



## Ġabra tal-ġurisprudenza

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tielet Awla)

19 ta' Ġunju 2014\*

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Trade marks — Direttiva 2008/95/KE — Artikolu 3(1) u (3) — Trade mark li tikkonsisti f'kulur aħmar mingħajr borduri, irregistrata għal servizzi bankarji — Talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità — Karattru distintiv miksub permezz tal-użu — Prova — Stharrig ta' opinjoni — Mument li fih il-karattru distintiv permezz tal-użu għandu jinkiseb — Oneru tal-prova”

Fil-Kawzi magħquda C-217/13 u C-218/13,

Li għandhom bħala suġġett talbiet għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Bundespatentgericht (il-Ġermanja), permezz ta' deċiżjonijiet tat-8 ta' Marzu 2013, li waslu fil-Qorti tal-Ġustizzja fl-24 ta' April 2013, fil-proċeduri

**Oberbank AG** (C-217/13)

**Banco Santander SA** (C-218/13),

**Santander Consumer Bank AG** (C-218/13)

vs

**Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV,**

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tielet Awla),

komposta minn M. Ilešič, President ta' Awla, C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader u E. Jarašiūnas (Relatur), Imħallfin,

Avukat Ġenerali: M. Wathelet,

Reġistratur: A. Calot Escobar,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ipprezentati:

- għal Oberbank AG, minn S. Jackermeier, Rechtsanwalt,
- għal Banco Santander SA u Santander Consumer Bank AG, minn B. Goebel, Rechtsanwalt,
- għal Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV, minn S. Fiscoeder, U. Lüken u U. Karpenstein, Rechtsanwälte,

\* Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

- għall-Gvern Spanjol, minn N. Díaz Abad, bħala aġent,
- għall-Gvern Pollakk, minn B. Majczyna, bħala aġent,
- għall-Gvern tar-Renju Unit, minn S. Brighthouse, bħala aġent, assistita minn S. Ford, barrister,
- għall-Kummissjoni Ewropea, minn F. W. Bulst u G. Braun, bħala aġenti,

wara li rat id-deċizzjoni, wara li semgħet lill-Avukat Ġenerali, li tinqata' l-kawża mingħajr konkluzjonijiet,

tagħti l-preżenti

### Sentenza

- 1 It-talbiet għal deċizzjoni preliminari jikkoncernaw l-interpretazzjoni tal-Artikolu 3(1) u (3) tad-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Ottubru 2008, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU L 299, p. 25 u rettifika ĠU 2009, L11, p.86).
- 2 Dawn it-talbiet tressqu fil-kuntest tat-tilwim bejn, Oberbank AG (iktar 'il quddiem "Oberbank") u Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV (iktar 'il quddiem "DSGV") fil-Kawża C-217/13, u fil-Kawża C-218/13 bejn Banco Santander SA (iktar 'il quddiem "Banco Santander") flimkien ma' Santander Consumer Bank AG (iktar 'il quddiem "Santander Consumer Bank") u DSGVO, dwar talbiet għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' trade mark bil-kulur aħmar mingħajr borduri, li tagħha DSGVO hija proprjetarja.

### Il-kuntest ġuridiku

#### *Id-dritt tal-Unjoni*

- 3 Id-Direttiva 2008/95 abrogat u ssostitwiet l-ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 92).

- 4 Il-premessa 1 tad-Direttiva 2008/95 tispeċifika:

"Id-Direttiva [89/104] giet emendata fil-kontenut tagħha. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmija Direttiva għandha tiġi kodifikata."

- 5 Il-premessi 6 u 10 tad-Direttiva 2008/95, li jikkorrispondu, essenzjalment, għall-ħames u għad-disa' premessi tad-Direttiva 89/104, jipprovdu:

"(6) L-Istati Membri għandhom jibqgħu [...] liberi li jiffissaw id-dispożizzjonijiet ta' proċedura dwar ir-reġistrazzjoni, ir-revokazzjoni u n-nullità' tat-trade marks miksuba mir-reġistrazzjoni. Jistgħu, per eżempju, jiddeterminaw il-forma tar-reġistrazzjoni tat-trade marks u l-proċeduri ta' nullità [...]"

[...]

- (10) Huwa fundamentali, sabiex jiġi faċilitat l-moviment liberu ta' merkanzija u servizzi, li jiġi żgurat li t-trade marks registrati jgawdu l-istess protezzjoni taht is-sistemi legali ta' l-Istati Membri kollha. [...]"

- 6 Skont l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2008/95, intitolat “Sinjali li minnhom trade mark tista’ tikkonsisti” u redatt bi kliem identiku għal dak tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 89/104:

“Trade mark tista’ tikkonsisti minn kwalunkwe sinjal kapaċi li jiġi rappreżentat grafikament [...], sakemm dawn is-sinjali ikunu jistgħu jiddistingwu l-merkanzija jew is-servizzi ta’ impriża waħda minn dawk ta’ impriži oħra.”

- 7 L-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/95, intitolat “Raġunijiet għal rifjut jew nullità [invalidità]”, li jirriproduċi, mingħajr bidla sostanzjali, il-kontenut tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 89/104, jipprovdi:

“1. Is-segwenti m’għandhomx jiġu reġistrati jew, jekk jiġu reġistrati, għandhom ikunu suxxettibbli għal dikjarazzjoni ta’ nullità [invalidità]:

[...]

b) trade marks li ma għandhom l-ebda karatteristika distintiva;

[...]

3. Trade mark m’għandhiex tiġi rifjutata reġistrazzjoni jew tiġi dikjarata nulla [invalida] skond il-paragrafu 1(b), (c) jew (d) jekk, qabel id-data ta’ l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni u wara lużu magħmul minnha, hi akkwistat karattru distintiv. Kwalunkwe Stat Membru jista’ addizzjonalment jistipula li din id-dispożizzjoni għandha tapplika wkoll fejn il-karatteristika distintiva kienet akkwistata wara d-data ta’ l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni jew wara d-data tar-reġistrazzjoni.

[...]”

#### *Id-dritt Germaniż*

- 8 Il-punt 1 tal-Artikolu 8(2) tal-Liġi dwar it-trade marks (Markengesetz), tal-25 ta’ Ottubru 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, iktar ’il quddiem il-“MarkenG”, jipprovdi:

“Għandha tiġi rrifjutata r-reġistrazzjoni ta’ trade marks:

1. li huma neqsin minn karattru distintiv għall-prodotti jew servizzi kkonċernati.”

- 9 L-Artikolu 8(3) tal-MarkenG jipprevedi:

“[Il-punt 1 tal-paragrafu 2](1) ma japplikax meta, qabel ma tittiehed deċiżjoni fuq ir-reġistrazzjoni, it-trade mark tkun aċċettata mis-setturi kkonċernati wara l-użu tagħha għall-prodotti u s-servizzi indikati fl-applikazzjoni.”

- 10 L-Artikolu 37(2) tal-MarkenG huwa redatt kif ġej:

“Jekk mill-eżami jirrizulta li t-trade mark ma kinitx tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti 1, 2 jew 3 tal-Artikolu 8(2) fid-data li fiha saret applikazzjoni għaliha [...], iżda li r-raġuni għar-rifjut tar-reġistrazzjoni ma baqgħetx hemm wara din id-data, l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tista’ tiġi miċhuda biss jekk il-persuna li tressaq l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni taċċetta li, minkejja d-data ta’ inizjali li fiha saret l-applikazzjoni [...], id-data li fiha r-raġuni għal rifjut ma baqgħetx hemm tiġi għalhekk ikkunsidrata bhala data ta’ li fiha saret l-applikazzjoni u li l-preċedenza fiż-żmien imsemmija fl-Artikolu 6(2) tiġi ddeterminata skont din id-data l-ġdida.”

11 Skont l-Artikolu 50(1) u (2) tal-MarkenG:

“1. Trade mark irregistrata għandha tiġi ddikjarata invalida, fuq talba, meta tkun giet irregistrata bi ksur [tal-Artikolu 8].

2. Jekk it-trade mark tkun giet irregistrata bi ksur [tal-punt 1 tal-Artikolu 8(2)], ir-registrazzjoni tista' tiġi ddikjarata invalida biss jekk ir-raġuni għal rifjut tkun għadha teżisti fid-data li fiha tingħata deċiżjoni dwar it-talba għal annullament [...]”

**Il-kawżi prinċipali u d-domandi preliminari**

12 Mid-deċiżjonijiet tar-rinviju jirriżulta li, fis-7 ta' Frar 2002, DSGVO ressqet applikazzjoni għal registrazzjoni ta' trade mark bil-kulur aħmar HKS 13 mingħajr borduri (iktar 'il quddiem it-“trade mark inkwistjoni”), għal sensiela ta' prodotti u ta' servizzi.

13 Permezz ta' deċiżjoni tal-4 ta' Settembru 2003, id-Deutsches Patent- und Markenamt (Uffiċċju Ġermaniż tal-privattivi u tat-trade marks, iktar 'il quddiem id-“DPMA”) ċaħdet din it-talba. DSGVO ipprezentat rikors kontra din id-deċiżjoni, billi llimitat l-applikazzjoni għal registrazzjoni għal ċerti servizzi li jaqgħu fil-klassi 36, fis-sens tal-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-registrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat, u billi tiproduċi sħarriġ ta' opinjoni tal-24 ta' Jannar 2006.

14 Permezz ta' deċiżjoni tat-28 ta' Ġunju 2007, id-DPMA annullat din id-deċiżjoni minhabba l-fatt li, fir-rigward tas-servizzi li issa kienu msemmija fl-applikazzjoni għal registrazzjoni, kien jehtieg li jiġi kkunsidrat, abbażi tal-istharriġ prodott, li t-trade mark inkwistjoni kienet saret aċċettata mis-setturi kkonċernati, fis-sens tal-Artikolu 8(3) tal-MarkenG, b'rata ta' 67.9%. B'hekk din it-trade mark giet irregistrata, fil-11 ta' Lulju 2007, għal servizzi tal-imsemmija klassi 36 li jikkorrispondu, essenzjalment, għal servizzi finanzjarji differenti ta' bank generali.

15 Fil-15 ta' Jannar 2008, Oberbank talbet id-dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark inkwistjoni, fejn allegat b'mod partikolari li hija ma kinitx kisbet karattru distintiv bl-użu tagħha. DSGVO ikkontestat din it-talba.

16 Permezz ta' deċiżjoni tas-16 ta' Ġunju 2009, id-DPMA ċaħdet l-imsemmija talba, billi kkunsidrat li t-trade mark inkwistjoni, minkejja li kienet intrinsikament nieqsa minn karattru distintiv, kienet kisbet tali karattru permezz tal-użu, hekk kif jixhed sħarriġ ta' opinjoni tal-24 ta' Jannar 2006 u dokumenti oħra prodotti minn DSGVO.

17 Oberbank ipprezentat appell quddiem il-qorti tar-rinviju, intiż għall-annullament ta' din id-deċiżjoni u sabiex it-trade mark inkwistjoni tiġi ddikjarata invalida. Quddiem il-qorti tar-rinviju, Oberbank tinvoka l-assenza ta' karattru distintiv ta' din it-trade mark. DSGVO titlob għaċ-ċaħda ta' dan l-appell u, fir-rigward tal-kisba, mill-imsemmija trade mark, ta' karattru distintiv permezz tal-użu, tissottometti sħarriġ ieħor ta' opinjoni, imwettaq fix-xahar ta' Ġunju 2011.

18 Fid-19 ta' Ottubru 2009, kemm Banco Santander kif ukoll Santander Consumer Bank talbu dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark inkwistjoni, fejn invokaw raġunijiet simili għal dawk invokati minn Oberbank fit-talba tagħha tal-15 ta' Jannar 2008. Biex jissostanzjaw it-talbiet għal dikjarazzjoni ta' invalidità tagħhom, barra minn hekk huma pproduċew quddiem id-DPMA numru ta' sħarriġ ta' opinjoni ieħor u rapporti ta' periti. DSGVO ikkontestat dawn it-talbiet.

19 Wara li għaqqdet il-kawżi, permezz ta' deċiżjoni tal-24 ta' April 2012, id-DPMA ċaħdet dawn it-talbiet għal raġunijiet analogi għal dawk mogħtija fid-deċiżjoni tagħha tas-16 ta' Ġunju 2009.

- 20 Banco Santander u Santander Consumer Bank ipprezentaw appell kontra din id-deċizzjoni quddiem il-qorti tar-rinviju, paragonabbli għal dak ipprezentat minn Oberbank fil-kawża l-oħra. Barra minn hekk, huma jsostnu li l-oneru tal-prova tal-karattru distintiv miksub mill-użu, fil-kuntest ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità jaqa' fuq il-proprjetarju tat-trade mark. DSGVO titlob ukoll għaċ-ċaħda ta' dan l-appell.
- 21 Il-qorti tar-rinviju tindika, fl-ewwel lok, li l-kulur HKS 13 ma jipprezentax karattru distintiv intrinsiku u li, sabiex jiġi ddeterminat jekk trade mark bil-kulur kisibx karattru distintiv wara l-użu li sar minnu, il-ġurisprudenza tal-qorti Germaniżi tirrikjedi li jsir sħarriġ, sabiex jinkiseb il-livell ta' rikonossiment "stabbilit" jew ukoll il-"livell ta' aċċettazzjoni" tat-trade mark ikkonċernata.
- 22 Skont il-qorti tar-rinviju, fid-dawl tal-partikolaritajiet tal-każ, huwa biss livell ta' aċċettazzjoni tat-trademark inkwistjoni oġġla minn 70 % li jippermetti li jiġi kkunsidrat li hija kisbet karattru distintiv permezz tal-użu, fejn dawn il-partikolaritajiet jirriżultaw b'mod partikolari fil-fatt li dan huwa kulur fih innifsu u li l-ispejjeż pubbliċitarji magħmula minn DSGVO ma jippermettux li jiġi ddeterminat jekk hija setgħetx timponi t-tonalità HKS 13, kemm fid-dawl tas-servizzi li hija tipproponi, kif ukoll bħala trade mark fiha nnifisha.
- 23 Il-qorti tar-rinviju tistaqsi dwar il-fatt dwar kemm trade mark bil-kulur mingħajr borduri għandu jiġi aċċettat mis-setturi kkonċernati biex ikun jista' jipprezenta karattru distintiv miksub permezz tal-użu. Hija tosserva li l-Qorti tal-Ġustizzja għadha ma tatx deċizzjoni f'dan ir-rigward.
- 24 Fit-tieni lok, il-qorti tar-rinviju tqis li s-soluzzjoni għat-tilwim tiddependi fuq il-kwistjoni dwar jekk l-eżistenza ta' karattru distintiv miksub permezz tal-użu għandux jiġi evalwat fid-data li fiha saret l-applikazzjoni jew inkella fid-data ta' reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata. Hija tosserva li, skont il-leġiżlazzjoni Germaniża, ir-reġistrazzjoni ta' trade mark għandha tiġi ddikjarata invalida meta din tal-aħħar ma tkunx kisbet karattru distintiv permezz tal-użu qabel id-data li fiha tingħata deċizzjoni dwar ir-reġistrazzjoni, skont l-Artikoli 8 u 50(1) tal-MarkenG, u meta t-trade mark ma tkunx kisbet karattru distintiv permezz tal-użu fid-data li fiha tingħata deċizzjoni dwar it-talba għal annullament, skont l-ewwel sentenza tal-Artikolu 50(2) tal-MarkenG.
- 25 Il-qorti tar-rinviju tenfasizza li l-leġiżlazzjoni Germaniża għandha madankollu tiġi interpretata fis-sens li r-Repubblika Federali tal-Germanja ma għamlitx użu mill-possibbiltà prevista fit-tieni sentenza tal-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2008/95. Fil-fatt, il-punt 3 tal-Artikolu 8 tal-MarkenG għandu, fl-opinjoni tagħha, jinqara' fid-dawl tal-Artikolu 37(2) ta' din l-istess liġi, li tipprekludi li trade mark tista' tiġi rreġistrata biss jekk hija tipprezenta karattru distintiv fid-data li fiha saret l-applikazzjoni għaliha. Jekk trade mark tkun kisbet tali karattru wara li saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, din l-aħħar dispożizzjoni tipprovdi espressament għal kumpensazzjoni temporali tal-preċedenza, sugġetta għall-aċċettazzjoni mill-applikant, fejn din il-kumpensazzjoni hija ekwivalenti, skont din il-qorti, għall-irtirar tal-applikazzjoni u għat-tressiq ulterjuri ta' applikazzjoni ġdida. L-imsemmija qorti tar-rinviju ssostni li għaldaqstant il-leġiżlazzjoni Germaniża għandha tiġi interpretata fis-sens li t-trade mark għandha tkun kisbet karattru distintiv fid-data li fiha saret l-applikazzjoni għaliha u l-istess jghodd fil-kuntest ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità.
- 26 F'dan il-każ, jekk id-data ta' reġistrazzjoni hija rilevanti, il-livell ta' rikonossiment ma lahaqx is-70 %. Min-naħa l-oħra, jekk id-data li fiha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni hija dik li tghodd, ikun meħtieġ li tiġi eżaminata s-sitwazzjoni li kienet prevalenti f'dik id-data.
- 27 Fit-tielet lok, il-qorti tar-rinviju tindika li s-soluzzjoni għat-tilwim fil-kawżi prinċipali tiddependi wkoll fuq il-mod kif għandha tingħata deċizzjoni meta ċerti fatti rilevanti għas-soluzzjoni tat-tilwima ma jistgħux jiġu ddeterminati iżjed.

28 Huwa f'dawn iċ-ċirkustanzi li l-Bundespatentgericht iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel id-domandi preliminari li ġejjin lill-Qorti tal-Ġustizzja għall-kull waħda mill-kawżi prinċipali:

- “1) L-Artikolu 3(1) u (3) tad-Direttiva 2008/95 jipprekludi interpretazzjoni tad-dritt nazzjonali, fis-sens li sondaġġ tal-konsumaturi dwar trade mark ta' kulur astratta (hawnhekk: Aħmar HKS 13), li saret applikazzjoni għar-registrazzjoni tagħha għal servizzi finanzjarji, għandu jindika livell ta' assoċjazzjoni aġġustat ta' mill-inqas 70 % sabiex ikun jista' jitqies li t-trade mark kisbet karattru distintiv permezz tal-użu?
- 2) L-ewwel sentenza tal-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2008/95 għandha tiġi interpretata fis-sens li, fil-każ ta' trade mark li fir-rigward tagħha tintalab dikjarazzjoni ta' nullità [invalidità], id-data tal-applikazzjoni (u mhux id-data tar-registrazzjoni) hija rilevanti anki fil-każ li l-proprjetarju jsostni, fid-difiża tiegħu, li t-trade mark f'kull każ kisbet, iktar minn tliet snin wara li saret l-applikazzjoni għaliha iżda qabel ma ġiet irregistrata, karattru distintiv permezz tal-użu?
- 3) Fil-każ li d-data tal-applikazzjoni hija wkoll rilevanti taħt il-kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq:

It-trade mark għandha tiġi ddikjarata nulla [invalida] meta ma huwiex u ma għadux possibbli li jiġi stabbilit jekk hija kisbitx karattru distintiv permezz tal-użu fid-data li fiha saret l-applikazzjoni għaliha jew inkella t-trade mark tista' tiġi ddikjarata nulla biss jekk dak li jitlob id-dikjarazzjoni ta' nullità [invalidità] jipprova li hija ma kinitx kisbet karattru distintiv permezz tal-użu fid-data li saret l-applikazzjoni għaliha?”

29 Permezz ta' deċiżjoni tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta' Mejju 2013, dawn il-kawżi ġew magħquda għall-finijiet tal-proċedura bil-miktub u orali, kif ukoll tas-sentenza.

### Fuq id-domandi preliminari

#### *Osservazzjonijiet preliminari*

- 30 It-talbiet għal deċiżjoni preliminari jirreferu għad-Direttiva 2008/95. Konsegwentement, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha ttiprovdi l-interpretazzjonijiet ta' din id-direttiva mitluba mill-qorti tar-rinviju. Madankollu għandu jiġi osservat li din id-direttiva, skont l-Artikolu 18 tagħha, daħlet fis-seħh fl-għoxrin ġurnata wara dik tal-pubblikazzjoni tagħha fil-*Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*, jiġifieri t-28 ta' Novembru 2008. Issa, mid-deċiżjoni ta' rinviju fil-Kawża C-217/13 jirriżulta li Oberbank ressqet l-applikazzjoni tagħha għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark inkwistjoni quddiem id-DPMA fil-15 ta' Jannar 2008, meta d-Direttiva 89/104 kienet għadha fis-seħh.
- 31 Fl-ipotezi fejn il-qorti tar-rinviju tikkonstata finalment li l-kawża prinċipali taqa', fl-imsemmija kawża, taħt id-Direttiva 89/104, ikun hemm lok li jiġi indikat li r-risposti mogħtija f'din is-sentenza għad-domandi magħmula huma trasponibbli għal dan l-att legiżlattiv preċedenti. Fil-fatt, meta ġew adottati, id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva 2008/95, li, skont il-premessa 1 tagħha, wettqet sempliċement kodifikazzjoni tad-Direttiva 89/104, ma kellhom ebda emenda sostanzjali fil-kliem, fil-kuntest jew fl-għan tagħhom, meta mqabbla mad-dispożizzjonijiet ekwivalenti tad-Direttiva 89/104.
- 32 Għal din l-istess raġuni, il-ġurisprudenza dwar id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva 89/104 tibqa' applikabbli għad-dispożizzjonijiet ekwivalenti tad-Direttiva 2008/95.

*Fuq l-ewwel domanda*

- 33 Permezz tal-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 3(1) u (3) tad-Direttiva 2008/95 għandux jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi interpretazzjoni tad-dritt nazzjonali li, fil-proċeduri li jqajmu l-kwistjoni dwar jekk trade mark bil-kulur mingħajr bordura kisbitx karattru distintiv permezz tal-użu, huwiex fil-kazijiet kollha neċessarju li stharrig ta' opinjoni jagħtix bħala riżultat livell ta' għarfien ta' din it-trade mark ta' mill-inqas 70 %.
- 34 Oberbank, Banco Santander u Santander Consumer Bank kif ukoll il-Gvern Spanjol u Pollakk iqisu li din id-domanda teħtieġ risposta fin-negattiv. Insostenn ta' din il-pożizzjoni, Oberbank tinvoka, b'mod partikolari, l-aspetti partikolari tat-trade marks bil-kulur, Banco Santander u Santander Consumer Bank jinvokaw l-interess ġenerali marbut maż-żamma tad-disponibbiltà tal-kuluri u l-idonejta' ridotta tat-trade mark inkwistjoni li sservi effettivament bħala trade mark, il-Gvern Spanjol jinvoka n-natura inadegwata tal-provi għat-trade marks bil-kulur, u l-Gvern Pollakk jinvoka n-neċessità li l-konsumaturi jiġu protetti mill-iżball.
- 35 DSGVO, il-Gvern tar-Renju Unit u l-Kummissjoni Ewropea jqisu li jeħtieġ li r-risposta għall-ewwel domanda tkun fl-affermattiv. Huma jqisu li l-Artikolu 3(1) u (3) tad-Direttiva 2008/95 jirrikjedi evalwazzjoni taċ-ċirkustanzi rilevanti kollha.
- 36 Qabel kollox, għandu jittfakkar li taħt ċerti kundizzjonijiet kulur fih innifsu jista' jikkostitwixxi trade mark, fis-sens tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2008/95 (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punti 27 sa 42, u Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punt 42).
- 37 Madankollu, l-idonejta' ġenerali ta' sinjal sabiex tikkostitwixxi trade mark ma jfissirx li dan is-sinjal neċessarjament għandu karattru distintiv, fis-sens tal-Artikolu 3(1)(b) tad-Direttiva 2008/95, fir-rigward ta' prodott jew ta' servizz speċifiku (ara, b'analogija, is-sentenza UASI vs BORCO-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, EU:C:2010:508, punt 29 u l-ġurisprudenza ċċitata). F'dan il-kaz, mid-deċizzjonijiet ta' rinviju jirriżulta li, għalkemm it-trade mark inkwistjoni tista' tikkostitwixxi trade mark, fis-sens tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2008/95, madankollu hija nieqsa minn karattru distintiv intrinsiku, fis-sens tal-Artikolu 3(1)(b) ta' din id-direttiva. Mit-talbiet għal deċizzjoni preliminari jirriżulta wkoll li l-qorti tar-rinviju għalhekk qed tipprova biss tiddetermina b'liema mod għandu jiġi evalwat jekk din it-trade mark kisbitx karattru distintiv permezz tal-użu li sar minnha, fis-sens tal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu 3, b'mod partikolari jekk din l-evalwazzjoni tista' tiddependi b'mod determinanti mir-riżultat tal-istharrig ta' opinjoni.
- 38 Skont ġurisprudenza stabbilita, il-karattru distintiv ta' trade mark miksub permezz tal-użu li jsir minnha, l-istess bħall-karattru distintiv li, skont l-Artikolu 3(1)(b) tad-Direttiva 2008/95 jikkostitwixxi wiehed mill-kundizzjonijiet ġenerali rikjesti għar-reġistrazzjoni ta' trade mark, ifisser li hija idonea sabiex tidentifika l-prodott jew is-servizz li hija tindika bħala li tiġi minn impriża determinata u għaldaqstant li tidistingwi dan il-prodott jew dan is-servizz minn dawk ta' impriži oħra (sentenzi Windsurfing Chiemsee, C-108/97 u C-109/97, EU:C:1999:230, punt 46, kif ukoll Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punt 35).
- 39 Skont ġurisprudenza wkoll stabbilita, il-karattru distintiv ta' trade mark, sew jekk intrinsiku sew jekk miksub permezz tal-użu, għandu jiġi evalwat fir-rigward, minn naħa, tal-prodotti jew servizzi indikati minn din it-trade mark u, min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-perċezzjoni preżunta tas-setturi kkonċernati, jiġifieri l-konsumaturi medji tal-kategorija ta' prodotti jew ta' servizzi inkwistjoni, normalment informati u raġonevolment attenti u avżati (sentenzi Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punt 34 u l-ġurisprudenza ċċitata, kif ukoll Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, punt 25).

- 40 Fir-rigward tal-kwistjoni dwar b'liema mod għandu jiġi ddeterminat jekk trade mark kisbitx karattru distintiv permezz tal-użu, minn ġurisprudenza stabbilita jirriżulta li l-awtorità kompetenti fil-qasam tar-registrazzjoni tat-trade marks għandha twettaq eżami konkret (sentenzi Libertel, EU:C:2003:244, punt 77, u Nichols, C-404/02, EU:C:2004:538, punt 27) u tevalwa globalmet il-provi li jistgħu juru li t-trade mark saret idonea sabiex tidentifika l-provenjenza tal-prodott jew tas-servizz ikkonċernat mingħand impriza determinata (sentenzi Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punt 49, u Nestlé, EU:C:2005:432, punt 31). Dawn il-provi għandhom, barra minn hekk, ikunu relatati ma' użu tat-trade mark bħala trade mark, jiġifieri għall-finijiet ta' tali identifikazzjoni mis-setturi kkonċernati (sentenzi Philips, EU:C:2002:377, punt 64, kif ukoll Nestlé, EU:C:2005:432, punti 26 u 29).
- 41 Fil-kuntest ta' din l-evalwazzjoni, jistgħu jittiehdu inkunsiderazzjoni, b'mod partikolari, is-sehem mis-suq miżmum mit-trade mark ikkonċernata, l-intensità, il-firxa ġeografika u kemm ilha tintuża din it-trade mark, l-importanza tal-investimenti magħmula mill-impriza sabiex tippromwoviha, il-proporzjon tas-setturi kkonċernati li jidentifikaw il-prodott bħala li ġej minn impriza determinata permezz tal-imsemmija trade mark, id-dikjarazzjonijiet tal-kmamar tal-kummerċ u tal-industrija jew ta' assoċjazzjonijiet professjonali oħra (sentenzi Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punt 51, u Nestlé, EU:C:2005:432, punt 31).
- 42 Jekk, fuq il-bażi ta' tali provi, l-awtorità kompetenti tqis li s-setturi kkonċernati jew mill-inqas parti sinjifikattiva tagħhom jidentifikaw, permezz tat-trade mark ikkonċernata, il-prodott jew is-servizz bħala provenjenti minn impriza determinata, fi kwalunkwe każ hija għandha tikkonkludi minn dan li l-kundizzjoni rikjesta fl-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2008/95 sabiex ir-registrazzjoni tat-trade mark ma tiġix irrifjutata jew ma tiġix iddikjarata invalida hija sodisfatta (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punt 52, u Philips, EU:C:2002:377, punt 61).
- 43 Għandu jiġi speċifikat ukoll li d-dritt tal-Unjoni ma jipprekludix li, jekk l-awtorità kompetenti ssib diffikultajiet partikolari biex tevalwa l-karattru distintiv miksub permezz tal-użu tat-trade mark li għaliha ntalbet ir-registrazzjoni jew id-dikjarazzjoni għal invalidità, hija tista' tirrikorri, fiċ-ċirkustanzi previsti mid-dritt nazzjonali tagħha, għal sħarriġ ta' opinjoni intiz sabiex jiċċara l-ġudizzju tagħha (ara, f'dan is-sens, is-sentenza Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punt 53 u l-ġurisprudenza ċċitata). Fil-każ fejn hija tirrikorri effettivament għal tali sħarriġ, hija għandha tiddetermina l-perċentwali tal-konsumaturi li tidhrilha li hi sinjifikattiva biżżejjed (ara, b'analogija, is-sentenza Budějovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, punt 89).
- 44 Madankollu, iċ-ċirkustanzi li fihom il-kundizzjoni dwar il-kisba ta' karattru distintiv permezz tal-użu, rikjest fl-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2008/95, tista' titqies li ġiet sodisfatta ma jistgħux jiġu stabbiliti abbażi ta' data ġenerali u astratta, bħal dik tal-perċentwali determinati (sentenza Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punt 52, u Philips, EU:C:2002:377, punt 62).
- 45 F'dan ir-rigward, għandu jiġi enfasizzat li, ċertament, fil-kuntest tal-evalwazzjoni globali tal-provi li jistgħu juru li t-trade mark kisbet karattru distintiv permezz tal-użu, jista' jirriżulta, b'mod partikolari, li l-perċezzjoni tas-setturi kkonċernati ma hijiex neċessarjament l-istess għal kull waħda mill-kategoriji ta' trade marks u li, għalhekk, il-konstatazzjoni tal-karattru distintiv tista' tirriżulta iktar diffiċli, inkluż dak miksub permezz tal-użu, fir-rigward ta' trade marks ta' ċerti kategoriji meta mqabbla ma' dawk ta' kategoriji oħra (sentenzi Henkel, C-218/01, EU:C:2004:88, punt 52 u l-ġurisprudenza ċċitata, kif ukoll Nichols, EU:C:2004:538, punt 28).
- 46 Madankollu, la l-Artikolu 2 u lanqas l-Artikolu 3(1)(b) u (3) tad-Direttiva 2008/95 ma jagħmlu distinzjoni bejn il-kategoriji ta' trade marks. Il-kriterji ta' evalwazzjoni tal-karattru distintiv tat-trade marks bil-kulur mingħajr borduri, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, inkluża dik miksuba permezz tal-użu li saret minnha, għaldaqstant huma l-istess bħal dawk applikabbli għall-kategoriji l-oħra ta' trade marks (ara, b'analogija, is-sentenzi Philips, EU:C:2002:377, punt 48, kif ukoll Nichols, EU:C:2004:538, punti 24 u 25).



- 47 B'hekk, id-diffikultajiet li jistgħu jirriżultaw biex jiġi stabbilit il-karattru distintiv ta' ċerti kategoriji ta' trade marks, minhabba n-natura tagħhom, u li huwa leġittimu li jittiehdu inkunsiderazzjoni ma jiġġusifikawx l-iffissar ta' kriterji ta' evalwazzjoni iktar stretti tal-imsemmi karattru, li jissupplimentaw jew jevitaw l-applikazzjoni tal-karattru distintiv hekk kif interpretat fil-ġurisprudenza li tikkonċerna kategoriji oħra ta' trade marks (ara, f'dan is-sens, is-sentenza Nichols, EU:C:2004:538, punt 26, kif ukoll, b'analogija, is-sentenza UASI vs BORCO-Marken-Import Matthiesen, EU:C:2010:508, punt 34).
- 48 Mill-argumenti preċedenti jirriżulta li ma jistax jiġi indikat, b'mod ġenerali, pereżempju billi wiehed jirrikorri għal percentwali determinati relatati mal-livell ta' għarfien tat-trade mark fis-setturi kkonċernati, meta trade mark tkun kisbet karattru distintiv permezz tal-użu u li, anki għat-trade marks bil-kulur mingħajr borduri, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, u anki jekk s'tharriġ ta' opinjoni jista' jagħmel parti mill-provi li jippermettu li jiġi evalwat jekk tali trade mark kisbitx karattru distintiv permezz tal-użu, ir-riżultat ta' tali s'tharriġ ta' opinjoni ma jistax jikkostitwixxi l-unika prova determinanti li tippermetti li tiġi konkluzja l-eżistenza ta' karattru distintiv miksub permezz tal-użu.
- 49 Fid-dawl ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet, jehtieg li r-risposta għall-ewwel domanda tkun li l-Artikolu 3(1) u (3) tad-Direttiva 2008/95 għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi interpretazzjoni tad-dritt nazzjonali skont liema, fil-proċedimenti li jqajmu l-kwistjoni dwar jekk trade mark bil-kulur mingħajr borduri kisbitx karattru distintiv permezz tal-użu, fil-każijiet kollha huwa neċessarju li s'tharriġ ta' opinjoni jagħti bħala riżultat livell ta' għarfien ta' din it-trade mark ta' mill-inqas 70 %.

*Fuq it-tieni domanda*

- 50 Permezz tat-tieni domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-ewwel sentenza tal-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2008/95 għandhiex tiġi interpretata fis-sens li, fil-kuntest ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' trade mark nieqsa minn karattru distintiv intrinsiku, huwiex meħtieġ, sabiex jiġi evalwat jekk din it-trade mark kisbitx karattru distintiv permezz tal-użu, li jiġi eżaminat jekk tali karattru inkisibx qabel id-data li fiha saret l-applikazzjoni għal registrazzjoni ta' din it-trade mark, meta l-proprjetarju tat-trade mark ikkontestata jsostni li, fi kwalunkwe każ, hija kisbet karattru distintiv permezz tal-użu wara li saret l-applikazzjoni għal registrazzjoni, iżda qabel ir-registrazzjoni, fejn il-qorti ta' rinviju tippreċiża f'dan ir-rigward li d-dritt Ġermaniż għandu jiġi interpretat fis-sens li r-Repubblika Federali tal-Ġermanja ma għamlitx użu mill-possibbiltà prevista fit-tieni sentenza tal-Artikolu 3(3) ta' din id-direttiva.
- 51 Fid-dawl ta' din l-aħħar preċiżazzjoni, DSGVO u l-Kummissjoni jsostnu li din id-domanda hija inammissibbli. Fil-fatt, huma jqisu li l-preżentazzjoni tal-qafas ġuridiku nazzjonali, hekk kif magħmula mill-qorti tar-rinviju, hija żbaljata. Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja għamlet użu minn din il-possibbiltà prevista fl-imsemmija tieni sentenza, fejn għalhekk din it-tieni domanda ssir waħda ipotetika.
- 52 F'dan ir-rigward, għandu jtifakkur li fil-kuntest tas-sistema ta' kooperazzjoni ġudizzjarja stabbilita fl-Artikolu 267 TFUE, il-Qorti tal-Ġustizzja ma għandhiex tiddeċiedi dwar l-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet nazzjonali u lanqas ma għandha tiddeċiedi jew tivverifika jekk l-interpretazzjoni dwarhom li tagħti l-qorti tar-rinviju hijiex korretta. Fil-fatt, hija l-Qorti tal-Ġustizzja li għandha tiegħu inkunsiderazzjoni, fil-kuntest tat-tqassim tal-kompetenzi bejn din tal-aħħar u l-qorti nazzjonali, il-kuntest fattwali u leġiżlattiv li fih jidhlu d-domandi preliminari, hekk kif iddefinit mill-qorti tar-rinviju (sentenzi Fundación Gala-Salvador Dalí u VEGAP, C-518/08, EU:C:2010:191, punt 21 u l-ġurisprudenza ċċitata, kif ukoll Logstor ROR Polska, C-212/10, EU:C:2011:404, punt 30).

- 53 F'dawn iċ-ċirkustanzi, hemm lok, għall-Qorti tal-Ġustizzja, li tirrispondi għat-tieni domanda magħmula lilha abbażi tal-konstatazzjoni magħmula mill-qorti tar-rinviju, li d-dritt Ġermaniż għandu, f'dan il-każ, jiġi interpretat fis-sens li r-Repubblika Federali tal-Ġermanja ma ttrasponietx fid-dritt nazzjonali tagħha l-possibbiltà prevista fit-tieni sentenza tal-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2008/95 u, konsegwentement, li tikkonstata li din id-domanda hija inammissibbli.
- 54 Fuq il-mertu, Oberbank issostni li l-ewwel sentenza tal-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2008/95 għandha tiġi interpretata fis-sens li ż-żewġ dati indikati mill-qorti tar-rinviju huma rilevanti u li l-prova tal-karattru distintiv miksub permezz tal-użu għandha tiġi prodotta għal dawn iż-żewġ dati.
- 55 Banco Santander u Santander Consumer Bank kif ukoll il-Gvern Spanjol u Pollakk iqisu li, peress li l-Istat Membru kkonċernat ma għamilx użu mill-possibbiltà prevista fit-tieni sentenza tal-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2008/95, il-prova tal-kisba ta' karattru distintiv permezz tal-użu għandha tikkonċerna d-data li fiha tressqet l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni. Il-Kummissjoni ssostni, sussidjarjament, din l-istess interpretazzjoni. Fir-rigward ta' DSGVO, hija ssostni li, fi kwalunkwe każ, hija d-data ta' reġistrazzjoni li hija rilevanti fi proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità, bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali.
- 56 Skont l-ewwel sentenza tal-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2008/95, ir-reġistrazzjoni għal trade mark ma għandhiex tiġi rrifjutata jew, jekk hija rreġistrata, ma għandhiex tiġi ddikjarata invalida skont il-paragrafu 1(b), (ċ) jew (d) ta' dan l-artikolu jekk, qabel id-data tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni u wara l-użu li jkun sar minnha, hija tikseb karattru distintiv.
- 57 B'hekk mill-kliem univoku ta' din l-ewwel sentenza jirriżulta b'mod ċar li, bil-kontra ta' dak li tissuggerixxi DSGVO, fil-kuntest ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' trade mark li fiha hija invokata raġuni jew numru ta' raġunijiet elenkati fl-Artikolu 3(1)(b), (ċ) jew (d) tad-Direttiva 2008/95, u għaladarba tkun giet stabbilita l-applikabbiltà ta' mill-inqas waħda minn dawn ir-raġunijiet, huwa biss jekk it-trade mark tkun kisbet karattru distintiv permezz tal-użu li jkun sar minnha preċedentement għad-data li fiha tkun saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tal-imsemmija trade mark li hija tista' tevita l-applikazzjoni tar-raġuni jew tar-raġunijiet ta' invalidità invokati.
- 58 Din l-interpretazzjoni litterali hija ssostanzjata permezz tal-istruttura tad-dispożizzjoni li fiha tidhol din l-ewwel sentenza. Fil-fatt, it-tieni sentenza tal-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2008/95 tipprovdi espressament il-possibbiltà għall-Istati Membri li jestendu l-applikazzjoni tal-possibbiltà prevista fl-ewwel sentenza ta' dan l-Artikolu 3(3) għall-ipoteżi li fiha l-karattru distintiv inkiseb permezz ta' użu tat-trade mark wara li tkun saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni jew, ulterjorment, wara r-reġistrazzjoni tagħha.
- 59 Issa, li kieku l-ewwel sentenza tal-imsemmi Artikolu 3(3) kellu jiġi interpretat fis-sens li huwa relatat ukoll mal-karattru distintiv miksub permezz ta' użu tat-trade mark ikkontestata wara li tkun tressqet l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, bħalma jissuggerixxu Oberbank u DSGVO, il-possibbiltà offerta lill-Istati Membri permezz tat-tieni sentenza tkun tippreżenta natura fittizja u din id-dispożizzjoni tkun nieqsa mill-effettività tagħha.
- 60 Madankollu jeħtieġ li jtfakkar li l-interpretazzjoni li tinsab fil-punt 57 ta' din is-sentenza ma teskludix il-possibbiltà, għall-awtorità kompetenti, li tiegħu inkunsiderazzjoni provi li, minkejja li jiġu prodotti wara d-data li fiha tkun saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, jippermettu li jinsiltu konkluzjonijiet dwar is-sitwazzjoni hekk kif kienet tirriżulta qabel din l-istess data (ara, f'dan is-sens, is-sentenza L & D vs UASI, C-488/06 P, EU:C:2008:420, punt 71 u l-ġurisprudenza ċċitata).
- 61 Minn dawn il-kunsiderazzjonijiet jirriżulta li r-risposta għat-tieni domanda għandha tkun li, meta Stat Membru ma jkunx għamel użu mill-possibbiltà prevista fit-tieni sentenza tal-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2008/95, l-ewwel sentenza tal-Artikolu 3(3) ta' din id-direttiva għandha tiġi interpretata fis-sens li, fil-kuntest ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità intiza għal trade mark nieqsa

minn karattru distintiv intrinsiku, jehtieg, sabiex jiġi evalwat jekk din it-trade mark kisbitx karattru distintiv permezz tal-użu, li jiġi eżaminat jekk tali karattru nkisibx qabel id-data li fiha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' din it-trade mark. F'dan ir-rigward, huwa mingħajr effett il-fatt li l-proprjetarju tat-trade mark ikkontestata jinvoka l-argument li fi kwalunkwe każ, din tal-aħhar kisbet karattru distintiv permezz tal-użu wara li saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, iżda qabel ir-reġistrazzjoni tagħha.

*Fuq it-tielet domanda*

- 62 Permezz tat-tielet domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-ewwel sentenza tal-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2008/95 għandux jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi li, fil-kuntest ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità, it-trade mark ikkontestata tiġi ddikjarata invalida meta tkun nieqsa minn karattru distintiv intrinsiku u l-proprjetarju tagħha ma jirnexxilux jipprova li din it-trade mark kienet kisbet, qabel id-data li fiha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, karattru distintiv permezz tal-użu li jkun sar minnha.
- 63 Oberbank, Banco Santander u Santander Consumer Bank kif ukoll il-Gvern Spanjol iqisu li, fil-kuntest ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità, l-oneru tal-prova tal-karattru distintiv miksub permezz tal-użu tat-trade mark ikkontestata għandu jistrieħ fuq il-proprjetarju ta' din it-trade mark. Min-naħa l-oħra, il-Gvern Pollakk iqis li r-risposta għal din it-tielet domanda taqa' biss taħt il-kompetenza tal-Istati Membri, konformement mal-premessa 6 tad-Direttiva 2008/95.
- 64 DSGVO u l-Kummissjoni jqajmu dubji dwar l-ammissibbiltà ta' din id-domanda. Sussidjarjament, DSGVO issostni li, fil-kuntest ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità, l-oneru tal-prova għandu jistrieħ fuq l-applikant għal trade mark. Essenzjalment, il-Kummissjoni tqis li xejn ma jipprekludi l-fatt li l-oneru tal-prova jistrieħ fuq il-proprjetarju tat-trade mark ikkonċernata.
- 65 Preliminarjament, jehtieg, għar-raġunijiet diġà msemmija fil-punt 52 ta' din is-sentenza, li jiġu miċhuda l-ilmenti ta' DSGVO u tal-Kummissjoni dwar l-ammissibbiltà tat-tielet domanda u li r-risposta għal din tal-aħhar tingħata abbażi tal-konstatazzjoni magħmula mill-qorti tar-rinviju, li d-dritt Ġermaniż għandu, f'dan il-każ, jiġi interpretat fis-sens li r-Repubblika Federali tal-Ġermanja ma ttrasponietx fid-dritt nazżjonali tagħha l-possibbiltà prevista fit-tieni sentenza tal-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2008/95.
- 66 Fuq il-mertu, għandu jiġi osservat li, ċertament, il-premessa 6 tad-Direttiva 2008/95 tipprovdi, b'mod partikolari, li l-Istati Membri għandhom ikollhom kull libertà sabiex jiffissaw id-dispożizzjonijiet ta' proċedura li jikkonċernaw l-invalidità tat-trade marks miksuba permezz tar-reġistrazzjoni u sabiex jiddeterminaw, pereżempju, il-forma tal-proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità. Madankollu, minn dan ma jistax jiġi dedott li l-kwistjoni tal-oneru tal-prova tal-karattru distintiv miksub permezz tal-użu fil-kuntest ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità bbażata fuq l-Artikolu 3(1)(b), (ċ) jew (d) tad-Direttiva 2008/95 tikkostitwixxi tali dispożizzjoni proċedurali li taqa' taħt il-kompetenza tal-Istati Membri.
- 67 Fil-fatt, li kieku l-kwistjoni tal-oneru tal-prova tal-karattru distintiv miksub permezz tal-użu ta' trade mark fil-kuntest ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità li tikkonċerna l-imsemmija trade mark kellha taqa' taħt id-dritt nazżjonali tal-Istati Membri, tkun tista' tirriżulta, għall-proprjetarji tat-trade marks, protezzjoni varjabbli skont il-ligi kkonċernata, b'tali mod li l-għan ta' "l-istess protezzjoni taħt is-sistemi legali ta' l-Istati Membri kollha", imsemmi fil-premessa 10 tad-Direttiva 2008/95 u kkwalifikat bħala "fundamentali" minnha, ma jinkisibx (ara, b'analogija, is-sentenzi Class International, C-405/03, EU:C:2005:616, punt 73 u l-ġurisprudenza ċċitata, kif ukoll H. Gautzsch Großhandel, C-479/12, EU:C:2014:75, punt 40).

- 68 Fid-dawl ta' dan l-għan kif ukoll tat-tfassil u tal-istruttura tal-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2008/95, għandu jiġi kkonstatat li, fil-kuntest ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità, l-oneru tal-prova tal-karattru distintiv miksub permezz tal-użu tat-trade mark ikkontestata għandu jaqa' fuq il-proprjetarju ta' din it-trade mark, li jinvoka dan il-karattru distintiv.
- 69 Fil-fatt, l-ewwel nett, peress li l-kisba ta' karattru distintiv permezz tal-użu minn dik it-trade mark tikkostitwixxi, fil-kuntest ta' proċedimenti ta' registrazzjoni, eċċezzjoni għar-raġunijiet għal rifjut stabbiliti fl-Artikolu 3(1)(b), (ċ) jew (d) tad-Direttiva 2008/95 (ara, f'dan is-sens, is-sentenza Bovemij Verzekeringen, C-108/05, EU:C:2006:530, punt 21), il-kisba minn trade mark ta' karattru distintiv permezz tal-użu tikkostitwixxi, fil-kuntest ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità, eċċezzjoni intiża sabiex jiġu miċħuda r-raġunijiet għal invalidità previsti f'dan l-Artikolu 3(1)(b), (ċ) jew (d). Issa, għaladarba din hija eċċezzjoni, huwa min għandu intenzjoni li jinvokaha li għandu jipproduċi l-prova li tiġġustifika l-applikazzjoni tagħha.
- 70 It-tieni nett, għandu jiġi kkonstatat li huwa l-proprjetarju tat-trade mark ikkontestata li huwa l-iktar idoneu sabiex jipproduċi l-prova tal-atti konkreti li tippermetti li tiġi ssostanzjata l-affermazzjoni li t-trade mark tiegħu kisbet karattru distintiv minhabba l-użu tagħha. L-istess jgħodd, b'mod partikolari, għall-provi li jistgħu jistabbilixxu tali użu, li huma elenkati b'mod mhux eżawrjenti mill-ġurisprudenza mfakkra fil-punti 40 u 41 ta' din is-sentenza, bħal dawk dwar l-intensità, il-portata u t-tul tal-użu ta' din it-trade mark kif ukoll l-importanza tal-investimenti magħmula biex din tiġi rreklamata.
- 71 Konsegwentement, meta l-proprjetarju tat-trade mark ikkontestata jintalab mill-awtorità kompetenti sabiex jipproduċi l-prova tal-kisba, minn trade mark nieqsa minn karattru distintiv intrinsiku, ta' karattru distintiv permezz tal-użu u ma jirnexxilux jipproduċi din il-prova, allura l-imsemmija trade mark tiġi ddikjarata invalida.
- 72 Ir-raġunijiet għalfejn il-proprjetarju tat-trade mark ma jasalx jipproduċi din il-prova huma mingħajr effett f'dan ir-rigward. Fil-każ kuntrarju, ma jistax jiġi eskluż li trade mark tista' tkompli tibbenefika mill-protezzjoni mogħtija mid-Direttiva 2008/95, fil-mument li, meta taqa' taħt waħda mir-raġunijiet għal dikjarazzjoni ta' invalidità previsti fl-Artikolu 3(1)(b), (ċ) jew (d), ta' din id-direttiva, hija ma tkunx idonea tissodisfa l-funzjoni essenzjali tat-trade mark u, konsegwentement, ma tkunx tista' tiġi protetta taħt l-imsemmija direttiva. Għal din l-istess raġuni, bil-kontra ta' dak li tallega DSGVO, tali oneru tal-prova ma tikkontrastax mal-prinċipju ta' protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi tal-proprjetarju tat-trade mark.
- 73 Barra minn hekk, kif jirrizulta mill-punt 61 ta' din is-sentenza, fil-kuntest tal-ewwel sentenza tal-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2008/95, jeħtieġ, sabiex jiġi evalwat jekk trade mark kisbitx karattru distintiv permezz tal-użu, li jiġi eżaminat jekk tali karattru nkisibx qabel id-data li fiha saret l-applikazzjoni għal registrazzjoni ta' din it-trade mark.
- 74 Mill-argumenti preċedenti jirrizulta li r-risposta għat-tielet domanda għandha tkun li, meta Stat Membru ma jkunx għamel użu mill-possibbiltà prevista fit-tieni sentenza tal-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2008/95, l-ewwel sentenza tal-Artikolu 3(3) tal-imsemmija direttiva għandha tiġi interpretata fis-sens li ma tipprekludix li, fil-kuntest ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità, it-trade mark ikkontestata tiġi ddikjarata invalida meta tkun nieqsa minn karattru distintiv intrinsiku u meta l-proprjetarju tagħha ma jasalx biex jipprova li din it-trade mark kisbet, qabel id-data li fiha saret l-applikazzjoni għal registrazzjoni, karattru distintiv permezz tal-użu li kien sar minnha.

## Fuq l-ispejjeż

<sup>75</sup> Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta' kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li 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 (It-Tielet Awla) taqta' u tiddeċiedi:

- 1) L-Artikolu 3(1) u (3) tad-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Ottubru 2008, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks, għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi interpretazzjoni tad-dritt nazzjonali skont liema, fil-proċedimenti li jqajmu l-kwistjoni dwar jekk trade mark bil-kulur mingħajr borduri kisbitx karattru distintiv permezz tal-użu, fil-każijiet kollha huwa neċessarju li stharrig ta' opinjoni jagħti bħala riżultat livell ta' għarfien ta' din it-trade mark ta' mill-inqas 70 %.
- 2) Meta Stat Membru ma jkunx għamel użu mill-possibbiltà prevista fit-tieni sentenza tal-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2008/95, l-ewwel sentenza tal-Artikolu 3(3) ta' din id-direttiva għandha tiġi interpretata fis-sens li, fil-kuntest ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità intiza għal trade mark nieqsa minn karattru distintiv intrinsiku, jeħtieġ, sabiex jiġi evalwat jekk din it-trade mark kisbitx karattru distintiv permezz tal-użu, li jiġi eżaminat jekk tali karattru nkisibx qabel id-data li fiha saret l-applikazzjoni għal resgistrazzjoni ta' din it-trade mark. F'dan ir-rigward, huwa mingħajr effett il-fatt li l-proprjetarju tat-trade mark ikkontestata jinvoka l-argument li fi kwalunkwe każ, din tal-aħħar kisbet karattru distintiv permezz tal-użu wara li saret l-applikazzjoni għal resgistrazzjoni, iżda qabel ir-resgistrazzjoni tagħha.
- 3) Meta Stat Membru ma jkunx għamel użu mill-possibbiltà prevista fit-tieni sentenza tal-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2008/95, l-ewwel sentenza tal-Artikolu 3(3) tal-imsemmija direttiva għandha tiġi interpretata fis-sens li ma tipprekludix li, fil-kuntest ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità, it-trade mark ikkontestata tiġi ddikjarata invalida meta tkun nieqsa minn karattru distintiv intrinsiku u meta l-proprjetarju tagħha ma jasalx biex jipprova li din it-trade mark kisbet, qabel id-data li fiha saret l-applikazzjoni għal resgistrazzjoni, karattru distintiv permezz tal-użu li kien sar minnha.

Firem