



Ġabra tal-ġurisprudenza

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tielet Awla)

6 ta' Marzu 2014*

“Trade marks — Direttiva 2008/95/KE — Artikolu 12(2)(a) — Revoka — Trade mark li saret, minhabba l-attività jew l-inattività tal-proprjetarju tagħha, l-isem komuni fil-kummerċ ta' prodott jew ta' servizz li għalih hija rreġistrata — Perċezzjoni tas-sinjali verbali 'KORNSPITZ' mill-bejjiegħa, minn naħa waħda, u mill-utenti finali min-naħa l-oħra — Telf ta' karattru distintiv mill-perspettiva tal-utenti finali biss”

Fil-Kawża C-409/12,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, ipprezentata mill-Oberster Patent- und Markensenat (l-Awstrija), permezz ta' deċiżjoni tal-11 ta' Lulju 2012, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fis-6 ta' Settembru 2012, fil-proċedura

Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

vs

Pfahnl Backmittel GmbH,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tielet Awla),

komposta minn M. Ilešič (Relatur), President tal-Awla, C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader u E. Jarašiūnas, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: P. Cruz Villalón,

Reġistratur: K. Malacek, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tad-29 ta' Mejju 2013,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ipprezentati:

- għal Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH, minn E. Enging-Deniz, avukat,
- għal Pfahnl Backmittel GmbH, minn M. Gumpoldsberger, avukat,
- għall-Gvern Ġermaniż, minn T. Henze u J. Kemper, bħala aġenti,
- għall-Gvern Franciż, minn D. Colas u J.-S. Pilczer, bħala aġenti,
- għall-Gvern Taljan, minn G. Palmieri, bħala aġent, assistita minn S. Varone, avvocato dello Stato,
- għall-Kummissjoni Ewropea, minn F. Bulst u J. Samnadda, bħala aġenti,

* Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ipprezentati fis-seduta tat-12 ta' Settembru 2013,

tagħti l-preżenti

Sentenza

- 1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 12(2)(a) 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 (ĠU L 299, p. 25 u rettifika ĠU 2009, L 11, p. 86).
- 2 Din it-talba tressqet fil-kuntest ta' kawża bejn Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (iktar 'il quddiem "Backaldrin"), kumpannija stabbilita taht id-dritt Awstrijak u Pfahnl Backmittel GmbH (iktar 'il quddiem "Pfahnl"), kumpannija li hija wkoll stabbilita taht id-dritt Awstrijak, dwar is-sinjal verbali "KORNSPITZ", li Backaldrin irregiſtrat bħala trade mark.

Il-kuntest ġuridiku

Id-Direttiva 2008/95

- 3 Skont l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2008/95, "Trade mark tista' tikkonsisti minn kwalunkwe sinjal kapaci li jiġi rappreżentat grafikament [...] sakemm dawn is-sinjali ikunu jistgħu jiddistingwu l-merkanzija jew is-servizzi ta' impriża waħda minn dawk ta' impriži oħra".
- 4 L-Artikolu 3 tal-imsemmija direttiva jipprevedi:

"1. Is-segweni m'għandhomx jiġu regiſtrati jew, jekk jiġu regiſtrati, għandhom ikunu suxxettibbli għal dikjarazzjoni ta' nullità:

[...]

- b) trade marks li ma għandhom l-ebda karatteristika distintiva;
- c) trade marks li jikkonsistu esklussivament f'sinjali jew indikazzjonijiet li jistgħu jservu, fil-kummerċ, sabiex jindikaw it-tip, kwalità, kwantità, skop intiż, valur, oriġini ġeografika, jew iż-żmien ta' produzzjoni tal-merkanzija jew ta' l-għoti tas-servizz, jew karatteristiċi oħra tal-merkanzija jew tas-servizz;
- d) trade marks li jikkonsistu esklussivament minn sinjali jew indikazzjonijiet li saru konswetudinarji fil-lingwa kurrenti jew fil-prattika bona fide u stabbilita tal-kummerċ;

[...]"

- 5 Skont l-Artikolu 5 tal-istess direttiva:

"1. It-trade mark regiſtrata għandha tagħti lill-proprietarju drittijiet esklussivi fuqha. Il-proprietarju għandu jkollu d-dritt li jimpedixxi lit-terzi persuni kollha li ma jkollhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw fl-eżerċizzju tal-kummerċ:

- a) kwalunkwe sinjal li jkun identiku għat-trade mark relattivament għall-merkanzija jew servizzi li huma identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark tkun regiſtrata;

b) kwalunkwe sinjal fejn, minhabba l-identità, jew similarità, tiegħu għat-trade mark u l-identità jew similarità tal-merkanzija jew servizzi koperti mit-trade mark u s-sinjal, teżisti l-possibbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku; il-possibbiltà ta' konfużjoni tinkludi l-possibbiltà ta' assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark.

2. Kwalunkwe Stat Membru jista' wkoll jistipula li l-proprjetarju għandu jkollu d-dritt li jimpedixxi lit-terzi persuni kollha li ma jkollhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw fl-eżerċizzju tal-kummerċ kwalunkwe sinjal li jkun identiku, jew simili, għat-trade mark relattivament għall-merkanzija jew servizzi li ma jkunux simili għal dawk li għalihom it-trade mark tkun reġistrata, fejn ta' l-aħħar ikollha reputazzjoni fl-Istat Membru u fejn l-użu ta' dak is-sinjal mingħajr raġuni valida jieħu vantaġġ żleali minn, jew jippreġudika, il-karattru distintiv jew ir-reputazzjoni tat-trade mark.

[...]"

6 L-Artikolu 12 tad-Direttiva 2008/95 jistabbilixxi:

"1. Trade mark għandha tkun suġġettibbli għar-revokazzjoni jekk, f'perijodu kontinwu ta' hames snin, ma tkunx giet użata ġenwinament fl-Istat Membru relattivament għall-merkanzija jew servizzi li għalihom hija giet reġistrata, u ma jkunx hemm raġunijiet validi għan-nuqqas ta' użu.

[...]

2. Mingħajr preġudizzju għal paragrafu 1, it-trade mark tista' tiġi suġġetta għar-revokazzjoni jekk, wara d-data li fiha giet reġistrata,

a) b'konsegwenza ta' atti jew inattività tal-proprjetarju, saret l-isem komuni fil-kummerċ għal prodott jew servizz li fir-rigward tagħhom hija giet reġistrata;

[...]."

Id-dritt Awstrijak

7 L-Artikolu 33b(1) tal-Liġi tal-1970 dwar il-protezzjoni tat-trade marks (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970), fil-verżjoni tiegħu fis-sehħ fid-data li fiha għaw il-fatti fil-kawża prinċipali, huwa redatt kif ġej:

"1. Kull persuna tista' titlob il-kancellazzjoni ta' trade mark meta, wara d-data tar-reġistrazzjoni tagħha, it-trade mark tkun saret, minhabba l-attività jew l-inattività tal-proprjetarju tagħha, l-isem komuni fil-kummerċ ta' prodott jew ta' servizz li għalih tkun irreġistrata.

2. Id-deċiżjoni ta' kancellazzjoni tapplika retroattivament sa mid-data li fiha t-trasformazzjoni definittiva tat-trade mark fisem komuni [...] tkun giet ipprovatata."

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

- 8 Backaldrin irreġistrat it-trade mark verbali Awstrijaka KORNSPITZ għall-prodotti fil-klassi 30 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat. Fost dawk il-prodotti huma inkluzi, b'mod partikolari dawn li ġejjin:

“dqiq u preparazzjonijiet magħmulin miċ-ċereali; prodotti tal-ħami; prodotti li jgħinu l-produzzjoni tal-ħobż; pasticcċerija, inkluzi preparazzjonijiet maħsuba sabiex jissajru; għaġina [...] għall-produzzjoni pasticcċiera”.
- 9 Backaldrin tipproduċi, taħt din it-trade mark, taħlita lesta sabiex tinhema li hija tbigh essenzjalment lill-furnara. Dawn tal-aħħar jittrasformaw din it-taħlita f'ħobż żgħir f'forma oblunga li jspiċċa bil-ponta fiż-żewġ trufijiet. Backaldrin tat il-kunsens tagħha sabiex dawn il-furnara u d-distributuri tal-prodotti tal-ikel li huma jissupplixxu, ibighu dan il-ħobż żgħir billi jużaw l-imsemmija trade mark.
- 10 Il-kompetituri ta' Backaldrin, fosthom Pfahnl, bħall-maġġoranza tal-furnara, jafu li s-sinjal verbali “KORNSPITZ” ġie rreġistrat bħala trade mark. Għall-kuntrarju, skont id-dikjarazzjonijiet ta' Pfahnl ikkontestati minn Backaldrin, dan is-sinjal verbali huwa pperċepit mill-utenti finali bħala isem komuni ta' prodott tal-ħami, jiġifieri ħobż żgħir fil-forma oblunga li jspiċċa bil-ponta fiż-żewġ trufijiet. Din il-perċezzjoni tirriżulta, b'mod partikolari, miċ-ċirkustanza li l-furnara li jużaw it-taħlita lesta sabiex tinhema fornita minn Backaldrin ġeneralment ma jinformawx lill-klijenti tagħhom li s-sinjal “KORNSPITZ” ġie rreġistrat bħala trade mark u lanqas li l-ħobż żgħir huwa prodott minn din it-taħlita.
- 11 Fl-14 ta' Mejju 2010, Pfahnl ressqet, skont l-Artikolu 33b tal-Liġi tal-1970, talba għal revoka tad-drittijiet mogħtija mit-trade mark KORNSPITZ għall-prodotti msemmija fil-punt 8 ta' din is-sentenza. Permezz ta' deċiżjoni tas-26 ta' Lulju 2011, id-diviżjoni tal-kancellazzjoni tal-Österreichischer Patentamt (Uffiċċju Awstrijak tal-privattivi) laqgħet din it-talba. Backaldrin appellat minn din id-deċiżjoni quddiem l-Oberster Patent- und Markensenat (Awla superjuri tal-brevetti u tat-trade marks).
- 12 Din il-qorti tistaqsi sa liema punt hija għandha tiegħu inkunsiderazzjoni, għall-applikazzjoni tal-kriterju ta' “isem komuni fil-kummerċ” fil-kawża prinċipali, tal-fatt li l-prodotti li għalihom ġiet irreġistrata t-trade mark ma humiex intizi kollha għall-istess klijenti. Hija ssostni, f'dan ir-rigward, li l-utenti finali tal-prodotti mhux maħduma u intermedji kkummerċjalizzati minn Backaldrin taħt it-trade mark KORNSPITZ, bħat-taħlita lesta sabiex tiġi ttrasformata f'ħobż żgħir, huma furnara u distributuri ta' prodotti tal-ikel, filwaqt li l-utenti finali tal-ħobż żgħir huma l-klijenti ta' dawk il-furnara u distributuri ta' prodotti tal-ikel.
- 13 L-Oberster Patent- und Markensenat tqis li r-rikors kontra d-deċiżjoni ta' revoka tad-diviżjoni tal-kancellazzjoni tal-Österreichischer Patentamt għandu jintlaqa' sa fejn it-trade mark inkwistjoni fil-kawża prinċipali ġiet irreġistrata għal prodotti mhux maħduma u intermedji li huma dqiq u taħlitiet magħmula minn ċereali, prodotti li jgħinu l-produzzjoni tal-ħobż, it-taħlitiet maħsuba sabiex jissajru u l-għaġina għall-produzzjoni pasticcċiera.
- 14 Għall-kuntrarju, fir-rigward tal-prodotti lesti li għalihom ukoll ġiet irreġistrata t-trade mark KORNSPITZ, jiġifieri l-prodotti tal-ħami u tal-pasticċerija, din il-qorti tixtieq preċiżjoni permezz ta' deċiżjoni preliminari mill-Qorti tal-Ġustizzja. B'mod partikolari, hija tixtieq tkun taf jekk jistgħux jiġu rrevokati d-drittijiet mogħtija lil proprjetarju ta' trade mark meta dik it-trade mark issir l-isem komuni skont il-perċezzjoni mhux tal-bejgiegħa tal-prodott lest miksub mill-materjal mibjugħ mill-proprjetarju tal-imsemmija trade mark, iżda skont il-perċezzjoni tal-utenti finali ta' dan il-prodott.

- 15 L-imsemmija qorti tippreċiża li, wara li tircievi d-deċiżjoni preliminari, hija tevalwa n-neċessità ta' sondaġġ tal-opinjoni fost l-utenti finali dwar il-perċezzjoni tagħhom tas-sinjali verbali "KORNSPITZ".
- 16 F'dawn iċ-ċirkustanzi, l-Oberster Patent- und Markensenat iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tressaq quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:
- "1) Trade mark issir 'l-isem komuni fil-kummerċ għal prodott jew servizz' fis-sens tal-Artikolu 12(2)(a) tad-Direttiva [2008/95] meta
- a) il-kummerċjanti jkollhom għarfien tal-fatt li din hija indikazzjoni ta' oriġini, iżda huma ma jinfurmawx ġeneralment lill-konsumaturi finali dwar dan u li
 - b) għal din ir-raġuni (b'mod partikolari), il-konsumaturi finali ma [jipperċepixxu] it-trade mark [mhux] bhala indikazzjoni ta' oriġini, iżda bhala l-isem komuni ta' prodotti jew servizzi li għalihom hija rreġistrata?
- 2) Il-fatt li l-proprjetarju tat-trade mark jibqa' inattiv filwaqt li l-kummerċjanti ma jindikawx lill-klijenti tagħhom li din hija trade mark irreġistrata huwa suffiċjenti sabiex jikkostitwixxi 'inattività' fis-sens tal-Artikolu 12(2)(a) tad-Direttiva 2008/95?
- 3) Id-drittijiet marbuta ma' trade mark li saret, minhabba l-attività jew l-inattività tal-proprjetarju tagħha, isem komuni għall-konsumaturi finali, iżda mhux għall-kummerċ, għandhom jiġu ddikjarati revokati fil-każ u unikament fil-każ fejn il-konsumaturi finali ma għandhomx possibbiltà oħra hlief li jużaw dan l-isem peress li ma jeżistux termini alternattivi ekwivalenti?"

Fuq id-domandi preliminari

Fuq l-ewwel domanda

- 17 Permezz tal-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi essenzjalment jekk l-Artikolu 12(2)(a) tad-Direttiva 2008/95 għandux jiġi interpretat fis-sens li proprjetarju ta' trade mark jesponi ruħu għar-revoka tad-drittijiet mogħtija minn din it-trade mark relatata ma' prodott li għalih din tal-aħħar tkun ġiet irreġistrata, minhabba l-attività jew l-inattività ta' dan il-proprjetarju, l-imsemmija trade mark tkun saret isem komuni ta' dan il-prodott mill-perspettiva tal-utenti finali ta' dan tal-aħħar biss.
- 18 Skont Backaldrin, il-Gvern Ġermaniż u dak Franciż kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea, ir-risposta li għandha tingħata għal din id-domanda għandha tkun fin-negattiv, filwaqt li Pfahnl u l-Gvern Taljan isostnu l-kuntrarju.
- 19 F'dan ir-rigward, jeħtieġ li jitfakkar qabel xejn li l-Artikolu 12(2)(a) tad-Direttiva 2008/95 jipprevedi sitwazzjoni li fiha t-trade mark ma tkunx għadha kapaċi taqdi l-funzjoni tagħha ta' indikazzjoni tal-oriġini (sentenza tad-29 ta' April 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, Ġabra p. I-5791, punt 22).
- 20 Fost il-funzjonijiet differenti tat-trade mark, l-imsemmija funzjoni ta' indikazzjoni tal-oriġini għandha rwol essenzjali (ara b'mod partikolari, is-sentenzi tat-23 ta' Marzu 2010, Google France u Google, C-236/08 sa C-238/08, Ġabra p. I-2417, punt 77, kif ukoll tat-22 ta' Settembru 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Ġabra p. I-8701, punt 71). Hija tippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott jew tas-servizz irrappreżentat mit-trade mark bhala li joriġina minn impriża partikolari u għaldaqstant id-distinzjoni ta' dan il-prodott jew servizz minn dawk ta' impriži oħrajn (ara f'dan is-sens is-sentenza

tat-18 ta' April 2013, Colloseum Holding, C-12/12, punt 26 u l-ġurisprudenza ċċitata). L-imsemmija impriża hija, kif irrileva l-Avukat Ġenerali fil-punt 27 tal-konklużjonijiet tiegħu, dik li taht il-kontroll tagħha jiġi kkumerċjalizzat il-prodott jew is-servizz.

- 21 Il-leġiżlatur tal-Unjoni rrikonoxxa din il-funzjoni essenzjali tat-trade mark meta ppreveda, fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2008/95, li s-sinjali li jistgħu jkunu rrapprezentati b'mod grafiku jistgħu jikkostitwixxu trade mark biss jekk ikunu ta' natura li jistgħu jiddistingwu l-prodotti jew is-servizzi ta' impriża minn dawk ta' impriži oħra (sentenzi tal-4 ta' Ottubru 2001, Merz & Krell, C-517/99, Ġabra p. I-6959, punt 23, u Björnekulla Fruktindustrier, iċċitata iktar 'il fuq, punt 21).
- 22 Il-konsegwenzi ta' din il-kundizzjoni jinsiltu sussegwentement, b'mod partikolari, fl-Artikoli 3 u 12 tal-imsemmija direttiva. Filwaqt li l-Artikolu 3 ta' din tal-aħħar jenumera sitwazzjonijiet li fihom it-trade mark ma tkunx tista' *ab initio* tissodisfa l-funzjoni ta' indikazzjoni tal-orijini, l-Artikolu 12(2)(a) ta' dik l-istess direttiva jirrigwarda s-sitwazzjoni li fiha t-trade mark tkun saret isem komuni u għaldaqstant tkun tilfet il-karattru distintiv tagħha, b'tali mod li ma tkunx tissodisfa iktar dik il-funzjoni (ara, f'dan is-sens, is-sentenza Björnekulla Fruktindustrier, iċċitata iktar 'il fuq, punt 22). Il-proprjetarju ta' din it-trade mark jista' jiġi ssuġġettat għal revoka tad-drittijiet mogħtija lill-mill-Artikolu 5 tad-Direttiva 2008/95 (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-27 ta' April 2006, Levi Strauss, C-145/05, Ġabra p. I-3703, punt 33).
- 23 Fil-każ deskritt mill-qorti tar-rinviju, li jibqa' suġġett għall-evalwazzjoni fattwali u esklużiva tagħha, l-utenti finali tal-prodott inkwistjoni fil-kawża prinċipali, jiġifieri l-ħobż żgħir imsejjaħ "KORNSPITZ", jipperċepixxu dan is-sinjali verbali bħala l-isem komuni ta' dak il-prodott u ma humiex, għaldaqstant, konxji mill-fatt li ċertu ammont ta' ħobż żgħir jinkiseb minn taħlita lesta sabiex tinħema mibjugħa taht it-trade mark KORNSPITZ minn impriża partikolari.
- 24 Kif sostniet ukoll il-qorti tar-rinviju, din il-perċezzjoni tal-utenti finali hija dovuta, b'mod partikolari, għall-fatt li l-bejgiegħa tal-ħobż żgħir miksub mill-imsemmija taħlita ġeneralment ma jinformawx lill-klijenti tagħhom li s-sinjali "KORNSPITZ" ġie rreġistrat bħala trade mark.
- 25 Barra minn hekk, il-każ ipprezentat fid-deċizzjoni tar-rinviju huwa kkaratterizzat miċ-ċirkustanza li l-bejgiegħa tal-imsemmi prodott lest ma jipprovdwx ġeneralment lill-klijenti tagħhom, fil-mument tal-bejgħ, b'assistenza li tinkludi l-indikazzjoni tal-provenjenza tal-prodotti differenti li jkunu għall-bejgħ.
- 26 Għandu jiġi kkonstatat li f'tali każ, it-trade mark KORNSPITZ ma tissodisfax, fil-kummerċ tal-ħobż żgħir imsejjaħ "KORNSPITZ", il-funzjoni essenzjali tagħha ta' indikazzjoni tal-orijini u li, konsegwentement, il-proprjetarju tagħha jesponi ruħu għar-revoka tad-drittijiet mogħtija minn dik it-trade mark sa fejn din hija rreġistrata għal dan il-prodott lest jekk it-telf tal-karattru distintiv tal-imsemmija trade mark għall-imsemmi prodott ikun dovut għall-attività jew l-inattività ta' dan il-proprjetarju.
- 27 Din il-konstatazzjoni ma tmurx kontra l-interpretazzjoni tal-Artikolu 12(2)(a) tad-Direttiva 2008/95 mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja fil-punt 26 tas-sentenza Björnekulla Fruktindustrier, iċċitata iktar 'il fuq, li tistabbilixxi li, fil-każ fejn intermedjarji jintervjenu fid-distribuzzjoni ta' prodott kopert minn trade mark irreġistrata, iċ-ċirkli kkonċernati li l-opinjoni tagħhom għandha tiġi kkunsidrata sabiex jiġi evalwat jekk l-imsemmija trade mark saritx, fil-kummerċ, l-isem komuni tal-prodott inkwistjoni huma kkostitwiti mill-assjem tal-konsumaturi jew ta' utenti finali u, skont il-karatteristiċi tas-suq tal-prodott ikkonċernat, mill-assjem ta' professjonisti li jintervjenu fil-kummerċjalizzazzjoni ta' dan tal-aħħar.

- 28 Ċertament, kif ġie enfasizzat mill-Qorti tal-Ġustizzja filwaqt li tat l-imsemmija interpretazzjoni, il-kwistjoni dwar jekk trade mark saritx l-isem komuni fil-kummerċ ta' prodott jew ta' servizz li għalih giet irregistrata, għandha tiġi evalwata mhux biss fid-dawl tal-perċezzjoni mill-konsumaturi jew l-utenti finali, iżda wkoll, skont il-karatteristiċi tas-suq ikkonċernat, b'kunsiderazzjoni tal-perċezzjoni tal-professionisti, bhall-bejjiegħa.
- 29 Madankollu, kif irrilevat il-Qorti tal-Ġustizzja fil-punt 24 tas-sentenza Björnekulla Fruktindustrier, iċċitata iktar 'il fuq, ġeneralment, il-perċezzjoni tal-konsumaturi jew tal-utenti finali għandha rwol determinanti. Bl-istess mod bħal dak li ġie espost mill-Avukat Ġenerali fil-punti 58 u 59 tal-konklużjonijiet tiegħu, hemm lok li jitqies li, f'sitwazzjoni bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, liema sitwazzjoni hija, b'riżerva għall-verifikazzjoni mill-qorti tar-rinviju, ikkaratterizzata mit-telf tal-karattru distintiv tat-trade mark ikkonċernata mill-perspettiva tal-utenti finali, dan it-telf jista' iwassal għar-revoka tad-drittijiet mogħtija lill-imsemmi proprjetarju. Iċ-ċirkustanza li l-bejjiegħa huma konxji mill-eżistenza tal-imsemmija trade mark u mill-oriġini indikata minn din tal-aħħar ma tistax, waħedha, teskludi tali revoka.
- 30 Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti kollha jirriżulta li r-risposta għall-ewwel domanda għandha tkun li l-Artikolu 12(2)(a) tad-Direttiva 2008/95 għandu jiġi interpretat fis-sens li, f'sitwazzjoni bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, il-proprjetarju ta' trade mark jesponi ruħu għar-revoka tad-drittijiet mogħtija minn din it-trade mark fir-rigward ta' prodott li għalih din tal-aħħar tkun giet irregistrata meta, minhabba l-attività jew l-inattività ta' dan il-proprjetarju, l-imsemmija trade mark tkun saret isem komuni ta' dan il-prodott mill-perspettiva tal-utenti finali ta' dan tal-aħħar biss.

Fuq it-tieni domanda

- 31 Permezz tat-tieni domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi essenzjalment jekk l-Artikolu 12(2)(a) tad-Direttiva 2008/95 għandux jiġi interpretat fis-sens li jista' jiġi kklassifikat bhala "inattività" fis-sens ta' din id-dispożizzjoni, il-fatt li l-proprjetarju ta' trade mark jonqos milli jhegġeġ lill-bejjiegħa sabiex jużaw iktar din it-trade mark għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodott li għalih giet irregistrata l-imsemmija trade mark.
- 32 F'dan ir-rigward, jeħtieġ li jittfakkar li, billi jipproċedi sabiex jibbilanċja l-interessi tal-proprjetarju ta' trade mark ma' dawk tal-kompetituri tiegħu marbuta ma' disponibbiltà ta' sinjali, il-legiżlatur tal-Unjoni billi adotta l-Artikolu 12(2)(a), tal-imsemmija direttiva, qies li t-telf tal-karattru distintiv ta' din it-trade mark jista' jiġi attribwit lill-proprjetarju ta' din biss jekk dan it-telf huwa dovut għall-attività jew għall-inattività tiegħu (sentenzi Levi Strauss, iċċitata iktar 'il fuq, punt 19, kif ukoll tal-10 ta' April 2008, adidas u adidas Benelux, C-102/07, Ġabra p. I-2439, punt 24).
- 33 Il-Qorti tal-Ġustizzja diġà ddeċidiet li tista' taqa' taht il-kunċett ta' "inattività" l-ommissjoni tal-proprjetarju ta' trade mark milli jirrikorri fi żmien xieraq għad-dritt eskluż tiegħu stabbilit fl-Artikolu 5 tal-istess direttiva, sabiex jitlob lill-awtorità kompetenti tipprojbixxi lil terzi kkonċernati milli jużaw is-sinjal li fir-rigward tiegħu teżisti probabbiltà ta' konfużjoni ma' din it-trade mark, peress illi dawn it-talbiet għandhom preċiżament bhala għan li jippreżervaw is-setgħa distintiva tal-imsemmija trade mark (ara, f'dan is-sens, is-sentenza Levi Strauss, iċċitata iktar 'il fuq, punt 34).
- 34 Madankollu, sakemm ma titwarrabx it-tfittxija tal-bilanċ deskritt fil-punt 32 ta' din is-sentenza, l-imsemmi kunċett ma għandux ikun limitat għal dak it-tip ta' ommissjoni, iżda jinkludi l-ommissjonijiet kollha li permezz tagħhom il-proprjetarju ta' trade mark juri li ma huwiex suffiċjentement viġilanti fir-rigward tal-preservazzjoni tal-karattru distintiv tat-trade mark tiegħu. Għaldaqstant, f'sitwazzjoni bħal dik deskritta mill-qorti tar-rinviju, li fiha l-bejjiegħa tal-prodott ġeneralment ma jinformatx lill-klijenti tagħhom li s-sinjal użat sabiex jirrappreżenta l-prodott inkwistjoni ġie rregiſtrat bhala trade mark u b'hekk jikkontribwixxu għat-trasformazzjoni ta' din

it-trade mark f'isem komuni, in-nuqqas tal-imsemmi proprjetarju li ma jiehu l-ebda inizjattiva sabiex iħegġeg lil dawn il-bejjiegħa sabiex jużaw iktar l-imsemmija trade mark jista' jiġi klassifikat bħala inattività fis-sens tal-Artikolu 12(2)(a) tad-Direttiva 2008/95.

- 35 Hija l-qorti tar-rinviju li għandha teżamina jekk, f'dan il-każ, Backaldrin ħaditx jew le l-inizjattivi maħsuba sabiex tħegġeg lill-furnara u lid-distributuri tal-prodotti tal-ikel li jbigħu l-hobz żgħir miksub minn taħlita lesta għall-ħami mibjugħa minnha sabiex jużaw iktar it-trade mark KORNSPITZ fil-kuntatti kummerċjali tagħhom mal-klijenti.
- 36 Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti kollha jirrizulta li r-risposta għat-tieni domanda magħmula għandha tkun li l-Artikolu 12(2)(a) tad-Direttiva 2008/95 għandu jiġi interpretat fis-sens li jista' jiġi kklassifikat bħala "inattività" fis-sens ta' din id-dispożizzjoni, il-fatt li l-proprjetarju ta' trade mark jiddeżisti milli jħegġeg lill-bejjiegħa sabiex jużaw iktar din it-trade mark għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodott li għalih hija rreġistrata l-imsemmija trade mark.

Fuq it-tielet domanda

- 37 Permezz ta-tielet domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi essenzjalment jekk l-Artikolu 12(2)(a) tad-Direttiva 2008/95 għandux jiġi interpretat fis-sens li d-dikjarazzjoni ta' revoka tad-drittijiet mogħtija lill-proprjetarju ta' trade mark tipprezumi necessarjament li jiġi ddeterminat jekk jeżistux ismijiet oħrajn għal prodott li t-trade mark tiegħu tkun saret isem komuni fil-kummerċ.
- 38 Kif jirrizulta mill-kliem stess tal-imsemmija dispożizzjoni, il-proprjetarju ta' trade mark jesponi ruħu għal revoka tad-drittijiet mogħtija minn dik it-trade mark meta tkun, minħabba l-attività jew l-inattività ta' dan il-proprjetarju, saret l-isem komuni fil-kummerċ ta' prodott jew ta' servizz li għalih giet irreġistrata.
- 39 F'tali sitwazzjoni, l-eżistenza possibbli ta' ismijiet alternattivi għall-prodott jew is-servizz inkwistjoni hija irrilevanti, peress li ma tistax tbiddel il-konstatazzjoni tat-telf tal-karattru distintiv tal-imsemmija trade mark minħabba t-trasformazzjoni ta' din tal-aħħar f'isem komuni fil-kummerċ.
- 40 Konsegwentement, ir-risposta għat-tielet domanda magħmula għandha tkun li l-Artikolu 12(2)(a) tad-Direttiva 2008/95 għandu jiġi interpretat fis-sens li d-dikjarazzjoni ta' revoka tad-drittijiet mogħtija lill-proprjetarju ta' trade mark ma tipprezumix li jiġi ddeterminat jekk jeżistux ismijiet oħrajn għal prodott li t-trade mark tiegħu tkun saret isem komuni fil-kummerċ.

Fuq l-ispejjeż

- 41 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 jithallsu lura.

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

- 1) **L-Artikolu 12(2)(a) 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, għandu jiġi interpretat fis-sens li, f'sitwazzjoni bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, il-proprjetarju ta' trade mark jesponi ruħu għar-revoka tad-drittijiet mogħtija minn din it-trade mark fir-rigward ta' prodott li għalih din tal-aħħar tkun giet irreġistrata meta, minħabba l-attività jew l-inattività ta' dan il-proprjetarju, l-imsemmija trade mark tkun saret isem komuni ta' dan il-prodott mill-perspettiva tal-utenti finali ta' dan tal-aħħar biss.**

- 2) L-Artikolu 12(2)(a) tad-Direttiva 2008/95 għandu jiġi interpretat fis-sens li jista' jiġi kklassifikat bħala "inattività" fis-sens ta' din id-dispożizzjoni, il-fatt li l-proprjetarju ta' trade mark jiddeżisti milli jhegġeġ lill-bejjieġha sabiex jużaw iktar din it-trade mark għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodott li għalih hija rreġistrata l-imsemmija trade mark.
- 3) Artikolu 12(2)(a) tad-Direttiva 2008/95 għandu jiġi interpretat fis-sens li d-dikjarazzjoni ta' revoka tad-drittijiet mogħtija lill-proprjetarju ta' trade mark ma tipprezumix li jiġi ddeterminat jekk jeżistux ismijiet oħrajn għal prodott li t-trade mark tiegħu tkun saret isem komuni fil-kummerċ.

Firem