



Ġabra tal-ġurisprudenza

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

27 ta' Ġunju 2013*

“Approssimazzjoni tal-legizlazzjonijiet — Direttiva 2008/95/KE — Artikolu 4(4)(g) — Trade marks — Kundizzjonijiet ta' kisba u ta' żamma ta' trade mark — Rifjut ta' reġistrazzjoni jew ta' invalidità — Kunċett ta' ‘mala fede’ tal-applikant — Għarfien mill-applikant tal-eżistenza ta' trade mark barranija”

Fil-Kawża C-320/12,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, ipprezentata mill-Højesteret (id-Danimarka), permezz ta' deċiżjoni tad-29 ta' Ġunju 2012, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fit-2 ta' Lulju 2012, fil-proċedura

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

vs

Ankenævnet for Patenter og Varemærker,

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

komposta minn T. von Danwitz, President tal-Awla, A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby u C. Vajda (Relatur), Imħallfin,

Avukat Ġenerali: M. Wathelet,

Reġistratur: A. Calot Escobar,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ipprezentati:

- għal Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, minn J. Gläsel, advokat,
- għal Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, minn C. L. Bardenfleth, advokat,
- għall-Gvern Daniż, minn V. Pasternak Jørgensen, bħala aġent, assistit minn R. Holdgaard, advokat,
- għall-Gvern Taljan, minn G. Palmieri, bħala aġent, assistita minn G. Palatiello, avvocato dello Stato,
- għall-Kummissjoni Ewropea, minn H. Støvlbæk u F. Bulst, bħala aġenti,

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

* Lingwa tal-kawża: id-Daniż.

tagħti l-preżenti

Sentenza

- 1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-kunċett ta' "mala fede" fis-sens tal-Artikolu 4(4)(g) tad-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Ottubru 2008, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (Verżjoni kkodifikata) (ĠU L 299, p. 25).
- 2 Din it-talba giet ipprezentata fil-kuntest ta' kawża bejn Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd (iktar 'il quddiem "Malaysia Dairy") u l-Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Bord tal-Appell għall-privattivi u t-trade marks, iktar 'il quddiem il-"Bord tal-Appell"), rigward il-legalità ta' deċiżjoni mogħtija minn din tal-aħħar li tiddikjara invalida r-registrazzjoni ta' flixxun tal-plastik bħala trade mark, għar-raġuni li Malaysia Dairy kellha għarfien tat-trade mark ta' Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (iktar 'il quddiem "Yakult") fil-mument tal-prezentata tal-applikazzjoni tagħha għal registrazzjoni.

Il-kuntest ġuridiku

Id-dritt tal-Unjoni

- 3 L-ewwel Direttiva tal-Kunsill, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 92), giet abrogata u kkodifikata bid-Direttiva 2008/95, li daħlet fis-seħħ fit-28 ta' Novembru 2008.

- 4 Il-premessi 2, 4, 6 u 8 tad-Direttiva 2008/95 jipprovdu:

"(2) Il-liġijiet dwar it-trade marks applikabbli fl-Istati Membri qabel id-dhul fis-seħħ tad-Direttiva [89/104] kellhom fihom disparitajiet li setgħu fixklu l-moviment liberu tal-merkanzija u l-libertà tal-provvista ta' servizzi u setgħu wasslu għal distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq komuni. Kien għalhekk meħtieġ li jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri sabiex jiġi żgurat il-funzjonament tas-suq intern.

[...]

- (4) Ma jidherx li hu meħtieġ li ssir approssimazzjoni kompleta tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks. Ikun biżżejjed jekk l-approssimazzjoni tkun limitata għal dawk id-dispożizzjonijiet nazzjonali tal-liġi li l-aktar direttament jincidu fuq il-funzjonament tas-suq intern.

[...]

- (6) L-Istati Membri għandhom jibqgħu wkoll liberi li jiffissaw id-dispożizzjonijiet ta' proċedura dwar ir-registrazzjoni, ir-revokazzjoni u n-nullità' [l-invalidità] tat-trade marks miksuba mir-registrazzjoni. Jistgħu, per eżempju, jiddeterminaw il-forma tar-registrazzjoni tat-trade marks u l-proċeduri ta' nullità [invalidità], jiddeċiedu jekk għandhomx jiġu invokati drittijiet preċedenti fil-proċedura tar-registrazzjoni jew fil-proċedura ta' nullità jew fit-tnejn u, jekk jippermettu li jiġu invokati drittijiet preċedenti fil-proċedura tar-registrazzjoni, li jkollhom proċedura ta' oppożizzjoni jew proċedura ta' eżami ex officio jew it-tnejn. L-Istati Membri għandhom jibqgħu liberi li jiddeterminaw l-effetti tar-revokazzjoni jew tan-nullità tat-trade marks.

[...]

(8) Il-kisba ta' l-għanijiet li għalihom taspira din l-approssimazzjoni tal-liġijiet tirrikjedi li l-kondizzjonijiet għall-kisba u ż-żamma ta' trade mark registrata ikunu generalment identiċi fl-Istati Membri kollha. Għal dan l-iskop, huwa meħtieġ li jkunu elenkati eżempji ta' sinjali li jistgħu jikkostitwixxu trade mark, sakemm dawn is-sinjali jkunu kapaċi jiddistingwu l-merkanzija jew is-servizzi ta' impriża waħda minn dawk ta' impriži oħra. Ir-raġunijiet għal rifjut jew nullità li jikkoncernaw it-trade mark stess, per eżempju, in-nuqqas ta' kwalunkwe karattru distint, jew li jikkoncernaw konflitti bejn it-trade mark u drittijiet preċedenti, għandhom ikunu elenkati b'mod eżawrjenti, anke jekk ċerti minn dawn ir-raġunijiet huma elenkati bħala għażla għall-Istati Membri li għandhom ikunu jistgħu għalhekk iżommu jew jintroduċu dawk ir-raġunijiet fil-legislazzjoni tagħhom. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jzommu jew jintroduċu fil-legislazzjoni tagħhom raġunijiet għal rifjut jew nullità b'konnessjoni mal-kondizzjonijiet għall-kisba u ż-żamma ta' trade mark li għalihom ma hemm l-ebda dispożizzjoni ta' approssimazzjoni, dwar, per eżempju, l-eligibbiltà għall-ghoti ta' trade mark, it-tiġdid tat-trade mark jew ir-regoli dwar il-miżati, jew relatata man-non osservanza ta' regoli proċedurali."

5 Taht it-titolu "Raġunijiet ulterjuri għar-rifjut jew nullità li jikkoncernaw konflitti ma' drittijiet preċedenti", l-Artikolu 4(4)(g) tad-Direttiva 2008/95 jipprovdi:

"Kwalunkwe Stat Membru jista', addizzjonalment, jistipula li trade mark m'għandhiex tiġi registrata jew li, jekk registrata, għandha tkun suxxettibbli għal-dikjarazzjoni ta' nullità jekk, u sa fejn:

[...]

g) it-trade mark tista' tiġi konfuża ma' marka li kienet użata barra l-pajjiż fil-jum ta' l-applikazzjoni u li għadha użata hemm, sakemm fid-data ta' l-applikazzjoni l-applikant kien qed jaġixxi in mala fede."

6 Il-formulazzjoni tal-Artikolu 4(4)(g) tad-Direttiva 2008/95 hija identika għad-dispożizzjoni korrispondenti tad-Direttiva 89/104. Il-premessi 2, 4, 6 u 8 tad-Direttiva 2008/95 jikkorrispondu sostanzjalment għall-premessi 1, 3, 5 u 7 tad-Direttiva 89/104.

Id-dritt Daniż

7 Il-punt 3 tal-Artikolu 15(3) tal-Liġi dwar it-trade marks, kif jinsab fil-liġi kkonsolidata Nru 109 tal-24 ta' Jannar 2012, u introdott fil-formulazzjoni attwali tiegħu bil-punt 3 tal-Artikolu 1 tal-Liġi Nru 120, tas-27 ta' Dicembru 1996, jipprovdi:

"Trade mark tista' wkoll tiġi rrifjutata li tiġi rreġistrata:

[...]

3) meta hija identika, jew differenti biss fuq aspetti sekondarji, għal jew minn trade mark li kienet użata barra mill-pajjiż fil-mument tal-applikazzjoni jew, jekk ikun il-każ, fid-data tal-prijorità invokata insostenn tagħha, u tibqa' tintuża għal prodotti jew għal servizzi identiċi jew simili għal dawk koperti mill-applikazzjoni għal registrazzjoni tat-trade mark posterjuri, u li l-applikant kelli għarfien jew messu kelli għarfien tad-trade mark barranija fil-mument tal-applikazzjoni."

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

8 Fl-1965, Yakult kisbet, fil-Ġappun, ir-registrazzjoni bħala disinn ta' flixxun tal-plastik għal xarba tal-ħalib, li sussegwentement giet irreġistrata bħala trade mark fil-Ġappun u f'diversi pajjiżi oħrajn, fosthom Stati Membri tal-Unjoni Ewropea.

- 9 Malaysia Dairy ipproduċiet u kkumerċjalizzat, mill-1977, xarba bil-halib fi flixxun tal-plastik. Wara applikazzjoni pprezentata fl-1980, Malaysia Dairy kisbet ir-registrazzjoni bħala trade mark tal-flixxun tagħha tal-plastik simili, b'mod partikolari fil-Malasja.
- 10 Fl-1993, Malaysia Dairy u Yakult ikkonkludew tranżazzjoni fejn stabbilew id-drittijiet u l-obbligi rispettivi tagħhom rigward l-użu u r-registrazzjoni tal-fliexken rispettivi tagħhom f'ċertu numru ta' pajjiżi.
- 11 Wara applikazzjoni għal registrazzjoni ipprezentata fl-1995, Malaysia Dairy kisbet ir-registrazzjoni, fid-Danimarka, tal-flixxun tal-plastik tagħha bħala trade mark tridimensjonali.
- 12 Fis-16 ta' Ottubru 2000, Yakult opponiet għall-imsemmija registrazzjoni, peress li sostniet il-fatt li Malaysia Dairy kellha għarfien jew messha kellha għarfien bl-eżistenza, barra mill-pajjiż, ta' trade marks preċedenti identiċi li Yakult hija proprjetarja tagħhom meta pprezentat l-applikazzjoni tagħha għal registrazzjoni fis-sens tal-punt 3 tal-Artikolu 15(3) tal-Liġi dwar it-trade marks. B'deċiżjoni tal-14 ta' Gunju 2005, il-Patent- og Varemærkestyrelsen (Uffiċċju tal-privattivi u tat-trade marks Daniż) ċaħad l-applikazzjoni magħmula minn Yakult, billi sostna b'mod partikolari li, peress li Malaysia Dairy tippożżedi trade mark irregistrata fil-Malasja li sussegwentement hija talbet ir-registrazzjoni tagħha fid-Danimarka, il-*mala fide* tagħha ma setatx, f'din il-kawża, tintwera mis-sempliċi fatt li hija kellha, fil-mument tal-prezentata tal-applikazzjoni għal registrazzjoni, għarfien tat-trade mark barranija li Yakult hija proprjetarja tagħha.
- 13 Yakult ikkontestat l-imsemmija deċiżjoni quddiem il-Bord tal-Appell, li, fis-16 ta' Ottubru 2006, iddeċieda li jiddikjara invalida r-registrazzjoni tat-trade mark li Malaysia Dairy hija l-proprjetarja tagħha. Il-Bord tal-Appell ikkunsidra, b'mod partikolari, li l-punt 3 tal-Artikolu 15(3) tal-liġi dwar it-trade marks għandu jiġi interpretat fis-sens li l-għarfien reali jew prezunt ta' trade mark użata barra mill-pajjiż fis-sens ta' din id-dispożizzjoni hija suffiċjenti sabiex jiġi konkluz li hemm il-*mala fide* tal-awtur tal-applikazzjoni għal registrazzjoni ta' trade mark (iktar 'il quddiem l-“applikant”) anki jekk wiehed jista' jassumi li dan l-applikant kien akkwista preċedentement registrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni f'pajjiż ieħor.
- 14 Malaysia Dairy ipprezentat rikors kontra d-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell quddiem is-Sø- og Handelsretten (Qorti Marittima u tal-Kummerċ), li, b'sentenza tat-22 ta' Ottubru 2009, ikkonfermat id-deċiżjoni tal-Bord tal-Appelli, li tgħid, b'mod partikolari, li huwa paċifiku li Malaysia Dairy kellha għarfien tat-trade mark preċedenti ta' Yakult waqt il-prezentata tal-applikazzjoni tagħha għal registrazzjoni fid-Danimarka.
- 15 Malaysia Dairy, fl-4 ta' Novembru 2009, ipprezentat appell minn din is-sentenza quddiem il-Højesteret.
- 16 Skont il-qorti tar-rinviju, hemm nuqqas ta' qbil bejn il-partijiet fil-kawża prinċipali dwar il-kwistjoni, minn naħa, jekk il-kunċett ta' “mala fede” fis-sens tal-Artikolu 4(4)(g) tad-Direttiva 2008/95 għandux jiġi interpretat b'mod uniformi fid-dritt tal-Unjoni u, min-naħa l-oħra, jekk huwiex biżżejjed, sabiex jiġi konkluz li hemm il-*mala fide* tal-applikant fis-sens ta' din id-dispożizzjoni, li l-applikant kellu għarfien jew messu kellu għarfien tat-trade mark barranija.
- 17 F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Højesteret iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel id-domandi preliminari li ġejjin lill-Qorti tal-Ġustizzja:
 - “1) Il-kunċett ta' *mala fede* fl-Artikolu 4(4)(g) tad-Direttiva 2008/95[...] huwa espressjoni ta' standard legali li jista' jiġi sodisfatt skont il-liġi nazzjonali, jew huwa kunċett li jaqa' taht id-dritt tal-Unjoni Ewropea li għandu jingħata interpretazzjoni uniformi fi hdan l-Unjoni Ewropea?

- 2) Jekk il-kunċett ta' *mala fede* fl-Artikolu 4(4)(g) tad-Direttiva 2008/95/KE huwa kunċett li jaqa' taht id-dritt tal-Unjoni Ewropea, dan il-kunċett għandu jiġi interpretat fis-sens li jista' jkun biżżejjed li l-applikant kellu għarfien jew imissu kellu għarfien tat-trade mark barranija meta ressaq l-applikazzjoni, jew hemm rekwiżit ulterjuri li jirrigwarda l-pożizzjoni soġġettiva tal-applikant sabiex tiġi miċħuda r-reġistrazzjoni?
- 3) Stat Membru jista' jagħzel li jintroduċi protezzjoni speċifika ta' trade marks barranin li, fir-rigward tar-rekwiżit ta' *mala fede*, tvarja mill-Artikolu 4(4)(g) tad-Direttiva 2008/95/KE, pereżempju billi tistabbilixxi rekwiżit speċjali li l-applikant kellu għarfien jew imissu kellu għarfien fir-rigward tat-trade mark barranija?"

Fuq id-domandi preliminari

- 18 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirreferi għad-Direttiva 2008/95. Madankollu, jidher li parti mill-fatti inkwistjoni fil-kawża prinċipali seħħew qabel id-dhul fis-seħħ tad-Direttiva 2008/95, jiġifieri fit-28 ta' Novembru 2008.
- 19 Madankollu r-risposta li għandha tingħata għad-domandi preliminari tibqa' l-istess jekk il-kwistjoni fil-kawża prinċipali taqa' taht id-Direttiva 89/104, peress li l-Artikolu 4(4)(g) tagħha huwa identiku għad-dispożizzjoni korrispondenti tad-Direttiva 2008/95 u l-kontenut tal-premessi rilevanti ta' dawn iż-żewġ direttivi huwa essenzjalment l-istess.

Fuq l-ewwel domanda

- 20 Permezz tal-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi essenzjalment jekk il-kunċett ta' "mala fede", fis-sens tal-Artikolu 4(4)(g) tad-Direttiva 2008/95, huwiex kunċett tad-dritt tal-Unjoni li għandu jiġi interpretat b'mod uniformi.
- 21 Fl-osservazzjonijiet tagħhom, Malaysia Dairy, il-Gvern Taljan u l-Kummissjoni Ewropea jikkunsidraw li dan huwa kunċett awtonomu tad-dritt tal-Unjoni li għandu, fl-istrumenti varji ta' dan id-dritt li għandhom bhala sugġett it-trade marks, jiġi interpretat b'mod uniformi.
- 22 Yakult u l-Gvern Daniż jikkunsidraw li, rigward kunċett li ma huwiex iddefinit b'mod preċiż fid-Direttiva 2008/95, l-Istati Membri huma, fil-prinċipju, intitolati sabiex jispesifikaw il-kontenut, b'osservanza tal-objettivi ta' din id-direttiva u skont il-prinċipju ta' proporzjonalità.
- 23 Qabel kollox, għandu jifakkar li d-Direttiva 2008/95, fl-Artikoli 3 u 4 tagħha, telenka r-raġunijiet, assoluti jew relattivi, li abbażi tagħhom trade mark tista' tiġi rrifjutata r-reġistrazzjoni jew, jekk hija rreġistrata, tista' tiġi ddikjarata invalida. Fost dawn ir-raġunijiet, xi wħud huma elenkati b'mod fakultattiv għall-Istati Membri li, huwa mfakkar fil-premessa 8 tad-Direttiva 2008/95, "ikunu jistgħu għalhekk iżommu jew jintroduċu dawk ir-raġunijiet fil-leġislazzjoni tagħhom".
- 24 L-Artikolu 4(4)(g) tad-Direttiva 2008/95 jinkludi tali raġuni fakultattiva għal rifjut jew għal invalidità.
- 25 Skont ġurisprudenza stabbilita, mir-rekwiżiti kemm tal-applikazzjoni uniformi tad-dritt tal-Unjoni kif ukoll tal-prinċipju ta' ugwaljanza jirrizulta li t-termini ta' dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni li ma tinkludi ebda riferiment espress għad-dritt tal-Istati Membri sabiex jiġu ddeterminati t-tifsira u l-portata tagħha, għandhom normalment jingħataw, fl-Unjoni kollha, interpretazzjoni awtonoma u uniformi li għandha tiġi mfittxija billi jitqies il-kuntest tad-dispożizzjoni u l-għan imfittex mil-leġislazzjoni inkwistjoni (ara, b'mod partikolari, is-sentenza tat-22 ta' Settembru 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Ġabra p. I-8701, punt 29).

- 26 Huwa paċifiku li l-formulazzjoni tal-Artikolu 4(4)(g) tad-Direttiva 89/104 ma fiha ebda definizzjoni tal-kunċett ta' "mala fede", li lanqas ma huwa ddefinit fl-artikoli l-oħra ta' din id-direttiva. Barra minn hekk, din id-dispożizzjoni ma fiha ebda riferiment espress għad-dritt tal-Istati Membri għal dak li jirrigwarda dan il-kunċett. Għaldaqstant, is-sens u l-portata tal-imsemmi kunċett għandhom ikunu ddeterminati fir-rigward tal-kuntest li fih tinsab id-dispożizzjoni kkonċernata tad-Direttiva 2008/95 u l-għan segwit minn din tal-aħħar.
- 27 Rigward l-għan u l-finalità tad-Direttiva 2008/95, għalkemm, skont il- premessa 4 ta' din id-direttiva, ma jidherx li huwa neċessarju li ssir approssimazzjoni kompleta tal-ligijiet tat-trade marks tal-Istati Membri dwar trade marks, jibqa' l-fatt li l-imsemmija direttiva fiha armonizzazzjoni fir-rigward ta' xi regoli sostantivi ċentrali għal dan is-suġġett, jiġifieri, skont din il-premessa stess, regoli dwar id-dispożizzjonijiet nazzjonali li għandhom l-iktar influwenza diretta fuq il-funzjonament tas-suq intern, u li din il-premessa ma teskludix li l-armonizzazzjoni fir-rigward ta' dawn ir-regoli tkun kompleta (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tas-16 ta' Lulju 2008, Silhouette International Schmied, C-355/96, Ġabra p. I-4799, punt 23, u Budějovický Budvar, iċċitata iktar 'il fuq, punt 30).
- 28 Għandu jingħad ukoll li n-natura fakultattiva ta' dispożizzjoni tad-Direttiva 2008/95 hija irrilevanti għall-kwistjoni dwar jekk hemmx lok li tingħata interpretazzjoni uniformi lit-termini ta' din id-dispożizzjoni (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-23 ta' Ottubru 2003, Adidas-Salomon u Adidas Benelux, C-408/01, Ġabra p. I-12537, punti 18 sa 21).
- 29 Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, hemm lok li tingħata risposta għall-ewwel domanda li l-Artikolu 4(4)(g) tad-Direttiva 2008/95 għandu jiġi interpretati fis-sens li l-kunċett ta' "mala fede", fis-sens tal-imsemmija dispożizzjoni, huwa kunċett awtonomu tad-dritt tal-Unjoni li għandu jiġi interpretat b'mod uniformi fl-Unjoni.

Fuq it-tieni domanda

- 30 Permezz tat-tieni domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, fil-każ ta' risposta affermattiva għall-ewwel domanda, jekk l-għarfien jew il-preżunzjoni ta' għarfien, mill-applikant għal trade mark użata barra l-pajjiż fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni tiegħu, li tista' tiġi konfuza mat-trade mark li għaliha qed tintalab ir-reġistrazzjoni, huwix jew hijiex suffiċjenti sabiex jiġi konkluz li hemm il-*mala fide* ta' dan l-applikant, jew jekk għandhomx jiġu kkunsidrati fatturi suġġettivi oħra rigward l-imsemmi applikant.
- 31 Fl-osservazzjonijiet tagħhom, Malaysia Dairy, il-Gvern Taljan u l-Kummissjoni jikkunsidraw, fid-dawl tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tinterseta dan il-kunċett fil-kuntest tar-Regolament (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 146), li għandha ssir evalwazzjoni globali taċ-ċirkustanzi kollha tal-każ, ibbażata mhux biss fuq l-għarfien oġġettiv ta' trade mark barranija mill-applikant, iżda wkoll fuq l-intenzjoni suġġettiva tiegħu meta tiġi ppreżentata l-applikazzjoni tiegħu.
- 32 Il-Gvern Daniż u Yakult jsostnu li l-kunċett ta' *mala fide*, kif interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja fil-kuntest tar-Regolament Nru 40/94, ma jistax jiġi traspost għad-Direttiva 2008/95. Huma jqisu li l-kunċett ta' "mala fede", fis-sens tal-Artikolu 4(4)(g) tad-Direttiva 2008/95, għandu jinftiehem fis-sens li l-fatt li l-applikant kellu għarfien jew messu kellu għarfien tat-trade mark barranija fil-mument tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni tiegħu jista' jkun suffiċjenti sabiex jiġi konkluz li hemm il-*mala fide* ta' dan l-applikant. Huma jqisu li l-ħtieġa ta' prevedibbiltà tad-dritt u ta' ġestjoni amministrazzjoni tajba hija argument favur tali interpretazzjoni.

- 33 Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, is-sistema tat-trade marks Komunitarji hija sistema awtonoma, ikkostitwita minn numru ta' regoli u li għandha għanijiet li huma speċifiċi għaliha, peress li l-applikazzjoni tagħha hija indipendenti minn kull sistema nazzjonali (ara s-sentenza Budějovický Budvar, iċċitata iktar 'il fuq, punt 36 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 34 Għandu jiġi kkonstatat li l-kunċett ta' "mala fede" li jinsab fl-Artikolu 51(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, li skont it-termini tiegħu l-invalidità tat-trade mark Komunitarja hija ddikjarata "meta l-applikant jkun aġixxa morożament [b'*mala fide*] meta jkun ippreżenta l-applikazzjoni għat-trade mark". Din id-dispożizzjoni ġiet riprodotta b'mod identiku fl-Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament (KE) tal-Kunsill Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1), li hassar u ssostitwixxa r-Regolament Nru 40/94.
- 35 Ir-Regolament Nru 207/2009, li jikkomplementa l-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar it-trade marks bl-istabbiliment ta' sistema Komunitarja ta' trade marks, għandu l-istess għan bħad-Direttiva 2008/95, jiġifieri l-istabbiliment u l-funzjonament tas-suq intern. Fid-dawl tal-htieġa għal interazzjoni armonizzata taż-żewġ sistemi ta' trade marks Komunitarji u nazzjonali, hemm lok li l-kunċett ta' "mala fede" fis-sens tal-Artikolu 4(4)(g) tad-Direttiva 2008/95 jiġi interpretat bl-istess mod fil-kuntest tar-Regolament Nru 207/2009. Tali approċċ jiżgura applikazzjoni koerenti tar-regoli differenti li, fil-ordinament ġuridiku tal-Unjoni, għandhom bħala suġġett it-trade marks.
- 36 Mill-ġurisprudenza li tinterpreta dan il-kunċett fil-kuntest tal-imsemmi regolament jirriżulta li l-eżistenza tal-*mala fide* għandha tiġi evalwata globalment, billi jittiehdu inkunsiderazzjoni l-fatturi kollha rilevanti għall-każ u eżistenti fil-mument tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, bħal, fost oħrajn, il-fatt li l-applikant kellu għarfien jew messu kellu għarfien li terz juża sinjal identiku jew simili għal prodott identiku jew simili. Madankollu, il-fatt li l-applikant kellu għarfien jew messu kellu għarfien li terz kien juża tali sinjal ma huwiex biżżejjed, fih innifsu, sabiex jistabbilixxi l-eżistenza tal-*mala fide* ta' dan l-applikant. Għandha, barra minn hekk, tittiehed inkunsiderazzjoni l-intenzjoni tal-imsemmi applikant fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark, element suġġettiv li għandu jiġi stabbilit b'riferiment għaċ-ċirkustanzi oġġettivi tal-każ partikolari (ara, f'dan is-sens is-sentenza tal-11 ta' Ġunju 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Lindt, C-529/07, Ġabra p. I-4893, punti 37 u 40 sa 42).
- 37 Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, hemm lok li r-risposta għat-tieni domanda tkun li l-Artikolu 4(4)(g) tad-Direttiva 2008/95 għandu jiġi interpretat fis-sens li, sabiex tiġi stabbilita l-eżistenza tal-*mala fide* tal-applikant fis-sens ta' din id-dispożizzjoni, għandhom jittiehdu inkunsiderazzjoni l-fatturi kollha rilevanti għal din il-kawża u eżistenti fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni. Il-fatt li l-applikant kellu għarfien jew messu kellu għarfien li terz juża trade mark barra mill-pajjiż fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni tiegħu li tista' tiġi konfuża mat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni ma huwiex biżżejjed, fih innifsu, sabiex jistabbilixxi, fis-sens tal-imsemmija dispożizzjoni, il-*mala fide* tal-applikant.

Fuq it-tielet domanda

- 38 Permezz tat-tielet domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 4(4)(g) tad-Direttiva 2008/95 għandux jiġi interpretat fis-sens li ma jippermettix lill-Istati Membri li jistabbilixxu protezzjoni speċifika għat-trade marks barranin, ibbażata fuq il-fatt li l-applikant għal reġistrazzjoni kellu għarfien jew messu kellu għarfien ta' trade mark barranija.
- 39 Malaysia Dairy, il-Gvern Taljan u l-Kummissjoni jikkunsidraw li l-margni li l-Istati Membri għandhom fil-kuntest tal-implementazzjoni tar-raġunijiet għar-rifjut jew ta' invalidità elenkati b'mod fakultattiv fl-Artikolu 4(4) tad-Direttiva 2008/95 hija limitata għaž-żamma jew għall-introduzzjoni fil-leġislazzjonijiet rispettivi tagħhom tar-raġunijiet inkwistjoni u ma humiex permessi li jżidu raġunijiet addizzjonali.

- 40 Yakult u l-Gvern Daniż isostnu, għall-kuntrarju li, peress li d-dispożizzjonijiet nazzjonali fil-qasam koperti mill-Artikolu 4(4)(g) tad-Direttiva 2008/95 ma għandhomx l-effett l-iktar dirett fis-suq intern, din id-dispożizzjoni ma tistax titqies li hija tagħmel armonizzazzjoni sħiħa.
- 41 Għandu jiġi rilevati li, għalkemm ir-raġunijiet li jinsabu fl-Artikolu 4(4) tad-Direttiva 2008/95 huma elenkati mill-legiżlatur tal-Unjoni b'mod fakultattiv, jibqa' l-fatt li l-margni li għandu l-Istat Membru huwa limitat sabiex jipprevedi jew le din ir-raġuni, kif speċifikament delimitat mil-legiżlatur, fid-dritt nazzjonali tiegħu (ara, b'analogija, rigward l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 89/104, is-sentenza Adidas-Salomon u Adidas Benelux, iċċitata iktar 'il fuq, punti 18 sa 20).
- 42 Id-Direttiva 2008/95 tipprojbixxi lill-Istati Membri milli jintroduċu raġunijiet għal rifjut jew għal invalidità barra minn dawk li jinsabu f'din id-direttiva, u dan huwa kkonfermat mill-premessa 8 tagħha, li tgħid li r-raġunijiet għal rifjut jew għal invalidità li jirrigwardaw it-trade mark stess, pereżempju li jirrigwardaw il-kunflitti bejn it-trade mark u d-drittijiet preċedenti, għandhom ikunu elenkati b'mod eżawrjenti, anki jekk uħud minn dawn ir-raġunijiet huma elenkati b'mod fakultattiv għall-Istati Membri li għaldaqstant jistgħu jzommu jew idahhlu fil-legiżlazzjoni tagħhom ir-raġunijiet inkwistjoni.
- 43 Għaldaqstant għandha tingħata risposta għat-tielet domanda li l-Artikolu 4(4)(g) tad-Direttiva 2008/95 għandu jiġi interpretat fis-sens li ma jippermettix lil Stati Membri li jistabbilixxu sistema ta' protezzjoni partikolari ta' trade marks barranin li hija distinta minn dik stabbilita b'din id-dispożizzjoni u li hija bbażata fuq il-fatt li l-applikant kellu għarfien jew messu kellu għarfien ta' trade mark barranija.

Fuq l-ispejjeż

- 44 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 jistgħux jiġi ttrattati.

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

- 1) L-Artikolu 4(4)(g) tad-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Ottubru 2008, biex jiġu approssimati l-ligijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks, għandu jiġi interpretati fis-sens li l-kuncett ta' "mala fede", fis-sens tal-imsemmija dispożizzjoni, huwa kuncett awtonomu tad-dritt tal-Unjoni li għandu jiġi interpretat b'mod uniformi fl-Unjoni Ewropea.
- 2) L-Artikolu 4(4)(g) tad-Direttiva 2008/95 għandu jiġi interpretat fis-sens li, sabiex tiġi stabbilita l-eżistenza tal-*mala fide* tal-awtur tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark fis-sens ta' din id-dispożizzjoni, għandhom jittiehdu inkunsiderazzjoni l-fatturi kollha rilevanti għall-każ inkwistjoni u eżistenti fil-mument tal-prezentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni. Il-fatt li l-awtur ta' din l-applikazzjoni kellu għarfien jew messu kellu għarfien li terz juża trade mark barra mill-pajjiż fil-mument tal-prezentata tal-applikazzjoni tiegħu li tista' tiġi konfuza mat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni għal reġistrazzjoni ma huwiex biżżejjed, fih innifsu, sabiex jistabbilixxi, fis-sens tal-imsemmija dispożizzjoni, il-*mala fide* tal-awtur tal-imsemmija applikazzjoni.
- 3) L-Artikolu 4(4)(g) tad-Direttiva 2008/95 għandu jiġi interpretat fis-sens li ma jippermettix lil Stati Membri li jistabbilixxu sistema ta' protezzjoni partikolari ta' trade marks barranin li hija distinta minn dik stabbilita b'din id-dispożizzjoni u li hija bbażata fuq il-fatt li l-awtur tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark kellu għarfien jew messu kellu għarfien ta' trade mark barranija.

Firem