Ġabra tal-ġurisprudenza

KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI
WATHELET
ippreżentati fil-5 ta' Settembru 2013[1]

**Kawża C-479/12**

**H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG**
**vs**
**Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH**

[talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja)]

"Proprjetà intellettwali u industrijali — Disinn — Kunċett ta' 'żvelar lill-pubbliku' — Kunċett ta' 'ċirkoli speċjalizzati' — L-oneru tal-prova tal-imitazzjoni ta' disinn mhux irreġistrat — Regoli ta' proċedura — Dritt applikabbli"

1. Bid-domanda preliminari tagħha, il-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) tistaqsi lill-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-interpretazzjoni tal-Artikoli 7(1), 11(2), u 89(1)(a) u (d) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 6/2002 tat-12 ta' Diċembru 2001 dwar id-disinji Komunitarji[2] (iktar 'il quddiem ir-"Regolament").

2. Għall-ewwel darba, il-Qorti tal-Ġustizzja hija mitluba tiddeċiedi dwar il-kunċett ta' "ċirkoli speċjalizzati fis-settur interessat, li jkunu qegħdin joperaw ġewwa l-Komunità", użat fl-Artikoli 7(1) u 11(2) tar-Regolament, kif ukoll dwar it-termini "ma jkunux jistgħu jiġu magħrufa b'mod raġonevoli fil-kors normali tan-negozju liċ-ċirkoli speċjalizzati fis-settur interessat, li jkunu qegħdin joperaw ġewwa l-Komunità", użati fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament (l-ewwel u t-tieni domandi). Il-Qorti tal-Ġustizzja hija mistoqsija wkoll dwar kwistjonijiet proċedurali differenti (l-oneru tal-prova, preskrizzjoni u dekadenza), kif ukoll dwar id-dritt applikabbli (it-tielet sas-sitt domandi).

## I – Il-kuntest ġuridiku

3. Il-premessi 21 u 22 tar-Regolament jipprovdu kif ġej:

"(21) In-natura esklużiva tad-dritt ikkonferit bid-disinn Komunitarju rreġistrat hija konsistenti maċ-ċertezza legali ikbar tiegħu. Huwa approprjat illi d-disinn Komunitarju mhux irreġistrat għandu, madankollu, jikkostitwixxi dritt biss sabiex jipprevjeni milli jiġi kkupjat. Għalhekk, il-protezzjoni ma għandhiex tinfirex għall-prodotti tad-disinji li jkunu r-riżultat ta' disinn li jkun wasal għalih disinjatur ieħor b'mod indipendenti. Dan id-dritt għandu jinfirex ukoll għall-kummerċ fil-prodotti li jinkorporaw disinji b'kontravenzjoni.

(22) L-infurzar ta' dawn id-drittijiet għandu jitħalla għal-liġijiet nazzjonali. Huwa għalhekk meħtieġ li jiġu pprovduti ċerti sanzjonijiet bażiċi u uniformi fl-Istati Membri kollha. Dawn għandhom jagħmulha possibbli, irrispettivament mill-ġurisdizzjoni li taħtha jiġi mfittex l-infurzar, li jitwaqqfu l-atti tal-kontravenzjonijiet."

1 — Lingwa oriġinali: il-Franċiż.

2 — ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti Kapitolu 13, Vol. 27, p. 142.

4. Skont l-Artikoli 1(1) u (2)(a) tar-Regolament, disinn li jissodisfa l-kundizzjonijiet imsemmija f'dan ir-regolament huwa protett bħala "disinn Komunitarju mhux irreġistrat", jekk huwa disponibbli għall-pubbliku skont il-modalitajiet previsti minn dan ir-regolament.

5. L-Artikolu 4 tar-Regolament, intitolat "Ħtiġiet għall-protezzjoni", jipprovdi fil-paragrafu 1 tiegħu, li l-protezzjoni ta' disinn minn disinn Komunitarju hija żgurata biss sa fejn dan ikun ġdid u jippreżenta karattru individwali.

6. Skont l-Artikolu 5 tar-Regolament, intitolat "Novità":

"1. Disinn għandu jitqies bħala ġdid jekk l-ebda disinn identiku ma jkun disponibbli għall-pubbliku:

a) fil-każ ta' disinn Komunitarju mhux irreġistrat, qabel id-data li fiha d-disinn li għalih ikun hmm talba għall-protezzjoni jkun ġie magħmul disponibbli għall-pubbliku għall-ewwel darba;

[...]"

7. L-Artikolu 6 tar-Regolament, intitolat "Karattru individwali" jipprovdi dan li ġej fil-paragrafu 1(a) tiegħu:

"Disinn għandu jiġi meqjus li jkollu karattru individwali jekk l-impressjoni ġenerali li jħalli fuq utent informat tkun differenti mill-impressjoni ġenerali mħollija fuq dan l-utent minn kull disinn li jkun ġie magħmul disponibbli għall-pubbliku:

a) fil-każ ta' disinn Komunitarju mhux irreġistrat, qabel id-data li fiha d-disinn li għalih ikun hmm talba għall-protezzjoni jkun ġie magħmul disponibbli għall-pubbliku għall-ewwel darba"

8. L-Artikolu 7 tar-Regolament, intitolat "Żvelar" jipprovdi, fil-paragrafu 1 tiegħu, li:

"Bl-għan li jiġu applikati l-Artikoli 5 u 6, disinn għandu jiġi meqjus li jkun ġie magħmul disponibbli għall-pubbliku jekk ikun ġie ppubblikat wara r-reġistrazzjoni jew xorta oħra, jew esibit, użat fil-kummerċ jew żvelat xorta oħra, qabel id-data riferita fl-Artikolu 5(1)(a), [...]għajr meta dawn l-okkażjonijiet ma jkunux jistgħu jiġu magħrufa b'mod raġonevoli fil-kors normali tan-negozju liċ-ċirkoli speċjalizzati fis-settur interessat, li jkunu qegħdin joperaw ġewwa l-Komunità. Id-disinn ma għandux, madankollu, jitqies li jkun ġie magħmul disponibbli għall-pubbliku għar-raġuni waħdiena illi kien żvelat lil persuna terza taħt il-kondizzjonijiet espliċiti jew impliċiti tal-kunfidenzjalità."

9. L-Artikolu 11 tar-Regolament, intitolat "Bidu u l-iskond [t-terminu] tal-protezzjoni tad-disinn Komunitarju mhux irreġistrat", jipprovdi, fil-paragrafi 1 u 2:

"1. Disinn li jissodisfa l-ħtiġiet fit-Taqsima 1 għandu jkun protett b'disinn Komunitarju mhux irreġistrat għall-perjodu taż-żmien ta' tliet snin mid-data li fiha d-disinn kien magħmul disponibbli għall-pubbliku għall-ewwel darba.

2. Għall-għan tal-paragrafu 1, disinn għandu jiġi meqjus li jkun ġie magħmul disponibbli għall-pubbliku ġewwa l-Komunità jekk ikun ġie ppubblikat, esibit, użat fil-kummerċ jew żvelat xorta oħra hekk illi, fil-kors normali tal-kummerċ, dawn l-okkażjonijiet [setgħu] ġew magħrufa b'mod raġonevoli liċ-ċirkoli speċjalizzati fis-settur interessat, li jkunu qegħdin joperaw ġewwa l-Komunità. Id-disinn ma għandux, madankollu, jitqies li jkun ġie magħmul disponibbli għall-pubbliku għar-raġuni waħdiena illi kien żvelat lil persuna terza taħt il-kondizzjonijiet espliċiti jew impliċiti tal-kunfidenzjalità."

10. L-Artikolu 19 tar-Regolament, intitolat "Drittijiet ikkonferiti bid-disinn Komunitarju", jipprovdi, fil-paragrafu 2 tiegħu:

"Disinn Komunitarju mhux irreġistrat għandu, madankollu, jikkonferixxi fuq il-pussessur tiegħu d-dritt li jipprevjeni l-atti riferiti fil-paragrafu 1 biss jekk l-użu kkontestat jirriżulta għaliex ikun ġie kkupjat id-disinn protett.

L-użu kkontestat ma għandux jitqies li jirriżulta mill-kopja tad-disinn protett jekk jirriżulta minn xogħol indipendenti ta' kreazzjoni minn disinjatur li jista' jiġi raġonevolment maħsub li ma kienx familjari mad-disinn magħmul disponibbli għall-pubbliku mid-disinjatur."

11. L-Artikolu 85(2), tar-Regolament, intitolat "Preżunzjoni tad-difiża ta' validità rigward il-merti tagħha", huwa fformulat kif ġej:

"Fil-proċeduri rigward kawża ta' kontravenzjoni jew kawża ta' kontravenzjoni mhedda ta' disinn Komunitarju mhux irreġistrat, il-qorti tad-disinji Komunitarji għandha tittratta d-disinn Komunitarju bħala validu jekk il-pussessur tad-dritt jipproduċi prova illi ġew sodisfatti l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 11 u jindika x'jikkostitwixxi l-karattru individwali tad-disinn Komunitarju tiegħu. Madankollu, il-konvenut jista' jikkontesta l-validità tiegħu permezz ta' talba jew b'kontrotalba għal dikjarazzjoni ta' l-invalidità."

12. Skont l-Artikolu 88 tar-Regolament, intitolat "Liġijiet applikabbli":

"1. Il-qrati tad-disinji Komunitarji għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

2. Dwar il-materji kollha mhux koperti b'dan ir-regolament, qorti tad-disinji Komunitarji għandha tapplika l-liġijiet nazzjonali tagħha, inklużi l-liġijiet privati internazzjonali tagħha.

3. Għajr jekk ipprovdut xorta oħra f'dan ir-Regolament, qorti tad-disinji Komunitarji għandha tapplika r-regoli ta' proċedura li jirregolaw l-istess tip ta' kawża li jkollha x'taqsam ma' dritt ta' disinn nazzjonali fl-Istat Membru fejn tkun lokata."

13. L-Artikolu 89 tar-Regolament, intitolat "Sanzjonijiet fil-kawżi dwar il-ksur tal-liġi", jipprovdi:

"1. Meta f'kawża dwar kontravenzjoni jew kontravenzjoni mhedda qorti tad-disinji Komunitarji ssib illi l-konvenut ikun kiser jew hedded li jikser disinn Komunitarju, għandha, jekk jeżistu raġunijiet speċjali sabiex ma tagħmilx hekk, tordna l-miżuri li ġejjin:

a) ordni li tipprojbixxi lill-konvenut milli jipproċedi bl-atti li jkunu kisru jew jheddu li jiksru disinn Komunitarju;

[...]

d) kull ordni ti timponi sanzjonijiet oħra approprjati skond iċ-ċirkostanzi li jkunu pprovduti bil-liġijiet ta' l-Istat Membru li fih jiġu kommessi l-atti tal-kontravenzjoni jew tal-kontravenzjoni mhedda, inklużi l-liġijiet privati internazzjonali tiegħu.

[...]"

## II – Il-kuntest fattwali tal-kawża prinċipali

14. Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH (iktar 'il quddiem "MBM Joseph Duna") tikkummerċjalizza fil-Ġermanja gazebo, li d-disinn tiegħu kien ġie maħluq mill-amministratur tagħha fil-ħarifa tal-2004. Matul l-2006, H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG (iktar 'il quddiem "Gautzsch Großhandel") kienet, min-naħa tagħha, bdiet tbigħ tinda għall-ġnien, imsejħa "Athen", immanifatturata mill-impriża Ċiniża Zhengte.

15. Billi qieset li t-tinda "Athen" hija kopja tad-disinn tagħha u talbet li tingħatalu l-protezzjoni mogħtija lid-disinni Komunitarji mhux irreġistrati, MBM Joseph Duna fetħet kawża dwar ksur kontra Gautzsch Großhandel, quddiem il-Landgericht Düsseldorf intiża, minn naħa, sabiex Gautzsch Großhandel tiddesisti milli tbigħ it-tinda "Athen", tippreżenta l-prodotti ffalsifikati li jkunu jinsabu fil-pussess tagħha jew li hija proprjetarja tagħhom sabiex jinqerdu u tiżvela l-attivitajiet tagħha u, min-naħa l-oħra, sabiex jiġi kkonstatat li din hija obbligata tħallas kumpens.

16. B'mod partikolari, MBM Joseph Duna argumentat, insostenn tal-kawża tagħha, li f'April u f'Mejju 2005, id-disinn tagħha kien jidher fil-"paġni ta' novitajiet - MBM" li kienu ntbagħtu lin-negozjanti prinċipali li jbigħu mobbli u għamara għall-ġnien kif ukoll lill-gruppi Ġermaniżi ta' xiri ta' mobbli.

17. Gautzsch Großhandel qajmet bħala difiża l-fatt li t-tinda tagħha "Athen" kienet ġiet maħluqa mill-manifattur Ċiniż Zhengte fil-bidu tal-2005 b'mod awtonomu, mingħajr ma kien jaf bid-disinn ta' MBM Joseph Duna, u ġiet ippreżentata lil klijenti Ewropej f'Marzu 2005 fil-post ta' espożizzjoni ta' Zhengte fiċ-Ċina. Billi sostniet li d-disinn ta' din it-tinda kien intbagħat f'Ġunju 2005 lil kumpannija rreġistrata fil-Belġju, li MBM Joseph Duna kienet taf bl-eżistenza ta' dan id-disinn minn Settembru 2005 u li kienet taf li dan kien ġie kkummerċjalizzat minn Awwissu 2006, hija argumentat li t-talbiet tagħha kienu preskritti u dekaduti.

18. Il-qorti tal-ewwel istanza kkonstatat li ma kienx hemm iktar lok li tiddeċidi fuq l-ewwel u t-tieni talba fid-dawl tat-tmiem tal-perijodu ta' protezzjoni ta' tliet snin. Hija kkundannat lil Gautzsch Großhandel sabiex tiżvela l-attivitajiet tagħha u ddeċidiet li hija kienet obbligata tħallas kumpens finanzjarju.

19. L-appell ippreżentat minn Gautzsch Großhandel kontra din is-sentenza kien ġie miċħud. Il-qorti tal-appell kienet qieset li, taħt l-Artikoli 19(2) u 89(1)(a) u (d) tar-Regolament kif ukoll tal-Liġi Ġermaniża dwar il-protezzjoni legali tad-disinni, l-ewwel talbiet kienu oriġinarjament fondati u li effettivament MBM Joseph Duna kellha d-dritt li tikseb l-iżvelar kif ukoll kumpens.

20. Fil-kuntest tal-appell ta' "Reviżjoni" ppreżentat minn Gautzsch Großhandel quddiem il-Bundesgerichtshof, din tal-aħħar innotat, fl-ewwel lok, li l-qorti tal-appell kienet ikkunsidrat li d-disinn ta' MBM Joseph Duna kien sar disponibbli għall-ewwel darba lill-pubbliku permezz tat-tqassim tal-"paġni ta' novitajiet – MBM" li kienu jinkludu rappreżentazzjonijiet tad-disinn inkwistjoni, f'April u f'Mejju 2005, fi proporzjoni ta' 300 sa 500 kampjun, lil bejjiegħa u lil negozjanti intermedjarji kif ukoll lil żewġ gruppi Ġermaniżi ta' bejgħ ta' mobbli.

21. Hija tistaqsi jekk it-trażmissjoni ta' ritratti ta' dan id-disinn, f'tali proporzjonijiet, lil kummerċjanti, huwiex suffiċjenti sabiex dan seta', fil-kors normali tal-kummerċ, ikun magħruf fiċ-ċirkoli speċjalizzati fis-settur interessat, li jkunu qegħdin joperaw ġewwa l-Unjoni Ewropea, fis-sens tal-Artikolu 11(2) tar-Regolament. Hija tistaqsi, f'dan ir-rigward, jekk iċ-ċirkoli speċjalizzati jinkludux il-persuni li, fis-settur interessat, għandhom influwenza kunċettwali fuq id-disinn tal-prodott.

22. Fit-tieni lok, il-qorti tar-rinviju tesponi li l-qorti tal-appell irrikonoxxiet li d-disinn ta' MBM Joseph Duna kien wieħed ġdid, fis-sens tal-Artikolu 5(1)(a) tar-Regolament, billi kkunsidrat li żvelar preċedenti tad-disinn "Athen" ma kienx jipprekludi r-rikonoxximent ta' din in-natura ġdida.

23. Anki jekk id-disinn "Athen" kien ġie ppreżentat fil-postijiet ta' espożizzjoni tal-kumpannija Zhengte fiċ-Ċina f'Marzu 2005 u lill-kumpannija Kosmos, fil-Belġju, iċ-ċirkoli speċjalizzati fis-settur interessat ma setgħux b'dan il-mod, skont il-qorti tal-appell, ikunu jafu b'dan id-disinn, fil-kors normali tal-kummerċ.

24. Fid-dawl ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet, il-qorti tar-rinviju tistaqsi f'liema ċirkustanzi disinn, għalkemm disponibbli lil terzi mingħajr kundizzjoni espressa jew impliċita ta' segretezza, jista' ma jkunx magħruf liċ-ċirkoli speċjalizzati fis-settur interessat fi ħdan l-Unjoni fis-sens tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament.

25. Fit-tielet lok, il-qorti tar-rinviju tinnota li l-qorti tal-appell ikkunsidrat li d-disinn ikkontestat ma kienx jikkostitwixxi att ta' ħolqien awtonomu, iżda kopja tad-disinn ta' MBM Joseph Duna, billi rrikonoxxiet li din kienet tibbenefika minn inverżjoni tal-oneru tal-prova fuq dan il-punt fid-dawl tax-xebh sinjifikattiv oġġettivament ikkonstatat bejn iż-żewġ disinni inkwistjoni. Hija tistaqsi fuq min ikun l-oneru tal-prova, għall-applikazzjoni tal-Artikolu 19(2) tar-Regolament, jekk il-fatt li l-użu tad-disinn Komunitarju mhux irreġistrat ikun jirriżulta minn kopja tad-disinn protett.

26. Fir-raba' lok, il-Bundesgerichtshof tinnota li l-qorti tal-appell ikkunsidrat li d-dritt ta' projbizzjoni previst fl-Artikoli 19(2) u 89(1)(a) tar-Regolament ma kienx preskritt fid-data tal-preżentata tar-rikors. F'dan ir-rigward, hija tistaqsi jekk id-dritt ta' projbizzjoni ta' ksur ta' disinn huwiex suġġett għall-preskrizzjoni u, f'każ affermattiv, b'liema dispożizzjoni tal-liġi hija rregolata din il-preskrizzjoni, billi r-Regolament ma jinkludix dispożizzjonijiet speċifiċi fuq dan is-suġġett.

27. Fil-ħames lok, billi l-qorti tal-appell kienet ċaħdet ukoll l-aggravju bbażat fuq id-dekadenza tad-dritt ta' projbizzjoni mqajjem minn Gautzsch Großhandel, il-qorti tar-rinviju tqis li tqum il-kwistjoni jekk, u f'liema kundizzjonijiet, dritt ta' projbizzjoni tal-ksur ta' disinn Komunitarju mhux irreġistrat, ibbażat fuq l-Artikoli 19(2) u 89(1)(a) tar-Regolament, jista' jkun milqut bid-dekadenza. Fil-fehma tagħha, għandu jiġi ddeterminat jekk iċ-ċirkustanzi li wasslu lil Gautzsch Großhandel sabiex teċċepixxi d-dekadenza jidħlux fil-kategorija tar-"raġunijiet speċjali", fis-sens ta' din l-aħħar dispożizzjoni.

28. Fis-sitt u l-aħħar lok, il-qorti tar-rinviju tistaqsi jekk id-drittijiet ta' qerda, ta' żvelar u ta' kumpens li jkopru l-Unjoni kollha humiex irregolati bid-dritt nazzjonali tal-Istat Membru li fuq it-territorju tiegħu jiġu invokati dawn id-drittijiet. F'dan ir-rigward, hija tinnota li rabta mad-dritt ta' dan l-Istat Membru biss tista' tiġi ġġustifikata mill-perspettiva, b'mod partikolari, tal-applikazzjoni effettiva tad-dritt, iżda li l-Artikolu 89(1)(d) tar-Regolament jista' jopponi din is-soluzzjoni, l-istess bħall-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 864/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta' Lulju 2007, dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (RUMA II)[3], li jopera wkoll favur l-applikazzjoni tad-dritt tal-Istat Membru li fih ikunu twettqu l-atti ta' ksur.

## III – It-talba għal deċiżjoni preliminari u l-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja

29. B'deċiżjoni li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fil-25 ta' Ottubru 2012, il-Bundesgerichtshof issospendiet il-proċeduri quddiemha u ressqet lill-Qorti tal-Ġustizzja, skont l-Artikolu 267 TFUE, id-domandi preliminari li ġejjin:

"1) L-Artikolu 11(2) tar-Regolament [...] għandu jiġi interpretat fis-sens li disinn jista', fil-kors normali tan-negozju, ikun magħruf b'mod raġonevoli miċ-ċirkoli speċjalizzati fis-settur interessat, li jopera fl-Unjoni, jekk rappreżentazzjonijiet ta' dan id-disinn kienu tqassmu lin-negozjanti?

3 — ĠU L 199, p. 40.

2) L-ewwel sentenza tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament […] għandu jiġi interpretat fis-sens li disinn, minkejja li dan ikun ġie żvelat lil terzi mingħajr il-kundjizzjonijiet espliċiti jew impliċiti tal-kunfidenzjalità, ma jistax, fil-kors normali tan-negozju, ikun magħruf b'mod raġonevoli miċ-ċirkoli speċjalizzati fis-settur interessat jekk:

a) kien żvelat biss lil impriża waħda fis-settur, jew jekk

b) kien żvelat f'bini ta' impriża użat għall-wirjiet li jinsab fiċ-Ċina, jiġifieri barra minn dak li huwa normalment il-kamp ta' osservazzjoni tas-suq?

3) a) L-Artikolu 19(2) tar-Regolament […] għandu jiġi interpretat fis-sens li huwa l-proprjetarju ta' disinn mhux irreġistrat li għandu l-oneru tal-prova li l-użu kkontestat jirriżulta f'kopja tad-disinn protett?

b) Fil-każ ta' risposta affermattiva għad-domanda 3(a):

L-oneru tal-prova jinqaleb meta l-proprjetarju tad-disinn mhux irreġistrat jibbenefika minn tnaqqis fl-oneru tal-prova, fil-każ fejn hemm xebħ sinjifikattiv bejn id-disinn u l-użu kkontestat?

4) a) Id-dritt li tinkiseb inġunzjoni li tipprojbixxi ksur ulterjuri ta' disinn Komunitarju mhux irreġistrat previst fl-Artikolu 19(2) kif ukoll fl-Artikolu 89(1)(a) tar-Regolament […] huwa suġġett għall-preskrizzjoni?

b) Fil-każ ta' risposta affermattiva għad-domanda 4(a):

Il-preskrizzjoni hija rregolata mid-dritt tal-Unjoni u, jekk ikun il-każ, minn liema dispożizzjoni?

5) a) Id-dritt li tinkiseb inġunzjoni li tipprojbixxi ksur ulterjuri ta' disinn Komunitarju mhux irreġistrat previst fl-Artikolu 19(2) kif ukoll fl-Artikolu 89(1)(a) tar-Regolament […], huwa suġġett għad-dekadenza?

b) Fil-każ ta' risposta affermattiva għad-domanda 5(a):

Id-dekadenza hija rregolata mid-dritt tal-Unjoni u, jekk ikun il-każ, minn liema dispożizzjoni?

6) L-Artikolu 89(1)(d) tar-Regolament […] għandu jiġi interpretat fis-sens li talbiet għall-qerda, għall-iżvelar u għad-danni minħabba fi ksur ta' dritt ta' disinn Komunitarju mhux irreġistrat, li jitressqu fir-rigward tal-Unjoni kollha huma suġġetti għal-liġi tal-Istati Membri fejn iseħħ il-ksur?"

30. Ġew ippreżentati osservazzjonijiet bil-miktub minn Gautzsch Großhandel u mill-Kummissjoni Ewropea, rispettivament fl-4 ta' Frar u fil-15 ta' Frar 2013. Skont l-Artikolu 76(1) u (2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja, din tal-aħħar, billi qieset li kienet suffiċjentement informata u l-partijiet ma talbuhiex, ma żammitx seduta.

## IV – Analiżi

31. L-ewwel żewġ domandi jirrigwardaw il-kunċett ta' żvelar preżenti fl-Artikoli 7(1) u 11(2) tar-Regolament. B'mod iktar preċiż, jeħtieġ li tiġi interpretata l-frażi "iċ-ċirkoli speċjalizzati fis-settur interessat, li jkunu qegħdin joperaw ġewwa l-Komunità" użata sabiex tiddefinixxi l-iżvelar. Min-naħa tagħhom, l-erba' domandi l-oħra huma intiżi sabiex jiddeterminaw id-dritt applikabbli għal diversi problemi ta' proċedura u fil-mertu.

### A – *Fuq l-ewwel domanda preliminari*

32. Bl-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi lill-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kunċett ta' "ċirkoli speċjalizzati" li jinsab fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament: it-tixrid ta' rappreżentazzjonijiet ta' disinn lil negozjanti huwa suffiċjenti sabiex jiġi kkunsidrat li dan id-disinn kien magħruf b'mod raġonevoli fiċ-ċirkoli speċjalizzati fis-settur interessat, li jkunu qegħdin joperaw fl-Unjoni?

33. Għandha għaldaqstant tiġi adottata interpretazzjoni restrittiva – li tgħid li ċ-ċirkoli speċjalizzati jinkludu biss il-persuni li, fis-settur interessat, huma inkarigati sabiex jikkonċepixxu, jiżviluppaw jew jimmanifatturaw prodotti skont dawn id-disinni – u interpretazzjoni iktar wiesgħa – li fil-kunċett ta' "ċirkoli speċjalizzati fis-settur interessat" tkun tinkludi n-negozjanti u l-kummerċjanti.

34. Il-qorti tar-rinviju tidher li tiffavorixxi din it-tieni interpretazzjoni. Jiena naqbel ma' din l-opinjoni.

35. Mill-perspettiva litterali, l-ewwel sentenza tal-paragrafu (2) tal-Artikolu 11 tar-Regolament tinkludi żewġ partijiet. Hija tibda, qabel kollox, bl-enumerazzjoni tal-każijiet li fihom disinn jista' jitqies li kien disponibbli għall-pubbliku fl-Unjoni. Dan ikun il-każ, "jekk ikun ġie ppubblikat, esibit, użat fil-kummerċ jew żvelat xorta oħra". Is-sentenza tkompli, imbagħad, bil-pronunzja taċ-ċirkustanza partikolari li ser tippermetti li dan it-tixrid jiġi kkonvertit fi "żvelar" (biż-żewġ partijiet marbuta flimkien bil-konġunzjoni "hekk illi"). Dan ikun il-każ jekk, "fil-kors normali tal-kummerċ, dawn l-okkażjonijiet [setgħu] ġew magħrufa b'mod raġonevoli liċ-ċirkoli speċjalizzati fis-settur interessat, li jkunu qegħdin joperaw ġewwa l-Komunità".

36. Fi ħdan din l-unika u l-istess sentenza, l-użu tal-konġunzjoni "hekk illi", segwita bil-kliem dimostrattiv "dawn l-okkażjonijiet", iwasslu neċessarjament sabiex fil-kunċett ta' ċirkoli speċjalizzati jiġu inklużi l-każijiet kollha u l-partijiet kollha msemmija fl-ewwel parti tas-sentenza, inkluża wkoll l-isfera kummerċjali. Il-frażi "fil-kors normali tal-kummerċ", użata fit-tieni parti tas-sentenza, targumenta wkoll għall-inklużjoni tan-negozjanti u tal-kummerċjanti fiċ-"ċirkoli speċjalizzati fis-settur interessat".

37. L-għan imfittex u l-kuntest ġenerali li fih sar ir-Regolament ma jpoġġux indiskussjoni dan il-qari.

38. Kif qalet fil-qosor il-High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (ir-Renju Unit), il-kwistjoni li tqum hija “*who is in the circle*?”[4]. Barra minn hekk, jiena naqbel mar-risposta li hija tat, jiġifieri li, fil-prinċipju, il-kunċett jinkludi dawk il-persuni kollha involuti fil-kummerċ marbut mal-prodotti fis-settur interessat. Dan jinkludi, għaldaqstant, dawk li jiddisinjawhom u li jimmanifatturawhom, iżda wkoll lil dawk li jirreklamawhom, li jikkummerċjalizzawhom, li jqassmuhom u li jbigħuhom fil-kors tal-kummerċ fl-Unjoni[5].

39. Għaldaqstant jidhirli li r-risposta li għandha tingħata lill-ewwel domanda preliminari għandha tkun fl-affermattiv: l-Artikolu 11(2) tar-Regolament għandu jiġi interpretat fis-sens li, fil-kors normali tal-kummerċ, disinn jista’ jkun raġonevolment magħruf liċ-ċirkoli speċjalizzati fis-settur interessat, li jkunu qegħdin joperaw fl-Unjoni, meta rrappreżentazzjonijiet tad-disinn imsemmi kienu tqassmu minn qabel lil kummerċjanti li jkunu joperaw fis-setturi interessat.

## B – *Fuq it-tieni domanda preliminari*

40. It-tieni domanda ma tirrigwardax iktar l-Artikolu 11(2) tar-Regolament, iżda l-Artikolu 7(1) tar-Regolament. Madankollu, xorta tinvolvi d-definizzjoni tal-kunċett ta’ “ċirkoli speċjalizzati”. Fil-fatt, jekk l-ewwel domanda tiffoka fuq jekk, mill-perspettiva tas-sid tad-disinn, id-disinn li tiegħu qed jitlob il-protezzjoni kienx ġie żvelat b’mod suffiċjenti sabiex jibbenefika mill-protezzjoni tar-Regolament, it-tieni domanda tiffoka fuq jekk, mill-perspettiva tal-allegat falsifikatur, is-sid setax ikun jaf bid-disinn tat-“terz” (f’dan il-każ dak ta’ dan l-allegat falsifikatur) qabel l-iżvelar tad-disinn tiegħu, u għalhekk jitlef il-pretiż dritt tiegħu għall-protezzjoni.

41. Fil-verità, il-qorti tar-rinviju tistaqsi jekk, f’każ ta’ żvelar tad-disinn lil impriża waħda fis-settur (domanda 2a) jew tal-espożizzjoni ta’ dan id-disinn fil-postijiet ta’ espożizzjoni ta’ impriża li tinsab fiċ-Ċina, jiġifieri barra mill-kamp ta’ osservazzjoni abitwali tas-suq (domanda 2b), dan id-disinn jistax jiġi kkunsidrat bħala “magħrufa b’mod raġjonevoli liċ-ċirkoli speċjalizzati fis-settur interessat, li jkunu qegħdin joperaw fl-Unjoni”.

42. Sabiex infakkar, l-Artikolu 7(1) tar-Regolament jipprovdi li disinn jitqies li kien disponibbli għall-pubbliku jekk ikun ġie ppubblikat wara r-reġistrazzjoni jew xorta oħra, jew eżibit, użat fil-kummerċ jew żvelat xorta oħra, qabel id-data msemmija, skont kif ikun il-każ, fl-Artikolu 5(1)(a) u fl-Artikolu 6(1)(a) jew fl-Artikolu 5(1)(b) u fl-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament.

43. L-istess paragrafu jipprovdi żewġ eċċezzjonijiet. Minn naħa, ma jkunx hemm żvelar lill-pubbliku jekk id-disinn ikun żvelat lil terz taħt kundizzjonijiet, espliċiti jew impliċiti, ta’ kunfidenzjalità (ipoteżi eskluża mill-qorti tar-rinviju). Min-naħa l-oħra, ir-regola ġenerali lanqas ma tapplika jekk il-fatti, li fil-prinċipju jammontaw għal żvelar, “ma jkunux jistgħu jiġu magħrufa b’mod raġonevoli fil-kors normali tan-negozju liċ-ċirkoli speċjalizzati fis-settur interessat, li jkunu qegħdin joperaw ġewwa l-Komunità”.

4 — Sentenza tal-High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) tad-19 ta’ Lulju 2007, Green Lane Products Ltd v PMS International Group Ltd & Ors [2007] EWHC 1712. Din is-sentenza kienet ġiet ikkonfermata fl-appell ([2008] EWCA Civ 358). Il-kawża ma kinitx tirrigwarda l-Artikolu 11(2) tar-Regolament iżda l-Artikolu 7 tiegħu. Madankollu, il-kliem inkwistjoni huma identiċi fiż-żewġ każijiet, billi l-Artikolu 7 wkoll isemmi “il-kors normali tal-kummerċ” (“the normal course of business”) fiċ-“ċirkoli speċjalizzati fis-settur interessat” (“to the circles specialised in the sector concerned”).

5 — Din l-interpretazzjoni wiesgħa hija wkoll milqugħa tajjeb fid-duttrina. Ara, f’dan is-sens, Tritton, G., *Intellectual Property in Europe*, 3 edizzjoni., Sweet & Maxwell, Londra 2008, Nru 5-032, speċjalment p. 570; Smith, H., “Disagreement over ‘relevant sector’ when determining prior art under Community design right”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2007, Vol. 2, Nru 12, p. 795 u 796; Casado Cerviño, A., u Blanco Jiménez, A., *El Diseño Comunitario: una Aproximación al Régimen Legal de los Dibujos y Modelos en Europa*, 2 edizzjoni, Thomson – Aranzadi, 2005, p. 44 kif ukoll Fernández-Nóvoa, C., “El diseño no registrado”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, tome 24, 2003, p. 81 sa 90, speċjalment p. 86: “Fit-tieni lok, għandu jiġi ddeterminat il-livell medju ta’ informazzjoni li għandhom dawk li jiffurmaw is-settur interessat: id-disinjaturi professjonisti u *l-kummerċjanti speċjalizzati* li joperaw fl-Unjoni Ewropea” (enfażi tiegħi, traduzzjoni libera tat-test segwenti: “En segundo lugar, habrá que establecer cuál es el nivel medio de información de que disponen quienes component el pertinente sector: los diseñadores profesionales *y los comerciantes especializados* que operan en la Unión Europea”).

1. Żvelar fir-rigward ta' impriża waħdiena

44. Jidhirli li r-risposta għall-ewwel parti tat-tieni domanda titnissel mill-kliem innifsu tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament.

45. Sa fejn il-leġiżlatur għażel li fil-kliem tal-ewwel eċċezzjoni juża l-plural ("għajr meta dawn l-okkażjonijiet ma jkunux jistgħu jiġu magħrufa b'mod raġonevoli fil-kors normali tan-negozju *liċ-ċirkoli* speċjalizzati fis-settur interessat, li jkunu qegħdin joperaw ġewwa l-Komunità"[6]), ma jistax jiġi dedott minn dan it-test li l-iżvelar lil impriża waħdiena għandu jkun suffiċjenti sabiex jissodisfa r-rekwiżiti tal-imsemmi Artikolu 7, anki jekk din l-impriża tappartjeni liċ-"ċirkoli speċjalizzati" interessati.

2. Żvelar u territorjalità

46. It-tieni parti tat-tieni domanda, dwar l-effett tal-espożizzjoni ta' disinn fil-bini ta' impriża li tinsab fiċ-Ċina, hija iktar delikata.

47. Kif tinnota l-Kummissjoni fl-osservazzjonijiet tagħha, l-ewwel sentenza tal-Artikolu 7(1) u l-Artikolu 11(2) tar-Regolament jippreżentaw differenza essenzjali fis-sens li dan l-Artikolu 11(2) jirreferi espressament għal żvelar "ġewwa l-Komunità", filwaqt li l-ewwel sentenza tal-imsemmi Artikolu 7(1) ma fiha l-ebda riferenza ta' dan it-tip għat-territorju tal-Unjoni.

48. Isegwi loġikament li, fil-prinċipju huwa meħtieġ li l-evalwazzjoni jekk kienx hemm żvelar fis-sens tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament tkun ibbażata fuq it-tixrid, irrispettivament minn fejn dan isir. Barra minn hekk, jidher li l-qrati nazzjonali u d-duttrina jaqblu ma' dan il-qari tat-test[7].

49. Madankollu, għandu jiġi rrilevat li, bħall-Artikolu 11(2) tar-Regolament, l-Artikolu 7(1) tiegħu jippreċiża li d-destinatarji potenzjali ta' tali żvelar huma l-impriżi, *li jkunu qegħdin joperaw fl-Unjoni*, li għandhom jiġu kkunsidrati li jappartjenu liċ-"ċirkoli speċjalizzati fis-settur interessat".

50. Din ma hijiex preċiżazzjoni trivjali. Hija tirriżulta minn proposta ta' emenda li kienet ġiet ifformulata mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali[8] bl-għan preċiż li tillimita l-portata tal-proposta tal-Kummissjoni li oriġinarjament kienet tikkunsidra li n-novità kellha tiġi evalwata fuq il-livell mondjali, mingħajr ebda indikazzjoni oħra[9]. Sabiex jiġi limitat l-impatt ta' prattika fejn bejjiegħa ta' prodotti falsifikati (sostanzjalment fl-industrija tat-tessuti) jakkwistaw ċertifikati li juru b'mod falz li d-disinn ikkontestat kien diġà ġie kkrejat minn qabel minn terzi, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali ssuġġerixxa li d-definizzjoni tal-iżvelar li tinsab fl-Artikolu 5(2) tal-proposta [Artikolu 7(1) tar-Regolament] tiġi kompletata kif ġej: "disinn għandu jiġi meqjus li jkun ġie magħmul disponibbli għall-pubbliku jekk ikun ġie ppubblikat wara r-reġistrazzjoni jew eżibit, użat fil-kummerċ jew żvelat xorta oħra, *għajr meta dawn l-okkażjonijiet ma jkunux jistgħu jiġu magħrufa b'mod raġonevoli liċ-ċirkoli speċjalizzati fis-settur interessat, li jkunu qegħdin joperaw ġewwa l-Komunità qabel id-data ta' referenza*"[10].

6 — Enfażi tiegħi.

7 — Ara, f'dan is-sens, Tritton, G., *op. cit.*, speċjalment p. 571,; Fernández-Nóvoa, C., op. cit., p. 81 sa 90, speċjalment p. 86. Ara, għal applikazzjoni fil-ġurisprudenza nazzjonali, Hanseatisches Oberlandesgericht, 5 U 96/05, 7 ta' Ġunju 2006. Sinteżi ta' din id-deċiżjoni kienet ġiet ippubblikata, taħt it-titolu "Chinese pre-publication precludes European Community unregistered design right", fil-Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2007, Vol. 2, Nru 7, p. 441 sa 443.

8 — Parir tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali tas-6 ta' Lulju 1994 dwar il-proposta ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-disinni Komunitarji u dwar il-proposta ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ġuridika tad-disinni (ĠU C 388, p. 9 sa 13).

9 — Ara l-Artikolu 5 tal-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-disinni Komunitarji [COM(93) 342 finali].

10 — Ara l-punt 3.1.4. tal-parir tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, imsemmi iktar 'il fuq.

51. Għaldaqstant, ir-referenza għall-għarfien miċ-ċirkoli speċjalizzati li joperaw ġewwa l-Komunità ma hijiex aċċidentali. Għall-kuntrarju, hija riżultat tat-teħid inkunsiderazzjoni ta' xewqa partikolari. Kif jgħidu fil-qosor ċerti awturi, hemm żewġ elementi: wieħed assolut, l-iżvelar, isir fejn isir fid-dinja, u l-ieħor relattiv, l-għarfien miċ-ċirkoli speċjalizzati fis-settur interessat, ġewwa l-Unjoni [11].

52. L-użu tal-kliem "normal" u "razoblamente" fil-verżjoni Spanjola, "normal" u "reasonably" fil-verżjoni Ingliża, "normale" u "raisonnablement" fil-verżjoni Franċiża, jew ukoll "normale" u "redelijkerwijs" fil-verżjoni Olandiża, jinfluwenza wkoll l-eżami li għandha twettaq il-qorti inkarigata sabiex tevalwa l-impatt ta' allegat żvelar. L-ewwel tista' tiġi definita bħala "corriente o habitual", "conforming to a standard; usual, typical, or expected", "qui est dépourvu de tout caractère exceptionnel; qui est conforme au type le plus fréquent" [dak li ma għandux natura eċċezzjonali; li jikkonforma mat-tip l-iktar frekwenti], "overeenkomstig de regel, niets bijzonders of verontrustends; als norm dienend". It-tieni tirreferi għal dak li huwa mitlub "de manera razonable", jiġifieri "proporcionada o equilibrada", "to a moderate or acceptable degree", "sans prétention excessive, sans trop exiger" [sa grad moderat jew aċċettabbli], "met billijkheid" jew "met verstand redenerend" [12].

53. Għaldaqstant l-atturi interessati ma jistgħux jiġu mitluba jwettqu passi partikolari u approfonditi sabiex isiru jafu b'disinn preċedenti. Kif tinnota l-Kummissjoni fl-osservazzjonijiet bil-miktub tagħha, għalkemm il-probabbiltà li l-fatti ma jkunux magħrufa hija ogħla minn dik li jkunu magħrufa, ma jistax jitqies li dawn setgħu kienu magħrufa fil-kors normali tal-kummerċ. Fi kliem ieħor, għandha ssir referenza b'mod jew ieħor għall-"*quod plerumque fit*" [13].

54. Għaldaqstant, sabiex tingħata risposta għad-domanda li saret mill-qorti tar-rinviju, trid titqies il-pożizzjoni tal-kummerċjanti li jkunu joperaw ġewwa t-territorju tal-Unjoni u jiġi mistoqsi jekk huma setgħux kienu jafu, b'mod raġonevoli u fil-kors normali tal-kummerċ, bid-disinn bil-mezz invokat.

55. Dawn il-parametri ta' interpretazzjoni differenti jwassluni sabiex naħseb li preżentazzjoni ta' disinn fil-post ta' espożizzjoni ta' impriża waħda, li, barra minn hekk, tinsab fiċ-Ċina, ma hijiex suffiċjenti sabiex, fil-kors normali tal-kummerċ, twassal għal għarfien tad-disinn liċ-ċirkoli speċjalizzati li jkunu qegħdin joperaw fl-Unjoni. Min-naħa l-oħra, is-sitwazzjoni tkun differenti kieku d-disinn kien ġie ppreżentat fiċ-Ċina iżda, pereżempju, fl-okkażjoni ta' fiera internazzjonali magħrufa u li fiha kienu pparteċipaw l-atturi prinċipali jew il-parti l-kbira tal-atturi Ewropej fis-settur interessat [14].

11 — Saez, V. M., "The unregistered Community design", European Intellectual Property Review, 2002, Vol. 24 Nru. 12, p. 585 sa 590, speċjalment. p. 587. Dwar id-distinzjoni bejn l-iżvelar u l-għarfien tiegħu, ara wkoll, Massa, Ch.-H., u Strowel, A., "Community design: Cinderella revamped", European Intellectual Property Review, 2003, Vol. 25 Nru. 2, p. 68 sa 78, speċjalment p. 73.

12 — Għad-definizzjonijiet bl-Ispanjol, ara *Diccionario del Español actual* (Manuel Seco, Olimpia Andres y Gabino Ramos), 1999; għad-definizzjonijiet bl-Ingliż, ara *Oxford dictionnary of English*, 2 edizzjoni., 2005; għad-definizzjonijiet bil-Franċiż, ara *Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française*, 2003, u għad-definizzjonijiet bl-Olandiż, ara *van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal*, 1992.

13 — Huwa veru li l-avverbju "raġjonevolment" ma jidhirx fil-verżjonijiet bil-Ġermaniż, bil-Latvjan, bir-Rumen u bis-Slovakk tal-Artikolu 7 tar-Regolament. Madankollu, il-fatt li dan jidher fi 18 mit-22 verżjoni lingwistika jidhirli li huwa sinjifikattiv biżżejjed sabiex jikkonferma l-interpretazzjoni li, barra minn hekk, tirriżulta mill-istruttura ġenerali u l-għan tar-Regolament, u ma jmurx kontra l-ġurisprudenza stabbilita li tgħid li l-kliem użat f'waħda mill-verżjonijiet lingwistiċi ta' dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni ma jistax iservi bħala bażi unika għall-interpretazzjoni ta' din id-dispożizzjoni jew jingħata, f'dan ir-rigward, prijorità fil-konfront tal-verżjonijiet lingwistiċi l-oħra. Approċċ bħal dan ikun inkompatibbli mar-rekwiżit ta' applikazzjoni uniformi tad-dritt tal-Unjoni. Għaldaqstant, f'każ ta' diverġenza bejn id-diversi verżjonijiet lingwistiċi, id-dispożizzjoni inkwistjoni għandha tiġi interpretata fid-dawl tal-ekonomija ġenerali u tal-għan tal-leġiżlazzjoni li minnu hija tifforma parti (ara, fost oħrajn, is-sentenzi tat-12 ta' Novembru 1998, Institute of the Motor Industry, C-149/97, Ġabra p. I-7053, punt 16, u tal-25 ta' Marzu 2010, Helmut Müller, C-451/08, Ġabra p. I-2673, punt 38).

14 — Eżempju mogħti minn Casado Cerviño, A., u Blanco Jiménez, A., op. cit., p. 44).

C – *Fuq it-tielet domanda preliminari*

56. Bit-tielet domanda tagħha, l-istess bħal bir-raba' u bil-ħames domandi, il-Bundesgerichtshof tistaqsi lill-Qorti tal-Ġustizzja dwar ir-regoli ta' proċedura applikabbli għall-kawża li titnissel mill-Artikolu 19(2) tar-Regolament (projbizzjoni ta' ksur). Din it-tielet domanda tikkonċerna, b'mod iktar speċifiku l-oneru tal-prova li l-użu kkontestat jirriżulta minn kopja tad-disinn protett.

1. Il-kuntest ġenerali

57. It-Titolu II tar-Regolament huwa intitolat "Il-Liġi dwar id-Disinji". L-Artikolu 19 tar-Regolament huwa l-ewwel artikolu tat-Taqsima 4, li hija intitolata "Effetti tad-disinn Komunitarju". L-artikolu nnifsu huwa intitolat "Drittijiet ikkonferiti bid-disinn Komunitarju". Il-paragrafu 1 tal-Artikolu msemmi jistipula li "[d]-disinn Komunitarju rreġistrat għandu jikkonferixxi fuq il-pussessur tiegħu id-dritt esklużiv li jużah u jipprevjeni kull parti terza li ma jkollhiex il-kunsens tiegħu milli tużah [...]". Min-naħa tiegħu, il-paragrafu 2 tal-Artikolu msemmi jipprovdi li "[d]-disinn Komunitarju mhux irreġistrat għandu, madankollu, jikkonferixxi fuq il-pussessur tiegħu d-dritt li jipprevjeni l-atti riferiti fil-paragrafu 1 biss jekk l-użu kkontestat jirriżulta għaliex ikun ġie kkupjat id-disinn protett".

58. Skont il-premessa 22 tar-Regolament, "[l]-infurzar ta' dawn id-drittijiet għandu jitħalla għal-liġijiet nazzjonali [...]", billi r-Regolament jipprovdi biss għal "ċerti sanzjonijiet bażiċi u uniformi fl-Istati Membri kollha".

59. Barra minn hekk, l-Artikolu 88 tar-Regolament jimplementa espressament din il-premessa billi jistipula, fil-paragrafi 2 u 3 tiegħu li "[fi]l-kwistjonijiet kollha li mhumiex koperti minn dan ir-Regolament, il-qorti tat-trade marks Komunitarji għandha tapplika il-liġi nazzjonali tagħha, u dan jinkludi id-dritt internazzjonali privat tagħha" u li, sakemm dan ir-Regolament ma jipprovdix mod ieħor, il-qorti "għandha tapplika ir-regoli ta' proċedura li jirregolaw l-istess tip ta' azzjoni fir-rigward ta' trade mark nazzjonali fl-Istat Membru fejn hija għandha s-sede tagħha".

60. Madankollu, l-Artikolu 85(2) tar-Regolament jipprovdi li "[f]il-proċeduri rigward kawża ta' kontravenzjoni jew kawża ta' kontravenzjoni mhedda ta' disinn Komunitarju mhux irreġistrat, il-qorti tad-disinji Komunitarji għandha tittratta d-disinn Komunitarju bħala validu jekk il-pussessur tad-dritt jipproduċi prova illi ġew issodisfatti l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 11 u jindika x'jikkostitwixxi l-karattru individwali tad-disinn Komunitarju tiegħu [...]".

61. Dawn iż-żewġ artikoli jiffurmaw parti mit-Titolu IX tar-Regolament, intitolat "Il-Ġurisdizzjoni u l-Proċedura Legali fil-Kawżi li jkollhom x'jaqsmu mad-Disinji Komunitarji".

2. Analiżi tal-Artikoli rilevanti tar-Regolament

62. Mill-istruttura tar-Regolament kif deskritta fil-qosor iktar 'il fuq jirriżulta b'mod ċar li l-ebda regola ta' proċedura ma tista' tiġi dedotta mill-Artikolu 19(2) tal-imsemmi regolament.

63. Għall-kuntrarju, dan l-artikolu huwa dak li jimplementa l-kontenut tad-dritt tal-proprjetarju ta' disinn Komunitarju, lil hinn minn kull kunsiderazzjoni proċedurali: il-proprjetarju ta' disinn Komunitarju mhux irreġistrat għandu d-dritt li jipprevjeni atti differenti, bil-kundizzjoni li l-użu kkontestat jirriżulta minn kopja tal-imsemmi disinn.

64. Barra minn hekk, mill-premessa 22 u mill-Artikolu 88 tar-Regolament jirriżulta li d-determinazzjoni tar-regoli ta' proċedura — fost liema hemm l-oneru tal-prova — għandha tiġi stabbilita mil-leġiżlaturi nazzjonali [15]. Barra minn hekk, naqbel mal-Kummissjoni fejn, fl-osservazzjonijiet bil-miktub tagħha, din tqis li l-Artikolu 85(2) tar-Regolament ma jistax jiġi applikat b'analoġija. Fil-fatt, nikkunsidra wkoll li din id-dispożizzjoni ssemmi biss l-oneru tal-prova tal-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 11 tar-Regolament sabiex tingħata l-protezzjoni tad-disinn Komunitarju mhux irreġistrat, u mhux il-prova tal-użu ta' kopja tal-imsemmi disinn.

65. Għaldaqstant, f'dan l-istadju, għandha tingħata risposta lill-qorti tar-rinviju fis-sens li l-Artikolu 19(2) tar-Regolament ma jistax jiġi interpretat bħala li jfisser li għandu jkun il-proprjetarju tad-disinn mhux irreġistrat li jipprova li l-użu kkontestat jirriżulta minn kopja tal-imsemmi disinn, billi din il-kwistjoni taqa' fil-kompetenza tal-leġiżlatur nazzjonali. F'dawn iċ-ċirkustanzi, għalhekk, huwa inutli li tingħata risposta għad-domanda 3(b), li tistaqsi lill-Qorti tal-Ġustizzja dwar possibbli inverżjoni tal-oneru tal-prova jew ta' possibbli eżenzjoni minnha.

66. Madankollu, l-għan ġenerali mfittex minn dan ir-regolament u r-risposta mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja lil domanda simili fil-qasam ta' trade marks tħajjarni nkompli bil-kunsiderazzjoni tiegħi.

3. Il-kunsiderazzjonijiet li jirriżultaw mid-dritt tat-trade marks

67. Fil-kawża Class International [16], il-Qorti tal-Ġustizzja kienet ġiet mistoqsija dwar l-oneru tal-prova fil-proċeduri dwar ksur ta' trade mark Komunitarja. Fil-preambolu għar-risposta tagħha, il-Qorti tal-Ġustizzja osservat li "tqum il-kwistjoni ta' l-oneru tal-prova fil-bidu ta' kawża, jiġifieri meta l-proprjetarju tat-*trademark* jallega ksur tad-dritt esklussiv li ġie mogħti lilu permezz ta' l-Artikoli 5(1) 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 [17],] u 9(1) tar-Regolament [tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja [18]]".

68. Din is-sitwazzjoni hija qrib ħafna ta' dik quddiemna. Minn naħa, id-dritt inkwistjoni – dak li jipprojbixxi ċerti użi ta' sinjal identiku jew simili – huwa *mutatis mutandis* identiku għal dak previst fl-Artikolu 19 tar-Regolament fil-qasam tad-disinni. Min-naħa l-oħra, is-sistemi ta' regolament tal-kawżi stabbiliti biż-żewġ regolamenti ċċitati iktar 'il fuq jixxiebhu [19].

69. Fil-kawża li wasslet għas-sentenza Class International, iċċitata iktar 'il fuq, l-Avukat Ġenerali Jacobs wasal għal soluzzjoni simili għal dak li qiegħed nissuġġerixxi. Fil-fehma tiegħu, mill-premessi tar-Regolament dwar it-trade marks Komunitarji jirriżulta li l-oneru tal-prova jaqa' taħt il-liġi tal-proċedura nazzjonali u li, f'"sitwazzjoni fejn il-proprjetarju jipprova jipprojbixxi lil kummerċjant milli juża t-trade mark tiegħu fil-kors tan-negozju [...]", ma hemmx "[...] raġunijiet tajba [sabiex ikun hemm deroga mir-regola li hija] l-leġiżlazzjoni nazzjonali fil-materja tal-oneru tal-prova li hija applikabbli" [20].

15 — Ara, f'dan is-sens, għal studju approfondit tal-kwistjoni, Mouncif-Moungache, M., *Les dessins et modèles en droit de l'Union européenne*, Bruylant, Bruxelles, 2012 (ara, speċjalment, il-Kapitolu 2 tat-Titolu I tal-parti II). Ara wkoll, Llobregat Hurtado, M.-L., "Régimen jurídico de los dibujos y modelos registrados y no registrados en el Reglamento 6/2002 del Consejo, del 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos et modelos comunitarios", f'*La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación el Tribunal de marcas de Alicante*, Estudios de Derecho Judicial, 68, Madrid 2005, p. 119 sa 198, speċjalment p. 129.

16 — Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-18 ta' Ottubru 2005 (C-405/03, Ġabra p. I-8735, punt 70).

17 — ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17 Vol. 1, p. 92.

18 — ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti Kapitolu 17, Vol. 1, p. 146. Wara diversi emendi, ir-Regolament Nru 40/94 kien ġie kkodifikat bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1).

19 — Il-paralleli bejn iż-żewġ Regolamenti msemmija iktar 'il fuq jissemmew espressament sa mill-bidu. Fil-preżentazzjoni tal-proposta tagħha ta' Regolament dwar id-disinni Komunitarji, il-Kummissjoni spjegat, fir-rigward tal-Artikoli 83 sa 98 dwar is-sistema ta' regolament tal-kawżi fil-qasam tad-disinni Komunitarji (li saru l-Artikoli 79 sa 94 tar-Regolament), li dawn huma "ispirati b'mod wiesgħa mid-dispożizzjonijiet korrispondenti tal-proposta ta' Regolament dwar it-trade mark Komunitarja",[COM(93) 342 finali, p. 46].

20 — Punti 81 u 82 tal-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Jacobs fil-kawża li wasslet għas-sentenza Class International, iċċitata iktar 'il fuq.

70. Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja ma segwietx lill-Avukat Ġenerali tagħha u, għall-kuntrarju, iddeċidiet li, f'sitwazzjoni bħal dik li tressqet quddiemha (u li jidhirli li hija paragunabbli għal din il-kawża), "l-oneru tal-prova tal-ksur [tad-dritt esklużiv] għandu jerfgħu l-proprjetarju tat-*trademark*, li qed jinvokah [u] jekk din il-prova hija miġjuba, huwa konsegwentement l-operatur imħarrek li għandu jistabbilixxi l-eżistenza tal-kunsens tal-proprjetarju għal kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti fil-Komunità" [21].

71. Fid-dawl tal-prossimità strutturali u sostanzjali tar-Regolamenti Nru 40/94 u Nru 6/2002 kif ukoll tal-mekkaniżmi ta' protezzjoni li huma jistabbilixxu, fid-dawl tal-prossimità tal-għanijiet imfittxija minn dawn iż-żewġ atti leġiżlattivi, għalhekk, jiena inklinat sabiex nikkunsidra li s-soluzzjoni applikata mill-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża li wasslet għas-sentenza Class International, iċċitata iktar 'il fuq, għandha tiġi trasposta għal-liġi dwar id-disinni.

72. Fil-fatt, kif irrileva l-Avukat Ġenerali Mengozzi, fil-punt 6 tal-konklużjonijiet tiegħu fil-kawża li wasslet għas-sentenza FEIA [22], "[k]if jirriżulta mill-premessi tar-Regolament, it-twaqqif ta' disinn Komunitarju li jkun suġġett għal regoli uniformi fit-territorju kollu tal-Komunità għandu l-għan li jneħħi l-ostakolu għall-moviment liberu tal-merkanzija li tirrappreżenta l-limitazzjoni territorjali tal-protezzjoni tad-disinni li hemm f'livell nazzjonali u biex jiġi evitat li, minħabba d-differenzi sinjifikattivi li hemm bejn il-leġiżlazzjonijiet tal-Istati Membri, disinni identiċi jiġu protetti, fid-diversi sistemi legali differenti, skont metodi differenti u fl-interess ta' proprjetarji differenti".

73. Ċertament, kif qalet il-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza Class International, iċċitata iktar 'il fuq, fir-rigward tat-trade marks, "jekk [id-domanda ta' l-oneru tal-prova ta' dan il-ksur tad-dritt ta' projbizzjoni] huwa joħroġ mid-dritt nazzjonali ta' l-Istati Membri, jista' jirriżulta minnu protezzjoni varjabbli rigward il-liġi kkonċernata għall-proprjetarji ta' *trademarks*. L-għan ta' 'l-istess protezzjoni taħt is-sistemi legali ta' l-Istati Membri' stabbilit fid-disa' premessa tad-Direttiva 89/104 u deskritt bħala 'fundamentali', ma jintlaħaqx" [23].

74. F'dan il-każ, billi l-premessa 1 tar-Regolament titkellem dwar "protezzjoni uniformi b'effett uniformi fit-territorju kollu" tal-Unjoni, l-istess raġunament jidher perfettament applikabbli għal-liġi dwar id-disinni.

4. Konklużjoni dwar it-tielet domanda preliminari

75. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti kollha, nipproponi lill-Qorti tal-Ġustizzja sabiex tirrispondi kif ġej għad-domandi 3(a) u (b), li saru mill-qorti tar-rinviju: l-Artikolu 19(2) tar-Regolament ma jinkludi l-ebda regola dwar l-oneru tal-prova. Madankollu, f'sitwazzjoni bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, huwa l-proprjetarju tad-disinn mhux irreġistrat li għandu jressaq il-prova taċ-ċirkustanzi li jippermettu l-eżerċizzju tad-dritt ta' projbizzjoni previst b'dan l-artikolu, billi juri li l-użu kkontestat ġej minn kopja tad-disinn protett.

76. Skont il-premessa 22 u l-paragrafi 2 u 3 tal-Artikolu 88 tar-Regolament, il-modalitajiet preċiżi dwar l-oneru tal-prova għandhom jiġu stabbiliti mil-leġiżlatur nazzjonali. Il-qorti nazzjonali għandha tiżgura l-osservanza tal-prinċipju ta' effettività. Fil-fatt, "mill-ġurisprudenza jirriżulta li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-regoli dwar il-provi, u b'mod partikolari r-regoli dwar it-tqassim ta' l-oneru tal-prova, li jkunu applikabbli għal proċeduri ġudizzjarji dwar kawżi relatati ma' ksur tad-dritt

21 — Sentenza Class International, iċċitata iktar 'il fuq (punt 74).

22 — Punt 6 tal-konklużjonijiet tiegħu ppreżentati fis-26 ta' Marzu 2009 fil-kawża li wasslet għas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-2 ta' Lulju 2009, FEIA (C-32/08, Ġabra p. I-5611).

23 — Sentenza Class International, iċċitata iktar 'il fuq (punt 73).

Komunitarju, fl-ewwel lok, ma jkunux inqas favorevoli minn dawk li japplikaw għal proċeduri ġudizzjarji simili ta' natura interna u, fit-tieni lok, ma jagħmlux prattikament impossibbli jew eċċessivament diffiċli l-eżerċizzju mill-individwu tad-drittijiet mogħtija mis-sistema ġuridika Komunitarja […]"[24].

77. Għaldaqstant, kif tfakkar korrettement il-Kummissjoni fl-osservazzjonijiet bil-miktub tagħha, jekk il-qorti nazzjonali tiddeċiedi li l-fatt li tgħabbi lill-proprjetarju tad-disinn protett bl-oneru tal-prova jista' jirrendi impossibbli jew diffiċli żżejjed li tiġi ssodisfatta tali prova (b'mod partikolari minħabba l-fatt li din tistrieħ fuq informazzjoni li ma tkunx disponibbli għall-proprjetarju tad-dritt), hija obbligata li tirrikorri għall-mezzi proċedurali kollha li huma għad-dispożizzjoni skont id-dritt nazzjonali sabiex ittaffi dik id-diffikultà. Pereżempju tista' tirrikorri għall-mekkaniżmu tal-preżunzjoni jew għal miżuri differenti ta' ġbir tal-provi, bħalma huma l-produzzjoni minn waħda mill-partijiet jew minn terz ta' att jew ta' dokument[25], jew ukoll tiddeċiedi li, fid-dawl tal-provi miġjuba mill-proprjetarju tad-disinn, għandu jkun il-konvenut li jikkonfutahom b'mod sostanzjat u ddettaljat.

D – *Fuq ir-raba' u l-ħames domandi preliminari*

78. Ir-raba' u l-ħames domandi magħmula mill-qorti tar-rinviju jirrigwardaw ir-regoli ta' preskrizzjoni u/jew ta' dekadenza li jolqtu d-dritt ta' projbizzjoni ta' ksur ta' disinn Komunitarju mhux irreġistrat, stabbilit bl-Artikoli 19(2) u 89(1)(a) tar-Regolament. Għalhekk jidhirli li dawn jistgħu jiġu ttrattati flimkien.

1. Ir-"raġunijiet speċjali" tal-Artikolu 89(1) tar-Regolament

79. Kif diġà kelli l-okkażjoni nindika waqt l-eżami tat-tielet domanda, id-drittijiet ikkonferiti bid-disinn Komunitarju jinsabu fl-Artikolu 19 tar-Regolament.

80. Min-naħa tiegħu, l-Artikolu 89 tal-imsemmi Regolament jinsab fit-Titolu IX, "Il-Ġurisdizzjoni u l-Proċedura Legali fil-Kawżi li jkollhom x'jaqsmu mad-Disinji Komunitarji". Huwa dan l-artikolu li jippreċiża s-sanzjonijiet li jistgħu jordnaw il-qrati tad-disinni Komunitarji. Fost dawn hemm, b'mod partikolari, il-projbizzjoni milli jipproċedi bl-atti ta' ksur ikkontestati.

81. Skont il-paragrafu 1 tal-imsemmi artikolu, il-qorti tad-disinni Komunitarji għandha tordna sanzjoni meta hija tiddeċidi li l-konvenut kiser jew hedded li jikser disinn Komunitarju, "[ħlief] jekk jeżistu raġunijiet speċjali sabiex ma tagħmilx hekk".

82. Fid-deċiżjoni tagħha, il-qorti tar-rinviju tidher li tinkludi l-preskrizzjoni f'dawn ir-"raġunijiet speċjali"[26]. Fir-rigward tad-dekadenza, hija tistaqsi espressament dwar "[…] jekk iċ-ċirkustanzi li jwasslu lill-konvenut sabiex jeċċepixxi d-dekadenza jidħlux fil-kategorija tar-raġunijiet speċjali fis-sens tal-Artikolu 89(1)(a) tar-Regolament"[27].

83. Madankollu, ma naħsibx li jista' jiġi adottat dan l-approċċ.

24 — Sentenza tal-24 ta' April 2008, Arcor (C-55/06, Ġabra p. I-2931, punt 191).

25 — Ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-7 ta' Settembru 2006, Laboratoires Boiron (C-526/04, Ġabra p. I-7529, punt 55).

26 — "Ir-Regolament ma jinkludix dispożizzjonijiet speċifiċi rigward il-preskrizzjoni tad-dritt ta' projbizzjoni previst fl-Artikolu 89(1)(a) tar-Regolament. *Madankollu*, il-qorti tad-disinni Komunitarji għandha tordna projbizzjoni bħal dik prevista fl-Artikolu 89(1) tar-Regolament, f'każ ta' ksur jew theddida ta' ksur ta' disinn Komunitarju, biss jekk raġunijiet speċjali ma jipprekludux dan milli jsir" (punt 40 tad-deċiżjoni tar-rinviju, enfażi miżjud minni).

27 — Punt 44 tad-deċiżjoni tar-rinviju.

84. Jekk issir referenza għall-ispjegazzjonijiet ipprovduti mill-Kummissjoni meta ġiet ippreżentata l-proposta ta' Regolament dwar id-disinni Komunitarji[28], ir-"raġunijiet speċjali" li jippermettu deroga għall-ordni ta' sanzjonijiet setgħu pereżempju jinkludu "l-fatt li f'sitwazzjoni partikolari, il-qbid tal-prodotti ser ikun inutili jew sever iżżejjed. Bl-istess mod, f'ċerti każijiet, l-ordni sabiex tingħata żvelar tista' tkun bla sens għal kollox jekk, pereżempju, il-falsifikatur huwa l-produttur tal-oġġetti falsifikati".

85. Għaldaqstant, dawn huma sitwazzjonijiet fattwali u mhux regoli proċedurali. Din l-interpretazzjoni hija kkonfermata bil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tikkonċerna d-dispożizzjoni parallela tad-dritt tat-trade marks. Skont il-Qorti tal-Ġustizzja, "il-kunċett ta' 'raġunijiet speċjali' jirrigwarda fatti għal każ partikolari"[29].

2. Determinazzjoni tal-preskrizzjoni u tad-dekadenza: awtonomija proċedurali

86. Kif diġà kelli l-opportunità li nispjega waqt l-eżami tat-tielet domanda, mill-premessa 22 u mill-Artikolu 88 tar-Regolament jirriżulta b'mod ċar li d-determinazzjoni tar-regoli ta' proċedura għandha ssir mil-leġiżlaturi nazzjonali.

87. Jekk huwa korrett li l-Artikolu 15(3) tar-Regolament jitkellem dwar preskrizzjoni, madankollu huwa jsemmi biss l-azzjonijiet irregolati mill-ewwel żewġ paragrafi tiegħu, jiġifieri l-kawżi ta' rivendika[30]. Ninnota wkoll li r-Regolament ma jgħid xejn – kuntrarjament għar-Regolament dwar it-trade mark Komunitarja[31] – dwar il-kwistjoni tad-dekadenza. Madankollu ma jidhirlix li minn dan is-silenzju tista' tiġi dedotta l-projbizzjoni ta' dan it-tip ta' regola.

88. Għaldaqstant, fin-nuqqas ta' leġiżlazzjoni tal-Unjoni f'din il-materja, dawn id-domandi jaqgħu, skont il-prinċipju tal-awtonomija proċedurali, taħt id-dritt nazzjonali applikabbli skont l-Artikolu 88(2) u (3) tar-Regolament.

89. Fi kliem ieħor, il-kwistjoni jekk id-dritt ta' projbizzjoni li jissemma fl-Artikolu 19(2) u fl-Artikolu 89(1)(a) tar-Regolament jistax jiġi preskritt u/jew jistax ikun suġġett għad-dekadenza, u, jekk ikun il-każ, liema għandhom ikunu l-modalitajiet ta' din il-preskrizzjoni u/jew ta' din id-dekadenza, taqa' taħt id-dritt nazzjonali applikabbli skont l-Artikolu 88(2) u (3) tar-Regolament.

28 — Proposta għal Regolament imsemmija iktar 'il fuq [COM(93) 342 finali, p. 51].

29 — Sentenza tal-14 ta' Diċembru 2006, Nokia (C-316/05, Ġabra p. I-12083, punt 38).

30 — L-Artikolu 15 tar-Regolament huwa redatt kif ġej:
"1. Jekk disinn Komunitarju jiġi żvelat jew issir talba għalih minn persuna li ma tkunx intitolata għalih skond l-Artikolu 14, jew jekk disinn Komunitarju jiġi applikat għalih minn din il-persuna jew irreġistrat f'isem din il-persuna, il-persuna intitolata għalih tista', mingħajr preġudizzju għal kull rimedju ieħor li jista' jkun miftuħ għaliha, tagħmel talba biex tiġi rrikonoxxuta bħala l-pussessur leġittimu tad-disinn Komunitarju.
2. Meta persuna tkun intitolata għal disinn Komunitarju konġuntement, din il-persuna tista', skond il-paragrafu 1, tagħmel talba sabiex tiġi rrikonoxxuta bħala pussessur konġunt.
3. Il-proċeduri legali skond il-paragrafi 1 jew 2 għandhom jiġu preskritti għal tliet snin wara d-data tal-pubblikazzjoni ta' disinn Komunitarju rreġistrat jew id-data ta' l-iżvelar ta' disinn Komunitarju mhux irreġistrat. Din id-dispożizzjoni ma għandhiex tapplika jekk il-persuna li ma tkunx intitolata għad-disinn Komunitarju kienet qiegħda taġixxi b'rieda ta' ingann fiż-żmien meta saret l-applikazzjoni jew kien żvelat jew kien assenjat lilha.

[...]"

31 — Ara l-Artikolu 54 tar-Regolament Nru 207/2009.

3. Preċiżazzjonijiet dwar il-prinċipji ta' ekwivalenza u ta' effettività

90. Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-perijodi ta' preskrizzjoni u ta' dekadenza hija voluminuża. Jidhirli li huwa importanti li nfakkar tliet regoli:

— Qabel kollox, għalkemm il-prinċipju ta' ekwivalenza ma jistax jiġi interpretat fis-sens li jobbliga lil Stat membru li jestendi l-iktar sistema interna favorevoli tiegħu għall-kawżi kollha mressqa f'ċertu materja tad-dritt, għandha tkun il-qorti tar-rinviju li tivverifika "jekk il-modalitajiet proċedurali intiżi sabiex jiżguraw, fid-dritt intern, il-protezzjoni tad-drittijiet li l-individwi għandhom taħt id-dritt tal-Unjoni humiex konformi ma' dan il-prinċipju [ta' ekwivalenza] u li teżamina kemm l-għan kif ukoll l-element essenzjali tal-azzjonijiet allegatament simili ta' natura interna. F'dan ir-rigward, l-imsemmija qorti għandha tevalwa s-similaritajiet bejn l-azzjonijiet ikkonċernati mill-angolu tal-għan tagħhom, il-kawża tagħhom u l-elementi essenzjali tagħhom"[32]. L-Artikolu 88(3) tar-Regolament innifsu jippreċiża li "[...] qorti tad-disinji Komunitarji għandha tapplika r-regoli ta' proċedura li jirregolaw l-istess tip ta' kawża li jkollha x'taqsam ma' dritt ta' disinn nazzjonali fl-Istat Membru fejn tkun lokata".

— Sussegwentement, il-prinċipju ta' effettività jirrikjedi li perijodu ta' preskrizzjoni previst mid-dritt nazzjonali jibda jiddekorri biss mid-data li fiha l-proprjetarju tad-dritt sar jaf jew seta' jsir jaf bil-ksur allegat[33].

— Finalment, fir-rigward ta' proċedura intiża sabiex tipprojbixxi t-tkomplija ta' ksur kontinwu jew ripetut, il-liġi nazzjonali ta' preskrizzjoni jew ta' dekadenza ma għandhiex tiġi kkonċepita b'mod li perijodu ta' preskrizzjoni jiskadi saħansitra qabel ma jispiċċa l-ksur[34].

91. Huwa bil-gwida ta' dawn it-tliet regoli li l-qorti nazzjonali għandha tapplika d-dritt nazzjonali li jiddetermina l-perijodu ta' preskrizzjoni u/jew ta' dekadenza applikabbli għall-proċedura li titnissel mill-Artikoli 19(2), u 89(1)(c) tar-Regolament.

E – *Fuq is-sitt domanda preliminari*

92. Bis-sitt domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi lill-Qorti tal-Ġustizzja dwar id-dritt applikabbli għas-sanzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 89(1)(d) tar-Regolament, bħalma huma dawk dwar, f'dan il-każ, it-talbiet ta' qerda, ta' żvelar u ta' kumpens. Dawn is-sanzjonijiet, li ma humiex ippreċiżati mir-Regolament, għandhom jiġu rregolati mid-dritt tal-Istati Membri li fihom twettqu l-atti ta' ksur jew minn dawk tal-Istat Membru tal-qorti li quddiemha titressaq il-kawża?

93. Skont l-Artikolu 89(1)(d) tar-Regolament, il-qorti tad-disinni Komunitarji tista', meta tiddeċidi, f'kawża ta' kontravenzjoni (jew theddida ta' kontravenzjoni), li l-konvenut kiser (jew hedded li jikser) disinn Komunitarju, tagħti "kull ordni ti timponi sanzjonijiet oħra [barra dawk indikati fis-subinċiżi (a), (b) u (c)] approprjati skond iċ-ċirkostanzi li jkunu pprovduti bil-liġijiet ta' l-Istat Membru li fih jiġu kommessi l-atti tal-kontravenzjoni jew tal-kontravenzjoni mhedda, inklużi l-liġijiet privati internazzjonali tiegħu".

32 — Sentenza tad-19 ta' Lulju 2012, Littlewoods Retail Ltd *et* (C-591/10, punt 31).

33 — Ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-28 ta' Jannar 2010, Uniplex (UK) (C-406/08, Ġabra p. I-817, punt 32).

34 — Ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-13 ta' Lulju 2006, Manfredi *et* (C-295/04 sa C-298/04, Ġabra p. I-6619, punti 78 sa 80).

1. Portata tal-Artikolu 89(1)(d) tar-Regolament

94. Qabel ma jiġi ddeterminat id-dritt applikabbli għas-"sanzjonijiet l-oħra" imsemmija fl-Artikolu 89(1)(d) tar-Regolament, għandu jiġi ddeterminat jekk il-miżuri kollha ċċitati mill-qorti tar-rinviju – talbiet għal qerda, żvelar u kumpens – jaqgħux taħt din id-dispożizzjoni.

95. Skont il-Kummissjoni, id-domanda għal qerda biss tista' tkun inkluża fil-kunċett ta' "sanzjonijiet" li jissemmew fl-Artikolu 89 tar-Regolament. Filwaqt li tibbaża ruħha fuq il-premessa 22 ta' dan ir-regolament, hija tqis li l-miżuri li jistgħu jġibu fit-tmiem l-aġir ikkontestat biss jissemmew f'dan l-artikolu.

96. Ma naqbilx ma' din l-interpretazzjoni. Għall-kuntrarju, l-imsemmija premessa 22 hija redatta b'mod li l-preċiżazzjoni dwar l-għan tas-sanzjonijiet tirreferi biss għas-"sanzjonijiet bażiċi u uniformi" meqjusa neċessarji mil-leġiżlatur tal-Unjoni: "[h]uwa għalhekk meħtieġ li jiġu pprovduti ċerti sanzjonijiet bażiċi u uniformi fl-Istati Membri kollha. *Dawn* għandhom jagħmulha possibbli, irrispettivament mill-ġurisdizzjoni li taħtha jiġi mfittex l-infurzar, li jitwaqqfu l-atti tal-kontravenzjonijiet"[35]. Il-premessa 31 tar-Regolament iżżid li dan tal-aħħar ma jipprekludix l-applikazzjoni tal-liġijiet l-oħra rilevanti tal-Istati Membri, bħalma huma dawk dwar ir-responsabbiltà ċivili.

97. Jidhirli li l-kliem tal-Artikolu 89(1) tar-Regolament jirrifletti x-xewqat differenti espressi fil-premessi ċċitati iktar 'il fuq. Minn naħa, il-leġiżlatur tal-Unjoni pprovda sanzjonijiet bażiċi u uniformi, li jistgħu jwaqqfu l-atti tal-kontravenzjonijiet. Dawn huma l-miżuri ta' projbizzjoni u ta' waqfien ippreċiżati fl-imsemmi Artikolu 89(1)(a), (b) u (c). Min-naħa l-oħra, huwa permissibbli għal-leġiżlaturi nazzjonali li jadottaw sanzjonijiet oħra, bħalma huma d-danni. Din hija l-possibbiltà stabbilita fl-Artikolu 89(1)(d) tar-Regolament.

98. Huwa wkoll f'dan is-sens li huwa redatt l-Artikolu 102, id-dispożizzjoni korrispondenti tar-Regolament Nru 207/2009 dwar it-trade mark Komunitarja[36]. Għalkemm dan l-artikolu huwa redatt b'mod ferm inqas iddettaljat, fih ukoll tinsab l-istess struttura li hemm fl-Artikolu 89 tar-Regolament dwar id-disinni Komunitarji. Fil-fatt, minn naħa, il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jsemmi l-miżura ta' projbizzjoni u dawk li, "skont il-liġi nazzjonali [huma] mmirati biex jiżguraw li din il-projbizzjoni tiġi mħarsa". Min-naħa l-oħra, il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu jipprovdi li "l-qorti tat-trade marks Komunitarji għandha tapplika il-liġi ta' l-Istati Membru fejn twettqet il-ksur jew it-theddida ta' ksur, u dan jinkludi d-dritt internazzjonali privat". Kif spjega l-Avukat Ġenerali Cruz Villalón fil-kawża DHL Express France[37], dan il-paragrafu "jsemmi miżuri separati mill-miżuri li jiżguraw l-osservanza tal-projbizzjoni".

2. Determinazzjoni tad-dritt applikabbli għas-"sanzjonijiet oħra"

99. Ma jidhirx li hemm xi ambigwità fit-test tal-Artikolu 89(1)(d) tar-Regolament. Dan jawtorizza lill-qrati tad-disinni Komunitarji li jimponu sanzjonijiet oħra "li jkunu pprovduti bil-liġijiet ta' l-Istat Membru li fih jiġu kommessi l-atti tal-kontravenzjoni jew tal-kontravenzjoni mhedda". Għaldaqstant, għal kull waħda mill-kontravenzjonijiet li jitwettqu, għandha tiġi ordnata s-sanzjoni stabbilita mid-dritt nazzjonali applikabbli fuq dan it-territorju.

35 — Enfażi tiegħi.

36 — Dan l-artikolu jirriproduċi l-Artikolu 98 tar-Regolament Nru 40/94.

37 — Punt 58 tal-konklużjonijiet tiegħu ppreżentati fis-7 ta' Ottubru 2010 fil-kawża li wasslet għas-sentenza tat-12 ta' April 2011, DHL Express France (C-235/09, Ġabra p. I-2801).

100. Mill-kliem innifsu ta' din id-dispożizzjoni jirriżulta li l-leġiżlatur tal-Unjoni ma ħalliex l-għażla tad-dritt applikabbli lill-qorti li quddiemha titressaq il-kawża b'mod validu. B'mod kuntrarju, għandha dejjem tiġi applikata l-liġi (jew liġijiet) tal-Istat Membru (jew tal-Istati Membri) li fih (jew li fihom) l-att (jew l-atti) ta' ksur kien twettaq (kienu twettqu). Għaldaqstant, din ma hijiex kwistjoni ta' applikazzjoni tad-dritt tal-Istat Membru tal-qorti indirizzata minħabba l-kompetenza territorjali tagħha biss.

101. Huwa wkoll f'dan is-sens li d-dispożizzjoni korrispondenti tar-Regolament dwar it-trade mark Komunitarju ġiet interpretata mill-Qorti tal-Ġustizzja. Fil-kawża DHL Express France, iċċitata iktar 'il fuq, effettivament hija segwiet lill-Avukat Ġenerali Cruz Villalón li jgħid li "jekk il-leġiżlatur tal-Unjoni ried li l-liġi applikabbli għall-miżuri adegwati biex jiżguraw li tiġi mħarsa l-projbizzjoni tkun dik l-istess waħda li għandha tapplika għall-miżuri l-oħra li għandhom jittieħdu, il-paragrafu 2 tal-Artikolu 98 [illum l-Artikolu 102] ikun superfluwu, għaliex din hija preċiżament il-funzjoni ta' dik id-dispożizzjoni li tagħmel sens biss jekk dik preċedenti tistabbilixxi regola differenti. Il-paragrafu 2 mhux biss isemmi miżuri separati mill-miżuri li jiżguraw li tiġi mħarsa l-projbizzjoni, imma jippreċiża saħansitra b'mod iktar ċar li l-liġi applikabbli hija 'il-liġi tal-Istat Membru fejn twettqet il-ksur jew it-theddida ta' ksur, u dan jinkludi d-dritt internazzjonali privat'. Ir-referenza sommarja għal-'liġi nazzjonali' li tidher fil-paragrafu 1 tikkontrasta b'mod evidenti mar-riferenza li l-paragrafu 2 jagħmel għal-*lex loci delicto commissi*, b'mod li għandu jiġi konkluż li kull wieħed minnhom jistabbilixxi regoli ta' kunflitt tad-dritt differenti" [38].

102. Fl-aħħarnett, inżid, sabiex nikkonkludi, li din l-interpretazzjoni mhux biss hija kondiviża mid-duttrina [39], iżda wkoll hija dik adottata fl-Artikolu 8 tar-Regolament Nru 864/2007 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali, iċċitat iktar 'il fuq.

## V – Konklużjoni

103. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, nistieden lill-Qorti tal-Ġustizzja biex tirrispondi d-domandi preliminari magħmula mill-Bundesgerichtshof bil-mod li ġej:

1) L-Artikolu 11(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 6/2002, tat-12 ta' Diċembru 2001, dwar id-disinji Komunitarji, għandu jiġi interpretat fis-sens li, fil-kors normali tal-kummerċ, disinn jista' jkun magħruf b'mod raġonevoli liċ-ċirkoli speċjalizzati fis-settur interessat, li jkunu qegħdin joperaw fl-Unjoni Ewropea, meta rrappreżentazzjonijiet tad-disinn imsemmi jkunu tqassmu lin-negozjanti li joperaw fis-settur interessat.

2) L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament Nru 6/2002 għandu jiġi interpretat fis-sens li disinn, minkejja li jkun ġie żvelat lil terzi mingħajr il-kundizzjonijiet espliċiti jew impliċiti tal-kunfidenzjalità, ma jistax, fil-kors normali tan-negozju, ikun magħruf b'mod raġonevoli miċ-ċirkoli speċjalizzati fis-settur interessat, li jkunu qegħdin joperaw fl-Unjoni Ewropea, jekk kien żvelat biss lil impriża waħda minn fost dawn iċ-ċirkoli speċjalizzati, jew kien żvelat biss f'bini ta' impriża użat għall-wirjiet li jinsab barra mit-territorju tal-Unjoni Ewropea u mill-kamp ta' osservazzjoni tas-suq.

38 — *Ibidem*, punt 58.

39 — Skont Mouncif-Moungache, M., op. cit, p. 333 "Jidher li l-Qorti Ġenerali applikat ir-Regolament għad-digrieti kollha deċiżi minnha. Min-naħa l-oħra, l-implementazzjoni ta' dawn is-sanzjonijiet hija żgurata mil-liġi ta' kull Stat Membru. Dan ifisser li, fil-każ fejn il-ksur iseħħ fuq territorji differenti, il-qorti tad-disinni Komunitarji li titressaq il-kawża quddiemha ikollha tapplika d-drittijiet differenti fil-qasam tal-kalkolu ta' kumpens, ta' konfiska jew inkella ta' pubblikazzjonijiet ġuridiċi". Ara, wkoll, f'dan is-sens, Massa, Ch.-H.u Strowel, A., op. cit, p. 68 sa 78, speċjalment p. 70, "Jistgħu jingħataw miżuri xierqa oħra stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-post fejn seħħ il-ksur, inklużi d-danni u s-sejħiet (sanzjoni għan-nuqqas ta' osservanza ta' deċiżjoni). Minn dan jirriżulta li qorti tad-disinni Komunitarji tista' tissanzjona b'mod differenti atti ta' ksur li twettqu f'diversi Stati Membri" (traduzzjoni libera tat-test segwenti: "Any other appropriate remedy under the national law of the place of infringement, including damages or an *astreinte* (penalty for non-compliance), may also be granted. Thus, a CDC may sanction differently infringing acts committed in several Member States")

3) L-Artikolu 19(2) tar-Regolament Nru 6/2002 għandu jiġi interpretat fis-sens li ma jinkludi l-ebda regola dwar l-oneru tal-prova. Madankollu, f'sitwazzjoni bħal dik fil-kawża prinċipali, huwa l-proprjetarju ta' disinn mhux irreġistrat li għandu l-oneru tal-prova dwar ċirkustanzi li jippermettu l-eżerċizzju tad-dritt ta' projbizzjoni previst f'dak l-artikolu, billi jistabbilixxi li l-użu kkontestat jirriżulta minn kopja tad-disinn protett.

4) Fin-nuqqas ta' leġiżlazzjoni tal-Unjoni f'din il-materja, għandu jkun l-ordni ġuridiku intern ta' kull Stat Membru li jiddetermina jekk dritt ta' projbizzjoni għall-ksur ta' disinn mhux irreġistrat, previst fl-Artikoli 19(2) u 89(1)(a) tar-Regolament Nru 6/2002, huwiex suġġett għall-preskrizzjoni u, jekk ikun il-każ, li jiddetermina l-modalitajiet tiegħu, sakemm ikunu mħarsa l-prinċipji ta' ekwivalenza u ta' effettività.

5) Fin-nuqqas ta' leġiżlazzjoni tal-Unjoni f'din il-materja, għandu jkun l-ordni ġuridiku intern ta' kull Stat Membru li jiddetermina jekk dritt ta' projbizzjoni għall-ksur ta' disinn mhux irreġistrat, previst fl-Artikoli 19(2) u 89(1)(a) tar-Regolament Nru 6/2002, huwiex suġġett għad-dekadenza u, jekk ikun il-każ, li jiddetermina l-modalitajiet tiegħu, sakemm ikunu mħarsa l-prinċipji ta' ekwivalenza u ta' effettività.

6) L-Artikolu 89(1)(d) tar-Regolament Nru 6/2002 għandu jiġi interpretat fis-sens li t-talbiet għall-qerda, għall-iżvelar, u għad-danni, għandhom ikunu rregolati mil-liġi nazzjonali, inkluż id-dritt internazzjonali privat, ta' kull Stat membru li fih ikun twettaq ksur, jew theddida ta' ksur permezz tal-oġġetti inkwistjoni.