Ġabra tal-ġurisprudenza

KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI
SZPUNAR
ippreżentati fil-25 ta' Mejju 2016[1]

Kawża C-223/15

combit Software GmbH
vs
Commit Business Solutions Ltd

[talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Düsseldorf (qorti reġjonali superjuri ta' Düsseldorf, il-Ġermanja)]

"Proprjetà intellettwali — Trade mark tal-Union Ewropea — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 1(2) — Natura unitarja tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 102(1) — Projbizzjoni tal-atti ta' vjolazzjoni ippronunzjata minn qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea — Portata territorjali — Limitazzjoni tal-portata territorjali tal-projbizzjoni minħabba l-assenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni fi Stat Membru minbarra dak tal-qorti adita — Oneru tal-prova"

Introduzzjoni

1. Din id-domanda preliminari toffri lill-Qorti tal-Ġustizzja l-okkażjoni li tiżviluppa l-ġurisprudenza tagħha li tirriżulta mis-sentenza DHL Express France[2] u li tispeċifika l-kundizzjonijiet li fihom, projbizzjoni, ippronunzjata skont l-Artikolu 9(1)(b) u l-Artikolu 102(1) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea[3], tista' tkun suġġetta għal limitazzjoni territorjali.

2. Din il-problematika tqajmet minn qorti Ġermaniża, li ddeċidiet bħala qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea, fil-kuntest ta' azzjoni kontra l-vjolazzjoni introdotta minn proprjetarju tat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea "combit", li tipprojbixxi l-użu tas-sinjal "Commit" għall-prodotti u s-servizzi rilevanti fil-qasam tal-informatika.

Il-kuntest ġuridiku

3. Il-premessi 3 u 16 tar-Regolament Nru 207/2009 huma fformulati kif ġej:

"(3) Sabiex jintlaħqu l-[...] għanijiet tal-[...] Unjoni, jidher neċessarju li jkun hemm arranġamenti [tal-] Unjonigħar-rigward ta' trade marks li permezz tagħhom impriża tkun tista' tikseb trademark tal-UE taħt sistema proċedurali waħda, u li din it-trade mark tingħata l-istess livell ta' protezzjoni

1 — Lingwa oriġinali: il-Franċiż.

2 — Sentenza tat-12 ta' April 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).

3 — Regolament tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2009 (ĠU 2009, L 78, p. 1). It-termini "Unjoni", "trade mark tal-Unjoni Ewropea" u "qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea" mit-23 ta' Marzu 2016, jissostitwixxu t-terminoloġija l-antika, skont l-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 2015/2424 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-16 ta' Diċembru 2015 (ĠU 2005, L 341, p. 21).

u tkun effettiva bl-istess mod fl-Unjoni kollha. Jinħtieġ li l-prinċipju tal-karattru waħdieni tat-trademark tal-UE, espress f'dan is-sens, japplika dejjem, ħlief fejn dan ir-Regolament jipprovdi mod ieħor.

[…]

(16) Id-deċiżjonijiet li jirrigwardaw il-validità u l-vjolazzjoni ta' trademarks tal-UE għandhom ikollhom effett u għandhom ikopru t-territorju kollu tal-Unjoni, li huwa l-uniku mod kif wieħed jista' jipprevjeni deċiżjonijiet […] u kif jista jiġi żgurat li l-karattru waħdieni tat-trademarks tal-UE. […]".

4. L-Artikolu 1(2) tar-Regolament Nru 207/2009 jipprovdi:

"It-trademark tal-UE għandha karattru unitarju. Hija għandha jkollha l-istess effett fl-Unjoni kollha: ma tistax tiġi reġistrata, trasferita jew ċeduta, jew tkun is-suġġett ta' deċiżjoni li tirrevoka d-drittijiet tal-proprjetarju jew li tiddikjaraha bħala invalida, u lanqas ma jista' jiġi projbijt l-użu tagħha, sakemm mhux fir-rigward tal-Unjoni kollha. Dan il-prinċipju għandu japplika sakemm dan ir-Regolament ma jipprovdix mod ieħor."

5. L-Artikolu 9(1) ta' dan ir-regolament [4] jgħid:

"It-trademark tal-UE tagħti lill-proprjetarju d-drittijiet esklussivi fiha. Il-proprjetarju għandu l-jedd li jipprojbixxi lit-terzi persuni kollha li ma jkollhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw fil-kummerċ:

[…]

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

[…]."

6. Skont it-termini tal-Artikolu 102(1) tal-istess regolament:

"Meta l-qorti għat-trademarks tal-UE ssib li l-konvenut għamel vjolazzjoni jew hedded li jagħmel vjolazzjoni tad-drittijiet fi trademark tal-UE, hija għandha, sakemm ma jkollhiex raġunijiet speċjali biex tagħmel mod ieħor, toħroġ ordni sabiex twaqqaf lill-konvenut milli jissokta bl-atti li jkunu għamlu vjolazzjoni jew li jkunu heddu li jagħmlu vjolazzjoni tad-drittijiet fi trademark tal-UE. Għandha tieħu wkoll dawk il-miżuri skont il-liġi nazzjonali li huma mmirati biex jiżguraw li din li-projbizzjoni tiġi mħarsa."

Il-fatti tat-tilwima fil-kawża prinċipali

7. combit Software GmbH, kumpannija rregolata taħt id-dritt Ġermaniż, hija proprjetarja ta' trade marks verbali, Ġermaniża u tal-Unjoni Ewropea, li jipproteġu s-sinjal "combit", għal prodotti u servizzi fil-qasam tal-informatika.

4 — Fil-verżjoni applikabbli fid-data tal-fatti tal-kawża prinċipali. Nosserva li l-Artikolu 9(2)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, kif issostitwit mill-Artikolu 1(11) tar-Regolament Nru 2015/2424, jinkludi dispożizzjoni essenzjalment analoga, ħlief għal preċiżjoni li skontha l-azzjonijiet għal ksur ma jippreġudikawx id-drittijiet preċedenti, miksuba qabel id-data tal-preżentata jew id-data ta' prijorità ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea.

8. Commit Business Solutions Ltd hija kumpannija rregolata taħt id-dritt Iżraeljan li tbigħ softwer li għandu s-sinjal verbali "Commit" f'diversi pajjiżi permezz tal-intermedjarju tal-ħanut onlajn aċċessibbli fuq is-sit internet tagħha (www.commitcrm.com). Meta seħħew il-fatti li minnhom oriġinat it-tilwima fil-kawża prinċipali, l-offerti ta' bejgħ fuq is-sit elettroniku setgħu jiġu kkonsultati bil-lingwa Ġermaniża u, ladarba jinxtraw onlajn, is-softwer seta' jiġi kkunsinnat direttament fil-Ġermanja.

9. combit Software ressqet lil Commit Business Solutions quddiem il-Landgericht Düsseldorf (qorti reġjonali ta' Düsseldorf, il-Ġermanja), bħala qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea, bl-għan li tikseb il-projbizzjoni tal-użu fl-Unjoni Ewropea tas-sinjal verbali "Commit" għas-softwer, fuq il-bażi tal-probabbiltà ta' konfużjoni mat-trade mark tal-Unjoni Ewropea combit. Sussidjarjament, ir-rikorrenti invokat it-trade mark Ġermaniża tagħha u talbet il-projbizzjoni tal-użu tas-sinjal verbali fil-kawża prinċipali fil-Ġermanja.

10. Il-Landgericht Düsseldorf (qorti reġjonali ta' Düsseldorf) laqgħet it-talba sussidjarja ta' combit Software u kkundannat lil Commit Business Solutions fuq il-bażi tat-trade mark Ġermaniża, wara li kkonstatat l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn is-sinjali "combit" u "Commit" għall-konsumatur Ġermaniż tal-prodotti kkonċernati. Għall-kuntrarju, il-Landgericht Düsseldorf (qorti reġjonali ta' Düsseldorf) ċaħdet it-talba prinċipali bbażata fuq it-trade mark tal-Unjoni Ewropea minħabba nuqqas ta' użu.

11. combit Software appellat din id-deċiżjoni quddiem l-Oberlandesgericht Düsseldorf (qorti reġjonali superjuri ta' Düsseldorf) dwar iċ-ċaħda tat-talba tagħha bbażata fuq it-trade mark tal-Unjoni Ewropea u sabiex tikseb projbizzjoni li tkopri t-territorju kollu tal-Unjoni.

12. Il-qorti tar-rinviju, billi aġixxiet bħala qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea tat-tieni stanza, ikkonstatat li, għall-kuntrarju ta' dak li ġie deċiż fl-ewwel istanza, l-użu tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea invokat mir-rikorrenti kien stabbilit. Barra minn hekk, hija kkunsidrat li l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn is-sinjali kkonċernati fil-Ġermanja, kien jikkostitwixxi sitwazzjoni *res judicata*, iżda li s-sitwazzjoni kienet differenti f'dak li jirrigwarda l-pajjiżi anglofoni. Skont il-qorti tar-rinviju, il-konsumaturi f'dawn il-pajjiżi se jkunu f'pożizzjoni li jipperċepixxu t-trade mark combit bħala l-abbrevjazzjoni taż-żewġ termini "com" u "bit", ftit distinti fil-qasam tal-informatika, kif ukoll li jifhmu immedjatament is-sinjifikat tal-kelma "commit", b'tali mod li x-xebh fonetiku bejn is-sinjali kunfliġġenti jiġi newtralizzat mid-differenza kunċettwali tagħhom.

13. Il-qorti tar-rinviju qed tistaqsi wkoll dwar l-implementazzjoni tal-prinċipju tan-natura unitarja tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea f'sitwazzjoni, bħal dik tal-kawża prinċipali, fejn l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni ma tistax tiġi kkonstatata għall-Istati Membri kollha, b'mod partikolari għall-pajjiżi anglofoni. Minn naħa, hija tosserva li l-applikazzjoni rigoruża ta' din il-prinċipju twassal sabiex tippermetti lill-proprjetarju tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea li jipprojbixxi l-użu ta' sinjal kunfliġġenti anki fl-Istati Membri li fihom ma jeżisti ebda probabbiltà ta' konfużjoni. Min-naħa l-oħra, hija tirrimarka li jekk qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea kellha teżamina l-probabbiltà ta' konfużjoni għal kull Stat Membru meħud individwalment, tali eżami kien ser inaqqas ir-ritmu tal-proċedura u jikkawża spejjeż konsiderevoli għall-partijiet.

Id-domandi preliminari u l-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja

14. Huwa f'dawn iċ-ċirkustanzi li l-Oberlandesgericht Düsseldorf (qorti reġjonali superjuri ta' Düsseldorf) iddeċidiet li tissospendi l-proċedura u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:

"Liema konsegwenzi jirriżultaw, għall-eżami tal-probabbiltà ta' konfużjoni ta' trade mark [tal-Unjoni Ewropea] verbali, mis-sitwazzjoni fejn, mill-perspettiva tal-konsumatur medju ta' parti mill-Istati Membri, ix-xebh fonetiku tat-trade mark [...] ma' denominazzjoni oħra li hija kkritikata li tikser it-trade mark [...] huwa nnewtralizzat permezz ta' differenza kunċettwali, filwaqt li mill-perspettiva tal-konsumatur medju ta' Stati Membri oħra ma huwiex:

a) Għall-eżami tal-probabbiltà ta' konfużjoni hija determinanti l-perspettiva tal-konsumatur medju ta' parti mill-Istati Membri jew il-perspettiva tal-konsumatur medju tal-parti oħra jew inkella l-perspettiva ta' konsumatur medju fittizju tal-Istati Membri kollha?

b) Jeżisti [Teżisti] ksur [vjolazzjoni] tat-trade mark [tal-Unjoni Ewropea] għat-territorju kollu tal-Unjoni Ewropea meta teżisti probabbiltà ta' ksur biss f'parti minn dan it-territorju, jew għandha ssir differenzazzjoni bejn l-Istati Membri individwali?"

15. Id-digriet tar-rinviju, iddatat 12 ta' Mejju 2015, wasal fir-Reġistru tal-Qorti tal-Ġustizzja fit-18 ta' Mejju 2015. Osservazzjonijiet bil-miktub ġew ippreżentati mill-partijiet fil-kawża prinċipali, mill-Gvern Pollakk, kif ukoll mill-Kummissjoni Ewropea. Bl-eċċezzjoni tal-Gvern Pollakk, dawn il-partijiet ipparteċipa ukoll fis-seduta li nżammet fit-3 ta' Marzu 2016.

Analiżi

16. Permezz tad-domandi preliminari, li qed nipproponi li jiġu analizzati flimkien, il-qorti tar-rinviju essenzjalment qed tistaqsi jekk il-projbizzjoni ppronunċjata fil-kuntest tal-azzjoni kontra l-vjolazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea, skont l-Artikolu 102(1) tar-Regolament Nru 207/2009, tistax tkun suġġetta għal limitazzjoni territorjali, minħabba l-konstatazzjoni tal-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni, skont is-sens tal-Artikolu 9(1)(b) ta' dan ir-regolament, ma japplikax, minħabba raġunijiet lingwistiċi, fi Stat Membru wieħed jew iktar.

17. Jekk dan huwa l-każ, hija qed tistaqsi wkoll dwar il-kundizzjonijiet speċifiċi li fihom għandha tiġi prevista tali limitazzjoni.

Il-prinċipju tan-natura unitarja tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea

18. Id-dritt tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea huwa bbażat fuq il-prinċipju tan-natura unitarja ta' din it-trade mark, stipulat fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament Nru 207/2009 [5].

5 — Ara, f'diversi kuntesti, is-sentenzi tat-18 ta' Settembru 2008, Armacell vs UASI (C-514/06 P, EU:C:2008:511, punti 54 u 57) ; tat-12 ta' April 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punti 40 sa 45), u tad-19 ta' Diċembru 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punti 41 sa 43).

19. Dan il-prinċipju huwa ġġustifikat fil-kunċett stess tal-Unjoni, bħala territorju unitarju li jikkostitwixxi suq uniku [6]. L-għan aħħari tas-sistema tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea huwa li joffri kundizzjonijiet analogi fis-suq intern għal dawk li jeżistu fis-suq nazzjonali. Id-drittijiet unitarji, bħat-trade mark tal-Unjoni Ewropea, jiggarantixxu wkoll l-uniċità tal-proprjetarju fit-territorju kollu fejn japplikaw u jiżguraw iċ-ċirkolazzjoni libera tal-prodott. Din hija r-raġuni għaliex, mingħajr dispożizzjoni kuntrarja espliċita [7], it-trade mark tal-Unjoni Ewropea għandha l-istess effetti fl-Unjoni kollha [8].

20. Skont il-premessi 3 u 16 tar-Regolament Nru 207/2009, il-prinċipju prinċipali jissarraf f'rekwiżit ta' protezzjoni uniformi tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea fit-territorju kollu tal-Unjoni, b'tali mod li jkun indispensabbli li d-deċiżjonijiet dwar il-validità u l-vjolazzjoni tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea jkollhom effett u jiġu estiżi għall-Unjoni kollha.

21. Madankollu, l-Artikolu 1(2) tar-Regolament Nru 207/2009 ma jirreferix espliċitament għall-effetti tas-sanzjonijiet adottati wara li ssir talba mill-proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni Ewropa skont l-Artikolu 102 tal-imsemmi regolament.

22. Għalhekk, il-problematika mqajma fil-kawża prinċipali tikkonċerna l-portata sistemika iktar wiesgħa tal-prinċipju tan-natura unitarja u tqajjem il-kwistjoni – diskussa attivament fid-duttrina [9] – tal-konsegwenzi ta' dan il-prinċipju f'sitwazzjonijiet li ma humiex speċifikament previsti fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament Nru 207/2009.

Fuq il-portata territorjali tal-projbizzjoni

23. Min-natura unitarja tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea jista' jiġi dedott li projbizzjoni li jitkomplew atti ta' vjolazzjoni jew ta' theddida ta' vjolazzjoni, ippronunzjata minn qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 102(1) tar-Regoalment Nru 207/2009, fil-prinċipju hija estiża għat-territorju kollu tal-Unjoni.

24. Fil-fatt, minn naħa, il-ġurisdizzjoni ta' qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea, meta tiġi adita fuq il-bażi tal-Artikolu 97(1) sa (4) tar-Regolament Nru 207/2009, dwar il-ġurisdizzjoni internazzjonali, hija estiża għat-territorju kollu tal-Unjoni. Min-naħa l-oħra, id-dritt esklużiv tal-proprjetarju mogħti minn dan ir-regolament huwa estiż għall-imsemmi territorju kollu, li fih t-trade marks tal-Unjoni Ewropea jgawdu minn protezzjoni uniformi [10].

25. Din il-kunsiderazzjoni tal-prinċipju għandha madankollu tiġi rrikonċiljata mar-rekwiżit li skontu, filwaqt li jinvoka d-dritt esklużiv tiegħu, il-proprjetarju ma jistax jipprojbixxi l-użu ta' sinjal li ma jistax jippreġudika l-funzjonijiet tat-trade mark.

6 — Ara l-istudju li sar fuq talba tal-Kummissjoni mill-istitut Max-Planck dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u d-dritt tal-kompetizzjoni, "Study on the overall functioning of the European trade mark system" (Analiżi tal-funzjonament kumplessiv tas-sistema Ewropea tat-trade marks), München, 2011, punti 1.13 sa 1.17 (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf)

7 — Ara l-Artikoli 110 (dwar il-projbizzjoni tal-użu ta' trade marks Komunitarji fuq il-bażi tad-drittijiet preċedenti) u 111 (Drittijiet preċedenti li japplikaw għal lokalitajiet partikolari) tar-Regolament Nru 207/2009.

8 — Ara s-sentenzi tat-22 ta' Ġunju 1994, IHT Internationale Heiztechnik u Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, punti 53 sa 55), u tad-19 ta' Diċembru 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punt 42).

9 — Ara Von Mühlendahl, A., "Community trade mark riddles: territoriality and unitary character", *European Intellectual Property Review (EIPR)*, 2008, p. 66 ; Sosnitza, O., "Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2011, p. 465 ; Schnell, S., "The Community trade mark: unitary EU right - EU-wide injunction?", *EIPR*, 2011, p. 210; Żelechowski, Ł., "Infringement of a Community trade mark: between EU-wide and non-EU-wide scope of prohibitive injunctions", *EIPR*, 2013, p. 287, u "Terytorialny zasięg sądowego zakazu naruszania prawa do wspólnotowego znaku towarowego", *Europejski Przegląd Sądowy*, 2012, N°2, p. 19, u N°4, p. 28.

10 — Sentenza tat-12 ta' April 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punti 38 u 39).

26. Fil-fatt, skont ġurisprudenza stabbilita, ir-Regolament Nru 207/2009 jagħti dritt esklużiv li jippermetti lill-proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni li jipproteġi l-interessi speċifiċi tiegħu, jiġifieri li jiżgura li din it-trade mark tista' tissodisfa l-funzjonijiet proprji tagħha. Għalhekk, l-eżerċizzju ta' dan id-dritt għandu jkun riżervat għall-każijiet li fihom l-użu tas-sinjal minn terz jippreġudika jew jista' jippreġudika l-funzjonijiet tat-trade mark [11].

27. Kif ikkonstatat il-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza DHL Express France, il-portata territorjali tal-projbizzjoni tista', f'ċerti każijiet, tiġi ristretta billi jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn il-kunsiderazzjonijiet [12].

28. Fl-opinjoni tiegħi, ir-risposta li għandha tingħata għad-domandi mqajma fil-kawża prinċipali, jistgħu għalhekk, sa ċertu punt, jiġu dedotti mill-imsemmija sentenza.

29. Fil-fatt, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li jekk qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea tikkonstata li l-atti ta' vjolazzjoni jew ta' theddida ta' vjolazzjoni jkunu limitati għal Stat Membru wieħed jew għal parti mit-territorju tal-Unjoni, b'mod partikolari minħabba li l-konvenut jipproduċi l-prova li l-użu ta' sinjal inkwistjoni ma jippreġudikax jew ma jistax jippreġudika, il-funzjonijiet tat-trade mark, b'mod partikolari minħabba motivi lingwistiċi, din il-qorti għandha tillimita il-portata territorjali tal-projbizzjoni li ppronunzjat [13].

30. F'dak li jikkonċerna d-dritt esklużiv previst fl-Artikolu 9(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, li huwa msemmi f'dan il-każ, il-funzjoni essenzjali tat-trade mark potenzjali inkwistjoni hija l-identifikazzjoni tal-oriġini kummerċjali tal-prodott jew tas-servizz indikat. Issa, preġudizzju ta' din il-funzjoni essenzjali, fil-każ ta' użu ta' sinjal simili, jista' jiġi eskluż fl-assenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni.

31. Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li, sakemm il-probabbiltà ta' konfużjoni tista' tiġi eskluża, pereżempju minħabba motivi lingwistiċi bħal dawk imsemmija fil-kawża prinċipali, minn parti tat-territorju tal-Unjoni, b'tali mod li l-użu ta' sinjal ikkontestat relatat ma' din il-parti tal-Unjoni ma jistax jippreġudika l-funzjonijiet tat-trade mark, din iċ-ċirkustanza tiġġustifika limitazzjoni tal-portata territorjali tal-projbizzjoni ppronunzjata skont l-Artikolu 102(1) tar-Regolament Nru 207/2009.

Fuq il-kundizzjonijiet tal-limitazzjoni

32. Matul l-eżami tar-rilevanza tal-limitazzjoni tal-portata territorjali ta' projbizzjoni f'każ partikolari, il-qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea adita għandha tieħu inkunsiderazzjoni l-fatt li tali limitazzjoni tikkostitwixxi eċċezzjoni għall-prinċipju tan-natura unitarja tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea.

33. Din il-kunsiderazzjoni b'mod partikolari tiġġustifika l-inverżjoni tal-oneru tal-prova għall-benefiċċju tal-applikant tal-projbizzjoni.

34. Għalhekk, kif jirriżulta mis-sentenza DHL Express France [14], huwa kompitu tal-konvenut li jipprovdi l-prova li, f'parti mit-territorju tal-Unjoni, l-użu tas-sinjal inkwistjoni ma jippreġudikax jew ma jistax jippreġudika l-funzjonijiet tat-trade mark.

11 — Sentenzi tat-12 ta'Novembru 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, punt 54); tat-18 ta'Ġunju 2009, L'Oréal *et* (C-487/07, EU:C:2009:378, punt 60), u tat-23 ta'Marzu 2010, Google France u Google (C-236/08 sa C-238/08, EU:C:2010:159, punt 49).

12 — Sentenza tat-12 ta' April 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, punt 46 u l-ġurisprudenza ċċitata).

13 — Sentenza tat-12 ta' April 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238,punt 48). Il-Qorti tal-Ġustizzja fakkret li l-limitazzjoni tal-projbizzjoni hija imposta wkoll meta l-applikant ikun illimita l-portata territorjali tal-azzjoni tiegħu.

14 — Sentenza tat-12 ta' April 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, punt 48).

35. Tali adattament tal-oneru tal-prova jinfluwenza l-analiżi li għandha tagħmel il-qorti tat-trade marks tal-Unjoni.

36. Fl-ewwel lok, fid-dawl li l-limitazzjoni tal-projbizzjoni għandha titqajjem mill-konvenut u hija mmotivata b'relazzjoni għal parti speċifika tat-territorju tal-Unjoni, ma jappartjenix lill-qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea adita sabiex teżamina jekk il-probabbiltà ta' konfużjoni teżistix għal kull Stat Membru meħud individwalment.

37. F'dan ir-rigward, ma naqbilx mal-pożizzjoni li jidher li tirriżulta mill-ġurisprudenza ta' ċerti qrati nazzjonali.

38. Għalhekk, fis-sentenza tagħha dwar it-trade marks li għandhom il-prefiss "Volks-", li kienu jittrattaw prinċipalment l-Artikolu 9(1)(c) tar-Regolament Nru 207/2009, il-Bundesgerichtshof (qorti federali tal-ġustizzja, il-Ġermanja) ma eskludietx li, fil-kuntest ta' talba bbażata fuq il-punt b ta' din id-dispożizzjoni, il-qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea, għandha tfittex *ex officio* jekk il-konstatazzjoni ta' probabbiltà ta' konfużjoni tapplikax għat-territorju kollu tal-Unjoni [15].

39. F'sentenza relattivament reċenti, il-High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [qorti għolja tal-ġustizzja (Ingilterra u Wales), diviżjoni taċ-Chancery, ir-Renju Unit] jidher li tqis li, fil-każ ta' talba għall-projbizzjoni pan-Ewropea bbażata fuq l-Artikolu 9(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, l-applikant – li fuqu jaqa' l-oneru tal-prova kontra l-vjolazzjoni – għandu juri l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni f'kull Stat Membru meħud individwalment u f'dan ir-rigward, ma jistax jibbaża fuq "preżunzjonijiet" [16].

40. Fl-opinjoni tiegħi, tali pożizzjoni ma tistax tiġi rrikonċiljata mas-soluzzjoni pprovduta mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza DHL Express France, li skontha l-projbizzjoni bbażata fuq l-Artikolu 9(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 fil-prinċipju għandu jkollha portata pan-Ewropea ħlief meta l-konvenut jopponi dan filwaqt li juri li l-konstatazzjoni relatata mal-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni ma tistax tapplika għal ċerti Stati Membri speċifiċi [17].

41. Fl-opinjoni tiegħi, l-applikant tal-projbizzjoni, proprjetarju tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea, ikun issodisfa l-obbligu tal-prova tiegħu meta juri l-eżistenza ta' vjolazzjoni jew ta' theddida ta' vjolazzjoni. Għall-kuntrarju, l-oneru proċedurali marbut mal-limitazzjoni eventwali tal-projbizzjoni huwa għalkollox kompitu tal-konvenut.

42. Dan l-oneru proċedurali jinkludi l-oneru tal-allegazzjoni (*onus proferendi*) u l-oneru tal-prova f'sens strett (*onus probandi*) [18]. Għalhekk, ħlief fil-każ meta l-konvenut iqajjem dan l-aspett meta jinvoka argumentazzjoni speċifika, il-qorti adita ma għandhiex teżamina *ex officio* jekk l-analiżi tagħha dwar l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni tapplikax għat-territorju kollu tal-Unjoni.

15 — Ara d-deċiżjoni tal-11 ta'April 2013 – I ZR 214/11, punt 67. F'din id-deċiżjoni, il-Bundesgerichtshof (qorti federali tal-ġustizzja) indikat li, sakemm ir-rikorrenti titlob projbizzjoni bbażata fuq l-ittra (b) għat-territorju kollu tal-Unjoni, tali talba ma tistax timxi 'l quddiem ħlief jekk it-trade mark tal-Unjoni Ewropea kellha karattru distintiv fit-territorju kollu tal-Unjoni. Ara, f'dak li jirrigwarda r-rabta bejn din is-sentenza u dan ir-rinviju, Lambrecht, A., "EuGH-Vorlage zur einheitlichen Wirkung der Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren", GRUR-Prax, 2015, p. 280.

16 — Ara s-sentenza tal-High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [qorti għolja tal-ġustizzja (Ingilterra u Wales), diviżjoni taċ-Chancery, ir-Renju Unit], tal-11 ta' Frar 2015, Enterprise Holding Inc vs Europcar Group UK Limited & Anor [2015] EWHC 300 (Ch), b'mod partikolari il-punti 10 u 27. Il-qorti Ingliża ammettiet li din il-pożizzjoni kienet diskutibbli fir-rigward tas-sentenza tat-12 ta'April 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238).

17 — Sentenza tat-12 ta' April 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, punt 48). Għall-kuntrarju, il-Qorti tal-Ġustizzja għad ma kellhiex l-okkażjoni li tippronunċja ruħha dwar il-portata territorjali ta' talba bbażata fuq trade mark li tgawdi minn reputazzjoni fis-sens tal-Artikolu 9(1)(c) tal-istess regolament. F'dak li jirrigwarda l-possibbiltà li tali trade mark tiġi invokata sabiex tiġi opposta r-reġistrazzjoni ta' trade mark nazzjonali posterjuri, ara s-sentenza tat-3 ta'Settembru 2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539).

18 — Tali kunċettwalizzazzjoni tal-oneru proċedurali hija magħrufa b'mod partikolari fid-dritt Pollakk (*ciężar twierdzenia i dowodu*) u Ġermaniż (*Darlegungs- und Beweislast*). ARa Adrych-Brzezińska, I., "Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym", LEX Wolters Kluwer, Varsavja, 2015, p. 55.

43. Tali tqassim tal-oneru tal-prova, li jimplika l-obbligu tal-konvenut li jqajjem u li juri n-neċessità tal-limitazzjoni territorjali, ġie kkonfermat minn ċertu numri ta' qrati nazzjonali[19]. Id-duttrina tosserva li tali inverżjoni tal-oneru tal-prova hija għalkollox iġġustifikata mill-fatt li din hija eċċezzjoni għall-prinċipju tan-natura unitarja tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk, huwa kompitu tal-konvenut sabiex jistabbilixxi li l-konstatazzjoni relatata mal-preġudizzju għad-drittijiet tal-proprjetarju ma japplikax għal ċerti Stati Membri speċifiċi[20].

44. Fit-tieni lok, il-qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea adita għandha tieħu inkunsiderazzjoni n-natura eċċezzjonali tal-limitazzjoni territorjali tal-projbizzjoni anki għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-livell tal-prova rikjest mill-konvenut.

45. F'dan ir-rigward, fl-opinjoni tiegħi, xieraq li niddistingwu b'mod ċar żewġ ipoteżijiet.

46. Minn naħa, l-oneru tal-allegazzjoni u l-oneru tal-prova f'sens strett jikkostitwixxu aspetti rregolati esklużivament mid-dritt uniformi tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea, peress li huma marbuta mill-qrib mal-applikazzjoni tad-dritt materjali. Hija wkoll ġurisprudenza stabbilita li t-tqassim tal-oneru tal-prova fil-qasam tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea ma jistax tiġi ddeterminat mid-dritt nazzjonali tal-Istati Membri, iżda jaqa' fid-dritt tal-Unjoni. Fil-fatt, kieku din il-kwistjoni kienet taqa' fid-dritt nazzjonali tal-Istati Membri, l-għan ta' protezzjoni uniformi tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea seta' jiġi kompromess[21].

47. Min-naħa l-oħra, il-livell tal-prova rikjest u l-modi tal-prova huma rregolati indipendentement mid-dritt nazzjonali tal-Istat Membru li taqa' fih il-qorti adita. Fil-fatt, dan jirrigwarda aspetti tad-dritt proċedurali li jibqgħu, konformement mal-Artikolu 101(3) tar-Regolament Nru 207/2009, u minbarra għall-aspetti speċifikament imsemmija minn dan ir-regolament, irregolati mid-dritt nazzjonali ta' fejn titressaq il-kawża.

48. Meta tapplika r-regoli nazzjonali relatati mal-livell tal-prova u l-modi tal-prova, il-qorti adita madankollu għandha tiżgura li ma tikkompromettix l-għan ta' protezzjoni uniformi tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea.

49. Nosserva li l-prova li għandha l-għan li tistabbilixxi li probabbiltà ta' konfużjoni hija ġeografikament ċirkonskritta tista' tirrikjedi sforz konsiderevoli, b'mod partikolari meta din il-prova tikkonċerna pajjiż li ma huwiex dak ta' fejn titressaq il-kawża. Fid-dawl ta' dak li ntqal sa issa, sabiex tinkiseb limitazzjoni tal-portata territorjali tal-projbizzjoni, il-konvenut għandu jqajjem dan l-aspett, billi jsostni argumentazzjoni f'dan ir-rigward. Barra minn hekk, suġġett li r-regoli tad-dritt proċedurali nazzjonali jipprevedu dan, qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea tista' tirrikjedi lill-konvenut sabiex jipproduċi l-prova konkreta li tippermetti li tiġi eskluża t-theddida ta' vjolazzjoni fi Stat Membru wieħed jew iktar.

50. Fid-dawl ta' dawn l-osservazzjonijiet kollha, limitazzjoni għall-portata territorjali tal-projbizzjoni tiġi imposta fil-każ fejn il-konvenut iqajjem argumentazzjoni speċifika li tippermetti li tiġi eskluża l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni fi Stat Membru wieħed jew iktar, u jekk ikun il-każ, jipproduċi l-prova rilevanti. Għalhekk, ma hijiex il-qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea adita fuq il-bażi tal-Artikolu 97 (1) sa (4) tar-Regolament Nru 207/2009, li għandha teżamina *ex officio* jekk teżistix probabbiltà ta' konfużjoni għal kull Stat Membru meħud individwalment.

19 — Ara s-sentenza tal-Oberster Gerichtshof (qorti suprema, l-Awstrija) tat-12 ta'Ġunju 2012 fil-Kawża 17 Ob 27/11m [punt 2.2(b)], u l-ġurisprudenza tal-qrati Ġermaniżi u tar-Renju Unit, iċċitati minn Ashby, S., "Enforcement of A Community Trade Mark", f'*The ITMA & CIPA Community Trade Mark Handbook, Sweet & Maxwell*, 2015, p. 196.

20 — Ara Schennen, D., dans Eisenführ, G., Schennen, D., "Gemeinschaftsmarkenverordnung", ir-raba' edizzjoni, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2014, punt 33 tal-Artikolu 1, u Sosnitza, O., *op. cit.*, p. 469.

21 — Ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tat-18 ta'Ottubru 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, punt 73) u tat-22 ta'Marzu 2012, Génesis (C-190/10, EU:C:2012:157, punt 59).

Fuq l-effikaċità tal-projbizzjoni

51. Importanti li jiftakkar li, billi tadotta l-projbizzjoni, qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea għandha b'mod partikolari tiżgura li l-miżura meħuda ser tkun effettiva, proporzjonata u dissważiva u ser tiġi applikata b'mod li tevita li jinħolqu ostakoli għall-kummerċ leġittimu u li toffri salvagwardji kontra l-użu abbużiv[22].

52. F'dan ir-rigward, din il-qorti għandha tiżgura li l-projbizzjoni tal-atti ta' vjolazzjoni jew ta' theddid ta' vjolazzjoni – fil-każ meta din il-projbizzjoni tkun suġġetta għal limitazzjoni territorjali – tibqa' effikaċi fir-rigward taċ-ċirkostanzi partikolari tas-suq.

53. Ninnota li l-Qorti tal-Ġustizzja, meta pprevediet il-possibbiltà tal-limitazzjoni territorjali tal-projbizzjoni fil-punt 48 tas-sentenza DHL Express France[23], għamlet riferiment għall-kundizzjonijiet tal-kawża prinċipali. Minn dan jista' jiġi dedott li, f'ċerti każijiet ikkaratterizzati minn kundizzjonijiet differenti, limitazzjoni tal-portata territorjali tal-inġunzjoni tmur kontra l-għan tal-protezzjoni uniformi tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea.

54. Fl-opinjoni tiegħi, dan jista' jkun il-każ, meta, minħabba l-kundizzjonijiet tas-suq li fih isir il-preġudizzju, – bħas-suq tas-softwer, mibjugħ permezz tal-internet, f'dan il-każ, – wieħed irid jitlaq mill-premessa li skontha l-preġudizzju jikkonċerna t-territorju kollu tal-Unjoni.

55. Għalhekk, billi tadotta projbizzjoni, il-qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea adita għandha wkoll tieħu inkunsiderazzjoni l-modalitajiet tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti kkonċernati, sabiex tiddeċiedi jekk il-limitazzjoni tal-portata territorjali tal-projbizzjoni tirriskjax li ċċaħħadha minn effikaċità.

Konklużjoni

56. Minn dak kollu li ntqal sa issa, nipproponi lill-Qorti tal-Ġustizzja sabiex tirrispondi għad-domandi preliminari magħmula mill-Oberlandesgericht Düsseldorf (qorti reġjonali superjuri ta' Düsseldorf, il-Ġermanja) bil-mod kif ġej:

Il-fatt li l-probabbiltà tal-konfużjoni tista' tiġi eskluża, minħabba motivi lingwistiċi, fi Stat Membru wieħed jew iktar jista' jiġġustifika limitazzjoni tal-portata territorjali tal-projbizzjoni ppronunzjata mill-qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikoli 9(1)(b) u l-Artikolu 102(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta'Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja.

Tali limitazzjoni tiġi imposta fil-każ meta l-konvenut iqajjem argumentazzjoni speċifika li tippermetti li tiġi eskluża l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni fi Stat Membru wieħed jew iktar u meta jkun il-każ, jipproduċi l-prova rilevanti. Ma jappartjenix għall-qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea, adita fuq il-bażi tal-Artikolu 97(1) sa (4) tar-Regolament Nru 207/2009, sabiex teżamina *ex officio* jekk teżistix probabbiltà ta' konfużjoni għal kull Stat Membru meħud individwalment. Din il-qorti għandha, barra minn hekk, tastjeni milli tillimita l-portata territorjali tal-projbizzjoni meta tali limitazzjoni tirriskja li ċċaħħad lill-projbizzjoni minn effikaċità.

22 — Ara l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta'April 2004 fuq l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 17 Vol 2 p. 32).

23 — Sentenza tat-12 ta'April 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).