



## Ġabra tal-ġurisprudenza

Kawża C-445/12 P

Rivella International AG

vs

L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)

“Appell — Trade mark Komunitarja — Trade mark figurattiva li tinkludi l-element verbali ‘BASKAYA’ — Oppożizzjoni — Konvenzjoni bilaterali — Territorju ta’ Stat terz — Kuncett ta’ użu ġenwin”

Sommarju – Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-12 ta’ Diċembru 2013

1. *Trade mark Komunitarja — Osservazzjonijiet ta’ terzi u oppożizzjoni — Eżami tal-oppożizzjoni — Prova tal-użu mit-trade mark preċedenti — Trade marks li huma suġġetti għal reġistrazzjoni internazzjonali li għandha effett fi Stat Membru — Applikazzjoni tal-Artikolu 42(3) tar-Regolament Nru 207/2009*

*(Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikoli 8(2)(a) u 42(2) u (3))*

2. *Trade mark Komunitarja — Osservazzjonijiet ta’ terzi u oppożizzjoni — Eżami tal-oppożizzjoni — Prova tal-użu mit-trade mark preċedenti — Użu ġenwin — Kuncett irregolat biss mid-dritt tal-Unjoni*

*(Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2008/95, Artikoli 10(1) u 42(2) u (3))*

1. Mill-formulazzjoni tal-Artikolu 42 tar-Regolament Nru 207/2009 dwar it-trade mark Komunitarja jirriżulta li l-paragrafu 2 ta’ dan l-artikolu japplika għat-trade marks Komunitarji preċedenti, filwaqt li l-paragrafu 3 ta’ dan l-artikolu jikkonċerna t-trade marks preċedenti.

Dawn iż-żewġ paragrafi ma jagħmlux distinzjoni bejn it-trade marks nazzjonali u t-trade marks suġġetti għal reġistrazzjoni internazzjonali. Madankollu, it-“trade marks nazzjonali preċedenti”, imsemmija fl-Artikolu 42(3) tar-Regolament Nru 207/2009 għandhom jinftiehem li huma t-trade marks li għandhom effett fi Stat Membru, indipendentement mil-livell nazzjonali jew internazzjonali fejn huma rreġistrati.

Fil-fatt, il-paragrafu 3 ta’ dan l-artikolu jipprovdi li r-regoli li jistabbilixxi japplikaw għat-“trade marks nazzjonali preċedenti”, imsemmija fl-Artikolu 8(2)(a) tar-Regolament Nru 207/2009, mingħajr madankollu ma jiddistingwi bejn l-erba’ kategoriji ta’ “trade marks preċedenti” stabbiliti f’din l-aħħar dispożizzjoni, li fosthom jinsabu, b’mod partikolari, it-trade marks li kienu suġġetti għal reġistrazzjoni internazzjonali li għandha effett fi Stat Membru.

Għaldaqstant, l-Artikolu 42(3) tar-Regolament Nru 207/2009 huwa intiz biss sabiex japplika l-eżiġenza tal-użu ta’ trade mark Komunitarja preċedenti fuq it-territorju Komunitarju, kif jirriżulta mill-Artikolu 42(2) ta’ dan ir-regolament, fil-każ tat-trade marks nazzjonali preċedenti, fejn huwa ppreċizat li l-użu huwa meħtieġ fuq it-territorju ta’ Stat Membru.

Għalhekk, trade mark internazzjonali preċedenti li sservi ta' bażi għal oppożizzjoni tista' tkun suġġetta għall-applikazzjoni tal-Artikolu 42(3) tar-Regolament Nru 207/2009.

(ara l-punti 35-39)

2. Il-kunċett ta' użu tat-trade mark Komunitarja fuq it-territorju tal-Unjoni huwa rregolat b'mod eżawrjenti mid-dritt tal-Unjoni biss.

Fil-fatt, is-sistema ta' trade marks Komunitarji hija sistema awtonoma, magħmula minn grupp ta' regoli u li ssegwi għanijiet speċifiċi għaliha, fejn l-applikazzjoni tagħha hija indipendenti minn kull sistema nazzjonali. Għalhekk, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-kunċett nazzjonali ta' trade mark difensiva, li permezz tagħha trade mark preċedenti tibbenefika minn protezzjoni abbażi tad-dritt nazzjonali, minkejja li l-użu tagħha ma jistax jiġi pprovat, ma jistax jipprekludi r-registrazzjoni ta' trade mark Komunitarja.

Dan ikun differenti biss meta r-regoli dwar it-trade mark Komunitarja ma jkunux jarmonizzaw il-kunċett ta' użu tat-trade mark. Issa, l-Artikolu 10(1) tad-Direttiva 2008/95 dwar it-trade marks jipprovdi li, lil hinn minn ċertu terminu, it-trade mark li l-proprjetarju tagħha ma jkunx għamel użu ġenwin minnha fl-Istat Membru kkonċernat hija suġġetta għas-sanzjonijiet previsti minn din id-direttiva, fosthom, b'mod partikolari l-invalidità.

(ara l-punti 48-52)