



Gabra tal-gurisprudenza

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (L-Għaxar Awla)

18 ta' Jannar 2024*

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Moviment liberu tal-merkanzija – Artikoli 34 u 36 TFUE – Proprjetà intellettuali – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Regolament (KE) Nru 207/2009 – Artikolu 13 – Regolament (UE) 2017/1001 – Artikolu 15 – Eżawriment tad-dritt mogħti mit-trade mark – Tqegħid fis-suq fl-Unjoni jew fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) – Kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark – Post tal-ewwel tqegħid fis-suq tal-prodotti mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu – Oneru tal-prova”

Fil-Kawża C-367/21,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mis-Sąd Okręgowy w Warszawie (il-Qorti Reġjonali ta' Varsavja, il-Polonja), permezz ta' deċiżjoni tal-1 ta' April 2021, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fl-14 ta' Ġunju 2021, fil-proċedura

Hewlett Packard Development Company LP

vs

Senetic S.A.,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (L-Għaxar Awla),

komposta minn M. Ilešić (Relatur), li qiegħed jaġixxi bħala President tal-Għaxar Awla, I. Jarukaitis u D. Gratsias, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: G. Pitruzzella,

Reġistratur: A. Calot Escobar,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

- għal Hewlett Packard Development Company LP, minn A. Jodkowski u K. Zielińska-Piątkowska, advokaci,
- għal Senetic S.A., minn S. Dudzik u E. Rumak, radcowie prawni,
- għall-Gvern Pollakk, minn B. Majczyna, bħala aġent,

* Lingwa tal-kawża: il-Pollakk.

– għall-Kummissjoni Ewropea, minn É. Gippini Fournier, S. L. Kaléda u B. Sasinowska, bħala aġenti,

wara li rat id-deċiżjoni mehuda, wara li nstema' l-Avukat Ġenerali, li taqta' l-kawża mingħajr konkluzjonijiet,

tagħti l-preżenti

Sentenza

- 1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tat-tieni sentenza tal-Artikolu 36 TFUE, moqri flimkien mal-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2017, L 154, p. 1), u mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 19(1) TUE, u tirrigwarda wkoll l-Artikoli 34, 35 u 36 TFUE.
- 2 Din it-talba tressqet fil-kuntest ta' tilwima bejn Hewlett Packard Development Company LP, stabbilita fl-Istati Uniti tal-Amerika (iktar 'il quddiem "Hewlett Packard"), u Senetic S.A., stabbilita fil-Polonja, fir-rigward tal-kummerċjalizzazzjoni, minn din tal-aħħar, ta' prodotti ta' tagħmir informatiku li jgħorri trade marks tal-Unjoni Ewropea li tagħhom Hewlett Packard hija proprjetarja.

Il-kuntest ġuridiku

Id-dritt tal-Unjoni

Ir-Regolament (KE) Nru 207/2009

- 3 Il-premessa 9 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar it-trade mark [tal-Unjoni Ewropea] (ĠU 2009, L 78, p. 1) kienet tiddikjara:

“Mill-prinċipju tal-moviment liberu tal-merkanzija jsegwi li l-proprjetarju ta' trade mark [tal-Unjoni Ewropea] m'għandux jithalla jistabbilixxi lil terzi persuni milli jużaw tali trade mark fir-rigward ta' merkanzija illi tkun tpoġġiet f'ċirkulazzjoni [fl-Unjoni Ewropea], taħt it-trade mark, minnu jew bil-kunsens tiegħu, hlief fejn il-proprjetarju ikollu raġunijiet legittimi biex jopponi li din il-merkanzija tiġi kkummerċjalizzata aktar.”

- 4 L-Artikolu 9 ta' dan ir-regolament, intitolat “Id-drittijiet li jirrizultaw minn trade mark [tal-Unjoni Ewropea]” kien jipprevedi:

“1. It-trade mark [tal-Unjoni Ewropea] 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:

- (a) kull sinjal li huwa identiku għat-trade mark [tal-Unjoni Ewropea] fir-rigward ta' prodotti jew servizzi li huma identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark [tal-Unjoni Ewropea] hija reġistrata;

[...]

2. Dawn li ġejjin, *inter alia*, huma projbiti taħt il-paragrafu 1:

[...]

(b) l-offerta ta' prodotti, it-tqegħid fis-suq jew il-ħżin tagħhom għal dawn l-għanijiet taħt dak is-sinjal, jew l-offerta jew il-provvista ta' servizzi b'dak l-istess sinjal;

(c) l-importazzjoni jew l-esportazzjoni ta' prodotti b'dak is-sinjal;

[...]"

5 L-Artikolu 13 tal-imsemmi regolament, intitolat "L-eżawriment tad-drittijiet li jirriżultaw minn trademark [tal-Unjoni Ewropea]" kien ifformulat kif ġej:

"1. Trade mark [tal-Unjoni Ewropea] ma tintitolax lill-proprjetarju li jipprojbixxi l-użu tagħha fir-rigward ta' prodotti li jkunu tqiegħdu fis-suq [fl-Unjoni] taħt dik it-trade mark mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu.

2. Il-paragrafu 1 m'għandux japplika meta l-proprjetarju jkollu raġunijiet leġittimi biex jopponi li l-prodotti jkomplu jiġu kummerċjalizzati, speċjalment meta l-kundizzjoni tal-prodotti tinbidel jew issirilha l-ħsara wara li jitqiegħdu fis-suq."

6 Ir-Regolament Nru 207/2009 ġie mħassar u ssostitwit, b'effett mill-1 ta' Ottubru 2017, bir-Regolament 2017/1001.

Ir-Regolament 2017/1001

7 Skont il-premessa 17 tar-Regolament 2017/1001:

"Bil-għan li jittiehed kont simultanjament kemm tal-htieġa li jiġi żgurat l-infurzar effettiv ta' drittijiet marbutin mat-trademarks kif ukoll tal-htieġa li jiġu evitati l-ostakli għaċ-ċirkolazzjoni libera tal-kummerċ ta' oġġetti leġittimi, id-dritt tal-proprjetarju tat-trademark tal-UE jenhtieġ li jiskadi meta, matul proċedimenti sussegwenti mibdija f'qorti għat-trademarks tal-Unjoni Ewropea [...] li tkun kompetenti biex tiehu deċiżjoni sostantiva rigward jekk ikunx hemm ksur tat-trademark tal-UE, id-dikjarant jew id-detentur tal-oġġetti jkun jista' jagħti prova li l-proprjetarju tat-trademark tal-UE ma jkollux id-dritt li jipprojbixxi t-tqegħid tal-oġġetti fis-suq fil-pajjiż destinatari finali."

8 Il-premessa 22 ta' dan ir-regolament tiddikjara:

"Mill-prinċipju tal-moviment liberu tal-merkanzija jsegwi li huwa essenzjali li l-proprjetarju ta' trademark tal-UE ma jithallix jipprojbixxi lil terzi persuni milli jużaw tali trademark fir-rigward ta' merkanzija illi tkun tpoġġiet f'ċirkolazzjoni [fiż]-Żona Ekonomika Ewropea, taħt it-trademark, minnu jew bil-kunsens tiegħu, hlief fejn il-proprjetarju ikollu raġunijiet leġittimi biex jopponi li din il-merkanzija tiġi kkummerċjalizzata aktar."

- 9 L-Artikolu 9 tal-imsemmi regolament, intitolat “Drittijiet mogħtija minn trademark tal-UE”, jipprevedi:

“1. Ir-registrazzjoni tat-trademark tal-UE għandha tagħti drittijiet esklużivi lill-proprjetarju.

2. Mingħajr preġudizzju għad-drittijiet ta’ proprjetarji li jkunu nkisbu qabel id-data tal-applikazzjoni jew id-data ta’ prijorità tat-trademark tal-UE, il-proprjetarju ta’ dik it-trademark tal-UE għandu jkollu d-dritt li jimpedixxi kull parti terza, li ma jkollhiex il-kunsens tiegħu, li tuża, fil-proċess normali tan-negozju, marbut mal-oġġetti jew servizzi, kwalunkwe sinjal fejn:

- (a) is-sinjal ikun identiku għat-trademark tal-UE u jintuża b’rabta ma’ oġġetti jew servizzi li huma identiċi għal dawk li għalihom tkun ġiet irregistrata t-trademark tal-UE;

[...]

3. Dawn li ġejjin, b’mod partikolari, jistgħu jiġu pprojbiti skont il-paragrafu 2:

[...]

- (b) l-offerta ta’ oġġetti, it-tqegħid fis-suq, jew il-ħżin tagħhom għal dawk l-għanijiet taħt is-sinjal, jew l-offerta jew il-provvista ta’ servizzi b’dak l-istess sinjal;

- (c) l-importazzjoni jew l-esportazzjoni ta’ oġġetti taħt is-sinjal;

[...]”

- 10 L-Artikolu 15 tal-imsemmi regolament, intitolat “L-eżawriment tad-drittijiet li jirriżultaw minn trademark tal-UE” jipprovdi:

“1. Trademark tal-UE ma għandhiex tintitola lill-proprjetarju li jipprojbixxi l-użu tagħha fir-rigward ta’ oġġetti li jkunu tqiegħdu fis-suq fiż-Żona Ekonomika Ewropea taħt dik it-trademark mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu.

2. Il-paragrafu 1 m’għandux japplika meta l-proprjetarju jkollu raġunijiet legittimi biex jopponi li l-prodotti jkomplu jiġu kummerċjalizzati, speċjalment meta l-kundizzjoni tal-prodotti tinbidel jew issirilha l-ħsara wara li jitqiegħdu fis-suq.”

Id-Direttiva 2004/48/KE

- 11 Skont l-Artikolu 1 tad-Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 fuq l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettuali (GU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 2, p. 32), intitolat “Materja tas-suġġett”:

“Din id-Direttiva tikkonċerna il-miżuri, il-proċeduri u r-rimedji neċessarji biex tassigura l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettuali. Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, it-terminu ‘drittijiet tal-proprjetà intellettuali’ jinkludi id-drittijiet tal-proprjetà industrijali.”

- 12 L-Artikolu 2 ta' din id-direttiva, intitolat "Firxa ta' applikazzjoni", jipprevedi, fil-paragrafu 1 tiegħu:

"Mingħajr preġudizzju għall-mezzi li huma jew li jistgħu jiġu pprovduti fil-[leġislażzjoni tal-Unjoni] jew fil-leġislażzjoni nazzjonali, sakemm daww il-mezzi jistgħu ikunu aktar favorevoli għall-proprjetarji tad-drittijiet, il-mizuri, il-proċeduri u r-rimedji provduti b'din id-Direttiva għandhom japplikaw, skond l-Artikolu 3, għal kull kontravvenzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettuali provduti bil-liġijiet tal-[Unjoni] u/jew bil-liġijiet ta' l-Istat Membru konċernat."

- 13 Il-Kapitolu II tal-imsemmija direttiva, intitolat "Il-mizuri, il-proċeduri u r-rimedji", jinkludi b'mod partikolari l-Artikolu 3 tagħha, intitolat "Obbligu Ġenerali", li jipprovdi, fil-paragrafu 2 tiegħu:

"Daww il-mizuri, il-proċeduri u r-rimedji għandhom ikun wkoll effettivi, proporzjonati u dissważivi u għandhom ikunu applikati b'mod u manjiera li jevitaw il-ħolqien ta' barrieri biex jiġi legittimizzat il-kummerċ u biex jiġu provduti protezzjonijiet kontra l-abbuż tagħhom."

- 14 L-Artikolu 6 tal-istess direttiva, intitolat "L-evidenza", jipprevedi fil-paragrafu 1 tiegħu:

"L-Istati Membri għandhom jassiguraw li, fuq l-applikazzjoni ta' xi parti li pprezentat evidenza raġjonevoli u suffiċjenti biex tissportja [tissostanzja] it-talba tagħha, u għandha, fis-sostanzjament ta' daww it-talbiet, evidenza speċifika li qegħda fil-kontroll tal-parti opposta, l-awtoritajiet kompetenti ġudizzjarja jistgħu jordnaw li dik l-evidenza tiġi pprezentata mill-parti opposta, bla ħsara għall-protezzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali. Għall-għanijiet ta' dan il-paragrafu, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu kampjun raġjonevoli ta' numru sostanzjali ta' kopji tal-biċċa xogħol jew ta' xi oġġett iehor protett li jista' jiġi kkunsidrat mill-awtoritajiet kompetenti ġudizzjarji bħala evidenza raġjonevoli."

Id-dritt Pollakk

- 15 L-Artikolu 325 tal-ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (il-Liġi dwar il-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili) tas-17 ta' Novembru 1964, fil-verżjoni tagħha applikabbli għall-kawża prinċipali (iktar 'il quddiem il-"Kodiċi ta' Proċedura Ċivili"), huwa fformulat kif ġej:

"Id-dispożittiv tas-sentenza għandu jinkludi l-isem tal-qorti, l-ismijiet tal-imħallfin, tar-registratur u tal-prosekutur pubbliku, jekk dan ikun intervjenu fil-kawża, id-data u l-post tas-seduta u tal-għoti tas-sentenza, l-ismijiet tal-partijiet u s-sugġett tal-kawża, kif ukoll id-deċiżjoni tal-qorti dwar it-talbiet tal-partijiet."

- 16 L-Artikolu 758 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili jipprevedi:

"Is-[sądy rejonowe (il-qorti distrettuali, il-Polonja)] kif ukoll l-uffiċjali ġudizzjarji marbuta ma' dawn il-qorti għandhom il-kompetenza f'materji ta' eżekuzzjoni forzata."

- 17 Skont l-Artikolu 767 ta' dan il-kodiċi:

"1. Sakemm il-liġi ma tipprovdi mod iehor, jista' jiġi pprezentat rikors quddiem is-Sąd Rejonowy (il-Qorti Distrettuali) kontra l-atti tal-uffiċjal ġudizzjarju. Jista' jiġi pprezentat rikors ukoll kontra att ta' ommissjoni mill-uffiċjal ġudizzjarju. Ir-rikors għandu jiġi eżaminat mill-qorti fil-ġurisdiżjoni tal-uffiċju tal-uffiċjal ġudizzjarju."

2. Ir-rikors jista' jiġi ppreżentat minn parti jew minn persuna oħra li d-drittijiet tagħha ġew miksura jew mhedda bl-att jew bl-ommissjoni tal-uffiċjal ġudizzjarju.

[...]"

18 L-Artikolu 840 tal-imsemmi kodiċi jipprovdi, fil-paragrafu 1 tiegħu:

"Permezz ta' rikors, id-debitur jista' jitlob l-annullament totali jew parzjali jew il-limitazzjoni tal-effett eżekuttiv tat-titolu eżekuttiv meta:

- 1) jikkontesta l-fatti li ġġustifikaw l-inklużjoni tal-klawżola eżekuttiva, b'mod partikolari meta jikkontesta l-eżistenza tal-obbligu kkonstatat minn titolu eżekuttiv sempliċi li ma huwiex deċiżjoni ġudizzjarja jew meta jikkontesta t-trasferiment ta' obbligu minkejja l-eżistenza ta' dokument formali li jiċcertifika dan;
- 2) wara l-ħruġ ta' titolu eżekuttiv sempliċi, seħħ fatt li wassal għall-estinzjoni tal-obbligu jew għall-impossibbiltà li jiġi eżegwit; jekk it-titolu huwa deċiżjoni ġudizzjarja, id-debitur jista' wkoll jibbaża r-rikors tiegħu fuq fatti li seħhew wara l-gheluq tad-dibattiti, fuq l-eċċezzjoni ta' eżekuzzjoni tal-benefiċċju, meta l-invokazzjoni ta' din l-eċċezzjoni fil-kawża inkwistjoni kienet inammissibbli *ex lege*, kif ukoll fuq l-eċċezzjoni ta' kumpens.

[...]"

19 L-Artikolu 843 tal-imsemmi kodiċi jipprevedi, fil-paragrafu 3 tiegħu:

"Fl-att ta' rikors, ir-rikorrent għandu jesponi t-talbiet kollha li jistgħu jiġu invokati f'dan l-istadju, taħt piena ta' telf tad-dritt li jinvoċahom ulterjorment fil-proċedura."

20 L-Artikolu 1050 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili jipprovdi:

"1. Meta debitur ikun obligat li jwettaq att li ma jistax jitwettaq minn persuna oħra u li t-twettiq tiegħu jiddependi esklużivament mir-rieda tiegħu, il-qorti li fil-ġurisdizzjoni tagħha għandu jitwettaq l-att, fuq talba tal-kreditur u wara li tkun semgħet lill-partijiet, għandha tiffissa terminu lid-debitur għat-twettiq ta' dan l-att, taħt piena ta' multa, jekk ma jagħmilx dan fit-terminu stabbilit.

[...]

3. Jekk it-terminu mogħti lid-debitur sabiex iwettaq att jiskadi mingħajr ma d-debitur ikun wettqu, il-qorti, fuq talba tal-kreditur, timponi multa fuq id-debitur u fl-istess ħin tiffissa terminu ġdid lid-debitur għat-twettiq tal-att, taħt piena ta' zieda fil-multa."

21 L-Artikolu 1051 ta' dan il-kodiċi huwa fformulat kif ġej fil-paragrafu 1 tiegħu:

"Meta d-debitur ikun marbut bl-obbligu li ma jagħmilx jew li ma jostakolax l-atti tal-kreditur, il-qorti li fil-ġurisdizzjoni tagħha d-debitur naqas milli jwettaq l-obbligu tiegħu tikkundannah iħallas multa, fuq talba tal-kreditur, wara li tkun semgħet lill-partijiet u tkun ikkonstatat li d-debitur ma jkunx wettaq l-obbligu tiegħu. Il-qorti għandha ttipproċedi bl-istess mod fil-każ ta' talba ġdida mill-kreditur."

Il-kawża prinċipali u d-domanda preliminari

- 22 Hewlett Packard hija l-proprjetarja tad-drittijiet esklużivi fuq it-trademarks tal-Unjoni Ewropea verbali u figurattiva HP, irreġistrati rispettivament taħt in-numri 000052449 u 008579021.
- 23 Hija tikkummerċjalizza prodotti ta' tagħmir informatiku li fuqu hemm dawn it-trade marks bl-involvement ta' rappreżentanti awtorizzati li jimpenjaw ruhhom li ma jbigħux dawn il-prodotti, minbarra lill-utenti finali, lil persuni li ma humiex membri tan-network ta' distribuzzjoni tagħha. Barra minn hekk dawn ir-rappreżentanti awtorizzati huma obbligati jakkwistaw dawn il-prodotti biss minn rappreżentanti awtorizzati ohra jew minn Hewlett Packard innifisha.
- 24 Kull unità ta' dawn il-prodotti għandha numru tas-serje li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott. Hewlett Packard għandha għodda informatika li tinkludi, fost oħrajn, bażi ta' data li telenka l-unitajiet ta' prodott kif ukoll is-suq li fih dawn il-prodotti huma ddestinati. Min-naħa l-oħra, dawn l-unitajiet ta' prodott ma fihom ebda sistema ta' indikazzjoni li tippermetti, waħedha, li jiġi ddeterminat jekk unità hijiex intiża għas-suq taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jew le.
- 25 Senetic teżercita attività ta' distribuzzjoni ta' materjal informatiku. Fil-Polonja, hija introduċiet prodotti li jgħorru trade marks tal-Unjoni Ewropea li tagħhom Hewlett Packard hija proprjetarja. Hija wettqet akkwist ta' dawn il-prodotti mingħand bejjiegħa stabbiliti fit-territorju taż-ŻEE li ma kinix id-distributuri uffiċjali tal-prodotti ta' Hewlett Packard, wara li kisbet l-assigurazzjoni minn dawn il-bejjiegħa li l-kummerċjalizzazzjoni ta' dawn il-prodotti fiż-ŻEE ma kinitx tippregudika d-drittijiet esklużivi ta' din tal-aħħar. Barra minn hekk, Senetic talbet, għalxejn, lir-rappreżentanti awtorizzati ta' Hewlett Packard jikkonfermawliha li l-imsemmija prodotti setgħu jiġu kkummerċjalizzati fiż-ŻEE mingħajr ma jiġu ppreġudikati d-drittijiet esklużivi tagħha.
- 26 Hewlett Packard adixxiet lill-qrati Pollakki b'azzjoni sabiex jitwaqqaf il-preġudizzju għad-drittijiet mogħtija lilha mit-trade marks tal-Unjoni Ewropea li tagħhom hija proprjetarja, billi Senetic tiġi pprojbita, b'mod ġenerali, milli timporta, tesporta, tirreklama u taħżen, għall-finijiet imsemmija iktar 'il fuq, prodotti ta' tagħmir informatiku, identifikat mill-imsemmija trade marks, li ma tqegħidx preċedentement fis-suq fiż-ŻEE minnha stess jew bil-kunsens tagħha. Barra minn hekk, Hewlett Packard talbet biex Senetic tiġi ordnata tirtira dawn il-prodotti mis-suq.
- 27 Għad-difiza tagħha, Senetic invokat l-eżawriment tad-drittijiet mogħtija mit-trade marks tal-Unjoni Ewropea kkonċernati billi sostniet li l-prodotti kkonċernati preċedentement tqieghdu fis-suq fiż-ŻEE minn Hewlett Packard jew bil-kunsens tagħha.
- 28 Is-Sąd Okręgowy w Warszawie (il-Qorti Reġjonali ta' Varsavja, il-Polonja), il-qorti tar-rinviju, tosserva li, fl-assenza ta' sistema ta' indikazzjoni tal-prodotti ta' Hewlett Packard, huwa fil-prattika diffiċli hafna għal distributur indipendenti li jidentifika s-suq ta' destinazzjoni ta' kull wieħed mill-prodotti identifikati mit-trade marks tal-Unjoni Ewropea kkonċernati, filwaqt li huwa inqas diffiċli li tiġi prodotta l-prova li dawn il-prodotti tqieghdu fis-suq fiż-ŻEE mill-proprjetarju ta' dawn it-trade marks jew bil-kunsens tiegħu.
- 29 Skont din il-qorti, Senetic tista' teoretikament tindirizza ruħha lill-fornituri tagħha sabiex tikseb informazzjoni dwar l-identità tal-operaturi li jkunu sehhew qabel il-katina ta' distribuzzjoni. Madankollu, hekk kif irrikonoxxiet il-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza tagħha tat-8 ta' April 2003,

Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204), peress li l-fornituri ġeneralment ma jkunux iridu jiżvelaw is-sorsi ta' provvista tagħhom, ikun f'tit probabbli li Senetic jirnexxilha tikseb dan it-tip ta' informazzjoni.

- 30 Issa, fl-ewwel lok, il-qorti Pollakki għandhom il-prassi, fid-dispożittiv tad-deċiżjonijiet tagħhom li jilqgħu azzjoni għal kontrafazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea, li jirreferu għall-“prodotti li ma kinux preċedentement imqiegħda fis-suq fiż-[ŻEE] mir-rikorrent (proprietarju tat-trade mark tal-[Unjoni Ewropea]) jew bil-kunsens tiegħu”. Din il-formulazzjoni ma tippermettix, fl-istadju tal-proċedura ta' eżekuzzjoni forzata, li jiġu identifikati l-prodotti koperti minn din il-proċedura u li ssir distinzjoni bejnhom u bejn dawk li jaqgħu taħt l-eċċezzjoni dwar l-eżawriment tad-dritt mogħti mit-trade mark inkwistjoni. B'hekk, id-dispożittiv ta' dawn id-deċiżjonijiet ma jimponix, fir-realtà, fuq il-partijiet li lilhom huma indirizzati, obbligu differenti minn dak li jirriżulta diġà mid-dispożizzjonijiet tal-liġi.
- 31 Minhabba din il-prassi ġudizzjarja, il-konvenut f'azzjoni għal kontrafazzjoni ma jkunx f'pożizzjoni li jeżegwixxi volontarjament deċiżjoni li tikkonstata l-kontrafazzjoni u jkun qiegħed jesponi ruħu għar-riskju tas-sanzjonijiet previsti mill-Artikoli 1050 u 1051 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili. Barra minn hekk, din il-prassi twassal, hafna drabi, għas-sekwestru tal-prodotti kollha, inklużi dawk li jiċċirkolaw fl-assenza ta' kwalunkwe ksur tad-dritt mogħti minn trade mark tal-Unjoni Ewropea.
- 32 Bl-istess mod, kif jirriżulta, b'mod partikolari, mill-Artikoli 767, 840 u 843 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili, fil-kuntest ta' proċeduri kawtelatorji u ta' eżekuzzjoni forzata, il-konvenut f'azzjoni għal kontrafazzjoni jiltaqa' ma' diversi ostakoli legali sabiex ikun jista' jopponi, b'suċċess, il-miżuri ordnati f'dan il-kuntest u jkollu biss garanziji proċedurali limitati.
- 33 L-ewwel nett, bis-saħħa tal-Artikolu 767 ta' dan il-kodiċi, kif interpretat mill-qorti Pollakki, rikors kontra att ta' uffiċjal ġudizzjarju huwa possibbli biss meta l-uffiċjal ġudizzjarju ma jkunx osserva r-regoli proċedurali dwar il-proċedura ta' eżekuzzjoni forzata. Għalhekk, tali rikors ma jippermettix li jiġi ddeterminat jekk prodott li jgħorr trade mark tal-Unjoni Ewropea jkunx tqiegħed fis-suq fiż-ŻEE mill-proprietarju ta' din it-trade mark jew bil-kunsens tiegħu.
- 34 It-tieni, il-konvenut f'azzjoni għal kontrafazzjoni ma għandux il-fakultà li jippreżenta, fuq il-bażi tal-Artikolu 840 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili, rikors għal oppożizzjoni, peress li dan it-tip ta' rikors ma jistax iservi sabiex jiġi ċċarat il-kontenut tad-deċiżjoni ġudizzjarja li tikkostitwixxi t-titolu eżekuttiv.
- 35 It-tielet, skont opinjoni dominanti fid-duttrina Pollakka, il-qorti kompetenti għall-eżekuzzjoni forzata tista' ċertament tisma' lill-partijiet, iżda, fuq il-bażi tal-Artikolu 1051 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili, hija tista' tiddetermina jekk il-konvenut fl-azzjoni ta' kontrafazzjoni aġixxiex konformement mal-kontenut tat-titolu eżekuttiv biss fid-dawl tal-elementi li jirriżultaw mis-smiġħ tal-partijiet mingħajr ma tkun tista' tipproċedi għall-amministrazzjoni tal-prova.
- 36 Ir-raba' nett, bis-saħħa tal-Artikolu 843(3) tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili, meta jippreżenta rikors fil-kuntest tal-proċedura ta' eżekuzzjoni, id-debitur għandu jsemmi l-ilmenti kollha li jista' jinvoka, taħt piena li jitlef id-dritt li jqajjimhom sussegwentement fil-proċedura.
- 37 Għaldaqstant, fil-fehma tal-qorti tar-rinviju, jeżisti riskju li l-protezzjoni ġudizzjarja effettiva fil-qasam tal-moviment liberu tal-merkanzija tkun ristretta minhabba din il-prassi ġudizzjarja Pollakka li tirrigwarda l-formulazzjoni tad-dispożittiv tad-deċiżjonijiet li jikkonstataw il-kontrafazzjoni.

- 38 Fit-tieni lok, din il-qorti tosserva li, skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-protezzjoni tad-drittijiet esklużivi fil-qasam tal-proprjetà intellettwali ma hijiex assoluta. Minn naħa, fil-fatt, din hija limitata għas-sitwazzjoni li fiha l-użu ta' trade mark minn persuna li ma hijiex il-proprjetarju tagħha jippreġudika l-funzjonijiet tat-trade mark. Min-naħa l-oħra, l-eżerċizzju tad-drittijiet esklużivi huwa suġġett għat-tiftix ta' ekwilibriju bejn dawn id-drittijiet u l-protezzjoni tal-libertajiet tas-suq intern fosthom, b'mod partikolari, il-moviment liberu tal-merkanzija.
- 39 B'hekk, il-qorti tar-rinviju tistaqsi dwar il-possibbiltà li tapplika, fiċ-ċirkustanzi fattwali tat-tilwima li biha ġiet adita, il-qlib tal-oneru tal-prova magħmul mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza tat-8 ta' April 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204), jew saħansitra li teskludi l-possibbiltà għall-proprjetarju tat-trade mark li jinvoka l-protezzjoni mogħtija mill-Artikolu 9 u l-Artikolu 102 tar-Regolament Nru 207/2009, li saru, rispettivament, l-Artikolu 9 u l-Artikolu 130 tar-Regolament 2017/1001.
- 40 F'dawn iċ-ċirkustanzi, is-Sąd Okręgowy w Warszawie (il-Qorti Reġjonali ta' Varsavja) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:
- “1) It-tieni sentenza tal-Artikolu 36 TFUE moqrija flimkien mal-Artikolu 15(1) tar-Regolament [2017/1001], kif ukoll mat-tieni [paragrafu] tal-Artikolu 19(1) [TUE], għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu prassi tal-qrati nazzjonali tal-Istati Membri li skontha l-qrati:
- meta jieħdu inkunsiderazzjoni pretensjonijiet tad-detentur [proprjetarju] ta' trade mark intiżi sabiex jiġu pprojbiti l-importazzjoni, l-esportazzjoni, ir-reklamar tal-prodotti li jgħorru trade mark tal-Unjoni jew sabiex jiġi ordnat l-irtirar ta' tali prodotti mis-suq,
 - meta jordnaw, fi proċeduri kawtelatorji, il-qbid tal-prodotti li għandhom trade mark tal-Unjoni;
- fid-deċiżjonijiet tagħhom jagħmlu riferiment għal 'oġġetti li ma tqegħdux fis-suq fit-territorju taż-[ŻEE] mill-proprjetarju tat-trade mark jew bil-kunsens tiegħu'; u konsegwentement id-determinazzjoni ta' liema oġġetti li għandhom it-trade mark tal-Unjoni huma kkonċernati mill-ordnijiet u l-projbizzjonijiet imposti (jiġifieri d-determinazzjoni ta' liema oġġetti ma tqegħdux fis-suq fit-territorju taż-[ŻEE] mill-proprjetarju tat-trade mark jew bil-kunsens tiegħu) tithalla, fid-dawl tal-formulazzjoni ġenerali tal-kontenut tad-deċiżjoni, fidejn l-awtorità li teżegwixxi, u b'hekk din l-awtorità, li twettaq id-determinazzjoni msemmija, tibbaża ruħha fuq id-dikjarazzjonijiet tal-proprjetarju tat-trade mark jew fuq il-mezzi pprovduti mill-proprjetarju (fosthom mezzi informatiċi u databases) u l-ammissibbiltà tal-kontestazzjoni tad-determinazzjonijiet hawn fuq imsemmija tal-awtorità li teżegwixxi quddiem il-qorti fi proċeduri ta' eżami hija eskluża jew limitata min-natura tar-rimedji legali disponibbli għall-konvenut fi proċedura kawtelatorja jew ta' eżekuzzjoni?
- 2) L-Artikoli 34, 35 u 36 [TFUE] għandhom jiġu interpretati fis-sens li jeskludu l-possibbiltà li d-detentur [proprjetarju] tar-registrazzjoni ta' trade mark Komunitarja (attwalment tal-Unjoni) jinvoka l-protezzjoni prevista fl-Artikolu 9 u fl-Artikolu 102 tar-Regolament [Nru 207/2009] (attwalment l-Artikolu 9 u l-Artikolu 130 tar-Regolament [2017/1001]), fil-każ fejn:

- id-detentur ta' registrazzjoni Komunitarja (trade mark tal-Unjoni Ewropea) iwettaq, fi hdan iż-[ŻEE] u lil hinn minnha, id-distribuzzjoni ta' prodotti li jgħorru din it-trade mark b'tali mod li hija titwettaq minn distributuri awtorizzati li jistgħu sussegwentement ibigħu il-prodotti li jgħorru t-trade mark, lil persuni li ma jkunux ir-riċevituri finali ta' tali prodotti biss jekk dawn jagħmlu parti min-network uffiċjali ta' distribuzzjoni, u fl-istess waqt id-distributuri awtorizzati huma obbligati jakkwistaw il-prodotti esklużivament mingħand distributuri awtorizzati oħra jew mingħand id-detentur tat-trade mark;
- il-prodotti li jgħorru t-trade mark ma fihom ebda marka [indikazzjoni] jew fatturi distintivi oħra li jkunu jistgħu jippermettu li jiġi ddeterminat il-post tat-tqegħid tagħhom fis-suq mid-detentur tat-trade mark jew bil-kunsens tiegħu;
- il-konvenut akkwista l-prodotti li jgħorru t-trade mark fit-territorju taż-[ŻEE];
- il-konvenut irċieva dikjarazzjonijiet mingħand il-bejjieġha tal-prodotti li jgħorru t-trade mark li, skont id-dispożizzjonijiet tal-liġi, dawn il-prodotti jistgħu jkunu kkummerċjalizzati fit-territorju taż-[ŻEE];
- id-detentur tar-registrazzjoni tat-trade mark tal-Unjoni ma jipprovdi ebda mezz informatiku (jew mezzi oħra) u lanqas ma juża sistema ta' mmarrar [indikazzjoni] li tippermetti lil xerrej potenzjali tal-prodott li jgħorr trade mark li jwettaq verifika indipendenti tal-legalità tal-kummerċ ta' tali prodotti fit-territorju taż-[ŻEE] qabel ma jakkwista l-prodott, u jirrifjuta li jwettaq tali verifika fuq talba tax-xerrej?"

Il-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja

- 41 Permezz ta' deċiżjoni tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-29 ta' Novembru 2021, il-proċedura f'din il-kawża ġiet sospiża sal-ġoti tas-sentenza tas-17 ta' Novembru 2022, Harman International Industries (C-175/21, EU:C:2022:895).
- 42 Wara deċiżjoni tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-28 ta' Novembru 2022, ir-registru tal-Qorti tal-Ġustizzja kkomunika din is-sentenza lill-qorti tar-rinviju fejn staqsiha jekk, fid-dawl tagħha, kinitx tixtieq tkompli bit-talba għal deċiżjoni preliminari, b'mod partikolari fir-rigward tal-ewwel domanda magħmula. Fl-imsemmija sentenza, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-Artikolu 15(1) tar-Regolament 2017/1001, moqri flimkien mat-tieni sentenza tal-Artikolu 36 TFUE, mal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea kif ukoll mad-Direttiva 2004/48, għandu jiġi interpretat fis-sens li ma jipprekludix prassi gudiżzarja li skontha d-dispożittiv tad-deċiżjoni li tilqa' azzjoni għal kontrafazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea huwa redatt f'termini li, minhabba n-natura ġenerali tagħhom, iħallu f'idejn l-awtorità kompetenti għall-eżekuzzjoni forzata ta' din id-deċiżjoni l-kompitu li jiġi ddeterminat għal liema prodotti tapplika d-deċiżjoni msemmija, sakemm, fil-qafas tal-proċedura ta' eżekuzzjoni forzata, il-konvenut jithalla jikkontesta d-determinazzjoni tal-prodotti koperti minn din il-proċedura u li qorti tkun tista' teżamina u tiddeċiedi, f'konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/48, liema prodotti tqiegħdu fil-fatt fis-suq fiż-ŻEE mill-proprjetarju tat-trade mark jew bil-kunsens tiegħu.
- 43 Permezz ta' ittra tat-3 ta' Frar 2023 li waslet fir-registru tal-Qorti tal-Ġustizzja fl-istess jum, il-qorti tar-rinviju informat lill-Qorti tal-Ġustizzja li kienet qiegħda tirtira l-ewwel domanda tagħha iżda li kienet qiegħda żżomm it-tieni domanda.

Fuq id-domanda preliminari

- 44 Preliminarjament, għandu jittfakkar li, fil-kuntest tal-proċedura ta' kooperazzjoni bejn il-qorti nazzjonali u l-Qorti tal-Ġustizzja, stabbilita fl-Artikolu 267 TFUE, din tal-aħħar għandha tagħti lill-qorti nazzjonali risposta utli li tgħinha tiddeċiedi l-kawża quddiemha. Minn din il-perspettiva, huwa l-kompitu, jekk ikun il-każ, tal-Qorti tal-Ġustizzja li tiffformula mill-ġdid id-domandi magħmula lilha. Barra minn hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja tista' tiegħu inkunsiderazzjoni dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni li għalihom il-qorti nazzjonali ma tkunx għamlet riferiment fid-domanda tagħha (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-17 ta' Novembru 2022, Impexco u PI Pharma, C-253/20 u C-254/20, EU:C:2022:894, punt 40 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).
- 45 F'dan il-każ, permezz tad-domanda preliminari tagħha, il-qorti tar-rinviju titlob l-interpretazzjoni tal-Artikoli 34, 35 u 36 TFUE sabiex issir taf jekk dawn id-dispożizzjonijiet jipprekludux li l-proprietarju ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea jista' jinvoka l-protezzjoni mogħtija mill-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 207/2009, jew mill-Artikolu 9 tar-Regolament 2017/1001 f'ċerti ċirkustanzi elenkati minnha.
- 46 Madankollu, f'dan ir-rigward, jeħtieġ li jiġi enfasizzat li l-Artikolu 13 tar-Regolament Nru 207/2009 u l-Artikolu 15 tar-Regolament 2017/1001 jirregolaw b'mod komplet il-kwistjoni tal-eżawriment tad-dritt mogħti mit-trade mark fir-rigward tal-prodotti kkummerċjalizzati, rispettivament, fl-Unjoni jew fiż-ŻEE.
- 47 Barra minn hekk, kif jirriżulta mill-punt 39 ta' din is-sentenza, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, b'mod iktar partikolari, jekk, f'ċirkustanzi bħal dawk tal-kawża prinċipali, l-oneru tal-prova tal-eżawriment tad-drittijiet mogħtija mit-trade marks tal-Unjoni Ewropea kkonċernati jistax jaqa' esklużivament fuq il-konvenut fl-azzjoni ta' kontrafazzjoni.
- 48 F'dawn iċ-ċirkustanzi, jeħtieġ li jiġi kkunsidrat li, permezz tad-domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 13(1) tar-Regolament Nru 207/2009 u l-Artikolu 15(1) tar-Regolament 2017/1001, moqrija flimkien mal-Artikoli 34 u 36 TFUE, għandhomx jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu li l-oneru tal-prova tal-eżawriment tad-dritt mogħti minn trade mark tal-Unjoni Ewropea jaqa' esklużivament fuq il-konvenut fl-azzjoni għal kontrafazzjoni meta l-prodotti li jgħorru din it-trade mark, li ma jkun fihom ebda indikazzjoni li tippermetti lit-terzi jidentifikaw is-suq li fuqu dawn il-prodotti għandhom jiġu kkummerċjalizzati u li huma ddistribwiti permezz ta' network ta' distribuzzjoni selettiva fejn il-membri tagħha jistgħu jbigħuhom mill-ġdid biss lil membri oħra ta' dan in-network jew lil utenti finali, ikunu nixtra minn dan il-konvenut fl-Unjoni, jew fiż-ŻEE, wara li l-bejjieġha tawhom l-assigurazzjoni li dawn il-prodotti setgħu jiġu kkummerċjalizzati legalment hemmhekk, u meta l-proprietarju tal-imsemmija trade mark jirrifjuta li jwettaq huwa stess din il-verifika fuq talba tax-xerrej.
- 49 L-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 207/2009, li sar l-Artikolu 9 tar-Regolament 2017/1001 jagħti lill-proprietarju tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea dritt esklużiv li jippermettilu jipprojbixxi lil kull terz, b'mod partikolari, milli jimporta prodotti li jgħorru t-trade mark tiegħu, milli joffrihom, milli jqeghedhom fis-suq jew li jzommuhom għal dawn il-finijiet fl-assenza tal-kunsens tiegħu (sentenza tas-17 ta' Novembru 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punt 37 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 50 L-Artikolu 13(1) tar-Regolament Nru 207/2009, li sar l-Artikolu 15(1) tar-Regolament 2017/1001, jipprevedi eċċezzjoni għal din ir-regola, sa fejn jipprovdi li d-dritt tal-proprietarju jiskadi meta prodotti jkun qiegħdu fis-suq fl-Unjoni jew fiż-ŻEE taht din it-trade mark mill-proprietarju

nnifsu jew bil-kunsens tiegħu. (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-17 ta' Novembru 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punt 38 u l-ġurisprudenza ċċitata). Din id-dispożizzjoni hija intiża sabiex iġġib flimkien l-interessi fundamentali tal-protezzjoni tad-dritt mogħti mit-trade mark, minn naħa, u dawk tal-moviment liberu tal-merkanzija fl-Unjoni jew fiż-ŻEE, min-naħa l-oħra (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-17 ta' Novembru 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punt 40 u l-ġurisprudenza ċċitata).

- 51 Sabiex jiġi żgurat bilanċ ġust bejn dawn l-interessi fundamentali, il-possibbiltà li tiġi invokata l-eżawriment tad-dritt mogħti mit-trade mark tal-Unjoni Ewropea, bħala eċċezzjoni għal dan id-dritt, hija rregolata minn diversi aspetti (sentenza tas-17 ta' Novembru 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punt 41).
- 52 B'mod partikolari, l-Artikoli 13(1) tar-Regolament Nru 207/2009 u l-Artikolu 15(1) tar-Regolament 2017/1001 jiddedikaw il-prinċipju tal-eżawriment tad-dritt mogħti mit-trade mark tal-Unjoni Ewropea biss għall-prodotti mqiegħda, rispettivament, fis-suq tal-Unjoni jew fuq dak taż-ŻEE mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-17 ta' Novembru 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punt 42 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 53 Għaldaqstant it-tqegħid fis-suq tal-prodotti li jgħorru din it-trade mark barra mill-Unjoni jew barra miż-ŻEE ma jeżawrixx id-dritt tal-proprjetarju li jikkontesta, b'mod partikolari, l-importazzjoni u t-tqegħid fis-suq fl-Unjoni, jew fiż-ŻEE, ta' dawn il-prodotti mingħajr il-kunsens tiegħu, fejn b'hekk ikun jista' jikkontrolla l-ewwel tqegħid fis-suq fl-Unjoni, jew fiż-ŻEE, tal-prodotti li jgħorru l-imsemmija trade mark (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-17 ta' Novembru 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punt 43 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 54 B'hekk, id-dritt mogħti mill-istess trade mark huwa eżawrit biss għall-unitajiet ta' prodott speċifiku li tqiegħdu għall-kummerċ fit-territorju tal-Unjoni jew taż-ŻEE bil-kunsens tal-proprjetarju. F'dan ir-rigward, il-fatt li l-proprjetarju tat-trade mark diġà kkummerċjalizza, fl-Unjoni jew fiż-ŻEE, unitajiet oħra tal-istess prodott jew ta' prodotti simili għal dawk importati li fir-rigward tagħhom qiegħed jiġi invokat l-eżawriment ma huwiex suffiċjenti (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-17 ta' Novembru 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punt 45 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 55 Fir-rigward tal-kwistjoni dwar fuq liema parti jaqa' l-oneru tal-prova tal-eżawriment tad-dritt mogħti mit-trade mark tal-Unjoni Ewropea, għandu jiġi osservat, minn naħa, li din il-kwistjoni la hija rregolata mill-Artikolu 13 tar-Regolament Nru 207/2009, la mill-Artikolu 15 tar-Regolament 2017/1001, u minn ebda dispożizzjoni oħra ta' dawn iż-żewġ regolamenti.
- 56 Min-naħa l-oħra, filwaqt li l-aspetti proċedurali tar-rispett tad-drittijiet ta' proprjetà intellettuali, inkluż tad-dritt esklużiv previst fl-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 207/2009, li sar l-Artikolu 9 tar-Regolament 2017/1001, huma rregolati, bħala prinċipju, mid-dritt nazzjonali, kif armonizzat bid-Direttiva 2004/48, li, kif jirriżulta, b'mod partikolari, mill-Artikoli 1 sa 3 tagħha, tikkonċerna l-miżuri, il-proċeduri u r-rimedji neċessarji sabiex jiġi żgurat ir-rispett tad-drittijiet tal-proprjetà intellettuali (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-17 ta' Novembru 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punt 56), jehtieg li jiġi kkonstatat li din id-direttiva, b'mod partikolari l-Artikoli 6 u 7 tagħha, li jaqgħu taħt is-Sezzjoni 2 tal-Kapitolu II ta' din id-direttiva, intitolat "L-evidenza", ma tirregolax il-kwistjoni tal-oneru tal-prova tal-eżawriment tad-dritt mogħti mit-trade mark.

- 57 Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet numru ta' drabi li operatur li għandu prodotti mqiegħda fis-suq taż-ŻEE taħt trade mark tal-Unjoni Ewropea mill-proprjetarju ta' din it-trade mark jew bil-kunsens tiegħu jislet drittijiet tal-moviment liberu tal-merkanzija, iggarantit mill-Artikoli 34 u 36 TFUE kif ukoll mill-Artikolu 15(1) tar-Regolament 2017/1001, li l-qrati nazzjonali għandhom jipproteġu (sentenza tas-17 ta' Novembru 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punt 69 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 58 F'dan ir-rigward, għalkemm il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet, bħala principju, li regola tad-dritt nazzjonali ta' Stat Membru li bis-saħħa tagħha l-eżawriment tad-dritt mogħti minn trade mark jikkostitwixxi motiv ta' difiża, fejn l-oneru tal-prova jaqa' fuq il-konvenut li jinvoka dan il-motiv, hija kompatibbli mad-dritt tal-Unjoni, hija spjegat ukoll li r-rekwiżiti li jirriżultaw mill-protezzjoni tal-moviment liberu tal-merkanzija jistgħu jeħtieġu li din ir-regola ta' prova tiġi adattata (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-8 ta' April 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, punti 35 sa 37).
- 59 B'hekk, il-modalitajiet nazzjonali ta' amministrazzjoni u ta' evalwazzjoni tal-prova tal-eżawriment tad-dritt mogħti minn trade mark għandhom josservaw ir-rekwiżiti li jirriżultaw mill-principju ta' moviment liberu tal-merkanzija u, għalhekk, għandhom jiġu adattati meta jkunu ta' natura li jippermettu lill-proprjetarju ta' din it-trade mark jikkompartimentalizza s-swieq nazzjonali, fejn b'hekk tiġi ffavorita ż-żamma tad-differenzi fil-prezz eżistenti bejn l-Istati Membri (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tas-17 ta' Novembru 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punt 50 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 60 Konsegwentement, meta l-konvenut fl-azzjoni għal kontrafazzjoni jasal juri li jeżisti riskju reali ta' kompartmentalizzazzjoni tas-swieq nazzjonali li kieku fuqu stess kien jaqa' l-oneru tal-prova tat-tqegħid fil-kummerċ tal-prodotti fl-Unjoni, jew fiż-ŻEE, mill-proprjetarju tat-trade mark jew bil-kunsens tiegħu, il-qorti nazzjonali adita jkollha l-obbligu li tipproċedi b'adattament tat-tqassim tal-oneru tal-prova tal-eżawriment tad-drittijiet mogħtija minn trade mark (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-8 ta' April 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, punt 39).
- 61 F'dan il-każ, mit-talba għal deċiżjoni preliminari jirriżulta li l-proprjetarju tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea kkonċernati jopera sistema ta' distribuzzjoni selettiva li fil-kuntest tagħha l-prodotti li jgħorru dawn it-trade marks ma fihom ebda indikazzjoni li tippermetti lit-terzi jidentifikaw is-suq li fuqu huma intiżi li jiġu kkummerċjalizzati, li l-proprjetarju jirrifjuta li jikkomunika din l-informazzjoni lit-terzi u li l-fornituri tal-konvenut ma għandhomx intenzjoni jizvelaw is-sorsi ta' provvista tagħhom.
- 62 F'dan l-aħħar rigward, għandu jiġi osservat li, f'tali sistema ta' distribuzzjoni, il-fornitur ġeneralment jimpenja ruħu li jbigħ l-oġġetti jew is-servizzi li jkunu s-suġġett tal-kuntratt, jew direttament jew indirettament, biss lil distributuri magħżula fuq il-bażi ta' kriterji ddefiniti, filwaqt li dawn id-distributuri jimpenjaw ruħhom li ma jbigħux dawn l-oġġetti jew dawn is-servizzi lil distributuri mhux awtorizzati fit-territorju ddelinjat mill-fornitur għall-implimentazzjoni ta' din is-sistema ta' distribuzzjoni.
- 63 F'ċirkustanzi bħal dawn, il-fatt li l-oneru tal-prova tal-post fejn il-prodotti li jgħorru t-trade mark ikkummerċjalizzati mill-konvenut tqiegħdu għall-ewwel darba fil-kummerċ mill-proprjetarju ta' din it-trade mark, jew bil-kunsens tiegħu, jaqa' fuq il-konvenut, ikun jippermetti lill-imsemmi proprjetarju jikkumbatti l-importazzjonijiet paralleli tal-prodotti li jgħorru l-imsemmija trade mark, filwaqt li r-restrizzjoni għall-moviment liberu tal-merkanzija li tirriżulta minn dan ma tkunx iġġustifikata mill-protezzjoni tad-dritt mogħti minn din l-istess trade mark.

- 64 Fil-fatt, il-konvenut fl-azzjoni għal kontrafazzjoni jiltaqa' ma' diffikultajiet kunsiderevoli biex tali prova tiġi prodotta minhabba li l-fornituri joqogħdu lura milli jiżvelaw is-sors ta' provvista tagħhom fi ħdan in-network ta' distribuzzjoni tal-proprjetarju tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea kkonċernati.
- 65 Barra minn hekk, meta effettivament il-konvenut fl-azzjoni għal kontrafazzjoni jaasal juri li l-prodotti li jgħorru t-trade marks tal-Unjoni Ewropea kkonċernati jiġu min-network ta' distribuzzjoni selettiva tal-proprjetarju ta' dawn it-trade marks fl-Unjoni jew fiż-ŻEE, l-imsemmi proprjetarju jkun kapaċi jwaqqaf kull possibbiltà futura ta' provvista lill-membri tan-network ta' distribuzzjoni tiegħu li jkun naqas mill-obbligi kuntrattwali tiegħu (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-8 ta' April 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, punt 40).
- 66 Għalhekk, f'ċirkustanzi bħal dawk deskritti fil-punt 61 ta' din is-sentenza, hija l-qorti nazzjonali adita li jkollha twettaq adattament tat-tqassim tal-oneru tal-prova tal-eżawriment tad-drittijiet mogħtija mit-trade marks tal-Unjoni Ewropea kkonċernati billi tqiegħed fuq il-proprjetarju tagħhom l-oneru li tistabbilixxi li wettaq jew awtorizza l-ewwel tqegħid fiċ-ċirkolazzjoni tal-unitajiet tal-prodotti kkonċernati barra mit-territorju tal-Unjoni, jew minn dak taż-ŻEE. Jekk din il-prova tiġi prodotta, ikun il-konvenut fl-azzjoni għal kontrafazzjoni li jkollu jistabbilixxi li l-istess unitajiet ġew sussegwentement importati fiż-ŻEE mill-proprjetarju tat-trade mark jew bil-kunsens tiegħu (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-8 ta' April 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, punt 41 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 67 Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti, jeħtieġ li r-risposta għad-domanda magħmula tkun li l-Artikolu 13(1) tar-Regolament Nru 207/2009 u l-Artikolu 15(1) tar-Regolament 2017/1001, moqrija flimkien mal-Artikoli 34 u 36 TFUE, għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu li l-oneru tal-prova tal-eżawriment tad-dritt mogħti minn trade mark tal-Unjoni Ewropea jaqa' esklużivament fuq il-konvenut fl-azzjoni għal kontrafazzjoni meta l-prodotti li jgħorru din it-trade mark, li ma jkun fihom ebda indikazzjoni li tippermetti lit-terzi jidentifikaw is-suq li fuqu dawn il-prodotti għandhom jiġu kkummerċjalizzati u li huma ddistribwiti permezz ta' network ta' distribuzzjoni selettiva fejn il-membri tagħha jistgħu jbigħuhom mill-ġdid biss lil membri oħra ta' dan in-network jew lil utenti finali, ikunu nxtraw minn dan il-konvenut fl-Unjoni, jew fiż-ŻEE, wara li l-bejjieġha tawhom l-assigurazzjoni li dawn il-prodotti setgħu jiġu kkummerċjalizzati legalment hemmhekk, u meta l-proprjetarju tal-imsemmija trade mark jirrifjuta li jwettaq huwa stess din il-verifika fuq talba tax-xerrej.

Fuq l-ispejjeż

- 68 Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta' kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija dik fil-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, minbarra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jithallsu lura.

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) taqta' u tiddeċiedi:

L-Artikolu 13(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar it-trade mark [tal-Unjoni Ewropea], u l-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea, moqrija flimkien mal-Artikoli 34 u 36 TFUE,

għandhom jiġu interpretati fis-sens li:

jipprekludu li l-oneru tal-prova tal-eżawriment tad-dritt mogħti minn trade mark tal-Unjoni Ewropea jaqa' esklużivament fuq il-konvenut fl-azzjoni għal kontrafazzjoni meta l-prodotti li jgħorru din it-trade mark, li ma jkun fihom ebda indikazzjoni li tippermetti lit-terzi jidentifikaw is-suq li fuqu dawn il-prodotti għandhom jiġu kkummerċjalizzati u li huma ddistribwiti permezz ta' network ta' distribuzzjoni selettiva fejn il-membri tagħha jistgħu jbigħuhom mill-ġdid biss lil membri oħra ta' dan in-network jew lil utenti finali, ikunu ntraw minn dan il-konvenut fl-Unjoni Ewropea, jew fiż-Żona Ekonomika Ewropea, wara li l-bejjiegha tawhom l-assigurazzjoni li dawn il-prodotti setgħu jiġu kkummerċjalizzati legalment hemmhekk, u meta l-proprjetarju tal-imsemmija trade mark jirrifjuta li jwettaq huwa stess din il-verifika fuq talba tax-xerrej.

Firem