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

10 ta' Marzu 2015 *

"Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Trade marks — Direttiva 2008/95/KE — Artikolu 5(1) — Kunċett ta' 'terzi' — Proprjetarju ta' trademark suċċessiva"

Fil-Kawża C-491/14,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa minn Juzgado de lo Mercantil Nru 3 ta' Madrid (Spanja), permezz ta' deċiżjoni tas-26 ta' Marzu 2014, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fil-5 ta' Novembru 2014, fil-proċedura

Rosa dels Vents Assessoria SL

vs

U Hostels Albergues Juveniles SL,

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

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

Avukat Ġenerali: M. Wathelet,

Reġistratur: A. Calot Escobar,

wara li rat id-deċiżjoni, wara li semgħet lill-Avukat Ġenerali, li tinqata' l-kawża permezz ta' digriet immotivat, skont l-Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja,

tagħti l-preżenti

Digriet

1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 5(1) 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).

2 Din it-talba tressqet fil-kuntest ta' kawża bejn Rosa dels Vents Assessoria SL (iktar 'il quddiem "Rosa dels Vents") u U Hostels Albergues Juveniles SL (iktar 'il quddiem "U Hostels") dwar kawża, ippreżentata minn Rosa dels Vents fil-kwalità tagħha ta' proprjetarja tat-trademarks, intiża sabiex tipprekludi, twaqqaf jew tirtira l-użu minn U Hostels ta' trademark suċċessiva li hija proprjetà tagħha.

* Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol.

Il-kuntest ġuridiku

Id-dritt tal-Unjoni

3 L-Artikolu 4 tad-Direttiva 2008/95 jipprovdi:

"1. Trade mark m'għandhiex tiġi reġistrata jew, jekk reġistrata, għandha tkun suxxettibbli għal dikjarazzjoni ta' nullità:

a) jekk tkun identika għal trade mark preċedenti, u l-merkanzija jew is-servizzi li għalihom it-trade mark hi applikata jew reġistrata jkunu identiċi għall-merkanzija jew servizzi li għalihom it-trade mark preċedenti hi protetta;

b) jekk minħabba l-identità tagħha, jew similarità, għat-trade mark preċedenti u l-identità jew similarità tal-merkanzija jew is-servizzi koperti mit-trade marks, teżisti l-possibbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku; il-possibbiltà ta' konfużjoni tinkludi l-possibbiltà ta' assoċjazzjoni mat-trade mark preċedenti.

2. L-espressjoni "trade marks preċedenti" fis-sens tal-paragrafu 1 tfisser:

a) trade marks tas-segwenti tipi b'data ta' applikazzjoni għar-reġistrazzjoni li tkun preċedenti għad-data ta' applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark, […]

[…]"

4 Skont l-Artikolu 5(1) ta' din id-direttiva:

"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 jużaw 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 9(1) tal-imsemmija direttiva jipprevedi:

"Fejn, fi Stat Membru, il-proprjetarju ta' trade mark preċedenti li għaliha hemm referenza fl-Artikolu 4(2) ittollera, għal perijodu ta' ħames snin suċċessivi, l-użu ta' trade mark sussegwenti reġistrata f'dak l-Istat Membru filwaqt li kien konxju ta' tali użu, huwa m'għandux ikollu aktar id-dritt, abbażi tat-trade mark preċedenti, li japplika għal dikjarazzjoni ta' nullità tat-trade mark sussegwenti jew li jopponi l-użu tat-trade mark sussegwenti fir-rigward tal-merkanzija jew servizzi li għalihom ġiet użata t-trade mark sussegwenti, sakemm l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark sussegwenti ma saritx in *mala fede*."

6 L-Artikolu 8 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1), jipprovdi:

"1. Jekk issir oppożizzjoni minn proprjetarju ta' trade mark preċedenti, l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark m'għandhiex tiġi milqugħa:

a) jekk tkun identika għal trade mark preċedenti u jekk il-prodotti jew servizzi fir-rigward ta' liem qiegħda ssir l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni huma identiċi mal-prodotti jew servizzi protetti mit-trade mark preċedenti;

b) jekk minħabba identiċità jew xebħ bejn iż-żewġ trade marks u l-identiċità jew xebħ tal-prodotti jew servizzi koperti mit-trade marks teżisti probabiltà ta' konfużjoni minn naħa tal-pubbliku fit-territorju fejn it-trade mark preċedenti hija protetta; il-probabiltà ta' konfużjoni tinkludi wkoll il-probabiltà li ssir assoċjazzjoni mat-trade mark preċedenti.

2. Għall-iskopijiet tal-Paragrafu 1, "Trade marks preċedenti" tfisser:

a) trade marks tat-tip imsemmija hawn taħt b'data ta' applikazzjoni għar-reġistrazzjoni li tiġi qabel dik tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja, […]

[…]"

7 L-Artikolu 9(1) ta' dan ir-regolament jipprovdi:

"It-trade mark Komunitarja tagħti lill-proprjetarju d-drittijiet esklussivi fiha. Il-proprjetarju għandu l-jedd li jipprojbixxi lit-terzi persuni kollha li ma jkollhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw fil-kummerċ:

a) kull sinjal li huwa identiku għat-trade mark Komunitarja fir-rigward ta' prodotti jew servizzi li huma identiċi għal dawk li għalihom it-trade mark Komunitarja hija reġistrata;

b) kull sinjal fejn, minħabba identiċità jew xebħ mat-trade mark Komunitarja u l-identiċità jew xebħ mal-prodotti jew is-servizzi koperti mit-trade mark Komunitarja u mis-sinjal, tkun teżisti probabbiltà ta' konfużjoni minn naħa tal-pubbliku; il-probabbiltà ta' konfużjoni tinkludi wkoll il-probabbiltà li ssir assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark;

[…]"

8 L-Artikolu 53(1) tal-imsemmi regolament jiddikjara:

"Trade mark Komunitarja għandha tiġi ddikjarata bħala invalida wara applikazzjoni lill-Uffiċċju [Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)] jew fuq il-bażi ta' kontrotalba fi proċedimenti ta' vjolazzjoni:

a) meta jkun hemm trade mark preċedenti kif msemmi fl-Artikolu 8(2) u l-kundizzjonijiet msemmija fil-paragrafu 1 jew fil-paragrafu 5 ta' dak l-Artikolu jkunu sodisfatti;

[…]"

9 Skont l-Artikolu 54(1) tal-istess regolament:

"Meta l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja ikun ta l-kunsens tiegħu, għal perjodu ta' ħames snin suċċessivi, li jsir użu minn trade mark Komunitarja sussegwenti fil-Komunità waqt li huwa jkun jaf b'dan l-użu, hu ma jkunx intitolat iżjed fuq il-bażi tat-trade mark preċedenti li japplika għal dikjarazzjoni li t-trade mark sussegwenti hija invalida jew li jopponi l-użu tat-trade mark sussegwenti

fir-rigward tal-prodotti jew servizzi li għalihom tkun intużat it-trade mark sussegwenti, sakemm l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja sussegwenti ma tkunx saret morożament."

Id-dritt Spanjol

10 Skont l-Artikolu 34(2) tal-Liġi 17/2001 dwar it-trade marks (Ley 17/2001 tal-Marcas, BOE Nru 294, tat-8 ta' Diċembru 2001), tas-7 ta' Diċembru 2001 (iktar 'il quddiem il-"liġi dwar it-trademarks"):

"[I]l-proprjetarju tat-trademark irreġistrata huwa awtorizzat li jipprekludi lil terzi, fl-assenza tal-kunsens tiegħu, milli jagħmlu użu fil-kummerċ:

a) minn sinjal li hu identiku għat-trade mark li tkopri prodotti jew servizzi identiċi għal dawk li għalihom ġiet irreġistrata t-trademark.

b) minn sinjal li fir-rigward tiegħu, minħabba l-identità tiegħu jew ix-xebh tiegħu mat-trademark u minħabba l-identiċità jew tax-xebh tal-prodotti jew tas-servizzi, teżisti probabbiltà ta' konfużjoni tal-pubbliku; il-probabbiltà ta' konfużjoni tinkludi wkoll il-probabbiltà li ssir assoċjazzjoni bejn is-sinjal u t-trade mark;

[…]"

Il-kawża prinċipali u d-domanda preliminari

11 Fl-20 ta' Marzu 2013, Rosa dels Vents ippreżentat kawża kontra U Hostels quddiem il-Juzgado de lo Mercantil Nru 3 ta' Madrid intiża sabiex tipprojbixxi, twaqqaf jew tirtira l-użu, minn U Hostels, tat-trademark nazzjonali verbali u figurattiva Nru 3058294, li tinkludi preżentazzjoni stilizzata tas-sinjal verbali "uh", li U Hostels hija proprjetarja tagħha. Dan l-użu minn U Hostels tal-imsemmija trade mark jippreġudika d-drittijiet konferiti lil Rosa dels Vents minn żewġ trade marks preċedenti li huma proprjetà ta' din tal-aħħar, jiġifieri t-trade marks nazzjonali verbali u figurattivi Nri 3049232 u 3049402.

12 U Hostels tosserva, fir-risposta tagħha fil-kuntest tal-kawża prinċipali, li Rosa dels Vents ma ppreżentatx kawża għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark nazzjonali Nru 3058294 (iktar 'il quddiem it-"trade mark suċċessiva"). Konsegwentement, hija titlob iċ-ċaħda tal-kawża.

13 Il-Juzgado de lo Mercantil Nru 3 ta' Madrid tikkonstata li, skont il-ġurisprudenza tat-Tribunal Supremo, kawża li permezz tagħha l-proprjetarju ta' trade mark jopponi l-użu ta' terz minn trade mark suċċessiva li tagħha dan it-terz ikun proprjetarju, ma jistax jintlaqa' fl-assenza tal-preżentata ta' kawża għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' din it-trademark suċċessiva.

14 Madankollu, din il-ġurisprudenza, li hija bbażata fuq il-prinċipju tal-immunità kkonferita permezz tar-reġistrazzjoni u mhux fuq il-prinċipju ta' prijorità, ma tikkorrispondix ma' dik tal-Qorti tal-Ġustizzja, ibbażata fuq il-prinċipju ta' prijorità, dwar sitwazzjonijiet li fihom il-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja jopponi l-użu ta' terz minn trademark Komunitarja suċċessiva li tkun proprjetà ta' dan it-terz. Fil-fatt, fis-sentenza tagħha Fédération Cynologique Internationale (C-561/11, EU:C:2013:91), il-Qorti tal-Ġustizzja, b'risposta għal domanda preliminari magħmula mill-Juzgado de lo Mercantil Nru 1 ta' Alicante y Nru 1 de Marca Comunitaria (Spanja), tistabbilixxi li l-Artikolu 9(1) tar-Regolament Nru 207/2009 għandu jiġi interpretat fis-sens li d-dritt esklużiv tal-proprjetarju ta' trademark Komunitarja li jipprekludi kull terz milli juża fl-eżerċizzju tal-kummerċ, sinjali identiċi jew

li jixxiebhu mat-trademark tiegħu jista' jiġi invokat ukoll fil-konfront ta' terz li huwa l-proprjetarju ta' trademark suċċessiva, mingħajr ma huwa neċessarju li n-nullità ta' din tal-aħħar trademark tiġi ddikjarata minn qabel.

15 Il-Juzgado de lo Mercantil Nru 3 ta' Madrid tistaqsi jekk din l-interpretazzjoni tal-Artikolu 9(1) tar-Regolament Nru 207/2009 għandhiex tiġi trasposta għall-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2008/95. Dik il-qorti tesponi li, għalkemm il-kliem ta' din it-tieni dispożizzjoni jikkorrispondi essenzjalment għal dak tal-ewwel, minn dan ma jirriżultax neċessarjament li l-interpretazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja relattiva għall-ewwel dispożizzjoni fis-sentenza Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) tapplika b'analoġija għat-tieni waħda.

16 Barra minn hekk, l-imsemmija qorti tippreċiża li l-Artikolu 34(2) tal-liġi dwar it-trademarks tinkludi l-kliem "tipprekludi lil terzi" ("prohibir que los terceros"), li ma tikkorrispondix għalhekk b'mod eżatt mal-kliem "tipprekludi lil kwalunkwe terz" ("prohibir a cualquier tercero"), li jinsab fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2008/95 kif ukoll fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament Nru 207/2009. L-imsemmija dispożizzjoni tad-dritt nazzjonali tista', għaldaqstant, tiġi kklassifikata bħala implimentazzjoni inkompleta tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2008/95, fatt li jqajjem il-kwistjoni tal-interpretazzjoni tagħha b'mod konformi ta' din id-Direttiva.

17 F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Juzgado de lo Mercantil Nru 3 ta' Madrid iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domanda preliminari li ġejja:

"L-Artikolu 5(1) tad-Direttiva [2008/95] għandu jiġi interpretat fis-sens li d-dritt esklużiv tal-proprjetarju ta' trade mark li jimpedixxi lil terzi persuni milli jużaw fl-eżerċizzju tal-kummerċ sinjali identiċi jew li jixxiebhu għat-trade mark tiegħu jestendi għal terza persuna proprjetarja ta' trade mark [suċċessiva], mingħajr ma jkun neċessarju li l-invalidità ta' din tal-aħħar tkun iddikkjarata minn qabel?"

Fuq id-domanda preliminari

18 Skont l-Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja, meta r-risposta għal domanda preliminari tkun tista' tiġi dedotta b'mod ċar mill-ġurisprudenza, il-Qorti tal-Ġustizzja tista', f'kull ħin, fuq proposta tal-Imħallef Relatur u wara li jinstema' l-Avukat Ġenerali, tiddeċiedi permezz ta' digriet motivat.

19 Din id-dispożizzjoni għandha tiġi applikata fil-kuntest ta' dan ir-rinviju għal deċiżjoni preliminari.

20 Fis-sentenza Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91), il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-Artikolu 9(1) tar-Regolament 207/2009 għandu jiġi interpretat fis-sens li d-dritt esklużiv tal-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja li jipprekludi lil kull terz milli juża fl-eżerċizzju tal-kummerċ sinjali identiċi jew li jixxiebhu mat-trade mark tiegħu jista' jiġi invokat ukoll fil-konfront ta' terz li huwa l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja suċċessiva, mingħajr ma jkun neċessarju li l-invalidità ta' din l-aħħar trade mark tiġi ddikjarata minn qabel.

21 Il-Qorti tal-Ġustizzja bbażat din l-interpretazzjoni fuq is-segwenti kunsiderazzjonijiet:

"33 Qabelxejn, għandu jiġi osservat li l-Artikolu 9(1) tar-Regolament [Nru 207/2009] ma jagħmilx distinzjoni skont jekk it-terz huwiex proprjetarju jew le ta' trade mark Komunitarja. Għaldaqstant, din id-dispożizzjoni tagħti lill-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja dritt esklużiv li jippermettilu jipprekludi "kull terz", mingħajr il-kunsens tiegħu, milli juża, fil-ħajja tan-negozju, sinjali li jistgħu jippreġudikaw it-trade mark tiegħu […].

34 Sussegwentement, għandu jittieħed inkunsiderazzjoni l-Artikolu 54 [ta' dan i]r-Regolament, dwar il-limitazzjoni bħala konsegwenza ta' kunsens, li jipprovdi li '[m]eta l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja ikun ta l-kunsens tiegħu, għal perjodu ta' ħames snin suċċessivi, li jsir użu minn trade mark Komunitarja sussegwenti […] hu ma jkunx intitolat iżjed […] li japplika għal dikjarazzjoni li t-trade mark sussegwenti hija invalida jew li jopponi l-użu tat-trade mark sussegwenti'.

35 Mill-kliem ta' din id-dispożizzjoni jirriżulta li, qabel ma jkun hemm limitazzjoni bħala konsegwenza ta' kunsens, il-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja jista' kemm jitlob quddiem l-UASI li t-trade mark Komunitarja sussegwenti tiġi ddikjarata invalida kif ukoll jopponi l-użu tagħha permezz ta' proċedimenti ta' vjolazzjoni quddiem qorti ta' trade marks Komunitarji.

36 Fl-aħħar nett, għandu jiġi osservat li la l-Artikolu 12 tar-Regolament [Nru 207/2009], dwar il-limitazzjoni tal-effetti ta' trade mark Komunitarja, u lanqas kwalunkwe dispożizzjoni oħra tiegħu ma tipprovdi limitazzjoni espressa tad-dritt esklużiv tal-proprjetarju tat-trade mark Komunitarja favur it-terz li huwa l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja sussegwenti.

37 Għaldaqstant, mill-kliem tal-Artikolu 9(1) [ta' dan ir-] Regolament u mill-istruttura ta' dan tal-aħħar jirriżulta li l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja għandu jkun jista' jwaqqaf il-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja sussegwenti milli jagħmel użu minnha.

38 Din il-konklużjoni ma hijiex ikkontestata mill-fatt li l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja sussegwenti jibbenefika, huwa wkoll, minn dritt esklużiv skont l-Artikolu 9(1) [tal-imsemmi] Regolament.

39 F'dan ir-rigward, għandu jitfakkar li [...] id-dispożizzjonijiet tar-Regolament [Nru 207/2009] għandhom jiġu interpretati fid-dawl tal-prinċipju ta' prijorità, li abbażi tiegħu t-trade mark Komunitarja preċedenti għandha tipprevali fuq it-trade mark Komunitarja sussegwenti […].

40 Fil-fatt, jirriżulta b'mod partikolari mill-Artikoli 8(1) u 53[(1) ta' dan ir-] Regolament li, fil-każ ta' żewġ trade marks kunfliġġenti, dik irreġistrata l-ewwel hija preżunta li tissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex tikseb il-protezzjoni Komunitarja qabel dik irreġistrata sussegwentement.

[…]

49 Għandha tiġi enfasizzata, barra minn hekk, in-neċessità li tinżamm il-funzjoni essenzjali tat-trade mark, li tiggarantixxi lill-konsumaturi l-oriġini tal-prodott (sentenza [...] Arsenal Football Club, C-206/01, [EU:C:2002:651], punt 51).

50 F'dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà kkunsidrat diversi drabi li d-dritt esklużiv previst fl-Artikolu 9(1)(a) tar-Regolament [Nru 207/2009] ingħata sabiex jippermetti lill-proprjetarju tat-trade mark jipproteġi l-interessi speċifiċi tiegħu bħala proprjetarju ta' din it-trade mark, jiġifieri sabiex jiżgura li din it-trade mark tkun tista' taqdi l-funzjonijiet tagħha (ara s-sentenza [...] Google France u Google, C-236/08 sa C-238/08, [EU:C:2010:159], punt 75 u l-ġurisprudenza ċċitata).

51 Issa […], jekk il-proprjetarju ta' trade mark preċedenti kellu, sabiex jipprekludi l-użu, minn terz, ta' sinjal li jippreġudika l-funzjonijiet tat-trade mark tiegħu, jistenna d-dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark sussegwenti li l-imsemmi terz huwa l-proprjetarju tagħha, il-protezzjoni li l-Artikolu 9(1) [ta' dan ir-] Regolament tagħtih tiddgħajjef b'mod kunsiderevoli."

22 Dawn il-kunsiderazzjonijiet dwar il-portata tad-dritt esklużiv ikkonferit mit-trade mark Komunitarja huma rilevanti għall-interpretazzjoni tad-dritt esklużiv ikkonferit mit-trademarks li ġew irreġistrati fi Stat Membru jew fl-Uffiċċju tal-Benelux għall-Proprjetà Intellettwali jew li jkunu ġew suġġetti għal reġistrazzjoni internazzjonali li tipproduċi l-effetti tagħha fi Stat Membru, kif armonizzata bid-Direttiva 2008/95.

23 Fil-fatt, qabel xejn, skont l-Artikolu 9(1) tar-Regolament Nru 207/2009, l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2008/95 jikkonferixxi lill-proprjetarju ta' trade mark irreġistrata dritt esklużiv u tagħtih id-dritt li jipprekludi "lit-terzi persuni kollha", fl-assenza tal-kunsens tiegħu, milli jużaw, fl-eżerċizzju tal-kummerċ, sinjali li jistgħu jippreġudikaw it-trademark tiegħu. F'dan ir-rigward, dawn id-dispożizzjonijiet ma jiddiffirenzjawx skont jekk it-terzi jkunux jew le proprjetarji tat-trademark.

24 Leġiżlazzjoni nazzjonali, bħall-Artikolu 34(2) tal-liġi dwar it-trademarks, li, mingħajr ma tirriproduċi litteralment il-kliem tad-Direttiva 2008/95 jew tar-Regolament Nru 207/2009 dwar il-preklużjoni tat-"terzi persuni kollha" milli jagħmlu użu, fl-eżerċizzju tal-kummerċ, mis-sinjali li jistgħu jippreġudikaw trademark irreġistrata mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju ta' din tal-aħħar, tipprekludi "lit-terzi" minn tali użu, għandha tiġi kkunsidrata bħala redatta b'mod analogu għall-atti tal-Unjoni Ewropea inkwistjoni. Hija l-qorti tar-rinviju li għandha twettaq applikazzjoni tal-Artikolu 34(2) tal-liġi dwar it-trade marks li tkun konformi mal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2008/95, kif interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja.

25 Sussegwentement, skont l-Artikolu 54 tar-Regolament Nru 207/2009, l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2008/95 jipprevedi li "[f]ejn, fi Stat Membru, il-proprjetarju ta' trade mark preċedenti [...] ittollera, għal perijodu ta' ħames snin suċċessivi, l-użu ta' trade mark sussegwenti reġistrata [...] filwaqt li kien konxju ta' tali użu, huwa m'għandux ikollu aktar id-dritt, abbażi tat-trade mark preċedenti, li japplika għal dikjarazzjoni ta' nullità tat-trade mark sussegwenti jew li jopponi l-użu tat-trade mark sussegwenti". Mill-kliem ta' din id-dispożizzjoni jirriżulta li, qabel ma tavvera ruħha dekadenza b'tolleranza, il-proprjetarju ta' trademark huwa awtorizzat kemm li jitlob in-nullità ta' trademark suċċessiva kif ukoll li jopponi l-użu tagħha permezz ta' proċedimenti ta' vjolazzjoni.

26 Fl-aħħar, hemm lok li jiġi ppreċiżat, li, bl-istess mod bħar-Regolament Nru 207/2009, l-ebda dispożizzjoni tad-Direttiva 2008/95 ma tipprevedi l-limitazzjoni espressa tad-dritt esklużiv tal-proprjetarju tat-trade mark għall-benefiċċju tat-terz proprjetarju ta' trade mark suċċessiva.

27 Għalhekk, mill-kliem tal-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2008/95 u mill-istruttura ġenerali ta' din tal-aħħar jirriżulta li, fil-kundizzjonijiet stabbiliti minnha, il-proprjetarju ta' trade mark għandu jkun jista' jipprekludi lill-proprjetarju ta' trademark suċċessiva milli jagħmel użu minn din tal-aħħar.

28 Din il-konklużjoni ma hijiex ikkontestata mill-fatt li l-proprjetarju ta' trade mark suċċessiva jibbenefika, huwa wkoll, minn dritt esklużiv skont ir-regola stabbilita fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2008/95.

29 Fil-fatt, għall-istess raġuni bħal dik esposta fil-punti 39 u 40 tas-sentenza Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91), id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2008/95 għandhom jiġu interpretati fid-dawl tal-prinċipju ta' prijorità, li jistabbilixxi li t-trademark preċedenti għandha tipprevali fuq it-trademark suċċessiva, peress li mill-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2008/95 jirriżulta b'mod partikolari li, f'każ ta' kunflitt bejn it-trademarks, dik irreġistrata l-ewwel hija preżunta li tissodisfa l-kundizzjonijiet rikjesti sabiex tinkiseb il-protezzjoni qabel din irreġistrata warajha.

30 Barra minn hekk, il-kunsiderazzjonijiet esposti fil-punti 49 sa 51 tas-sentenza Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) huma, bl-istess mod, applikabbli *mutatis mutandis* għall-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2008/95.

31 Fid-dawl ta' dak kollu li ntqal, jeħtieġ li tingħata risposta għad-domanda magħmula li l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2008/95 għandu jiġi interpretat fis-sens li d-dritt esklużiv tal-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja li jipprekludi lil kull terz milli juża fl-eżerċizzju tal-kummerċ sinjali identiċi jew simili għat-trade mark tiegħu jista' jiġi invokat ukoll fil-konfront ta' terz li huwa l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja suċċessiva, mingħajr ma jkun neċessarju li l-invalidità ta' din l-aħħar trade mark tiġi ddikjarata minn qabel.

Fuq l-ispejjeż

32 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.

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

L-Artikolu 5(1) 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 d-dritt esklużiv tal-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja li jipprekludi lil kull terz milli juża fl-eżerċizzju tal-kummerċ sinjali identiċi jew simili għat-trade mark tiegħu jista' jiġi invokat ukoll fil-konfront ta' terz li huwa l-proprjetarju ta' trade mark Komunitarja suċċessiva, mingħajr ma jkun neċessarju li l-invalidità ta' din l-aħħar trade mark tiġi ddikjarata minn qabel.

Firem