KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI
PITRUZZELLA
ippreżentati fil-5 ta' Mejju 2022[1]

Kawża C-256/21

KP
vs
TV,
Gemeinde Bodman-Ludwigshafen

(talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht München (il-Qorti Reġjonali Superjuri, München, il-Ġermanja))

"Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Trade mark tal-Unjoni Ewropea (APFELZÜGE) – Kontenzjuż quddiem il-qrati nazzjonali – Ġurisdizzjoni tal-qrati tat-trade marks – Azzjoni għal ksur – Kontrotalba – Rinunzja għall-azzjoni għal ksur"

I. Daħla

1. Din it-talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht München (il-Qorti Reġjonali Superjuri, München, il-Ġermanja), tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 124(a) u (d) u tal-Artikolu 128 tar-Regolament 2017/1001 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea[2].

2. Din ġiet ippreżentata fil-kuntest ta' tilwima bejn KP fuq naħa u TV u Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (il-Komun ta' Bodman-Ludwigshafen) fuq in-naħa l-oħra, dwar azzjoni għal ksur ta' trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea u kontrotalba għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' din it-trade mark.

3. Il-qorti tar-rinviju essenzjalment qiegħda titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tiddeċiedi jekk il-ġurisdizzjoni tal-qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea fuq il-kontrotalba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark tippersistix meta l-proprjetarju tagħha jkun irrinunzja t-talba prinċipali għal ksur.

[1] Lingwa oriġinali: it-Taljan.

[2] 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).

II. Il-kuntest ġuridiku

A. Id-dritt tal-Unjoni

4. Skont il-premessi 31, 32 u 33 tar-Regolament 2017/1001:

"(31) Sabiex tissaħħaħ il-protezzjoni tat- trademarks tal-UE jenħtieġ li l-Istati Membri jinnominaw, wara li jikkunsidraw is-sistema nazzjonali tagħhom, numru kemm jista' jkun limitat ta' qrati nazzjonali tal-ewwel u tat-tieni istanza li jkollhom ġurisdizzjoni fir-rigward tal-ksur u tal-validità tat- trademarks tal-UE.

(32) Huwa essenzjali li d-deċiżjonijiet li jirrigwardaw il-validità u l-ksur ta' trademarks tal-UE jkollhom effett u ikopru t-territorju kollu tal-Unjoni, peress li dan huwa l-uniku mod kif wieħed jista' jipprevjeni deċiżjonijiet inkonsistenti min-naħa tal-qrati u tal-Uffiċċju u kif jista' jiġi żgurat li l-karattru waħdieni tat- trademarks tal-UE ma jiġix imxejjen. […]

(33) Jenħtieġ li deċiżjonijiet kontradittorji jiġu evitati f'azzjonijiet li jinvolvu l-istess għemil u l-istess partijiet u li jirrigwardaw trademarks tal-UE u trademarks nazzjonali paralleli. Għal dan il-għan, meta l-azzjonijiet jinġiebu fl-istess Stat Membru, il-metodu ta' kif jinkiseb dan l-objettiv jinstabu fir-regoli proċedurali nazzjonali, li mhumiex preġudikati minn dan ir-Regolament, waqt li meta l-azzjonijiet jinġiebu fi Stati Membri differenti, ikunu xierqa dispożizzjonijiet msejsa fuq ir-regoli ta' lis pendens u azzjonijiet relatati tar-Regolament (KE) Nru 1215/2012 [3]."

5. L-Artikolu 1(2) tal-imsemmi regolament jipprevedi:

"2. It- trademark tal-UE għandha karattru unitarju. Hija għandha jkollha l-istess effett fl-Unjoni kollha: ma għandhiex 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 għandu 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."

6. F'konformità mal-Artikolu 6 ta' dan ir-regolament, it-trade mark tal-Unjoni tinkiseb permezz ta' reġistrazzjoni.

7. L-Artikolu 59(1)(a) tal-imsemmi regolament jipprevedi:

"1. Trademark tal-UE għandha tiġi ddikjarata bħala invalida wara applikazzjoni lill-Uffiċċju jew fuq il-bażi ta' kontrotalba fi proċedimenti ta' ksur,

(a) meta trademark tal-UE tkun ġiet irreġistrata kuntrarju għad-disposizzjonijiet tal-Artikolu 7;

[…]".

[3] Regolament tat-12 ta' Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (ĠU 2012, L 351, p. 1).

8. Fil-qafas tat-Taqsima 5 tal-imsemmi regolament, intitolata "*Proċedimenti fl-uffiċċju fir-rigward ta' revoka jew invalidità*", l-Artikolu 63(3) jipprovdi:

"3. Applikazzjoni għal revoka jew għal dikjarazzjoni ta' invalidità hija inammissibbli meta applikazzjoni li tirrigwarda l-istess materja u l-istess kawża, u li tinvolvi lill-istess partijiet, tkun ġiet aġġudikata fuq il-merti tagħha, jew mill-Uffiċċju jew permezz ta' qorti għat-trademarks tal-UE kif imsemmi fl-Artikolu 123, u d-deċiżjoni tal-Uffiċċju jew dik il-qorti dwar dik l-applikazzjoni tkun kisbet l-awtorità ta' deċiżjoni finali".

9. Skont l-Artikolu 123(1) tar-Regolament 2017/1001:

"1. L-Istati Membri għandhom jinnominaw fit-territorji tagħhom numru kemm jista' jkun limitat ta' qrati u tribunali nazzjonali tal-ewwel u tat-tieni istanza, li għandhom jeżerċitaw il-funzjonijiet mogħtija lilhom minn dan ir-Regolament".

10. L-Artikolu 124(a) u (d) tar-Regolament 2017/1001 jipprevedi:

"Il-qrati tat-trademarks tal-UE għandhom ġurisdizzjoni esklussiva fuq:

(a) kull kawża ta' ksur u – jekk dawn huma permissibbli taħt il-liġi nazzjonali – kawżi dwar theddida ta' ksur ta' trademarks tal-UE;

[…]

(d) kull kontrotalba għal revoka jew għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' trademark tal-UE skont l-Artikolu 128."

11. L-Artikolu 127(1) ta' dan ir-regolament jipprevedi:

"1. Il-qrati tat- trademarks tal-UE għandhom jikkunsidraw it- trademark tal-UE bħala valida sakemm il-validità tagħha ma tiġix kontestata mill-konvenut permezz ta' kontrotalba għal revoka jew għal dikjarazzjoni ta' invalidità."

12. Skont l-Artikolu 128 tar-Regolament 2017/1001:

"1. Kontrotalba għal revoka jew għal dikjarazzjoni ta' invalidità tista' tiġi ibbażata biss fuq ir-raġunijiet ta' revoka jew ta' invalidità msemmija f'dan ir-Regolament.

2. Il-qorti għat-trademarks tal-UE għandha tiċħad kontrotalba għal revoka jew għal dikjarazzjoni ta' invalidità jekk deċiżjoni meħuda mill-Uffiċċju li tinvolvi l-istess suġġett u l-istess kawża u li tinvolvi lill-istess partijiet tkun diġà saret finali.

[…]

4. Il-qorti għat-trademarks tal-UE li permezz tagħha kontrotalba għal revoka jew għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trademark tal-UE tkun ġiet ippreżentata ma għandhiex tipproċedi b'eżami tal-kontrotalba, sakemm jew il-parti interessata jew il-qorti tkun infurmat lill-Uffiċċju bid-data ta' meta tkun ġiet ippreżentata l-kontrotalba. L-Uffiċċju għandu jirreġistra dik l-informazzjoni fir-Reġistru. Jekk applikazzjoni għal revoka jew għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trademark tal-UE tkun diġà ġiet ippreżentata quddiem l-Uffiċċju qabel ma tkun ġiet

ippreżentata l-kontrotalba, il-qorti għandha tkun infurmata b'dan mill-Uffiċċju u twaqqaf il-proċedimenti skont l-Artikolu 132(1) sakemm id-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tkun finali jew sakemm l-applikazzjoni tiġi rtirata.

[…]

6. Fejn qorti għat-trademarks tal-UE tkun tat sentenza li tkun saret finali dwar kontrotalba għal revoka jew għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' trademark tal-UE, kopja tas-sentenza għandha tintbagħat lill-Uffiċċju mingħajr dewmien, jew mill-qorti jew minn kwalunkwe parti fil-proċedimenti nazzjonali. L-Uffiċċju jew kwalunkwe parti interessata oħra tista' titlob informazzjoni dwar tali trasmissjoni. L-Uffiċċju għandu jsemmi s-sentenza fir-Reġistru u għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jikkonforma mal-parti operattiva tiegħu.

7. Il-qorti għat-trademarks tal-UE li tkun qiegħda tismal-kontrotalba għal revoka jew għal dikjarazzjoni ta' invalidità tista' tissospendi l-proċedimenti meta jsir rikors mill-proprjetarju ta' trademark tal-UE u wara li tisma' lill-partijiet l-oħrajn u tista' titlob lill-konvenut sabiex jippreżenta applikazzjoni għal revoka jew għal dikjarazzjoni ta' invalidità lill-Uffiċċju fi żmien stabbilit minnha. Jekk l-applikazzjoni ma tiġix preżentata fiż-żmien stipulat, il-proċedimenti għandhom jitkomplew; il-kontrotalba għandha titqies li ġiet irtirata. Artikolu 132(3) għandu japplika f'dan il-każ."

13. Skont l-Artikolu 129 ta' dak ir-regolament, intitolat "Liġi applikabbli":

"1. Il-qrati għat-trademarks tal-UE 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-UE għandha tapplika d-dritt nazzjonali.

3. Sakemm dan ir-Regolament ma jipprovdix mod ieħor, il-qorti għat-trademarks tal-UE 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."

14. L-Artikolu 132 tal-imsemmi regolament jipprevedi:

"1. Qorti għat-trademarks tal-UE li tkun qiegħda tisma' kawża msemmija fl-Artikolu 124, ħlief għal kawża għal dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' ksur għandha, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet speċjali sabiex jitkompla s-smiegħ, minn jeddha u wara li tisma' lill-partijiet jew fuq talba ta' waħda mill-partijiet u wara li tisma' lill-partijiet l-oħrajn, tissospendi il-proċedimenti jekk il-validità ta' trademark tal-UE tkun diġa' qiegħda tiġi kontestata quddiem qorti għat-trademarks tal-UE oħra fuq bażi ta' kontrotalba jew jekk applikazzjoni għal revoka jew għal dikjarazzjoni ta' invalidità tkun diġa' ġiet ippreżentata l-Uffiċċju.

2. L-Uffiċċju, meta jkun qiegħed jisma' applikazzjoni għal revoka jew għal dikjarazzjoni ta' invalidità għandu, sakemm ma jkunx hemm Raġunijiet speċjali sabiex jitkompla s-smiegħ, minn jeddu wara li jisma' lill-partijiet jew fuq talba ta' waħda mill-partijiet u wara li jisma' lill-partijiet l-oħrajn, iwaqqaf il-proċedimenti jekk il-validità ta' trademark tal-UE tkun diġa' qiegħda tiġi kontestata quddiem qorti tat-trademarks tal-UE oħra fuq bażi ta' kontrotalba. Madanakollu, jekk issir talba minn waħda mill-partijiet fil-proċedimenti quddiem il-qorti għat-trademarks tal-UE,

il-qorti tista', wara li tisma' lill-partijiet l-oħrajn fil-proċedimenti, tissospendi il-proċedimenti. F'dan il-każ l-Uffiċċju għandu jkompli l-proċedimenti li jkunu pendenti quddiemu.

3. Meta l-qorti tat-trademarks tal-UE tissospendi l-proċedimenti hija tista' tordna miżuri proviżorji u protettivi għal waqt il-perjodu tas-sospensjoni."

B. Id-dritt Ġermaniż

15. Skont l-Artikolu 33(1) taz-Zivilprozessordnung (il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, iktar 'il quddiem iz-"ZPO"), kontrotalba tista' titressaq quddiem il-qorti adita b'rikors meta jkun hemm rabta ġuridika bejn is-suġġett tal-kontrotalba u s-suġġett tat-talba oriġinali jew l-eċċezzjonijiet tad-difiża ppreżentati kontra t-talba oriġinali.

16. Il-punt 2 tal-Artikolu 261(3) taz-ZPO, intitolat "Lis alibi pendens", jipprevedi, li l-ġurisdizzjoni ta' qorti adita ma hijiex affettwata minn bidla fiċ-ċirkustanzi li fuqhom hija fondata din il-ġurisdizzjoni.

III. Il-fatti, il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

17. KP hija l-proprjetarja tat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea APFELZÜGE, irreġistrata fid-19 ta' Ottubru 2017 għal servizzi fil-klassijiet 35, 41 u 43[4] fis-sens tal-Ftehim ta' Nice tal-1957 dwar il-Klassifikazzjoni Internazzjonali tal-Prodotti u s-Servizzi għall-Finijiet tar-Reġistrazzjoni tat-Trade Marks (iktar 'il quddiem il-Ftehim ta' Nice)[5]. Ma huwiex ikkontestat li t-terminu "Apfelzügle" jirreferi għal konvoj għall-ħsad tat-tuffieħ, magħmul minn diversi karrijiet miġbuda minn trattur.

18. Fis-26 ta' Settembru 2018, kemm TV kif ukoll il-komun ta' Bodman-Ludwigshafen irreklamaw fuq il-kontijiet rispettivi tagħhom ta' Facebook attività ta' ħsad u dewqan ta' tuffieħ frisk fil-kuntest ta' dawra f'Apfelzügle.

19. KP għalhekk ressqet azzjoni għal ksur tat-trade mark quddiem il-Landgericht München (il-Qorti Reġjonali, München, il-Ġermanja), li fiha talbet li TV u l-komun ta' Bodman-Ludwigshafen jiġu pprojbiti milli jużaw it-terminu "Apfelzügle" għas-servizzi koperti minn dik it-trade mark. Min-naħa tagħhom, il-konvenuti ressqu quddiem din il-qorti kontrotalbiet għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark li hija l-proprjetarja tagħha KP.

20. Waqt is-seduta quddiem il-Landgericht München (il-Qorti Reġjonali, München), KP irtirat l-azzjoni għal ksur. Minkejja din ir-rinunzja, TV u l-komun ta' Bodman-Ludwigshafen żammew il-kontrotalbiet tagħhom.

[4] It-trade mark inkwistjoni kienet tirrigwarda, iktar speċifikament, is-servizzi li ġejjin:
Klassi 35: Kompożizzjoni ta' settijiet ta' oġġetti tal-ikel u ta' dewqan, b'mod partikolari l-ġestjoni ta' ħanut ta' razzett li jbigħ oġġetti tal-ikel u/jew xarbiet reġjonali prodotti b'mod artiġjanali.
Klassi 41: Divertiment; Attivitajiet kulturali; Organizzazzjoni u tmexxija ta' sessjonijiet ta' informazzjoni dwar l-agrikoltura fuq skala żgħira.
Klassi 43: Servizzi għall-provvista ta' ikel u xorb u akkomodazzjoni temporanja; Ġestjoni ta' restorant; Servizzi ta' catering.

[5] Ftehim ta' Nice adottat matul il-Konferenza Diplomatika ta' Nice fil-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat (*Recueil des traités des Nations unies, vol. 1154*, Nru I 18200, p. 89).

21. Il-Landgericht München (il-Qorti Reġjonali, München), permezz ta' sentenza tal-10 ta' Marzu 2020, wara li kkunsidrat li l-kontrotalbiet kienu ammissibbli, iddikjarat li t-trade mark ikkontestata kienet invalida biss għas-servizzi fil-klassi 41, u ċaħdet il-bqija tat-talbiet tal-konvenuti.

22. Il-Komun ta' Bodman-Ludwigshafen appella minn din is-sentenza quddiem l-Oberlandesgericht München (il-Qorti Reġjonali Superjuri, München), fejn insista li l-kontrotalba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tintlaqa' wkoll fir-rigward tas-servizzi fil-klassijiet 35 u 43 tal-Ftehim ta' Nice.

23. Fid-deċiżjoni tar-rinviju tagħha, l-Oberlandesgericht München (il-Qorti Reġjonali Superjuri, München) tindika li qabelxejn trid tevalwa l-ammissibbiltà tal-kontrotalbiet imressqa mill-konvenuti wara r-rinunzja għall-azzjoni prinċipali, filwaqt li tenfasizza li fuq dan il-punt ma hijiex marbuta mid-deċiżjoni tal-qorti tal-ewwel istanza.

24. Il-qorti tar-rinviju tirrileva f'dan ir-rigward li, skont it-teżi li tgawdi l-maġġoranza fil-Ġermanja, kawża bħal dik inkwistjoni ma hijiex irregolata mir-Regolament 2017/1001, iżda, skont ir-rinviju fl-Artikolu 129(3) tal-imsemmi regolament, mir-regoli li jirregolaw il-proċedura ċivili Ġermaniża. B'mod iktar partikolari, japplika l-punt 2 tal-Artikolu 261(3) taz-ZPO, li jipprevedi li l-ġurisdizzjoni tal-qorti tat-trade marks fuq il-kontrotalba għal dikjarazzjoni ta' invalidità hija indipendenti mill-eżitu tal-azzjoni għal ksur, u ma tistax, għaldaqstant, titneħħa f'każ ta' rinunzja fir-rigward ta' din tal-aħħar.

25. Peress li għandha dubji fuq din is-soluzzjoni, il-qorti tar-rinviju tosserva li:

(i) ir-reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni hija att ta' istituzzjoni tal-Unjoni – l-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (iktar 'il quddiem l-"Uffiċċju") – u l-qrati nazzjonali ma għandhomx ġurisdizzjoni sabiex jannullaw dawn l-atti, ħlief kif previst b'mod espliċitu;

(ii) għal din ir-raġuni, l-Artikolu 63(1) tar-Regolament 2017/1001 jagħti lill-Uffiċċju kompetenza "prijoritarja" f'dan il-qasam;

(iii) il-ġurisdizzjoni tal-qorti nazzjonali dwar il-validità tat-trade mark tikkostitwixxi, min-naħa l-oħra, possibbiltà eċċezzjonali, prevista fl-Artikolu 124(d) tar-Regolament 2017/1001, esklużivament fil-każ li tiġi mressqa kontrotalba, u hija ġġustifikata mill-ħtieġa li l-konvenut li kontrih titressaq azzjoni għal ksur jkun jista' juża motiv ta' difiża fl-istess kawża;

(iv) barra minn hekk, in-natura prijoritarja tal-kompetenza tal-Uffiċċju tirriżulta wkoll mill-Artikolu 128(7) tar-Regolament 2017/1001, li jipprevedi li l-proprjetarju tat-trade mark jista' jiżgura li d-deċiżjoni dwar it-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tiġi eżaminata mhux mill-qorti nazzjonali, iżda fil-kuntest ta' proċedura quddiem l-Uffiċċju.

26. Madankollu, skont l-Oberlandesgericht München (il-Qorti Reġjonali Superjuri, München), qorti tat-trade marks tal-Unjoni ma tistax tiddeċiedi fuq kontrotalba għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' trade mark tal-Unjoni, fis-sens tal-Artikolu 128 tar-Regolament 2017/1001, jekk ikun hemm rinunzja għall-azzjoni għal ksur li għaliha kienet tressqet il-kontrotalba, peress li, f'dan il-każ, ma jkunx hemm iktar lok li jiġi ammess tali motiv ta' difiża tal-konvenut. Barra minn hekk, din hija konklużjoni li tirriżulta mir-Regolament 2017/1001 innifsu, b'tali mod li r-rinviju għal-leġiżlazzjoni nazzjonali ma huwiex rilevanti.

27. Skont il-qorti tar-rinviju, din l-interpretazzjoni hija sostnuta mis-sentenza tad-19 ta' Ottubru 2017, Raimund [6] (iktar 'il quddiem is-"sentenza Raimund"), skont liema sentenza l-kontrotalba għal dikjarazzjoni ta' invalidità trid tiġi eżaminata qabel l-azzjoni għal ksur. Barra minn hekk, ma timponix fuq il-konvenut li jressaq kontrotalba oneru eċċessiv u sproporzjonat, billi dan, fi kwalunkwe każ, jibqagħlu l-possibbiltà li jressaq talba quddiem l-Uffiċċju fis-sens tal-Artikolu 63 tar-Regolament 2017/1001.

28. Huwa f'dawn iċ-ċirkustanzi li l-Oberlandesgericht München (il-Qorti Reġjonali Superjuri, München) iddeċidiet li tissospendi l-proċedura quddiemha u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domanda preliminari li ġejja:

"L-Artikolu 124(d) u l-Artikolu 128 tar-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-qorti tat-trade marks tal-Unjoni għandha ġurisdizzjoni sabiex tiddeċiedi dwar l-invalidità ta' trade mark tal-Unjoni sostnuta permezz ta' kontrotalba fis-sens tal-Artikolu 128 ta' dan ir-regolament anki wara li l-kawża ta' ksur ta' trade mark ibbażata fuq din it-trade mark tal-Unjoni fis-sens tal-Artikolu 124(a) tkun ġiet irtirata?"

IV. Il-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja u sommarju tal-osservazzjonijiet tal-partijiet

29. Ġew ippreżentati osservazzjonijiet bil-miktub, fis-sens tal-Artikolu 23 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, mill-komun ta' Bodman-Ludwigshafen u mill-Kummissjoni Ewropea f'din il-proċedura.

30. Il-Komun ta' Boldman-Ludwigshafen iqis li l-kontrotalba trid titqies bħala rikors awtonomu fir-rigward tal-azzjoni għal ksur u li, fl-assenza ta' dispożizzjonijiet speċifiċi tar-Regolament li jirregola din il-kawża, għandu japplika l-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili Ġermaniż, li jgħid li l-ġurisdizzjoni ta' qorti adita ma hijiex affettwata minn bidla fiċ-ċirkustanzi li fuqhom hija bbażata din il-ġurisdizzjoni. Għaldaqstant jipproponi li tingħata risposta affermattiva għad-domanda preliminari magħmula.

31. Min-naħa l-oħra, il-Kummissjoni teskludi li l-qorti nazzjonali żżomm is-setgħa li tiddeċiedi fuq il-kontrotalba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark tal-Unjoni wara rinunzja valida għall-azzjoni prinċipali għal ksur. Sabiex tiġġustifika din il-konklużjoni, tagħti attenzjoni partikolari lin-natura anċillari tal-kontrotalba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark: hija eċċezzjoni tad-difiża tal-konvenut, li tista' tiġi eżerċitata biss fil-kuntest ta' azzjoni għal ksur, li neċessarjament tiddependi fuq l-eżistenza ta' tali azzjoni u għalhekk ma tistax titqies għaliha.

V. Analiżi ġuridika

32. Permezz tad-domanda preliminari tagħha, l-Oberlandesgericht München (il-Qorti Reġjonali Superjuri, München) titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tiddeċiedi jekk, abbażi tar-Regolament 2017/1001, qorti tat-trade marks tal-Unjoni tibqax ikollha ġurisdizzjoni li tiddeċiedi dwar l-invalidità ta' trade mark tal-Unjoni, invokata f'kontrotalba mill-konvenut għal azzjoni ta' ksur, anki wara rinunzja valida għal din l-azzjoni.

[6] C-425/16, EU:C:2017:776.

A. Fuq il-kontrotalba għal dikjarazzjoni ta' invalidità fis-sistema tar-Regolament 2017/1001

33. Qabel ma tiġi eżaminata l-kwistjoni tal-ġurisdizzjoni li qajmet il-qorti tar-rinviju, irid jiġi interpretat il-kunċett ta' kontrotalba u trid tiġi evalwata n-natura awtonoma jew anċillari tal-kontrotalba meta mqabbla mat-talba prinċipali.

34. Fil-fatt, kieku, kif issostni l-Kummissjoni, din it-talba kellha titqies li hija anċillari għat-talba prinċipali, kieku min-natura tagħha stess issofri l-istess destin bħat-talba prinċipali. Għaldaqstant, kieku japplika l-prinċipju *simul stabunt simul cadent* f'dan il-każ. Min-naħa l-oħra, jekk il-kontrotalba tiġi kkaratterizzata bħala talba awtonoma, ma tiġix affettwata mill-avvenimenti estintivi possibbli tat-talba prinċipali.

35. Għalkemm it-terminu "kontrotalba" jinsab f'diversi dispożizzjonijiet tar-Regolament 2017/1001, fir-Regolament ma hemm l-ebda definizzjoni tal-kunċett imfisser mit-terminu u lanqas ma hemm l-ebda riferiment espliċitu għad-dritt tal-Istati Membri fir-rigward tas-sens u tal-portata li għandhom jiġu attribwiti lit-terminu. Għalhekk inqis, f'konformità mal-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, li l-kunċett ta' "kontrotalba" fis-sens, b'mod partikolari, tal-Artikolu 128 tar-Regolament 2017/1001 għandu jitqies li huwa kunċett awtonomu tad-dritt tal-Unjoni u għandu jiġi interpretat b'mod uniformi fit-territorju tal-Unjoni, billi jittieħdu inkunsiderazzjoni, flimkien mat-termini ta' din id-dispożizzjoni, il-kuntest li taqa' fih u l-għanijiet imfittxija mil-leġiżlazzjoni li minnha tagħmel parti [7].

36. L-użu tal-kwalifiki użati fir-regoli ta' proċedura nazzjonali, fil-fehma tiegħi, irid jitqies li huwa eskluż, u dan minkejja li dawn ir-regoli huma, fis-sens tal-Artikolu 129(3) tar-Regolament 2017/1001, applikabbli sakemm dak ir-regolament ma jipprevedix mod ieħor. Fil-fatt, kif se jiġi nnotat iktar 'il quddiem, l-interpretazzjoni tal-portata tal-kunċett ta' kontrotalba fis-sens tar-Regolament 2017/1001 għandha effett fuq id-definizzjoni tal-oqsma ta' kompetenza tal-Uffiċċju u ta' ġurisdizzjoni tal-qrati tat-trade marks. F'dawn iċ-ċirkustanzi, jeħtieġ li, fil-kuntest ta' dak ir-regolament, l-imsemmi kunċett jkun implimentat b'mod oġġettiv, indipendentement mill-ordinamenti ġuridiċi nazzjonali.

37. Kif osserva tajjeb l-Avukat Ġenerali Campos Sánchez Bordona fil-konklużjonijiet tiegħu fil-kawża Raimund, b'"kontrotalba" normalment huwa mfisser talba li l-konvenut fi proċedura mibdija kontrih quddiem l-istess qorti jressaq fir-rigward tar-rikorrent, sabiex jikseb vantaġġ għajr is-sempliċi ċaħda tal-pretensjoni tal-avversarju tiegħu. Ġeneralment huwa rrikonoxxut li l-kontrotalba għandha għanijiet ta' ekonomija tal-ġudizzju u ta' prevenzjoni tar-riskju ta' deċiżjonijiet kontradittorji [8].

38. Madankollu, għandu jiġi osservat li r-Regolament 2017/1001, li huwa intiż, skont il-premessa 4 tiegħu, li jistabbilixxi sistema ta' trade marks tal-Unjoni "li permezz tagħhom impriża tkun tista' tikseb trademark tal-UE taħt sistema proċedurali waħda, u li din it-trademark

[7] Ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tal-20 ta' Jannar 2022, Landeshauptmann von Wien (Telf tal-istatus ta' residenti għal żmien twil) (C-432/20, EU:C:2022:39, punt 28); tas-16 ta' Settembru 2021, The Software Incubator (C-410/19, EU:C:2021:742, punt 30) u tad-29 ta' Jannar 2020, Sky *et* (C-371/18, EU:C:2020:45, punt 74).

[8] Ara l-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Campos Sánchez Bordona (C-425/16, EU:C:2017:479, nota ta' qiegħ il-paġna 17). Ara wkoll, b'analoġija, is-sentenza tal-31 ta' Mejju 2018, Nothartová (C-306/17, EU:C:2018:360, punti 21 u 22), id-digriet tas-27 ta' Mejju 2004, Il-Kummissjoni vs IAMA Consulting (C-517/03, mhux ippubblikat, EU:C:2004:326, punt 17) u s-sentenza tas-16 ta' Settembru 2013, GL2006 Europe vs Il-Kummissjoni (T-435/09, EU:T:2013:439, punt 42).

tingħata l-istess livell ta' protezzjoni u tkun effettiva bl-istess mod fl-ispazju kollu tal-Unjoni"[9], jipprevedi sistema kumplessa ta' evalwazzjoni tal-validità tat-trade marks tal-Unjoni, li tipprevedi rwol kemm għall-Uffiċċju kif ukoll għall-qrati tat-trade marks[10].

39. Għall-azzjoni għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark tal-Unjoni, il-leġiżlatur ħoloq proċedura diretta u ċċentralizzata permezz ta' proċedura amministrattiva kontenzjuża quddiem l-Uffiċċju, taħt l-istħarriġ tal-qorti tal-Unjoni. Fil-fatt, fis-sens tal-Artikolu 63 tar-Regolament 2017/1001, il-kompetenza għall-konjizzjoni, meta mressqa bħala azzjoni prinċipali, ta' talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea tappartjeni lill-Uffiċċju, li l-miżuri tiegħu jistgħu jiġu appellati quddiem il-Bordijiet tal-Appell stabbiliti fi ħdan dan l-Uffiċċju, li kontrihom jista' jiġi ppreżentat appell quddiem il-Qorti Ġenerali[11].

40. Min-naħa l-oħra, hija prevista ġurisdizzjoni "esklussiva" tal-qrati tat-trade marks, skont l-Artikolu 124(d) tar-Regolament 2017/1001, fil-każ fejn kontrotalba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark titressaq fl-azzjoni għal ksur imressqa quddiemhom[12].

41. L-attribuzzjoni ta' tali ġurisdizzjoni lill-qrati tat-trade marks, f'koerenza mal-għażla tal-leġiżlatur tal-Unjoni li jressaq l-eżami tat-tilwim fil-qasam tal-ksur ta' trade marks tal-Unjoni quddiem qrati nazzjonali speċjalizzati, għandha għan doppju. Minn naħa, tippermetti lill-konvenut jinvoka quddiem il-qorti difiża abbażi tal-mertu tal-każ li testendi għall-kontestazzjoni tal-validità tat-trade mark minkejja l-kompetenza prinċipali tal-Uffiċċju f'dan il-qasam. Min-naħa l-oħra, din tirrifletti x-xewqa ta' amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja billi tippermetti lill-partijiet jiksbu deċiżjoni, fil-kuntest tal-istess proċedura u quddiem l-istess qorti, fuq il-pretensjonijiet reċiproċi tagħhom. Għalhekk, hija bbażata wkoll fuq ir-rekwiżiti, li jirriżultaw mill-premessi 32 u 33 tar-Regolament 2017/1001, li tiġi żgurata l-protezzjoni tat-trade marks tal-Unjoni, billi jiġu evitati deċiżjonijiet kontradittorji u jiġi ssalvagwardjat il-karattru unitarju tat-trade mark tal-Unjoni.

42. Barra minn hekk, għandu jiġi enfasizzat li l-Artikolu 127(1) tar-Regolament 2017/1001 jistabbilixxi, għal proċeduri quddiem il-qrati tat-trade marks, regola ta' preżunzjoni tal-validità tat-trade mark tal-Unjoni li tista' tiġi ssuperata biss jekk il-konvenut iressaq kontrotalba għal dikjarazzjoni ta' invalidità[13]. Fi kliem ieħor, l-invalidità tat-trade mark tal-Unjoni ma tistax tiġi

[9] Il-karattru unitarju tat-trade mark tal-Unjoni huwa stabbilit fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament 2017/1001, ara l-punt 5 ta' dawn il-konklużjonijiet.

[10] Din is-sistema hija l-istess bħal dik għall-invalidità jew ir-revoka tat-trade mark. Fid-dawl tas-suġġett tal-kawża prinċipali, iktar 'il quddiem ser nirreferi esklużivament għal-leġiżlazzjoni li tirregola t-talbiet, kemm it-talba prinċipali kif ukoll il-kontrotalba, għal dikjarazzjoni ta' invalidità.

[11] Ara l-Artikoli 66 sa 72. L-istess proċedura hija prevista fl-Artikolu 63 fil-każ ta' kontestazzjoni tar-revoka tat-trade mark tal-Unjoni.

[12] Għandu jiġi osservat li, sabiex tiġi evitata ċ-ċirkomvenzjoni tal-kompetenza esklużiva tal-Uffiċċju li jisma' t-talbiet għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark tal-Unjoni mressqa bħala azzjoni prinċipali, l-Artikolu 127(2) tar-Regolament 2017/1001 jipprevedi li l-validità ta' tali trade mark ma tistax tiġi kkontestata fil-kuntest ta' azzjoni għal konstatazzjoni ta' nuqqas ta' ksur. Ir-raġunijiet għal dikjarazzjoni ta' invalidità li jistgħu jiġu invokati fil-kuntest ta' kontrotalba huma esklużivament dawk ta' invalidità assoluta, previsti fl-Artikolu 59(1) tar-Regolament 2017/1001, u dawk ta' invalidità relattiva, elenkati fl-Artikolu 60(1) u (2) ta' dak ir-regolament.

[13] Din il-preżunzjoni tista' tiġi ssuperata wkoll permezz ta' kontrotalba għal revoka, iżda f'dan il-każ, tiġi kkontestata l-eżegwibbiltà tad-drittijiet ta' protezzjoni marbuta mat-trade mark iktar milli l-validità legali tagħha.

invokata mill-konvenut bħala sempliċement eċċezzjoni, bl-għan uniku li tiġi kkontestata l-fondatezza tal-pretensjoni tar-rikorrent [14]; tista' tiġi invokata biss jekk fl-istess ħin il-qorti tat-trade marks tal-Unjoni tintalab tiddikjara l-invalidità ta' dik il-marka [15].

43. Kif irrileva l-Avukat Ġenerali Campos Sanchez-Bordona fil-konklużjonijiet tiegħu fil-kawża Raimund [16], din l-għażla hija koerenti mal-karattru unitarju tat-trade mark, billi tesprimi preferenza għal deċiżjoni dwar il-validità li tispjega l-effettività tagħha fit-territorju kollu tal-Unjoni. Fil-fatt, is-sentenzi li jiddikjaraw l-invalidità billi jilqgħu kontrotalba jipproduċu effetti *erga omnes* u, skont l-Artikolu 128(6) tar-Regolament 2017/1001, l-Uffiċċju għandu jsemmihom fir-reġistru u jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jikkonforma mal-parti operattiva tiegħu [17].

44. Ċertament, mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li teżisti rabta bejn l-azzjoni għal ksur inizjali u l-kontrotalba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark. Din tal-aħħar, fil-fatt, hija eżerċitata "inċidentalment" fil-kuntest ta' azzjoni għal konstatazzjoni u għandha, tal-inqas parzjalment, għan difensiv, peress li, jekk tiġi milqugħa, tista' twassal għal ċaħda tal-azzjoni prinċipali.

45. Madankollu, l-għan tal-kontrotalba ma huwiex limitat għal dan: tista' twassal għal annullament tat-titolu ta' proprjetà industrijali li jipproduċi effetti *erga omnes*, u b'hekk testendi lil hinn mis-sentenza u biss mis-sempliċi rekwiżiti ta' difiża tal-konvenut, li, kif turi ċar din il-kawża, jibqagħlu interess fl-ilqugħ tagħha anki fil-każ ta' rinunzja għall-azzjoni ta' ksur.

46. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, inqis, għall-kuntrarju ta' dak li ssostni l-Kummissjoni, li l-kontrotalba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tat-trade mark imsemmija fl-Artikolu 128 tar-Regolament 2017/1001 ma għandhiex natura purament anċillari fir-rigward tal-azzjoni prinċipali għal ksur, iżda għandha natura, jekk mhux kompletament awtonoma, tal-inqas ibrida, li tagħtiha l-kapaċità li tissopravivi avvenimenti estintivi li jikkonċernaw l-azzjoni għal ksur.

47. Fil-fehma tiegħi, l-argumenti mressqa mill-Kummissjoni fl-osservazzjonijiet bil-miktub tagħha ma jikkontestawx din il-konklużjoni. Minn naħa, in-natura inċidentali tal-kontrotalba skont l-Artikolu 127(1) tar-Regolament 2017/1001, li tagħmel parti minn proċess li diġà nbeda [18], u l-invokazzjoni tagħha mill-uniku konvenut fl-azzjoni għal ksur huma biss kundizzjonijiet proċedurali għall-introduzzjoni tagħha u ma jippermettux li jinsiltu konklużjonijiet dwar in-natura tagħha. Min-naħa l-oħra, kif diġà kelli l-okkażjoni li nispjega, id-dispożizzjonijiet

[14] Il-portata tal-projbizzjoni li tiġi kkontestata l-invalidità ta' trade mark bħala sempliċement eċċezzjoni ġiet estiża bir-Regolament (UE) 2015/2424 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 dwar it-trade mark Komunitarja u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2869/95 dwar id-drittijiet pagabbli lill-Uffiċċju tal-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trademarks u Disinji) (ĠU 2015, L 341, p. 21), li emenda l-Artikolu 99(3) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2009 dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU 2009, L 78, p. 1), li kienet tippermetti l-possibbiltà li titqajjem tali eċċezzjoni meta l-invalidità tkun ġiet invokata għal dritt preċedenti tal-konvenut.

[15] Fil-kawża prinċipali li tat lok għas-sentenza Raimund, il-konvenuta fil-proċedura ta' ksur kienet qajmet kemm eċċezzjoni ta' invalidità kif ukoll, fi proċedura separata quddiem l-istess qorti, kif permess mid-dritt proċedurali Awstrijak, kontrotalba għal dikjarazzjoni ta' invalidità, billi invokat, fiż-żewġ każijiet, *mala fide* fir-reġistrazzjoni tat-trade mark. Fis-sentenza tagħha, il-Qorti tal-Ġustizzja essenzjalment speċifikat li qorti tat-trade marks ma tistax tiċħad azzjoni għal ksur minħabba motiv ta' invalidità tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea mingħajr ma l-ewwel tilqa' l-kontrotalba għal dikjarazzjoni ta' invalidità mressqa mill-konvenut fil-kuntest ta' din l-azzjoni għal ksur fondata fuq dan l-istess motiv ta' invalidità (ara l-punt 35 u l-punt 1 tad-dispożittiv).

[16] C-425/16, EU:C:2017:479, punti 62 u 63.

[17] L-istess reġim huwa previst f'każ li tintlaqa' kontrotalba għal revoka.

[18] Jiġifieri, hija marbuta ma' tali proċess. Ara ċ-ċirkustanzi tal-kawża prinċipali fil-kawża li tat lok għas-sentenza Raimund.

tal-Artikoli 127 u 128 tar-Regolament 2017/1001 mhux biss jippermettu lill-konvenut f'azzjoni għal konstatazzjoni jiddefendi ruħu fuq il-mertu billi jikkonfuta l-preżunzjoni ta' validità tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea, iżda jagħtuh il-possibbiltà li jitlob u jikseb, b'mod inċidentali, sentenza li tiddikjara l-invalidità ta' din it-trade mark valida *erga omnes*, li, ladarba jkollha l-awtorità ta' *res judicata*, tikkostitwixxi titolu eżekuttiv għat-tħassir tar-reġistrazzjoni rilevanti mir-reġistru tat-trade marks tal-Unjoni [19].

48. Fl-aħħar nett, ma nqisx, għall-kuntrarju ta' dak li ġie ssuġġerit mhux biss mill-Kummissjoni, iżda wkoll mill-qorti tar-rinviju, li huwa possibbli li wieħed jislet mis-sentenza Raimund argumenti favur interpretazzjoni li l-kontrotalba ssegwi l-avveniment estintiv tal-proċess li tinstab fih. Fil-fatt, din is-sentenza sempliċement tafferma li l-ilqugħ tal-kontrotalba għal dikjarazzjoni ta' invalidità tippreġudika ċ-ċaħda tal-azzjoni għal kontrafazzjoni, fejn l-istess motivi ta' invalidità jkunu tqajmu bħala sempliċi eċċezzjoni. Madankollu, din is-sentenza ma tgħid xejn fuq l-effetti ta' rinunzja għall-azzjoni għal ksur fuq il-passi proċedurali tal-kontrotalba.

49. Il-konklużjoni li wasalt għaliha fil-punt 46 ta' dawn il-konklużjonijiet dwar in-natura tal-kontrotalba msemmija fl-Artikolu 128 tar-Regolament 2017/1001 hija konformi mal-interpretazzjoni li l-Qorti tal-Ġustizzja tagħti ta' din il-proċedura fid-dritt proċedurali fil-qafas tas-sistema maħluqa mill-Konvenzjoni ta' Brussell [20], li l-ewwel kienet inkorporata fir-Regolament Nru 44/2001 [21], imbagħad fir-Regolament Nru 1215/2012 attwalment fis-seħħ.

50. F'dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li l-imsemmija leġiżlazzjoni dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi kienet kontinwament is-suġġett, fir-regolamenti differenti dwar it-trade mark Komunitarja u tal-Unjoni li maż-żmien segwew wieħed lill-ieħor, ta' rinviju espliċitu li, kull darba, stabbilixxa l-applikazzjoni tagħha fil-kuntest tas-sistemi regolatorji maħluqa minn dawn ir-regolamenti. Għalhekk, ir-Regolament Nru 40/1994 dwar it-trade mark Komunitarja u r-Regolament Nru 207/2009 – il-predeċessuri tar-Regolament 2017/1001 – irreferew, rispettivament, għall-Konvenzjoni ta' Brussell u għar-Regolament Nru 44/2001 u estendew l-applikazzjoni tagħhom għar-regolamentazzjoni tat-trade marks tal-Unjoni, bil-għan li l-ġurisdizzjoni titqassam bejn id-diversi Stati Membri fir-rigward ta' azzjonijiet li jikkonċernaw it-trade marks Komunitarji [22]. Attwalment, ir-Regolament 2017/1001 jistabbilixxi, fl-Artikolu 122, l-applikabbiltà ta' dik il-leġiżlazzjoni "għall-proċedimenti li jirrigwardaw it- trademarks tal-UE u l-applikazzjonijiet għal trademarks tal-UE, kif ukoll għal proċedimenti li jirrigwardaw l-kawżi simultaneji u suċċessivi fuq il-bażi ta' trademarks tal-UE u trade marks nazzjonali", sakemm ma jkunx previst mod ieħor fir-Regolament innifsu, b'riferiment espliċitu, fil-paragrafu 2, għad-dispożizzjonijiet l-iktar reċenti dwar il-kwistjoni, jiġifieri dawk li jinsabu fir-Regolament 1215/2012.

[19] Ara l-Artikolu 128(6) tar-Regolament 2017/1001.

[20] Konvenzjoni ta' Brussell tas-27 ta' Settembru 1968 dwar il-Ġurisdizzjoni u l-Eżekuzzjoni ta' Sentenzi f'Materji Ċivili u Kummerċjali (ĠU 1975, L 204, p. 28, iktar 'il quddiem il-"Konvenzjoni ta' Brussell"):

[21] Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta' Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 19, Vol. 4, p. 42).

[22] Ara b'mod partikolari: (i) il-premessi tar-Regolament 40/1994, fejn huwa indikat li "r-regoli li jinsabu fil-Konvenzjoni ta' Brussel dwar il-Ġurisdizzjoni u l-Infurzar tad-Deċiżjonijiet Ċivili u Kummerċjali għandhom japplikaw fil-każ ta' kull azzjoni skond il-liġi li tirrigwarda trade marks Komunitarji […]"; (ii) l-Artikolu 94 tar-Regolament Nru 207/2009, dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament Nru 44/2001 għall-proċedimenti li jirrigwardaw it-trade marks tal-Unjoni.

51. Għalhekk jidhirli, fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, li l-kunċett ta' kontrotalba jrid jiġi interpretat b'mod koerenti mal-imsemmija regolamenti dwar il-ġurisdizzjoni u mal-ġurisprudenza dwarhom [23].

52. Fid-dawl ta' dan, nirrileva li fis-sentenza tat-13 ta' Lulju 1995, Danværn Production [24], li fiha l-Qorti tal-Ġustizzja kellha tiddetermina jekk talba għal kumpens imressqa mill-konvenut kellhiex titqies bħala "kontrotalba", fis-sens tal-punt 3 tal-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni ta' Brussell [25], ħarġet distinzjoni ċara bejn kontrotalba, li tirrigwarda pretensjoni distinta mit-talba tar-rikorrent u hija intiża għall-kundanna tiegħu, u sempliċi eċċezzjoni, li hija motiv ta' difiża, nieqsa minn natura awtonoma fir-rigward tal-azzjoni prinċipali, u għandha l-għan biss li twaqqaf l-azzjoni prinċipali [26]. Dan is-suġġett ġie eżaminat ukoll fil-fond mill-Avukat Ġenerali Léger fil-kawża li tat lok għall-imsemmija sentenza. Fil-konklużjonijiet tiegħu, huwa enfasizza b'mod partikolari li l-kontrotalba hija "talba ġdida, ippreżentata fil-mori tal-kawża mill-konvenut, li min-naħa tiegħu jsir huwa stess ir-rikorrent […]", "hija intiża li tikseb kundanna distinta, mhux limitata għaċ-ċaħda tal-pretensjonijiet tar-rikorrent oriġinali" u għandha effett u destin "indipendenti mit-talba prinċipali, b'tali mod li din ma tiġix estinta f'każ ta' rinunzja mir-rikorrent" [27].

53. Iktar reċentement, il-Qorti tal-Ġustizzja indirizzat il-kunċett ta' kontrotalba fis-sentenza tat-12 ta' Ottubru 2016, Kostanjevec [28], li tirrigwarda, fost oħrajn, l-interpretazzjoni tal-Artikolu 6(3) tar-Regolament 44/2001. F'din l-okkażjoni, il-Qorti tal-Ġustizzja affermat li l-kontrotalba "essenzjalment [t]ikkonċerna talba separata intiża għall-kundanna tar-rikorrent u li, skont il-każ, tista' tikkonċerna ammont ogħla minn dak mitlub mir-rikorrent u li jista' jibqa' jiġi mitlub anki jekk it-talba tar-rikorrent tkun miċħuda" [29].

[23] Barra minn hekk, għandu jiġi kkunsidrat li t-terminoloġija użata fl-Artikolu 6(3) tal-Konvenzjoni ta' Brussell, fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament Nru 44/2001 u, issa, fl-Artikolu 8(3) tar-Regolament Nru 1215/2012 tikkoinċidi eżattament ma' dik li tinsab fir-Regolament 2017/1001 (pereżempju, il-kliem "Widerklage" bil-Ġermaniż, "counterclaim" bl-Ingliż, "demande reconventionnelle" bil-Franċiż, "domanda riconvenzionale" bit-Taljan).

[24] Sentenza tat-13 ta' Lulju 1995, Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:239).

[25] Konvenzjoni ta' Brussell tas-27 ta' Settembru 1968 dwar il-Ġurisdizzjoni u l-Eżekuzzjoni ta' Sentenzi f'Materji Ċivili u Kummerċjali (ĠU 1975, L 204, p. 28). L-imsemmi Artikolu 6(3) kien jippermetti lill-konvenut iressaq kontrotalba kontra r-rikorrent quddiem il-qorti li quddiemha tkun tressqet it-talba prinċipali, tkun xi tkun il-fondatezza tal-ġurisdizzjoni ta' dik il-qorti, sabiex tiġi evitata l-frammentazzjoni tal-qrati, sakemm ikun hemm rabta kuntrattwali jew fattwali mat-talba tar-rikorrenti (fuq dan il-punt ara l-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Léger fil-kawża Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:139, punt 7).

[26] Ara s-sentenza tat-13 ta' Lulju 1995, Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:239, punt 12); il-Qorti tal-Ġustizzja osservat, b'mod partikolari, li "d-drittijiet nazzjonali tal-Istati Membri jiddistingwu, b'mod ġenerali, bejn żewġ sitwazzjonijiet. Minn naħa, hemm is-sitwazzjoni fejn il-konvenut jasserixxi l-eżistenza ta' kreditu li huwa għandu kontra r-rikorrent u li jkollu effett ta' estinzjoni, totali jew parzjali, tal-kreditu tar-rikorrent. Min-naħa l-oħra, hemm is-sitwazzjoni fejn il-konvenut, permezz ta' talba separata ppreżentata fil-kuntest tal-istess proċedura, jitlob li r-rikorrent jiġi kkundannat iħallas dejn lilu. F'dan l-aħħar każ, it-talba separata tista' tirrigwarda ammont ogħla minn dak mitlub mill-applikant u tista' tibqa' jekk it-talba tar-rikorrent tiġi miċħuda". Fil-punt 17 tal-imsemmija sentenza, huwa enfasizzat ukoll li, fid-digrieti nazzjonali, jeżistu espressjonijiet differenti sabiex tiġi indikata kull waħda miż-żewġ sitwazzjonijiet. B'mod partikolari, fir-rigward speċifikament tal-kontrotalba u eċċezzjonijiet ta' kumpens, id-dritt Franċiż jagħmel distinzjoni bejn "demande reconventionnelle" u "moyens de défense au fond"; id-dritt Ingliż bejn "counter-claim" u "set-off as a defence"; id-dritt Ġermaniż bejn "Widerklage" u "Prozeßaufrechnung", u d-dritt Taljan bejn "domanda riconvenzionale" u "eccezione di compensazione".

[27] Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Léger fil-kawża Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:139, punti 25 u 26).

[28] Sentenza tat-12 ta' Ottubru 2016, Kostanjevec, (C-185/15, EU:C:2016:763).

[29] Sentenza tat-12 ta' Ottubru 2016, Kostanjevec, (C-185/15, EU:C:2016:763, punt 32). Din hija affermazzjoni konformi mal-konklużjonijiet tal-Avukata Ġenerali Kokott fl-istess kawża (konklużjonijiet tal-Avukata Ġenerali Kokott fil-kawża Kostanjevec (C-185/15, EU:C:2016:397, punti 39 sa 41)), fejn jiddikjara li "bil-kontrotalba trid tiġi segwita talba definibbli mir-rikjesta tar-rikorrent u trid tkun immirata biex tinkiseb kundanna distinta […]. Tali talba ma tikkostitwixxix sempliċi motiv ta' difiża kontra r-rikjesta […] mill-kontroparti."

54. Fl-aħħar mill-aħħar, għalhekk, mill-ġurisprudenza ċċitata hawn fuq jirriżulta li t-teżi li l-kontrotalba hija rimedju ġuridiku għall-konvenut li, filwaqt li jaħtaf l-okkażjoni tat-talba mressqa kontrih, fl-istess kawża, jestendi t-*thema decidendum*, billi jeżerċita b'mod inċidentali azzjoni awtonoma, li tmur lil hinn mis-sempliċi talba li tiġi miċħuda t-talba tar-rikorrent u li tista' tinżamm irrispettivament mir-raġunijiet ta' estinzjoni ta' dik it-talba.

B. L-applikabbiltà tal-prinċipju tal-perpetuatio fori

55. Il-fatt li ġie stabbilit li n-natura tal-kontrotalba ma hijiex purament anċillari ma jistax jitqies li jfisser li ngħatat risposta għad-domanda magħmula mill-qorti tar-rinviju. Fil-fatt f'dan l-istadju għandu jiġi vverifikat jekk, ladarba taqa' l-azzjoni għal ksur, il-ġurisdizzjoni sabiex tisma' l-kontrotalba għandhiex tiġi ddeterminata abbażi tal-leġiżlazzjoni li tirregola t-talba prinċipali għal dikjarazzjoni ta' invalidità mressqa b'mod prinċipali. li tinsab fl-Artikolu 63 tar-Regolament 2017/1001, bid-devoluzzjoni konsegwenti lill-Uffiċċju jew jekk, abbażi ta' prinċipji oħra, tibqax il-ġurisdizzjoni tal-qorti tat-trade marks li quddiemha tkun tressqet it-talba.

56. Il-qorti tar-rinviju, bħall-Kummissjoni, tqis li għandha tiġi dedotta l-ħtieġa ta' devoluzzjoni tal-ġurisdizzjoni lill-Uffiċċju min-natura eċċezzjonali tal-ġurisdizzjoni tal-qorti tat-trade marks, li min-naħa tagħha tirriżulta mill-fatt li l-qrati nazzjonali jistgħu jannullaw l-atti tal-Unjoni, bħal att ta' reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni, biss b'mod eċċezzjonali.

57. Barra minn hekk, insostenn tal-fehma tiegħi, l-Oberlandesgericht München (il-Qorti Reġjonali Superjuri, München) issostni li r-Regolament 2017/1001 jirrikonoxxi tendenza ta' preferenza għall-istħarriġ tal-validità mill-Uffiċċju. Din il-preferenza, b'mod partikolari, għandha tiġi dedotta mill-Artikolu 128(7) tar-Regolament, li jipprevedi li, fuq talba tal-proprjetarju tat-trade mark, il-qorti tat-trade marks tista' tiżgura li jkun l-Uffiċċju li jiddeċiedi fuq it-talba għal dikjarazzjoni ta' invalidità.

58. Inqis li l-ebda wieħed miż-żewġ argumenti ma huwa deċiżiv.

59. Jidhirli, qabel kollox, li t-tqassim tas-setgħat, fir-rigward tal-validità tat-trade marks, bejn l-Uffiċċju u l-qrati tat-trade marks ma jissuġġerixxix relazzjoni ta' regola-eċċezzjoni bejn il-kompetenza tal-ewwel u l-ġurisdizzjoni tat-tieni, iżda relazzjoni ta' komplementarjetà, li sservi sabiex jintlaħaq l-għan tal-leġiżlazzjoni li, kif diġà ġie rrilevat, huwa li tiġi żgurata l-protezzjoni ta' tali trade marks, billi jiġu evitati deċiżjonijiet kontradittorji tal-qrati u tal-Uffiċċju u billi jiġi ssalvagwardjat il-karattru unitarju tat-trade mark tal-Unjoni.

60. Fil-fatt, kif enfasizza l-Avukat Ġenerali Campos Sánchez-Bordona fil-konklużjonijiet tiegħu fil-kawża li tat lok għas-sentenza Raimund, għall-kuntrarju tal-proċedura ta' reġistrazzjoni tat-trade marks tal-Unjoni, "[i]kkonfigurata bħala funzjoni esklużiva tal-EUIPO, impermeabbli għal kull deċiżjoni ta' qorti nazzjonali", il-kompetenza sabiex tiddikjara l-invalidità ta' trade mark tal-Unjoni ġiet attribwita, "fuq bażi kondiviża", lill-qrati nazzjonali tat-trade marks u lill-Uffiċċju [30].

[30] Ara l-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Campos Sánchez-Bordona (C-425/16, EU:C:2017:479, punt 83). Ara wkoll, b'analoġija, fir-rigward tal-kawża simili dwar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 6/2002 tat-12 ta' Diċembru 2001 dwar id-disinji Komunitarji (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 27, p. 142), is-sentenza tas-16 ta' Frar 2012, (C488/10, EU:C:2012:88, punt 48), li tenfasizza li, "[f]ir-rigward […] it-talbiet għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' disinni Komunitarji rreġistrati, ir-Regolament għażel li jiċċentralizza l-ipproċessar tagħhom għand l-UASI, fejn dan il-prinċipju huwa madankollu ristrett mill-possibbiltà, għall-qrati ta' disinni Komunitarji, li jiddeċiedu t-talbiet rikonvenzjonali għal dikjarazzjoni ta' invalidità ta' disinn Komunitarju rreġistrat li jitressqu fil-kuntest ta' proċedimenti ta' vjolazzjoni jew ta' theddida ta' vjolazzjoni".

61. Iżda anki kieku kelli nqisu ammissibbli, ma jidhirlix li l-karattru eċċezzjonali tal-ġurisdizzjoni tal-qorti tat-trade marks fuq il-kontrotalba għal dikjarazzjoni ta' invalidità jista' jkollu effett fuq ir-risposta għad-domanda magħmula. Fil-fatt, ma hemm l-ebda dubju li l-qorti tat-trade marks kellha ġurisdizzjoni fil-mument meta tressqet il-kontrotalba fil-kawża. Ma' dan inżid, minn perspettiva "dinamika", li l-fatt li talba hija kontrotalba, li ffokajna ħafna fuqu fil-punti preċedenti, huwa intrinsiku, ontoloġikament marbut mal-kundizzjonijiet eżistenti fil-mument meta tressqet, u indipendenti mill-iżviluppi proċedurali sussegwenti. Fi kliem ieħor, il-kontrotalba ma ssirx it-talba prinċipali b'konsegwenza tal-estinzjoni ta' dik li, oriġinarjament, kienet it-talba prinċipali inizjali tal-kawża.

62. Konsegwentement, anki kieku jitqies li n-natura eċċezzjonali tal-ġurisdizzjoni tal-qrati tat-trade marks hija ammissibbli, inqis li sitwazzjoni bħal dik fil-kawża prinċipali, ikkaratterizzata minn rinunzja tal-azzjoni prinċipali, taqa' taħt din l-eċċezzjoni, irrispettivament mir-rinunzja għall-azzjoni prinċipali. Għalhekk din ma hijiex applikazzjoni b'analoġija tal-ġurisdizzjoni tal-qrati nazzjonali, li hija pprojbita min-natura eċċezzjonali ta' din il-ġurisdizzjoni, iżda applikazzjoni ordinarja tagħha għall-każ espressament indikat mir-regola.

63. Fir-rigward tal-Artikolu 128(7) tar-Regolament 2017/1001, ma jistax jiġi miċħud li dan jimmanifesta l-intenzjoni tal-leġiżlatur tal-Unjoni li jsaħħaħ l-evalwazzjoni ċentralizzata tal-validità tat-trade mark u tar-raġunijiet ta' estinzjoni tad-dritt rilevanti mill-Uffiċċju. Barra minn hekk, nenfasizza li jieħu l-istess perspettiva l-Artikolu 132(2) tal-istess regolament, li jippermetti, anki fil-każ fejn il-qorti tat-trade marks tkun il-qorti tal-ewwel istanza, li, fuq talba ta' xi waħda mill-partijiet, il-proċedura quddiem il-qorti tiġi sospiża sakemm tingħata d-deċiżjoni tal-Uffiċċju li quddiemu sussegwentement tkun inbdiet proċedura dwar l-istess suġġett.

64. Madankollu, dawn ir-regoli, iktar milli jsostnu t-teżi li l-ġurisdizzjoni tal-qorti tat-trade marks ma tibqax tapplika wara r-rinunzja tal-azzjoni għal ksur, pjuttost jiffavorixxu ċ-ċaħda tagħha. Kif jirriżulta mill-formulazzjoni tagħhom stess, huma jirrikonoxxu li l-qorti tat-trade marks għandha setgħa diskrezzjonali (l-użu tal-verb "tista'" ma jħalli l-ebda dubju f'dan ir-rigward), li, meta jkun hemm talba mill-proprjetarju tat-trade mark sabiex il-kwistjoni tal-validità titressaq quddiem l-Uffiċċju, hija tista' madankollu tagħżel, wara li tisma' lill-partijiet, li tiddeċiedi hija stess fuq il-kontrotalba.

65. Għaldaqstant, ikun kontradittorju fir-rigward tal-istruttura tar-Regolament, li espressament jipprevedi setgħa diskrezzjonali tal-qorti fir-rigward tat-talba tal-proprjetarju li l-kwistjoni tal-validità titressaq quddiem l-Uffiċċju, li jiġi ammess li l-proprjetarju tat-trade mark, billi jirrinunzja għall-azzjoni għal ksur, jista' madankollu jwassal li s-setgħa tal-qorti tintemm indipendentement minn kwalunkwe evalwazzjoni minn din tal-aħħar.

66. Bħala konklużjoni, jiena tal-fehma li l-argumenti mressqa mill-qorti tar-rinviju ma humiex konklużivi. Min-naħa l-oħra, jidhirli li r-risposta għad-domanda għandha tingħata abbażi tal-prinċipju ġenerali ta' *perpetuatio fori* u għandu jiġi nnotat li dan, skont id-dritt tal-Unjoni, huwa mingħajr il-ħtieġa ta' wieħed jirrikorri, fis-sens tar-rinviju skont l-Artikolu 129(3) tar-Regolament 2017/1001, għad-dispożizzjonijiet tad-dritt proċedurali nazzjonali li jistabbilixxu dan il-prinċipju [31].

[31] Intqal li, skont it-teżi li tgawdi l-maġġoranza fil-Ġermanja, japplika l-punt 2 tal-Artikolu 261(3) taz-ZPO, li jgħid li l-ġurisdizzjoni ta' qorti adita ma hijiex affettwata minn bidla fiċ-ċirkustanzi li fuqhom hija bbażata din il-ġurisdizzjoni.

67. Skont dan il-prinċipju, ladarba tiġi adita qorti li għandha ġurisdizzjoni, b'mod ġenerali jibqa' jkollha ġurisdizzjoni anki jekk il-fattur ta' konnessjoni li abbażi tiegħu ġiet stabbilita l-ġurisdizzjoni tagħha jinbidel matul il-proċedura ġudizzjarja [32]. L-għan ta' dan il-prinċipju huwa li jiġi evitat dannu għall-partijiet fit-tilwima kieku, bħala riżultat ta' bidla sussegwenti, matul il-proċedura, fiċ-ċirkustanzi li abbażi tagħhom ġiet stabbilita l-ġurisdizzjoni, il-ġurisdizzjoni tal-qorti li quddiemha nbdiet il-proċedura kellha tintemm.

68. Ma hemm l-ebda dubju li d-dritt tal-Unjoni jirrikonoxxi dan il-prinċipju. Għandu jsir riferiment, f'dan ir-rigward, għas-sentenza tal-11 ta' Ottubru 2007, Freeport [33], li espressament qieset il-mument li fih tressqet azzjoni bħala punt ta' riferiment għall-evalwazzjoni tal-eżistenza ta' konnessjoni bejn it-talbiet, bil-għan li tiġi stabbilita l-ġurisdizzjoni skont il-punt 1 tal-Artikolu 6 tar-Regolament Nru 44/2001.

69. Ara wkoll il-konklużjonijiet mogħtija fil-11 ta' Diċembru 2014 mill-Avukat Ġenerali Jääskinen [34] fil-kawża CDC Hydrogen Peroxide u s-sentenza tal-21 ta' Mejju 2015 mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja fl-istess kawża, li wkoll tirrigwarda r-Regolament Nru 44/2001. F'din l-okkażjoni, ġie stabbilit, b'applikazzjoni tal-prinċipju ta' *perpetuatio fori*, li l-ġurisdizzjoni tal-qorti adita, iddeterminata abbażi tad-domiċilju ta' wieħed mill-konvenuti, ma tintemmx anki f'każ ta' rinunzja għat-talba mressqa kontra l-konvenut li ġġustifikat id-determinazzjoni tal-ġurisdizzjoni [35].

70. Sussegwentement, il-prinċipju ta' *perpetuatio fori* serva bħala bażi għas-sentenza tas-17 ta' Jannar 2006, Staubitz-Schreiber [36], li fiha l-Qorti tal-Ġustizzja interpretat ir-Regolament Nru 1346/2000 [37] fis-sens li l-qorti tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jinsab iċ-ċentru tal-interessi prinċipali tad-debitur meta dan iressaq it-talba sabiex tinfetaħ il-proċedura ta' falliment jibqa' jkollha ġurisdizzjoni sabiex tiftaħ din il-proċedura meta dan id-debitur jittrasferixxi ċ-ċentru tal-interessi prinċipali tiegħu lejn it-territorju ta' Stat Membru ieħor wara li jkun ressaq it-talba iżda qabel tinfetaħ il-proċedura.

71. Il-prinċipju ta' *perpetuatio fori*, barra minn hekk, isir riferiment għalih ukoll mill-Avukat Ġenerali Szpunar fit-teħid ta' pożizzjoni tiegħu tal-24 ta' Settembru 2014 fil-kawża Carl Gendreau [38], kif ukoll fil-konklużjonijiet tiegħu mogħtija fis-27 ta' Marzu 2019 fil-kawża A [39] u fil-konklużjonijiet tiegħu ppreżentati fit-30 ta' April 2020 fil-kawża Novo Banco [40].

[32] Ara l-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Szpunar fil-kawża A (C-716/17, EU:C:2019:262, punt 74).

[33] Sentenza tal-11 ta' Ottubru 2007, Freeport (C-98/06, EU:C:2007:595, punt 54).

[34] Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Jääskinen fil-kawża CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2014:2443, punti 76 sa 83).

[35] Sentenza tal-21 ta' Mejju 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335, punt 28), fejn, mingħajr ma ssemma b'mod espliċitu l-prinċipju ta' *perpetuatio fori*, il-Qorti tal-Ġustizzja effettivament implimentatu.

[36] Sentenza tas-17 ta' Jannar 2006, Staubitz-Schreiber (C-1/04, EU:C:2006:39). Ara wkoll il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Ruiz-Jarabo Colomer fl-istess kawża (C-1/04, EU:C:2005:500).

[37] Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1346/2000 tad-29 ta' Mejju 2000 dwar proċedimenti ta' falliment (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 19, Vol. 1, p. 191).

[38] C-376/14 PPU, EU:C:2014:2275, nota ta' qiegħ il-paġna 37.

[39] C-716/17, EU:C:2019:262, punt 74.

[40] C-253/19, EU:C:2020:328, punt 23.

72. Barra minn hekk, dan il-prinċipju jissemma fil-Gwida Prattika għall-applikazzjoni tar-Regolament Brussell IIa [41] u ġie stabbilit mill-Istitut għad-Dritt Internazzjonali, waqt is-sessjoni ta' Dijon tal-1981 [42]. Barra minn hekk, il-prinċipju ta' *perpetuatio fori* huwa previst minn diversi sistemi ġuridiċi. Huwa rikonoxxut, fost oħrajn, mid-dritt Ġermaniżi, dak Taljan, Franċiż u Spanjol.

73. Fl-aħħar nett, għandu jiġi rrilevat li l-imsemmi prinċipju ġie, fil-fatt, applikat ukoll fil-kuntest tar-rabta bejn il-kompetenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti tal-Ġenerali. Fil-kawża li tat lok għad-digriet IAMA Consulting, il-Qorti Ġenerali, adita skont klawżola ta' arbitraġġ li tinsab f'kuntratt konkluż mill-Komunità, irreferiet lill-Qorti tal-Ġustizzja talba mressqa bħala kontrotalba mill-Kummissjoni wara li ddikjarat li t-talbiet ippreżentati mill-kumpanija rikorrenti kienu inammissibbli [43]. Il-Qorti Ġenerali qieset li l-Qorti tal-Ġustizzja kellha kompetenza li tisma' din it-talba skont l-Artikolu 225(1) KE flimkien mal-Artikolu 51 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja fis-seħħ f'dak iż-żmien, li abbażi tiegħu r-rikorsi ppreżentati mill-istituzzjonijiet tal-Komunità kienu l-kompetenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. Din tal-aħħar qabel kollox fakkret li s-sistema ta' ġurisdizzjoni tal-Komunità kienet timplika delimitazzjoni preċiża, dak iż-żmien ibbażata fuq in-natura tar-rikorrent, tal-kompetenzi rispettivi tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali, b'tali mod li l-kompetenza ta' waħda minn dawn iż-żewġ qrati li tiddeċiedi dwar rikors neċessarjament kienet teskludi l-kompetenza tal-oħra [44]. Imbagħad, hija speċifikat li, "fis-sistema Komunitarja ta' rimedji ġuridiċi, il-kompetenza li tiddeċiedi fuq kawża prinċipali tinkludi l-kompetenza li tiddeċiedi fuq kwalunkwe kontrotalba mressqa fl-istess proċedura li tirriżulta mill-istess att jew fatt li huwa s-suġġett tar-rikors" u li tali kompetenza hija fondata b'mod partikolari fuq l-interess tal-ekonomija tal-ġudizzju [45]. Fl-aħħar nett, il-Qorti tal-Ġustizzja osservat li l-fatt li r-rikors kien ġie miċħud u li l-kontrotalba kienet għalhekk tilfet in-natura inċidentali tagħha ma kienx ifisser li l-Qorti Ġenerali ma kellhiex kompetenza li tiddeċiedi fuq din it-talba [46].

74. Fid-dawl ta' dan, inqis li l-prinċipju ta' *perpetuatio fori* għandu japplika wkoll f'din il-kawża. F'dan ir-rigward, inqis bħala rilevanti r-rinviju fl-Artikolu 122 tar-Regolament 2017/1001 għal-leġiżlazzjoni fil-qasam tal-ġurisdizzjoni, tar-rikonoxximent u tal-eżekuzzjoni tas-sentenzi, li fir-rigward tagħha l-ġurisprudenza ċċitata iktar 'il fuq qieset li japplika l-prinċipju ta' *perpetuatio fori*. Jekk, fil-fatt, ma tistax tiġi kkontestata l-applikabbiltà ta' dan il-prinċipju għall-finijiet tat-tqassim tal-ġurisdizzjoni bejn l-Istati Membri differenti fir-rigward tal-azzjonijiet li

41 Gwida prattika għall-applikazzjoni tar-Regolament Brussell IIa, ippubblikata fl-20 ta' Ġunju 2016 mill-Kummissjoni Ewropea, disponibbli fuq is-sit https://op.europa.eu/mt/publication-detail/-/publication/f7d39509-3f10-4ae2-b993-53ac6b9f93ed.

42 Fid-dokument, disponibbli bil-Franċiż (disponibbli fuq is-sit https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1981_dijon_01_fr.pdf), intitolat "Il-Problema tal-Għażla tal-Liġi fid-Dritt Internazzjonali Privat", huwa indikat li "Il-bidliet li jseħħu matul il-proċeduri fil-fatti li jiffurmaw il-bażi tal-ġurisdizzjoni ma jċaħħdux lill-qorti mill-ġurisdizzjoni tagħha u normalment ma jaffettwawx ir-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet tagħha fi Stati oħra". [traduzzjoni mhux uffiċjali]

43 Ara d-digriet tal-25 ta' Novembru 2003, IAMA Consulting vs Il-Kummissjoni (T-85/01, EU:T:2003:309).

44 Ara d-digriet tas-27 ta' Mejju 2004, Il-Kummissjoni vs IAMA Consulting (C-517/03, mhux ippubblikat, EU:C:2004:326, punt 15).

45 Ara d-digriet tas-27 ta' Mejju 2004, Il-Kummissjoni vs IAMA Consulting (C-517/03, mhux ippubblikat, EU:C:2004:326, punt 17 u l-ġurisprudenza ċċitata).

46 Ara d-digriet tas-27 ta' Mejju 2004, Il-Kummissjoni vs IAMA Consulting (C-517/03, mhux ippubblikat, EU:C:2004:326, punt 20). Fl-istess sens hemm ukoll is-sentenza tas-16 ta' Settembru 2013, GL2006 Europe vs Il-Kummissjoni (T-435/09, EU:T:2013:439, punti 45 sa 47), mogħtija fil-kuntest ta' kawża attribwita għall-ġurisdizzjoni tagħha abbażi ta' klawżola ta' arbitraġġ fis-sens tal-Artikolu 272 TFUE. F'din l-okkażjoni, il-Qorti Ġenerali, wara li fakkret fil-karattru distint tal-kontrotalba mressqa mill-Kummissjoni fir-rigward tar-rikors prinċipali tal-kumpanija, qieset li kien meħtieġ li tiddeċiedi fuq din it-talba minkejja li ddikjarat li ma kienx hemm lok li tiddeċiedi fuq ir-rikors prinċipali, li ma kienx għad għandu skop minħabba li r-rikorrenti ma kinitx għadha rrappreżentata minn avukat. Ara wkoll is-sentenza tad-9 ta' Lulju 2013, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro vs Il--Kummissjoni, T-552/11, mhux ippubblikata, EU:T:2013:349, punt 41 u l-ġurisprudenza ċċitata), li d-deċiżjoni tagħha ma ġietx ikkontestata mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza tagħha dwar l-appell (ara s-sentenza tad-9 ta' Settembru 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro vs Il-Kummissjoni, C-506/13 P, EU:C:2015:562).

jikkonċernaw it-trade marks tal-Unjoni, ma narax għalfejn għandha tapplika konklużjoni differenti f'din il-kawża fejn, fil-fatt, qegħdin niddiskutu wkoll ir-regoli tal-attribuzzjoni ta' setgħa ġurisdizzjonali jew paraġurisdizzjonali.

75. Barra minn hekk, il-prinċipju ta' *perpetuatio fori*, billi jibbaża l-ġurisdizzjoni fuq il-mument tat-tressiq tal-kontrotalba, jiggarantixxi ċertezza legali u jevita l-konsegwenzi dannużi, fil-fehma tiegħi importanti, għall-ekonomija tal-ġudizzju u għad-dritt ta' difiża tal-konvenut li kieku jirriżultaw jekk tingħata rilevanza lir-rinunzja għall-azzjoni prinċipali.

76. Bħala eżempju, għandha titqies sitwazzjoni fejn, qrib it-tmiem ta' kawża kkaratterizzata minn investigazzjoni kumplessa u għalja, jew saħansitra fl-appell, ir-rikorrent jirrinunzja għall-azzjoni għal ksur, peress li jirrealizza li x'aktarx ser tiġi miċħuda. In-nuqqas ta' ġurisdizzjoni tal-qorti fir-rigward tal-kontrotalba tkun tirrikjedi li l-konvenut jibda proċedura mill-ġdid quddiem l-Uffiċċju.

77. Ma jidhirlix li jista' jiġi kkontestat li, billi jinġiebu fix-xejn ix-xogħol u l-ħin tal-ewwel istanza, ikun hemm ksur tal-prinċipju tal-ekonomija tal-ġudizzju, li għandu jikkaratterizza mhux biss l-attività ġudizzjarja iżda wkoll dik amministrattiva tal-Uffiċċju, peress li dan kieku jimplika r-ripetizzjoni tal-istess attivitajiet li jwasslu għal riżultati komparabbli skont ir-Regolament 2017/1001. Barra minn hekk, il-konvenut ikollu jsostni spejjeż addizzjonali sabiex jibda l-proċedura quddiem l-Uffiċċju. Għandu jiġi nnotat li dawk il-konsegwenzi negattivi jirriżultaw awtomatikament minn deċiżjoni – dik ta' rinunzja għall-azzjoni prinċipali – meħuda minn min qiegħed jikkontesta l-kontrotalba tiegħu.

78. L-interpretazzjoni mogħtija ma hijiex kuntrarja għall-għan speċifiku tal-leġiżlazzjoni li tinsab fir-Regolament 2017/1001.

79. Kif diġà ntqal, mill-premessa 32 tar-Regolament 2017/1001 jirriżulta b'mod ċar li n-neċessità indispensabbli li fuqha hija bbażata l-leġiżlazzjoni inkwistjoni hija li "d-deċiżjonijiet li jirrigwardaw il-validità u l-ksur ta' trademarks tal-UE jkollhom effett u ikopru t-territorju kollu tal-Unjoni, peress li dan huwa l-uniku mod kif wieħed jista' jipprevjeni deċiżjonijiet inkonsistenti min-naħa tal-qrati u tal-Uffiċċju u kif jista' jiġi żgurat li l-karattru waħdieni tat- trademarks tal-UE ma jiġix imxejjen".

80. Issa, l-għanijiet li fuqhom hija bbażata l-leġiżlazzjoni inkwistjoni u l-oriġini tal-ġurisdizzjoni tal-qorti tat-trade marks fuq il-kontrotalbiet għal dikjarazzjoni ta' invalidità ma humiex affettwati mir-raġunijiet estintivi tal-azzjoni prinċipali għal ksur. Fil-fatt, dawn tal-aħħar ma jwasslux għall-bidu ta' diversi proċeduri, peress li l-proċedura tibqa' quddiem istanza waħda, u lanqas ma jippreġudikaw l-effett *erga omnes* tad-deċiżjoni tal-qorti nazzjonali dwar il-validità tat-trade mark. Għaldaqstant, kemm ir-rekwiżiti tal-ekonomija tal-ġudizzju kif ukoll dawk tal-karattru unitarju tat-trade mark tal-Unjoni huma ppreżervati. Barra minn hekk, ma hemm l-ebda riskju ta' deċiżjonijiet kontradittorji, peress li hemm biss istanza waħda li tqis il-kwistjoni.

81. Bħala konklużjoni, għar-raġunijiet kollha mogħtija, inqis li l-qorti tat-trade marks iżżomm il-ġurisdizzjoni tagħha li tiddeċiedi dwar l-invalidità ta' trade mark tal-Unjoni invokata permezz ta' kontrotalba fis-sens tal-Artikolu 128 tal-imsemmi regolament minkejja li l-azzjoni prinċipali għal ksur ġiet irtirata b'mod validu.

VI. Konklużjoni

82. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti, nissuġġerixxi lill-Qorti tal-Ġustizzja tirrispondi kif ġej għad-domanda preliminari magħmula mill-Oberlandesgericht München (il-Qorti Reġjonali Superjuri ta' München, il-Ġermanja):

"L-Artikolu 124(d) u l-Artikolu 128 tar-Regolament 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-qorti tat-trade marks tal-Unjoni żżomm il-ġurisdizzjoni tagħha sabiex tiddeċiedi dwar l-invalidità ta' trade mark tal-Unjoni invokata permezz ta' kontrotalba fis-sens tal-Artikolu 128 tal-imsemmi regolament, anki jekk l-azzjoni prinċipali għal ksur mressqa fis-sens tal-imsemmi Artikolu 124(a) tkun ġiet irtirata b'mod validu fir-rigward ta' din it-trade mark."