



Gabra tal-ġurisprudenza

SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (It-Tieni Awla)

6 ta' Ottubru 2021 *

“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea Muresko – Trade marks verbali nazzjonali preċedenti Muresko – Invokazzjoni tal-anzjanità tat-trade marks nazzjonali preċedenti wara r-registrazzjoni tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea – Artikoli 39 u 40 tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Registrazzjoni tat-trade marks nazzjonali preċedenti li skadew fil-ġurnata tal-invokazzjoni”

Fil-Kawża T-32/21,

Daw SE, stabbilita f'Ober-Ramstadt (il-Ġermanja), irrappreżentata minn A. Haberl, avukat,

rikorrenti,

vs

L-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), irrappreżentat minn E. Markakis, bħala aġent,

konvenut,

li għandha bħala suġġett rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tar-Raba' Bord tal-Appell tal-EUIPO tal-25 ta' Novembru 2020 (Każ R 1686/2020-4), dwar invokazzjoni tal-anzjanità tat-trade marks nazzjonali preċedenti identici għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea Muresko Nru 15465719,

IL-QORTI ĠENERALI (It-Tieni Awla),

komposta minn V. Tomljenović, Presidenta, F. Schalin u P. Škvařilová-Pelzl (Relatrici), Imħallfin,

Registratur: E. Coulon,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Registru tal-Qorti Ġenerali fit-22 ta' Jannar 2021,

wara li rat ir-risposta ppreżentata fir-Registru tal-Qorti Ġenerali fit-30 ta' Marzu 2021,

wara li rat li ma kienx hemm talba għall-iffissar ta' seduta mressqa mill-partijiet fit-terminu ta' tliet ġimgħat mid-data tan-notifika tal-gheluq tal-fażi bil-miktub tal-proċedura u wara li ddeċidiet, skont l-Artikolu 106(3) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, li tagħti deċiżjoni mingħajr il-fażi orali tal-proċedura,

* Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

tagħti l-preżenti

Sentenza¹

[*omissis*]

It-talbiet tal-partijiet

- 9 Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħgobha:
 - tannulla d-deċiżjoni kkontestata;
 - tordna lill-EUIPO jirreġistra l-invokazzjoni kontenzjuża għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea inkwistjoni;
 - tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż.
- 10 L-EUIPO jitlob li l-Qorti Ġenerali jogħgobha:
 - tiċhad ir-rikors;
 - tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

Id-dritt

- 11 Ir-rikorrenti ma tikkontestax li, fil-mument meta hija ressqet l-invokazzjoni kontenzjuża quddiem l-EUIPO, ir-reġistrazzjoni tat-trade marks Pollakki u Ġermaniżi kienet skadiet, kif irrilevat l-eżaminatriċi fl-ittra ta' notifika tal-10 ta' Frar 2020.
- 12 Insostenn ta' dan ir-rikors, hija semplicement tinvoka, essenzjalment, motiv uniku, ibbażat fuq żball ta' liġi mwettaq mill-Bord tal-Appell u li jirriżulta minn interpretazzjoni restrittiva wisq, fil-punt 12 tad-deċiżjoni kkontestata, tal-Artikolu 40 tar-Regolament 2017/1001, ikkunsidrat flimkien mal-Artikolu 39 ta' dan l-istess regolament, li jipprovdi li t-trade mark nazzjonali preċedenti identika għandha tiġi rreġistrata u tkun fis-sehħ fid-data tal-invokazzjoni tal-anzjanità. Din l-interpretazzjoni żbaljata wasslet lill-Bord tal-Appell biex jiċhad b'mod żbaljat l-appell tiegħu, pjuttost milli jannulla d-deċiżjoni tal-eżaminatriċi li tiċhad l-invokazzjoni kontenzjuża u sabiex jirreġistra l-imsemmija invokazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea inkwistjoni.
- 13 Ir-rikorrenti ssostni, essenzjalment, li l-proprietarju tat-trade mark nazzjonali preċedenti identika li r-reġistrazzjoni tagħha skadiet għandu dejjem id-dritt li jinvoka l-anzjanità tagħha favur kull trade mark tal-Unjoni Ewropea li għaliha saret l-applikazzjoni jew li giet irreġistrata sussegwentement jekk, fil-mument meta jagħmel l-invokazzjoni tiegħu, kienet intlaqgħet invokazzjoni bbażata fuq l-istess trade mark nazzjonali għal trade mark oħra tal-Unjoni Ewropea.

[*omissis*]

¹ Qeghdin jiġu riprodotti biss il-punti ta' din is-sentenza li l-Qorti Ġenerali tqis li l-pubblikazzjoni tagħhom hija utli.

- 18 L-EUIPO jirrifjuta l-argumenti tar-rikorrenti u jitlob li r-rikors jiġi miċhud bhala manifestament infondat.
- 19 Il-motiv uniku mressaq mir-rikorrenti jqajjem kwistjoni ta' interpretazzjoni tal-Artikolu 40 tar-Regolament 2017/1001, ikkunsidrat flimkien mal-Artikolu 39 ta' dan l-istess regolament li għalih jirreferi, intiż sabiex jiġi stabbilit jekk il-proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea li għaliha tkun intlaqgħet invokazzjoni tal-anzjanità ta' trade mark nazzjonali preċedenti identika jistax jinvoka l-finzjoni taż-żamma tar-reġistrazzjoni tat-trade mark nazzjonali preċedenti favur trade mark oħra tal-Unjoni Ewropea li għaliha tkun tressqet invokazzjoni tal-anzjanità tat-trade mark nazzjonali preċedenti wara li r-reġistrazzjoni ta' din l-aħħar trade mark tkun skadiet.
- [omissis]
- 22 Konformement ma' ġurisprudenza stabbilita, għall-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni, għandhom jittiehdu inkunsiderazzjoni mhux biss il-kliem tagħha, iżda wkoll il-kuntest tagħha u l-għanijiet imfittxija mil-leġislażzjoni li minnha tagħmel parti (ara s-sentenzi tal-11 ta' Lulju 2018, COBRA, C-192/17, EU:C:2018:554, punt 29 u l-ġurisprudenza ċċitata, u tat-28 ta' Jannar 2020, Il-Kummissjoni vs L-Italja (Direttiva dwar il-ġlieda kontra l-hlas tardiv), C-122/18, EU:C:2020:41, punt 39 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 23 Barra minn hekk, mill-ġurisprudenza jirrizulta li d-dispożizzjonijiet derogatorji għandhom ikunu suġġetti għal interpretazzjoni stretta (ara, f'dan is-sens u b'analoġija, is-sentenza tat-22 ta' Jannar 2020, Pensionsversicherungsanstalt (Waqfien mill-attività wara li tintlaħaq l-età tal-irtirar), C-32/19, EU:C:2020:25, punt 38 u l-ġurisprudenza ċċitata). Minhabba l-konsegwenzi marbuta mal-invokazzjoni tal-anzjanità ta' trade mark nazzjonali preċedenti identika, skont l-Artikoli 39 u 40 tar-Regolament Nru 2017/1001, li jidderogaw mill-prinċipju li l-proprjetarju ta' tali trade mark għandu jitlef id-drittijiet mogħtija minnha f'każ ta' nuqqas ta' tiġdid tar-reġistrazzjoni tagħha, il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu ssodisfatti sabiex tali invokazzjoni tkun tista' tintlaqa' għandhom ikunu s-suġġett ta' interpretazzjoni restrittiva (ara, f'dan is-sens, fir-rigward tal-kundizzjoni ta' identikità tat-trade marks ikkonċernati, is-sentenza tad-19 ta' Jannar 2012, Shang vs UASI (justing), T-103/11, EU:T:2012:19, punt 17).
- 24 F'dan il-każ, hemm lok, l-ewwel, li jiġi rrilevat li, skont l-Artikolu 40(1) tar-Regolament 2017/1001, it-trade mark nazzjonali preċedenti identika li l-proprjetarju tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea jinvoka l-anzjanità tagħha għandha, skont il-verżjonijiet lingwistiċi differenti, tkun trade mark "irreġistrata" jew "li hija rreġistrata" fi Stat Membru.
- 25 Din il-formulazzjoni, fil-preżent tal-indikattiv, tindika b'mod ċar li t-trade mark nazzjonali preċedenti identika, li l-anzjanità tagħha tkun qiegħda tiġi invokata favur it-trade mark tal-Unjoni Ewropea, għandha tiġi rreġistrata fil-mument meta titressaq l-invokazzjoni tal-anzjanità.
- 26 Għalhekk, ir-rikorrenti ma għandhiex raġun tippretendi, essenzjalment, li l-Artikolu 40 tar-Regolament 2017/1001, ikkunsidrat flimkien mal-Artikolu 39 ta' dan l-istess regolament, sempliċement jeżiġi li t-trade mark nazzjonali preċedenti tkun ġiet irreġistrata f'mument partikolari fil-passat, sabiex jiġi evitat li sempliċi trade mark ta' użu ma tkunx tista' tiġi invokata insostenn ta' invokazzjoni tal-anzjanità.

- 27 It-tieni, tali interpretazzjoni letterali tal-Artikolu 40 tar-Regolament 2017/1001 hija kkonfermata mill-kuntest li jaqa' tahtu dan l-artikolu. Fil-fatt, konformement mal-paragrafu 4 tiegħu, l-imsemmi artikolu għandu jiġi applikat flimkien mal-Artikolu 39(3) ta' dan l-istess regolament. Issa, minn din l-aħħar dispożizzjoni, kif interpretata mill-gurisprudenza, jirriżulta li l-uniku effett tal-invokazzjoni tal-anzjanità ta' trade mark nazzjonali preċedenti identika huwa li l-proprjetarju tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea li l-invokazzjoni tal-anzjanità tagħha tkun intlaqgħet jista', fil-każ li huwa jirrinunzja għat-trade mark nazzjonali preċedenti jew iħalliha tiskadi, jippretendi li jkompli jibbenefika mill-istess drittijiet bħal dawk li kien ikollu li kieku din it-trade mark tal-aħħar baqgħet irreġistrata (sentenzi tad-19 ta' Jannar 2012, *justing*, T-103/11, EU:T:2012:19, punt 17 u tal-20 ta' Frar 2013, *Langguth Erben vs UASI (MEDINET)*, T-378/11, EU:T:2013:83, punt 28).
- 28 Is-sistema ta' invokazzjoni tal-anzjanità ta' trade mark nazzjonali wara r-registrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea, kif jirriżulta mill-Artikolu 40 tar-Regolament 2017/1001, ikkunsidrat flimkien mal-Artikolu 39(3) ta' dan l-istess regolament, hija bbażata għalhekk fuq il-prinċipju li l-proprjetarju tat-trade mark nazzjonali preċedenti ma jirrinunzjax għal din it-trade mark jew ma jħallihex tiskadi qabel ma l-invokazzjoni tal-anzjanità li huwa jkun ressaq tkun digà ntlagħgħet favur it-trade tal-Unjoni Ewropea, u dan jimplika *a fortiori* li, fid-data li fiha tressqet din l-invokazzjoni, ir-registrazzjoni tat-trade mark nazzjonali preċedenti identika ma tkunx digà skadiet.
- 29 Din l-interpretazzjoni tal-Artikolu 40 tar-Regolament 2017/1001 hija koerenti mal-applikazzjoni Prattika magħmula minn dan l-artikolu mill-EUIPO, kif deskritta fil-punt 13.2 tat-Taqsima 2 tal-Parti B tal-linji gwida għall-eżami tal-EUIPO, li jipprovdi li “[dan tal-aħħar] għandu jiżgura ruħu, minn naħa, li t-trade mark preċedenti kienet irreġistrata fil-mument tal-preżentata tal-applikazzjoni għal [trade mark tal-Unjoni Ewropea], u, min-naħa l-oħra, li r-registrazzjoni preċedenti ma kinitx skadiet fil-mument tal-preżentata tal-invokazzjoni preċedenti”, u li jgħid li “[j]ekk ir-registrazzjoni preċedenti skadiet fil-mument tat-tressiq tal-invokazzjoni, l-anzjanità ma tistax tiġi invokata, anki jekk il-leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti fil-qasam tat-trade marks tipprevedi perijodu ta' grazzja ta' sitt xhur għat-tigdid”.
- 30 It-tielet, l-imsemmija interpretazzjoni tal-Artikolu 40 tar-Regolament 2017/1001, ikkunsidrat flimkien mal-Artikolu 39(3) ta' dan l-istess regolament, hija konformi mal-għan tas-sistema ta' invokazzjoni tal-anzjanità ta' trade mark nazzjonali wara r-registrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea, li huwa li jippermetti lill-proprjetarji ta' trade marks nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea identiċi li jirrazzjonalizzaw il-portafolli tat-trade marks tagħhom billi jzommu d-drittijiet preċedenti tagħhom. Fil-fatt, ladarba l-invokazzjoni tal-anzjanità tat-trade mark nazzjonali preċedenti identika għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea tkun intlaqgħet, il-proprjetarju jista' jhalli l-ewwel trade mark tiskadi, filwaqt li jkompli jibbenefika, għat-tieni trade mark, mill-istess drittijiet daqslikieku l-ewwel trade mark baqgħet irreġistrata (ara l-punt 27 iktar 'il fuq).
- 31 Konformement ma' dan l-għan u kif jirriżulta mill-formulazzjoni tal-Artikolu 39(3) u (4) tar-Regolament 2017/1001, li għandu jiġi interpretat b'mod strett (ara l-punt 23 iktar 'il fuq), din il-preżunzjoni taż-żamma tad-drittijiet marbuta mat-trade mark nazzjonali preċedenti identika ma tapplikax b'mod ġenerali, kif tallega r-rikorrenti, iżda biss favur it-trade mark tal-Unjoni Ewropea identika u għall-prodotti jew għas-servizzi identiċi li għalihom l-invokazzjoni tal-anzjanità giet milqugħa u fil-każ ta' nuqqas ta' tigdid tar-registrazzjoni tat-trade mark nazzjonali preċedenti identika.

- 32 Għalhekk, huwa espressament previst li l-imsemmija preżunzjoni ma tapplikax fil-każ fejn it-trade mark nazzjonali kkonċernata tiġi ddikjarata invalida jew irrevokata b'effett qabel id-data tal-preżentata jew id-data ta' prijorità tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea.
- 33 Barra minn hekk, mill-ġurisprudenza jirriżulta li din l-istess preżunzjoni ma tippermettix lit-trade mark nazzjonali preċedenti tkompli teżisti bħala tali u li eventwali użu tas-sinjali inkwistjoni wara t-tħassir ta' din l-aħħar trade mark għandu jitqies, f'tali każ, bħala użu tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea u mhux tat-trade mark nazzjonali preċedenti mħassra (sentenza tad-19 ta' April 2018, Peek & Cloppenburg, C-148/17, EU:C:2018:271, punt 30). Dan jikkonferma li invokazzjoni tal-anzjanità milqugħa ma għandhiex l-effett li tkompli t-trade mark nazzjonali preċedenti kkonċernata jew biss li żżomm ċerti drittijiet marbuta magħha b'mod indipendenti mit-trade mark tal-Unjoni Ewropea li favuriha ntlagħget l-invokazzjoni tal-anzjanità.
- 34 Din l-interpretazzjoni stretta tal-kamp ta' applikazzjoni tal-preżunzjoni taż-żamma tad-drittijiet marbuta mat-trade mark nazzjonali preċedenti identika ma hijiex ikkontestata minn qari tal-Artikolu 40 tar-Regolament 2017/1001 fid-dawl tal-premessa 12 ta' dan l-istess regolament, li tesprimi l-għan, imfittex fl-imsemmi regolament, li jinżammu d-drittijiet miksuba mill-proprjetarji tat-trade marks preċedenti.
- 35 Minn naħa, għalkemm il-preambolu ta' att tal-Unjoni jista' jispeċifika l-kontenut tiegħu, dan ma jistax jiġi invokat sabiex issir deroga mid-dispożizzjonijiet stess tiegħu (sentenza tal-10 ta' Jannar 2006, IATA u ELFAA, C-344/04, EU:C:2006:10, punt 76). Għalhekk, il-kontenut tal-premessa 12 tar-Regolament 2017/1001 ma jippermettix li ssir deroga minn kundizzjoni li giet imposta mill-Artikolu 40 tar-Regolament 2017/1001, ikkunsidrat flimkien mal-Artikolu 39(3) ta' dan l-istess regolament, sabiex l-invokazzjoni tal-anzjanità ta' trade mark nazzjonali preċedenti identika tkun tista' tintlaqa'. Min-naħa l-oħra u fi kwalunkwe każ, din il-premessa, li tirreferi għall-"prinċipju ta' prijorità, li tahtu trademark preċedenti rreġistrata tiegħu preċedenza fuq trademarks irreġistrati iktar tard", hija bbażata hija stess fuq l-idea li d-drittijiet miksuba mill-proprjetarju ta' trade mark preċedenti jistgħu jieħdu preċedenza fuq dawk mogħtija mit-trade marks irreġistrati sussegwentement biss jekk l-imsemmija trade mark hija rreġistrata. Il-kontenut ta' din il-premessa huwa għalhekk koerenti ma' interpretazzjoni tal-Artikolu 40 tar-Regolament Nru 2017/1001 li tipprovdi li t-trade mark nazzjonali preċedenti identika li qiegħda tiġi invokata l-anzjanità tagħha għandha tiġi rreġistrata fil-mument meta l-invokazzjoni tal-anzjanità titressaq.
- 36 Din l-interpretazzjoni stretta tal-kamp ta' applikazzjoni tal-preżunzjoni lanqas ma hija kkontestata mill-punt 30 tas-sentenza tad-19 ta' April 2018, Peek & Cloppenburg (C-148/17, EU:C:2018:271), li għaliha tirreferi r-rikorrenti. Fil-fatt, f'dan il-każ, il-Qorti tal-Ġustizzja ma tikkonstatax li l-proprjetarju tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea li favuriha giet milqugħa l-invokazzjoni tal-anzjanità ta' trade mark nazzjonali preċedenti identika jista' jinvoka l-finzjoni taż-żamma tar-reġistrazzjoni tal-imsemmija trade mark favur trade mark oħra tal-Unjoni Ewropea, iżda pjuttost jikkonferma li l-imsemmija finzjoni għandha biss portata limitata (ara l-punt 33 iktar 'il fuq).
- 37 Fl-aħħar, lanqas ma hija kkontestata mill-Artikolu 139(3) tar-Regolament 2017/1001, li jipprovdi li "[l]-applikazzjoni għal trade mark nazzjonali li tirriżulta mill-konverżjoni ta' applikazzjoni għal trademark tal-UE jew ta' trademark tal-UE, għandha tgawdi fir-rigward tal-Istat Membru konċernat id-data ta' meta tkun giet ippreżentata jew id-data ta' prijorità ta' dik l-applikazzjoni jew trade mark u, meta approprijat, l-anzjanità ta' trade mark ta' dak l-Istat mitluba taht l-Artikolu 39 jew 40" tal-imsemmi regolament. Fil-fatt, iż-żamma tad-drittijiet marbuta

mat-trade mark nazzjonali preċedenti identika, għal darba oħra, tapplika biss favur l-applikazzjoni għal trade mark nazzjonali li tirriżulta mill-konverżjoni tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea li għaliha l-invokazzjoni tal-anzjanità giet milqugħa.

- 38 Għalhekk, ir-rikorrenti ma għandhiex raġun tippretendi li l-Artikolu 40 tar-Regolament 2017/1001, moqri flimkien mal-Artikolu 39(3) ta' dan l-istess regolament, jista' jippermetti li tiġi applikata l-preżunzjoni taż-żamma tad-drittijiet marbuta mat-trade mark nazzjonali preċedenti identika, wara l-iskadenza tagħha, favur trade mark tal-Unjoni Ewropea differenti minn dik li favur tagħha t-talba tal-anzjanità giet milqugħa, pereżempju insostenn ta' talba tal-anzjanità tat-trade mark nazzjonali preċedenti għal din it-trade mark l-oħra tal-Unjoni Ewropea.
- 39 Għalhekk, is-sempliċi fatt li r-rikorrenti tista' tinvoka, favur it-trade mark tal-Unjoni Ewropea rreġistrata taht in-numru 340810, il-preżunzjoni taż-żamma tad-drittijiet marbuta mat-trade marks Pollakki u Ġermaniżi, anki wara l-iskadenza tar-reġistrazzjoni tagħhom, ma jfissirx li hija tista' wkoll tinvoka din l-istess preżunzjoni insostenn tal-invokazzjoni kontenzjuża għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea inkwistjoni. Fil-fatt, id-drittijiet preċedenti li hija tinvoka f'dan ir-rigward jibbenefikaw biss, bħala prinċipju, mit-trade mark tal-Unjoni Ewropea rreġistrata bin-numru 340810, li għaliha l-invokazzjoni tal-anzjanità tat-trade marks Pollakki u Ġermaniżi ntlaqgħet.
- 40 Fid-dawl tal-evalwazzjonijiet preċedenti, il-Bord tal-Appell għalhekk ma wettaqx żball ta' liġi meta interpreta, fil-punt 12 tad-deċiżjoni kkontestata, l-Artikolu 40 tar-Regolament 2017/1001, ikkunsidrat flimkien mal-Artikolu 39 ta' dan l-istess regolament, fis-sens li t-trade mark nazzjonali preċedenti identika li l-anzjanità tagħha hija invokata favur trade mark tal-Unjoni Ewropea rreġistrata sussegwentement għandha hija stess tkun irreġistrata u fis-seħħ fid-data li fiha titressaq l-invokazzjoni tal-anzjanità.

[omissis]

Għal dawn ir-raġunijiet,

IL-QORTI ĠENERALI (It-Tieni Awla)

taqta' u tiddeċiedi:

1) Ir-rikors huwa miċhud.

2) Daw SE hija kkundannata għall-ispejjeż.

Tomljenović

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Mogħtija f'qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fis-6 ta' Ottubru 2021.

Firem