SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Il-Ħames Awla)

26 ta' Marzu 2020*

"Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet tal-Istati Membri fuq it-trade marks – Direttiva 2008/95/KE – Artikolu 5(1)(b) – L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 10(1) – Artikolu 12(1) – Revoka ta' trade mark minħabba assenza ta' użu ġenwin – Dritt tal-proprjetarju tat-trade mark li jinvoka ksur tad-drittijiet esklużivi tiegħu permezz tal-użu minn terz ta' sinjal identiku jew simili matul il-perijodu preċedenti għad-data effettiva tar-revoka"

Fil-Kawża C-622/18,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Cour de cassation (il-Qorti tal-Kassazzjoni, Franza), permezz ta' deċiżjoni tas-26 ta' Settembru 2018, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fl-4 ta' Ottubru 2018, fil-proċedura

AR

vs

Cooper International Spirits *et*

St Dalfour SAS,

Établissements Gabriel Boudier SA,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Il-Ħames Awla),

komposta minn E. Regan, President tal-Awla, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (Relatur) u C. Lycourgos, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: G. Pitruzzella,

Reġistratur: Reġistratur: V. Giacobbo-Peyronnel, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tat-12 ta' Ġunju 2019,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

– għal AR, minn T. Kern, avocate,

– għal Cooper International Spirits LLC u St Dalfour SAS, minn D. Régnier, avocat,

– għal Établissements Gabriel Boudier SA, minn S. Bénoliel-Claux, avocate,

* Lingwa tal-kawża: il-Franċiż.

– għall-Gvern Franċiż, minn A.-L. Desjonquères u R. Coesme, bħala aġenti,

– għall-Kummissjoni Ewropea, minn É. Gippini Fournier u J. Samnadda, bħala aġenti,

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tat-18 ta' Settembru 2019,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 5(1)(b), tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 10(1) u tal-Artikolu 12(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 (ĠU 2008, L 299, p. 25).

2 Din it-talba tressqet fil-kuntest ta' kawża bejn AR u Cooper International Spirits LLC, u St Dalfour SAS u Établissements Gabriel Boudier SA dwar azzjoni għal ksur ta' trade mark, imressqa minn AR.

Il-kuntest ġuridiku

Id-dritt tal-Unjoni

Id-Direttiva 2008/95

3 Il-premessi 6 u 9 tad-Direttiva 2008/95 jgħidu:

"6. […] L-Istati Membri għandhom jibqgħu liberi li jiddeterminaw l-effetti tar-revokazzjoni jew tan-nullità tat-trade marks.

[…]

9) Sabiex jiġi mnaqqas it-total tan-numru tat-trade marks reġistrati u protetti [fl-Unjoni] u, konsegwentement, in-numru ta' konflitti li jqumu bejniethom, huwa essenzjali li jkun meħtieġ li t-trade marks reġistrati għandhom ikunu fil-fatt użati jew, jekk mhux użati, ikunu suġġetti għal revokazzjoni. Huwa meħtieġ li jiġi provdut li trade mark […] ma' tistax tkun invokata b'suċċess fi proċeduri ta' vjolazzjoni jekk jiġi stabbilit bħala riżultat ta' eċċezzjoni li t-trade mark tista' tiġi revokata. F'd[an] il-każ[…] kollha huma l-Istati Membri li għandhom il-kompetenza li jistabbilixxu r-regoli applikabbli ta' proċedura."

4 L-Artikolu 5(1) tad-Direttiva, intitolata "Drittijiet mogħtija minn trade mark", tipprovdi kif ġej:

"It-trade mark reġistrata għandha tagħti lill-proprjetarju drittijiet esklussivi fuqha. Il-proprjetarju għandu l-jedd li jipprojbixxi lit-terzi persuni kollha li ma jkollhomx il-kunsens tiegħu milli jużaw fil-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 tal-imsemmija direttiva, intitolat "Użu ta' trade marks", jipprevedi fl-ewwel subparagrafu tal-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 L-Artikolu 11 tal-istess direttiva, intitolat "Sanzjonijiet għan-nuqqas ta' użu ta' trade mark fi proċeduri legali jew amministrattivi", jipprovdi, fil-paragrafu 3 tiegħu:

"Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 12, fejn issir kontro-talba għar-revokazzjoni, kwalunkwe Stat Membru jista' jistipula li trade mark ma tistax tiġi invokata b'suċċess fi proċeduri dwar vjolazzjoni jekk jiġi stabbilit bħala riżultat ta' eċċezzjoni li t-trade mark tista' tiġi revokata skond l-Artikolu 12(1)."

7 L-Artikolu 12 tad-Direttiva 2008/95, intitolat "Użu ta' trade marks", jipprevedi fil-paragrafu 1 tiegħu:

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

Iżda, l-ebda persuna ma tista' tinvoka d-dritt li titlob ir-revokazzjoni tad-drittijiet tal-proprjetarju fi trade mark fejn, matul l-intervall bejn l-iskadenza tal-perijodu ta' ħames snin u l-preżentata ta' l-applikazzjoni għar-revokazzjoni, inbeda jew tkompla mill-ġdid l-użu ġenwin tat-trade mark.

Il-bidu jew tkomplija mill-ġdid ta' l-użu matul perijodu ta' tliet xhur qabel l-preżentata ta' l-applikazzjoni għar-revokazzjoni li beda l-aktar kmieni ma' l-iskadenza tal-perijodu kontinwu ta' ħames snin tan-nuqqas ta' użu għandu jiġi injorat fejn isiru preparazzjonijiet għall-bidu jew tkomplija mill-ġdid biss wara li l-proprjetarju isir konxju li tista' tiġi preżentata l-applikazzjoni għar-revokazzjoni."

Id-Direttiva 2004/48/KE

8 L-Artikolu 13 tad-Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 fuq l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 2, p. 32, u rettifiki fil-ĠU 2004, L 195, p. 16, u ĠU 2007, L 204, p. 27), intitolat "Id-danni", jipprovdi:

"1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti, fuq l-applikazzjoni tal-parti li sarulha d-danni, jordnaw lill-kontravventur li kien jaf jew b'raġunijiet validi li suppost kien jaf, daħal f'attività li tikkontravjeni, biex iħallas id-danni lid-detentur tad-dritt skond il-preġudizzju attwali soffert minnu/minnha riżultat tal-kontravvenzjoni.

Meta l-awtoritajiet ġudizzjarji jiffissaw id-danni:

a) Għandhom jikkunsidraw l-aspetti xierqa kollha, bħall-konsegwenzi negattivi ekonomiċi, li jinkludu qliegħ mitluf, li l-parti li sarulha d-danni, xi profitti inġusti li saru mill-kontravventur u, f'każijiet xierqa, elementi barra fatturi ekonomiċi, bħall-preġudizzju morali ikkawżat lid-detentur tad-dritt bil-kontravvenzjoni.

jew

b) bħala alternattiva għall-(a), huma jistgħu, f'każijiet xierqa, jistabbilixxu d-danni bħala somma waħda fuq bażi ta' l-elementi bħal għall-inqas l-ammont ta' royalties jew ħlasijiet li kieku riedu jitħallsu jekk il-kontravventur talab l-awtoriżazzjoni biex juża' id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali in kwestjoni.

2. Fejn il-kontravventur daħal f'attività li tikkontravjenu, u ma kiex jaf jew kien jaf imma kellu raġjunijiet validi, l-Istati Membri jistgħu jistipulaw li l-awtoritajiet ġudizzjarji jistgħu jordnaw li jiġu rkuprati l-profitti jew il-pagament tad-danni, li jistgħu jkunu stabbiliti minn qabel."

Ir-Regolament (KE) Nru 207/2009

9 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar [it-trade mark tal-Unjoni Ewropea] (ĠU 2009, L 78, p. 1), jipprevedi, fl-Artikolu 9(1) tiegħu, fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 15(1) tiegħu, kif ukoll fl-Artikolu 51(1)(a) tiegħu, dispożizzjonijiet essenzjalment analogi għal dawk previsti, rispettivament, fl-Artikolu 5(1), fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 10(1) kif ukoll fl-Artikolu 12 tad-Direttiva 2008/95.

10 L-Artikolu 55(1) tar-Regolament Nru 207/2009, intitolat "Il-konsegwenzi ta' revoka u ta' invalidità" jipprovdi li:

"It-[trademark tal-Unjoni 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."

Id-dritt Franċiż

11 L-Artikolu L. 713-1 tal- code de la propriété intellectuelle (il-Kodiċi dwar il-Proprjetà Intellettwali) jipprovdi, fil-verżjoni tiegħu fis-seħħ fid-data ta' meta seħħew il-fatti inkwistjoni fil-kawża prinċipali, jipprovdi:

"Ir-reġistrazzjoni tat-trade mark tagħti lill-proprjetarju tagħha dritt ta' proprjetà fuq din it-trade mark għall-prodotti u servizzi li jkunu indikati fiha."

12 L-Artikolu L. 713-3 ta' dan il-kodiċi jipprevedi:

"Huma projbiti, ħlief bil-kunsens tal-proprjetarju, kemm-il darba jkun hemm probabbiltà ta' konfużjoni f'moħħ il-pubbliku, dawn li ġejjin:

[…]

b) il-limitazzjoni ta' trade mark u l-użu ta' trade mark imitata għal prodotti jew servizzi li huma identiċi jew jixbħu lill-dawk imsemmija fir-reġistrazzjoni."

13 L-Artikolu L. 714-5 tal-imsemmi kodiċi jistipula:

"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.

[…]

Ir-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."

14 L-Artikolu L. 716-14 tal-Kodiċi tal-Proprjetà Intellettwali jipprovdi:

"Sabiex tistabbilixxi d-danni, il-qorti għandha tieħu inkunsiderazzjoni b'mod distint il-konsegwenzi ekonomiċi negattivi, fosthom it-telf ta' qligħ, subit mill-parti leża, il-benefiċċji miksuba mill-awtur tal-ksur u d-dannu morali kkawżat lid-detentur tad-drittijiet minħabba l-ksur.

Madankollu, il-qorti tista', bħala alternattiva u fuq talba tal-parti leża, tagħti bħala kumpens għad-danni somma f'daqqa li ma tistax tkun inqas mill-ammont tar-royalties jew tal-ħlasijiet li kieku l-awtur tal-ksur kien talab l-awtorizzazzjoni sabiex juża d-dritt li kiser il-ksur."

Il-kawża prinċipali u d-domanda preliminari

15 Ir-rikorrent fil-kawża prinċipali jikkummerċjalizza l-alkoħol u l-ispirti.

16 Fil-5 ta' Diċembru 2005, huwa ppreżenta applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark semi-figurattiva SAINT GERMAIN quddiem l-Institut national de la propriété industrielle (l-Istitut Nazzjonali tal-Proprjetà Industrijali, Franza).

17 Din it-trade mark ġiet irreġistrata fit-12 ta' Mejju 2006 taħt in-Nru 3 395 502 għal prodotti u servizzi fil-klassijiet 30, 32 u 33, fis-sens tal-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat, u li jikkorrispondu b'mod partikolari għal xorb alkoħoliku (bl-eċċezzjoni tal-birra), sidru, diġestivi, inbejjed u spirti, estratti jew essenzi alkoħoliċi".

18 Wara li sar jaf li Cooper International Spirits, iddistribwiet likur taħt l-isem "St-Germain", immanifatturat minn St. Dalfour u minn Établissements Gabriel Boudier, fit-8 ta' Ġunju 2012, ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali ħarrek lil dawn it-tliet kumpanniji quddiem it-tribunal de grande instance de Paris (il-Qorti Reġjonali ta' Pariġi, Franza) għal ksur tat-trade mark permezz ta' riproduzzjoni jew, sussidjarjament, permezz ta' imitazzjoni.

19 F'kawża parallela, it-tribunal de grande instance de Nanterre (il-Qorti Reġjonali ta' Nanterre, Franza), permezz ta' sentenza tat-28 ta' Frar 2013, iddikjarat ir-revoka tad-drittijiet tar-rikorrent fil-kawża prinċipali fuq it-trade mark SAINT GERMAIN mit-13 ta' Mejju 2011. Din is-sentenza ġiet ikkonfermata b'sentenza tal-cour d'appel de Versailles (il-Qorti tal-Appell ta' Versailles, Franza) tal-11 ta' Frar 2014.

20 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.

21 Dawn it-talbiet ġew miċħuda fl-intier tagħhom permezz ta' sentenza tat-tribunal de grande instance de Paris (il-Qorti Reġjonali ta' Pariġi) tas-16 ta' Jannar 2015, minħabba li ebda użu tat-trade mark inkwistjoni ma seħħ wara l-preżentata tagħha.

22 Din is-sentenza ġiet ikkonfermata b'sentenza tal-cour d'appel de Paris (il-Qorti tal-Appell ta' Pariġi, Franza) tat-13 ta' Settembru 2016.

23 Sabiex timmotiva din is-sentenza, il-Cour d'appel de Paris (il-Qorti tal-Appell ta' Pariġi) irrilevat b'mod partikolari li l-provi li fuqhom ibbaża ruħu r-rikorrent fil-kawża prinċipali ma kinux suffiċjenti sabiex juru li t-trade mark SAINT GERMAIN kienet ġiet realment użata.

24 Minn dan, il-Cour d'appel de Paris (il-Qorti tal-Appell ta' Pariġi) iddeduċiet li r-rikorrent fil-kawża prinċipali ma setax jinvoka b'mod utli ksur tal-funzjoni ta' garanzija ta' oriġini ta' din it-trade mark, u lanqas ma seta' jinvoka ksur tal-monopolju tal-użu mogħti mit-trade mark tiegħu, u lanqas ksur tal-funzjoni ta' investiment tagħha, sa fejn l-użu ta' sinjal identiku għat-trade mark minn kompetitur ma huwiex ta' natura, fl-assenza ta' kull użu ta' din it-trade mark, li jostakola l-użu tagħha b'mod sostanzjali.

25 Ir-rikorrent fil-kawża prinċipali ppreżenta appell ta' kassazzjoni kontra din is-sentenza, minħabba li l-cour d'appel de Paris (il-Qorti tal-Appell ta' Pariġi) kisret l-Artikoli L 713–3 u L 714–5 tal-Kodiċi tal-Proprjetà Intellettwali.

26 Insostenn ta' dan il-motiv, huwa jsostni li huwa żbaljat li t-talbiet kollha tiegħu għal vjolazzjoni ġew miċħuda minħabba li huwa ma kienx wera r-realtà tal-użu tat-trade mark SAINT GERMAIN, filwaqt li la d-dritt tal-Unjoni u lanqas il-Kodiċi dwar il-Proprjetà Intelletwali ma jipprevedu li, matul it-terminu ta' ħames snin wara r-reġistrazzjoni ta' trade mark, il-proprjetarju tagħha għandu jiġġustifika l-użu ta' din it-trade mark sabiex jibbenefika mill-protezzjoni tad-dritt tat-trade marks. Barra minn hekk, fil-qasam tal-ksur, il-probabbiltà ta' konfużjoni f'moħħ il-pubbliku tiġi evalwata b'mod astratt fir-rigward tal-għan tar-reġistrazzjoni, u mhux fir-rigward ta' sitwazzjoni konkreta fis-suq.

27 Għall-kuntrarju, il-konvenuti fil-kawża prinċipali jsostnu li trade mark teżerċita l-funzjoni essenzjali tagħha biss jekk hija effettivament użata mill-proprjetarju tagħha sabiex tindika l-oriġini kummerċjali tal-prodotti jew tas-servizzi indikati fir-reġistrazzjoni tagħha u li, fin-nuqqas ta' użu tat-trade mark skont il-funzjoni essenzjali tagħha, il-proprjetarju ma jistax jilmenta minn xi ksur jew riskju ta' preġudizzju għal din il-funzjoni.

28 Il-Cour de cassation (il-Qorti tal-Kassazzjoni, Franza) tindika, preliminarjament, li l-aggravju ta' kassazzjoni li hija adita bih ma jikkritikax il-fatt li l-cour d'appel de Paris (il-Qorti tal-appell ta' Pariġi) eżaminat il-vjolazzjoni fid-dawl mhux tar-riproduzzjoni tat-trade mark, iżda tal-imitazzjoni tagħha, li jippreżupponi l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku. Hija tenfasizza li, skont id-dritt nazzjonali, l-evalwazzjoni tal-eżistenza ta' tali riskju taqa' taħt is-setgħa sovrana tal-qrati li jiddeċiedu fuq il-mertu, peress li l-Cour de cassation (il-Qorti tal-Kassazzjoni), min-naħa tagħha, għandha ġurisdizzjoni biss sabiex tevalwa l-legalità tas-sentenza appellata fir-rigward tad-dritt applikabbli.

29 Hija ssostni li, fir-rigward tal-ksur permezz ta' imitazzjoni, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-użu tas-sinjal identiku jew li jixbah lit-trade mark li toħloq probabbiltà ta' konfużjoni f'moħħ il-pubbliku jippreġudika jew jista' jippreġudika l-funzjoni essenzjali tat-trade mark (sentenza tat-12 ta' Ġunju 2008, O2 Holdings u O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, punt 59), u li, jekk il-funzjoni ta' indikazzjoni ta' oriġini tat-trade mark ma hijiex l-unika funzjoni tagħha li jistħoqqilha protezzjoni kontra l-ksur minn terzi persuni (sentenza tat-22 ta' Settembru 2011, Interflora u Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punt 39), il-protezzjoni mogħtija kontra l-ksur permezz ta' riproduzzjoni, billi hija assoluta u riżervata għal ksur li jinġieb mhux biss għall-funzjoni essenzjali tal-marka, iżda wkoll għal funzjonijiet oħra, bħal dawk, b'mod partikolari, ta' komunikazzjoni, ta'

investiment jew tar-reklamar, huwa iktar estensiv mill-protezzjoni pprovduta kontra l-ksur permezz ta' imitazzjoni, li l-implimentazzjoni tagħha teħtieġ prova tal-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni u għalhekk, il-possibbiltà ta' attakk fuq il-funzjoni essenzjali tat-trade mark (sentenza tat-18 ta' Ġunju 2009, L'Oréal *et* C-487/07, EU:C:2009:378, punti 58 u 59).

30 Il-Cour de cassation (il-Qorti ta' Kassazzjoni) tindika wkoll li l-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat li trade mark hija dejjem meqjusa li tissodisfa l-funzjoni tagħha ta' indikazzjoni ta' oriġini, filwaqt li hija tiżgura l-funzjonijiet l-oħra tagħha biss sa fejn il-proprjetarju tagħha jużaha f'dan is-sens, b'mod partikolari għal finijiet ta' reklamar jew ta' investiment (sentenza tat-22 ta' Settembru 2011, Interflora u Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punt 40).

31 Hija żżid li, fid-dawl ta' din il-ġurisprudenza, jidhrilha li, fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-ksur permezz ta' imitazzjoni għandha titfittex biss il-preġudizzju li sar lill-funzjoni essenzjali tat-trade mark, minħabba probabbiltà ta' konfużjoni.

32 F'dan ir-rigward, hija ssostni li, fis-sentenza tal-21 ta' Diċembru 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-Artikolu 15(1) u l-Artikolu 51(1) (a) tar-Regolament Nru 207/2009 jagħtu lill-proprjetarju tat-trade mark perijodu ta' grazzja sabiex jibda użu ġenwin mit-trade mark tiegħu, li matulu huwa jista' jinvoka d-dritt esklużiv mogħti minnha, skont l-Artikolu 9(1) ta' dan ir-regolament, għall-prodotti u għas-servizzi kollha, mingħajr ma jkollu juri tali użu. Dan jimplika li, matul dan il-perijodu, il-portata tad-dritt mogħti lill-proprjetarju tat-trade mark għandha tiġi evalwata fid-dawl tal-prodotti u tas-servizzi msemmija fir-reġistrazzjoni tat-trade mark, u mhux skont l-użu li l-proprjetarju seta' jagħmel minn din it-trade mark matul dan il-perijodu.

33 Il-Cour de cassation (il-Qorti tal-Kassazzjoni) madankollu tenfasizza li l-kawża prinċipali hija differenti minn dik li tat lok għas-sentenza tal-21 ta' Diċembru 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), sa fejn, f'dan il-każ, ir-revoka tad-dritt tal-proprjetarju tat-trade mark ingħatat minħabba n-nuqqas ta' użu ta' din it-trade mark matul il-perijodu ta' ħames snin wara r-reġistrazzjoni tal-imsemmija trade mark.

34 Għalhekk tqum il-kwistjoni dwar jekk il-proprjetarju ta' trade mark li qatt ma użaha u li d-drittijiet tiegħu fuqha ġew irrevokati fl-iskadenza tat-terminu ta' ħames snin previst fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 10(1) tad-Direttiva 2008/95 jistax jilmenta li sofra preġudizzju għall-funzjoni essenzjali tat-trade mark tiegħu u, konsegwentement, jitlob kumpens għal dannu, minħabba l-użu li kien isir minn terz ta' sinjal identiku jew simili matul il-perijodu ta' ħames snin wara r-reġistrazzjoni tat-trade mark tiegħu.

35 Huwa f'dawn iċ-ċirkustanzi li l-Cour de cassation (il-Qorti tal-Kassazzjoni, Franza) iddeċidiet li tissospendi l-proċedura quddiemha u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-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 [l-imsemmija] trade mark ġiet irreġistrata?"

Fuq id-domanda preliminari

36 Permezz tad-domanda preliminari tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 5(1)(b), l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 10(1) u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 2008/95 għandhomx jiġu interpretati fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark li d-drittijiet

tiegħu jiġu rrevokati mal-iskadenza tat-terminu ta' ħames snin li jibda jiddekorri mir-reġistrazzjoni tagħha peress li ma jkunx għamel użu ġenwin din tat-trade mark fl-Istat Membru kkonċernat għall-prodotti jew għas-servizzi li għalihom hija kienet ġiet irreġistrata, iżommx id-dritt li jitlob il-kumpens għad-dannu subit minħabba l-użu tagħha, minn parti terza, qabel id-data effettiva tar-revoka, ta' sinjal simili għal prodotti jew servizzi identiċi jew simili li jwasslu għal konfużjoni mat-trade mark tiegħu.

37 F'dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-Artikolu 15(1) u l-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 jagħtu lill-proprjetarju tat-trade mark perijodu ta' grazzja sabiex jibda użu ġenwin mit-trade mark tiegħu, li matulu huwa jista' jinvoka d-dritt esklużiv mogħti minnha, skont l-Artikolu 9(1) ta' dan ir-regolament, għall-prodotti u għas-servizzi kollha, jew servizzi li għalihom it-trade mark imsemmija tkun irreġistrata, mingħajr ma jkun hemm bżonn li juri dak l-użu (sentenza tal-21 ta' Diċembru 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punt 26).

38 Sabiex jiġi ddeterminat, skont l-Artikolu 9(1)(b) tal-imsemmi regolament, jekk il-prodotti jew is-servizzi tal-allegat awtur tal-ksur humiex identiċi jew jixxiebhux għall-prodotti jew għas-servizzi koperti mit-trade mark tal-Unjoni Ewropea inkwistjoni, għandha tiġi evalwata, matul il-perijodu ta' ħames snin ta' wara r-reġistrazzjoni tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea, il-portata tad-dritt esklużiv mogħti minn din id-dispożizzjoni b'teħid inkunsiderazzjoni tal-prodotti u servizzi, kif koperti mir-reġistrazzjoni tat-trade mark, u mhux fir-rigward tal-użu li l-proprjetarju seta' għamel mill-imsemmija trade mark matul dan il-perijodu (sentenza tal-21 ta' Diċembru 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punt 27).

39 Sa fejn l-Artikolu 9(1), l-Artikolu 15(1) u l-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 jikkorrispondu, essenzjalment, mal-Artikolu 5(1), mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 10(1) u mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 2008/95, din il-ġurisprudenza tista' tiġi kompletament trasponibbli b'analoġija għall-finijiet tal-interpretazzjoni ta' dawn l-aħħar dispożizzjonijiet.

40 Għandu jingħad ukoll li l-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat li mill-mument tal-iskadenza tat-terminu ta' ħames snin wara r-reġistrazzjoni tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea l-portata ta' dan id-dritt esklużiv tista' tiġi affettwata mill-konstatazzjoni, magħmula wara kontrotalba jew difiża fuq il-mertu mressqa mit-terz fil-kuntest ta' azzjoni ta' ksur, li l-proprjetarju jkun għadu ma bediex f'dak il-mument użu ġenwin tat-trade mark tiegħu għal parti jew għall-prodotti u servizzi kollha li għalihom din tkun ġiet irreġistrata (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-21 ta' Diċembru 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punt 28).

41 Issa, kif tosserva l-qorti tar-rinviju, il-kawża prinċipali hija differenti minn dik li tat lok għas-sentenza tal-21 ta' Diċembru 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), sa fejn, preċiżament, hija tirrigwarda l-kwistjoni tal-portata tal-imsemmi dritt esklużiv mal-iskadenza tat-terminu ta' grazzja, filwaqt li r-revoka tat-trade mark diġà ngħatat.

42 Għaldaqstant, għandu jiġi eżaminat jekk, fil-kuntest tad-Direttiva 2008/95, ir-revoka tad-drittijiet mogħtija mit-trade mark ikkonċernata jistax ikollha effett fuq il-possibbiltà li l-proprjetarju tagħha jinvoka, wara l-iskadenza tal-perijodu ta' grazzja, ksur imwettaq, matul dan it-terminu, mid-dritt esklużiv mogħti minn din it-trade mark.

43 F'dan ir-rigward, minn naħa, konformement mal-premessa 6 tad-Direttiva 2008/95, li tiddikjara, b'mod partikolari, li "[l]-Istati Membri għandhom jibqgħu liberi li jiddeterminaw l-effetti tar-revokazzjoni jew tan-nullità tat-trade marks", din id-direttiva ħalliet il-libertà kollha lil-leġiżlatur nazzjonali sabiex jiddetermina d-data li fiha r-revoka ta' trade mark tipproduċi l-effetti tagħha. Min-naħa l-oħra, mill-Artikolu 11(3) tal-imsemmija direttiva jirriżulta li l-Istati Membri jibqgħu liberi li jiddeċiedu jekk

jixtiqux jipprevedu li, fil-każ ta' kontrotalba għal revoka, trade mark ma tistax tiġi validament invokata fi proċedimenti ta' vjolazzjoni jekk jiġi stabbilit, wara eċċezzjoni, li d-drittijiet tal-proprjetarju tat-trade mark jistgħu jiġu rrevokati skont l-Artikolu 12(1) tal-istess direttiva.

44 F'dan il-każ u kif irrileva l-Avukat Ġenerali fil-punt 79 tal-konklużjonijiet tiegħu, il-leġiżlatur Franċiż għażel li jipproduċi l-effetti tar-revoka ta' trade mark għal nuqqas ta' użu mill-iskadenza ta' terminu ta' ħames snin wara r-reġistrazzjoni tagħha. Barra minn hekk, id-deċiżjoni tar-rinviju ma tinkludi ebda element li jippermetti li jiġi kkunsidrat li, fiż-żmien tal-fatti inkwistjoni fil-kawża prinċipali, il-leġiżlatur Franċiż kien għamel użu mill-fakultà prevista fl-Artikolu 11(3) tad-Direttiva 2008/95.

45 Minn dan jirriżulta li l-leġiżlazzjoni Franċiża żżomm il-possibbiltà li l-proprjetarju tat-trade mark ikkonċernata jinvoka, wara l-iskadenza tat-terminu ta' grazzja, il-ksur imwettaq, matul dan it-terminu, tad-dritt esklużiv mogħti minn din it-trade mark, anki jekk dan il-proprjetarju jkun ġie rrevokat id-drittijiet tiegħu fuqha.

46 Fir-rigward tal-iffissar tad-danni, għandu jsir riferiment għad-Direttiva 2004/48, b'mod partikolari għall-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 13(1) tagħha, li jipprovdi li dawn id-danni għandhom ikunu "skond il-preġudizzju attwali soffert [mill-proprjetarju tat-trade mark]".

47 Għalkemm in-nuqqas ta' użu ta' trade mark ma jipprekludix, fih innifsu, kumpens marbut mat-twettiq ta' fatti li jikkostitwixxu vjolazzjoni, dan il-fatt jibqa' element importanti li għandu jittieħed inkunsiderazzjoni sabiex tiġi ddeterminata l-eżistenza u, jekk ikun il-każ, il-portata tad-dannu mġarrab mill-proprjetarju u, għaldaqstant, l-ammont tad-danni li dan jista' eventwalment jitlob.

48 Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, ir-risposta għad-domanda magħmula għandha tkun li l-Artikolu 5(1)(b), l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 10(1) u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 2008/95 għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark li d-drittijiet tiegħu jiġu rrevokati mal-iskadenza tat-terminu ta' ħames snin li jibda jiddekorri mir-reġistrazzjoni tagħha peress li ma jkunx għamel użu ġenwin ta' din it-trade mark fl-Istat Membru kkonċernat għall-prodotti jew għas-servizzi li għalihom hija kienet ġiet irreġistrata, iżommx id-dritt li jitlob il-kumpens għad-dannu subit minħabba l-użu tagħha, minn parti terza, qabel id-data effettiva tar-revoka, ta' sinjal simili għal prodotti jew servizzi identiċi jew simili li jwasslu għal konfużjoni mat-trade mark tiegħu.

Fuq l-ispejjeż

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

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

L-Artikolu 5(1)(b), l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 10(1) u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 12(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, moqrija flimkien mal-premessa 6 tagħha, għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-proprjetarju ta' trade mark li d-drittijiet tiegħu jiġu rrevokati mal-iskadenza tat-terminu ta' ħames snin li jibda jiddekorri mir-reġistrazzjoni tagħha peress li ma jkunx għamel użu ġenwin ta' din it-trade mark fl-Istat Membru kkonċernat għall-prodotti jew għas-servizzi li għalihom hija kienet ġiet irreġistrata, iżommx id-dritt li jitlob il-kumpens għad-dannu subit minħabba l-użu tagħha, minn parti terza, qabel id-data effettiva tar-revoka, ta' sinjal simili għal prodotti jew servizzi identiċi jew simili li jwasslu għal konfużjoni mal-marka tiegħu.

Firem