



## Ġabra tal-ġurisprudenza

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Is-Seba' Awla)

4 ta' Frar 2016\*

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) 207/2009 — Artikolu 23 — Liċenzja — Regjistru tat-trade marks Komunitarji — Dritt tal-persuna liċenzjata li tressaq proċedimenti ta' vjolazzjoni minkejja n-nuqqas ta' iskrizzjoni tal-liċenzja fir-regjistru”

Fil-Kawża C-163/15,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Oberlandesgericht Düsseldorf (qorti reġjonali superjuri ta' Düsseldorf, il-Ġermanja), permezz ta' deċiżjoni tal-31 ta' Marzu 2015, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fid-9 ta' April 2015, fil-proċedura

**Youssef Hassan**

vs

**Breiding Vertriebsgesellschaft mbH**

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Is-Seba' Awla),

komposta minn C. Toader, President tal-Awla, A. Prechal u E. Jarašiūnas (Relatur), Imhallfin,

Avukat Ġenerali: M. Wathelet,

Regjistratur: A. Calot Escobar,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

- għal Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, minn K. Schulze Horn, Rechtsanwältin,
- għall-Gvern Ġermaniż, minn T. Henze u J. Kemper, bħala aġenti,
- għall-Gvern Pollakk, minn B. Majczyna, bħala aġent,
- għall-Kummissjoni Ewropea, minn J. Samnadda u T. Scharf, bħala aġenti,

wara li semgħet il-konkluzjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tas-17 ta' Diċembru 2015,

tagħti l-preżenti

\* Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

## Sentenza

- 1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 23(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1, iktar 'il quddiem ir-“Regolament”).
- 2 Din it-talba tressqet fil-kuntest ta' tilwima bejn Y. Hassan u Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (iktar 'il quddiem “Breiding”) fir-rigward ta' azzjoni għall-proċedimenti ta' vjolazzjoni ta' trade mark Komunitarja, imressqa minn Breiding kontra Y. Hassan.

### Il-kuntest ġuridiku

- 3 Il-premessa 11 tar-Regolament tiddikjara:

“It-trade mark Komunitarja għandha titqies bħala oġġett ta' proprjetà li jeżisti separatament mill-impriza li tidentifika l-prodotti jew servizzi tagħha permezz ta' tali trade mark. Allura, għandu jkun possibli li tali trade mark tiġi trasferita, bla ħsara għall-interess superjuri tal-pubbliku li ma jiġix imqarraq b'riżultat ta' dan it-trasferiment. Għandu jkun possibli wkoll li t-trade mark tingħata bħala sigurtà a favur ta' terza persuna u li tkun is-sogġett ta' licenzja.”

- 4 L-Artikolu 17 tar-Regolament, intitolat “Trasferiment”, jipprevedi:

“1. It-trade mark Komunitarja tista' tiġi trasferita, separatament minn kull trasferiment tal-impriza, fir-rigward jew ta' xi wħud mill-prodotti jew servizzi li għalihom tkun registrata jew fir-rigward ta' kollha.

2. It-trasferiment tal-impriza kollha jinkludi t-trasferiment tat-trade mark Komunitarja hlief meta, skont il-liġi li tirregola it-trasferiment, ikun hemm ftehim kuntrarju jew meta ċ-ċikostanzi jiddettaw biċ-ċar mod ieħor. Din id-dispożizzjoni għandha tapplika għall-obbligazzjoni kuntrattwali biex isir trasferiment tal-impriza.

[...]

5. Fuq talba ta' waħda mill-partijiet it-trasferiment għandu jitnizzel fir-registru u għandu jiġi ppubblikat.

6. Sakemm it-trasferiment ikun għadu ma tniżzilx fir-Registru, is-suċċessur tat-Titolu ma jistax jinqeda bid-drittijiet li jirriżultaw mir-registrazzjoni tat-trade mark Komunitarja.

[...]”

- 5 Skont l-Artikolu 19 tar-Regolament, intitolat “Drittijiet *in rem*”:

“1. Trade mark Komunitarja tista', b'mod indipendenti mill-impriza, tingħata bħala garanzija jew tkun is-sogġett ta' drittijiet *in rem*.

2. Fuq talba ta' waħda mill-partijiet, id-drittijiet msemija fil-paragrafu 1 għandhom jitnizzlu fir-Registru u għandhom jiġu ppubblikati.”

## 6 L-Artikolu 22 tar-Regolament, intitolat “Liċenzjar”, jipprovdi:

“1. Trade mark Komunitarja tista’ tiġi liċenzjata fir-rigward ta’ xi wħud mill-prodotti jew servizzi li għalihom hija reġistrata, jew fir-rigward ta’ kollha, għall-Komunità kollha jew għal parti minnha. Liċenzja tista’ tkun esklussiva jew mhux esklussiva.

[...]

3. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-kuntratt tal-liċenzja, il-liċenzjat jista’ jgħib proċedimenti ta’ vjolazzjoni ta’ trade mark Komunitarja biss bil-kunsens tal-proprjetarju. Madanakollu, il-pussessur ta’ liċenzja esklussiva jista’ jgħib dawn il-proċedimenti jekk il-proprjetarju tat-trade mark, wara notifika formali, ma jiftaħx huwa stess proċedimenti ta’ vjolazzjoni fi żmien xieraq.

4. Il-liċenzjat huwa intitolat li jintervjeni fi proċedimenti ta’ vjolazzjoni miġjuba min-naħa tal-proprjetarju ta’ trade mark Komunitarja, sabiex jikseb kumpens għad-danni li jkun soffra.

5. Fuq talba ta’ waħda mill-partijiet, il-ħruġ jew it-trasferiment ta’ liċenzja li tirrigwarda trade mark Komunitarja għandhom jitnizzlu fir-Registru u għandhom jiġu ppubblikati.”

## 7 L-Artikolu 23 tar-Regolament, intitolat “Effetti fil-konfront ta’ terzi persuni”, jistabbilixxi:

“1. L-atti ġuridiċi msemmija fl-Artikoli 17, 19 u 22 li jirrigwardaw trade mark Komunitarja għandhom ikollhom effett fil-konfront ta’ terzi persuni fl-Istati Membri kollha biss wara li dawn jitnizzlu fir-Registru. Madanakollu, att ta’ dan it-tip għandu jkollu effett qabel ma jitnizzel, fil-konfront ta’ terzi persuni li jkunu akkwistaw drittijiet fit-trade mark wara d-data ta’ dak l-att u li jkunu jafu bl-att fid-data meta jakkwistaw id-drittijiet.

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax f’każ ta’ persuna li takkwista trade mark Komunitarja jew dritt li jikkonċerna trade mark Komunitarja permezz ta’ trasferiment tal-impriża kollha jew permezz ta’ kull xorta oħra ta’ suċċessjoni universali.

[...]”

### Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

- 8 Mit-2 ta’ Jannar 2011, Breiding hija l-proprjetarja tal-liċenzja, mhux imnizzla fir-reġistru tat-trade marks Komunitarji (iktar ‘il quddiem ir-“reġistru”), li tikkonċerna t-trade mark verbali Komunitarja ARKTIS, ipprezentata fil-15 ta’ Awwissu 2002 u rreġistrata fil-11 ta’ Frar 2004 taħt in-numru CTM 002818680, minn KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale società, u li tapplika b’mod partikolari għall-oġġetti tal-friex u għall-gvieret. Il-ftehim tal-liċenzja jistipula li Breiding għandha taġixxi f’isimha proprju, fi proċedimenti ta’ vjolazzjoni tat-trade mark.
- 9 Y. Hassan huwa l-amministratur ta’ OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, li mill-1 ta’ Mejju 2010 reġgħet ħadet f’idejha l-impriża, komposta minn soċju wiehed, li huwa kien jopera. Dawn l-impriži offrew għall-bejgħ, fis-27 ta’ Ottubru 2009 u fit-30 ta’ Ottubru 2012 rispettivament, fis-sit internet “schoene-traeume.de”, varji kwilts ikkuttunati bir-rix “Arktis 90”, “Arktis 90 HS” u “innoBETT selection Arktis”.
- 10 Wara l-ewwel offeriti u intimazzjoni indirizzata mill-kumpannija li kienet f’dak iż-żmien proprjetarja ta’ liċenzja tat-trade mark ARKTIS, Y. Hassan, fit-3 ta’ Frar 2010, iffirma att imsejjaħ “dikjarazzjoni ta’ astensjoni” li permezz tiegħu huwa ntrabat li jastjeni milli juża l-marka “Arktis” għal oġġetti tal-friex, taħt piena ta’ sanzjoni pattwita li kellha tiġi liberament evalwata mill-persuna liċenzjata.

- 11 Adita minn Breiding, il-qorti tal-ewwel istanza kkonstatat il-validità ta' dan il-ftehim, ordnat lil Y. Hassan jagħti xi informazzjoni u jirtira l-prodotti ffalsifikati sabiex dawn ikunu jistgħu jiġu distrutti, u kkundannatu għall-ħlas tad-danni.
- 12 Il-qorti tar-rinviju, li quddiemha Y. Hassan ipprezenta appell minn din id-deċiżjoni, tqis li s-suċċess ta' dan ir-rikors jiddependi fuq il-kwistjoni li jiġi stabbilit jekk Breiding, li, skont il-ftehim tal-liċenzja, tiddisponi mill-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark mitlub fl-Artikolu 22(3) tar-Regolament, tistax tressaq proċedimenti ta' vjolazzjoni tal-imsemmija trade mark minkejja li l-liċenzja ma hijiex imniżzla fir-reġistru.
- 13 L-imsemmija qorti tindika li, f'deċiżjoni preċedenti, hija ddecidiet li l-ewwel sentenza tal-Artikolu 23(1) tar-Regolament tirregola biss il-każ ta' akkwist *in bona fide*. Hija tosserva li, ċertament, qari purament letterali ta' din id-dispożizzjoni, li tiddikjara, f'termini ġenerali, li l-atti msemmija fl-Artikoli 17, 19 u 22 tar-Regolament li jikkonċernaw trade mark Komunitarja għandhom effett fil-konfront ta' terzi fl-Istati Membri kollha biss wara li dawn jitniżzlu fir-reġistru, jista' jwassal biex jiġu inklużi f'dawn l-atti, azzjonijiet ta' proċedimenti ta' vjolazzjoni mressqa minn persuna liċenzjata. Madankollu, hija tqis li t-tieni sentenza tal-Artikolu 23(1) u (2) tikkonċerna biss il-każ ta' akkwist *in bona fide*, peress li qari sistematiku ta' din id-dispożizzjoni jwassal biex jitqies li l-istess jgħodd għall-ewwel sentenza.
- 14 Hija tirrileva li l-qorti Spanjola madankollu qieset li l-persuna liċenzjata tista' taġixxi kontra terzi biss wara li l-liċenzja titniżzel fir-reġistru.
- 15 Barra minn hekk, il-qorti tar-rinviju tesponi li, jekk huwa kkunsidrat li l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-persuna liċenzjata huwa suġġett għall-iskrizzjoni tal-liċenzja fir-reġistru, tqum b'hekk il-kwistjoni li jiġi stabbilit jekk il-persuna liċenzjata li ma tkunx imniżzla tistax teżerċita f'isimha stess, permezz ta' rappreżentazzjoni, id-drittijiet tal-proprjetarju tat-trade mark, haġa li d-dritt Ġermaniż jippermetti taht ċerti kundizzjonijiet li huma hawnhekk issodisfatti.
- 16 Huwa f'dawn iċ-ċirkustanzi li l-Oberlandesgericht Düsseldorf (qorti reġionali superjuri ta' Düsseldorf) iddecidiet li tissospendi l-proċedura u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:
- “1) L-ewwel sentenza tal-Artikolu 23(1) tar-[regolament] tipprekludi l-persuna liċenzjata li ma hiex imniżzla fir-reġistru [...] milli ġgħib proċedimenti ta' vjolazzjoni ta' trade mark Komunitarja?
- 2) Fil-każ ta' risposta affermattiva, l-ewwel sentenza tal-Artikolu 23(1) tar-[Regolament] tipprekludi mekkanizmu legali nazzjonali li jawtorizza lill-persuna liċenzjata li tinforza f'isimha stess permezz tar-rappreżentazzjoni ('Prozessstandschaft') id-drittijiet tal-proprjetarju tat-trade mark kontra proċedimenti ta' vjolazzjoni?”

### Fuq id-domandi preliminari

- 17 Permezz tal-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju titlob, essenzjalment, jekk l-ewwel sentenza tal-Artikolu 23(1) tar-Regolament għandhiex tiġi interpretata fis-sens li l-persuna liċenzjata ma tistax tressaq proċedimenti ta' vjolazzjoni ta' trade mark Komunitarja li tkun is-suġġett tal-liċenzja jekk din tal-aħħar ma tkunx imniżzla fir-reġistru.
- 18 Jirrizulta, mill-ewwel sentenza tal-Artikolu 23(1) tar-Regolament, li tgħid li “l-atti ġuridici msemmija fl-Artikoli 17, 19 u 22 li jirrigwardaw trade mark Komunitarja għandhom ikollhom effett fil-konfront ta' terzi persuni fl-Istati Membri kollha biss wara li dawn jitniżzlu fir-reġistru”, li l-atti ġuridici hekk imsemmija huma t-trasferiment tat-trade mark Komunitarja, il-kostituzzjoni tad-drittijiet *in rem* u

- l-hruġ ta' liċenzja. Jekk tinqara wehidha, din is-sentenza tista' tiġi interpretata fis-sens li l-persuna liċenzjata ma tistax, jekk il-liċenzja ma tkunx imniżżla fir-registru, tinwoka d-drittijiet mogħtija lilha minn din tal-aħħar fir-rigward ta' terzi f'dak li jirrigwarda l-proċedimenti ta' vjolazzjoni tat-trade mark.
- 19 Madankollu, għall-interpretazzjoni ta' dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni, għandu jittiehdu inkunsiderazzjoni mhux biss il-kliem tagħha, iżda wkoll l-kuntest tagħha u l-għanijiet imfittxija tal-leġiżlazzjoni li tagħha tagħmel parti (sentenzi Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, punt 13, kif ukoll Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punt 35 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 20 Fir-rigward tal-kuntest li tinsab fih l-ewwel sentenza tal-Artikolu 23(1) tar-Regolament, għandu jiġi osservat, l-ewwel nett, li t-tieni sentenza ta' dan il-paragrafu tagħti tifsira lir-regola ddikjarata f'din l-ewwel sentenza f'dak li jikkonċerna lit-“terzi persuni li jkun akkwistaw drittijiet” fuq it-trade mark wara d-data tal-att ġuridiku inkwistjoni, imma li kienu jafu bih minn meta kisbu dawn id-drittijiet. L-Artikolu 23(2) jistabbilixxi, min-naħa tiegħu, eċċezzjoni għal din ir-regola fil-każ ta' “persuna li takkwista trade mark Komunitarja jew dritt li jikkonċerna trade mark Komunitarja” permezz ta' trasferiment tal-impriza kollha jew permezz ta' kull xorta oħra ta' suċċessjoni universali. B'hekk, interpretazzjoni letterali u sistematika tal-Artikolu 23(1) u (2) tar-Regolament tikkontribwixxi għall-idea li hija, kollha kemm hi, għandha l-għan li tirregola l-effetti tal-atti ġuridici msemmija fl-Artikoli 17, 19 u 22 tar-Regolament fir-rigward ta' terzi li għandhom jew li jista' ikollhom drittijiet fuq it-trade mark Komunitarja.
- 21 Sussegwentement, għandu jiġi kkonstatat li t-taqsim 4 tat-Titolu II tar-Regolament li fiha jidher l-Artikolu 23 tar-Regolament hija intitolata “It-trade marks Komunitarji bħala prodotti ta' proprjetà”. Għaldaqstant, l-artikoli kollha ta' din it-taqsim fihom regoli fir-rigward ta' trade marks Komunitarji bħala prodotti ta' proprjetà. Dan japplika wkoll fl-Artikoli 17, 19 u 22 tar-Regolament, kif jirriżulta wkoll mill-premessa 11 tar-Regolament. Hekk kif irrileva l-Avukat Ġenerali fl-punt 21 tal-konklużjonijiet tiegħu, dawn l-aħħar artikoli jirreferu għal atti li għandhom, inkomuni, fil-mira tagħhom jew bħala effett, li jholqu jew jittrasferixxu dritt fuq it-trade mark.
- 22 Fl-aħħar nett, għandu jiġi rrilevat li, fl-ewwel sentenza tal-Artikolu 22(3) tar-Regolament, id-dritt għall-persuna liċenzjata li tressaq proċedimenti ta' vjolazzjoni ma hijiex suġġetta, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-kuntratt tal-liċenzja, għal kunsens tal-proprjetarju tagħha.
- 23 Għandu jiġi kkonstatat ukoll li, skont l-Artikolu 22(5) tar-Regolament, l-iskrizzjoni tal-liċenzja fir-registru titwettaq fuq talba ta' waħda mill-partijiet. Madankollu, dan l-artikolu, bħall-Artikolu 19 tar-Regolament, ma jinkludix dispożizzjoni analoga għal dik tal-Artikolu 17(6) tar-Regolament, li tgħid li “sakemm it-transferiment ikun għadu ma tniżżilx fir-Registru, is-suċċessur tat-Titolu ma jistax jinqeda bid-drittijiet li jirriżultaw mir-registrazzjoni tat-trade mark Komunitarja”
- 24 Barra minn hekk, l-Artikolu 17(6) tar-Regolament ikun mingħajr effett jekk l-Artikolu 23(1) tar-Regolament kellu jiġi interpretat li jipprekludi lit-terzi kollha li jinvokaw l-atti ġuridici kollha msemmija fl-Artikoli 17, 19 u 22, sakemm dawn ikunu għadhom ma tniżżlux fir-registru.
- 25 Għal dak li jirrigwarda l-finalità tar-regola stabbilita fl-ewwel sentenza tal-Artikolu 23(1) tar-Regolament, għandu jitqies li, fid-dawl ta' dak li ġie kkonstatat fil-punti 20 u 21 ta' din is-sentenza, in-nuqqas ta' infurzabbiltà fil-konfront ta' terzi tal-atti ġuridici msemmija fl-Artikoli 17, 19 u 22 tar-Regolament li ma humiex imniżżla fir-registru għandu l-għan li jipprotegi lil dak li għandu jew li jista' ikollu drittijiet fuq trade mark Komunitarja bħala prodott ta' proprjetà. Minn dan jirriżulta li l-ewwel sentenza tal-Artikolu 23(1) tar-Regolament ma tapplikax għal sitwazzjoni bħal dik fil-kawża prinċipali fejn terz, billi jiffalsifika t-trade mark, jikser id-drittijiet mogħtija mit-trade mark Komunitarja.

- 26 Fid-dawl ta' dawn l-elementi kollha, għandha tingħata risposta għall-ewwel domanda li l-ewwel sentenza tal-Artikolu 23(1) tar-Regolament għandha tiġi interpretata fis-sens li l-persuna liċenzjata tista' tressaq proċedimenti ta' vjolazzjoni ta' trade mark Komunitarja li tkun is-suġġett tal-liċenzja minkejja li din tal-aħħar ma tkunx imnizzla fir-reġistru.
- 27 Fid-dawl ta' din ir-risposta, ma hemmx lok li tingħata risposta għat-tieni domanda.

### **Fuq l-ispejjeż**

- 28 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 tiddeciedi 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 (Is-Seba' Awla) taqta' u tiddeciedi:

**L-ewwel sentenza tal-Artikolu 23(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja, għandha tiġi interpretata fis-sens li l-persuna liċenzjata tista' tressaq proċedimenti ta' vjolazzjoni ta' trade mark Komunitarja li tkun is-suġġett tal-liċenzja minkejja li din tal-aħħar ma tkunx imnizzla fir-reġistru.**

Firem