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

17 ta' Diċembru 2020*

"Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Trade marks tal-Unjoni Ewropea – Regolament (KE) Nru 207/2009 – Artikolu 51(1)(a) – Artikolu 55(1) – Revoka tad-drittijiet marbuta mat-trade mark tal-Unjoni – Trade mark tal-Unjoni li ma sarx użu ġenwin minnha matul perijodu kontinwu ta' ħames snin – Skadenza tat-terminu tal-perijodu ta' ħames snin – Data ta' evalwazzjoni"

Fil-Kawża C-607/19,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Qorti Federali tal-Ġustizzja, il-Ġermanja), permezz ta' deċiżjoni tas-6 ta' Ġunju 2019, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fit-12 ta' Awwissu 2019, fil-proċedura

Husqvarna AB

vs

Lidl Digital International GmbH & Co. KG, li kienet Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG,

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

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

Avukat Ġenerali: E. Tanchev,

Reġistratur: A. Calot Escobar,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

– għal Husqvarna AB, minn A. Von Mühlendahl, C. Eckhartt u P. Böhner, Rechtsanwälte,

– għal Lidl Digital International GmbH & Co. KG, li kienet Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG, minn M. Wolter u A. Berger, Rechtsanwälte,

– għall-Gvern Taljan, minn G. Palmieri, bħala aġent, assistita minn A. Peluso, avvocato dello Stato,

– għall-Kummissjoni Ewropea, minn É. Gippini Fournier u T. Sauer, bħala aġenti,

* Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

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

tagħti l-preżenti

Sentenza

1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 51(1)(a) tar-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) u tal-Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2017, L 154, p. 1).

2 Din it-talba tressqet fil-kuntest ta' kawża bejn Husqvarna AB u Lidl Digital International GmbH & Co. KG, li kienet Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG (iktar 'il quddiem "Lidl"), dwar azzjoni għall-kontrafazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea mressqa minn Husqvarna kontra Lidl.

Il-kuntest ġuridiku

Ir-Regolament Nru 207/2009

3 Il-premessa 3 tar-Regolament Nru 207/2009 tipprovdi:

"Sabiex jintlaħqu l-imsemmija għanijiet tal-istess [Unjoni], jidher neċessarju li jkun hemm arranġamenti [tal-Unjoni] għar-rigward ta' trade marks li permezz tagħhom impriża tkun tista' tikseb trade mark [tal-Unjoni] taħt sistema proċedurali waħda, u li din it-trade mark tingħata l-istess livell ta' protezzjoni u tkun effettiva bl-istess mod [fl-Unjoni] kollha. Jinħtieġ li l-prinċipju tal-karattru waħdieni tat-trade [tal-Unjoni], espress f'dan is-sens, japplika dejjem, ħlief fejn dan ir-Regolament jipprovdi mod ieħor."

4 L-Artikolu 1 ta' dan ir-regolament, bit-titolu "It-trade mark [tal-Unjoni]", jipprovdi, fil-paragrafu 2 tiegħu:

"It-trade mark [tal-Unjoni] għandha karattru unitarju. Hija għandha jkollha l-istess effett [fl-Unjoni] kollha: ma tistax tiġi reġistrata, trasferita jew ċeduta, jew tkun is-suġġett ta' deċiżjoni li tirrevoka d-drittijiet tal-proprjetarju jew li tiddikjaraha bħala invalida, u lanqas ma jista' jiġi projbijt l-użu tagħha, sakemm mhux fir-rigward tal-[Unjoni] kollha. Dan il-prinċipju għandu japplika sakemm dan ir-Regolament ma jipprovdix mod ieħor."

5 L-Artikolu 14 tal-imsemmi regolament, bit-titolu "L-applikazzjoni kumplimentari tal-liġi nazzjonali fir-rigward ta' vjolazzjoni", jipprovdi, fil-paragrafu 3 tiegħu:

"Ir-regoli ta' proċedura applikabbli għandhom jiġu stabbiliti skont id-dispożizzjonijiet tat-Titolu X."

6 It-Titolu VI tar-Regolament Nru 207/2009, bit-titolu "Ċessjoni, revoka u invalidità", jinkludi t-Taqsima 2, dwar il-"[b]ażi suffiċjenti għar-revokazzjoni" li l-Artikolu 51 tagħha, bit-titolu "Raġunijiet għal revoka", jipprevedi, fil-paragrafu 1 tiegħu:

"Id-drittijiet tal-proprjetarju ta' trade mark [tal-Unjoni] għandhom jiġu ddikjarati bħala revokati malli ssir applikazzjoni lill-Uffiċċju [tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)] jew fuq il-bażi ta' kontrotalba fi proċedimenti ta' vjolazzjoni:

(a) jekk, għal perjodu kontinwu ta' ħames snin, ma jkunx sar użu ġenwin mit-trade mark [fl-Unjoni] f'konnessjoni mal-prodotti jew servizzi li għalihom hija tkun reġistrata, u ma jkunx hemm raġunijiet siewja għal dan in-nuqqas ta' użu; madanakollu, l-ebda persuna ma tista' titlob li d-drittijiet tal-proprjetarju fit-trade mark [tal-Unjoni] jiġu revokati jekk, waqt l-intervall bejn l-iskadenza tal-perjodu ta' ħames snin u l-preżentata tal-applikazzjoni jew tal-kontrotalba, użu ġenwin tat-trade mark ikun beda jew issokta; il-bidu jew l-issoktar ta' użu waqt perjodu ta' tliet xhur qabel il-preżentata tal-applikazzjoni jew tal-kontrotalba li jkun beda l-iktar kmieni mal-iskadenza tal-perjodu kontinwu ta' ħames snin ta'nuqqas ta' użu għandu, madanakollu, ma jiġix meqjus jekk il-preparamenti għall-bidu jew għall-issoktar iseħħu biss wara li l-proprjetarju jsir jaf li l-applikazzjoni jew il-kontrotalba jistgħu jiġu preżentati;

(b) jekk, bħala konsegwenza ta' atti jew inattività tal-proprjetarju, it-trade mark tkun saret l-isem komuni fil-kummerċ ta' prodott jew servizz li għalih tkun reġistrata;

(c) jekk, bħala konsegwenza tal-użu li jkun sar minnha mill-proprjetarju tat-trade mark jew bil-kunsens tiegħu fir-rigward tal-prodotti jew servizzi li għalihom hija reġistrata, it-trade mark aktarx tista' tqarraq bil-pubbliku, partikolarment fir-rigward tax-xorta, tal-kwalità jew tal-oriġini ġeografika ta' dawk il-prodotti jew servizzi."

7 Dan it-Titolu VI jinkludi wkoll it-Taqsima 4, bit-titolu "Konsegwenzi ta' revoka u ta' invalidità", li tinkludi l-Artikolu 55 ta' dan ir-regolament, bit-titolu "Il-konsegwenzi ta' revoka u ta' invalidità", li jipprovdi, fil-paragrafu 1 tiegħu:

"It-trade mark [tal-Unjoni] 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."

8 It-Titolu X tal-imsemmi regolament, bit-titolu "Il-ġurisdizzjoni u l-proċedura f'kawżi li jirrigwardaw trade marks [tal-Unjoni]", jinkludi t-Taqsima 2, dwar "[t]ilwim li jirrigwarda l-vjolazzjoni u l-validità ta' trade marks [tal-Unjoni]".

9 Din it-taqsima tinkludi, b'mod partikolari, l-Artikolu 101 ta' dan l-istess regolament, bit-titolu "Il-liġi applikabbli", li skontu:

"1. Il-qrati tat-trade marks [tal-Unjoni] għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

2. Fil-kwistjonijiet kollha li mhumiex koperti minn dan ir-Regolament, il-qorti tat-trade marks [tal-Unjoni] għandha tapplika l-liġi nazzjonali tagħha, u dan jinkludi d-dritt internazzjonali privat tagħha.

3. Sakemm dan ir-Regolament ma jipprovdix mod ieħor, il-qorti tat-trade marks [tal-Unjoni] għandha tapplika r-regoli ta' proċedura li jirregolaw l-istess tip ta' azzjoni fir-rigward ta' trade mark nazzjonali fl-Istat Membru fejn tinsab il-qorti."

Ir-Regolament 2017/1001

10 Skont il-premessa 24 tar-Regolament 2017/1001:

"M'hemm ebda ġustifikazzjoni għall-protezzjoni ta' trademarks tal-[Unjoni] jew, kontrihom, protezzjoni favur trademark li tkun ġiet irreġistrata qabel trademark tal-[Unjoni], ħlief fejn it-trademarks ikunu fil-fatt qed jintużaw."

11 L-Artikolu 17 ta' dan ir-regolament, bit-titolu "L-applikazzjoni kumplimentari tal-liġi nazzjonali fir-rigward ta' ksur", jipprovdi, fil-paragrafu 3 tiegħu:

"Ir-regoli ta' proċedura applikabbli għandhom jiġu stabbiliti skont id-dispożizzjonijiet tal-Titolu X."

12 Il-Kapitolu VI tal-imsemmi regolament, bit-titolu "Ċessjoni, revoka u invalidità", jinkludi t-Taqsima 2, dwar ir-"[r]aġunijiet għar-revokazzjoni", li l-Artikolu 58 tagħha, bit-titolu "Raġunijiet għal revoka", jipprevedi, fil-paragrafu 1 tiegħu:

"Id-drittijiet tal-proprjetarju ta' trademark tal-[Unjoni] għandhom jiġu ddikjarati bħala revokati malli ssir applikazzjoni lill-[EUIPO] jew fuq il-bażi ta' kontrotalba fi proċedimenti ta' ksur:

(a) jekk, għal perjodu kontinwu ta' ħames snin, ma jkunx sar użu ġenwin mit-trade mark fl-Unjoni f'konnessjoni mal-prodotti jew servizzi li għalihom hija tkun reġistrata, u ma jkunx hemm raġunijiet siewja għal dan in-nuqqas ta' użu; madanakollu, l-ebda persuna ma tista' titlob li d-drittijiet tal-proprjetarju fit- trademark tal-[Unjoni] jiġu revokati jekk, waqt l-intervall bejn l-iskadenza tal-perjodu ta' ħames snin u l-preżentata tal-applikazzjoni jew tal-kontrotalba, użu ġenwin tat-trade mark ikun beda jew issokta; il-bidu jew l-issoktar ta' użu waqt perjodu ta' tliet xhur qabel il-preżentata tal-applikazzjoni jew tal-kontrotalba li jkun beda l-iktar kmieni mal-iskadenza tal-perjodu kontinwu ta' ħames snin ta' nuqqas ta' użu għandu, madanakollu, ma jiġix meqjus jekk il-preparamenti għall-bidu jew għall-issoktar iseħħu biss wara li l-proprjetarju jsir jaf li l-applikazzjoni jew il-kontrotalba jistgħu jiġu preżentati;

(b) jekk, bħala konsegwenza ta' atti jew inattività tal-proprjetarju, it-trade mark tkun saret l-isem komuni fil-kummerċ ta' prodott jew servizz li għalih tkun reġistrata;

(c) jekk, bħala konsegwenza tal-użu li jkun sar mit-trademark mill-proprjetarju tat-trade mark jew bil-kunsens tiegħu fir-rigward tal-prodotti jew servizzi li għalihom hija reġistrata, it-trade mark aktarx tista' tqarraq bil-pubbliku, partikolarment fir-rigward tax-xorta, tal-kwalità jew tal-oriġini ġeografika ta' dawk il-prodotti jew servizzi."

13 Il-Kapitolu X ta' dan l-istess regolament, bit-titolu "Il-ġurisdizzjoni u l-proċedura f'kawżi li jirrigwardaw trademarks tal-[Unjoni]", jinkludi t-Taqsima 2, dwar "[t]ilwim li jirrigwarda l-ksur u l-validità ta' trademarks tal-[Unjoni]".

14 Din it-taqsima tinkludi, b'mod partikolari, l-Artikolu 129 tar-Regolament 2017/1001, bit-titolu "Liġi applikabbli", li skontu:

"1. Il-qrati għat-trademarks tal-[Unjoni] għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

2. Dwar il-kwistjonijiet kollha relattivi għat-trademarks mhux koperti minn dan ir-Regolament, il-qorti rilevanti għat-trademark tal-[Unjoni] għandha tapplika d-dritt nazzjonali.

3. Sakemm dan ir-Regolament ma jipprovdix mod ieħor, il-qorti għat-trademarks tal-[Unjoni] għandha tapplika r-regoli ta' proċedura li jirregolaw l-istess tip ta' azzjoni fir-rigward ta' trade mark nazzjonali fl-Istat Membru fejn tinsab il-qorti."

15 L-Artikoli 211 u 212 ta' dan ir-regolament, bit-titoli, rispettivament, "Tħassir" u "Dħul fis-seħħ", jipprevedu li r-Regolament Nru 207/2009 huwa mħassar u li r-Regolament 2017/1001 għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum li jsegwi dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*, jiġifieri fis-6 ta' Lulju 2017, u li dan għandu japplika mill-1 ta' Ottubru 2017.

Id-dritt Ġermaniż

16 L-ewwel sentenza tal-Artikolu 25(2) tal-Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (il-Liġi dwar il-Protezzjoni tat-Trade marks u Sinjali Distintivi Oħra), tal-25 ta' Ottubru 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, iktar 'il quddiem il-"MarkenG"), tipprevedi li, fir-rigward tal-eċċezzjoni ta' revoka matul proċeduri, it-terminu ta' użu ta' ħames snin għandu jiġi kkalkolat billi tittieħed inkunsiderazzjoni d-data tat-tressiq tal-azzjoni. Madankollu, meta l-perijodu ta' nuqqas ta' użu jintemm biss wara li titressaq l-azzjoni, hemm lok, skont it-tieni sentenza tal-Artikolu 25(2) tal-MarkenG, li tittieħed inkunsiderazzjoni d-data tal-għeluq tas-seduta għas-sottomissjonijiet orali.

17 It-tieni sentenza tal-Artikolu 55(3) tal-MarkenG tipprevedi li, għall-azzjoni mressqa mill-proprjetarju ta' trade mark preċedenti rreġistrata, huwa l-perijodu ta' ħames snin ikkalkolat mill-għeluq tas-seduta għas-sottomissjonijiet orali li, fil-każ ta' eċċezzjoni mqajma mill-konvenut, għandu jittieħed inkunsiderazzjoni għall-finijiet tal-kwistjoni tan-nuqqas ta' użu.

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

18 Husqvarna timmanifattura apparat kif ukoll għodod tal-ġardinaġġ u ta' tisbiħ tal-pajsaġġ. Hija l-proprjetarja tat-trade mark tridimensjonali tal-Unjoni, irreġistrata fis-26 ta' Jannar 2000 taħt in-numru 456244 għall-prodotti "bexxiexa".

19 Lidl ipproponiet għall-bejgħ, mix-xahar ta' Lulju 2014 sax-xahar ta' Jannar 2015, sett ta' pajp tal-ġnien spirali, li kien jinkludi pajp tal-ġnien spirali, żennuna għat-tisqija u sokit ta' konnessjoni.

20 Peress li kienet tqis li l-prodott ikkummerċjalizzat minn Lidl kien jikkostitwixxi kontrafazzjoni tat-trade mark li hija kienet il-proprjetarja tagħha, Husqvarna ressqet azzjoni għal kontrafazzjoni kontra Lidl quddiem il-Landgericht Düsseldorf (il-Qorti Reġjonali ta' Düsseldorf, il-Ġermanja), bil-għan, b'mod partikolari, li twaqqaf il-kontrafazzjoni u li tikseb il-ħlas tad-danni.

21 Lidl, bħala kontrotalba, talbet li d-drittijiet ta' Husqvarna marbuta mat-trade mark inkwistjoni fil-kawża prinċipali jiġu rrevokati, minħabba nuqqas ta' użu ta' din it-trade mark.

22 Il-Landgericht Düsseldorf (il-Qorti Reġjonali ta' Düsseldorf) laqgħet it-talbiet ta' Husqvarna msemmija fil-punt 20 ta' din is-sentenza u ċaħdet il-kontrotalba mressqa minn Lidl.

23 Lidl appellat mis-sentenza ta' dik il-qorti quddiem l-Oberlandesgericht Düsseldorf (il-Qorti Reġjonali Superjuri ta' Düsseldorf, il-Ġermanja), li, wara l-aħħar seduta għas-sottomissjonijiet orali li nżammet quddiemha fl-24 ta' Ottubru 2017, annullat l-imsemmija sentenza u ddikjarat id-drittijiet ta' Husqvarna marbuta mat-trade mark inkwistjoni fil-kawża prinċipali bħala rrevokati mill-31 ta' Mejju 2017.

24 Għal dan il-għan, l-Oberlandesgericht Düsseldorf (il-Qorti Reġjonali Superjuri ta' Düsseldorf) qieset li d-data rilevanti għall-finijiet tal-kalkolu tal-perijodu kontinwu ta' nuqqas ta' użu ma kinitx dik li fiha Lidl kienet ressqet il-kontrotalba tagħha, jiġifieri matul ix-xahar ta' Settembru 2015, iżda dik tal-aħħar seduta għas-sottomissjonijiet orali li kienet inżammet quddiemha, li nżammet fl-24 ta' Ottubru 2017. Issa, din il-qorti kkonstatat li l-prodotti protetti mit-trade mark inkwistjoni fil-kawża prinċipali ma kinux baqgħu jiġu kkummerċjalizzati mix-xahar ta' Mejju 2012, u li minn dan kellu jiġi dedott li, fid-data tal-kontrotalba għal revoka, il-perijodu kontinwu ta' ħames snin previst fl-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 kien għadu ma skadiex, filwaqt li dan il-perijodu kien skada fid-data ta' din l-aħħar seduta għas-sottomissjonijiet orali.

25 Husqvarna ppreżentat appell fuq punt ta' liġi quddiem il-qorti tar-rinviju, il-Bundesgerichtshof (il-Qorti Federali tal-Ġustizzja, il-Ġermanja).

26 Din il-qorti tqis li s-soluzzjoni għat-tilwima pendenti quddiemha tiddependi, qabelxejn, fuq it-tweġiba għall-kwistjoni dwar jekk id-determinazzjoni tad-data rilevanti għall-finijiet tal-kalkolu tal-perijodu ta' ħames snin imsemmi fl-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 u fl-Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament 2017/1001 hijiex irregolata minn dawn ir-regolamenti u, sussegwentement, jekk dan ikun il-każ, fuq id-determinazzjoni ta' din id-data.

27 Hija tqis li la l-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 u lanqas l-Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament 2017/1001 ma jindikaw id-data li għandha tittieħed inkunsiderazzjoni għall-finijiet tal-kalkolu tal-perijodu ta' nuqqas ta' użu ta' ħames snin previst f'dawn id-dispożizzjonijiet meta t-talba għar-revoka tad-drittijiet marbuta mat-trade mark tal-Unjoni kkonċernata ssir fuq il-bażi ta' kontrotalba.

28 F'dan ir-rigward, hija tqis li din il-kwistjoni hija ta' natura proċedurali u li, fl-assenza ta' kull preċiżazzjoni fir-Regolament Nru 207/2009 u fir-Regolament 2017/1001, din taqa' taħt id-dritt nazzjonali. Din l-evalwazzjoni tirriżulta mill-qari flimkien tal-Artikolu 14(3) u tal-Artikolu 101(3) tar-Regolament Nru 207/2009 kif ukoll minn dak tal-Artikolu 17(3) u tal-Artikolu 129(3) tar-Regolament 2017/1001, hekk kif jirriżulta mis-sentenza tat-22 ta' Ġunju 2016, Nikolajeva (C-280/15, EU:C:2016:467, punt 28).

29 Il-qorti tar-rinviju tindika li, skont id-dritt Ġermaniż tal-proċedura ċivili, il-qorti għandha tibbaża d-deċiżjoni tagħha fuq l-argumenti u l-fatti kollha invokati qabel id-data tal-għeluq tal-aħħar seduta għas-sottomissjonijiet orali. Għall-eċċezzjoni ta' revoka mressqa fil-kuntest ta' azzjoni ġudizzjarja għal kontrafazzjoni, id-dritt Ġermaniż tat-trade marks jipprevedi, fl-ewwel sentenza tal-Artikolu 25(2) tal-MarkenG, li t-terminu ta' użu ta' ħames snin għandu jiġi kkalkolat billi tittieħed inkunsiderazzjoni d-data tat-tressiq tal-azzjoni. Jekk, madankollu, il-perijodu ta' nuqqas ta' użu jintemm biss wara li titressaq l-azzjoni, hemm lok, skont it-tieni sentenza tal-Artikolu 25(2) tal-MarkenG, li tittieħed inkunsiderazzjoni d-data tal-għeluq tas-seduta għas-sottomissjonijiet orali. Barra minn hekk, it-tieni sentenza tal-Artikolu 55(3) tal-MarkenG tipprevedi li, fir-rigward tal-azzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' trade mark minħabba l-eżistenza ta' trade mark preċedenti, il-proprjetarju tat-trade mark għandu, fil-każ ta' eċċezzjoni mqajma mill-konvenut, jipproduċi l-prova li din it-trade mark intużat matul l-aħħar ħames snin qabel it-tmiem tas-seduta għas-sottomissjonijiet orali.

30 Fil-każ li r-risposta tkun li kemm ir-Regolament Nru 207/2009 kif ukoll ir-Regolament 2017/1001 jiddeterminaw id-data li fiha l-iskadenza tat-terminu ta' ħames snin għandha tiġi evalwata, il-qorti tar-rinviju tqis li għandha tittieħed inkunsiderazzjoni l-aħħar seduta għas-sottomissjonijiet orali li nżammet quddiem il-qorti tal-appell.

31 F'dan ir-rigward, hija tindika li tali soluzzjoni hija kkonfermata mill-premessa 24 tar-Regolament 2017/1001, li tipprovdi li huwa ġġustifikat li jiġu protetti t-trade marks tal-Unjoni biss jekk dawn ikunu effettivament użati. Il-qorti tar-rinviju żżid li t-teħid inkunsiderazzjoni tad-data tal-aħħar seduta għas-sottomissjonijiet orali għall-kalkolu tal-perijodu ta' nuqqas ta' użu ta' ħames snin

tat-trade mark tal-Unjoni jissodisfa r-rekwiżit ta' ekonomija tal-ġudizzju, sa fejn l-awtur tal-kontrotalba ma jkunx meħtieġ iressaq talba ġdida fil-każ li l-iskadenza tal-imsemmi perijodu sseħħ matul il-proċeduri.

32 F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Bundesgerichtshof (il-Qorti Federali tal-Ġustizzja) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:

"1. Fil-każ ta' kontrotalba għar-revoka tad-drittijiet marbuta ma' trade mark tal-Unjoni […] mressqa qabel ma jkun iddekorra l-perijodu ta' ħames snin ta' nuqqas ta' użu, id-determinazzjoni tad-data rilevanti sabiex jiġi kkalkolat il-perijodu ta' nuqqas ta' użu fil-kuntest tal-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament [Nru 207/2009] u tal-Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament [2017/1001] hija rregolata mill-imsemmija regolamenti?

2. Jekk għall-ewwel domanda tingħata risposta fl-affermattiv: Fil-każ ta' kontrotalba għar-revoka tad-drittijiet marbuta ma' trade mark tal-Unjoni […] mressqa qabel ma jkun iddekorra l-perijodu ta' ħames snin ta' nuqqas ta' użu, il-kalkolu tal-perijodu ta' nuqqas ta' użu ta' ħames snin previst fl-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 u fl-Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament 2017/1001 għandu jsir billi tittieħed inkunsiderazzjoni d-data tat-tressiq tal-kontrotalba jew id-data tal-aħħar seduta għas-sottomissjonijiet orali tal-appell?"

Fuq id-domandi preliminari

33 Permezz taż-żewġ domandi tagħha, li għandhom jiġu eżaminati flimkien, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk, fil-każ ta' kontrotalba għal revoka, kif prevista fl-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 u fl-Artikolu 58(1)(a) tar-Regolament 2017/1001, id-data li għandha tittieħed inkunsiderazzjoni sabiex jiġi ddeterminat jekk il-perijodu kontinwu ta' ħames snin imsemmi f'dawn id-dispożizzjonijiet ikunx wasal fi tmiemu hijiex prevista minn dawn ir-regolamenti u, fl-affermattiv, liema hija din id-data.

34 Qabelxejn, għandu jiġi osservat li l-Artikolu 101 tar-Regolament Nru 207/2009, bit-titolu "Il-liġi applikabbli", jipprevedi, qabel kollox, fil-paragrafu 1 tiegħu, li l-qrati tat-trade marks tal-Unjoni għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-regolament. Sussegwentement, l-Artikolu 101(2) jindika li, għall-kwistjonijiet fil-qasam ta' trade marks li ma jaqgħux taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-regolament, il-qorti tat-trade marks tal-Unjoni għandha tapplika d-dritt nazzjonali tagħha, inkluż id-dritt internazzjonali privat tagħha. Fl-aħħar, l-Artikolu 101(3) jippreċiża li, sakemm l-imsemmi regolament ma jipprovdix mod ieħor, il-qorti tat-trade marks tal-Unjoni għandha tapplika r-regoli ta' proċedura applikabbli għall-istess tip ta' azzjonijiet relatati ma' trade mark nazzjonali fl-Istat Membru li fit-territorju tiegħu din il-qorti tinsab.

35 Fil-qasam ta' revoka, l-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 jipprovdi li d-drittijiet ta' proprjetarju ta' trade mark tal-Unjoni għandhom jiġu ddikjarati bħala rrevokati, b'mod partikolari, fuq kontrotalba f'azzjoni għal kontrafazzjoni, jekk, matul perijodu kontinwu ta' ħames snin, ma jkunx sar użu ġenwin mit-trade mark fl-Unjoni għall-prodotti jew għas-servizzi li għalihom din hija rreġistrata, u ma jkunx hemm raġunijiet iġġustifikati għan-nuqqas ta' użu.

36 Madankollu, hekk kif tirrileva l-qorti tar-rinviju, għandu jiġi kkonstatat li r-Regolament Nru 207/2009 ma jindikax b'mod espliċitu d-data rilevanti għall-finijiet tal-kalkolu ta' dan il-perijodu kontinwu ta' ħames snin.

37 Madankollu, mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 207/2009 li jistabbilixxu l-qafas tal-iskema applikabbli jirriżulta li d-data li fiha għandu jiġi ddeterminat jekk il-perijodu kontinwu ta' ħames snin ta' nuqqas ta' użu jkunx wasal fi tmiemu hija d-data tat-tressiq tat-talba kkonċernata.

38 F'dan ir-rigward, għandu jiġi kkonstatat li, skont l-ewwel sentenza tal-Artikolu 55(1) tar-Regolament Nru 207/2009, it-trade mark tal-Unjoni għandha titqies li ma kellhiex, sa mid-data tat-talba għal revoka jew tal-kontrotalba f'azzjoni għal kontrafazzjoni, l-effetti previsti fir-Regolament Nru 207/2009, sa fejn id-drittijiet tal-proprjetarju jkunu ġew kompletament jew parzjalment irrevokati, u t-tieni sentenza ta' din id-dispożizzjoni tipprevedi li data preċedenti, li fiha tkun seħħet waħda mir-raġunijiet għar-revoka, tista' tiġi stabbilita fid-deċiżjoni, fuq talba ta' waħda mill-partijiet.

39 Mill-Artikolu 55(1) tar-Regolament Nru 207/2009 jirriżulta li interpretazzjoni ta' dan ir-regolament li skontha, fil-każ ta' kontrotalba għal revoka, l-evalwazzjoni tal-perijodu kontinwu ta' ħames snin ta' nuqqas ta' użu inkluż fl-Artikolu 51(1)(a) tal-imsemmi regolament għandha ssir fid-data tal-aħħar seduta għas-sottomissjonijiet orali tkun tmur kontra l-konsegwenzi tar-revoka previsti f'dan l-istess regolament.

40 Fil-fatt, min-naħa, evalwazzjoni fid-data tal-aħħar seduta għas-sottomissjonijiet orali tkun twassal, hekk kif ikkonstatat l-Oberlandesgericht Düsseldorf (il-Qorti Reġjonali Superjuri ta' Düsseldorf) fil-kuntest tat-tilwima fil-kawża prinċipali, sabiex ir-revoka jkollha effett mid-data, matul il-proċeduri, li fiha l-kundizzjonijiet imsemmija f'dan l-Artikolu 51(1)(a) ikunu ssodisfatti, minkejja li dawn il-kundizzjonijiet ma jkunux issodisfatti fil-mument meta titressaq il-kontrotalba.

41 Issa, f'dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li, għalkemm l-Artikolu 55(1) tar-Regolament Nru 207/2009 jipprevedi li, bħala eċċezzjoni, il-konsegwenzi tar-revoka jistgħu jiġu stabbiliti f'data preċedenti għal dik tal-kontrotalba, dan ma jagħtix tali possibbiltà għal data sussegwenti għal dik li fiha tressqet din il-kontrotalba.

42 Min-naħa l-oħra, jista' jitqies li r-rikonoxximent tal-fondatezza tal-kontrotalba minn data sussegwenti għat-tressiq tagħha ma jaffettwax il-fatt li t-trade mark tal-Unjoni għandha titqies li ma kellhiex, sa mid-data ta' dan it-tressiq, l-effetti previsti mir-regolamenti dwar it-trade mark tal-Unjoni.

43 Madankollu, ma tistax tiġi adottata interpretazzjoni tar-Regolament Nru 207/2009 li skontha, anki meta l-kontrotalba tkun tressqet qabel ma l-perijodu ta' nuqqas ta' użu jkun laħaq tul ta' ħames snin, ir-revoka jista' jkollha konsegwenzi għal perijodu li matulu l-kundizzjonijiet sabiex tiġi kkonstatata r-raġuni għal din ir-revoka, imsemmija fl-Artikolu 51(1) (a) ta' dan ir-regolament, kienu għadhom ma ġewx issodisfatti.

44 Konsegwentement, mill-konsegwenzi tar-revoka kif previsti fl-Artikolu 55(1) tar-Regolament Nru 207/2009 jirriżulta li huwa fid-data tal-kontrotalba li għandu jiġi eżaminat jekk il-perijodu kontinwu ta' ħames snin ta' nuqqas ta' użu tat-trade mark, li jikkostitwixxi waħda miċ-ċirkustanzi li jippermettu li tiġi kkonstatata r-revoka msemmija fl-Artikolu 51(1) ta' dan ir-regolament, ikunx intlaħaq. It-talba tkun tista' tiġi milqugħa biss jekk din iċ-ċirkustanza tkun ġiet ikkonstatata f'tali data.

45 Barra minn hekk, ma jistax jiġi milqugħ l-argument li hemm lok li tittieħed inkunsiderazzjoni d-data tal-aħħar seduta għas-sottomissjonijiet orali fl-istanza tal-appell sabiex jiġi evalwat jekk il-perijodu kontinwu ta' ħames snin ta' nuqqas ta' użu previst fl-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 jkunx wasal fi tmiemu inkwantu din l-għażla tkun tissodisfa l-għan li jiġu protetti trade marks biss jekk dawn ikunu effettivament użati u dak intiż għall-effikaċità tal-proċeduri.

46 Fil-fatt, billi jadotta kriterju li jidderoga minn dak li jirriżulta mid-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-regolament, tali raġunament jista' jippreġudika l-għan imfittex mil-leġiżlatur tal-Unjoni li huwa, konformement mal-premessa 3 u mal-Artikolu 1 tar-Regolament Nru 207/2009, li jiġi żgurat il-karattru waħdieni tat-trade mark tal-Unjoni.

47 Tali karattru waħdieni jista' b'hekk jitqiegħed inkwistjoni jekk il-portata tal-protezzjoni tat-trade mark li l-proprjetarju tagħha jikseb mid-dritt tal-Unjoni tkun tista' tvarja, fil-kuntest ta' kontrotalbiet għal revoka, skont ir-regoli proċedurali speċifiċi għall-Istati Membri li fihom jitressqu dawn it-talbiet.

48 B'mod partikolari, hekk kif josservaw il-Gvern Taljan u l-Kummissjoni Ewropea fl-osservazzjonijiet tagħhom, il-fondatezza ta' kontrotalba għal revoka minħabba l-perijodu ta' nuqqas ta' użu ta' ħames snin ta' trade mark tal-Unjoni ma tistax tkun tiddependi fuq it-tul ta' proċeduri nazzjonali.

49 Sa fejn id-domandi magħmula jirrigwardaw ukoll l-interpretazzjoni tar-Regolament 2017/1001, għandu jitfakkar, hekk kif jirriżulta mill-punt 44 ta' din is-sentenza, li huwa fid-data tat-tressiq tal-kontrotalba fil-kuntest ta' azzjoni għal kontrafazzjoni li għandu jiġi ddeterminat jekk il-perijodu kontinwu ta' ħames snin ta' nuqqas ta' użu tat-trade mark tal-Unjoni jkunx wasal fi tmiemu. Issa, sa fejn, fil-kawża prinċipali, il-kontrotalba tressqet f'data li fiha r-Regolament Nru 207/2009 kien għadu applikabbli, hemm lok li tingħata risposta għad-domandi magħmula fir-rigward ta' dan ir-regolament biss.

50 Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, hemm lok li r-risposta għad-domandi magħmula tkun li l-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 għandu jiġi interpretat fis-sens li, fil-każ ta' kontrotalba għar-revoka tad-drittijiet marbuta ma' trade mark tal-Unjoni, id-data li għandha tittieħed inkunsiderazzjoni sabiex jiġi ddeterminat jekk il-perijodu kontinwu ta' ħames snin imsemmi f'din id-dispożizzjoni jkunx wasal fi tmiemu hija dik tat-tressiq ta' din it-talba.

Fuq l-ispejjeż

51 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 (Il-Ħames Awla) taqta' u tiddeċiedi:

L-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar it-trade mark [tal-Unjoni Ewropea], għandu jiġi interpretat fis-sens li, fil-każ ta' kontrotalba għar-revoka tad-drittijiet marbuta ma' trade mark tal-Unjoni Ewropea, id-data li għandha tittieħed inkunsiderazzjoni sabiex jiġi ddeterminat jekk il-perijodu kontinwu ta' ħames snin imsemmi f'din id-dispożizzjoni jkunx wasal fi tmiemu hija dik tat-tressiq ta' din it-talba.

Firem