KONKLUŻJONIJIET TA' L-AVUKAT ĠENERALI
RUIZ-JARABO COLOMER
ippreżentati fis-26 ta' Ottubru 2006 [1]

I — Introduzzjoni

1. Minn Vjenna, l-Oberster Patent- und Markensenat, korp amministrattiv suprem li jieħu konjizzjoni ta' kwistjonijiet fil-qasam ta' trade marks u privattivi ressaq quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja żewġ domandi preliminari li jirrigwardaw id-Direttiva 89/104/KEE [2].

2. Il-proċeduri kontenzjużi jirrigwardaw żewġ aspetti ta' l-obbligu ta' użu tat-trade mark: minn naħa waħda, dak tad-data ta' bidu tal-perijodu li matulu tali obbligu jibqa' sospiż wara r-reġistrazzjoni tas-sinjal u, minnaħa l-oħra dak tar-raġunijiet li jiġġustifikaw in-nuqqas ta' użu tat-trade mark għal perijodu ta' aktar minn ħames snin, li jeskludu l-possibbiltà għal terzi li jitolbu r-revokazzjoni ta' trade mark li ilha ma tintuża għal żmien twil.

3. Is-soluzzjoni għad-domandi mqajma titlob, li għall-ewwel darba l-Qorti tal-Ġustizzja tesprimi ruħha dwar l-interpretazzjoni ta' xi espressjonijiet li jinsabu fl-Artikoli 10(1) u 12 (1) ta' l-imsemmija Direttiva Komunitarja. Madankollu, minħabba li s'issa, il-korp tarrinviju qatt ma għamel użu mill-fakultà li jitlob assistenza ġudizzjarja skond l-Artikolu 234 KE u fuq kollox ma jiffurmax parti mill-istruttura ġudizzjarja Awstrijaka, huwa opportun li qabel ma jiġi eżaminat il-mertu tad-domandi preliminari jiġi vverifikat jekk l-imsemmi organu huwiex kompetenti biex jitlob l-għajnuna tal-Qorti tal-Ġustizzja għall-interpretazzjoni ta' test.

II — Il-kuntest ġuridiku

A — *Id-Direttiva 89/104*

4. L-Artikolu 10(1) tad-Direttiva , bit-titolu "Użu ta' trade marks" jipprovdi dan li ġej:

"1. Jekk, f'perijodu ta' ħames snin wara d-data li fiha tkun ġiet kompluta l-proċedura

1 — Lingwa oriġinali: l-Ispanjol.

2 — Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, l-ewwel Direttiva biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU L 40, p. 1).

tar-reġistrazzjoni, il-proprjetarju ma użax it-trade mark ġenwinament fl-Istat Membru in konnessjoni mal-merkanzija jew is-servizzi li għalihom hi reġistrata, jew jekk tali użu ġie sospiż matul perjodu mhux interrott ta' ħames snin, it-trade mark għandha tkun suġġetta għas-sanzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, sakemm hemm raġunijiet tajba għan-nuqqas ta' użu."

5. Sabiex jiġu armonizzati r-raġunijiet ta' revoka tat-trade marks reġistrati, l-Artikolu 12(1) ta' l-istess Direttiva jipprovdi hekk:

"Trade mark għandha tkun suġġetta għar-revokazzjoni jekk, f'perjodu kontinwu ta' ħames snin, ma tkunx ġiet użata ġenwinament fl-Istat Membru in konnessjoni mal-merkanzija jew servizzi li għalihom hi reġistrata, u ma hemmx raġunijiet validi għan-nuqqas ta' użu (...)"

B — *Il-liġi Awstrijaka dwar it-trade marks*

6. Skond l-Artikolu 33a(1) tal-Markenschutzgesetz (il-Liġi Awstrijaka dwar it-trade marks) [3], kull persuna għandha d-dritt titlob il-kanċellazzjoni ta' trade mark li ilha rreġistrata fl-Awstrija għall-inqas għal ħames snin jew tgawdi minn protezzjoni skond l-Artikolu 2(2), kemm-il darba t-trade mark in kwistjoni ma tkunx ġiet użata ġenwinament fit-territorju nazzjonali la mill-proprjetarju u lanqas minn terzi bil-kunsens ta' dan ta' l-aħħar bħala sinjal distintiv, għall-prodotti jew is-servizzi li fir-rigward tagħhom ġiet irreġistrata, fl-aħħar ħames snin ta' qabel id-data tat-talba (Artikolu 10(a) tal-Liġi), salv jekk il-proprjetarju jista' jiġġustifika n-nuqqas ta' użu.

7. L-Artikolu 2(2) ta' l-istess liġi jipprovdi li l-applikazzjoni tal-liġi dwar il-protezzjoni tat-trade marks bl-istess mod testendi għad-drittijiet ta' trade mark, akkwistati, għat-territorju tar-Repubblika ta' l-Awstrija, fuq il-bażi ta' ftehim internazzjonali.

8. Bħala konsegwenza ta' dan, skond il-korp tar-rinviju, mid-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 33a(1) flimkien ma' dawk ta' l-Artikolu 2(2) tal-Markenschutzgesetz, jista' jiġi konkluż li għal dak li jirrigwarda *t*-trade marks internazzjonali protetti fl-Awstrija, it-terminu ta' ħames snin jibda' jiddekorri mill-bidu tal-perijodu tal-protezzjoni.

C — *Id-Dritt internazzjonali*

9. Fost il-ftehim multilaterali rilevanti għall-finijiet ta' dan ir-rinviju għal deċiżjoni

3 — Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, l-aħħar emenda ppublikata fil-BGBl. I, 151/2005.

preliminari, hemm il-Konvenzjoni ta' Pariġi għall-protezzjoni tal-proprjetà industrijali [4] (iktar 'il quddiem: il-"Konvenzjoni ta' Pariġi"), u l-ftehim ta' Madrid dwar ir-reġistrazzjoni internazzjonali tat-trade marks [5] (iktar 'il quddiem: "il-ftehim ta' Madrid") kif ukoll il-ftehim fuq l-Aspetti li għandhom x'jaqsmu mal-Kummerċ tad-Drittijiet ta' Proprjetà Intellettwali [6] (iktar 'il quddiem: it-"TRIPS").

10. Skond l-Artikolu 5(C)(1) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi:

"Jekk l-użu ta' trade mark irreġistrata huwa obbligatorju f'pajjiż, ir-reġistrazzjoni tista' tiġi annullata biss wara li jgħaddi perijodu ekwu ta' żmien u biss fil-każ li l-parti kkonċernata ma tiġġustifikax l-inattività tagħha".

11. Min-naħa tiegħu, il-Ftehim ta' Madrid, fl-Artikolu 4 jistabbilixxi l-prinċipju ta' ugwaljanza tal-protezzjoni tat-trade marks internazzjonali u tat-trade marks nazzjonali fil-pajjiżi li għalihom it-trade mark hija rreġistrata ma' l-Uffiċċju internazzjonali. L-Artikolu 5 ta' l-istess ftehim jawtorizza lill-amministrazzjonijiet nazzjonali jirrifjutaw tali protezzjoni, taħt il-kundizzjonijiet stipulati fil-Konvenzjoni ta' Pariġi (paragrafu 1) u fit-terminu previst mil-liġi nazzjonali, li ma jistax ikun ta' aktar minn sena (paragrafu 2).

12. Fl-aħħar, l-Artikolu 19 tat-TRIPS jirreferi għall-obbligu ta' użu tat-trade mark kif ġej:

"1) Kemm il-darba l-użu jikkostitwixxi kundizzjoni neċessarja sabiex tinżamm reġistrazzjoni, ir-reġistrazzjoni tista' tiġi annullata biss wara perijodu kontinwu ta' nuqqas ta' użu ta' mill-anqas tliet snin, dejjem jekk il-proprjetarju tat-trade mark ma jagħtix raġunijiet leġittimi bbażati fuq l-eżistenza ta' ostakli għall-użu tat-trade mark. Ċirkustanzi indipendenti mir-rieda tal-proprjetarju tal-privattiv tali li jikkostitwixxu ostalku għall-użu tiegħu, bħal restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni jew kundizzjonijiet oħra stabbiliti mill-gvern għall-prodotti jew servizzi protetti mit-trade mark, huma kkunsidrati raġunijiet leġittimi għan-nuqqas ta' użu."

III — Il-proċedimenti prinċipali u d-domandi preliminari

13. Sa mill-1973, il-Lidl tmexxi katina ta' supermarkits fil-Ġermanja, u tbigħ ikel lest

4 — Iffirmata f'Pariġi fl-20 ta' Marzu 1883, riveduta l-aħħar darba fi Stokkolma fl-14 ta' Lulju 1967 u emendata fit-28 ta' Settembru 1979.

5 — Konkluż f'Madrid fl-14 ta' April 1891, il-verżjoni attwali tirriżulta mir-reviżjoni li saret fi Stokkolma fl-14 ta' Lulju 1967 u mill-emendi tat-28 ta' Settembru 1979.

6 — Negozjati multilaterali ta' l-*Uruguay Round* (1986-1994) — Ftehim ta' Marrakesch li jwaqqaf Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ iffirmat f'Marrakesh (il-Marokk) fil-15 ta' April 1994 — Anness 1C — Kummerċ — Ftehim fuq l-aspetti li għandhom x'jaqsmu mal-kummerċ tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali (WTO) (ĠU L 336, p. 214).

taħt it-trade mark "Le Chef DE CUISINE" esklużivament fis-supermarkits tagħha. Il-LIDL tirriżulta bħala proprjetarja ta' tali trade mark figurattiv u verbali rreġistrat għall-prodotti li jaqgħu taħt il-klassijiet 29 u 30 tal-Ftehim ta' Nizza [7]; l-imsemmi trade mark ilu protett fil-Ġermanja sa mit-8 ta' Lulju 1993 u fl-Awstrija sa mit-12 ta' Ottubru 1993, anke jekk huwa reġistrat f'dan l-aħħar pajjiż bħala trade mark internazzjonali. Il-pubblikazzjoni ta' din it-trade mark fir-reġistru internazzjonali tinkludi din in-nota:

"data ta' reġistrazzjoni skond ir-Regola 17.1) tar-Regolament ta' eżekuzzjoni tat-22 ta' April 1988: 2 ta' Diċembru 1993 [8]".

14. Il-Lidl feṫet l-ewwel supermarkit tagħha fl-Awstrija fil-5 ta' Novembru 1998, wara li ddiskutiet internament il-preżentazzjoni tal-prodotti fil-kumpannija u kisbet l-approvazzjoni tal-forniturі tagħha u wara li ħażnet il-prodotti ta' l-ikel li ġew ikkunsinnati lilha.

15. Fit-13 ta' Ottubru 1998, A. Häupl talab il-kanċellazzjoni tat-trade mark in kwistjoni minħabba nuqqas ta' użu fir-rigward tat-territorju tar-Repubblika ta' l-Awstrija, abbażi ta' l-Artikolu 33a ta' l-iċċitata Markenschutzgesetz, u sostna li t-terminu preskritt ta' ħames snin beda jiddekorri mit-12 ta' Ottubru 1993, mal-bidu tal-perijodu ta' protezzjoni. Hu sostna li, sa l-iskadenza ta' l-imsemmi terminu, il-Lidl ma kinitx għamlet użu tat-trade mark fl-Awstrija.

16. Il-kumpannija Ġermaniża talbet li t-talba ta' kanċellazzjoni tiġi miċħuda, u sostniet li l-imsemmi terminu ta' ħames snin kien beda jiddekorri mit-2 ta' Diċembru 1993, u għalhekk skada fit-2 ta' Diċembru 1998. Hija osservat ukoll li f'din l-aħħar data hija kienet diġà poġġiet il-prodotti bit-trade mark in kwistjoni għall-bejgħ fl-ewwel supermarkit tagħha, u żiedet li mill-1994, kienet diġà ppjanat espansjoni tan-netwerk ta' servizzi tagħha fl-Awstrija, iżda li l-ftuħ ta' supermarkits ġodda dam minħabba xi "ostakli burokratiċi".

17. Id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni ta' l-Uffiċċju nazzjonali tal-privattivi u t-trade marks iddikjarat l-imsemmi trade mark invalidu għat-territorju tar-Repubblika ta' l-Awstrija b'effett mit-12 ta' Ottubru 1998.

18. Il-Lidl ikkontestat din id-deċiżjoni quddiem l-Oberster Patent- und Markensenat li, peress li għandha dubji dwar l-interpretazzjoni tal-liġi Awstrijaka meta mqabbla mal-liġi Komunitarja, idddeċieda li jagħmel id-domandi preliminari li ġejjin lill-Qorti tal-Ġustizzja skond l-Artikolu 234 KE:

"1) L-Artikolu 10(1) ta' l-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta'

7 — Ftehim ta' Nizza tal-15 ta' Ġunju 1957 dwar il-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi għall-finijiet tar-Reġistrazzjoni tat-Trade marks kif revedut u emendat.

8 — Test oriġinali bil-Franċiż.

Diċembru 1988, għandu jiġi interpretat fis-sens li l-espressjoni "data li fiha tkun ġiet kompluta l-proċedura tar-reġistrazzjoni" tfisser il-bidu tal-perijodu ta' protezzjoni?

2) L-Artikolu 12(1) tad-Direttiva għandu jiġi interpretat fis-sens li jeżistu raġunijiet leġittimi għan-nuqqas ta' użu tat-trade mark fil-każ fejn l-attwazzjoni, mill-proprjetarju tat-trade mark, ta' l-istrateġija imprenditorjali segwita tiġi posposta għal raġunijiet li l-kumpannija m'għandhiex kontroll fuqhom, jew il-proprjetarju tat-trade mark huwa obbligat jimmodifika l-istrateġija imprenditorjali tiegħu biex ikun jista' juża t-trade mark fit-terminu preskritt"

IV — Il-proċedimenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja

19. Id-deċiżjoni tar-rinviju bl-imsemmija domandi preliminari waslet fir-Reġistru tal-Qorti tal-Ġustizzja fl-10 ta' Ġunju 2005.

20. A. Häupl, il-kumpannija Lidl, il-Gvern Franċiż u l-Gvern Awstrijak, kif ukoll il-Kummissjoni ppreżentaw osservazzjonijiet bil-miktub fit-terminu previst mill-Artikolu 23 ta' l-Istatut KE tal-Qorti tal-Ġustizzja; l-intervenjenti kollha, bl-eċċezzjoni tal-Gvern Awstrijak, għamlu trattazzjoni verbali waqt is-seduta, li saret fil-21 ta' Settembru 2006.

V — Analiżi tad-domandi preliminari

A — *Dubju preliminari: fuq l-ammissibbiltà*

21. Jeħtieġ li jiġi rrilevat li fl-osservazzjonijiet bil-miktub ma ġiet espressa l-ebda riżerva dwar l-ammissibbiltà tad-domandi preliminari proposti mill-Oberster Patent- und Markensenat. Madankollu, minħabba li hija l-ewwel darba li tali korp qed jagħmel użu mill-Artikolu 234 KE, jidher xieraq li jiġi eżaminat *ex officio* jekk dan għandux il-karatteristiċi ta' "qorti jew tribunal" ta' Stat Membru, kif teħtieġ din id-dispożizzjoni.

22. Diġà kelli l-okkażjoni nirrileva, f'konklużjonijiet preċedenti [9] n-nuqqas ta' preċiżjoni fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-kunċett ta' qorti jew tribunal, skond l-Artikolu 234 KE, u pproponejt li jiġu inklużi f'tali definizzjoni l-korpi kollha li jagħmlu parti mill-ordinament ġudizzjarju nazzjonali, kif ukoll il-korpi li, anke jekk jinsabu barra mill-istruttura ġudizzjarja jagħtu sentenzi inappellabbli [10], b'hekk jiġu applikati f'dan il-każ b'mod rigoruż il-kriterji individwati mill-ġurisprudenza tagħha u minn dik tal-Qorti ta' Strasburgu u, b'mod partikolari, il-prinċipji ta' indipendenza u tal-kontradittorju [11].

9 — Konklużjonijiet ippreżentati fit-28 ta' Ġunju 2001 fil-kawża li tat lok għas-sentenza tad-29 ta' Novembru 2001, De Coster (C-17/00, Ġabra p. I-9445).

10 — Punti 83 *et seq* tal-konklużjonijiet iċċitati fin-nota 9.

11 — *Ibid*, Punt 89.

23. Fil-kuntest ta' konklużjonijiet oħra [12] jien irrilevajt ukoll it-tendenza reċenti tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tinterpreta b'mod aktar restrittiv id-definizzjoni tal-korp tar-rinviju, aktar qrib l-opinjoni tiegħi, b'mod partikolari b'referenza għall-kriterju ta' indipendenza ta' tali korp [13], u nixtieq li tali tendenza tkompli anke fir-rigward tal-karatteristiċi tal-korp li qed jagħmel ir-rinviju.

24. Jirriżulta li l-Oberster Patent- und Markensenat ma jagħmilx parti mill-ordinament ġudizzjarju Awstrijak, iżda jaqa' taħt il-kategorija tal-"korpi kollegġjali indipendenti b'funzjonijiet ġudizzjarji" [14], li jirreferi għalihom l-Artikolu 133(4) tal-Kostituzzjoni Awstrijaka, u li fuqhom il-Qorti tal-Ġustizzja diġà kellha mod tesprimi ruħha f'okkażjonijiet preċedenti [15], u għalhekk huwa neċessarju li jiġu eżaminati fid-dettall il-kriterji li jawtorizzaw tali korp sabiex jagħmel użu mit-talba għal deċiżjoni preliminari.

25. M'hemmx dubji dwar il-bażi legali ta' tali korp li huwa msemmi fl-Artikoli 74 u 75 tal-liġi Awstrijaka dwar il-privattivi ("Patentgesetz") [16] u l-operat tiegħu huwa regolat mill-Artikolu 140 ta' l-istess liġi, li jirreferi għad-dispożizzjonijiet dwar il-proċeduri applikabbli għall-privattivi (Artikoli 113 sa 127, u 129 sa 136 tal-liġi dwar il-privattivi).

26. Il-karattru permanenti ta' tali korp jirriżulta mill-mod kif inhi miktuba t-tieni fraži ta' l-Artikolu 70(2) tal-liġi ċċitata, li tipprovdi għall-kompetenza ta' l-istess korp li jisma' appelli mressqa kontra d-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni ta' l-Appell ("Beschwerdeabteilung") ta' l-Uffiċċju Awstrijak tal-privattivi u t-trade marks, mingħajr limitu ta' żmien.

27. Mill-istess dispożizzjoni jirriżulta wkoll il-karattru obbligatorju tal-korp li qed jagħmel ir-rinviju, minħabba li l-eżerċizzju tal-kompetenzi tiegħu ma jikkostitwixxix sempliċi possibbiltà, bħal fil-każ ta' deċiżjoni li kwistjoni titressaq quddiem arbitraġġ [17], iżda l-unika possibbiltà legalment prevista meta

12 — Konklużjonijiet ippreżentati fil-kawża li tat lok għas-sentenza tat-30 ta' Marzu 2006 Emanuel (C-259/04, Ġabra p. I-3089, punt 26).

13 — Sentenzi tat-30 ta' Mejju 2002, Schmid (C-516/99, Ġabra p. I-4573), bil-konklużjonijiet ta' l-Avukat Ġenerali Tizzano; u tal-31 ta' Mejju 2005, Syfait *et* (C-53/03, Ġabra p. I-4609), fejn il-Qorti tal-Ġustizzja ddikjarat l-inammissibbiltà taddomandi preliminari ppreżentati mill-Kummissjoni Griega tal-Kompetizzjoni (Epitropi Antagonismou), filwaqt li enfasizzat in-nuqqas ta' indipendenza ta' tali korp, suġġett għal superviżjoni mil-Ministeru Grieg għall-Iżvilupp.

14 — "Weisungsfreie Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag" bil-Ġermaniż.

15 — Sentenzi tal-15 ta' Jannar 1998 Mannesmann Anlagebau Austria *et* (C-44/96, Ġabra p. I-73), dwar il-"Bundesvergabeamt" (Uffiċċju Federali tal-kontroll tal-Kuntratti); ta' l-4 ta' Frar 1999 Köllensperger u Atzwanger (C-103/97, Ġabra. p. I-551), dwar il-"Tiroler Landesvergabeamt" (Uffiċċju tal-kontroll tal-Kuntratti tat-Tirol); tat-18 ta' Ġunju 2002, HI (C-92/00, Ġabra p. I-5553), dwar il-"Vergabekontrollsenat des Landes Wien" (Kummissjoni tal-Kontroll tal-Kuntratti tal-Land ta' Vjenna), fejn il-Qorti tal-Ġustizzja rrikonoxxiet li l-imsemmija korpi huma kompetenti biex jagħmlu użu mill-mekkaniżmu ta' kooperazzjoni ġudizzjarja introdott permezz ta' l-Artikolu 234 KE. Mill-banda l-oħra l-Qorti Komunitarja esprimiet ruħha f'sens kuntrarja fir-rigward tal-"Berufungssenat der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland" (Sezzjoni ta' l-Appell ta' l-Uffiċċju Reġjunali tal-Finanzi ta' Vjenna, l-Awstrija t'Isfel u l-Burgenland) bis-sentenza Schmid, iċċitata iktar 'il fuq, punti 36 sa 44.

16 — BGBl. 259/1970, emendat l-aħħar darba mill-BGBl. I 96/2006.

17 — Sentenza tat-23 ta' Marzu 1982, Nordsee (102/81, Ġabra. p. 1095, punti 7 *et seq.*)

wieħed irid jikkontesta dikjarazzjoni ta' nullità ta' l-Uffiċċju nazzjonali tal-privattivi u t-trade marks [18].

28. Lanqas ma jista' jkun hemm dubji dwar l-indipendenza tal-korp li qed jagħmel ir-rinviju, minħabba li l-imsemmi Artikolu 74 (9) jinsisti dwar tali element u dwar il-fatt li l-membri ta' l-Oberster Patent- und Markensenat b'ebda mod ma huma marbuta minn kull istruzzjoni li jistgħu jirċievu eventwalment. Barra minn hekk, il-paragrafi (6) u (7) jiffissaw it-tul ta' żmien tal-mandat u r-raġunijiet għat-tmiem tiegħu, li jirreferu għal ċirkustanzi estremi, bħall-inabbiltà għax-xogħol, it-telf taċ-ċittadinaza Awstrijaka jew il-kundanna għal reati punibbli b'sentenza ta' priġunerija ta', mill-inqas, sena.

29. Jirriżulta b'mod ċar mill-imsemmija dispożizzjonijet kollha tal-Patentgesetz li l-korp in kwistjoni japplika regoli normattivi u jmexxi proċedura kontenzjuża skond l-Artikoli 13 sa 127 u 129 sa 136 tal-liġi dwar il-privattivi, applikabbli skond l-Artikolu 140 (1) ta' l-istess.

18 — L-Artikolu 133 tal-Kostituzzjoni Federali Awstrijaka jiċċara d-dubji dwar il-kwistjoni jekk il-Qorti Suprema Amministrattiva ("Verwaltungsgerichtshof") hijiex kompetenti biex taqta' l-kawżi fuq suġġett identiku għal dak li għalih hu kompetenti l-korp li qed jagħmel ir-rinviju fil-kawża preżenti, inċertezza li nħolqot mill-prerogattivi mogħtija lill-imsemmija Qorti fil-kuntest tar-reġistrazzjoni jew għoti ta' dritt ta' trade mark. Id-duttrina kkritikat tali għoti kumpless ta' poteri lil korpi ġudizzjarji differenti fi ħdan l-istess qasam tal-liġi; f'dan ir-rigward ara, Beetz, R., "Artikolu 39", fil-ktieb kollettiv *Marken.schutz — Systematischer Kommentar zum Markenschutzgesetz*, editjat minn Guido Kucsko, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhabdlung, Vjenna, 2006, p. 660.

30. L-imsemmi korp iwettaq funzjonijiet ta' qorti li d-deċiżjonijiet tiegħu ma jistgħux jiġu appellati [19], skond l-Artikolu 133(4) tal-Kostituzzjoni Federali Awstrijaka; barra minn hekk, is-sentenzi tiegħu għandhom karattru ġudizzjarju, fis-sens mogħti lil tali espressjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja [20].

31. B'konsegwenza ta' dan, l-Oberster Patent- und Markensenat għandu r-rekwiżiti imposti mill-ġurisprudenza sabiex qorti nazzjonali [21] tista' tagħmel użu mir-rinviju għal deċiżjoni preliminari msemmi fl-Artikolu 234 KE, u għaldaqstant, huwa leċitu li d-domandi preliminari ppreżentati minn tali korp jiġu eżaminati, opinjoni li magħha taqbel il-parti l-kbira tad-duttrina Awstrijaka [22].

B — *Dwar il-mertu tad-domandi preliminari*

32. Mill-mod kif inhuma miktuba ż-żewġ domandi preliminari in eżami jista' jiġi

19 — Għandu jiġi osservat, kif nissuġġerixxi fil-konklużjonijiet li ppreżentajt fil-kawża De Coster, iċċitata iktar 'il fuq, li sabiex wieħed jirrikorri għall-Artikolu 234 KE, il-fatt li d-deċiżjonijiet tal-korp li qed jagħmel ir-rinviju ma jistgħux jiġu kkontestati jakkwista importanza fundamentali, għaliex peress li l-imsemmi korp ma jagħmilx parti mill-ordinament ġuridku Awstrijak, il-fatt li d-deċiżjonijiet tiegħu ma jistgħux jiġu appellati, bl-eċċezzjoni tal-possibbiltà inadegwata ta' rikors quddiem il-Qorti Kostituzzjonali federali, jintitolah biex jagħmel użu mit-talba għal deċiżjoni preliminari.

20 — Is-sentenza tad-19 ta' Ottubru 1995, Job Centre (C-111/94, Ġabra p. I-3361, punt 9), eskludiet mill-kunċett ta' attività ġudizzjarja l-kawżi ta' ġurisdizzjoni volontarja; fis-sentenza tal-15 ta' Jannar 2002, Lutz *et* (C-182/00, Ġabra p. I-547 punti 15 u 16), il-Qorti tal-Ġustizzja eskludiet minn tali kunċett iż-żamma tar-reġistri tal-kumpanniji mill-qrati nazzjonali Ġermaniżi, u fis-sentenza ta' l-14 ta' Ġunju 2001, Salzmann (C-178/99, Ġabra p. I-4421), ġiet eskluża ż-żamma ta' reġistru ta' l-artijiet minn xi tribunali Awstrijaċi.

21 — Ara s-sentenzi tas-17 ta' Settembru 1997, Dorsch Consult (C-54/96, Ġabra p. I-4961, punt 23 u l-ġurisprudenza ċċitata fiha), kif ukoll Schmid, iċċitata iktar 'il fuq, punt 34.

22 — Ara Hackenberg, W./Stix-Hackl, Ch., *Handbuch zum Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof*, it-tieni edizzjoni, Vjenna, 2000, p. 120; u Beetz, R., *op. cit.*, p. 664, jafferma direttament li l-Oberster Patent- und Markensenat għandu jiġi kkunsidrat bħala qorti jew tribunal skond l-Artikolu 234 KE.

konkluż li t-tieni waħda hija sussidjarja għall-ewwel waħda, almenu fil-kuntest fattwali tal-kawża prinċipali, minħabba li huwa possibbli li l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 10(1) tad-Direttiva 89/104 li tiġi proposta hawnhekk issolvi l-kwistjoni favur il-proprjetarju tat-trade mark in kwistjoni; f'tali każ, ma jkunx hemm bżonn li jinstabu raġunijiet biex jiġġustifikaw in-nuqqas ta' użu tat-trade mark, kif jipprevedi l-Artikolu 12 ta' l-istess Direttiva.

35. Madankollu, huwa xieraq li nerġgħu lura għall-oriġini tal-problema u li tiġi evidenzjata d-dimensjoni reali tad-diskussjoni filwaqt li tiġi evitata konfużjoni ta' kunċetti li anke jekk jistgħu jidhru simili, mhumiex neċessarjament paralleli, kif ser nipprova nuri hawn, fuq il-bażi ta' żewġ argumenti: il-portata ta' l-approssimazzjoni tal-liġijiet permezz tad-Direttiva 89/104 dwar it-trade marks u n-natura ta' l-użu obbligatorju tat-trade marks reġistrati.

1. L-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 10(1) tad-Direttiva 89/104

i) Il-portata ta' l-armonizzazzjoni fir-rigward ta' trade marks

33. Minkejja li l-każ in eżami jirrigwarda trade mark internazzjonali, jien ser nagħti lill-analiżi tiegħi direzzjoni legali strettament Komunitarja, biex nilqa' għall-problemi eventwali li jistgħu jitnisslu mir-reġistrazzjoni ma' l-Uffiċċju ta' l-Organizzazzjoni Dinjija dwar il-Proprjetà Intellettwali (WIPO).

36. It-tielet premessa tad-Direttiva 89/104 tesprimi l-intenzjoni li ma ssirx approssimazzjoni kompleta tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks u li jkun biżżejjed jekk l-approssimazzjoni tkun limitata għal dawk id-dispożizzjonijiet nazzjonali li l-aktar direttament jaffettwaw il-funzjonament tas-suq intern.

a) Tifsira ta' l-espressjoni "data li fiha tkun ġiet kompluta l-proċedura tar-reġistrazzjoni"

34. Fl-osservazzjonijiet ippreżentati f'dawn il-proċedimenti għal deċiżjoni preliminari, id-diskussjoni ġiet iffukata, fil-parti l-kbira, fuq il-fatt li s-suġġett tal-kwistjoni kontenzjuża jikkoinċidi mal-bidu tal-protezzjoni tat-trade mark, mingħajr dubju minħabba l-pożizzjoni li ħa l-korp li qed jagħmel ir-rinviju, fid-deċiżjoni tar-rinviju, favur tali konkomitanza.

37. B'hekk, id-Direttiva 89/104 tirregola b'mod eżawrjenti l-adegwatezza ta' sinjal biex jikkostitwixxi trade mark u għalhekk biex jiġi reġistrat (Artikoli 2, 3 u 4); id-drittijiet mogħtija minn trade mark reġistrata u l-limitazzjonijiet relattivi (Artikoli 5 sa 9); l-obbligu ta' użu tat-trade mark fl-aspetti kollha tiegħu (Artikoli 10, 11 u 12); xi raġunijiet partikolari għaċ-ċaħda tar-reġistrazzjoni, ir-raġunijiet ta' invalidità jew revokazzjoni (Artikoli 13 u 14); fl-aħħar, hija tipprovdi dispożizzjonijiet partikolari għal tipi speċifiċi ta' trade marks (Artikolu 15).

38. Il-fatt li l-Komunità tirregola t-trade marks limitatament għal kuntesti determinati jfisser li l-Istati Membri jibqgħu kompetenti biex jirregolaw sensiela sħiħa ta' aspetti li, skond il-ħames premessa, fir-rigward tagħhom igawdu mil-libertà sħiħa li jiffissaw id-dispożizzjonijiet dwar ir-reġistrazzjoni, ir-revokazzjoni u l-invalidità tat-trade marks miksuba wara r-reġistrazzjoni; huma għandhom per eżempju, jistabbilixxu l-forma tal-proċedura ta' reġistrazzjoni tat-trade marks u ta' invalidità, jiddeċiedu jekk drittijiet preċedenti għandhomx ikunu invokati jew fil-proċedura ta' reġistrazzjoni jew fil-proċedura ta' invalidità jew fit-tnejn, u jekk jippermettu li d-drittijiet preċedenti jiġu invokati, li jkollhom proċedura ta' oppożizzjoni jew eżami *ex officio*. Barra minn hekk l-Istati Membri jibqgħu jkollhom id-dritt li jiddeterminaw l-effetti tar-revokazzjoni jew invalidità tat-trade marks.

39. Għaldaqstant, il-fatt li jeżistu differenzi notevoli fil-mod li bih il-liġijiet nazzjonali jirregolaw dawn il-każijiet kollha m'għandux jgħaġġeb, fatt li jispjega d-diverġenzi bejn is-soluzzjonijiet proposti mill-partijiet li intervenew f'dawn il-proċedimenti għal deċiżjoni preliminari, li huma affettwati b'mod sostanzjali mill-karatteristiċi partikolari ta' l-ordinament ġuridiku li għalih jappartjenu.

40. Jekk nirrikapitulaw u nissemplifikaw kemm jista' jkun il-firxa sħiħa tar-regolamenti li jeżistu dwar ir-reġistrazzjoni tat-trade mark, jistgħu jiġu individwati mill-anqas tliet tipoloġiji: is-sistemi fejn ir-reġistrazzjoni tista' ssir anke qabel l-eżami għall-aċċertazzjoni tal-preżenza ta' ostakli relattivi jew assoluti, is-sistemi fejn ir-reġistrazzjoni ssir bejn eżami u ieħor, u dawk li fihom huwa previst li tali verifiki jsiru qabel ma ssir ir-reġistrazzjoni tas-sinjali adatti. Din l-aħħar sistema hija dik l-aktar użata fl-Ewropa.

41. Is-suġġerimenti magħmula quddiem din il-Qorti tal-Ġustizzja spiss jorbtu l-bidu tal-perijodu għall-użu tat-trade mark mal-mument li fih il-proprjetarju jkun kiseb ir-rikonoxximent assolut tal-proprjetà tiegħu, jiġifieri, meta jkun ħieles minn kull inkwiet marbut mar-riskju ta' telf eventwali tad-drittijiet tat-trade mark minħabba pretensjonijiet ta' terzi jew ta' l-uffiċċju nazzjonali. Dawk li jargumentaw b'dan il-mod huma tal-fehma li l-obbligu ta' użu tat-trade mark jista' jiġi impost biss mill-mument li fih ikunu ġew eliminati l-inċertezzi kollha li kienu jheddu r-reġistrazzjoni ta' l-istess trade mark.

42. Madankollu, il-mod li fih tpoġġiet id-domanda preliminari in eżami, li torbot id-"d-data li fiha tkun ġiet kompluta l-proċedura tar-reġistrazzjoni" mal-"bidu tal-perijodu ta' protezzjoni", mexxa d-diskussjoni fuq triq falsa, u taha direzzjoni żbaljata.

43. Fl-opinjoni tiegħi, tista' tinkiseb interpretazzjoni tajba ta' l-espressjoni in eżami billi tiġi eżaminata l-*voluntas legislatoris* ta' l-imsemmija dispożizzjoni, fid-dawl tar-rakkomandazzjonijiet espositi iktar 'il quddiem.

44. Fl-ewwel lok, it-test leġiżlattiv jibda ġustament billi jirreferi għall-imsemmija disparitajiet bejn is-sistemi nazzjonali tal-pajjiżi ta' l-Unjoni, biex imbagħad jikkonċentra fuq l-element l-aktar karatteristiku li għandhom in komuni, jiġifieri, il-karattru universali tal-proċedura ta' reġistrazzjoni ta' trade mark, li, fil-każ li t-trade mark tiġi kkostitwita, tiġi konkluża dejjem bir-reġistrazzjoni tagħha; din ta' l-aħħar tiġi akkordata permezz ta' deċiżjoni ta' l-uffiċċju kompetenti tat-trade marks, li jkollha indikazzjoni tad-data u ġeneralment wara tiġi notifikata lill-parti kkonċernata u ssir il-pubblikazzjoni obbligatorja.

45. Fit-tieni lok, id-Direttiva 89/104 ma tfissirx f'termini preċiżi l-mument li fih tali proċedura ta' reġistrazzjoni tiġi kompluta, essenzjalment għaliex, u b'hekk turi kawtela kbira, tirrispetta d-diviżjoni tal-kompetenzi msemmija fil-ħames premessa tagħha. Għaldaqstant, huma l-Istati Membri li għandhom jistabbilixxu meta tkun ġiet kompluta l-proċedura ta' reġistrazzjoni fl-uffiċċji rispettivi tat-trade marks, u b'hekk jiċċaraw jekk din tiġix ikkompletata qabel jew wara l-eżami tar-raġunijiet għar-rifjut relattivi jew jekk tinkludix anke l-pubblikazzjoni.

46. Fit-tielet lok, b'kunsiderazzjoni tad-differenzi eżistenti bejn il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali, id-Direttiva 89/104 ma ħaditx il-mument li fih tiġi affermata l-proprjetà indiskussa tat-trade mark bħala riferenza għall-bidu tal-perijodu ta' preskrizzjoni tad-dritt mogħti mis-sinjal; kieku kellha tipprovdi mod ieħor, id-Direttiva ma kienet tarmonizza xejn, ġaladarba l-bidu tad-dekors ta' l-imsemmi obbligu ta' użu tat-trade mark jinbidel skond is-sistemi legali kkonċernati, u hekk jew jiġi pospost sakemm ikunu eskluži l-proċedimenti ta' oppożizzjoni kollha ta' terzi jew, bil-kontra, jiġi predatat għaż-żmien meta ġiet ippreżentata t-talba, fil-każ li l-ordinament ġuridiku nazzjonali jipprovdi għal tali finzjoni legali.

47. Min-naħa l-oħra, id-Direttiva 89/104 ma tiħux ħsieb li tistabbilixxi l-mument eżatt li fih il-proċedura ta' reġistrazzjoni tiġi kkunsidrata bħala kompluta, minħabba li huwa l-leġiżlatur nazzjonali li għandu jiddetermina tali element, u dan għaliex fost il-fażijiet possibbli ta' riferiment (ir-reġistrazzjoni, innotifika tar-reġistrazzjoni lill-parti kkonċernata u l-pubblikazzjoni) qatt m'hu ser ikun hemm perijodu ta' żmien estiż daqstant li jpoġġi fil-periklu ċ-ċertezza tad-dritt jew l-għan ta' armonizzazzjoni tad-Direttiva Komunitarja.

48. L-argument espost hawn fuq jinftiehem aktar faċilment wara li wieħed jifhem issinjifikat korrett ta' l-obbligu ta' użu tat-trade mark.

ii) L-obbligu ta' użu

49. Jeħtieġ li jiġi ċċarat x'għandna nifhmu bl-obbligu ta' użu, peress li d-Direttiva 89/104 tirregola l-perijodu minimu li matulu l-proprjetarju għandu jibda juża t-trade mark

bi skop kummerċjali, u għalhekk, fi tmiem tali perijodu, il-proprjetà tat-trade mark tista' tiġi kkontestata minħabba n-nuqqas ta' użu min-naħa tiegħu [23].

50. Irrispettivament mid-diverġenzi li jeżistu bejn il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali, dan il-mekkaniżmu legali għandu l-istess għan fl-ordinamenti kollha, li huwa li n-numru ta' trade marks irreġistrati jkun jaqbel ma' dak tas-sinjali użati li jaqdu l-funzjoni ekonomika tagħhom fis-suq [24], u jipprova jadegwa l-istat tar-reġistrazzjonijiet mar-realtà kummerċjali; fil-fatt kif diġà kelli mod nosserva f'okkażjoni oħra, l-uffiċċji tat-trade marks mhumiex biss depożitarji ta' trade marks moħbija li jistennew li xi ħadd jirriskja li jużahom, biex imbagħad isib ruħu wiċċ imb'wiċċ ma' intenzjoni tal-proprjetarju, l-iktar l-iktar, spekulattiva. Bil-kontra tali uffiċċji għandhom jirriflettu fedelment il-verità, jiġifieri l-informazzjoni mxerrda fil-kummerċ mill-kumpanniji bl-iskop li ssir distinzjoni bejn il-prodotti u s-servizzi tagħhom. Fl-aġenziji għall-protezzjoni tal-proprjetà industrijali, jistgħu jiġu rreġistrati biss it-trade marks li jipparteċipaw fil-ħajja kummerċjali [25].

51. Barra minn hekk, tali obbligu għandu l-għan li jiffaċilita l-aċċess ta' terzi għar-reġistrazzjoni [26], kif jirriżulta mill-kliem tad-Direttiva 89/104, meta ma tippermettix li tiġi invokata l-eżistenza ta' trade mark ta' kumpannija rreġistrata iżda mhux użata għal perijodu ta' aktar minn ħames snin, bħala raġuni ta' invalidità ta' trade mark oħra identika jew simili, jew bħala impediment għar-reġistrazzjoni tagħha (Artikolu 11(1) u (2)).

52. L-imsemmija żewġ għanijiet jerġgħu jiġu ripetuti fit-tmien premessa tad-Direttiva 89/104 fejn huwa ddikjarat li "(...) sabiex ikun imnaqqas t-total tan-numru tat-trade marks irreġistrati u protetti fil-Komunità u, konsegwentement, in-numru ta' konflitti li jqumu bejniethom, huwa essenzjali li jiġi meħtieġ li trade marks għandhom ikunu fil-fatt użati, jew jekk mhux użati, ikunu suġġetti għal revokazzjoni; (...)".

53. Fil-qosor, mill-perspettiva legali, l-obbligu ta' użu tat-trade mark għandu żewġ aspetti: huwa jirrappreżenta, minn naħa, l-obbligu impost *ex lege* fuq il-proprjetarju li reċentement ingħata l-imsemmi dritt ta' proprejtà industrijali; min-naħa l-oħra, il-fakultajiet u d-drittijiet ta' terzi fil-każ li l-proprjetarju ma jaqdix tali obbligu.

54. Fid-dawl ta' tali natura doppja, mhuwiex diffiċli li wieħed jifhem li d-data li fiha tkun ġiet kompluta l-proċedura ta' reġistrazzjoni hija l-aktar punt ta' referenza adattat sabiex

23 — Il-konfużjoni possibbli fil-leġiżlazzjoni Ġermaniża tiġi enfasizzata minn Bous, U., "§ 25 Ausschluß von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung", f'Ekey, F.L./Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, Ed. C.F. Müller, Heidelberg, 2003, p. 370.

24 — Fezer, K.-H., *Markenrecht*, Ed. C. H. Beck, it-tielet edizzjoni., Munich, 2001, p. 1191.

25 — Ara l-konklużonijiet li ppreżentajt fil-kawża li tat lok għas-sentenza tal-11 ta' Marzu 2003, Ansul (C-40/01, Ġabra p. I-2439, punt 42). F'dan ir-rigward ara l-punt 36 tas-sentenza

26 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 454.

jiġu rispettati l-interessi ta' kulħadd. Jekk hija d-data ta' reġistrazzjoni li tiġi kkunsidrata, il-proprjetarju tad-dritt ta' proprjetà intellettwali jkun jista' jikkalkula t-terminu ta' ħames snin u jippjanifika l-istrateġija kummerċjali tiegħu. Bil-kontra, jekk id-determinazzjoni ta' dak il-mument jiġi marbut ma' l-evoluzzjoni ta' l-oppożizzjoni ppreżentata mill-kompetituri, kif jissuġġerixxu s-sistemi li fihom ir-raġunijiet relattivi għal rifjut jiġu eżaminati wara r-reġistrazzjoni, dan jipprovoka inċertezza żejda dwar il-mument li fih jibda għaddej l-obbligu ta' użu, mhux biss għall-proprjetarju u għal min jopponi, iżda speċjalment għal terzi, li m'għandhomx x'jaqsmu mal-kwistjoni kontenzjuża.

55. Diffikultajiet simili jqumu fil-każ li tiġi ammessa l-finzjoni li torbot it-tmiem tal-proċedura u l-bidu tal-protezzjoni, kif jipprovdu l-ordinamenti li jinqdew b'tali strataġemma legali biex jipproteġu l-proprjetarju b'mod retroattiv, minn meta jippreżenta t-talba ta' reġistrazzjoni. F'tali ipoteżi, l-użu effettiv tas-sinjal huwa meħtieġ sa mis-sempliċi preżentata tat-talba għal reġistrazzjoni fl-uffiċċju nazzjonali tal-proprjetà industrijali. Din is-soluzzjoni hija kritikabbli minħabba li minn naħa waħda timponi l-obbligu fuq min għad mhuwiex proprjetarju ta' ebda dritt u, min-naħa l-oħra tnaqqas il-perijodu relattiv ta' eżenzjoni ta' ħames snin li għaliha hi sottoposta l-parti kkonċernata, għas-sempliċi fatt li akkwista d-dritt ta' proprjetà industrijali, però mingħajr il-possibbiltà li jikkontrolla t-tul ta' żmien li tieħu l-proċedura li biha ngħata tali dritt esklużiv.

56. Għaldaqstant id-data li fiha tintemm il-proċedura ta' reġistrazzjoni, minħabba li hija ta' natura oġġettiva u tista' tiġi applikata faċilment mill-partijiet kollha kkonċernati, hija kapaċi tħares bl-aħjar mod iċ-ċertezza legali, li hija indispensabbli. Għaldaqstant tali data tirrapreżenta l-aktar mument addattat biex jibda għaddej it-terminu ta' ħames snin li matulhom għandu jitwettaq l-obbligu ta' użu; barra minn hekk tali mument jaħbat ftit jew wisq, ma' l-att ta' reġistrazzjoni, li n-notifika tiegħu timmarka l-bidu tad-dekors ta' tali obbligu fuq il-proprjetarju tat-trade mark, mingħajr però ma jkun marbut mal-bidu tal-perijodu ta' użu paċifiku tad-dritt tat-trade mark akkwistat.

57. Wara li kkonkludejt l-interpretazzjoni tad-dritt Komunitarju, jeħtieġ issa li jiġi eżaminat b'liema mod it-trade mark internazzjonali taffettwa l-osservazzjonijiet esposti qabel.

b) It-trade mark internazzjonali

58. La l-Ftehim ta' Madrid, u lanqas it-trattat li huwa jikkompleta, il-Konvenzjoni ta' Pariġi, ma jirregolaw l-obbligu ta' użu. L-ewwel wieħed ma fihx dispożizzjonijiet f'dan ir-rigward, filwaqt li t-tieni wieħed, fl-Artikolu 5(C)(1) jitlob lill-Istati kontraenti li jissuġġettaw tali obbligu għal mogħdija ta' "perijodu ekwu" u li jipprevedu li l-persuna kkonċernata tista' tiġġustifika r-raġunijiet għall-inattività tiegħu. Madankollu, ma jintqal xejn dwar il-mument li fih jibda jiddekorri tali perijodu, u għalhekk, peress li hemm bżonn li ssir referenza għal-liġi nazzjonali, hija bl-istess mod rilevanti l-leġiżlazzjoni Komunitarja, u għalhekk, id-Direttiva 89/104.

59. Madankollu, mhuwiex xieraq li jsiru konklużjonijiet mgħaġġla, peress li l-Ftehim ta' Madrid jistabbilixxi sistema ta' reġistrazzjoni, li l-karatteristiċi bażiċi tagħha jistħoqqilhom li jiġu diskussi [27].

60. Bis-saħħa ta' tali mekkaniżmu użat maddinja kollha, il-kumpanniji jakkwistaw ilpossibbiltà li jiksbu, b'att wieħed ta' reġistrazzjoni, l-estensjoni tal-protezzjoni mogħtija lit-trade mark tagħhom mill-pajjiż ta' l-oriġini, fl-Istati kollha kontraenti ta' l-għażla tagħhom. Il-protezzjoni tat-trade marks reġistrati fis-sede tal-WIPO f'Ġinevra hija konformi mal-prinċipji ta' territorjalità u ta' ugwaljanza fit-trattament, b'mod li t-trade marks li għalihom tintalab l-estensjoni talprotezzjoni fil-pajjiżi kontraenti għandhom jiġu protetti bl-istess garanziji li jgawdu t-trade marks nazzjonali [28].

61. It-talba għal reġistrazzjoni għandha tiġi ppreżentata fl-uffiċċju tal-pajjiż ta' oriġini tat-trade mark li għalih trid tinkiseb irreġistrazzjoni internazzjonali [29]; tali uffiċċju jeżamina fil-qosor id-dokumenti prodotti mill-parti kkonċernata, biex jiżgura, b'mod partikolari, li t-trade mark in kwistjoni tkun tidher fir-reġistru nazzjonali f'isem l-applikant u li tirreferi għall-prodotti u s-servizzi indikati fl-applikazzjoni; barra minn hekk, tali amministrazzjoni tivverifika d-dettalji ta' l-applikant u taċċerta ruħha li dan ta' l-aħħar mela sew l-applikazzjoni, u annetta magħha d-dokumenti neċessarji [30].

62. Wara li jirċievi l-inkartament, l-Uffiċċju internazzjonali jivverifika biss l-aspetti formali u li jkun sar il-ħlas tat-taxxi skond il-Ftehim ta' Madrid u r-regolament ta' eżekuzzjoni tiegħu [31]. Jekk ir-rekwiżiti mitluba jiġu sodisfatti, l-Uffiċċju jipproċedi għarreġistrazzjoni tat-trade mark fir-reġistru internazzjonali. Madankollu, l-Uffiċċju ma jivvalutax jekk it-trade mark li hija s-suġġett ta' l-applikazzjoni jistħoqqilhiex jew le l-protezzjoni tal-pajjiżi kontraenti msemmija, kontroll li huwa mistenni mill-amministrazzjonijiet ta' tali pajjiżi [32] li għandhom jesprimu ruħhom fi żmien sena mid-data ta' reġistrazzjoni [33].

63. Fil-qosor, it-trade mark internazzjonali tippresupponi sostituzzjoni ta' l-obbligu ta' reġistrazzjoni f'kull pajjiż li fih il-proprjetarju jixtieq jiddefendi sinjal bil-preżentazzjoni ta'

27 — Minn issa 'l quddiem, jien se nagħmel referenza biss għall-Ftehim ta' Madrid u mhux għall-Protokoll tiegħu, ukoll iffirmat f'Madrid fis-27 ta' Ġunju 1989 u li minkejja l-isem tiegħu, jikkostitwixxi trattat internazzjonali ġdid, għalkemm b'kontenut simili għal kollox għall-Ftehim li għandu l-istess isem. Permezz tat-tieni strument iċċitat inkisbet l-adeżjoni ta' xi pajjiżi li jakkużaw il-Ftehim ta' Madrid b'nuqqas ta' flessibbiltà minħabba l-fatt li ma jammettix il-possibbiltà ta' reġistrazzjoni ta' talbiet għal trade mark ippreżentati flufficċji nazzjonali fir-reġistru internazzjonali. Il-Protokoll daħal fis-seħħ fl-1 ta' Diċembru 1995. Ara Fezer, K.H., *op. cit.*, p. 2027 *et seq.*

28 — Hekk jiddisponi l-Artikolu 4(1) tal-Ftehim ta' Madrid.

29 — Artikolu 3(1) tal-Ftehim ta' Madrid.

30 — Għal espożizzjoni aktar dettaljata ara Botana Agra, J. M., "Las marcas internacionales", f'Navarro Chinchilla, J. J. u Vázquez García, R. J. (Koordinaturi), *Estudios sobre marcas*, Ed. Comares, Granada, 1995, p. 37 *et seq.*

31 — Bħalissa jeżisti regolament ta' eżekuzzjoni komuni għall-Ftehim ta' Madrid dwar ir-reġistrazzjoni internazzjonali tat-trade marks u għall-protokoll relattiv għal dan il-ftehim (test fis-seħħ mill-1 ta' April 2004); jista' jiġi kkonsultat fuq is-sit http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/common_regulations.htm.

32 — Artikolu 5(1) tal-Ftehim ta' Madrid.

33 — Artikolu 5(2) tal-Ftehim ta' Madrid.

applikazzjoni waħda fl-Uffiċċji internazzjonali ta' Ġinevra, u b'hekk il-proprjetarji ta' tali drittijiet ta' proprjetà industrijali jingħataw għajnuna adegwata sabiex jiddefendu ruħhom mill-attakki illegali ta' kompetituri diżonesti jew ta' pirati lesti għall-ġlied barra mill-fruntiera.

64. Biex tiġi riżolta d-domanda preliminari in kwistjoni, jeħtieġ li tiġi vverifikata d-data ta' l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni internazzjonali.

65. L-Artikolu 3(4) tal-Ftehim ta' Madrid jistabbilixxi sistema li tipprevedi sensiela ta' alternattivi sabiex tiġi kkonretizzata d-data ta' reġistrazzjoni: b'mod ġenerali hija taħbat mad-data ta' preżentazzjoni ta' l-applikazzjoni fl-Uffiċċju internazzjonali; f'każijiet eċċezzjonali, hija tiġi mressqa 'l quddiem għall-ġurnata li fiha l-amministrazzjoni kompetenti fil-pajjiż ta' oriġini tirċievi l-applikazzjoni, fil-każ li din ta' l-aħħar tittrasmettiha lill-Uffiċċju internazzjonali matul ix-xahrejn suċċessivi; u fil-każ ta' irregolarità, wara li ddifetti fl-applikazzjoni ta' reġistrazzjoni internazzjonali jiġu korretti [34].

66. Minn dak li ġie espost jista' jiġi dedott li mhuwiex biss l-obbligu ta' użu tat-trade mark li jibqa' suġġett għal-leġiżlazzjoni nazzjonali — minħabba li fuq kollox ġie armonizzat parzjalment fl-livell Komunitarju bil-mod deskritt fil-paragrafi preċedenti — iżda li, barra minn hekk, mid-data tar-reġistrazzjoni internazzjonali, it-trade mark hija protetta, anke jekk tali protezzjoni hija suġġetta għall-iskadenza tat-terminu ta' sena li tingħata lill-Istati kontraenti indikati f'kull formola biex jeżerċitaw il-possibbiltà li jiċħdu l-protezzjoni mitluba fit-territorju tagħhom, fatt li juri li lanqas hemm bżonn li tiġi mistennija li d-data ta' reġistrazzjoni u d-data ta' bidu tat-tgawdija sħiħa ta' tali tip ta' dritt ta' proprjetà industrijali jikkoinċidu. Barra minn hekk, peress li r-reġistrazzjoni tat-trade mark protetta fir-reġistru ta' l-Uffiċċju internazzjonali "ieħu post" ir-reġistrazzjonijiet nazzjonali, fil-kliem ta' l-Artikolu 4a tal-Ftehim ta' Madrid — bil-konsegwenza li, għaldaqstant, ma jsirx att proprju ta' reġistrazzjoni tat-trade mark internazzjoni fl-uffiċċji nazzjonali, li jiġu biss infurmati bih — l-uniku mod biex jiġi pprovat b'ċertezza t-tmiem tal-proċedura ta' reġistrazzjoni internazzjonali jkun li jiġi rikonoxxut tali karattru fid-data ta' reġistrazzjoni ma' l-imsemmi uffiċċju.

67. Tali mument jaħbat mal-bidu tad-dekors tat-terminu relattiv għall-obbligu ta' użu tat-trade mark, konformement mad-Direttiva 89/104. L-impenn evidenti tal-leġiżlazzjoni internazzjonali biex tqarreb dawn iż-żewġ dati, dik nazzjonali u dik dinjija, ukoll jaħdem favur is-soluzzjoni li qed nipproponi, peress li jekk jiġu aċċettati s-suġġerimenti magħmula fl-osservazzjonijiet ippreżentati matul il-kawża, sabiex l-imsemmi terminu ma jibdiex jiddekorri sakemm il-protezzjoni ma ssirx paċifika, tiġi pprovokata differenzi inopportuni fil-mument li fih jibda l-għadd bil-maqlub għall-adempiment ta' l-obbligu ta' l-użu tat-trade mark: xi drabi dan

34 — Regola 15(1) tar-Regolament ta' Eżekuzzjoni.

jiddependi mid-dispożizzjonijiet nazzjonali, b'mod partikolari meta dawn ta' l-aħħar jippermettu raġunijiet relattivi għar-rifjut tar-reġistrazzjoni, drabi oħra jiddependi mid-deċiżjoni dwar l-ilmenti ppreżentati minn terzi kontra t-trade marks internazzjonali, u dan ikollu l-effett li jipposponi t-terminu in kwistjoni għal dati li huma inċerti ħafna.

68. Minbarra dan, jeħtieġ li jerġa' jissemma' r-rwol fundamentali tad-data ta' reġistrazzjoni internazzjonali [35], li tirriżulta deċisiva għall-finijiet tad-dekors tat-terminu li fih il-pajjiżi kontraenti għandhom jinnotifikaw ir-rifjut tagħhom għall-għoti ta' protezzjoni [36], għall-fini tal-bidu ta' l-effetti ta' reġistrazzjoni [37] jew tat-talba għall-estenzjoni territorjali [38], u għall-finijiet tal-perijodu ta' validità u l-indipendenza tagħha [39] u għall-finijiet tat-tiġdid tagħha [40]. Għalhekk peress li d-data ta' reġistrazzjoni internazzjonali tittieħed bħala referenza f'ħafna oqsma, jidher loġiku li tkun ta' referenza anki għad-determinazzjoni tal-bidu ta' l-obbligu ta' użu tat-trade mark.

69. Għal dak li jirrigwarda l-anomalija pprovokata minn rifjut eventwali tar-reġistrazzjoni f'xi wieħed mill-Istati firmatarji tal-Ftehim ta' Madrid, wara li t-trade mark tkun ġiet ippreżentata fl-Uffiċċju internazzjonali, huwa opportun li jsiru żewġ preċiżazzjonijiet: l-ewwel waħda dwar ir-raġunijiet assoluti għar-rifjut tar-reġistrazzjoni, li fis-sistema li twaqqfet permezz ta' dan il-Ftehim huma improbabbli, minħabba li jkunu diġà ġew eżaminati fil-pajjiż ta' oriġini tat-trade mark, u minħabba l-unifikazzjoni tal-kriterji fil-Konvenzjoni ta' Pariġi. Il-preċiżazzjoni l-oħra tirrigwarda r-raġunijiet relattivi għar-rifjut tar-reġistrazzjoni, li fir-rigward tagħhom hemm supposizzjoni li l-kumpanniji mxew b'mod diliġenti peress li, qabel ma jitolbu r-reġistrazzjoni internazzjonali, għandhom l-opportunità li jagħmlu stħarriġ, mingħajr spejjeż eċċessivi, dwar is-sinjali li jistgħu jagħmlu oppożizzjoni kontra t-trade mark tagħhom fl-Istati li fihom huwa jipprovaw jiksbu protezzjoni għat-trade mark.

70. Għaldaqstant, jiena konvint li, anke fir-rigward tat-trade marks internazzjonali, "id-data li fiha tkun ġiet kompluta l-proċedura tar-reġistrazzjoni" taħbat ma' dik miktuba fir-reġistru ta' l-Uffiċċju internazzjonali ta' Ġinevra.

71. Fid-dawl ta' l-ispjegazzjonijiet esposti fil-paragrafi preċedenti, jiena tal-fehma li r-risposta għall-ewwel domanda magħmula mill-Oberster Patent- und Markensenat għandha tkun li l-espressjoni "data li fiha tkun ġiet kompluta l-proċedura tar-reġistrazzjoni", imsemmija fl-Artikolu 10(1) tad-Direttiva 89/104, ma tagħmilx referenza għall-bidu tal-perijodu ta' protezzjoni, li miegħu madankollu tista' taħbat, iżda għall-mument li fih l-awtorità kompetenti, skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħha tikkonkludi l-proċedura ta' reġistrazzjoni jew, fil-każ ta' trade mark internazzjonali, fil-mument li fih tali proċedura tiġi konkluża quddiem l-Uffiċċju internazzjonali

35 — Tali aspetti fundamenti jingħataw importanza minn Botana Agra, J. M., *op. cit.*, p. 38 *et seq.*

36 — Artikolu 5(2) tal-Ftehim ta' Madrid.

37 — Artikolu 4(1) tal-Ftehim ta' Madrid.

38 — Artikolu 3(2) tal-Ftehim ta' Madrid.

39 — Artikolu 6(2) tal-Ftehim ta' Madrid.

40 — Artikolu 7 tal-Ftehim ta' Madrid.

2. L-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 89/104

72. Ir-revoka hija strettament marbuta ma' l-obbligu ta' użu tat-trade mark, iżda hija tikkontradistingwi ruħha minħabba li t-terminu tagħha jista' jibda jiddekorri f'kull mument, mingħajr ebda relazzjoni mat-tmiem tal-proċedura. Meta l-proprjetarju ma jagħmilx użu ġenwin tat-trade mark għal ta' l-anqas ħames snin, tiġi offerta lill-kompetituri u lil terzi interessati l-possibbiltà li jappproprijaw ruħhom minnhom b'mod leġittimu. F'kull każ, iż-żewġ mekkaniżmi legali msemmija, bħal barrin marbuta ma' l-istess karru, jiġbdu l-istess għan leġiżlattiv: li jadattaw l-istat tar-reġistrazzjonijiet għar-realtà tas-suq, kif diġà indikajt preċedentement.

73. Il-korp li qed jagħmel ir-rinviju jistaqsi lill-Qorti tal-Ġustizzja dwar ir-raġunijiet li jistgħu jiġġustifikaw in-nuqqas ta' użu ta' sinjal kummerċjali fil-perijodu stabbilit mid-dritt Komunitarju. Fil-kawża prinċipali, il-Lidl tallega l-preżenza ta' "ostakli burokratiċi" inkompatibbli ma' l-istrateġija imprenditorjali tagħha, li tikkonsisti fil-bejgħ tal-prodotti tagħha bit-trade mark "Le Chef DE CUISINE" esklużivament ġewwa l-ħwienet tagħha, li l-ftuħ tagħhom dam aktar milli kien mistenni.

74. Minħabba s-soluzzjoni li nipproponi għall-ewwel domanda, dwar il-leġiżlazzjoni Awstrijaka dwar it-trade marks, mhuwiex neċessarju li nirrispondi għat-tieni domanda għall-finijiet tas-soluzzjoni tal-kawża prinċipali. Madankollu, fil-każ li l-Qorti tal-Ġustizzja ma tkunx ta' l-istess opinjoni tiegħi, u tikkunsidra opportun li tagħti interpretazzjoni ta' l-Artikolu 12 tad-Direttiva 89/104, issa ngħaddi biex nesponi fil-qosor xi kunsiderazzjonijiet.

75. Ma naqbilx ma' l-allegata inammissibbiltà ta' din id-domanda, kif teċċepixxi r-Repubblika ta' l-Awstrija, peress li l-kuntest tagħha mhuwiex ġeneriku, u d-deskrizzjoni tal-fatti lanqas ma tidher nieqsa min riferimenti suffiċjenti biex jiġi individwat l-interess u l-ħtieġa li tingħata deċiżjoni.

76. Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja diġà kellha mod tesprimi ruħha dwar l-Artikolu 12(1) u preċiżament dwar it-tifsira ta' "użu ġenwin" u ddikjarat li użu ġenwin tat-trade mark jeżisti "meta din tintuża, b'mod konformi mal-funzjoni essenzjali tagħha (....), sabiex toħloq jew iżżomm opportunità għal dawn il-prodotti jew servizzi, bl-esklużjoni ta' użu ta' natura simbolika li għandha l-uniku skop li żżomm id-drittijiet mogħtija mit-trade mark" [41]. Meta ssir tali verifika għandhom jittieħdu in kunsiderazzjoni "il-fatti u ċ-ċirkustanzi kollha li jistgħu jistabbilixxu r-realtà ta' l-użu kummerċjali [tat-trade mark], b'mod partikolari l-użu kkunsidrat bħala ġustifikat fis-settur ekonomiku kkonċernat" [42].

41 — Sentenza Ansul, iċċitata iktar 'il fuq, punt 43 (traduzzjoni mhux uffiċjali).

42 — *Ibid* (traduzzjoni mhux uffiċjali).

77. B'konsegwenza ta' dan, hija eskluża millkunċett ta' "użu ġenwin" kull forma ta' użu tat-trade mark li ma tikkorrispondix ma' tali kriterji. Digà kelli mod nirrileva li, l-użu privat tat-trade mark, jiġifieri dak li ma jmurx oltri l-isfera interna tal-proprjetarju, huwa irrilevanti, inkwantu mhuwiex dirett biex jikseb sehem mis-suq, raġuni għaliex ilmiżuri preparattivi meħuda bil-għan tattqegħid fis-suq ta' prodotti jew servizzi kif ukoll l-attività ta' ħażna jew depożitu li jsiru mingħajr ma l-prodotti qatt jitilqu l-bini talkumpannija ma jikkostitwixxux forom ta' użu "ġenwin" u "suffiċjenti" [43].

78. Issa, id-dispożizzjoni in eżami talludi għal raġunijiet eventwali li jistgħu jiġġustifikaw in-nuqqas ta' użu, mingħajr madankollu ma ssemmi xi eżempju. F'dan il-kuntest, huwa ta' għajnuna kbira l-Artikolu 19 tat-TRIPS, li jirrikonoxxi bħala raġunijiet leġittimi ċ-ċirkustanzi *indipendenti mir-rieda tal-proprjetarju tal-privattiv,* tali li jikkostitwixxu *ostaklu għall-użu tiegħu,* u jindika xi eżempji, bħar-restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni jew kundizzjonijiet oħra stabbiliti millgvern għall-prodotti jew servizzi protetti mittrade mark.

79. Minkejja li ma jaqgħux fl-isfera tar-rieda tal-proprjetarju tat-trade mark, l-"ostakli ta' natura burokratika" invokati mill-Lidl f'din il-kawża għandhom jirriżultaw marbutin daqshekk mill-qrib mat-trade mark li jipprovokaw sitwazzjoni estrema fejn l-użu tagħha jiddependi mill-ikkompletar tal-proċeduri amministrattivi. B'hekk wieħed jista' jimmaġina li kien hemm pendenti l-għoti ta' awtorizzazzjoni sanitarja għall-prodotti ta' ikel mibjugħa taħt it-trade mark "Le Chef DE CUISINE" jew, fil-każ ta' mediċina, li l-proprjetarju kien qed jistenna li jirċievi l-approvazzjoni tagħha mill-awtoritajiet nazzjonali tas-saħħa. Madankollu, ma jidhirx li l-ostakli kkawżati mid-dewmien tal-ħruġ ta' liċenzji ta' bini għall-bini kummerċjali għandhom konnessjoni stretta biżżejjed mat-trade mark. Huwa bl-istess mod diffiċli li wieħed jifhem ir-raġuni li waqqfet lill-Lidl milli tbiddel fil-ħin l-istrateġija kummerċjali tagħha; din il-kumpannija setgħet per eżempju, adottat sistema ta' liċenzji għaddistribuzzjoni temporanja tal-prodotti tagħha permezz ta' forniturі oħra jew ħwienet ta' prodotti ta' l-ikel.

80. Bl-istess mod, kif tosserva ġustament il-Kummissjoni, it-tattika imprenditorjali taqa' kompletament taħt l-isfera ta' kontroll deċiżjonali tal-kumpanniji, u għalhekk diffiċilment tista' tiġi ammessa impossibbiltà ta' għelib ta' ostakli eventwali, bl-addattament ta' l-istrateġija għall-problemi u kontrattempi tal-każ. Minn dan jirriżulta li, fil-kawża preżenti, wieħed jistaqsi lilu nnifsu liema aġir ostakola l-aktar il-ksib ta' l-għan mixtieq: jekk kinitx id-diffikoltà formali tal-proċedura amministrattiva jew l-applikazzjoni ostinata ta' pjan mhux adattat. Iżda minħabba li tali verifiki jirrigwardaw l-aċċertament tal-fatti, huma ta' kompetenza tal-qorti nazzjonali, li għandha għarfien tal-fatti aħjar u għandha l-kompitu li tiddeċiedi l-mertu tal-kawża prinċipali.

43 — Konklużjonijiet ippreżentati fil-kawża Ansul, iċċitata iktar 'il fuq punt 57.

81. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, nistieden lill-Qorti tal-Ġustizzja biex tirrispondi t-tieni domanda preliminari, fissens li, skond l-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 89/104, ir-raġunijiet li jiġġustifikaw in-nuqqas ta' użu tat-trade mark għandhom ikunu indipendenti mir-rieda tal-proprjetarju u għandhom jikkostitwixxu ostaklu għall-użu tas-sinjal. Il-proċeduri amministrattivi li jippreżentaw iż-żewġ karatteristiċi msemmija jaqgħu taħt l-imsemmija kategorija ta' ġustifikazzjoni, iżda dan mhuwiex il-każ talproċeduri li jostakolaw l-implementazzjoni ta' strateġija kummerċjali, għaliex il-kumpannija żżomm b'mod sħiħ il-poter deċiżjonali tagħha, minħabba li hi kapaċi tadatta l-imsemmija strateġija għall-problemi amministrattivi. Huwa l-korp ġudizzjarju li qed jagħmel ir-rinviju li għandu jivvaluta l-fatti fuq il-bażi ta' dawn l-indikazzjonijiet.

VI — Konklużjoni

82. Għar-raġunijiet kollha esposti hawn fuq, nissuġġerixxi lill-Qorti tal-Ġustizzja li tirrispondi d-domandi preliminari magħmula mill-Oberster Patent- und Markensenat bil-mod li ġej:

"1) L-espressjoni 'data li fiha tkun ġiet kompluta l-proċedura tar-reġistrazzjoni' imsemmija fl-Artikolu 10(1) ta' l-ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar ittrade marks, ma tagħmilx referenza għall-bidu tal-perijodu ta' protezzjoni, li miegħu madankollu tista' taħbat, iżda għall-mument li fih l-awtorità kompetenti, skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħha, tikkonkludi l-proċedura ta' reġistrazzjoni, jew, fil-każ ta' trade mark internazzjonali, fil-mument li fih tali proċedura tiġi konkluża quddiem l-Uffiċċju internazzjonali.

2) L-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 89/104 għandu jiġi interpretat fis-sens li r-raġunijiet li jiġġustifikaw in-nuqqas ta' użu tat-trade mark għandhom ikunu indipendenti mir-rieda tal-proprjetarju u għandhom jikkostitwixxu ostaklu għall-użu tas-sinjal. Il-proċeduri amministrattivi li jippreżentaw iż-żewġ karatteristiċi msemmija jaqgħu taħt l-imsemmija kategorija ta' ġustifikazzjoni, iżda dan mhuwiex il-każ tal-proċeduri li jostakolaw l-implementazzjoni ta' strateġija kummerċjali, għaliex il-kumpannija żżomm b'mod sħiħ il-poter deċiżjonali tagħha, minħabba li hi kapaċi tadatta l-imsemmija strateġija għall-problemi amministrattivi. Huwa l-korp ġudizzjarju li qed jagħmel ir-rinviju li għandu jivvaluta l-fatti fuq il-bażi ta' dawn l-indikazzjonijiet".