applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

45 Fil-fatt, l-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 40/94 huwa identiku, essenzjalment, għall-Artikolu 3(3) tal-ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU L 40, p. 1), imħassra bid-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-

22 ta' Ottubru 2008 biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (Verżjoni kodifikata) (ĠU L 299, p. 25) (iktar 'il quddiem id-"Direttiva 89/104") li daħlet fis-seħħ fit-28 ta' Novembru 2008.

46 L-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 89/104 jgħid dan li ġej:

"Trade mark ma għandhiex […] jew tkun dikjarata invalida skond l-paragrafu 1 (b) (ċ) jew (d) jekk, qabel id-data ta' l-applikazzjoni għar- reġistrazzjoni u wara l-użu magħmul minnha, hi akkwistat ħadet karattru distintiv. Kwalunkwe Stat Membru jista' barra minn dan jistabbilixxi li din id-dispożizzjoni għandha tapplika wkoll fejn il-karatteristika distintiva kienet akkwistata wara d-data ta' l-applikazzjoni tar-reġistrazzjoni jew wara d-data tar-reġistrazzjoni."

47 F'dan ir-rigward, ir-raba' premessa tad-Direttiva 89/104 tippreċiża li din ma tqajjimx fl-Istati Membri d-dritt li t-trade marks miksuba permezz tal-użu jkomplu jiġu protetti, iżda tirregola biss ir-relazzjonijiet tagħhom mat-trade marks miksuba permezz tar-reġistrazzjoni.

48 Madankollu, peress li d-dritt Komunitarju ma jipprovdix, sa mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament Nru 40/94, li l-għan tiegħu huwa li jistabbilixxi sistema Komunitarja tat-trade marks, il-possibbiltà lill-Istati Membri li japplikaw l-Artikolu 7(3) ta' dan ir-regolament għat-trade marks li jkunu kisbu karattru distintiv wara l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni jew wara r-reġistrazzjoni, għandu jiġi konkluż li l-leġiżlatur Komunitarju kellu l-intenzjoni li jillimita l-protezzjoni tat-trade marks skont l-Artikolu 7(3) ta' dan ir-regolament unikament għat-trade marks li l-karattru distintiv tagħhom inkiseb permezz tal-użu preċedenti għall-applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

49 L-interpretazzjoni litterali kemm tal-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 40/94 kif ukoll tal-ewwel sentenza tal-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 89/104 b'hekk tippermetti li l-konklużjoni tkun li l-karattru distintiv għandu jkun inkiseb permezz tal-użu tat-trade mark qabel id-data tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

50 Sa fejn l-appellanti għandha l-intenzjoni li tikkontesta l-interpretazzjoni litterali tal-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 40/94, billi ssostni li din ma tippermettix li jittieħdu inkunsiderazzjoni l-avvenimenti li jistgħu jipproduċu ruħhom wara l-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, huwa biżżejjed li jiġi rilevat li l-argument tagħha ma jistabbilixxix kif bidla fil-lista tal-prodotti jew irtirar tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni jista' jkollhom effett fuq id-data ta' evalwazzjoni tal-karattru distintiv tat-trade mark. Għalhekk dan l-argument għandu jiġi miċħud.

51 Barra minn hekk, hekk kif iddeċidiet b'mod korrett il-Qorti tal-Prim'Istanza fil-punt 77 tas-sentenza appellata, tali interpretazzjoni litterali tal-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 40/94 hija l-unika kompatibbli mal-koerenza tas-sistema tar-raġunijiet assoluti u relattivi għal rifjut fil-qasam ta' reġistrazzjoni tat-trade mark, li tgħid li d-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tiddetermina l-prijorità ta' trade mark meta pparagunata ma' oħra.

52 Fuq kollox, trade mark li ma hijiex ta' karattru distintiv fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tista' sservi ta' bażi għall-applikazzjoni, fil-kuntest ta' oppożizzjoni jew ta' talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità, ta' raġuni relattiva għal rifjut fil-konfront ta' trade mark oħra li d-data ta' preżentata tagħha hija sussegwenti għal dik tal-ewwel trade mark. Tali ipoteżi hija għaldaqstant iktar inaċċettabbli meta, fid-data tal-preżentata tagħha, it-tieni trade mark diġà jkollha karattru distintiv, filwaqt li l-ewwel waħda tkun għadha ma kisbitx dan il-karattru permezz tal-użu.

53 F'dan ir-rigward, l-argument tal-appellanti, ibbażat fuq l-Artikolu 51(2) tar-Regolament Nru 40/94, li dan l-artikolu diġà jaċċetta l-prova ta' użu wara l-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, ma jistax jiġi aċċettat.

54 Fil-fatt, minn naħa, l-Artikolu 51(2) tar-Regolament Nru 40/94, peress li jistabbilixxi eċċezzjoni fir-rigward ta' raġunijiet assoluti ta' invalidità rregolati mill-Artikolu 51(1), għandu jiġi interpretat b'mod restrittiv u għalhekk ma jistax iservi ta' bażi għal raġunament b'analoġija fil-kuntest tal-interpretazzjoni tal-Artikolu 7(3) ta' dan ir-regolament.

55 Min-naħa l-oħra, għandu jiġi mfakkar, hekk kif għamlet b'mod korrett il-Qorti tal-Prim'Istanza fil-punt 78 tas-sentenza appellata, li l-Artikolu 51(2) tar-Regolament Nru 40/94 huwa ġġustifikat fir-rigward tal-aspettativi leġittimi tal-proprjetarju tat-trade mark fir-reġistrazzjoni tagħha u huwa fuq il-bażi ta' dawn l-aspettativi leġittimi li l-proprjetarju tat-trade mark seta' jwettaq investimenti matul il-perijodu li seħħ sa mir-reġistrazzjoni. Madankollu, għandu jiġi kkonstatat li tali aspettativi leġittimi fir-reġistrazzjoni tat-trade mark ma jistgħux jiġu invokati matul l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

56 F'dan il-kuntest, l-affermazzjoni tal-appellanti li għandhom jitnaqqsu l-aspettattivi leġittimi li fuqhom jista' jibbaża l-proprjetajru ta' trade mark irreġistrata bi żball minħabba l-għarfien li għandu jkollu tal-fraġilità tar-reġistrazzjoni tat-trade mark ma tistax tikkonvinċi. Anki jekk jiġi preżuppost li kull proprjetarju ta' trade mark irreġistrata bi żball għandu jiġi kkunsidrat bħala li huwa *in mala fede*, l-Artikolu 51(b) tar-Regolament Nru 40/94, li jistabbilixxi bħala raġuni assoluta ta' invalidità l-*mala fede* tal-applikant, għandu jiġi applikat fil-każijiet kollha ta' reġistrazzjoni ta' trade mark bi żball, b'mod li l-paragrafu 2 ta' dan l-artikolu jsir mingħajr sustanza.

57 Peress li l-appellanti tallega li l-evalwazzjoni tal-karattru distintiv tat-trade mark fil-ġurnata tal-eżami tar-raġunijiet għal rifjut taqbel perfettament mal-qari tal-Artikolu 9 (3) tar-Regolament Nru 40/94, huwa biżżejjed li jiġi rilevat li dan l-artikolu, minbarra l-fatt li huwa wkoll jaqbel mal-interpretazzjoni li l-karattru distintiv għandu jkun inkiseb qabel l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, jikkunsidra kumpensi li jistgħu jiġu imposti lil terzi għal fatti li seħħew wara l-pubblikazzjoni tat-trade mark, iżda qabel ir-reġistrazzjoni tagħha. Madankollu, l-appellanti baqgħet ma stabbilixxitx kif il-kwistjoni tal-oppożizzjoni fir-rigward tat-terzi tad-dritt mogħti mit-trade mark Komunitarja tista' taffettwa l-kwistjoni tal-karattru distintiv tat-trade mark fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

58 Fir-rigward tas-sentenzi invokati mill-appellanti insostenn tal-argument tagħha, għandu jiġi osservat li, minn naħa, fis-sentenza Levi Strauss, iċċitata iktar 'il fuq, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet fuq il-konsegwenzi tal-aġir tal-proprjetarju fuq l-estensjoni tal-protezzjoni ta' trade mark regolarment miksuba u, min-naħa l-oħra, fis-sentenza MIP Metro vs UASI-Tesco Stores (METRO), iċċitata iktar 'il fuq, il-Qorti tal-Prim'Istanza ddeċidiet li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni tibdil fiċ-ċirkustanzi li seħħew bejn il-preżentata tal-oppożizzjoni u d-deċiżjoni dwar din tal-aħħar.

59 Madankollu, għandu jiġi kkonstatat li dawn is-sentenzi ma humiex rilevanti sabiex tiġi deċiża l-kwistjoni ta' dritt li qamet f'din il-kawża, dwar applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark li ma hijiex ta' karattru distintiv fil-mument tal-preżentata.

60 Fid-dawl ta' dak li ntqal, għandu jiġi konkluż li l-Qorti tal-Prim'Istanza b'mod korrett iddeċidiet li t-trade mark inkwistjoni għandha tkun kisbet karattru distintiv qabel id-data tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni u wara l-użu li jkun sar minnha.

61 Konsegwentement, l-uniku aggravju bbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 40/94 huwa infondat, b'mod li l-appell għandu jiġi miċħud.

Fuq l-ispejjeż

62 Skont l-Artikolu 69(2) tar-Regoli tal-Proċedura, applikabbli għall-proċedura tal-appell skont l-Artikolu 118 ta' dawn l-istess regoli, il-parti li titlef il-kawża għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Peress li Imagination Technoloġies tilfet, hemm lok li hija tiġi ordnata tbati l-ispejjeż, kif mitlub mill-UASI.

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

1) L-appell huwa miċħud.

2) Imagination Technologies Ltd hija kkundannata għall-ispejjeż.

Firem