



Ġabra tal-ġurisprudenza

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (L-Ewwel Awla)

21 ta' Frar 2013*

“Trade marks Komunitarji — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 9(1) — Kuncett ta' ‘terzi’ — Proprjetarju ta' trade mark Komunitarja sussegwenti”

Fil-Kawża C-561/11,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Spanja), permezz ta' deċiżjoni tas-27 ta' Ottubru 2011, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fit-8 ta' Novembru 2011, fil-proċedura

Fédération Cynologique Internationale

vs

Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (L-Ewwel Awla),

komposta minn A. Tizzano, President tal-Awla, A. Borg Barthet, M. Ilešič (Relatur), M. Safjan u M. Berger, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: P. Mengozzi,

Reġistratur: M. Ferreira, Amministratur Prinċipali,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tat-3 ta' Ottubru 2012,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

- għall-Fédération Cynologique Internationale, minn E. Jordi Cubells, avukat,
- għall-Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, minn S. Doménech López, avukat,
- għall-Gvern Grieg, minn D. Kalogiros u G. Papadaki, bħala aġenti,
- għall-Gvern Taljan, minn G. Palmieri, bħala aġent, assistita minn S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
- għall-Kummissjoni Ewropea, minn F.W. Bulst u R. Vidal Puig, bħala aġenti,

* Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol.

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tal-15 ta' Novembru 2012,

tagħti l-preżenti

Sentenza

- 1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 9(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1, iktar 'il quddiem ir-“Regolament”).
- 2 Din it-talba giet ippreżentata fil-kuntest ta' kawża bejn il-Fédération Cynologique Internationale (iktar 'il quddiem il-“FCI”) u l-Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (iktar 'il quddiem il-“FCIPPR”) dwar proċedimenti ta' vjolazzjoni u dwar talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' trade mark imressqa mill-FCI.

Il-kuntest ġuridiku

- 3 L-Artikolu 8 tar-Regolament, intitolat “Ragunijiet relattivi għal rifjut”, jipprovdi:

“1. Jekk issir oppożizzjoni minn proprjetarju ta' trade mark preċedenti, l-applikazzjoni għar-registrazzjoni ta' trade mark m'għandhiex tiġi milqugħa:

 - a) jekk tkun identika għal trade mark preċedenti u jekk il-prodotti jew servizzi fir-rigward ta' liem qiegħda ssir l-applikazzjoni għar-registrazzjoni huma identiċi mal-prodotti jew servizzi protetti mit-trade mark preċedenti;
 - b) jekk minhabba identiċità jew xebh bejn iż-żewġ trade marks u l-identiċità jew xebh tal-prodotti jew servizzi koperti mit-trade marks teżisti probabbiltà ta' konfużjoni minn naħa tal-pubbliku fit-territorju fejn it-trade mark preċedenti hija protetta; il-probabbiltà ta' konfużjoni tinkludi wkoll il-probabbiltà li ssir assoċjazzjoni mat-trade mark preċedenti.
2. Għall-iskopijiet tal-Paragrafu 1, “Trade marks preċedenti” tfisser:
 - a) trade marks tat-tip imsemmija hawn taħt b'data ta' applikazzjoni għar-registrazzjoni li tiġi qabel dik tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark Komunitarja, wara li wieħed iqis, fejn dan ikun xieraq, il-prijoritajiet mitluba fir-rigward ta' dawk it-trade marks:
 - i) trade marks Komunitarji,
 - ii) trade marks registrati fi Stati Membru, jew, fil-każ tal-Belġju, l-Olanda jew il-Lussemburgu, fl-Uffiċċju tal-Benelux Għall-Proprjeta Intellettwali,
 - iii) trade marks registrati taħt arrangamenti internazzjonali li għandhom effett fi Stat Membru,
 - iv) trade marks registrati taħt arrangamenti internazzjonali li għandhom effett fil-Komunità;
 - b) applikazzjonijiet għal trade marks imsemmija fis-sub paragrafu (a), bla ħsara għar-registrazzjoni tagħhom;

c) trade marks li, fid-data tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni ta' trade mark Komunitarja, jew, fejn xieraq, ta' talba ta' prijorità fir-rigward tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni ta' trade mark Komunitarja, huma magħrufa sew f'xi Stat Membru, fis-sens li l-kliem 'magħrufa sew' huma wżati fl-Artikolu 6 bis tal-Konvenzjoni ta' Pariġi.

3. Malli ssir opposizzjoni minn proprjetarju ta' trade mark, it-trade mark m'għandhiex tiġi registrata jekk agent jew rappreżentant tal-proprjetarju tat-trade mark japplika għar-registrazzjoni tagħha f'ismu mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju, sakemm l-agent jew ir-rappreżentant ma jiġġustifikax l-azzjoni tiegħu.

4. mal-oppożizzjoni mill-proprjetarju tat-trade mark mhux registrata jew ta' xi sinjal ieħor użat fil-kors tal-kummerċ ta' aktar minn sempliċement ta' sinifikanza lokali, it-trade mark li tkun saret applikazzjoni dwarha m'għandhiex tkun registrata meta u sal-limitu li, bis-saħħa tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità jew tal-liġi tal-Istat Membru li jirregola dak is-sinjal:

a) id-drittijiet għal dak is-sinjal kienu nkisbu qabel id-data tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark Komunitarja, jew id-data tal-prijorità mitluba għall-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark Komunitarja;

b) dak is-sinjal jagħti lill-proprjetarju d-dritt li jiprobjixxi l-użu ta' trade mark suċċessiv.

5. Barra minn hekk, malli ssir opposizzjoni minn proprjetarju ta' trade mark preċedenti skont it-tifsira tal-paragrafu 2, it-trade mark li għaliha tkun saret applikazzjoni m'għandhiex tiġi registrata jekk din tkun identika jew jekk tkun tixbah trade mark preċedenti, u għandha tiġi registrata għal prodotti jew servizzi li ma jixbhux lil dawk li għalihom tkun registrata it-trade mark preċedenti, meta f'każ ta' trade mark Komunitarja preċedenti it-trade mark għandha reputazzjoni fil-Komunità u, f'każ ta' trade mark nazzjonali preċedenti, it-trade mark għandha reputazzjoni fl-Istat Membru konċernat, u dana meta l-użu mingħajr dritt tat-trade mark li għaliha tkun saret applikazzjoni ikun jieħu vantaġġ ingust, jew ikun ta' ħsara għall-karattru distintiv jew għar-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti.”

4 Skont l-Artikolu 9 tar-Regolament, intitolat “Id-drittijiet li jirriżultaw minn trade mark Komunitarja”:

“1. It-trade mark Komunitarja tagħti lill-proprjetarju d-drittijiet esklussivi fiha. Il-proprjetarju għandu l-jedd li jiprobjixxi lit-terzi persuni kollha li ma jkollhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw fil-kummerċ:

a) kull sinjal li huwa identiku għat-trade mark Komunitarja fir-rigward ta' prodotti jew servizzi li huma identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark Komunitarja hija registrata;

b) kull sinjal fejn, minħabba identiċità jew xebh mat-trade mark Komunitarja u l-identiċità jew xebh mal-prodotti jew is-servizzi koperti mit-trade mark Komunitarja u mis-sinjal, tkun teżisti probabbiltà ta' konfużjoni minn naħa tal-pubbliku; il-problabilità ta' konfużjoni tinkludi wkoll il-probabbiltà li ssir assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark;

c) kull sinjal li huwa identiku għal jew li jixbaħ lit-trade mark Komunitarja fir-rigward ta' prodotti jew servizzi li ma jixbhux lil dawk li għalihom it-trade mark Komunitarja hija registrata, meta din tal-aħħar għandha reputazzjoni fil-Komunità u fejn l-użu mingħajr raġuni valida tas-sinjal ikun jieħu vantaġġ ingust, jew ikun ta' ħsara għall-karattru distintiv jew ir-reputazzjoni tat-trade mark Komunitarja.

[...]

3. Id-drittijiet li jirriżultaw minn trade mark Komunitarja għandhom jipprevalu kontra terzi persuni mid-data ta' pubblikazzjoni tar-registrazzjoni tat-trade mark. Madanakollu, jista' jintalab kumpens raġonevoli fir-rigward ta' atti li jiġru wara d-data tal-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark

Komunitarja, jekk dawn ikunu atti li, wara l-pubblikazzjoni tar-registrazzjoni tat-trade mark, jkunu projbiti bis-saħħa tal-istess publikazzjoni. Il-qorti li quddiemha jiġi l-każ ma tistax tiddeċiedi fuq il-merti tal-każ qabel ma tiġi ppubblikata r-registrazzjoni.”

- 5 L-Artikolu 12 tar-Regolament, intitolat “Il-limitazzjoni tal-effetti ta’ trade mark Komunitarja”, jipprovdi li:

“It-trade mark Komunitarja ma tagħtix jedd lill-proprjetarju li jipprojbixxi lil terza persuna milli tuża fil-kummerċ:

- a) isimha stess jew l-indirizz tagħha;
- b) indikazzjonijiet li jirrigwardaw ix-xorta, il-kwalità, il-kwantità, l-użu intenzjonat, il-valur, l-origini ġeografiku jew il-ħin ta’ produzzjoni tal-prodotti jew ta’ meta ngħata s-servizz, jew karatteristiċi oħrajn tal-prodotti jew tas-servizzi;
- c) it-trade mark fejn dan huwa meħtieġ sabiex wieħed jindika l-għan intenzjonat tal-prodotti jew servizz, b’mod partikolari bħala aċċessorji jew spare parts.

sakemm dan l-użu jsir f’konformità mal-użi tajba fl-oqsma industrijali u kummerċjali.”

- 6 It-Titolu IV tar-Regolament, intitolat “Il-proċedura ta’ registrazzjoni” huwa kkostitwit mill-Artikoli 36 sa 45.

- 7 L-Artikolu 40 tar-Regolament, intitolat “Osservazzjonijiet minn terzi persuni”, jipprovdi fil-paragrafu 1 tiegħu:

“Wara l-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, kull persuna naturali jew ġuridika u kull grupp jew organu li jirrappreżenta l-fabbrikanti, il-produtturi, il-fornituri ta’ servizzi, in-negozjanti jew il-konsumaturi jista’ tissottometti lill-[Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)] osservazzjonijiet bil-miktub, li jispjegaw għal-liema raġunijiet taħt l-Artikolu 7, b’mod partikolari, it-trade mark m’għandhiex tiġi registrata *ex officio*. [...]”

- 8 L-Artikolu 41 tar-Regolament, intitolat “Oppożizzjoni”, jipprovdi li:

“1. Fi żmien perjodu ta’ tliet xhur wara l-pubblikazzjoni ta’ applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, notifika ta’ oppożizzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark tista’ tingħata fuq il-bażi li ma tistax tiġi registrata taħt l-Artikolu 8 [...]”

[...]

3. L-oppożizzjoni għandha tiġi espressa bil-miktub u għandha tispeċifika r-raġunijiet li fuqhom tkun qiegħda issir. L-oppożizzjoni ma tistax titqies li tkun giet prezentata kif dovut qabel ma jsir il-ħlas tad-dritt tal-opposizzjoni. Fi żmien perjodu stabbilit mill-[UASI], l-opponent jista’ jissottometti fatti, xiehda u argumenti sabiex isaħħaħ il-każ tiegħu.”

- 9 L-Artikolu 53(1) tar-Regolament jipprovdi li:

“Trade mark Komunitarja għandha tiġi ddikjarata bħala invalida wara applikazzjoni lill-[UASI] jew fuq il-bażi ta’ kontrotalba fi proċedimenti ta’ vjolazzjoni,

- a) meta jkun hemm trade mark preċedenti kif msemmi fl-Artikolu 8(2) u l-kundizzjonijiet msemmija fil-paragrafu 1 jew fil-paragrafu 5 ta’ dak l-Artikolu jkunu sodisfatti;

- b) meta ikun hemm trade mark kif imsemmi fl-Artikolu 8(3) u l-kundizzjonijiet msemmija f'dak il-paragrafu jkunu sodisfatti;
 - c) meta jkun hemm dritt preċedenti kif imsemmi fl-Artikolu 8(4) u l-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak il-paragrafu jkunu sodisfatti.”
- 10 L-Artikolu 54 tar-Regolament, intitolat “Limitazzjoni bħala konsegwenza ta’ kunsens”, jipprovdi fil-paragrafu 1 tiegħu:

“Meta l-proprjetarju ta’ trade mark Komunitarja ikun ta l-kunsens tiegħu, għal perjodu ta’ hames snin suċċessivi, li jsir użu minn trade mark Komunitarja sussegwenti fil-Komunità waqt li huwa jkun jaf b’dan l-użu, hu ma jkunx intitolat iżjed fuq il-bażi tat-trade mark preċedenti li japplika għal dikjarazzjoni li t-trade mark sussegwenti hija invalida jew li jopponi l-użu tat-trade mark sussegwenti fir-rigward tal-prodotti jew servizzi li għalihom tkun intużat it-trade mark sussegwenti, sakemm l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja sussegwenti ma tkunx saret morożament.”

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

- 11 Il-FCI hija l-proprjetarja tat-trade mark Komunitarja verbali u figurattiva Nru 4438751, FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Ir-reġistrazzjoni tat-trade mark intalbet fit-28 ta’ Ġunju 2005 u giet ippubblikata fir-reġistru fil-5 ta’ Lulju 2006. Is-sinjal irreġistrat huwa s-segwenti:



- 12 Din it-trade mark giet irreġistrata, b’mod partikolari, għall-organizzazzjoni u t-tmexxija ta’ esibizzjonijiet għal skopijiet kummerċjali u promozzjonali relatati mal-klieb, it-taħriġ fil-qasam tat-trobbija, il-kura u ż-żamma ta’ klieb, l-organizzazzjoni u tmexxija ta’ wirjiet tat-trobbija tal-klieb, tħejjija ta’ ċertifikazzjoni tan-nisel u tat-testijiet relatati mal-klieb fil-qasam tal-popolazzjoni u l-ġenetika kif ukoll it-trobbija u l-kura tal-klieb.
- 13 Il-FCIPPR hija l-propjetarja tat-trade mark nazzjonali segwenti:
- it-trade mark verbali nazzjonali Nru 2614806, FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I., li għaliha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni fit-23 ta’ Settembru 2004 u li giet ippubblikata fir-reġistru fl-20 ta’ Ġunju 2005;

- it-trade mark nazzjonali verbali u figurattiva Nru 2786697, FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, li għaliha saret l-applikazzjoni għal registrazzjoni fid-9 ta' Awwissu 2007 u li giet ippubblikata fir-reġistru fit-12 ta' Marzu 2008:



- it-trade mark nazzjonali verbali u figurattiva Nru 2818217, FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + F.C.I., li għaliha saret l-applikazzjoni għal registrazzjoni fil-11 ta' Frar 2008 u li giet ippubblikata fir-reġistru fis-26 ta' Awwissu 2008:



- ¹⁴ Il-FCIPPR hija wkoll il-proprjetarja tat-trade mark Komunitarja figurattiva Nru 7597529. L-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' din it-trade mark saret fit-12 ta' Frar 2009 u giet ippubblikata fir-reġistru fit-3 ta' Settembru 2010. Is-sinjal irreġistrat huwa s-segwenti:



- ¹⁵ L-imsemmija trade marks li l-FCIPPR hija l-proprjetarja tagħhom ġew irreġistrati, b'mod partikolari, għal konkorsi u wirjiet ta' razez puri, għall-għoti ta' titoli, ta' diplomi u ta' ċertifikati ta' akkreditament, ta' pubblikazzjonijiet stampati, ta' formoli u ta' materjal li jirreferi għall-geneoloġija tal-klieb kif ukoll għal pubblikazzjonijiet stampati u katalogi fuq razez puri ta' klieb.
- ¹⁶ Il-FCI opponiet għar-Registrazzjoni tat-trade mark Komunitarja Nru 7597529 mill-FCIPPR, iżda l-oppożizzjoni giet miċhuda minhabba n-nuqqas ta' hlas tat-taxxa korrispondenti. Fit-18 ta' Novembru 2010, il-FCI ressqet lill-UASI talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' din it-trade mark. Fil-11 ta' Lulju 2011, il-FCIPPR talbet li l-proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità jigu sospizi mihabba l-ftuħ tal-proċedura fil-kawża prinċipali. L-UASI laqa' t-talba għal sospensjoni fil-20 ta' Settembru 2011.

- 17 Fit-18 ta' Ġunju 2010, il-FCI ppreżentat rikors kontra l-FCIPPR quddiem il-Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de la Marca Comunitaria li fih żewġ azzjonijiet:
- proċedimenti ta' vjolazzjoni tat-trade mark Komunitarja Nru 4438751 li l-FCI hija l-proprjetarja tagħha, u
 - proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade marks nazzjonali Nru 2614806, Nru 2786697 u Nru 2818217 li l-FCIPPR hija l-proprjetarja tagħhom, ibbażati b'mod partikolari fuq il-motiv li l-imsemmija trade marks joħolqu probabbiltà ta' konfużjoni mat-trade mark Komunitarja Nru 4438751 li l-FCI hija l-proprjetarja tagħha.
- 18 Il-FCIPPR ikkontestat l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn is-sinjali li hija tuża u t-trade mark Komunitarja Nru 4438751 li l-FCI hija l-proprjetarja tagħha u għamlet kontrotalba intiża sabiex tikseb dikjarazzjoni ta' invalidità tal-imsemmija trade mark Komunitarja minhabba l-fatt li din giet irregistrata *f mala fide* u li toħloq konfużjoni mat-trade mark nazzjonali preċedenti Nru 2614806.
- 19 Il-qorti tar-rinviju ssostni li l-kawża prinċipali tqajjem il-kwistjoni dwar jekk id-dritt esklużiv li l-Artikolu 9(1) tar-Regolament Nru 207/2009 jagħti lill-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja, f'dan il-każ il-FCI, jistax jiġi invokat kontra t-terz li huwa l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja rregistrata sussegwentement, f'dan il-każ il-FCIPPR, sakemm din l-aħħar trade mark ma tkunx giet iddikjarata invalida.
- 20 Il-qorti tar-rinviju tikkunsidra li l-Artikolu 9(1) tar-Regolament jista' jingħata żewġ interpretazzjonijiet differenti. Minn naħa, din id-dispożizzjoni tista' tiġi interpretata fis-sens li d-dritt esklużiv mogħti minn trade mark Komunitarja ma jippermettix lill-proprjetarju tagħha li jipprojbixxi lil proprjetarju ta' trade mark Komunitarja sussegwenti milli juża din l-aħħar trade mark. Ikun biss fil-każ li din it-tieni trade mark hija ddikjarata invalida li l-proprjetarju tal-ewwel trade mark Komunitarja jkun jista' jibda' proċedimenti ta' vjolazzjoni. Din l-interpretazzjoni giet segwita mit-Tribunal Supremo (Spanja), f'sentenza tat-23 ta' Mejju 1994, u reġgħet intużat mit-Tribunal de Marcas comunitario (Spanja), kif turi d-deċiżjoni ta' din il-qorti tat-18 ta' Marzu 2010.
- 21 Min-naħa l-oħra, l-Artikolu 9(1) tar-Regolament jista' jiġi interpretat fis-sens li d-dritt tal-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja jista' jiġi invokat kontra kull terz, inkluż dak li jkun irregistra sussegwentement trade mark Komunitarja, anki jekk din tal-aħħar ma tkunx giet preċedentement jew simultanament iddikjarata invalida.
- 22 F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria ddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u li tistaqsi lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domanda preliminari segwenti:
- “F'kawża dwar il-ksur tad-dritt esklużiv mogħti minn trade mark Komunitarja, id-dritt li jiġi pprojbit l-użu ta' din it-trade mark minn terzi fil-kummerċ, li huwa stabbilit fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament [...], huwa estiż għat-terzi kollha li jużaw sinjal li jimplika probabbiltà ta' konfużjoni (minhabba xebh mat-trade mark Komunitarja u minhabba l-fatt li l-prodotti jew is-servizzi jixxiebhu) jew, kuntrarjament, jeskludi lit-terzi milli jużaw dan is-sinjal, li jista' jwassal għal konfużjoni, li kien irregistrat fisem din it-terza persuna bħala trade mark Komunitarja sakemm din ir-registrazzjoni sussegwenti tiġi ddikjarata invalida?”

- 30 Barra minn hekk, għandu jiġi osservat li, il-fatt li l-partijiet fil-kawża prinċipali ma invokawx, quddiem il-qorti tar-rinviju, kwistjoni ta' dritt tal-Unjoni, ma jipprekludix li ssir domanda preliminari lill-Qorti tal-Ġustizzja. Billi jipprevedu l-konjizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja b'decizjoni preliminari meta "kwistjoni titqajjem quddiem xi qorti jew tribunal ta' xi Stat Membru", l-ewwel u t-tieni paragrafi tal-Artikolu 267 TFUE ma humiex intiżi li jillimitaw dan ir-rinviju biss għal każijiet fejn waħda mill-partijiet fil-kawża prinċipali tkun ħadet l-inizjattiva li tqajjem domanda ta' interpretazzjoni jew ta' validità tad-dritt tal-Unjoni, iżda jkopru wkoll il-każijiet fejn domanda titqajjem mill-qorti nazzjonali stess, li tqis li decizjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fuq dan il-punt hija "meħtieġa sabiex [tkun tista' tagħti] sentenza" (sentenza tas-16 ta' Ġunju 1981, *Salonia*, 126/80, *Gabra* p. 1563, punt 7, u tat-8 ta' Marzu 2012, *Huet*, C-251/11, punt 23).
- 31 F'dawn iċ-ċirkustanzi, it-talba għal decizjoni preliminari għandha tiġi kkunsidrata bħala ammissibbli.

Fuq il-mertu

- 32 Permezz tad-domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 9(1) tar-Regolament għandux jiġi interpretat fis-sens li d-dritt esklużiv tal-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja li jipprekludi lil kull terz milli juża fil-ħajja tan-negozju sinjali identiċi jew simili għat-trade mark tiegħu jestendix għat-terz li huwa l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja sussegwenti, mingħajr ma jkun neċessarju li l-invalidità ta' din l-aħħar trade mark tiġi ddikjarata minn qabel.
- 33 Qabelxejn, għandu jiġi osservat li l-Artikolu 9(1) tar-Regolament ma jagħmilx distinzjoni skont jekk it-terz huwiex proprjetarju jew le ta' trade mark Komunitarja. Għaldaqstant, din id-dispożizzjoni tagħti lill-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja dritt esklużiv li jippermettilu jipprekludi "kull terz", mingħajr il-kunsens tiegħu, milli juża, fil-ħajja tan-negozju, sinjali li jistgħu jippreġudikaw it-trade mark tiegħu (ara, b'analogija, is-sentenza tas-16 ta' Frar 2012, *Celaya Empananza y Galdos Internacional*, C-488/10, punti 33 u 34).
- 34 Sussegwentement, għandu jittiehed inkunsiderazzjoni l-Artikolu 54 tar-Regolament, dwar il-limitazzjoni bħala konsegwenza ta' kunsens, li jipprovdi li "[m]eta l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja ikun ta l-kunsens tiegħu, għal perjodu ta' ħames snin suċċessivi, li jsir użu minn trade mark Komunitarja sussegwenti [...] hu ma jkunx intitolat iżjed [...] li japplika għal dikjarazzjoni li t-trade mark sussegwenti hija invalida jew li jopponi l-użu tat-trade mark sussegwenti".
- 35 Mill-kliem ta' din id-dispożizzjoni jirriżulta li, qabel ma jkun hemm limitazzjoni bħala konsegwenza ta' kunsens, il-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja jista' kemm jitlob quddiem l-UASI li t-trade mark Komunitarja sussegwenti tiġi ddikjarata invalida kif ukoll jopponi l-użu tagħha permezz ta' proċedimenti ta' vjolazzjoni quddiem qorti ta' trade marks Komunitarji.
- 36 Fl-aħħar nett, għandu jiġi osservat li la l-Artikolu 12 tar-Regolament, dwar il-limitazzjoni tal-effetti ta' trade mark Komunitarja, u lanqas kwalunkwe dispożizzjoni oħra tiegħu ma tipprovdi limitazzjoni espressa tad-dritt esklużiv tal-proprjetarju tat-trade mark Komunitarja favur it-terz li huwa l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja sussegwenti.
- 37 Għaldaqstant, mill-kliem tal-Artikolu 9(1) tar-Regolament u mill-istruttura ta' dan tal-aħħar jirriżulta li l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja għandu jkun jista' jwaqqaf il-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja sussegwenti milli jagħmel użu minnha.
- 38 Din il-konklużjoni ma hijiex ikkontestata mill-fatt li l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja sussegwenti jibbenefika, huwa wkoll, minn dritt esklużiv skont l-Artikolu 9(1) tar-Regolament.

- 39 F'dan ir-rigward, għandu jittfakkar li, kif il-Kummissjoni Ewropea sostniet fl-osservazzjonijiet tagħha, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom jiġu interpretati fid-dawl tal-prinċipju ta' prijorità, li abbażi tiegħu t-trade mark Komunitarja preċedenti għandha tipprevali fuq it-trade mark Komunitarja sussegwenti (ara, b'analogija, is-sentenza Celaya Emparanza y Galdos Internacional, iċċitata iktar 'il fuq, punt 39).
- 40 Fil-fatt, jirriżulta b'mod partikolari mill-Artikoli 8(1) u 53 tar-Regolament li, fil-każ ta' żewġ trade marks kunfligġenti, dik irreġistrata l-ewwel hija preżunta li tissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex tikseb il-protezzjoni Komunitarja qabel dik irreġistrata sussegwentement.
- 41 Għandu jiġi miċħud, barra minn hekk, l-argument tal-FCIPPR li jgħid li l-karatteristiċi tal-proċedura ta' reġistrazzjoni ta' trade marks Komunitarji tirrikjedi li meta, wara din il-proċedura, l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark tintlaqa', l-imsemmija trade mark tagħti lill-proprjetarju tagħha dritt ta' użu li ma jistax jiġi kkontestat permezz ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità quddiem l-UASI jew fuq kontrotalba fil-kuntest ta' proċedimenti ta' vjolazzjoni.
- 42 Huwa ċertament minnu li l-proċedura ta' reġistrazzjoni ta' trade marks Komunitarji, kif stabbilita fl-Artikoli 36 sa 45 tar-Regolament, tinvolvi eżami fil-mertu intiz sabiex jiġi ddeterminat qabel ir-reġistrazzjoni jekk it-trade mark Komunitarja tissodisfax il-kundizzjonijiet għall-kisba tal-protezzjoni.
- 43 Din il-proċedura tipprovi, barra minn hekk, għal fażi ta' pubblikazzjoni li fiha terzi jistgħu jissottomettu lill-UASI osservazzjonijiet bil-miktub li jispjegaw għal-liema raġunijiet it-trade mark ma għandhiex tiġi reġistrata *ex officio*, kif ukoll il-possibbiltà għall-proprjetarji ta' trade marks preċedenti li jopponu kontra r-reġistrazzjoni tat-trade mark f'terminu ta' tliet xhur mill-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, billi jagħtu b'mod partikolari r-raġunijiet relattivi għal rifjut imsemmija fl-Artikolu 8 tar-Regolament.
- 44 Madankollu, hekk kif semma l-Avukat Ġenerali fil-punti 32 u 42 tal-konklużjonijiet tiegħu, dawn iċ-ċirkustanzi ma humiex determinanti.
- 45 Minn naħa, għandu jiġi kkonstatat li, minkejja l-garanziji mogħtija mill-proċedura ta' reġistrazzjoni ta' trade marks Komunitarji, ma jistax jiġi eskluż kompletament li sinjal li jista' jippreġudika trade mark Komunitarja preċedenti jiġi rreġistrat bħala trade mark Komunitarja.
- 46 Dan huwa partikolarment il-każ meta l-proprjetarju tat-trade mark Komunitarja preċedenti ma jkunx oppona skont l-Artikolu 41 tar-Regolament, jew meta din l-oppożizzjoni ma tkunx giet eżaminata fil-mertu mill-UASI minhabba n-nuqqas ta' osservanza ta' rekwiżiti proċedurali stabbiliti fil-paragrafu 3 tal-imsemmi Artikolu 41, kif kien, barra minn hekk, il-każ fil-kawża prinċipali.
- 47 Min-naħa l-oħra, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà ddecidiet, fil-kuntest tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 6/2002, tat-12 ta' Diċembru 2001, dwar id-disinji Komunitarji (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 27, p. 142), li l-proċedimenti fil-qasam tal-vjolazzjoni u dawk għal dikjarazzjoni ta' invalidità huma differenti fir-rigward tal-għan tagħhom u tal-effetti tagħhom, b'mod li l-possibbiltà għall-proprjetarju ta' disinn Komunitarju rreġistrat qabel li jistitwixxi proċedimenti ta' vjolazzjoni kontra l-proprjetarju ta' disinn Komunitarju rreġistrat sussegwentement ma hijiex ta' natura li tirrendi mingħajr skop it-tressiq ta' talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità quddiem l-UASI kontra dan tal-aħħar (sentenza Celaya Emparanza y Galdos Internacional, iċċitata iktar 'il fuq, punt 50).
- 48 Din il-konstatazzjoni tista' tiġi trasposta *mutatis mutandis* fil-kuntest tat-trade marks Komunitarji, b'tali mod li jiġi kkunsidrat li l-possibbiltà, għall-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja preċedenti, li jiftaħ proċedimenti ta' vjolazzjoni kontra l-proprjetarju ta' trade mark sussegwenti ma jistax irendi

mingħajr skop la t-tressiq ta' talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità quddiem l-UASI u lanqas il-mekkanizmi ta' kontroll minn qabel disponibbli fil-kuntest tal-proċedura ta' reġistrazzjoni ta' trade marks Komunitarji.

- 49 Għandha tiġi enfasizzata, barra minn hekk, in-neċessità li tinzamm il-funzjoni essenzjali tat-trade mark, li tiggarantixxi lill-konsumaturi l-origini tal-prodott (sentenza tat-12 ta' Novembru 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Ġabra p. I-10273, punt 51).
- 50 F'dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà kkunsidrat diversi drabi li d-dritt esklużiv previst fl-Artikolu 9(1)(a) tar-Regolament ingħata sabiex jippermetti lill-proprjetarju tat-trade mark jipproteġi l-interessi speċifiċi tiegħu bħala proprjetarju ta' din it-trade mark, jiġifieri sabiex jiżgura li din it-trade mark tkun tista' taqdi l-funzjonijiet tagħha (ara s-sentenza tat-23 ta' Marzu 2010, Google France u Google, C-236/08 sa C-238/08, Ġabra p. I-2417, punt 75 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 51 Issa, hekk kif l-Avukat Ġenerali semma fil-punti 43 u 44 tal-konklużjonijiet tiegħu, jekk il-proprjetarju ta' trade mark preċedenti kellu, sabiex jipprekludi l-użu, minn terz, ta' sinjal li jippreġudika l-funzjonijiet tat-trade mark tiegħu, jistenna d-dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark sussegwenti li l-imsemmi terz huwa l-proprjetarju tagħha, il-protezzjoni li l-Artikolu 9(1) tar-Regolament tagħtih tiddgħajjef b'mod kunsiderevoli.
- 52 Fid-dawl ta' dak kollu li ntqal, ir-risposta li għandha tingħata għad-domanda magħmula hija li l-Artikolu 9(1) tar-Regolament għandu jiġi interpretat fis-sens li d-dritt esklużiv tal-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja li jipprekludi lil kull terz milli juża fil-ħajja tan-negozju sinjali identiċi jew simili għat-trade mark tiegħu jestendi għat-terz li huwa l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja sussegwenti, mingħajr ma jkun neċessarju li l-invalidità ta' din l-aħħar trade mark tiġi ddikjarata minn qabel.

Fuq l-ispejjeż

- 53 Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta' kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, barra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jstgħux jithallsu lura.

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

L-Artikolu 9(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja, għandu jiġi interpretat fis-sens li d-dritt esklużiv tal-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja li jipprekludi lil kull terz milli juża fil-ħajja tan-negozju sinjali identiċi jew simili għat-trade mark tiegħu jestendi għat-terz li huwa l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja sussegwenti, mingħajr ma jkun neċessarju li l-invalidità ta' din l-aħħar trade mark tiġi ddikjarata minn qabel.

Firem