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

10 ta' Lulju 2025 *

"Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Direttiva 2008/95/CE – Artikolu 9(1) – Azzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità – *Mala fide* tal-proprjetarju tat-trade mark sussegwenti waqt il-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' din it-trade mark– Raġunijiet assoluti ta' invalidità – Dekadenza minħabba tolleranza – Nuqqas ta' infurzabbiltà fil-konfront tal-proprjetarju tat-trade mark preċedenti"

Fil-Kawża C-322/24,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Juzgado de lo Mercantil de Alicante (il-Qorti Kummerċjali Nru 1 ta' Alicante, Spanja), permezz ta' deċiżjoni tas-27 ta' Novembru 2023, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fit-30 ta' April 2024, fil-proċedura

Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U.

vs

Embutidos Monells S.A.,

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

komposta minn S. Rodin, President tal-Awla, O. Spineanu-Matei (Relatriċi) u N. Fenger, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: D. Spielmann,

Reġistratur: A. Calot Escobar,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

– għal Sánchez Romero Carvajal Jabugo, SA, minn J. M. Iglesias Monravá, abogado u F. Caballero Caballero,

– għal Embutidos Monells S.A., minn by L. Broschat García u L. Polo Flores, abogados,

– għall-Gvern Spanjol, minn S. Núñez Silva, bħala aġent,

* Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol.

– għall-Kummissjoni Ewropea, minn P. Němečková u J. Samnadda, bħala aġenti,

wara li rat id-deċiżjoni meħuda, wara li nstema' l-Avukat Ġenerali, li taqta' l-kawża mingħajr konklużjonijiet,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tar-Regolament tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2017, L 154, p. 1) u tal-Artikolu 9 tad-Direttiva (UE) 2015/2436 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU 2015, L 336, p. 1, rettifika fil-ĠU 2016, L 110, p. 5).

2 Din it-talba tressqet fil-kuntest ta' kawża bejn Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A. (iktar 'il quddiem "Sánchez Romero Carvajal") u Embutidos Monells S.A. (iktar 'il quddiem "Monells") dwar it-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' żewġ trade marks nazzjonali rreġistrati li din il-kumpannija tal-aħħar hija l-proprjetarja tagħhom.

Il-kuntest ġuridiku

Id-dritt tal-Unjoni

Ir-Regolament 2017/1001

3 L-Artikolu 59 tar-Regolament Nru 2017/1001, intitolat "Raġunijiet assoluti ta' invalidità", jipprevedi fil-paragrafu 1 tiegħu:

"Trademark tal-UE għandha tiġi ddikjarata bħala invalida wara applikazzjoni lill-Uffiċċju [tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)] jew fuq il-bażi ta' kontrotalba fi proċedimenti ta' ksur,

[…]

(b) meta l-applikant jkun aġixxa morożament [f'*mala fide*] meta jkun ippreżenta l-applikazzjoni għat-trade mark."

4 L-Artikolu 61 ta' dan ir-regolament, intitolat "Limitazzjoni [Dekadenza] bħala konsegwenza ta' kunsens", kien jipprevedi:

"1. Fejn il-proprjetarju ta' trademark tal-UE jkun ta l-kunsens tiegħu, għal perijodu ta' ħames snin suċċessivi, li jsir użu minn trademark tal-UE sussegwenti fl-Unjoni [Ewropea] waqt li jkun jaf b'dan l-użu, hu ma jibqax intitolat abbażi tat-trademark preċedenti li japplika għal dikjarazzjoni li t-trademark sussegwenti hija invalida fir-rigward tal-oġġetti jew servizzi li għalihom tkun intużat

it-trademark sussegwenti, sakemm ir-reġistrazzjoni tat-trademark tal-UE sussegwenti ma tkunx saret applikazzjoni għaliha b'mala fede.

2. Fejn il-proprjetarju ta' trademark nazzjonali preċedenti msemmija fl-Artikolu 8(2) jew ta' sinjal preċedenti ieħor imsemmi fl-Artikolu 8(4) ikun ta l-kunsens tiegħu, għal perijodu ta' ħames snin suċċessivi, li jsir użu minn trademark tal-UE sussegwenti fl-Istat Membri fejn it-trademark preċedenti jew is-sinjal preċedenti l-ieħor huwa protett waqt li jkun jaf b'dan l-użu, hu ma jibqax intitolat abbażi tat-trademark preċedenti jew tas-sinjal l-ieħor preċedenti li japplika għal dikjarazzjoni li t-trademark sussegwenti hija invalida fir-rigward tal-oġġetti jew is-servizzi li għalihom tkun intużat it-trademark sussegwenti, sakemm ir-reġistrazzjoni tat-trademark tal-UE sussegwenti ma tkunx saret applikazzjoni għaliha b'mala fede.

3. Fil-każijiet msemmija fil-paragrafi 1 u 2, il-proprjetarju ta' trademark tal-UE sussegwenti mhuwiex intitolat li jopponi l-użu tad-dritt preċedenti, avolja dak id-dritt ma jkunx jista' jiġi invokat iżjed kontra t- trademark tal-UE sussegwenti."

Id-Direttiva 2008/95

5 Id-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 (ĠU 2008, L 299, p. 25), tħassret u ġiet issostitwita bid-Direttiva 2015/2436.

6 Il-premessa 12 tad-Direttiva 2008/95 kienet tipprevedi:

"Huwa importanti, għal raġunijiet ta' ċertezza legali u mingħajr ma jsir preġudizzju inġust lill-interessi ta' proprjetarju ta' trade mark preċedenti, li jiġi stipulat li dan ta' l-aħħar ma jistax jitlob aktar dikjarazzjoni ta' nullità u l-anqas ma jista' jopponi l-użu ta' trade mark sussegwenti għal tiegħu li tagħha huwa kuxjentement ittollera l-użu għal tul ta' żmien sostanzjali, sakemm l-applikazzjoni għat-trade mark sussegwenti ma saretx in mala fede."

7 L-Artikolu 3 ta' din id-direttiva, intitolat "Raġunijiet għal rifjut jew nullità", jipprevedi, fil-paragrafu 2 tiegħu:

"Kwalunkwe Stat Membru jista' jistabbilixxi li trade mark ma tiġix reġistrata jew, jekk reġistrata, li għandha tkun suxxettibbli għal-dikjarazzjoni ta' nullità jekk u sa fejn:

[…]

(d) l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark saret in mala fede mill-applikant."

8 L-Artikolu 9 tal-imsemmija direttiva, intitolat "Limitazzjoni konsegwenti għal tolleranza", kien 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."

Id-Direttiva 2015/2436

9 L-Artikolu 9 tad-Direttiva 2015/2436, intitolat "Preklużjoni ta' dikjarazzjoni ta' invalidità minħabba tolleranza", kien jipprovdi, fil-paragrafu 1 tiegħu:

"Fejn, fi Stat Membru, il-proprjetarju ta' trade mark preċedenti kif imsemmi fl-Artikolu 5(2) jew fl-Artikolu 5(3)(a) ikun 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, dak il-proprjetarju ma għandux ikun aktar intitolat, abbażi tat-trade mark preċedenti, li japplika għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark sussegwenti fir-rigward tal-oġġetti jew servizzi li għalihom ġiet użata t-trade mark sussegwenti, sakemm l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark sussegwenti ma kinitx saret in mala fede."

10 Skont l-Artikolu 55 ta' din id-direttiva:

"Id-Direttiva 2008/95/KE titħassar b'effett mill-15 ta' Jannar 2019 […]"

Id-dritt Spanjol

11 Il-Ley 17/2001 de Marcas (il-Liġi 17/2001 dwar it-Trade Marks), tas-7 ta' Diċembru 2001 (BOE Nru 294, tat-8 ta' Diċembru 2001, p. 45579) (iktar 'il quddiem il-"Liġi 17/2001"), tipprevedi fl-Artikolu 51 tagħha, intitolat "Raġunijiet assoluti ta' invalidità":

"1. Ir-reġistrazzjoni tat-trade mark tista' tiġi ddikjarata invalida fuq talba mressqa lill-Oficina Española de Patentes y Marcas (l-Uffiċċju Spanjol tal-Privattivi u tat-Trade Marks) jew fuq kontrotalba fi proċedimenti ta' ksur

a) meta tikser id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5 ta' din il-liġi;

b) meta l-applikant jkun aġixxa f'*mala fide* meta jkun ippreżenta l-applikazzjoni għat-trade mark.

2. L-azzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità assoluta ta' trade mark irreġistrata ma tistax tiġi preskritta."

12 Skont l-Artikolu 52 tal-Liġi 17/2001, intitolat "Kawżi ta' invalidità assoluta":

"1. Ir-reġistrazzjoni tat-trade mark tista' tiġi ddikjarata invalida fuq talba ppreżentazzjoni lill-[Uffiċċju Spanjol tal-Privattivi u tat-Trade Marks] jew fuq kontrotalba fi proċedimenti ta' ksur meta tikser id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 6, 7, 8, 9 u 10.

2. Il-proprjetarju ta' dritt preċedenti minn fost dawk imsemmija fl-Artikoli 6, 7 u 8 u l-Artikolu 9(1) li jkun ittollera, għal perijodu ta' ħames snin suċċessivi, l-użu ta' trade mark sussegwenti rreġistrata filwaqt li kien konxju ta' tali użu ma jistax iktar japplika għad-dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark aussegwenti abbażi ta' dan id-dritt preċedenti għall-oġġetti jew is-servizzi li għalihom ġiet użata t-trade mark sussegwenti, sakemm din tal-aħħar ma tkunx saret b'*mala fede*. Fil-każijiet imsemmija f'dan il-paragrafi 1 u 2, il-proprjetarju ta' trade mark sussegwenti reġistrata ma għandux ikollu d-dritt jopponi għall-użu tad-dritt preċedenti, anke jekk dak id-dritt ma jistax jiġi iktar invokat kontra t-trade mark sussegwenti."

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

13 Sánchez Romero hija l-proprjetarja tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea 5J Cinco Joras SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. DESDE 1879, li għaliha saret l-applikazzjoni fis-7 ta' Diċembru 1999 u rreġistrata fl-4 ta' Ottubru 2006, għal prodotti fil-klassi 29 skont il-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif irrivedut u emendat.



14 Hija wkoll proprjetarja tat-trade mark tal-Unjoni 5J, li għaliha saret l-applikazzjoni fis-26 ta' Awwissu 2010 u rreġistrata fil-5 ta' Lulju 2015, għal prodotti li jaqgħu fl-istess klassi.



15 Monells hija l-proprjetarja tat-trade marks nazzjonali Spanjoli 5Ms u 5Ps, li għalihom saret applikazzjoni fil-31 ta' Ottubru 2011 u fis-26 ta' Jannar 2012, u sussegwentement irreġistrati fid-9 ta' Frar 2012 u fit-3 ta' Mejju 2012, rispettivament, fiż-żewġ każijiet għal prodotti li jaqgħu fil-klassi 29 (iktar 'il quddiem it-"trade marks kontenzjużi").





16 Permezz ta' intimazzjoni ekstraġudizzjarja indirizzata lil Embutidos fit-3 ta' Novembru 2016, Sánchez Romero Carvajal, b'mod partikolari, ordnat lil din l-ewwel kumpannija tirrinunzja għar-reġistrazzjonijiet tat-trade marks kontenzjużi u tieqaf tuża t-trade mark figurattiva 5Ms. F'din l-intimazzjoni, kien indikat, l-ewwel nett, li Monells kienet taf bir-reputazzjoni tat-trade mark 5J li tappartjeni lil Sánchez Romero Carvajal, peress li, bħala konsegwenza tal-oppożizzjoni ta' din tal-aħħar, ir-reġistrazzjoni minn Monells tas-sinjal 5cs kienet ġiet irrifjutata lilha, fit-12 ta' Lulju 2012, mill-Uffiċċju Spanjol tal-Privattivi u tat-Trade marks. It-tieni nett, ġie ppreċiżat li t-trade marks kontenzjużi kellhom karatteristiċi analogi għas-sinjal 5cs u, it-tielet nett, li azzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità setgħet tiġi ppreżentata fir-rigward tat-trade marks 5Ms u 5PS, rispettivament, qabel it-28 ta' Frar 2017 u t-18 ta' Marzu 2017.

17 Fit-2 ta' Novembru 2021, Sánchez Romero Carvajal, abbażi tal-Artikolu 59 tar-Regolament 2017/1001 u tal-Artikolu 51(1)(b) tal-Liġi 17/2001, ippreżentat quddiem il-Juzgado de lo Mercantil de Alicante (il-Qorti Kummerċjali Nru 1 ta' Alicante), li hija l-qorti tar-rinviju, azzjoni għal ksur kontra Monells sabiex tikseb l-invalidità tat-trade marks kontenzjużi inkwistjoni minħabba li din il-kumpannija tal-aħħar kienet aġixxiet b'*mala fide* meta ppreżentat l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' dawn it-trade marks.

18 Filwaqt li bbażat ruħha fuq l-Artikolu 61 tar-Regolament 2017/1001 u l-Artikolu 52(2) tal-Liġi 17/2001, Monells invokat id-dekadenza minħabba tolleranza, billi sostniet li r-reġistrazzjoni tat-trade marks kontenzjużi tmur lura għall-2012, li Sánchez Romero Carvajal ittollerat fit-tul l-użu tagħhom u li t-termini indikati minn din tal-aħħar għall-eżerċizzju tal-azzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità fl-intimazzjoni extraġudizzjarja kienu skadew.

19 F'dan il-kuntest, din il-qorti tistaqsi dwar l-effetti li tista' tipproduċi l-indikazzjoni, f'din l-intimazzjoni, ta' termini preċiżi għall-eżerċizzju tal-azzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' invalidità fir-rigward tat-trade marks kontenzjużi. Hija tistaqsi, minn naħa, jekk tali indikazzjoni għandhiex titqies bħala aġir li jaqa' taħt "atti tagħha stess" li jista' joħloq f'Monells l-aspettattiva li, wara l-iskadenza ta' dawn it-termini, il-proprjetarju tat-trade marks preċedenti ma jippreżentax iktar azzjonijiet ġudizzjarji relatati mat-trade marks kontenzjużi. Min-naħa l-oħra, l-imsemmija qorti tistaqsi jekk Sánchez Romero Carvajal setgħetx tkompli tibbaża l-azzjoni tagħha fuq ir-raġuni assoluta ta' invalidità u tallega l-*mala fide* ta' Monells fil-mument tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade marks kontenzjużi, sabiex tevita l-applikazzjoni tat-terminu ta' limirazzjoni previst fl-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 2008/95, minkejja li, fil-mument tal-imsemmija intimazzjoni, Sánchez Romero Carvajal ma setgħetx tinjora l-eżistenza ta' din il-*mala fide* min-naħa tal-proprjetarju tat-trade marks kontenzjużi.

20 Fil-fatt, skont il-qorti tar-rinviju, huwa stabbilit li Monells kienet f'*mala fide* meta ppreżentat l-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni tat-trade marks kontenzjużi, peress li t-trade marks ta' Sánchez Romero Carvajal kellhom reputazzjoni fit-territorju tar-Renju ta' Spanja f'dak il-mument. Il-kriterji stabbiliti fis-sentenza tal-11 ta' Ġunju 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), kienu b'hekk stabbiliti.

21 Fil-każ li jitqies li Sánchez Romero Carvajal hija marbuta bl-atti tagħha stess u ma tkunx tista' tinvoka iktar il-*mala fide* bħala raġuni ta' invalidità, din il-qorti tindika li hija għandha tiddeċiedi jekk hemmx dekadenza minħabba tolleranza, konformement mal-prinċipji stabbiliti mis-sentenzi tat-22 ta' Settembru 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605) u tad-19 ta' Mejju 2022, HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400).

22 F'dan ir-rigward, l-imsemmija qorti tippreċiża li fid-9 ta' Frar 2017, jiġifieri wara l-ittra ta' intimazzjoni ta' Sánchez Romero Carvajal msemmija fil-punt 16 ta' din is-sentenza, u wara n-negozjati mibdija bejn dawn iż-żewġ partijiet, li ntemmu mingħajr ftehim fit-28 ta' Diċembru 2016, Monells applikat lill-EUIPO għar-reġistrazzjoni ta' żewġ trade marks tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri/u/. Fuq oppożizzjoni ta' Sánchez Romero Carvajal, ir-reġistrazzjoni ġiet irrifjutata, rispettivament, fit-2 ta' Ġunju 2018 u fit-2 ta' Diċembru 2020.

23 Issa, peress li l-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità fil-kawża prinċipali tressqet fit-2 ta' Novembru 2021, jiġifieri 11-il xahar wara dan l-aħħar rifjut ta' reġistrazzjoni, il-qorti tar-rinviju tistaqsi jekk din l-oppożizzjoni li tikkonċerna żewġ trade marks prattikament identiċi għat-trade marks kontenzjużi tistax tiġi kklassifikata bħala att li jinterrompi d-dekadenza.

24 Skont din il-qorti, it-trażmissjoni ta' intimazzjoni ekstraġudizzjarja mill-proprjetarju ta' trade mark preċedenti li tindika terminu għall-eżerċizzju tal-azzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità għandha torbot lil dan il-proprjetarju, peress li dan l-aġir ħoloq fl-impriża destinatarja ta' din l-intimazzjoni l-aspettattiva li din l-azzjoni ma kinitx ser tiġi ppreżentata ladarba jiskadi dan it-terminu. Għaldaqstant, il-fatt li tiġi invokata, fil-kuntest ta' proċedura ġudizzjarja mibdija wara l-iskadenza tal-imsemmi terminu, il-*mala fide* ta' din l-impriża waqt il-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark sussegwenti bl-għan li tiġi evitata l-applikazzjoni tat-terminu ta' ħames snin li jagħlaq l-eżerċizzju tal-azzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità għandu jitqies bħala aġir li jmur kontra l-*bona fide*.

25 L-imsemmija qorti ssemmi li għalkemm mis-sentenza tad-19 ta' Mejju 2022, HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400) jirriżulta li l-preżentata ta' azzjoni amministrattiva jew ġudizzjarja mill-proprjetarju ta' trade mark jew ta' dritt preċedenti ieħor, ikkonfrontat bir-rifjut tad-destinatarju ta' intimazzjoni li jwaqqaf juża trade mark sussegwenti, tikkostitwixxi l-prova li dan il-proprjetarju għamel sforzi sabiex jirrimedja din is-sitwazzjoni, din il-ġurisprudenza ma għandhiex tiġi interpretata fis-sens li huwa biss dan it-tip ta' passi li jista' jipproduċi tali prova. Skont l-istess qorti, huwa l-aġir globali tal-proprjetarju tar-reġistrazzjoni preċedenti li għandu jiġi analizzat għal dan l-għan. Għaldaqstant, il-formulazzjoni ta' oppożizzjoni ta' dan il-proprjetarju għar-reġistrazzjoni ta' trade marks tal-Unjoni Ewropea analogi għat-trade marks kontenzjużi taqa' taħt il-kunċett ta' "sforz f'terminu raġonevoli" fis-sens tal-imsemmija ġurisprudenza.

26 F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (il-Qorti Kummerċjali Nru 1 ta' Alicante) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:

"1) L-Artikolu 61 tar-Regolament [2017/1001] u l-Artikolu 9 tad-Direttiva [2015/2436] għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-proprjetarju ta' reġistrazzjoni preċedenti li, fl-intimazzjoni ekstraġudizzjarja jistabbilixxi terminu vinkolanti għall-preżentata ta' rikors għal dikjarazzjoni ta' invalidità li, b'mod ċar u mingħajr possibbiltà ta' interpretazzjonijiet jikkoinċidi mat-terminu ġenerali ta' ħames snin previst għall-preżentata ta' rikors għal dikjarazzjoni ta' invalidità, huwa marbut bl-atti tiegħu, peress li ħoloq fil-proprjetarju tat-trade mark posterjuri l-aspettattiva li ma hija ser tittieħed ebda azzjoni kontra tiegħu wara d-data indikata abbażi tal-invalidità possibbli? F'dan is-sens, il-fatt li tiġi invokata, fil-kuntest ta' proċedura ġudizzjarja ulterjuri, bl-għan li tiġi evitata l-eżistenza ta' tali terminu ta' preskrizzjoni, il-mala fide fl-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, għandu jiġi kkunsidrat bħala aġir kuntrarju għall-bona fide, jekk, fil-mument meta tintbagħat il-faks [ittra indirizzata permezz ta' servizz li jippermetti li jiġu ċċertifikati d-dati ta' meta ntbagħtet u waslet, l-identità tal-persuna li ħarġitha u tad-destinatarju, jew saħansitra l-kontenut] il-parti diġà kellha l-elementi kollha neċessarji sabiex tikkunsidra li r-reġistrazzjoni kkonċernata kienet intalbet in mala fide?

2) F'każ ta' risposta fl-affermattiv għall-ewwel domanda, l-Artikolu 61 tar-Regolament [2017/1001] u l-Artikolu 9 tad-Direttiva [2015/2436] għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-aġir tar-rikorrenti li jikkonsisti fl-oppożizzjoni b'mod attiv għar-reġistrazzjoni tat-trade marks tal-Unjoni li jikkoinċidu sostanzjalment mat-trade marks nazzjonali kkontestati, u li r-reġistrazzjoni tagħhom kienet ġiet finalment irrifjutata abbażi ta' dik l-oppożizzjoni, jikkostitwixxi sforz imwettaq f'terminu raġonevoli sabiex tiġi rrimedjata din is-sitwazzjoni?"

Fuq id-domandi preliminari

Osservazzjonijiet preliminari

27 Skont ġurisprudenza stabbilita, fil-kuntest tal-proċedura ta' kooperazzjoni bejn il-qrati nazzjonali u l-Qorti tal-Ġustizzja stabbilita fl-Artikolu 267 TFUE, huwa l-kompitu ta' din tal-aħħar li tagħti lill-qorti nazzjonali risposta utli li tippermettilha tiddeċiedi t-tilwima li titressaq quddiemha. Minn din il-perspettiva, jekk ikun il-każ, hija l-Qorti tal-Ġustizzja li għandha tirriformula d-domandi magħmulin lilha. Il-fatt li qorti nazzjonali għamlet, fuq livell formali, domanda preliminari billi rriferiet għal ċerti dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni ma jostakolax li l-Qorti tal-Ġustizzja tipprovdi lil dik il-qorti l-elementi ta' interpretazzjoni kollha li jistgħu jkunu utli għad-deċiżjoni tal-kawża li għandha quddiemha, irrispettivament jekk irriferietx għalihom fid-domandi tagħha. F'dan ir-rigward, hija l-Qorti tal-Ġustizzja li għandha tislet mill-elementi kollha pprovduti mill-qorti nazzjonali, u b'mod partikolari mill-motivazzjoni tad-deċiżjoni tar-rinviju, il-punti ta' liġi tal-Unjoni li jeħtieġu interpretazzjoni fid-dawl tas-suġġett tat-tilwima (ara, b'mod partikolari, is-sentenza tas-27 ta' Marzu 2025, Amozov, C-67/24, EU:C:2025:214, punt 28 u l-ġurisprudenza ċċitata).

28 Kif jirriżulta mit-talba għal deċiżjoni preliminari, il-qorti tar-rinviju tistaqsi dwar l-interpretazzjoni tal-Artikolu 61 tar-Regolament 2017/1001 u tal-Artikolu 9 tad-Direttiva 2015/2436.

29 Għandu jiġi osservat li l-Artikolu 61 tar-Regolament 2017/1001 jikkonċerna d-dekadenza tal-azzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità minħabba tolleranza tal-proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-użu għal ħames snin konsekuttivi ta' trade mark sussegwenti tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li, f'dan il-każ, it-trade marks sussegwenti li għalihom saret applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità kienu s-suġġett ta' reġistrazzjoni nazzjonali. B'hekk jidher li din id-dispożizzjoni ma hijiex applikabbli għall-kawża prinċipali, li taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni, *ratione materiae*, tad-Direttiva 2015/2436 jew tad-Direttiva 2008/95.

30 F'dan ir-rigward, għandu jitfakkar li d-Direttiva 2015/2436 li fuqha huma bbażati d-domandi tal-qorti tar-rinviju ħassret, b'effett mill-15 ta' Jannar 2019, id-Direttiva 2008/95.

31 Sabiex jiġi ddeterminat liema minn dawn iż-żewġ direttivi hija applikabbli *ratione temporis*, id-data tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità hija determinanti (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tad-29 ta' Jannar 2020, Sky *et*, C-371/18, EU:C:2020:45, punt 49 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).

32 Peress li l-applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni tat-trade marks kontenzjużi ġew ippreżentati fil-31 ta' Ottubru 2011 u fis-26 ta' Jannar 2012, isegwi li l-azzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' dawn it-trade marks taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni kemm r*atione materiae* kif ukoll *ratione temporis* tad-Direttiva 2008/95.

33 Konsegwentement, id-domandi magħmula mill-qorti tar-rinviju għandhom jinftiehmu bħala intiżi għall-interpretazzjoni tal-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 2008/95.

Fuq l-ewwel domanda

34 Permezz tal-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 2008/95 għandux jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark preċedenti li jkun indika f'intimazzjoni ekstraġudizzjarja, indirizzata lill-proprjetarju ta' trade mark sussegwenti u intiża għall-waqfien tal-użu tagħha, data ta' skadenza għall-finijiet tal-eżerċizzju ta' azzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' din it-trade mark, li tikkoinċidi mal-iskadenza tal-perijodu ta' dekadenza ta' ħames snin konsekuttivi previst f'dan l-Artikolu 9(1), jistax jitlob, wara d-data indikata, l-invalidità abbażi tal-*mala fide* tal-proprjetarju tat-trade mark sussegwenti meta ppreżenta l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tagħha, minkejja li, fil-mument ta' din l-intimazzjoni, l-imsemmi proprjetarju tat-trade mark preċedenti kellu l-elementi kollha neċessarji sabiex iqis li din il-preżentazzjoni kienet saret f'*mala fide*.

35 Skont ġurisprudenza stabbilita, għall-interpretazzjoni ta' dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni, għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni mhux biss il-*kliem tagħha, iżda wkoll il-kuntest tagħha u l-għanijiet li l-leġiżlazzjoni* li minnha tagħmel parti tfittex li tilħaq (sentenzi tas-17 ta' Novembru 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punt 12, u tat-8 ta' Mejju 2025, Pielatak, C-410/23, EU:C:2025:325, punt 54 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).

36 Qabel kollox, konformement mat-termini tal-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 2008/95, il-proprjetarju ta' trade mark preċedenti li jkun ittollera, fi Stat Membru, l-użu ta' trade mark sussegwenti rreġistrata f'dan l-Istat Membru għal perijodu ta' ħames snin konsekuttivi filwaqt li kien konxju ta' tali użu ma jistax ikun intitolat, abbażi tat-trade mark preċedenti, pallika għal dikjarazzjoni ta' nullità jew li jopponi l-użu tat-trade mark sussegwenti fir-rigward tal-oġġetti jew is-servizzi li għalihom ġiet użata t-trade mark sussegwenti, sakemm l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark sussegwenti ma saritx f'*mala fede*.

37 Mill-formulazzjoni stess ta' dan l-Artikolu 9(1) jirriżulta li t-terminu ta' dekadenza previst fih ma japplikax f'żewġ sitwazzjonijiet, jiġifieri, meta ma tkunx ġiet ikkonstatata tolleranza min-naħa tal-proprjetarju tat-trade mark preċedenti jew, fi kwalunkwe każ, din ma tkunx ġiet ikkonstatata għal perijodu ta' ħames snin konsekuttivi u meta l-proprjetarju tat-trade mark sussegwenti jkun aġixxa b'*mala fide* meta ppreżenta l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' din it-trade mark.

38 Fil-fatt, kif jirriżulta mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, waħda mill-kundizzjonijiet li għandhom jiġu ssodisfatti sabiex jibda jiddekorri t-terminu ta' dekadenza minħabba tolleranza prevista fl-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 2008/95 hija dik li tipprevedi li l-preżentazzjoni tat-trade mark sussegwenti għandha tkun saret f'*bona fide* mill-proprjetarju tagħha (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-22 ta' Settembru 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punt 56).

39 Konsegwentement, jekk ir-raġuni li fuqha hija bbażata l-azzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità tikkonsisti fil-*mala fide* tal-proprjetarju tat-trade mark sussegwenti waqt il-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' din it-trade mark, dan tal-aħħar ma jistax validament jinvoka d-dekadenza minħabba tolleranza, prevista fl-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 2008/95, fil-konfront ta' proprjetarju tat-trade mark preċedenti sabiex jipprekludi din l-azzjoni.

40 L-interpretazzjoni li tirriżulta mill-formulazzjoni tal-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 2008/95 hija kkorroborata, sussegwentement, mill-kuntest li fiha tinsab f'din id-dispożizzjoni.

41 Għandu jiġi osservat li, kif jirriżulta mill-Artikolu 3(2)(d) tad-Direttiva 2008/95, il-*mala fide* tal-applikant waqt il-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark tikkostitwixxi, b'mod partikolari, raġuni għall-invalidità ta' trade mark irreġistrata. Kif jirriżulta mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, din hija raġuni assoluta ta' invalidità (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tad-29 ta' Jannar 2020, Sky *et*, C-371/18, EU:C:2020:45, punt 75).

42 In-natura assoluta tal-invalidità marbuta ma' din ir-raġuni li l-invokazzjoni tagħha hija, bħala prinċipju, impreskrittibbli ma tikkontradixxix l-interpretazzjoni li tirriżulta mill-formulazzjoni tal-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 2008/95 li jipprevedi li d-dekadenza minħabba tolleranza ma tistax tiġi validament invokata fil-każ ta' użu matul perijodu ta' ħames snin konsekuttivi ta' trade mark sussegwenti li r-reġistrazzjoni tagħha ssir wara l-preżentazzjoni ta' applikazzjoni magħmula f'*mala fide*.

43 Għandu jiġi rrilevat ukoll li l-Artikolu 3(2)(d) tad-Direttiva 2008/95 iħalli lill-Istati Membri l-possibbiltà li jipprevedu bħala raġuni għal rifjut ta' reġistrazzjoni ta' trade mark, iżda wkoll bħala raġuni għall-invalidità ta' trade mark diġà rreġistrata l-fatt li l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark saret f'*mala fide* mill-applikant.

44 Fl-aħħar nett, l-interpretazzjoni li tirriżulta mill-formulazzjoni tal-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 2008/95 u mill-kuntest li fih taqa' din id-dispożizzjoni hija konformi mal-għan ġenerali li għandu jintlaħaq mir-regoli tal-Unjoni fil-qasam tat-trade marks u, b'mod partikolari, minn din id-direttiva li hija intiża, b'mod partikolari, li tikkontribwixxi għas-sistema ta' kompetizzjoni mhux distorta fl-Unjoni, li fiha kull impriża għandha, sabiex tintrabat mal-klijentela permezz tal-kwalità tal-prodotti jew tas-servizzi tagħha, tkun f'pożizzjoni li tirreġistra bħala trade marks sinjali li jippermettu lill-konsumatur jiddistingwi mingħajr konfużjoni possibbli dawn il-prodotti jew dawn is-servizzi minn dawk li għandhom oriġini oħra (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tad-29 ta' Jannar 2020, Sky *et*, C-371/18, EU:C:2020:45, punt 74 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).

45 Issa, il-*mala fide* tal-proprjetarju ta' trade mark waqt il-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' din it-trade mark tippreġudika l-iżvilupp ta' kompetizzjoni b'saħħitha, għaliex tirrifletti l-intenzjoni ta' dan il-proprjetarju li jippreġudika, b'mod mhux konformi mal-użanzi onesti, l-interessi ta' terzi, jew li jikseb, mingħajr ma jimmira lejn terzi b'mod partikolari, dritt esklużiv għal finijiet differenti minn dawk li jaqgħu taħt il-funzjonijiet ta' trade mark (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tad-29 ta' Jannar 2020, Sky *et*, C-371/18, EU:C:2020:45, punt 75 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).

46 Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li, jekk ir-raġuni li fuqha hija bbażata l-azzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità tikkonsisti fil-*mala fide* tal-proprjetarju tat-trade mark sussegwenti waqt il-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' din it-trade mark, il-proprjetarju tat-trade mark preċedenti ma jistax jiġi invokat fil-konfront tiegħu d-dekadenza minħabba tolleranza, prevista fl-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 2008/95 sabiex tiġi prekluża din l-azzjoni. Min-naħa l-oħra, peress li l-*bona fide* hija preżunta, il-parti li tinvokaha għandha turi l-eżistenza tal-*mala fide* fil-kuntest tal-eżami tal-mertu tal-imsemmija azzjoni.

47 F'dan il-każ, kif jirriżulta mit-talba għal deċiżjoni preliminari, il-qorti tar-rinviju tqis li hija stabbilita l-eżistenza tal-*mala fide* tal-proprjetarju tat-trade marks kontenzjużi sussegwenti waqt il-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta' dawn it-trade marks.

48 Madankollu, hija tistaqsi jekk iċ-ċirkustanzi partikolari li jikkaratterizzaw il-kawża prinċipali jistgħux jirriżultaw rilevanti fil-kuntest tal-evalwazzjoni tal-azzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità fid-dawl tal-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 2008/95. F'dan ir-rigward, il-qorti tar-rinviju ssemmi l-fatt, minn naħa, li l-proprjetarju tat-trade mark preċedenti indika f'intimazzjoni ekstraġudizzjarja żewġ dati preċiżi, li jikkorrispondu mal-iskadenza tat-terminu ta' ħames snin previst f'din id-dispożizzjoni, għall-finijiet tal-preżentata ta' azzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade marks kontenzjużi li finalment ma seħħitx f'dan it-terminu, u, min-naħa l-oħra, il-fatt li dan il-proprjetarju kien jaf bil-*mala fide* tal-proprjetarju ta' dawn it-trade marks tal-aħħar fil-mument meta ntbagħtet din l-intimazzjoni.

49 Għandu jiġi osservat li, kif jirriżulta mill-punt 39 ta' din is-sentenza, dawn iċ-ċirkustanzi ma jistgħux jiġu validament invokati mill-proprjetarju tat-trade marks kontenzjużi sabiex jopponi d-dekadenza minħabba dekadenza fis-sens tal-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 2008/95 u, b'hekk, jipprekludi l-azzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità bbażata fuq il-*mala fide* ta' dan il-proprjetarju waqt il-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni ta' dawn it-trade marks. L-imsemmija ċirkustanzi ma jistgħux iwasslu għat-telf tad-dritt tal-proprjetarju tat-trade mark preċedenti li jippreżenta tali azzjoni li għall-eżerċizzju tagħha din id-direttiva ma tipprevedix terminu.

50 Fid-dawl tar-raġunijiet preċedenti, ir-risposta għall-ewwel domanda għandha tkun li l-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 2008/95 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark preċedenti li jkun indika f'intimazzjoni extraġudizzjarja, indirizzata lill-proprjetarju ta' trade mark sussegwenti u intiża għall-waqfien tal-użu tagħha, data ta' dekadenza għall-finijiet tal-eżerċizzju ta' azzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' din it-trade mark, li tikkoinċidi mal-iskadenza tal-perijodu ta' dekadenza ta' ħames snin konsekuttivi previst f'dan l-Artikolu 9(1), jista' japplika, wara d-data indikata, għal dikjarazzjoni ta' invalidità abbażi tal-*mala fide* tal-proprjetarju tat-trade mark sussegwenti meta ppreżenta l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tagħha, anki jekk, fil-mument ta' din l-intimazzjoni, l-imsemmi proprjetarju tat-trade mark preċedenti kellu l-elementi kollha neċessarji sabiex iqis li din il-preżentazzjoni kienet saret f'*mala fide*.

Fuq it-tieni domanda

51 Fid-dawl tar-risposta li ngħatat għall-ewwel domanda, ma hemmx lok li tingħata risposta għat-tieni domanda.

Fuq l-ispejjeż

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

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

L-Artikolu ((1) 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

għandu jiġi interpretat fis-sens li:

il-proprjetarju ta' trade mark preċedenti li jkun indika f'intimazzjoni ekstraġudizzjarja, indirizzata lill-proprjetarju ta' trade mark sussegwenti u intiża għall-waqfien tal-użu tagħha, data ta' skadenza għall-finijiet tal-eżerċizzju ta' azzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' din it-trade mark, li tikkoinċidi mal-iskadenza tal-perijodu ta' dekadenza ta' ħames snin konsekuttivi previst f'dan l-Artikolu 9(1), jista' japplika, wara d-data indikata, għad-dikajrazzjoni ta' invalidità abbażi tal-*mala fide* tal-proprjetarju tat-trade mark sussegwenti meta ppreżenta l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tagħha, minkejja li, fil-mument ta' din l-intimazzjoni, l-imsemmi proprjetarju tat-trade mark preċedenti kellu l-elementi kollha neċessarji sabiex iqis li din il-preżentazzjoni kienet saret f'*mala fide*.

Firem