SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Awla Manja)

9 ta' Diċembru 2008 *

Fil-Kawża C-442/07,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 234 KE, imressqa mill-Oberster Patent- und Markensenat (l-Awstrija), permezz ta' deċiżjoni tat-27 ta' Ġunju 2007, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fis-27 ta' Settembru 2007, fil-proċedura

Verein Radetzky-Orden

vs

Bundesvereinigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky"

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Awla Manja),

komposta minn V. Skouris, President, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič (Relatur) u A. Ó Caoimh, Presidenti ta' Awla, G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits u L. Bay Larsen, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: J. Mazák,
Reġistratur: B. Fülöp, Amministratur,

* Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tal-24 ta' Ġunju 2008,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

— għall-Verein Radetzky-Orden, minn E. Fichtenbauer u K. Krebs, Rechtsanwälte,

— għall-Bundesvereinigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky", minn P. Israiloff, Patentanwalt,

— għall-Gvern Taljan, minn I. M. Braguglia, bħala aġent, assistit minn W. Ferrante, avvocato dello Stato,

— għall-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, minn H. Krämer, bħala aġent,

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tat-18 ta' Settembru 2008,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU 1989, L 40, p. 1, iktar 'il quddiem id-"Direttiva").

2 Din it-talba ġiet ippreżentata fil-kuntest ta' kawża bejn il-Verein Radetzky-Orden (iktar 'il quddiem ir-"Radetzky-Orden") u l-Bundesvereinigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky" (iktar 'il quddiem il-"BKFR") dwar ir-revoka ta' trade marks li huma proprjetà ta' din l-assoċjazzjoni mingħajr skop ta' lukru minħabba nuqqas ta' użu ġenwin.

Il-kuntest ġuridiku

3 Skont l-Artikolu 12(1) tad-Direttiva:

"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 […]"

4 It-tnax-il premessa tad-Direttiva tiddikjara “Billi l-Istati Membri kollha tal-Komunità huma marbuta mill-[Konvenzjoni ta’ Pariġi għall-protezzjoni tal-proprjetà industrijali, 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 (Ġabra tat-Trattati tan-Nazzjonijiet Uniti, Vol. 828, Nru 11851, p. 305, iktar ’il quddiem il-“Konvenzjoni ta’ Pariġi”)]; billi huwa neċessarju li d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva huma għal kollox konsistenti ma’ dawk tal-Konvenzjoni ta’ Pariġi […]”.

5 Fid-dritt Awstrijak, l-Artikolu 10a tal-Liġi tal-1970 dwar il-protezzjoni ta’ trade marks (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970; iktar ’il quddiem il-“MSchG”), huwa fformulat kif ġej:

“L-użu ta’ sinjal sabiex jidentifika prodott jew servizz jinkludi, b’mod partikolari:

1 it-twaħħil tas-sinjal fuq il-prodotti jew fuq l-imballaġġ tagħhom, jew fuq oġġetti li fir-rigward tagħhom is-servizz huwa pprovdut jew huwa intiż li jiġi pprovdut;

2. l-offerta tal-prodotti, jew it-tqegħid tagħhom fis-suq jew il-ħażna tagħhom għal dawn l-iskopijiet taħt dan is-sinjal, jew l-offerta jew il-provvista ta’ servizzi taħt dan is-sinjal;

3. l-importazzjoni jew l-esportazzjoni tal-prodotti taħt is-sinjal;

4. l-użu tas-sinjal fuq karti użati fil-kummerċ u avviżi, u fir-reklamar.”

6 L-Artikolu 33a(1) tal-MSchG jipprovdi dan li ġej:

"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 fl-Awstrija skont l-Artikolu 2(2), kemm-il darba t-trade mark inkwistjoni ma tkunx ġiet użata b'mod ġenwin fl-Awstrija għall-prodotti jew is-servizzi li fir-rigward tagħhom ġiet irreġistrata (Artikolu 10a) matul il-ħames snin qabel id-data meta ġiet ippreżentata t-talba għal kanċellazzjoni, la mill-proprjetarju u lanqas minn persuna terza bil-kunsens tal-proprjetarju, salv jekk il-proprjetarju tat-trade mark jista' jiġġustifika n-nuqqas ta' użu."

Il-kawża prinċipali u d-domanda preliminari

7 L-attività tal-BKFR tikkonsisti, minn naħa, fiż-żamma ta' tradizzjonijiet militari, bħall-organizzazzjoni ta' ċerimonji ta' kommemorazzjoni għal membri tal-forzi armati li mietu fil-gwerra, servizzi ta' tifkira, riunjonijiet militari u l-manutenzjoni ta' monumenti tal-gwerra u, min-naħa l-oħra, f'ħidma karitattevoli, bħad-donazzjonijiet in natura u l-ġabra ta' flus u d-distribuzzjoni tagħhom lil min ikun fil-bżonn.

8 Hija l-proprjetarja tat-trade marks verbali u figurattivi, li essenzjament jirrappreżentaw emblemi onorarji. Dawn it-trade marks huma rreġistrati fir-reġistru tat-trade marks tal-Uffiċċju tal-Privattivi Awstrijak. Il-protezzjoni tagħhom bdiet fit-8 ta' Jannar 1996. Kull waħda minnhom kienet irreġistrata fir-rigward tal-klassi 37, li tirrigwarda b'mod partikolari s-servizzi ta' manutenzjoni, tal-klassi 41, relatata fost l-oħrajn mal-attivitajiet kulturali, u tal-klassi 42 (li saret 45), li tirrigwarda, b'mod partikolari, is-servizzi soċjali, skont il-Ftehim ta' Nizza dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali tal-prodotti u s-servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni tat-trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif irrevedut u emendat.

9 Il-BKFR tikkonferixxi dekorazzjonijiet u ordnijiet onorarji li jikkorrispondu għat-trade marks inkwistjoni fil-kawża prinċipali. Barra minn hekk, ċerti membri tal-BKFR jilbsu dawn id-dekorazzjonijiet u l-ordnijiet f'diversi avvenimenti u meta jiġbru u jqassmu donazzjonijiet. Fl-aħħar nett, l-imsemmija trade marks huma stampati fuq l-inviti għall-avvenimenti, fuq il-kartolerija kif ukoll fuq il-korrispondenza tal-assoċjazzjoni.

10 Fis-17 ta' Awwissu 2004, ir-Radetzky-Orden talbet l-annullament tal-imsemmija trade marks minħabba nuqqas ta' użu fis-sens tal-Artikolu 33a tal-MSchG. Insostenn ta' din it-talba, hija invokat il-fatt li l-BKFR ma kinitx użat it-trade marks fil-kummerċ matul il-ħames snin ta' qabel.

11 Id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni tal-Uffiċċju tal-Privattivi Awstrijak laqgħat it-talba tar-Radetzky-Orden. Il-BKFR appellat kontra din id-deċiżjoni quddiem l-Oberster Patent- und Markensenat.

12 Huwa dawn iċ-ċirkustanzi li l-Oberster Patent- und Markensenat iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u li tressaq quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja d-domanda preliminari li ġejja:

"L-Artikolu 12(1) tad-[Direttiva 89/104] għandu jiġi interpretat fis-sens li trade mark tkun is-suġġett ta' użu (ġenwin) sabiex issir distinzjoni bejn il-prodotti u servizzi ta' impriża minn dawk ta' impriża oħra meta assoċjazzjoni mingħajr skop ta' lukru tużaha f'avviżi għal avvenimenti, f'karti użati fil-kummerċ u fuq il-materjal ta' reklamar tagħha

u l-membri tagħha jużawha fuq il-badge li huma jilbsu waqt il-ġbir u d-distribuzzjoni ta' donazzjonijiet?"

Fuq id-domanda preliminari

13 Il-kunċett ta' "użu ġenwin" fis-sens tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva għandu jinftiehem bħala użu li mhuwiex biss simboliku, għall-finijiet biss taż-żamma tad-drittijiet mogħtija mit-trade mark. Dan għandu jkun użu effettiv, skont il-funzjoni essenzjali tat-trade mark, li hija li tiggarantixxi l-identità tal-oriġini ta' prodott jew ta' servizz lill-konsumatur jew lill-untent finali, billi tippermettilu jiddistingwi, mingħajr il-possibbiltà ta' konfużjoni, dan il-prodott jew is-servizz minn oħrajn li għandhom oriġini oħra (sentenza tal-11 ta' Marzu 2003, Ansul, C-40/01, Ġabra p. I-2439, punti 35 u 36).

14 Kif ippreċiżat il-Qorti tal-Ġustizzja, minn dan il-kunċett ta' "użu ġenwin" tat-trade mark jirriżulta li l-propretarju tagħha għandu jużaha fis-suq tal-prodotti jew tas-servizzi protetti mit-trade mark u mhux biss fi ħdan l-impriża kkonċernata. Il-protezzjoni tat-trade mark u l-effetti tar-reġistrazzjoni tagħha fil-konfronti ta' terzi ma jibqgħux eżistenti jekk it-trade mark titlef il-funzjoni kummerċjali tagħha, li hija li toħloq jew iżżomm opportunità għal dawn il-prodotti jew servizzi li jkollhom is-sinjal li jikkostitwixxiha, meta mqabbla mal-prodotti jew mas-servizzi li joriġinaw minn impriżi oħra (sentenza Ansul, iċċitata iktar 'il fuq, punt 37).

15 Il-konnotazzjoni ekonomika tat-trade marks u tal-użu tagħhom toħroġ, wara kollox, mill-Konvenzjoni ta' Pariġi, fejn it-trade marks huma deskritti bil-frażi "trade marks ta'

ditta jew ta' negozju" [traduzzjoni mhux uffiċjali]. Kif jirriżulta mit-tnax-il premessa tad-Direttiva, din għandha tiġi interpretata skont l-imsemmija konvenzjoni.

16 Fir-rigward tal-kwistjoni dwar jekk assoċjazzjoni mingħajr skop ta' lukru, li twettaq attivitajiet bħal dawk deskritti fil-punti 7 u 9 ta' din is-sentenza, tistax tiġi kkunsidrata li tagħmel użu ġenwin ta' trade mark fis-sens tas-sentenza Ansul, iċċitata iktar 'il fuq, għandu jiġi rrelevat li l-fatt li l-offerta ta' prodotti jew ta' servizzi issir mingħajr skop ta' lukru mhuwiex deċiżiv.

17 Fil-fatt, il-fatt li assoċjazzjoni karitattevoli m'għandhiex skop ta' lukru ma jeskludix li din jista' jkollha bħala għan li toħloq u, sussegwentement, iżżomm opportunità għall-prodotti jew għas-servizzi tagħha.

18 Barra minn hekk, kif tirrikonoxxi r-Radetzky-Orden fl-osservazzjonijiet bil-miktub tagħha quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, jeżistu servizzi ta' benefiċjenza li jingħataw bi ħlas. Fil-fatt, fis-soċjetà moderna, diversi tipi ta' assoċjazzjonijiet mingħajr skop ta' lukru jidhru mal-ewwel daqqa t'għajn li jagħtu s-servizzi tagħhom bla ħlas, iżda, fir-realtà, huma ffinanazjati minn sussidji jew jirċievu remunerazzjonijiet taħt diversi forom.

19 Minn dan jirriżulta li mhuwiex eskluż li t-trade marks irreġistrati minn assoċjazzjoni mingħajr skop ta' lukru jkollhom funzjoni peress li huma jistgħu jipproteġu l-assoċjazzjoni kontra l-użu eventwali, fil-kummerċ, ta' sinjali identiċi jew simili minn terzi.

20 Sakemm l-assoċjazzjoni inkwistjoni tuża t-trade marks li tagħhom hija l-proprjetarja sabiex tiddentifika u tippromwovi l-prodotti jew is-servizzi li għalihom dawn ġew irreġistrati, hija tagħmel minnhom użu effettiv li jikkonstitwixxi "użu ġenwin" fis-sens tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva.

21 Fil-fatt, meta assoċjazzjonijiet mingħajr skop ta' lukru jirreġistraw bħala trade marks is-sinjali li huma jużaw sabiex jidentifikaw il-prodotti tagħhom jew is-servizzi tagħhom, ma jistax jingħad li dawn l-istess assoċjazzjonijiet m'għamlux użu effettiv minn dawn it-trademarks meta fil-fatt jużawhom għall-imsemmija prodotti u servizzi.

22 F'kull każ, skont ma ddeċidiet il-Qorti tal-Ġustizzja fil-punt 37 tas-sentenza Ansul, iċċitata iktar 'il fuq, u kif osserva l-Avukat Ġenerali fil-punt 30 tal-konklużjonijiet tiegħu, l-użu tat-trade mark minn assoċjazzjoni mingħajr skop ta' lukru matul avvenimenti purament privati, jew biex tħabbarhom jew tippromwovihom, jikkostitwixxi użu intern tat-trade mark u mhux "użu ġenwin" fis-sens tal-Artikolu 12 tad-Direttiva.

23 Hija l-qorti tar-rinviju li għandha tivverifika jekk il-BKFR għamiltx użu mit-trade marks li tagħhom hija l-proprjetarja sabiex jiġu identifikati u promossi l-prodotti tagħha jew is-servizzi tagħha qalb il-pubbliku ġenerali jew jekk, għall-kuntrarju, hija llimitathomx għal użu intern.

24 Fir-rigward tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti kollha, ir-risposta għad-domanda magħmula għandha tkun li l-Artikolu 12(1) tad-Direttiva għandu jiġi interpretat fis-sens li trade mark tintuża ġenwinament meta assoċjazzjoni mingħajr skop ta' lukru tużaha, fir-relazzjonijiet tagħha mal-pubbliku, biex tħabbar avvenimenti, fuq il-karti

tagħha użati fil-kummerċ kif ukoll fuq il-materjal ta' reklamar tagħha u meta l-membri tagħha jużawha fuq il-badge li huma jilbsu waqt il-ġbir u d-distribuzzjoni ta' donazzjonijiet.

Fuq l-ispejjeż

25 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 (Awla Manja) taqta' u tiddeċiedi:

L-Artikolu 12(1) tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks, għandu jiġi interpretat fis-sens li trade mark tintuża ġenwinament meta assoċjazzjoni mingħajr skop ta' lukru tużaha, fir-relazzjonijiet tagħha mal-pubbliku, biex tħabbar avvenimenti, fuq il-karti tagħha użati fil-kummerċ kif ukoll fuq il-materjal ta' reklamar tagħha u meta l-membri tagħha jużawha fuq il-badge li huma jilbsu waqt il-ġbir u d-distribuzzjoni ta' donazzjonijiet.

Firem