KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI
PITRUZZELLA
ippreżentati fit-18 ta' Settembru 2019 [1]

Kawża C-622/18

AR
vs
Cooper International Spirits LLC,
St Dalfour SAS,
Établissements Gabriel Boudier SA

(talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (il-Qorti tal-Kassazzjoni, Franza))

"Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet tal-Istati Membri fuq it-trade marks – Revoka ta' trade mark minħabba assenza ta' użu ġenwin – Dritt tal-proprjetarju tat-trade mark li jopponi l-użu minn terz ta' sinjal identiku jew simili matul il-perijodu preċedenti d-data effettiva tar-revoka"

1. Jista' l-proprjetarju ta' trade mark, li qatt ma jkun utilizzaha u li jkun ġie ddikjarat li jkollu d-drittijiet tiegħu fuqha rrevokati minħabba nuqqas ta' użu ġenwin f'għeluq il-perijodu ta' ħames snin wara l-pubblikazzjoni tar-reġistrazzjoni tagħha ksur jressaq azzjoni għal ksur u jitlob il-kumpens għad-dannu li huwa jkun sofra minħabba l-użu minn terz, qabel id-data effettiva tar-revoka, ta' sinjal simili għal prodotti jew servizzi identiċi jew simili li jwassal għal konfużjoni mat-trade mark tiegħu?

2. Din hija, essenzjalment, id-domanda li tressqet mill-Cour de cassation (il-Qorti tal-Kassazzjoni, Franza) fit-talba għal deċiżjoni preliminari oġġett ta' dawn il-konklużjonijiet, li tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 5(1)(b) u tal-Artikoli 10 u 12 tad-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2008 biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks [2].

3. Din it-talba tressqet fil-kuntest ta' kawża minn AR kontra l-kumpanniji Cooper International Spirits LLC (iktar 'il quddiem "Cooper International"), Établissements Gabriel Boudier SA (iktar 'il quddiem "Établissements Boudier") u St Dalfour SAS (iktar 'il quddiem "Dalfour") dwar allegati atti ta' ksur tat-trade mark Franċiża "SAINT GERMAIN" imwettqa qabel ir-revoka tagħha.

1 Lingwa oriġinali: il-Franċiż.

2 ĠU 2008, L 299, p. 25. Id-Direttiva 2008/95 ġiet issostitwita, b'effett mill-15 ta' Jannar 2019, bid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (UE) 2015/2436 tas-16 ta' Diċembru 2015 biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati membri dwar it-trade marks (ĠU 2015, L 336, p. 1), li wettqet ir-riformulazzjoni tagħha.

I. Il-kuntest ġuridiku

A. Id-dritt tal-Unjoni

4. L-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2008/95 jipprovdi:

"It-trade mark reġistrata għandha tagħti lill-proprjetarju drittijiet esklussivi fuqha. Il-proprjetarju għandu jkollu d-dritt li jimpedixxi lit-terzi persuni kollha li ma jkollhomx il-kunsens tiegħu milli jutilizzaw fl-eżerċizzju tal-kummerċ:

a) kwalunkwe sinjal li jkun identiku għat-trade mark relattivament għall-merkanzija jew servizzi li huma identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark tkun reġistrata;

b) kwalunkwe sinjal fejn, minħabba l-identità, jew similarità, tiegħu għat-trade mark u l-identità jew similarità tal-merkanzija jew servizzi koperti mit-trade mark u s-sinjal, teżisti l-possibbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku; il-possibbiltà ta' konfużjoni tinkludi l-possibbiltà ta' assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark."

5. L-Artikolu 10 tad-Direttiva 2008/95, intitolat "Użu ta' trade marks", jipprevedi fil-paragrafu 1 tiegħu:

"Jekk, f'perijodu ta' ħames snin wara d-data tat-tlestija tal-proċedura tar-reġistrazzjoni, il-proprjetarju ma wżax it-trade mark ġenwinament fl-Istat Membru relattivament għall-merkanzija jew is-servizzi li għalihom hija ġiet reġistrata, jew jekk tali użu ġie sospiż matul perijodu mhux interrott ta' ħames snin, it-trade mark għandha tkun suġġettibbli għas-sanzjonijiet previsti f'din id-Direttiva, sakemm m'hemmx raġunijiet tajba għan-nuqqas ta' użu."

6. Taħt it-titolu "Raġunijiet għar-revokazzjoni", l-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 2008/95, jipprovdi:

"1. Trade mark għandha tkun suġġettibbli għar-revokazzjoni jekk, f'perijodu kontinwu ta' ħames snin, ma tkunx ġiet utilizzata ġenwinament fl-Istat Membru relattivament għall-merkanzija jew servizzi li għalihom hija ġiet reġistrata, u ma jkunx hemm raġunijiet validi għan-nuqqas ta' użu."

B. Id-dritt Franċiż

7. L-Artikolu R. 712-23 tal-Kodiċi tal-Proprjetà Intellettwali jippreċiża li "id-data li fiha trade mark għandha titqies li ġiet irreġistrata, b'mod partikolari għall-applikazzjoni tal-Artikoli L-712-4 u L-712-5, għandha tkun: 1 għat-trade marks Franċiżi, dik tal-Bulletin Uffiċjali tal-proprjetà industrijali li fiha tkun ġiet ippubblikata r-reġistrazzjoni".

8. Skont l-Artikolu L. 713-1 tal-Kodiċi tal-Proprjetà Intellettwali, "[i]r-reġistrazzjoni tat-trade mark tagħti lill-proprjetarju tagħha dritt ta' proprjetà fuq din it-trade mark għall-prodotti u servizzi li jkunu indikati fiha"

9. L-Artikolu L. 713-2ta' dan il-Kodiċi, li jipprojbixxi l-atti indikati, fid-dritt tat-trade marks Franċiż, bħala atti ta' "ksur permezz ta' riproduzzjoni", jipprevedi:

"Huma pprojbiti, minbarra bl-awtorizzazzjoni tal-proprjetarju:

a) ir-riproduzzjoni, l-użu jew it-twaħħil ta' trade mark, anki jekk biż-żieda ta' kliem bħal: 'formula, mod, sistema, riproduzzjoni, ġeneru, metodu', kif ukoll l-użu ta' trade mark riprodotta, għal prodotti jew servizzi identiċi għal dawk indikati fir-reġistrazzjoni; […]".

10. L-Artikolu L 713-3(b) tal-istess kodiċi, li min-naħa l-oħra jkopri l-kategorija tal-"ksur permezz ta' riproduzzjoni", jipprovdi li "[h]uma pprojbiti, minbarra bl-awtorizzazzjoni tal-proprjetarju, jekk jistgħu jwasslu għal riskju ta' konfuzjoni fi ħdan il-pubbliku: […]; l-riproduzzjoni ta' trade mark u l-użu ta' trade mark riprodotta, għal prodotti jew servizzi identiċi jew simili għal dawk indikati fir-reġistrazzjoni."

11. L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu L 714-5 tal-Kodiċi tal-Proprjetà Intellettwali jipprovdi:

"Għandu jinkorri r-revoka mid-drittijiet tiegħu l-proprjetarju tat-trade mark li, mingħajr raġunijiet ġusti, ma jagħmilx użu ġenwin, għall-prodotti u servizzi li jissemmew fir-reġistrazzjoni, matul perijodu mhux interrot ta' ħames snin.".

12. L-aħħar paragrafu ta' dan l-artikolu jipprevedi li "[i]r-revoka għandha tidħol fis-seħħ f'għeluq il-perijodu ta' ħames snin previst fl-ewwel paragrafu ta' dan l-artikolu. Hija għandu jkollha effett assolut."

II. Il-kawża prinċipali, id-domanda preliminari u l-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja

13. AR, ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali, kien proprjetarju tat-trade mark Franċiża semi-figurattiva "SAINT GERMAIN", ippreżentata fil-5 ta' Diċembru 2005 u li r-reġistrazzjoni tagħha ġiet ippubblikata fit-12 ta' Mejju 2006, sabiex tindika, b'mod partikolari, il-prodotti "xorb alkoħoliku (bl-eċċezzjoni tal-birra), sidru, diġestivi, inbejjed u spirti, estratti jew essenzi alkoħoliċi " (iktar 'il quddiem: "il-prodotti inkwistjoni fil-kawża prinċipali").

14. Wara li sar jaf li Cooper International, stabbilita fl-Istati Uniti, iddistribwiet likur ta' elderberry taħt l-isem "St-Germain", immanifatturat minn Dalfour u subkuntrattur ta' din tal-aħħar, Établissements Boudier, fit-8 ta' Ġunju 2012, AR ħarrek lil dawn it-tliet kumpanniji (iktar 'il quddiem, flimkien, il-"konvenuti fil-kawża prinċipali") quddiem il-Qorti Reġjonali ta' Pariġi (Franza) għal ksur tat-trade mark permezz ta' riproduzzjoni jew, sussidjarjament, permezz ta' riproduzzjoni.

15. F'kawża parallela, ippreżentata mill-kumpannija tad-dritt Amerikan Osez vous? International Spirits, LLC[3], it-tribunal de grande instance de Nanterre, (France) (il-Qorti Reġjonali ta' Nanterre (Franza)), permezz ta' sentenza tat-28 ta' Frar 2013, billi kkonkludiet li AR ma kienx ressaq prova ta' użu ġenwin tat-trade mark Franċiża "SAINT GERMAIN" wara l-preżentata tagħha, iddikjarat ir-revoka tad-drittijiet tiegħu fuqha għall-prodotti inkwistjoni fil-kawża prinċipali b'effett mit-13 ta' Mejju 2011, jiġifieri fl-iskadenza tal-perijodu ta' ħames snin li kienu għaddew wara d-data ta' pubblikazzjoni tar-reġistrazzjoni tat-trade mark. Din is-sentenza ġiet ikkonfermata b'sentenza tal-Qorti tal-Appell ta' Versailles (Franza) tal-11 ta' Frar 2014, li, billi ma ġietx appellata, saret definittiva.

16. Quddiem it-tribunal de grande instance de Paris (il-Qorti Reġjonali ta' Pariġi), AR sostna t-talbiet tiegħu għal ksur matul il-perijodu mhux kopert bil-preskrizzjoni u preċedenti għar-revoka, jiġifieri bejn it-8 ta' Ġunju 2009 u t-13 ta' Mejju 2011.

17. Permezz ta' sentenza tas-16 ta' Jannar 2015, din il-qorti, wara li kkonkludiet li l-ebda użu tat-trade mark inkwistjoni ma kien twettaq wara l-preżentata tagħha, ċaħdet it-talbiet ta' AR kollha kemm huma (iktar 'il quddiem is-"sentenza tal-Qorti Reġjonali ta' Pariġi").

3 Jirriżulta mill-atti relattivi għal din il-kawża li l-kumpannija Osez vous? International Spirits, LLC hija proprjetarja tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea "SAINT GERMAIN", ippreżentata fis-17 ta' April 2007 sabiex tindika l-inbejjed u xorb alkoħoliku ieħor, bl-eċċezzjoni tal-birra.

18. Il-cour d'appel de Paris (France) (il-Qorti tal-Appell ta' Pariġi (Franza)), permezz ta' sentenza tat-13 ta' Settembru 2016, ikkonfermat din is-sentenza (iktar 'il quddiem: is-"sentenza tal-Qorti tal-Appell ta' Pariġi"). Wara li kkunsidrat li, fid-dawl tad-diverġenzi bejn is-sinjali litiġjużi, li l-ksur allegata minn AR setgħet tiġi kkonstata biss fir-rigward tal-Artikolu L. 713-3 tal-Kodiċi tal-Proprjetà Intellettwali, jiġifieri bħala att ta' ksur permezz ta' riproduzzjoni, il-cour d'appel de Paris (il-Qorti tal-Appell ta' Pariġi) qieset li l-evalwazzjoni tar-probabbiltà ta' konfużjoni mill-pubbliku tippreżupponi li t-trade mark invokata kienet is-suġġett ta' użu li jqegħda f'kuntatt mal-konsumaturi. F'dan ir-rigward, hija fakkret l-ewwel nett li t-tribunal de grande instance de Nanterre (il-Qorti Reġjonali ta' Nanterre), approvata mill-cour d'appel de Versailles (il-Qorti tal-Appell ta' Versailles), kienet ippronunzjat ir-revoka parzjali tad-drittijiet ta' AR fuq it-trade mark litiġjużi fil-kawża prinċipali minħabba nuqqas ta' użu ġenwin. Imbagħad, wara li eżaminat id-dokumenti ppreżentati waqt is-seduti minn AR, hija kkonstatat li dan tal-aħħar kien naqas milli juri li t-trade mark tiegħu kienet realment intutilizzat. Għalhekk, hija kkonkludiet li AR ma setax isostni b'suċċċess la l-ksur tal-funzjoni ta' garanzija ta' oriġini ta' din it-trade mark, la li din kienet tqegħdet f'kuntatt mal-pubbliku [4], lanqas il-monopolju ta' użu mogħti minnha [5].

19. Fil-21 ta' Diċembru 2016, AR appella fil-Kassazzjoni kontra s-sentenza tal-cour d'appel de Paris (il-Qorti tal-Appell ta' Pariġi). Insostenn tal-appell tiegħu, huwa argumenta minn ksur tal-Artikoli L. 713-3 u L. 714-5 tal-Kodiċi tal-Proprjetà Intellettwali. Huwa jikkritika lill-cour d'appel de Paris (il-Qorti tal-Appell ta' Pariġi) talli ċaħdet il-kawżi tiegħu għal ksur meta, matul il-perijodu ta' ħames snin wara r-reġistrazzjoni tat-trade mark tiegħu, huwa kellu d-dritt li jipprojbixxi lit-terzi milli jagħmlu użu, fl-operazzjonijiet kummerċjali tagħhom, ta' sinjal identiku jew simili u li jista' jippreġudika l-funzjonijiet ta' dik it-trade mark, mingħajr ma jkollu juri użu ġenwin tagħha u, għaldaqstant, mingħajr ma juri li din kienet effettivament intutilizzat. AR jargumenta li, sa fejn hija r-reġistrazzjoni li tiddetermina s-suġġett tad-dritt esklużiv fuq it-trade mark, il-probabbiltà ta' konfużjoni fis-sens tal-Artikolu L. 713-3 tal-Kodiċi tal-Proprjetà Intellettwali għandu jkun evalwat b'mod astratt, b'riferiment għas-suġġett tar-reġistrazzjoni tat-trade mark invokata, jekk ikun il-każ mhux utilizzata, u mhux fir-rigward ta' sitwazzjoni konkreta fuq is-suq u li għalhekk, probabbiltà ta' konfużjoni jista' jeżisti, u, konsegwentement, il-ksur hija kkaratterizzata, fil-preżenza ta' trade mark mhux utilizzata u għalhekk mhux magħrufa lill-konsumaturi. Huwa jargumenta, barra minn hekk, li ma huwiex neċessarju li t-trade mark protetta tkun effettivament intutilizzat sabiex jiġi vverifikat jekk hija teżerċitax il-funzjonijiet tagħha għaliex huwa suffiċjenti li s-sinjal ikkontestat jippreġudika l-funzjonijiet "potenzjali" tat-trade mark u li l-ksur għandha dejjem tiġi evalwata b'riferiment għall-użu tas-sinjal falz u mhux għall-użu tas-sinjal irreġistrat.

20. Min-naħa tagħhom, il-konvenuti fil-kawża prinċipali jsostnu li l-użu ta' sinjal jista' jippreġudika d-dritt esklużiv tal-proprjetarju tat-trade mark biss jekk dan jippreġudika wieħed mill-funzjonijiet tagħha, li trade mark teżerċita l-funzjoni essenzjali tagħha biss jekk din hija effettivament utilizzata mill-proprjetarju tagħha sabiex tindika l-oriġini kummerċjali tal-prodotti jew servizzi indikati fir-reġistrazzjoni tagħha u li, jekk ma jutilizzax it-trade mark tiegħu konformement mal-funzjoni essenzjali tagħha, il-proprjetarju ma jistax jilmenta minn xi preġudizzju jew riskju ta' preġudizzju ta' din il-funzjoni. Huma jargumentaw li, fil-fatt, meta l-proprjetarju ma jutilizzax it-trade mark pubbliku jiġi indott sabiex jistabbilixxi l-iċken rabta bejn dawn il-prodotti u l-prodotti ta' terzi li jagħmlu użu minn sinjal simili u huwa jkun jista' jitfixkel fuq l-oriġini tal-prodotti inkwistjoni. Skont dawn il-kumpanniji, id-dritt tat-trade marks ser jiġi distort mill-għan tiegħu u ma jkunx jista' jeżerċita iktar

4 Skont l-evalwazzjonijiet tal-Qorti tal-Appell ta' Pariġi d-dokumenti prodotti minn AR huma limitati sabiex jistabbilixxu r-realtà ta' preparazzjonijiet bl-għan tal-introduzzjoni ta' krema ta' Cognac kopert bit-trade mark inkwistjoni fil-kawża prinċipali kif ukoll il-parteċipazzjoni tal-kumpannija li tagħha AR huwa proprjetarju f'fieri professjonali matul is-sena 2007.

5 Il-Qorti tal-Appell ta' Pariġi eskludiet ukoll preġudizzju għall-funzjoni ta' investiment tat-trade mark, invokat minn AR billi rreferiet għas-sentenza tat-22 ta' Settembru 2011, Interflora u Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604).

ir-rwol tiegħu ta' element essenzjali ta' sistema ta' kompetizzjoni mhux distorta, jekk ikollu jiġi ammess li min jikkuntenta ruħu sabiex jippreżenta trade mark, mingħajr qatt ma jutilizzaha, jista' jirriżerva l-possibbiltà li jitlob danni mingħand terzi li jutilizzaw sinjali simili. Dan ser iwassal sabiex jiġi rrikonoxxut lill-proprjetarju vantaġġ kompetittiv kompletament indebitu.

21. Il-qorti tar-rinviju ddeduċiet minn dan li l-aggravju tal-kassazzjoni huwa bbażat fuq il-ksur tal-Artikolu L. 713-3 tal-Kodiċi tal-Proprjetà Intellettwali, li AR ma jikkritikax is-sentenza tal-Qorti tal-Appell ta' Pariġi għaliex hija eżaminat il-ksur biss fir-rigward ta' dan l-artikolu, għaliex sabiex ikun hemm ksur jeħtieġ li tiġi stabbilita l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku[6]. Filwaqt li tirrinvija għas-sentenza tat-18 ta' Ġunju 2009, L'Oréal *et* (C-487/07, EU:C:2009:378, punti 58 u 59), din il-qorti tqis li, fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-ksur permezz ta' riproduzzjoni, għandu jiġi mfittex biss il-preġudizzju li ser issofri l-funzjoni essenzjali tat-trade mark, minħabba dan il-probabbiltà ta' konfużjoni.

22. Il-qorti tar-rinviju tfakkar li, fis-sentenza tal-21 ta' Diċembru 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998, iktar 'il quddiem: is-"sentenza Länsförsäkringar"), il-Qorti tal-Ġustizzja, meta ppronunzjat ruħha fuq l-interpretazzjoni tal-Artikolu 9(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009[7], iddeċidiet li, matul il-perijodu ta' ħames snin wara r-reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea, il-proprjetarju jista', f'każ ta' probabbiltà ta' konfużjoni, jipprojbixxi lil terzi milli jagħmlu użu, matul il-kummerċ, minn sinjal identiku jew simili għat-trade mark tiegħu għall-prodotti u s-servizzi kollha identiċi jew simili għal dawk li dwarhom din it-trade mark ġiet irreġistrata, mingħajr ma jeħtieġ juri użu ġenwin ta' din it-trade mark għal dawn il-prodotti jew servizzi. Filwaqt li osservat li l-interpretazzjoni adottata f'din is-sentenza hija trasponibbli għall-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 2008/95, fid-dawl ix-xebh bejn it-testi ta' dawn iż-żewġ dispożizzjonijiet, din il-qorti ssostni li s-sitwazzjoni li l-Qorti tal-Ġustizzja ħadet konjizzjoni tagħha fl-imsemmija sentenza, fejn il-perijodu ta' ħames snin kien għadu ma skadiex u fejn l-ebda talba għal revoka minħabba n-nuqqas ta' użu ġenwin ma setgħet, *ex ipotesi*, titressaq, mhux l-istess jista' jingħad għal dik fil-kawża prinċipali. Din tqajjem il-kwistjoni ta' jekk min ma jkun qatt utilizza t-trade mark tiegħu u li jkollu d-drittijiet tiegħu fuqha rrevokati fl-iskadenza tal-perijodu ta' ħames snin jistax jippretendi li sofra ksur tal-funzjoni essenzjali tat-trade mark tiegħu u dannu, minħabba l-użu li jkun sar, minn terz, ta' sinjal identiku jew simili matul il-perijodu ta' ħames snin wara r-reġistrazzjoni tat-trade mark, u jitlob id-danni.

23. Huwa f'tali kuntest li, b'deċiżjoni tas-26 ta' Settembru 2018, il-Cour de cassation (il-Qorti tal-Kassazzjoni) issospendiet il-proċedura quddiemha u għamlet id-domanda preliminari li ġejja:

"L-Artikoli 5(1)(b), 10 u 12 tad-Direttiva [2008/95/KE] għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-proprjetarju, li qatt ma utilizza t-trade mark tiegħu u d-drittijiet fuqha tiegħu kienu ġew irrevokati fl-iskadenza tal-perijodu ta' ħames snin wara l-pubblikazzjoni tar-reġistrazzjoni tagħha, jista' jikseb kumpens għal dannu għal kontrafazzjoni, billi jinvoka preġudizzju miġjub lill-funzjoni essenzjali tat-trade mark tiegħu, ikkawżat minħabba l-użu minn terzi, qabel id-data ta' effett tar-revoka, ta' sinjal li jixbah din it-trade mark sabiex jindika prodotti jew servizzi identiċi jew li jixbhu dawk li għalihom din it-trade mark ġiet irreġistrata?"

24. Il-kawża li hija s-suġġett ta' dawn il-konklużjonijiet ibbenefikat minn osservazzjonijiet bil-miktub ippreżentati minn AR, Cooper International (flimkien ma' Dalfour), Établissement Boudier, il-Gvern Franċiż u l-Kummissjoni Ewropea. Dawn il-partijiet ippreżentaw is-sottomissjonijiet orali tagħhom fis-seduta li nżammet quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja fit-12 ta' Ġunju 2019.

6 Hekk kif indikajt fil-punt 14 ta' dawn il-konklużjonijiet, quddiem il-Qorti Reġjonali ta' Pariġi, AR kien invoka wkoll ksur tal-Artikolu L 713-2, li jipprojbixxi "kontrafazzjoni permezz ta' riproduzzjoni" tat-trade mark.

7 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU 2009, L 78, p. 1). Dan ir-regolament ġie sostitwit, b'effett mill-1 ta' Ottubru 2017 bir-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).

III. Analiżi

A. Is-sistema tar-revoka u r-ratio tagħha

25. Id-dritt tat-trade marks armonizzat tal-Istati Membri, l-istess bħas-sistema tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea, huwa bbażat fuq ir-rikonoxximent tad-drittijiet fuq il-privattivi biss favur il-proprjetarji ta' sinjali distintivi intiżi sabiex jiġu utilizzati fil-kummerċ u għalhekk sabiex ikunu preżenti fuq is-suq.

26. Kif il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat fis-sentenza tad-19 ta' Diċembru 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punt 32), mill-premessa 9 tad-Direttiva 2008/95[8], jirriżulta, fil-fatt li l-leġiżlatur tal-Unjoni ried jissuġġetta ż-żamma tad-drittijiet marbuta mat-trade mark nazzjonali għall-kundizzjoni li hija effettivament intutilizzata.

27. Din il-kundizzjoni ta' użu, minn naħa, hija intiża sabiex tiżgura li t-trade mark irreġistrata teżerċita l-funzjoni distintiva tagħha konkretament u mhux potenzjalment biss u, min-naħa l-oħra, tfittex għanijiet favur il-kompetizzjoni.

28. Trade mark li ma tiġix utilizzata, fil-fatt, tkun tista' tfixkel il-kompetizzjoni, "billi tillimita il-firxa ta' sinjali li jistgħu jiġu rreġistrati minn oħrajn bħala trade mark u tiċħad lill-kompetituri mill-possibbiltà li jutilizzaw din it-trade mark jew trade mark simili meta jitqiegħdu fis-suq intern prodotti jew servizzi identiċi jew simili għal dawk protetti mit-trade mark inkwistjoni"[9].

29. Għall-istess raġunijiet, in-non-użu ta' trade mark (nazzjonali jew tal-Unjoni Ewropea) ukoll jista' jirrestrinġi l-moviment liberu tal-merkanzija u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi[10]. Għaldaqstant il-kundizzjoni ta' użu tat-trade mark isservi wkoll l-għanijiet tat-twettiq tas-suq intern.

30. Kemm id-direttivi dwar l-armonizzazzjoni tad-drittijiet tat-trade marks tal-Istati Membri kif ukoll ir-regolamenti li jirregolaw it-trade mark tal-Unjoni Ewropea li ssuċċedewhom, għalhekk, ipprevedew li għalkemm id-drittijiet fuq it-trade mark (nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea) jiġu akkwistati bil-formalità tar-reġistrazzjoni biss[11], iż-żamma ta' dawn id-drittijiet hija possibbli biss jekk is-sinjal ikun is-suġġett ta' "użu ġenwin" matul il-kummerċ[12].

31. L-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 2008/95[13], billi jipprevedi t-telfien tad-drittijiet fuq it-trade mark fin-nuqqas ta' użu ġenwin tagħha għall-prodotti jew is-servizzi li għalihom hija kienet irreġistrata, hija intiża sabiex tiżgura li d-dritt privattiv marbut mar-reġistrazzjoni jkun jista' jiġi eżerċitat biss fuq is-sinjali li effettivament jissodisfaw il-funzjoni distintiva tiegħu, kif ukoll sabiex jaċċerta li huma biss it-trade marks li effettivament jiġu utilizzati li jinżammu fir-reġistri tat-trade marks nazzjonali.

32. Ir-revoka prevista fl-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 2008/95 isseħħ fil-każ ta' non-użu għal ħames snin tat-trade mark.

8 Ara, f'dan l-istess sens il-premessa 10 tar-Regolament Nru 207/2009 u, fir-rigward tal-leġiżlazzjoni attwalment fis-seħħ, il-premessa 31 tad-Direttiva 2015/2436 u l-premessa 24 tar-Regolament 2017/1001.

9 Sentenza tad-19 ta' Diċembru 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punt 32) (dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea); f'dan l-istess sens, ara l-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Sharpston f'din il-kawża, (EU:C:2012:422, punti 30 u 32). Ara wkoll is-sentenza Länsförsäkringar, (punt 25). L-istess kunsiderazzjonijiet japplikaw għat-trade mark nazzjonali.

10 Ara s-sentenza tad-19 ta' Diċembru 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punt 32), dejjem fir-rigward tat-trade mark tal-Unjoni.

11 Ara l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2008/95 u l-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 2017/1001.

12 Ara, f'dak li jikkonċerna l-leġiżlazzjonijiet attwalment fis-seħħ, l-Artikolu 19(1) tad-Direttiva 2015/2436 u l-Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament Nru 2017/1001.

13 L-Artikolu 12(2) tad-Direttiva 2008/95 jipprevedi kawża ta' revoka tad-drittijiet fuq it-trade mark li ma humiex rilevanti fil-kawża li hija s-suġġett ta' dawn il-konklużjonijiet.

33. L-Artikolu 10(1) tad-Direttiva 2008/95 jiddistingwi, f'dan ir-rigward, il-każ fejn it-trade mark ma tkunx is-suġġett ta' użu ġenwin għal tul il-perijodu ta' ħames snin wara r-reġistrazzjoni tagħha minn dak fejn dan l-użu jkun inbeda imma ġie sospiż għal perijodu mhux interrott ta' ħames snin. Il-kawża li hija s-suġġett ta' dawn il-konklużjonijiet tirrigwarda biss l-ewwel wieħed minn dawn il-każijiet, raġuni li għaliha, fil-kumplament tagħhom, jien ser nirreferi biss għal din il-kawża ta' revoka minħabba nuqqas ta' użu.

B. L-eżerċizzju tad-dritt esklużiv fuq it-trade mark fil-kuntest tal-azzjoni għal ksur

34. Il-protezzjoni tat-trade mark irreġistrata hija żgurata bir-rikonoxximent ta' dritt esklużiv lill-proprjetarju tagħha, li għalih jikkorrispondi obbligu ta' astensjoni għal kull terz ieħor (mhux awtorizzat). Madankollu, dan il-*ius excludendi* ma huwiex assolut. Il-protezzjoni tat-trade mark irreġistrata hija żgurata bir-rikonoxximent ta' dritt esklużiv lill-proprjetarju tagħha, li għalih jikkorrispondi obbligu ta' astensjoni għal kull terz ieħor (mhux awtorizzat). Madankollu, dan il-*ius excludendi* ma huwiex assolut.

35. Minn naħa, hija tolqot l-attività tal-proprjetarju (jew ta' terzi awtorizzati minnu) fil-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta' beni jew servizzi, u tirrigwarda, għalhekk, l-użu tat-trade mark u mhux it-trade mark fiha nnifisha, li jipprevjeni l-interpretazzjoni tad-drittijiet mogħtija minn dan it-titolu ta' proprjetà intellettwali bħala drittijiet ta' proprjetà klassiċi [14].

36. Min-naħa l-oħra, dan jista' jiġi attivat biss meta l-elementi kostituttivi ta' waħda mill-ipoteżijiet stabbiliti fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 2008/95 jiġu ssodisfatti [15], li jimplika li użu illegali ta' sinjal identiku jew simili għat-trade mark irreġistrata, kif ukoll l-eżistenza ta' dannu (kkaratterizzat) għall-interessi protetti tal-proprjetarju tagħha jkunu stabbiliti [16].

37. Id-dritt tat-trade marks armonizzat fil-livell tal-Unjoni Ewropea estenda s-suġġett tal-azzjoni għal ksur lilhinn minn dan il-każ tipiku, li jkopri l-preġudizzju għall-funzjoni distintiva tat-trade mark [17], fejn id-dannu għall-interessi tal-proprjetarju tat-trade mark ikun akkompanjat minn preġudizzju tal-pubbliku fis-sura ta' riskju li dan jiġi indott fi żball waqt l-għażla tiegħu ta' xiri u ta' konsum [18].

14 Ara, f'dan is-sens, il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Maduro fil-kawżi magħquda Google France u Google, (C-236/08 sa C-238/08, EU:C:2009:569, punt 103). Għalkemm it-trade mark tista' naturalment titqies ukoll bħala prodott fiha nnifisha, li tista' tkun is-suġġett ta' ċessjoni jew ta' liċenzja, dan l-aspett tad-dritt fuq it-trade mark mhux qed jittieħed inkunsiderazzjoni.

15 F'dan is-sens, ara s-sentenza tat-12 ta' Novembru 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), fejn wara li sostniet, billi rrinvija għall-għaxar premessa tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 tapprossimizza l-leġiżlazzjonijiet tal-Istati Membri fuq it-trade marks [traduzzjoni mhux uffiċjali] (ĠU 1989, L 40, p. 1), li ppreċediet id-Direttiva 2008/95, in-natura assoluta tal-protezzjoni tat-trade mark f'każ ta' identità doppja ta' sinjali u ta' prodotti u servizzi (punt 50), il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat, fil-punti 51 u 52, li l-eżerċizzju tad-dritt esklużiv previst fl-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 89/104 [identiku għall-Artikolu 5(1)(a) tad-Direttiva 2008/95] għandu jiġi riżervat għall-każijiet fejn l-użu tas-sinjali minn terzi jippreġudika jew jista' jippreġudika il-funzjonijiet tat-trade mark u, b'mod partikolari, il-funzjoni essenzjali ta' garanzija ta' oriġini u li n-natura esklużiva ta' dan id-dritt jista' jiġi ġġustifikat biss fil-limiti tal-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni. B'mod iktar ġenerali, kif josserva l-Avukat Ġenerali Maduro fil-konklużjonijiet tiegħu fil-kawżi magħquda Google France u Google, (C-236/08 sa C-238/08, EU:C:2009:569, punti 101 sa 112), il-protezzjoni tat-trade mark hija suġġetta għal ċerti restrizzjonijiet u limitazzjonijiet li huma neċessarji, b'mod partikolari għaż-żamma tal-libertà tal-kummerċ u l-kompertizzjoni libera, kif ukoll il-libertà ta' espressjoni. Huwa għallhekk li l-proprjetarju tat-trade mark ma jistax jopponi użu kummerċjali u mhux kummerċjali meqjus bħala legali tas-sinjal protett.

16 Ara s-sentenzi tal-14 ta' Mejju 2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, punt 16) u tat-12 ta' Novembru 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, punt 54).

17 Dan huwa l-każ li jissemma fl-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 2008/95, jiġifieri l-użu minn terz mhux awtorizzat ta' sinjal identiku jew simili għat-trade mark irreġistrata għal merkanzija jew servizzi simili, li miegħu jiżdiedu l-ipoteżijiet li jissemmew rispettivament fl-Artikolu 5(1)(a) ta' din id-direttiva (identità doppja ta' sinjali u ta' merkanzija jew servizzi), u fl-Artikolu 5(2) tal-istess direttiva (protezzjoni tat-trade marks rinomati).

18 Ara, f'dan is-sens, il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Kokott fil-kawża Leidseplein Beheer u de Vries (C-65/12, EU:C:2013:196, punt 28).

38. Il-kriterju li jiddelinja l-perimetru tal-protezzjoni żgurata permezz tal-azzjoni għal ksur jinsab identifikat mill-Qorti tal-Ġustizzja b'riferiment għall-funzjonijiet irrikonoxxuti u protetti legalment ta' din it-trade mark, jiġifieri, minbarra l-funzjoni, essenzjali, ta' indikazzjoni ta' oriġini, dwak ta' komunikazzjoni, ta' investiment, ta' pubbliċità u ta' garanzija ta' kwalità [19].

1. Il-ksur għandu jiġi evalwat b'mod astratt jew konkret?

39. Waħda mill-kwistjonijiet li tqum fl-eżami tal-karatteristiċi tal-azzjoni għal ksur, u li ġiet dibattuta estensivament fil-proċedura kemm orali kif ukoll bil-miktub quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, tikkonċerna n-natura astratta jew konkreta tal-evalwazzjonijiet li għandhom isiru sabiex tiġi stabbilita l-eżistenza ta' ksur. Dawn l-evalwazzjonijiet għandhom jieħdu inkunsiderazzjoni l-uniċi elementi li jirriżultaw mir-reġistrazzjoni tat-trade mark, jiġifieri s-sinjal kif ippreżentat kif ukoll il-prodotti u servizzi indikati fit-talba għal reġistrazzjoni, jew inkella għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni ċirkustanzi oħra, estranji għal dawk inerenti għar-reġistrazzjoni?

40. B'mod konsistenti man-natura mhux assoluta tad-dritt esklużiv mogħti bit-trade mark, fis-sens ippreċiżat iktar 'il fuq, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha t-tendenza, bħala regola ġenerali, li tippreferi evalwazzjoni konkreta tal-elementi kostituttivi tal-ksur, li tieħu inkunsiderazzjoni, b'mod partikolari, il-metodi effettivi tal-użu tas-sinjal allegatament kontrafatt mit-terz mhux awtorizzat [20], kif ukoll taċ-ċirkustanzi kollha ta' dan l-użu [21]. Dan l-approċċ jippermetti, minn naħa, li tiġi ppreċiżata l-linja ta' dermarkazzjoni bejn użu legali u illegali tat-trade mark ta' ħaddieħor [22] u, min-naħa l-oħra, li jiġi evalwat id-dannu li jsofri l-proprjetarju f'relazzjoni mal-funzjoni tat-trade mark li dwarha sar il-ksur [23].

41. Meta, bħal ma huwa l-każ fil-kawża prinċipali, l-azzjoni għal ksur tirrigwarda l-każ previst fl-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 2008/95, li jippreżupponi li l-aġir ikkontestat jippreġudika l-funzjoni distintiva tat-trade mark irreġistrata billi joħloq probabbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku [24], l-evalwazzjoni tal-elementi kostituttivi tal-ksur tassumi natura fil-biċċa l-kbira konkreta, minħabba r-rwol ċentrali li għandha, f'din l-evalwazzjoni, il-perċezzjoni tal-pubbliku kkonċernat.

42. Hekk, fost l-elementi li jirriżultaw mir-reġistrazzjoni, jidħlu inkunsiderazzjoni, fl-evalwazzjoni tax-xebh tas-sinjali kunfliġġenti u l-prodotti jew servizzi li huma jindikaw, kif ukoll fl-evalwazzjoni globali tar-probabbiltà ta' konfużjoni, il-fatturi marbuta, b'mod partikolari, mal-intensità ta' użu kummerċjali tat-trade mark irreġistrata preċedentement, kif ukoll il-metodi ta' kummerċjalizzazzjoni. Dawn il-fatturi jippermettu b'mod partikolari li jiġu evalwati l-elementi differenti tal-paragun bejn sinjali u bejn prodotti jew servizzi u sabiex jiġi mmodulat il-livell ta' protezzjoni li għandu jingħata lill-imsemmija trade mark fir-rigward tal-għarfien li l-pubbliku għandu tagħha fis-suq [25].

19 Ara s-sentenza tat-18 ta' Ġunju 2009, L'Oréal *et* (C-487/07, EU:C:2009:378, punt 58).

20 Sa fejn dan jippermetti li jiġi vverifikat jekk dan l-użu jistax jiġi pprojbit mill-proprjetarju tat-trade mark irreġistrata, ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-12 ta' Novembru 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, b'mod partikolari l-punti 51 sa 54).

21 Ara, per eżempju, is-sentenza tal-25 ta' Jannar 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, punti 23 u 24).

22 Ara, b'mod partikolari, is-sentenza tat-12 ta' Ġunju 2008, O2 Holdings u O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, punt 67).

23 Ara s-sentenzi tal-14 ta' Mejju 2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, punt 16) u tat-12 ta' Novembru 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, punt 54).

24 Infakkar li r-riskju ta' konfużjoni huwa ddefinit mill-Qorti tal-Ġustizzja bħala "r-riskju li l-pubbliku jista' jemmen li l-prodotti jew servizzi inkwistjoni provenjenti mill-istess impriża, jew, jekk ikun il-każi, impriżi marbuta ekonomikament", ara s-sentenza tad-29 ta' Settembru 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punt 29). Skont ġurisprudenza stabbilita, ir-riskju ta' konfużjoni għandu jiġi evalwat globalment, skont il-perċezzjoni li l-pubbliku għandu tas-sinjali u tal-prodotti jew servizzi inkwistjoni, u billi jittieħdu inkunsiderazzjoni l-fatturi rilevanti fil-każ, b'mod partikolari l-interdipendenza tas-similarità tas-sinjali u ta' dik tal-prodotti jew tas-servizzi indikati (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi tal-11 ta' Novembru 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punti 22 sa 24) u tad-29 ta' Settembru 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punti 16 sa 18).

25 Skont ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali wara s-sentenza "phare" fil-qasam ta' riskju ta' konfużjoni, is-sentenza tad-29 ta' Settembru 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, b'mod partikolari, il-punt 18, fuq il-protezzjoni estiża tat-trade marks li għandhom natura distintiva għolja akkwistata bl-użu u l-punt 24, fuq l-importanza tan-natura distintiva tat-trade mark preċedenti, inklużi dik akkwistata bl-użu, fl-evalwazzjoni tal-elemnti li jittieħdu inkunsiderazzjoni fl-evalwazzjoni globali tar-riskju ta' konfużjoni).

43. Madankollu, jekk dawn il-fatturi marbuta mal-użu fis-suq tat-trade mark irreġistrata jistgħu jinfluwenzaw l-evalwazzjoni tar-probabbiltà ta' konfużjoni fis-sens tal-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 2008/95, billi jwessgħu l-perimetru tal-protezzjoni ta' din it-trade mark fil-konfront ta' dik li tirriżulta mill-evalwazzjoni astratta mwettqa esklużivament abbażi tal-elementi li jirriżultaw mir-reġistrazzjoni [26], fil-fehma tiegħi, l-operazzjoni kuntrarja ma hijiex awtorizzata.

44. Għalhekk, bl-eċċezzjoni tal-konsegwenzi tar-revoka, il-kundizzjonijiet ta' użu kummerċjali tat-trade mark irreġistrata ma jistgħux jiġu invokati sabiex jirrestringu l-isfera ta' protezzjoni tagħha kif tirriżulta mir-reġistrazzjoni u inqas u inqas sabiex jissoprimu din il-protezzjoni.

45. Fil-fatt, hija r-reġistrazzjoni tat-trade mark li tnissel id-dritt esklużiv imsemmi fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2008/95. L-użu kummerċjali tas-sinjal suġġett ta' din ir-reġistrazzjoni ma huwiex element kostituttiv jew ta' pproċessar tal-kisba tal-imsemmi dritt. Kif diġà semmejt iktar 'il fuq, dan l-użu jservi biss sabiex *iżomm* id-drittijiet tal-proprjetarju fuq it-trade mark irreġistrata, billi jevitalu li jġarrab ir-revoka [27].

46. F'dawn iċ-ċirkustanzi għandu jiġi enfasizzat li, għalkemm l-użu tat-trade mark ma huwiex kundizzjoni tal-kisba tad-dritt esklużiv irrikonoxxut fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2008/95, min-naħa l-oħra, huwa rikjest sabiex it-trade mark teżerċita l-funzjoni essenzjali li għaliha huwa mogħti dan id-dritt lill-proprjetarju tagħha u li hija li "lill-konsumatur jew lill-utent finali tiġi ggarantita l-identità ta' oriġini tal-prodott [jew tas-servizz identifikat mit-trade mark], b'tali mod li huwa jkun jista' jiddistingwi mingħajr konfużjoni possibbli dan il-prodott jew dan is-servizz minn dawk li għandhom provenjenza oħra" [28]. Issa, b'definizzjoni, din il-funzjoni tista' tiġi eżerċitata biss bl-użu tat-trade mark fuq is-suq.

47. Għalhekk, ma naqbilx mal-affermazzjoni tal-Kummissjoni li huwa bir-reġistrazzjoni li t-trade mark tibda teżerċita l-funzjoni tagħha ta' indikazzjoni ta' oriġini.

48. Ċertament, bir-reġistrazzjoni, l-ordni legali jirrikonoxxi lis-sinjal mitlub il-"kapaċità" li jindika, fil-kummerċ, l-oriġini kummerċjali tal-prodotti jew servizzi li għalihom huwa rreġistrat u li jiddistingwihom minn dawk li għandhom oriġini differenti. Madankollu, din hija biss deċiżjoni dwar il-kapaċità tas-sinjal li jissodisfa l-funzjoni essenzjali tat-trade mark. Sabiex tali funzjoni tkun eżerċitata effettivament, is-sinjal għandu jkun utilizzat fuq is-suq u jidħol f'kuntatt mal-pubbliku [29].

49. Il-kunsiderazzjonijiet preċedenti jwassluni sabiex nikkonkludi li l-analiżi tal-probabbiltà ta' konfużjoni li għandha titwettaq fil-kuntest tal-applikazzjoni tal-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 2008/95, jinvolvi t-teħid inkunsiderazzjoni, fir-rigward tat-trade mark preċedenti, ta' elementi kemm astratti, li jirriżultaw mir-reġistrazzjoni ta' din it-trade mark, kif ukoll konkreti, dwar l-użu li sar minnha, b'tal-ewwel iservu sabiex jidentifikaw il-protezzjoni minima li għandha tiġi rrikonoxxuta lill-imsemmija trade mark, filwaqt li t-tieni jistgħu jwasslu għall-estensjoni ta' din il-protezzjoni.

26 Eżempju partikolarment impressjonanti tal-possibbiltajiet ta' espansjoni tal-protezzjoni tat-trade mark mogħtija bir-reġistrazzjoni huwa l-każ tat-trade marks serjali, fejn il-protezzjoni hija rikonoxxuta biss meta t-trade marks li jappartjenu għas-serje huma ppreżentati fuq is-suq, (ara s-sentenza tat-23 ta' Frar 2006, Il Ponte Finanziaria vs UASI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, punt 126)).

27 F'dan is-sens, f'dak li jikkonċerna l-Artikolu 15(1) u l-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009, ara s-sentenza Länsförsäkringar (punt 25).

28 Skont id-definizzjoni mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja b'effett mis-sentenza tat-23 ta' Mejju 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, punt 7); fl-aħħar lok, ara s-sentenza tat-12 ta' Ġunju 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, punt 31).

29 Barra minn hekk, din hija r-raġuni l'għala id-Direttiva 2008/95 tipprevedi s-sanzjoni tar-revoka mid-drittijiet fuq it-trade mark fil-każ ta' nuqqas ta' użu tagħha mill-proprjetarju tagħha. Nenfasizza barra minn hekk li d-dritt tad-trade marks tal-Unjoni Ewropea ma jirrikonoxxix l-kategorija tat-"trade marks difensivi", rikonoxxuta fl-ordni legali ta' ċerti Stati Membri, bħalma hija r-Repubblika Taljana, li jikkonċernaw is-sinjali intiżi sabiex ma jintużawx fil-kummerċ minħabba l-funzjoni purament difensiva tagħhom kontra kull sinjal ieħor li huwa s-suġġett ta' użu kummerċjali: fis-sens tal-inkompatibbiltà tat-trade marks dinfensivi mas-sistema tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea, ara s-sentenza tat-23 ta' Frar 2006, Il Ponte Finanziaria vs UASI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, punti 42 sa 46). Ir-reġistrazzjoni ta' trade marks bl-intenzjoni li ma jsirx użu effettiv minnhom matul il-kummerċ, jista' strettament, jikkostitwixxi saħansitra ipoteżi ta' reġistrazzjoni *in mala fide* fis-sens tal-Artikolu 3(2)(d) tad-Direttiva 2008/95.

2. Definizzjoni mill-ġdid tat-termini tad-domanda preliminari

50. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, id-diskussjoni dwar in-natura astratta jew konkreta tal-analiżi tar-probabbiltà ta' konfużjoni għandha, fil-fehma tiegħi, importanza limitata riprodotta biss fir-rigward tar-risposta li għandha tingħata lid-domanda mressqa mill-Cour de cassation (il-Qorti tal-Kassazzjoni).

51. Fil-fatt, l-imġiba li allegatament tikkostitwixxi l-atti ta' ksur litiġjużi fil-kawża prinċipali bdiet fi żmien meta t-terminu ta' ħames snin mid-data tal-pubblikazzjoni tar-reġistrazzjoni tat-trade mark ta' AR kien għadu ma skadiex, u għalhekk ir-revoka kienet għadha ma seħħitx.

52. Imma kif tfakkar il-qorti tar-rinviju, fis-sentenza Länsförsäkringar, il-Qorti tal-Ġustizzja, meta ddeċidiet fuq l-interpretazzjoni tal-Artikolu 15(1) u l-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009, li l-kontenut tiegħu huwa essenzjalment identiku għal dak tal-Artikoli 10 u 12 tad-Direttiva 2008/95, iddikjarat li, matul il-perijodu ta' ħames snin wara r-reġistrazzjoni tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea, il-proprjetarju tagħha jista' jieħu vantaġġ mid-dritt esklużiv mogħti b'din it-trade mark, bis-saħħa tal-Artikolu 9(1) ta' dan ir-regolament [30] għall-prodotti u servizzi kollha li għalihom din hija rreġistrata, *mingħajr ma jkun meħtieġ li juri użu ġenwin tagħha*.

53. Il-Qorti tal-Ġustizzja b'hekk stabbiliet kjarament il-prinċipju, trasponibbli fil-kuntest tad-dritt armonizzat tat-trade marks, li, matul il-perijodu ta' ħames snin wara r-reġistrazzjoni tat-trade mark, u fin-nuqqas ta' użu ġenwin tagħha mill-proprjetarju tagħha, il-kundizzjonijiet tal-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni fil-kuntest ta' azzjoni għal ksur, u b'mod partikolari ta' azzjoni għal ksur permezz ta' riproduzzjoni, għandhom jiġu evalwati b'mod astratt, jiġifieri b'riferiment biss għall-elementi li jirriżultaw mir-reġistrazzjoni tat-trade mark [31].

54. Għaldaqstant is-sentenza Länsförsäkringar tannulla l-premessa li minnha telqu kemm is-sentenza tat-tribunal de grande instance de Paris (il-Qorti Reġjonali ta' Pariġi) kif ukoll is-sentenza tal-cour d'appel de Paris (il-Qorti tal-Appell ta' Pariġi), li kontra tagħha AR ippreżenta r-rikors fil-kassazzjoni li huwa s-suġġett tal-proċedura fil-kawża prinċipali, li l-eżami tar-probabbiltà ta' konfużjoni fil-kuntest tal-azzjoni għal ksur permezz ta' riproduzzjoni, li jissupponi preġudizzju għall-funzjoni essenzjali tat-trade mark, għandha dejjem isir b'mod konkret [32].

55. Isegwi, kif barra minn hekk osservat il-cour de cassation (il-Qorti tal-Kassazzjoni) innifisha, li d-domanda li qed tiffaċċja din il-qorti, ma hijiex dik jekk, fiċ-ċirkustanzi tal-kawża prinċipali, il-probabbiltà ta' konfużjoni li jikkostitwixxi l-kundizzjoni tal-azzjoni għal ksur mressqa minn AR kontra l-konvenuti fil-kawża prinċipali għandux jiġi evalwat b'mod astratt jew konkret, imma dik, li hija f'livell ogħla, jekk AR jibqax intitolat, anki wara li jkollu d-drittijiet tiegħu fuq it-trade mark irrevokati, sabiex iressaq azzjoni għal ksur kontra l-konvenuti fil-kawża prinċipali għal imġiba li huma jkunu kkommettew matul il-perijodu ta' ħames snin wara r-reġistrazzjoni tat-trade mark.

56. Jekk ir-risposta għal din id-domanda għandha tkun fl-affermattiv, il-probabbiltà ta' konfużjoni li jikkostitwixxi l-kundizzjoni sabiex imġiba bħal din, preċedenti għar-revoka, tiġi kklassifikata bħala ksur jeħtieġ li, wara s-sentenza Länsförsäkringar u fl-assenza ta' kull użu kummerċjali tat-trade mark preċedenti, jiġi evalwat b'mod astratt, jiġifieri fuq il-bażi biss tar-reġistrazzjoni ta' din it-trade mark.

30 Il-kliem ta' dan l-artikolu huwa prattikament identiku għal dak tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2008/95.

31 Naturalment, dan ma jimplikax li, meta jkun sar użu tat-trade mark, dan għandu jittieħed inkunsiderazzjoni fil-kuntest ta' din l-evalwazzjoni.

32 Infakkar li, kemm is-sentenza tal-Qorti Reġjonali ta' Pariġi kif ukoll is-sentenza tal-Qorti tal-Appell ta' Pariġi huma preċedenti għas-sentenza Länsförsäkringar.

C. Revoka u locus standi għal azzjoni għal ksur

57. Qabel ma nipproċedi bl-analiżi tad-domanda mressqa mill-Cour de cassation (il-Qorti tal-Kassazzjoni), kif ippreċiżat fil-punt 55 ta' dawn il-konklużjonijiet, għandu jiġi nnutat li din ir-risposta ma' tiddependix fuq l-eżistenza ta' ksur reali u attwali tal-funzjoni essenzjali tat-trade mark preċedenti lanqas fuq l-istabbiliment ta' danni kkaġunati lill-proprjetarju ta' din it-trade mark.

58. Fil-fatt, minn naħa, jekk, kif tfakkar il-qorti tar-rinviju, fis-sentenza tat-18 ta' Ġunju 2009, L'Oréal *et* (C-487/07, EU:C:2009:378, punt 59), il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat li l-protezzjoni mogħtija bl-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 2008/95 teżiġi "l-possibbiltà ta' ksur tal-funzjoni essenzjali tat-trade mark"[33], jirriżulta mis-sentenza Länsförsäkringar li, matul il-perijodu ta' ħames snin wara r-reġistrazzjoni tat-trade mark, dan il-ksur għandu jiftiehem bħala li jirreferi għall-"potenzjal distintiv" tat-trade mark preċedenti li ma ntużatx, u għalhekk jinjora l-fatt li din it-trade mark tkun għadha ma nġabitx għall-konoxxenza tal-pubbliku.

59. Min-naħa l-oħra, kif innotat korrettament mill-Kummissjoni fl-osservazzjonijiet bil-miktub tagħha, il-kwistjoni ta' proprjetarju ta' trade mark għal ksur għall-ħlas tad-dannu allegatament subit minħabba l-użu ta' sinjal li jwassal għal konfużjoni mat-trade mark tiegħu hija indipendenti mill-kwistjoni jekk dan l-użu jkunx konkretament ikkawża d-danni invokati. Fi kliem ieħor, l-eżistenza ta' preġudizzju ma jikkundizzjonax il-locus standi ta' azzjoni għal ksur iżda jikkostitwixxi kundizzjoni fil-mertu tat-talba għall-ħlas tad-danni mressqa fil-kuntest ta' tali azzjoni.

60. Sabiex tingħata risposta lid-domanda magħmula mill-Cour de cassation (il-Qorti tal-Kassazzjoni), l-attenzjoni għandha, għalhekk, tiġi spustata minn fuq id-danni tal-aġir allegatament ta' ksur tal-konvenuti fil-kawża prinċipali, setgħu kkawżaw, lill-funzjonijiet tat-trade mark preċedenti u għall-interessi tal-proprjetarju tagħha, għas-sitwazzjoni ta' dan fil-mument li fih dan ressaq l-azzjoni għal ksur.

61. Issa, mid-deċiżjoni tar-rinviju jirriżulta li, fid-data li fiha ġiet ippreżentata din it-talba, AR kellu d-drittijiet tiegħu fuq it-trade mark tiegħu rrevokati[34].

62. Jirriżulta, fil-fatt, mid-dokumenti tal-fajl fil-kawża prinċipali, li AR ħarrek lill-konvenuti fil-kawża prinċipali permezz tal-atti tat-8 u tal-11 ta' Ġunju 2012. It-terminu ta' ħames snin wara r-reġistrazzjoni tat-trade mark SAINT GERMAIN, previst fl-Artikolu 10 tad-Direttiva 2008/95, kien, min-naħa tiegħu, skada fit-13 ta' Mejju 2011.

63. Għalkemm huwa minnu li r-revoka ġiet ippronunzjata mit-tribunal de grande instance de Nanterre (il-Qorti Reġjonali ta' Nanterre) biss fit-28 ta' Frar 2013, permezz ta' sentenza li saret definittiva fl-22 ta' Frar 2014, id-data li fiha din ġiet ikkonfermata mill-cour d'appel de Versailles (il-Qorti tal-Appell ta' Versailles), l-effetti ta' din ir-revoka bdew iseħħu mill-ġurnata li fiha skada dan it-terminu.

64. Meta l-proprjetarju ta' trade mark iressaq azzjoni għal ksur, kemm jekk din tkun "permezz ta' riproduzzjoni" kif ukoll "permezz ta' riproduzzjoni", huwa jeżerċita d-dritt esklużiv mogħti lilu bit-trade mark irreġistrata li jopponi l-użu matul il-kummerċ ta' sinjal identiku jew simili għat-trade mark tiegħu għal prodotti identiċi jew simili għal dawk li dwarhom ġiet irreġistrata din it-trade mark. Dan japplika wkoll fil-każ fejn l-azzjoni hija intiża biss sabiex tikseb kumpens għad-dannu subit minħabba tali użu, pereżempju fil-każ fejn l-aġir ikkontestat ikun waqaf fil-frattemp.

33 Ara f'dan is-sens ukoll, is-sentenzi tad-9 ta' Jannar 2003, Davidoff (C-292/00, EU:C:2003:9, punt 28) u tat-12 ta' Ġunju 2008, O2 Holdings u O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, punt 57).

34 F'dan ir-rigward, ninnota li jirriżulta mid-dokumenti fil-fajl tal-proċedura fil-kawża prinċipali li, quddiem il-Qorti Reġjonali ta' Pariġi, AR sostna t-teżi opposta. Madankollu din it-teżi ġiet korrettament miċħuda minn din il-qorti.

65. Ir-revoka għandha l-effett li tneżża' lill-proprjetarju tat-trade mark irreġistrata mid-dritt esklużiv mogħti minnha fis-sens tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2008/95. B'effett mid-data li fiha r-revoka jkollha effett, l-eżerċizzju ta' dan id-dritt huwa *a priori* mhux permess. Fi kliem ieħor, ir-revoka testingwi d-dritt ta' azzjoni għal ksur bbażata fuq din id-dispożizzjoni [35].

66. Dan huwa veru wkoll għall-azzjonijiet, bħal dik imressqa mir-rikorrenti fil-kawża prinċipali, intiżi sabiex jiksbu l-kumpens għad-dannu kkawżat lill-proprjetarju tat-trade mark irreġistrata minn tali użu f'mument meta d-drittijiet tiegħu fuqha jkunu għadhom ma ġewx irrevokati?

D. Id-dritt tal-proprjetarju li kellu d-drittijiet tiegħu rrevokati sabiex jikseb kumpens għall-atti ta' ksur mwettqa preċedentement għar-revoka

67. Jekk wara r-revoka, il-proprjetarju ta' trade mark irreġistrata ma jistax, fil-prinċipju, iktar jeżerċita d-dritt privattiv mogħti minnha, għandu madankollu jiġi enfasizzat li l-azzjonijiet għal ksur ta' tali trade mark, imwettqa matul il-perijodu ta' ħames snin wara r-reġistrazzjoni, ma jitilfux in-natura illegali tagħha minħabba r-revoka.

68. Isegwi li, jekk id-dritt nazzjonali ma jagħmilx l-effetti tar-revoka retroattivi għad-data tal-preżentata tat-talba għal trade mark jew għad-data tar-reġistrazzjoni tagħha, b'mod li t-trade mark titqies li ma pproduċiet l-ebda effett legali, l-atti mwettqa matul l-imsemmi perijodu ta' ħames snin, li jkunu seħħew qabel id-data li fiha tidħol fis-seħħ ir-revoka, jistgħu jibqgħu suġġetti għal kawża permezz ta' azzjoni għal ksur.

69. Iċ-ċaħda ta' tali dritt ta' azzjoni lill-proprjetarju ta' trade mark irreġistrata li kellu d-drittijiet tiegħu rrevokati twassal sabiex jiġu "regolarizzati *ex post*" l-atti ta' ksur imwettqa meta t-trade mark li tkun inkisret – fis-sens espost fil-punt 58 ta' dawn il-konklużjonijiet – kienet għadha protetta.

70. Iżda, fil-fehma tiegħi, tali regolarizzazzjoni ma tistax tirriżulta, kif essenzjalment jammettu anki l-konvenuti fil-kawża prinċipali, mill-konstatazzjoni waħedha li t-trade mark inkwistjoni ma kienet qatt is-suġġett ta' użu kummerċjali.

71. Huwa minnu li d-drittijiet mogħtija bid-Direttiva 2008/95 lill-proprjetarju ta' trade mark irreġistrata huma intiżi sabiex jippermettulu jeżerċita l-funzjoni essenzjali tagħha ta' indikazzjoni ta' oriġini u tissodisfa r-rwol ta' element essenzjali tas-sistema ta' kompetizzjoni mhux distorta li d-dritt tal-Unjoni jrid jistabbilixxi u jżomm [36]. F'din l-istess loġika, dawn id-drittijiet, kif anki esponejt iktar 'il fuq, jistgħu jinżammu biss jekk il-funzjoni li għaliha huma mogħtija tiġi effettivament eżerċitata fuq is-suq.

72. Għalhekk jista' jidher inġustifikat, jekk mhux ukoll abbużiv, li min ma jkun qatt utilizza t-trade mark tiegħu filwaqt li jibbenefika mid-dritt esklużiv moghti minnha u min, barra minn hekk, ma jeżerċitax fi żmien utli, dan id-dritt sabiex jopponi l-ksur tat-trade mark tiegħu [37], ikun jista', wara li jkollu d-drittijiet tiegħu rrevokati, jaġixxi fil-konfront tal-awturi ta' atti ta' ksur sabiex jikseb kumpens għad-dannu allegatament subit.

35 Għandu jiġi nnota li r-revoka ma toqtolx id-drittijiet kollha fuq is-sinjal li huwa s-suġġett tar-reġistrazzjoni, imma biss dawk mogħtija bir-reġistrazzjoni. Għalhekk, l-ipoteżi fejn ir-revoka sseħħ mingħajr ma t-trade mark tkun intużat xi darba għandu jiġi distint minn dik fejn it-trade mark kienet is-suġġett ta' użu kummerċjali, li, sussegwentement, ikun ġie interrott għal perijodu konsekuttiv ta' ħames snin. F'din it-tieni ipoteżi, ma huwiex eskluż li l-konsumaturi jżommu f'moħħhom il-memorja tat-trade mark, anki wara l-iskadenza tal-imsemmi perijodu, b'mod partikolari meta t-trade mark kienet is-suġġett ta' użu intensiv. F'tali ċirkustanzi, il-proprjetarju tagħha jkun jista' jaġixxi għal kontrafazzjoni, anki wara r-revoka, billi jeżerċita mhux id-drittijiet tiegħu riżultanti mir-reġistrazzjoni tagħha, li issa huma estinti, imma dawk li huma rikonoxxuti, jekk ikun il-każ, bħala konsegwenza tal-użu li jkun sar mis-sinjal oġġett tar-reġistrazzjoni.

36 Ara, fuq il-funzjoni tat-trade mark f'tali sistema, is-sentenza tal-25 ta' Lulju 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha u Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, punt 30).

37 Infakkar li l-atti ta' kontrafazzjoni inkwistjoni fil-kawża prinċipali twettqu bejn it-8 ta' Ġunju 2009 u t-13 ta' Mejju 2011 u li għaddew tliet snin bejn il-bidu tal-kontrafazzjoni u l-preżentata tal-atti li bihom infetħet il-kawża minn A.R. (fit-8 u fil-11 ta' Ġunju 2012).

73. Madankollu, kif ukoll diġà fakkart, il-Qorti tal-Ġustizzja ddikjarat, fis-sentenza Länsförsäkringar, li d-dispożizzjonijiet fuq ir-revoka jagħtu lill-proprjetarju "perijodu ta' grazzja" sabiex jibda użu ġenwin tat-trade mark tiegħu, li matulu, anki fl-assenza ta' kull użu kummerċjali tagħha, huwa jista' jopponi l-ksur li jsir minn terzi tal-monopolju tiegħu ta' użu ta' din it-trade mark u jikseb kumpens għad-danni li dan il-ksur ikun ikkawżalu. Il-fatt li, fi tmiem dan il-perijodu, il-proprjetarju jkun għadu ma użax din it-trade mark ma jaffettwax, fil-prinċipju, n-natura illegali tal-atti ta' ksur mwettqa matul l-imsemmi perijodu li jkun għadu pendenti [38].

74. Għalhekk, sakemm, bis-saħħa tad-dritt nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat, l-effetti tar-revoka ma jkunux retroattivi għad-data li fiha titressaq it-talba għal trade mark jew tar-reġistrazzjoni tagħha, li jkun iwassal sabiex kull dritt tal-proprjetarju li jkollu d-drittijiet tiegħu rrevokati li jitlob id-danni minħabba atti mwettqa matul dan il-perijodu ta' grazzja, fil-fehma tiegħi xejn ma jostakola li dan il-proprjetarju jippreżenta azzjoni għal ksur sabiex jiġi kkumpensat għad-dannu li huwa jkun sofra minħabba atti, li fil-mument li twettqu, setgħu jiksru d-dritt esklużiv tiegħu fuq it-trade mark.

75. Nosserva, barra minn hekk, li kif innotat il-Kummissjoni waqt is-seduta, ma huwiex eskluż li f'ċerti każi, l-atti ta' ksur mwettqa matul il-perijodu ta' ħames snin wara r-reġistrazzjoni tat-trade mark ikunu ikkontribwixxew sabiex jiskoraġġixxu lill-proprjetarju tagħha milli jutilizzaha jew ifixklu użu ġenwin, mingħajr madankollu ma jaslu sabiex jikkostitwixxu raġuni leġittima ta' nuqqas ta' użu li jipprevjeni, fis-sens tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 2008/95, ir-revoka [39].

76. Is-soluzzjoni li nipproponi li tiġi segwita mill-Qorti tal-Ġustizzja ma hijiex imdgħajjfa bl-*obiter dictum* kontenut fil-punt 28 tas-sentenza Länsförsäkringar, fejn il-Qorti tal-Ġustizzja ddikjarat li, "mill-iskadenza tat-terminu ta' ħames snin wara r-reġistrazzjoni tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea l-portata ta[d-dritt esklużiv mogħti fl-Artikolu 9(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009] tista' tiġi affettwata mill-konstatazzjoni, wara kontrotalba jew difiża tal-merti magħmula minn terz fil-kuntest ta' proċedimenti ta' vjolazzjoni, li l-proprjetarju għadu ma bediex, sa dak il-mument, jagħmel użu ġenwin mit-trade mark tiegħu għal uħud mill-prodotti u servizzi jew għall-prodotti u servizzi kollha li għalihom hija ġiet irreġistrata, għandu madankollu jiġi kkonstatat li mid-deċiżjoni tar-rinviju ma jirriżultax li tali hija s-sitwazzjoni fil-każ ineżami u li l-qorti tar-rinviju qed tfittex xi kjarifiki rigward dan is-suġġett".

77. Issa, jekk, f'dan il-punt, il-Qorti tal-Ġustizzja kjarament riedet tippreċiża li l-eżerċizzju ta' dan id-dritt għandha tkun limitata jew imtellfa bir-revoka, inkunsiderazzjoni tal-kontenut tar-raġunijiet kollha ta' din is-sentenza, din l-affermazzjoni għandha, fil-fehma tiegħi, tiftiehem bħala li tirreferi għall-azzjonijiet għal ksur intiżi sabiex jipprojbixxu atti mwettqa wara l-iskadenza tal-perijodu ta' ħames snin wara r-reġistrazzjoni tat-trade mark [40]. Jien ma naħsibx, min-naħa l-oħra, li jista' jingħibed argument favur it-teżi li l-proprjetarju li jkollu d-drittijiet tiegħu fuq it-trade mark rrevokati minħabba nuqqas ta' użu ma jistax jikseb, inkluża azzjoni għal ksur, kumpens għad-dannu soffert minħabba l-atti li jkunu twettqu preċedentement għad-data effettiva tar-revoka.

38 Jista' jkun mod ieħor jekk jiġi stabbilit li l-proprjetarju kien ipproċeda għar-reġistrazzjoni mingħajr il-ħsieb li jutilizza s-sinjal għall-finijiet li għalihom ġie rikonoxxut lilu d-dritt esklużiv, b'mod li jista' jiġi kkunsidrat li r-reġistrazzjoni tkun saret *in mala fede* fis-sens tal-Artikolu 3(2)(d) tad-Direttiva 2008/95 u, għal dan il-motiv, it-trade mark tista' tiġi annullata.

39 F'dan ir-rigward, ninnota li, fost il-kapi ta' danni invokati, sussidjarjament, minn AR quddiem il-Qorti Reġjonali ta' Pariġi, jissemmew "il-konsegwenzi ekonomiċi negattivi" tal-atti ta' kontrafazzjoni kkontestati lill-konvenuti fil-kawża prinċipali, mill-angolu b'mod partikolari tat-"telf ta' possibiltà tad-dħul fis-suq" u tal-"impossibbiltà ta' użu tat-trade mark SAINT GERMAIN".

40 L-effetti tar-revoka huma deskritti kif ġej mill-Artikolu 55(1) tar-Regolament Nru 207/2009: "It-trade mark [tal-Unjonu Ewropea] għandha titqies li ma kellhiex, sa mid-data tal-applikazzjoni għal revoka jew tal-kontrotalba, l-effetti speċifikati minn dan ir-Regolament, sa fejn id-drittijiet tal-proprjetarju jkunu ġew revokati. Tista' tiġi iffissata data preċedenti meta waħda mir-raġuinijiet għar-revoka tkun seħħet, fid-deċiżjoni fuq talba ta' waħda mill-partijiet".

78. Hekk ukoll, jien tal-fehma li l-Artikolu 17 tad-Direttiva 2015/2436 [41], li ssostitwixxiet id-Direttiva 2008/95, fis-sens li "[l]-proprjetarju ta' trade mark għandu jkun intitolat li jipprojbixxi l-użu ta' sinjal biss sal-punt li d-drittijiet tal-proprjetarju ma jkunux soġġetti għal revoka skont l-Artikolu 19 meta jsir ir-rikors għal ksur", ma jaffettwawx il-possibbiltà li jintalab, inkluż permezz ta' azzjoni għal ksur, il-kumpens għad-dannu subit minħabba atti mwettqa meta t-trade mark kien għad fadlilha effetti legali.

79. Fl-aħħar nett, is-soluzzjoni li jiena nipproponi li tiġi segwita tirrispetta l-marġni ta' diskrezzjoni mħolli lill-Istati Membri bid-Direttiva 2008/95 fid-definizzjoni tal-effetti tar-revoka u, b'mod partikolari, fil-fissazzjoni tal-mument li minnu għandhom jidħlu fis-seħħ l-effetti tagħha [42]. Fir-rigward tad-dritt Franċiż, kif diġà osservajt, dawn l-effetti jibdew biss mid-data tal-iskadenza tal-perijodu ta' ħames snin wara l-pubblikazzjoni tar-reġistrazzjoni tat-trade mark.

80. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti, jiena tal-fehma li l-proprjetarju ta' trade mark irreġistrata, li ma jkun qatt użaha u li ġie ddikjarat li jkollu d-drittijiet tiegħu fuqha rrevokati fl-iskadenza tal-perijodu ta' ħames snin previst fl-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 2008/95, jista' jressaq azzjoni għal ksur abbażi tal-Artikolu 5(1)(b) ta' din id-direttiva sabiex jikseb il-kumpens għad-dannu li huwa jkun sofra minħabba l-użu, minn terz, matul l-imsemmi perijodu ta' ħames snin u preċedentement għad-data effettiva tar-revoka, ta' sinjal simili għal prodotti jew servizzi identiċi jew simili li jistgħu jwasslu għal konfużjoni mat-trade mark tiegħu.

81. Jekk il-Qorti tal-Ġustizzja tasal biex tiddeċiedi li ma ssegwix din il-proposta u jkollha tasal għal konklużjoni li l-proprjetarju li jkollu d-drittijiet tiegħu fuq it-trade mark irrevokati minħabba nuqqas ta' użu ġenwin tagħha ma huwiex iktar intitolat li jippreżenta azzjoni għal ksur, anki meta tali azzjoni hija intiża sabiex tikseb kumpens għad-dannu subit minħabba atti ta' ksur imwettqa matul il-perijodu ta' ħames snin wara r-reġistrazzjoni tat-trade mark, jiena nipproponilha, sussidjarjament, li tirrikonoxxi, abbażi tal-kunsiderazzjonijiet esposti fil-punti 66 sa 69 ta' dawn il-konklużjonijiet, li dan il-kumpens għandu jkun jista' jinkiseb permezz tal-azzjonijiet li għandhom bażi legali differenti minn dik li jsostni l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2008/95, bħal ma hija azzjoni għal kompetizzjoni żleali jew azzjoni ta' responsabbiltà extra-kuntrattwali [43], meta l-kundizzjonijiet preskritti fid-dritt nazzjonali għall-eżerċizzju ta' dawn ir-rimedji jkunu ssodisfatti.

82. Tali azzjonijiet, li huma miftuħa għal min ma jistax jibbenefika mid-drittijiet privattivi tiegħu, għandhom ikunu bbażati fuq l-istess fatti materjali bħal dawk allegati insostenn ta' azzjoni għal ksur ta' trade mark, jekk jirriżulta f'nuqqas [44].

83. Għar-raġunijiet esposti fil-punti 39 sa 49 ta' dawn il-konklużjonijiet, anki f'tali konfigurazzjoni, il-probabbiltà ta' konfużjoni bejn is-sinjali konfliġġenti, neċessarju sabiex tkun tista' tiġi kkonstatata l-eżistenza ta' ksur, u għaldaqstant ta' aġir dannuż, għandu jiġi evalwat b'riferiment biss għall-elementi li jirriżultaw mir-reġistrazzjoni tat-trade mark [45].

41 Din id-direttiva ma hijiex applikabbli *ratione temporis* għall-fatti fil-kawża prinċipali, imma madankollu hija ssemmiet fl-osservazzjonijiet bil-miktub quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja u fid-dibattiti matul is-seduta, b'mod partikolari mill-konvenuti fil-kawża prinċipali.

42 Ara b'mod partikolari il-premessa 6 tad-Direttiva 2008/95, fis-sens li "[l]-Istati Membri għandhom jibqgħu […] liberi li jiffissaw id-dispożizzjonijiet ta' proċedura dwar […] ir-revokazzjoni […] tat-trade marks miksuba mir-reġistrazzjoni. […] L-Istati Membri għandhom jibqgħu liberi li jiddeterminaw l-effetti tar-revokazzjoni […] tat-trade marks". Infakkar li din il-marġni ta' diskrezzjoni mħollija lill-Istati Membri ma teżistix fid-Direttiva 2015/2436, li l-Artikolu 47(1) tagħha jipprevedi li "[t]trade mark reġistrata għandha titqies li, mid-data tal-applikazzjoni għal revoka, ma kellhiex l-effetti speċifikati f'din id-Direttiva, sal-punt li d-drittijiet tal-proprjetarju jkunu ġew revokati. Fuq it-talba ta' waħda mill-partijiet, fid-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għal revoka, tista' tiġi ffissata data aktar kmieni li fiha seħħet waħda mir-raġunijiet għar-revoka."

43 Tali azzjonijiet għandhom ikunu bbażati fuq l-istess fatt bħal dawk allegati in sostenn ta' azzjoni għal kontrafazzjoni ta' trade mark.

44 Ninnota li l-kumpens tad-danni invokati minn AR sussidjarjament, imsemmija fin-nota ta' qiegħ il-paġna 39 ta' dawn il-konklużjonijiet, kif ukoll dak, ukoll invokat sussidjarjament, kostitwit mit-"telf tal-investimenti konsentiti […] bl-introduzjoni ta[t]-trade mark" jista' jintalab fil-kuntest ta' azzjoni għal konkorrenza żleali jew ta' azzjoni għal responsabbiltà kuntrattwali.

45 Nosserva li din is-soluzzjoni tippreżerva l-marġni ta' manovra mħolli lill-Istati Membri bid-Direttiva 2008/95. Fil-fatt, huwa biss sa fejn id-dritt nazzjonali ma jagħmilx l-effetti tar-revoka retroattivi għad-data tal-preżentata tat-talba għal trade mark jew għar-reġistrazzjoni tagħha, li jibqa' permissibbli, għall-proprjetarju tat-trade mark irrevokata, li jippreżenta azzjoni, fuq bażi differenti mid-dritt esklużiv tiegħu fuq it-trade mark, sabiex jikseb il-kumpens tad-dannu subit minħabba l-atti mwettqa fi żmien meta d-dritt esklużiv tiegħu fuq it-trade mark kien għadu validu.

IV. Konklużjoni

84. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti, nipproponi li l-Qorti tal-Ġustizzja tirrispondi kif ġej domanda preliminari magħmula mill-Cour de cassation (France) (il-Qorti tal-Kassazzjoni, (Franza)):

"L-Artikolu 5(1)(b), l-Artikolu 10 u l-Artikolu 12(1) tad-Direttiva Nru 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2008 biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark irreġistrata, li ma jkun qatt użaha u li ġie ddikjarat li jkollu d-drittijiet tiegħu fuqha rrevokati fl-iskadenza tal-perijodu ta' ħames snin previst bl-Artikolu 12(1) ta' din id-direttiva, jista' jressaq azzjoni għal ksur abbażi tal-Artikolu 5(1)(b) ta' din id-direttiva sabiex jikseb il-kumpens għad-dannu li huwa jkun sofra minħabba l-użu, minn terz, matul l-imsemmi perijodu ta' ħames snin u preċedentement għad-data effettiva tar-revoka, ta' sinjal simili għal prodotti jew servizzi identiċi jew simili li jistgħu jwasslu għal konfużjoni mat-trade mark tiegħu. Fil-kuntest ta' tali azzjoni, il-probabbiltà ta' konfużjoni bejn is-sinjali konfliġġenti, neċessarju sabiex tkun tista' tiġi kkonstatata l-eżistenza ta' ksur, u għaldaqstant ta' aġir dannuż, għandu jiġi evalwat b'riferiment biss għall-elementi li jirriżulta mir-reġistrazzjoni tat-trade mark.