Ġabra tal-ġurisprudenza

KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI
CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
ippreżentati fit-8 ta’ Diċembru 2022[1]

Kawża C-686/21

VW,
Legea Srl
vs
SW,
CQ,
ET,
VW,
Legea Srl

(talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte suprema di cassazione (il-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni, l-Italja))

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 89/104/KEE – Artikolu 5 – Regolament (KE) Nru 40/94 – Artikolu 9 – Dritt esklużiv tal-proprjetarju ta’ trade mark – Eżerċizzju tad-dritt esklużiv ta’ trademark f’proprjetà konġunta – Formazzjoni ta’ kunsens kollettiv biex jiġu ttrasferiti d-drittijiet għat-trade mark – Dritt applikabbli – Leġiżlazzjoni nazzjonali”

1. Il-Corte suprema di cassazione (il-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni, l-Italja) hija mitluba tiddeċiedi tilwima dwar trade mark li diversi persuni, li jappartjenu għall-istess familja, għandhom f’proprjetà konġunta. Il-proprjetarji konġunti qablu, f’mument partikolari, li jittrasferixxu l-użu ta’ din it-trade mark lil kumpannija, iżda wieħed minnhom għandu l-intenzjoni li sussegwentement iwaqqaf dan it-trasferiment ħaġa li l-oħrajn jopponu għaliha.

2. Id-dubji tal-qorti tar-rinviju jirrigwardaw ir-regoli dwar it-trasferiment tal-użu tat-trade mark mill-proprjetarju tagħha fil-każ ta’ proprjetà kondiviża. Sabiex issolvi dawn id-dubji, il-qorti tar-rinviju titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tinterpreta l-Artikolu 10 tad-Direttiva (UE) 2015/2436[2] u l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2017/1001[3].

[1] Lingwa oriġinali: l-Ispanjol.

[2] Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2015 biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (Riformulazzjoni) (ĠU 2015, L 336, p. 1, Rettifika fil-ĠU 2016, L 110, p. 5).

[3] Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2017, L 154, p. 1).

3. B'mod iktar preċiż, il-Corte suprema di cassazione (il-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni) tistaqsi jekk id-dritt tal-Unjoni[4] jirregolax is-sistema ta' formazzjoni tal-kunsens kollettiv, kemm għall-għoti lil terz ta' liċenzja għall-użu tat-trade mark kif ukoll għall-irtirar ta' din il-liċenzja.

I. Il-kuntest ġuridiku

A. Id-dritt tal-Unjoni

1. Id-direttiva 89/104

4. L-Artikolu 5 ("Drittijiet mogħtija minn trade mark") jipprovdi:

"1. It-trade mark reġistrata għandha tagħti l-proprjetarju drittijiet esklussivi fuqha. Il-proprjetarju għandu jkun intitolat li jimpedixxi terzi persuni kollha li ma għandhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw matul il-kummerċ […]

[…]."

5. L-Artikolu 8 ("Liċenzjar") jistipula li:

"1. Trade mark tista' tkun liċenzjata għal ftit jew għall-merkanzija jew is-servizzi kollha li għalihom hi reġistrata u għal kollu jew parti mill-Istat Membru konċernat. Liċenzja tista' tkun esklużiva jew mhux esklużiva.

[…]."

2. Ir-Regolament Nru 40/94

6. L-Artikolu 9 ("Id-drittijiet li jirriżultaw minn trade mark Komunitarja") jgħid li:

"1. It-trade mark Komunitarja tagħti lill-proprjetarju id-drittijiet esklussivi fiha […]

[…]."

7. Skont l-Artikolu 16 ("Meta trade marks Komunitarji għandhom jitqiesu bħala trade marks nazzjonali"):

"1. Sakemm l-Artikoli 17 sa 24 ma jipprovdux mod ieħor, trade mark Komunitarja bħala oġġett ta' propjetà għandha titqies fit-totalità tagħha, u fit-territorju kollu tal-Komunità, bħala trade mark nazzjonali reġistrata fl-Istat Membru fejn, skond ir-Reġistru tat-trade marks Komunitarji,

a) il-proprjetarju għandu s-sede jew id-domiċilju tiegħu fid-data relevanti; jew

[4] Għar-raġunijiet li se nsemmi iktar 'il quddiem, nikkunsidra li l-Ewwel Direttiva 89/104/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17 Vol. 1 p. 92) u r-Regolament tal-Kunsill (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), fil-formulazzjoni prevista mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 422/2004 tad-19 ta' Frar 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 40/94 dwar it-trade-mark fil-Komunità (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 2, p. 3) hija applikabbli, *ratione temporis* għal din il-kawża.

b) fejn is-subparagrafu (a) ma japplikax, il-proprjetarju għandu stabbiliment fid-data relevanti.

2. F'każijiet mhux kontemplati mill-paragrafu 1, l-Istat Membru msemmi f'dak il-paragrafu huwa l-Istat Membru fejn jinsab is-sede ta' l-Uffiċċju.

3. Jekk żewġ persuni jew iktar huma msemmijin fir-Reġistru tat-trade marks Komunitarji bħala koproprjetarji, il-paragrafu 1 għandu japplika għall-komproprjetarju li jkun imsemmi l-ewwel; jekk dana ma jkunx possibli, għandu japplika għall-komproprjetarji sussegwenti fl-ordni kif inhuma mniżżlin. Meta l-paragrafu 1 ma japplika għal ebda komproprjetarju, għandu japplika l-paragrafu 2."

8. Skont l-Artikolu 19 ("Drittijiet *in rem*"):

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

[…]."

9. Skont l-Artikolu 21 ("Proċedimenti ta' falliment"):

"1. Dawk il-proċedimenti ta' falliment biss li fihom it-trade mark tal-Komunità tista' tkun involuta huma dawk miftuħa fl-Istat Membru tat-territorju li fih id-debitur ikollu ċ-ċentru tal-interessi ewlenija tiegħu.

[…]

2. Fil-każ ta' proprjetà konġunta ta' trade mark tal-Komunità, il-paragrafu 1 għandu jkun applikabbli għas-sehem tal-proprjetarju konġunt.

[…]."

10. L-Artikolu 22 ("Liċenzjar") jistipula:

"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. Il-liċenzja tista' tkun esklussiva jew mhux esklussiva.

[…]."

11. Fl-Artikolu 97 ("Il-liġi applikabbli") jipprovdi:

"1. Il-qrati tat-trade marks Komunitarji għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

2. Fil-kwistjonijiet kollha li mhumiex koperti minn dan ir-Regolament, il-qorti tat-trade marks Komunitarji għandha tapplika l-liġi nazzjonali tagħha, u dan jinkludi d-dritt internazzjonali privat tagħha.

[…]."

B. Id-dritt Taljan

1. Id-Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 — Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273[5]

12. L-Artikolu 6 ("Komunjoni tal-beni"), jiddetermina li:

"1. Jekk dritt ta' proprjetà industrijali jappartjeni lil diversi persuni, is-setgħat relatati miegħu huma rregolati, ħlief fil-każ ta' ftehim li jipprovdi mod ieħor, mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Ċivili dwar il-komunjoni tal-beni sa fejn ikunu kompatibbli.

[...]."

13. L-Artikolu 20(1) jindika li r-reġistrazzjoni ta' trade mark tagħti lill-proprjetarju tagħha dritt esklużiv fuqha, flimkien, b'konsegwenza ta' dan, mad-dritt tal-proprjetarju li jipprojbixxi lil terzi milli jużaw it-trade mark fil-kuntest tal-attività ekonomika tagħhom, sakemm ma jkunx hemm il-kunsens tiegħu.

14. L-Artikolu 23 jawtorizza lill-proprjetarju jittrasferixxi t-trade mark għall-prodotti jew għas-servizzi kollha jew parti minnhom li għalihom hija rreġistrata u jippermetti li t-trade mark tista' tkun ukoll is-suġġett ta' liċenzja esklużiva.

2. Ir-Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 — Approvazione del testo del Codice civile[6]

15. L-Artikolu 1108 ("Innovazzjonijiet u atti oħra li jmorru lil hinn mill-amministrazzjoni ordinarja") jistabbilixxi li:

"Bi ftehim mal-maġġoranza tal-parteċipanti li jirrappreżentaw mill-inqas żewġ terzi tal-valur totali tal-proprjetà komuni, jistgħu jiġu implementati l-innovazzjonijiet kollha intiżi għat-titjib jew sabiex jagħmlu iktar faċli jew vijabbli l-użu tagħha, bil-kundizzjoni li ma jippreġudikawx it-tgawdija ta' ebda mill-parteċipanti u li dawn ma jkunux jinvolvu spiża kbira wisq.

Bl-istess mod, jistgħu jitwettqu atti oħra li jmorru lil hinn mill-amministrazzjoni ordinarja, bil-kundizzjoni li ma jippreġudikawx l-interess ta' ebda wieħed mill-parteċipanti.

Il-kunsens tal-parteċipanti kollha huwa meħtieġ għall-atti ta' trasferiment jew ta' kostituzzjoni ta' drittijiet *in rem* fuq il-proprjetà komuni u għall-kirjiet ta' tul ta' iktar minn disa' snin [...]."

II. Il-fatti, it-tilwima u d-domandi preliminari

16. Fl-1990, VW, SW, CQ u ET ħolqu kumpannija f'isem kollettiv li ppreżentat, fid-29 ta' Lulju 1992, applikazzjoni għar-reġistrazzjoni nazzjonali tat-trade mark Legea għal oġġetti sportivi. Ir-reġistrazzjoni ngħatat fil-11 ta' Mejju 1995 bin-numru 650850.

[5] Id-Digriet Leġiżlattiv Nru 30, tal-10 ta' Frar 2005 dwar il-Kodiċi tal-Proprjetà Industrijali, f'Konformità mal-Artikolu 15 tal-Liġi Nru 273 tat-12 ta' Diċembru 2002.

[6] Id-Digriet Irjali Nru 262, tas-16 ta' Marzu 1942, li bih jiġi approvat it-test tal-Kodiċi Ċivili.

17. Fl-1993, il-proprjetarji konġunti tat-trade mark Legea taw, b'mod unanimu, lil Legea Srl (iktar 'il quddiem il-"kumpannija Legea"), il-liċenzja għall-użu ta' din it-trade mark għal żmien indeterminat u b'titolu gratuwitu [7].

18. F'Diċembru 2006, VW esprima n-nuqqas ta' qbil tiegħu maż-żamma tal-liċenzja [8].

19. Fl-2009, il-kumpannija Legea ressqet kawża quddiem it-Tribunale di Napoli (il-Qorti Distrettwali ta' Napoli, l-Italja) sabiex tikseb, fost talbiet oħra, id-dikjarazzjoni ta' invalidità ta' ċerti trade marks irreġistrati minn VW li jinkludu l-isem "Legea". Min-naħa tiegħu, VW ressaq kontrotalba fil-kuntest tal-istess proċedura.

20. F'dik il-kawża, ġie diskuss:

– Jekk it-trasferiment tal-użu tat-trade mark fl-1993 kienx jeħtieġ il-kunsens unanimu tal-proprjetarji komuni jew jekk, għall-kuntrarju, ftehim maġġoritarju kienx ikun biżżejjed.

– Jekk dan it-trasferiment setax jiġi rrevokat bl-irtirar tal-kunsens minn wieħed mill-proprjetarji konġunti (VW).

21. Fil-11 ta' Ġunju 2014, it-Tribunale di Napoli (il-Qorti Distrettwali ta' Napoli) ħarġet sentenza fejn iddikjarat li l-użu tat-trade mark mill-kumpannija Legea kien: a) leġittimu sal-31 ta' Diċembru 2006, peress li kien sar bil-kunsens unanimu tal-proprjetarji konġunti kollha; u b) illegali wara l-31 ta' Diċembru 2006, minħabba n-nuqqas ta' qbil espress min-naħa ta' VW.

22. Ladarba din is-sentenza ġiet appellata quddiem il-Corte d'appello di Napoli (il-Qorti tal-Appell ta' Napoli, l-Italja), dik il-qorti annullatha parzjalment fil-11 ta' April 2016.

23. Skont il-Qorti tal-Appell, l-użu tat-trade mark mill-kumpannija Legea kien ukoll konformi mad-dritt għall-perijodu ta' wara l-31 ta' Diċembru 2006, peress li l-proprjetarji konġunti kienu leġittimament iddeċidew, b'maġġoranza ta' tliet kwarti, li jippermettu li din il-kumpannija tkompli tuża t-trade mark wara din id-data. Fil-każ ta' komproprjetà, il-ftehim unanimu tal-proprjetarji konġunti ma jkunx neċessarju sabiex l-użu esklużiv tat-trade mark jiġi ttrasferit lil terzi.

24. VW ikkontesta s-sentenza mogħtija fl-appell quddiem il-Corte suprema di cassazione (il-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni). Dik il-qorti ssostni, sabiex tiġġustifika t-talba tagħha għal deċiżjoni preliminari, essenzjalment dan li ġej:

– Id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Ċivili dwar il-komunjoni tal-beni, applikabbli għall-komproprjetà ta' trade mark, kif ukoll għall-irtirar minn kuntratti, għandhom jiġu interpretati fid-dawl tad-dritt tal-Unjoni dwar it-trade marks.

– Id-dritt tal-Unjoni f'dan il-qasam jipprovdi li t-trade mark tista' tkun is-suġġett ta' liċenzja u jirrikonoxxi l-possibbiltà ta' komproprjetà tat-trade mark. Għall-kuntrarju, huwa ma jirregolax espliċitament jekk l-eżerċizzju tad-drittijiet relatati mal-komunjoni tal-beni jeżiġix, fir-rigward

7 Mill-osservazzjonijiet bil-miktub tal-partijiet jirriżulta li l-kumpannija Legea ġiet stabbilita fl-1993, f'kuntest ta' familja, minn VW, CQ u ħuhom ieħor, dak iż-żmien minuri, f'partijiet ugwali. Il-komproprjetà tat-trade mark kienet diġà ġiet stabbilita, fiċ-ċirku familjari wkoll, bejn il-ġenituri (SW u ET) u t-tfal tagħhom (CQ u VW).

8 Skont VW, mill-1993 sal-2006, bħala konsegwenza ta' serje ta' operazzjonijiet ta' żieda fil-kapital, is-sehem tiegħu fil-kumpannija Legea tnaqqas għal 2.5 % tat-total tal-ishma. F'din il-pożizzjoni minoritarja, it-talba tiegħu kontra l-kumpannija hija dik li jikseb remunerazzjoni għall-użu tat-trade mark.

tat-trasferiment tal-użu eskluživ ta' trade mark lil terz, għal żmien indeterminat u b'titolu gratuwitu, ftehim unanimu jew maġġoritarju.

– Għandu jiġi ppreċiżat ukoll jekk, fil-każ ta' tali trasferiment b'unanimità, wieħed mill-proprjetarji konġunti jistax sussegwentement jesprimi n-nuqqas ta' qbil tiegħu u jtemm it-trasferiment.

25. Huwa f'dan il-kuntest li l-Corte suprema di cassazione (il-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni) tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:

"1) Il-fatt li regoli Komunitarja jipprevedu d-dritt ta' esklużività lil proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni u fl-istess waqt anki l-possibbiltà li l-proprjetà tappartjeni lil iktar minn persuna waħda *pro quota*, ifisser li l-konċessjoni għal użu tat-trade mark komuni lil terzi b'mod esklużiv, b'mod gratuwitu u għal żmien indeterminat, tista' tiġi deċiża mill-maġġoranza tal-proprjetarji komuni jew teħtieġ kunsens b'mod unanimu?

2) F'din it-tieni perspettiva, fil-każ ta' trade marks nazzjonali u Komunitarji li jappartjenu lil iktar minn persuna waħda, interpretazzjoni li tistabbilixxi l-impossibbiltà li wieħed mill-proprjetarji komuni tat-trade mark mogħtija b'konċessjoni lil terzi permezz ta' deċiżjoni unanima, b'mod gratuwitu u għal żmien indeterminat, jeżerċita unilateralment ir-rexissjoni tal-imsemmija deċiżjoni, hija konformi mal-prinċipji tad-dritt Komunitarju? Jew inkella, alternattivament, għandha titqies li hija konformi mal-prinċipji Komunitarji interpretazzjoni opposta, jiġifieri interpretazzjoni li teskludi li l-proprjetarju komuni jkun marbut indefinittivament bil-ftehim oriġinali, fejn ikun jista' jinħeles minn dan il-ftehim b'effett fuq l-att ta' konċessjoni?"

III. Il-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja

26. It-talba għal deċiżjoni preliminari ġiet irreġistrata fir-Reġistru tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-15 ta' Novembru 2021.

27. Ġew ippreżentati osservazzjonijiet bil-miktub mill-kumpannija Legea, SW, CQ, ET, VW, mill-Gvern Pollakk kif ukoll mill-Kummissjoni Ewropea.

28. Ma ġiex ikkunsidrat meħtieġ li tinżamm seduta

IV. Evalwazzjoni

A. Osservazzjoni preliminari

29. Din il-proċedura għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tad-dritt tal-Unjoni fil-qasam tat-trade marks. Fiha għandu jiġi ddeterminat kif jistgħu jiġu eżerċitati d-drittijiet esklużivi marbuta mal-proprjetà ta' trade mark, meta din tappartjeni lil diversi komproprjetarji

(jew proprjetarji konġunti).[9]

30. Il-qorti tar-rinviju tirrimarka li "ċerti trade marks inkwistjoni huma trade marks tal-Unjoni Ewropea", iżda ma tippreċiżax jekk it-trade mark Legea, li hija s-suġġett tat-tilwima, għandhiex jew le tali karattru[10].

31. Mill-osservazzjonijiet tal-partijiet jirriżulta li kien hemm nuqqas ta' qbil dwar diversi reġistrazzjonijiet (nazzjonali, tal-Unjoni u internazzjonali) tas-sinjal Legea[11], iżda, nirrepeti, mid-deċiżjoni tar-rinviju ma tistax tkun magħrufa b'ċertezza jekk dik li tinsab fi ħdan l-EUIPO hijiex dik relatata ma' din il-proċedura għal deċiżjoni preliminari[12].

32. F'din is-sitwazzjoni, sabiex jiġu koperti l-possibbiltajiet kollha, għandha ssir analiżi tal-leġiżlazzjoni kemm tat-trade marks tal-Unjoni kif ukoll nazzjonali.

33. Il-qorti tar-rinviju tagħmel id-domandi preliminari tagħha dwar l-interpretazzjoni tar-Regolament 2017/1001 u tad-Direttiva 2015/2436. Madankollu, kif diġà sostnejt, ma naħsibx li d-dispożizzjonijiet ta' dawn iż-żewġ testi japplikaw għall-fatti tat-tilwima li seħħew fl-1993 u f'Diċembru 2006.

34. Fil-fatt:

– Il-ħruġ ta' liċenzja għall-użu tat-trade mark seħħ fl-1993. Għaldaqstant, din hija trade mark nazzjonali li taqa' taħt il-leġiżlazzjoni interna, li għall-armonizzazzjoni tagħha kienet intiża d-Direttiva 89/104. Din it-trade mark ma taqax, *ratione temporis*, taħt id-Direttiva 2015/2436 u taħt id-Direttiva 89/104.

– L-irtirar, minn VW, tal-kunsens għall-ħruġ tal-liċenzja seħħ matul is-sena 2006, jiġifieri, qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament 2017/1001. Jekk ir-regoli li jirregolaw it-trade marks Komunitarji (sussegwentement, it-trade marks tal-Unjoni Ewropea) huma applikabbli għal dan l-irtirar, dawn ikunu dawk li jinsabu fir-Regolament Nru 40/94 u mhux dawk tar-Regolament 2017/1001[13].

35. Fi kwalunkwe każ, peress li l-kontenut taż-żewġ blokok leġiżlattivi (id-Direttiva 89/104 u r-Regolament Nru 40/94, minn naħa, u d-Direttiva 2015/2436 u r-Regolament 2017/1001, min-naħa l-oħra) huwa simili f'dan il-qasam, ir-raġunamenti relatati mal-ewwel wieħed jistgħu jiġu trasposti għat-tieni wieħed. Sabiex nenfasizza dan il-paralleliżmu, ser nindika l-korrispondenzi li jeżistu.

9 Kif tindika l-Kummissjoni b'riferiment għar-Regolament 2017/1001, l-użu tat-termini "koproprjetarji" fl-Artikolu 19(3) u "proprjetarju konġunt" fl-Artikolu 24(2) huwa irrilevanti, peress li t-tnejn li huma jistgħu jiġu kkunsidrati bħala ekwivalenti (l-istess fenomenu jseħħ fil-kuntest tar-Regolament Nru 40/94 u l-Artikoli 16 u 21 tiegħu). Ċerti verżjonijiet lingwistiċi jużaw termini differenti fiż-żewġ artikoli (pereżempju, bil-Franċiż "cotitulaires" u "copropiétaire"; bit-Taljan "contitolari" u "comproprietaire"; bl-Ispanjol "cotitulares" u "copropietario"; u bil-Ġermaniż "gemeinsame Inhaber" u "Mitinhabers", iżda oħrajn ma jagħmlux distinzjoni (bl-Ingliż "joint proprietor(s)").

10 Konsultazzjoni fuq is-sit web tal-EUIPO turi li t-trade mark figurattiva Nru 000788646, Legea, ġiet irreġistrata fl-14 ta' Novembru 2001.

11 Osservazzjonijiet bil-miktub tal-kumpannija Legea, punt 8.

12 L-analiżi tas-sentenzi tal-ewwel istanza u tal-appell tagħti x'jifhem li din hija tassew din it-trade mark li, inizjalment ġiet irreġistrata bħala trade mark nazzjonali, mill-14 ta' Novembru 2001, hija rreġistrata bħala trade mark tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, il-perċezzjoni ma hijiex ċara. Id-digriet tar-rinviju ma huwiex ċar ħafna: fil-paragrafu IV, huwa jirreferi għat-trasferiment tal-użu tat-trade mark Legea fl-1993 bħala trade mark Komunitarja. Madankollu, dan ma huwiex possibbli peress li huwa biss mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament Nru 40/94 li t-trade mark Komunitarja kienet teżisti bħala tali.

13 Minn issa 'il quddiem, anki jekk ir-riferimenti leġiżlattivi jsiru għat-trade mark Komunitarja, ser nuża l-isem "trade mark tal-Unjoni."

B. L-ammissibbiltà tad-domandi preliminari

36. SW, CQ u ET, sostnew li l-ewwel domanda preliminari ma hijiex neċessarja sabiex tinstab soluzzjoni għat-tilwima oriġinali [14]. Huma jargumentaw li, peress li kien hemm unanimità fost il-proprjetarji konġunti matul l-għoti ta' liċenzji [15], huwa irrilevanti li wieħed ikun jaf jekk il-maġġoranza kinitx biżżejjed sabiex tiġi adottata tali deċiżjoni.

37. Huwa probabbli li SW, CQ u ET, għandhom raġun fl-approċċ tagħhom, iżda ma jistax jiġi eskluż li d-domanda tal-qorti tar-rinviju hija rilevanti, jekk dik il-qorti trid tagħti xi konsegwenza legali lill-fatt li, f'dak iż-żmien, id-deċiżjoni unanima tal-proprjetarji konġunti tat-trade mark setgħet kienet maġġoritarja.

38. Minn din il-perspettiva, il-fatt li t-trade mark li tappartjeni lil diversi proprjetarji, *pro indiviso*, tista' tiġi ttrasferita b'maġġoranza, u mhux neċessarjament b'unanimità, lil terzi, jista', eventwalment, ikollu l-effetti tiegħu fir-rigward tax-xorti ulterjuri tal-liċenzja ta' użu (b'mod partikolari f'dak li jirrigwarda l-irtirar tagħha) [16].

39. Il-kumpannija Legea eċepiet, bħala eċċezzjoni ta' inammissibbiltà, l-assenza ta' regolazzjoni fid-dritt tal-Unjoni tal-kundizzjonijiet li taħthom għandha tiġi fformata r-rieda tal-proprjetarji konġunti ta' trade mark, kemm għall-għoti ta' liċenzja għall-użu minn terz, kif ukoll għall-irtirar tagħha.

40. Id-deċiżjoni tar-rinviju tagħti x'tifhem li, għall-Corte suprema di cassazione (il-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni), ma huwiex evidenti li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni tista' tagħti soluzzjoni għall-punt inkwistjoni. Huwa preċiżament għaliex għandha d-dubji tagħha f'dan ir-rigward li dik il-qorti tagħmel id-domandi tagħha.

41. F'dawn iċ-ċirkustanzi, id-domandi preliminari ma jibbenefikawx biss mill-preżunzjoni ta' rilevanza [17], iżda huma xierqa sabiex jippermettu li l-Qorti tal-Ġustizzja tinterpreta r-regoli tad-dritt tal-Unjoni sabiex tiddetermina jekk dawn humiex applikabbli, jew le, għall-kawża prinċipali.

C. L-ewwel domanda preliminari

42. Il-qorti tar-rinviju tistaqsi jekk ir-regoli tal-Unjoni f'dan il-qasam jippermettux li, meta trade mark tappartjeni lil diversi proprjetarji konġunti, it-trasferiment tal-użu tagħha, b'titolu gratuwitu u għal żmien indeterminat, jistax jiġi deċiż b'maġġoranza jew, għall-kuntrarju, jeħtieġx l-unanimità.

43. Fl-isfond ta' din id-domanda hemm problemi li, sa mid-dritt Ruman, ħassbu lill-ġuristi. Il-komproprjetà tal-beni, in-natura kondiviża jew *in solidum* tagħhom, il-maġġoranzi meħtieġa sabiex jiġu adottati deċiżjonijiet skont l-importanza xi ftit jew wisq kbira tagħhom għall-ħaġa

[14] Punti 74 u 75 tan-nota tal-osservazzjonijiet tiegħu.

[15] Fil-punt IV tad-deċiżjoni tar-rinviju huwa kklassifikat bħala mhux ikkontestat il-fatt li l-liċenzja għall-użu tat-trade mark Legea ngħatat lill-kumpannija Legea fl-1993 b'mod unanimu. It-tieni domanda preliminari hija bbażata fuq dan l-istess argument: tirreferi għal "trade mark mogħtija b'konċessjoni lil terzi permezz ta' deċiżjoni unanima."

[16] Il-ftehim dwar trasferiment ġie adottat mill-proprjetarji konġunti kollha, fil-kawża ineżami, iżda nuqqas ta' qbil ulterjuri jista' jkollu effett fil-każijiet li fihom il-liċenzja setgħet tingħata b'maġġoranza.

[17] Sentenzi tas-6 ta' Ottubru 2021, Consorzio Italian Management u Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:799, punti 34 u 35); u tas-6 ta' Ottubru 2022, Contship Italia (C-433/21 u C-434/21, EU:C:2022:760, punt 24).

komuni jew it-tul ta' żmien li matulu huma jkomplu l-effetti tagħhom, jew il-maġġoranzi sabiex jiġu approvati l-atti ta' amministrazzjoni u ta' trasferiment ta' beni komuni, huma bosta kwistjonijiet oħra li mhux dejjem ingħataw l-istess risposti [18].

44. Id-dritt tal-Unjoni dwar it-trade marks żamm silenzju sinjifikattiv (u prudenti) fuq is-sistema ta' komproprjetà tagħhom, li jridu josservaw ir-regoli nazzjonali korrispondenti. Dan huwa li ser nipprova nispjega fir-riflessjonijiet li ġejjin, kemm għat-trade marks tal-Unjoni kif ukoll għal dawk nazzjonali li huma s-suġġett ta' armonizzazzjoni. Ser nibda billi nanalizza l-possibbiltà stess li t-trade marks tal-Unjoni u dawk nazzjonali huma l-proprjetà *pro indiviso* ta' diversi persuni.

1. Proprjetà konġunta tat-trade marks tal-Unjoni

45. It-trade marks tal-Unjoni jikkostitwixxu tip ta' proprjetà industrijali. Skont l-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 40/94, "[i]l-persuni naturali jew ġuridiċi msemmija hawn taħt, fosthom awtoritajiet stabbiliti taħt il-liġi pubblika, jistgħu jkunu proprjetarji ta' trade marks [tal-Unjoni Ewropea] [19]."

46. Ir-Regolament Nru 40/94 jipprevedi li t-trade mark tal-Unjoni tkun proprjetà ta' diversi proprjetarji konġunti. Din il-previżjoni hija espressa, b'mod espliċitu, f'diversi dispożizzjonijiet tagħha:

– L-Artikolu 16 [20] jirrikonoxxi t-trade mark tal-Unjoni bħala oġġett ta' proprjetà u jipprevedi, fil-paragrafu 3 tiegħu, l-ipoteżi li "*żewġ persuni jew iktar* huma msemmijin fir-Reġistru tat-trade marks Komunitarji *bħala koproprjetarji*" (korsiv miżjud).

– L-Artikolu 21(2) [21], billi jittratta l-proċeduri ta' insolvenza, jirreferi għall-"każ ta' propjetà konġunta ta' trade mark [tal-Unjoni]". F'każ bħal dan, il-kriterju li jippermetti li tiġi stabbilita l-proċedura ta' insolvenza li fiha din it-trade mark [22] tista' tiġi inkluża "għandu jkun applikabbli għas-sehem tal-proprjetarju konġunt."

2. Il-proprjetà konġunta tat-trade marks nazzjonali

47. B'differenza mit-trade marks tal-Unjoni, id-Direttiva 89/104 ma tinkludix indikazzjonijiet espliċiti għall-komproprjetà ta' trade mark. Madankollu, dan ma jfissirx li teskludiha.

48. Il-leġiżlatur nazzjonali jibqa' liberu li jiddefinixxi d-dritt ta' proprjetà fuq it-trade mark. Id-Direttiva 89/104 ma tikkundizzjonax l-azzjoni tagħha u għaldaqstant la tipprojbixxi u lanqas ma timponi li r-regoli interni jippermettu li trade mark nazzjonali tista' tkun is-suġġett ta' proprjetà kondiviża.

[18] Matul iż-żmien, il-proprjetà konġunta tal-beni ġiet suġġetta għal trasformazzjoni sinjifikattiva, hekk kif il-persuni ġuridiċi (jew formuli soċji analogi, iżda mingħajr personalità) żviluppaw f'patrimonji li għandhom il-kapaċità li jaġixxu. Ir-regoli, statutorji jew legali, tal-forom differenti ta' persuni ġuridiċi ġeneralment għandhom l-għan li jirregolaw is-sistema ta' maġġoranzi meħtieġa sabiex jiġu adottati ftehimiet bħal dawk inkwistjoni.

[19] Konformità mal-Artikolu 5 tar-Regolament 2017/1001.

[20] Konformità mal-Artikolu 19 tar-Regolament 2017/1001.

[21] Konformità mal-Artikolu 24 tar-Regolament 2017/1001.

[22] Huwa dak li jikkorrispondi għal "dawk miftuħa fl-Istat Membru tat-territorju li fih id-debitur ikollu ċ-ċentru tal-interessi ewlenija tiegħu".

3. Sabiex il-proprjetarji konġunti jittrasferixxu lil terzi l-użu tat-trade mark hemm bżonn ta' ftehim unanimu jew ta' maġġoranza?

49. Ladarba ġiet aċċettata l-possibbiltà li l-proprjetarji konġunti jkollhom il-proprjetà tat-trade mark *pro indiviso*, tqum il-kwistjoni dwar kif għandhom jifformaw ir-rieda komuni li jittrasferixxu l-użu tagħha lil terzi permezz ta' liċenzja (jew, eventwalment, sabiex tiġi rrevokata din il-liċenzja).

50. Għal darba oħra, ser nirreferi separatament għas-sistema tat-trade marks tal-Unjoni u għal dik nazzjonali.

a) It-trade mark tal-Unjoni

51. Skont l-Artikolu 22(1) tar-Regolament Nru 40/94[23], "[it-]trade mark [tal-Unjoni Ewropea] 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. [Tali] liċenzja tista' tkun esklussiva jew mhux esklussiva.[24]"

52. Skont l-Artikolu 97(2) tiegħu[25], "[f]il-kwistjonijiet kollha li mhumiex koperti [mir-Regolament Nru 40/94], il-qorti tat-trade marks Komunitarji għandha tapplika il-liġi nazzjonali tagħha, u dan jinkludi id-dritt internazzjonali privat tagħha."

53. Ir-Regolament Nru 40/94 ma jippreċiżax il-kundizzjonijiet tal-konklużjoni tal-kuntratti ta' liċenzja, u lanqas ix-xoljiment tagħhom. Minn dan is-silenzju jirriżulta li huwa d-dritt nazzjonali li jirregola dawn il-kundizzjonijiet, kemm fil-każ li t-trade mark tal-Unjoni hija miżmuma minn proprjetarju wieħed, kif ukoll f'dak fejn il-proprjetà hija kondiviża bejn diversi persuni[26].

54. Fil-fatt, u kif tenfasizza l-Kummissjoni[27], għal dak kollu li ma huwiex direttament irregolat fuq il-livell Ewropew dwar is-sistema tat-trade mark tal-Unjoni bħala "oġġett ta' proprjetà", japplika d-dritt nazzjonali korrispondenti.

b) It-trade mark nazzjonali

55. Jekk il-kunsiderazzjonijiet esposti sa issa huma applikabbli fir-rigward tar-regola li tiddefinixxi l-istatus tat-trade marks tal-Unjoni, dawn ikun iktar u iktar applikabbli f'kuntest regolatorju ta' intensità iktar baxxa, bħal dak tal-armonizzazzjoni tat-trade marks nazzjonali skont id-Direttiva 89/104.

56. Lil hinn mill-proklamazzjoni tal-esklużività tad-dritt tal-proprjetarju fuq it-trade mark (Artikolu 5) u mill-possibbiltà li jinħarġu liċenzji (Artikolu 8), id-Direttiva 89/104 ma tidħolx fir-regolamentazzjoni tal-aspetti marbuta mal-komproprjetà tat-trade mark jew mad-deċiżjoni tal-għoti ta' dawn il-liċenzji[28].

[23] Konformità mal-Artikolu 25(1) tar-Regolament 2017/1001.

[24] Fir-rigward tal-Artikolu 26(3)(e) tar-Regolament 2017/1001, jirriżulta li l-liċenzja tista' tingħata għal żmien determinat jew indefinit. Ir-Regolament Nru 40/94 kien sieket fuq dan il-punt.

[25] Konformità mal-Artikolu 129(2) tar-Regolament 2017/1001.

[26] Fir-realtà, il-qorti tar-rinviju taqbel ma' din l-istess opinjoni. Fid-digriet tar-rinviju tagħha (paragrafu VII), hija tindika li "[i]r-Regolament [2017/1001] ma fihx riferimenti sabiex jirregolaw il-modalitajiet tal-eżerċizzju tad-drittijiet f'proprjetà konġunta."

[27] Osservazzjonijiet bil-miktub tal-Kummissjoni, paragrafu 27.

[28] L-Artikoli 5 u 8 tad-Direttiva 89/104 jikkorrispondu, rispettivament, għall-Artikoli 10 u 25 tad-Direttiva 2015/2436.

57. F'dan il-kuntest, il-kwistjoni dwar kif għandha tiġi fformata r-rieda kollettiva għat-trasferiment tal-użu ta' trade mark bi proprjetà konġunta teħtieġ li jsir riferiment, fl-ewwel lok, għad-dispożizzjonijiet nazzjonali. Dawn jistgħu, min-naħa tagħhom, jagħmlu riferiment għall-ftehimiet tal-proprjetarji konġunti. Sussidjarjament, għandhom jiġu applikati r-regoli ġenerali tad-dritt ċivili ta' kull Stat Membru[29].

c) L-effettività tad-dritt tal-Unjoni

58. Il-prinċipji ta' kooperazzjoni leali, ta' supremazija u ta' effettività tad-dritt tal-Unjoni jeżiġu li d-dritt nazzjonali, inkluża l-leġiżlazzjoni tal-proprjetà konġunta tat-trade marks, jiggarantixxi l-effettività sħiħa tad-dritt tal-Unjoni[30].

59. Fil-kawża ineżami, l-ebda element imsemmi fit-talba għal deċiżjoni preliminari jew fl-osservazzjonijiet ippreżentati lill-Qorti tal-Ġustizzja ma jwassal sabiex jitqies li r-regoli Taljani dwar il-proprjetà konġunta tat-trade marks irendu impossibbli jew eċċessivament diffiċli l-eżerċizzju tad-drittijiet mogħtija mir-regoli tal-Unjoni.

D. It-tieni domanda preliminari

60. Il-Corte suprema di cassazione (il-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni) tixtieq tkun taf jekk id-dritt tal-Unjoni:

– jipprekludix li "wieħed mill-proprjetarji komuni tat-trade mark mogħtija b'konċessjoni lil terzi permezz ta' deċiżjoni unanima, b'mod gratuwitu u għal żmien indeterminat, jeżerċita unilateralment ir-rexissjoni tal-imsemmija deċiżjoni";

– jew, għall-kuntrarju, jeskludix "li l-proprjetarju komuni jkun marbut indefinittivament bil-ftehim oriġinali, fejn ikun jista' jinħeles minn dan il-ftehim b'effett fuq l-att ta' konċessjoni".

61. Id-domanda, kif ifformulata, tonqos milli tidentifika liema norma tal-Unjoni hija applikabbli u tillimita ruħha li tinvoka (mingħajr ma tippreċiżahom) il-"prinċipji tad-dritt tal-Unjoni". Peress li, jekk jeżistu, dawn il-prinċipji ġew tradotti fid-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 40/94 u tad-Direttiva 89/104 (jew, jekk ikun il-każ, tar-Regolament 2017/1001 u tad-Direttiva 2015/2436), ir-risposta għal din id-domanda għandha tkun ibbażata fuq dawn id-dispożizzjonijiet.

62. Fil-kuntest tad-Direttiva 89/104, il-Qorti tal-Ġustizzja rrikonoxxiet il-possibbiltà li l-proprjetarju ta' trade mark li jkun ħareġ lil terz liċenzja għall-użu tagħha jirtira dan il-kunsens[31]. Din id-dikjarazzjoni tista' tiġi trasposta, mingħajr diffikultà, għall-proprjetarju kollettiv tat-trade mark (jiġifieri għall-komunità tal-proprjetarji *pro indiviso*).

[29] Skont il-leġiżlazzjoni Taljana (Artikolu 6(1) tal-Kodiċi tal-Proprjetà Industrijali), is-setgħat tal-proprjetarji konġunti tat-trade mark huma rregolati, ħlief fil-każ ta' ftehim kuntrarju, mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Ċivili dwar il-komunjoni tal-beni, sa fejn huma kompatibbli.

[30] Sentenza tad-19 ta' Ottubru 2017, Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776), punti 40 u 41.

[31] Sentenza tad-19 ta' Settembru 2013, Martin Y Paz Diffusion (C-661/11, EU:C:2013:577), punt 62 u d-dispożittiv. Madankollu, din is-sentenza tawtorizza lill-qrati nazzjonali sabiex "[jikkundannaw] lil proprjetarju ta' trade mark għal sanzjoni jew għal kumpens għad-dannu mġarrab meta tikkonstata li tali proprjetarju temm b'mod irregolari l-kunsens li permezz tiegħu terz seta' juża sinjali identiċi għat-trade marks tiegħu" (punt 61).

63. Madankollu, l-istess bħal fil-każ tar-rekwiżiti għall-għoti tal-użu ta' trade mark lil terz, id-dritt tal-Unjoni ma jgħid xejn dwar il-mod kif għandha tittieħed id-deċiżjoni li tiġi rrevokata jew irtirata l-liċenzja ta' użu, fil-każ ta' trade marks ta' proprjetà kondiviża. Din id-deċiżjoni hija att ġuridiku li, nerġa nirrepeti, ir-rekwiżiti għall-adozzjoni tagħha minn komunità ta' proprjetarji ma humiex irregolati mid-dritt tal-Unjoni.

64. Għaldaqstant, huwa d-dritt nazzjonali li għandu jirregola d-dettalji tal-ftehimiet li jirrigwardaw ir-revoka jew l-irtirar ta' liċenzja għall-użu tat-trade mark li l-proprjetà tagħha hija kondiviża. Jista' jiġi trasferit għal din ir-revoka jew għal dan l-irtirar, *mutatis mutandis*, ir-raġunament espost sa issa fir-rigward tal-formazzjoni tal-kunsens kollettiv għall-għoti tal-liċenzja, kemm jekk din tkun trade mark nazzjonali jew trade mark tal-Unjoni.

V. Konklużjoni

65. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, nissuġġerixxi li l-Qorti tal-Ġustizzja tirrispondi kif ġej lill-Corte suprema di cassazione (il-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni, l-Italja):

"L-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks, u l-Artikolu 9(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 tal-20 ta' Diċembru 1993 dwar it-trade mark Komunitarja u, fejn xieraq, id-dispożizzjonijiet korrispondenti tad-Direttiva (UE) 2015/2436 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks, u tar-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea

għandhom jiġu interpretati fis-sens li

fil-każ ta' komproprjetà ta' trade mark, il-formazzjoni tal-kunsens komuni tal-komproprjetarji biex tingħata lil terz liċenzja għall-użu ta' trade mark, kemm jekk tkun nazzjonali jew tal-Unjoni Ewropea, jew biex din il-liċenzja tintemm hija rregolata mir-regoli tal-Istat Membru li jkunu applikabbli."