SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Is-Seba' Awla)

4 ta' Frar 2016*

"Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) 207/2009 — Artikolu 23 — Liċenzja — Reġistru tat-trade marks Komunitarji — Dritt tal-persuna liċenzjata li tressaq proċedimenti ta' vjolazzjoni minkejja n-nuqqas ta' iskrizzjoni tal-liċenzja fir-reġistru"

Fil-Kawża C-163/15,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Oberlandesgericht Düsseldorf (qorti reġjonali superjuri ta' Düsseldorf, il-Ġermanja), permezz ta' deċiżjoni tal-31 ta' Marzu 2015, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fid-9 ta' April 2015, fil-proċedura

Youssef Hassan

vs

Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Is-Seba' Awla),

komposta minn C. Toader, President tal-Awla, A. Prechal u E. Jarašiūnas (Relatur), Imħallfin,

Avukat Ġenerali: M. Wathelet,

Reġistratur: A. Calot Escobar,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

— għal Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, minn K. Schulze Horn, Rechtsanwältin,

— għall-Gvern Ġermaniż, minn T. Henze u J. Kemper, bħala aġenti,

— għall-Gvern Pollakk, minn B. Majczyna, bħala aġent,

— għall-Kummissjoni Ewropea, minn J. Samnadda u T. Scharf, bħala aġenti,

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tas-17 ta' Diċembru 2015,

tagħti l-preżenti

* Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

Sentenza

1 It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 23(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1, iktar 'il quddiem ir-"Regolament").

2 Din it-talba tressqet fil-kuntest ta' tilwima bejn Y. Hassan u Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (iktar 'il quddiem "Breiding") fir-rigward ta' azzjoni għall-proċedimenti ta' vjolazzjoni ta' trade mark Komunitarja, imressqa minn Breiding kontra Y. Hassan.

Il-kuntest ġuridiku

3 Il-premessa 11 tar-Regolament tiddikjara:

"It-trade mark Komunitarja għandha titqies bħala oġġett ta' proprjetà li jeżisti separatament mill-impriża li tidentifika l-prodotti jew servizzi tagħha permezz ta' tali trade mark. Allura, għandu jkun possibli li tali trade mark tiġi trasferita, bla ħsara għall-interess superjuri tal-pubbliku li ma jiġix imqarraq b'riżultat ta' dan it-trasferiment. Għandu jkun possibli wkoll li t-trade mark tingħata bħala sigurtà a favur ta' terza persuna u li tkun is-soġġett ta' liċenzja."

4 L-Artikolu 17 tar-Regolament, intitolat "Trasferiment", jipprevedi:

"1. It-trade mark Komunitarja tista' tiġi trasferita, separatament minn kull trasferiment tal-impriża, fir-rigward jew ta' xi wħud mill-prodotti jew servizzi li għalihom tkun reġistrata jew fir-rigward ta' kollha.

2. It-trasferiment tal-impriża kollha jinkludi t-trasferiment tat-trade mark Komunitarja ħlief meta, skont il-liġi li tirregola it-trasferiment, ikun hemm ftehim kuntrarju jew meta ċ-ċikostanzi jiddettaw biċ-ċar mod ieħor. Din id-dispożizzjoni għandha tapplika għall-obbligazzjoni kuntrattwali biex isir trasferiment tal-impriża.

[...]

5. Fuq talba ta' waħda mill-partijiet it-trasferiment għandu jitniżżel fir-reġistru u għandu jiġi ppubblikat.

6. Sakemm it-trasferiment ikun għadu ma tniżżilx fir-Reġistru, is-suċċessur tat-Titolu ma jistax jinqeda bid-drittijiet li jirriżultaw mir-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja.

[...]"

5 Skont l-Artikolu 19 tar-Regolament, intitolat "Drittijiet *in rem*":

"1. Trade mark Komunitarja tista', b'mod indipendenti mill-impriża, tingħata bħala garanzija jew tkun is-soġġett ta' drittijiet in rem.

2. Fuq talba ta' waħda mill-partijiet, id-drittijiet msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jitniżżlu fir-Reġistru u għandhom jiġu ppubblikati."

6 L-Artikolu 22 tar-Regolament, intitolat “Liċenzjar”, jipprovdi:

“1. Trade mark Komunitarja tista’ tiġi liċenzjata fir-rigward ta’ xi wħud mill-prodotti jew servizzi li għalihom hija reġistrata, jew fir-rigward ta’ kollha, għall-Komunità kollha jew għal parti minnha. Liċenzja tista’ tkun esklussiva jew mhux esklussiva.

[...]

3. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-kuntratt tal-liċenzja, il-liċenzjat jista’ jġib proċedimenti ta’ vjolazzjoni ta’ trade mark Komunitarja biss bil-kunsens tal-proprjetarju. Madanakollu, il-pussessur ta’ liċenzja esklussiva jista’ jġib dawn il-proċedimenti jekk il-proprjetarju tat-trade mark, wara notifika formali, ma jiftaħx huwa stess proċedimenti ta’ vjolazzjoni fi żmien xieraq.

4. Il-liċenzjat huwa intitolat li jintervjeni fi proċedimenti ta’ vjolazzjoni miġjuba min-naħa tal-proprjetarju ta’ trade mark Komunitarja, sabiex jikseb kumpens għad-danni li jkun sofra.

5. Fuq talba ta’ waħda mill-partijiet, il-ħruġ jew it-trasferiment ta’ liċenzja li tirrigwarda trade mark Komunitarja għandhom jitniżżlu fir-Reġistru u għandhom jiġu ppubblikati.”

7 L-Artikolu 23 tar-Regolament, intitolat “Effetti fil-konfront ta’ terzi persuni”, jistabbilixxi:

“1. L-atti ġuridiċi msemmija fl-Artikoli 17, 19 u 22 li jirrigwardaw trade mark Komunitarja għandhom ikollhom effett fil-konfront ta’ terzi persuni fl-Istati Membri kollha biss wara li dawn jitniżżlu fir-Reġistru. Madanakollu, att ta’ dan it-tip għandu jkollu effett qabel ma jitniżżel, fil-konfront ta’ terzi persuni li jkunu akkwistaw drittijiet fit-trade mark wara d-data ta’ dak l-att u li jkunu jafu bl-att fid-data meta jakkwistaw id-drittijiet.

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax f’każ ta’ persuna li takkwista trade mark Komunitarja jew dritt li jikkonċerna trade mark Komunitarja permezz ta’ trasferiment tal-impriża kollha jew permezz ta’ kull xorta oħra ta’ suċċessjoni universali.

[...]”

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

8 Mit-2 ta’ Jannar 2011, Breiding hija l-proprjetarja tal-liċenzja, mhux imniżżla fir-reġistru tat-trade marks Komunitarji (iktar ’il quddiem ir-“reġistru”), li tikkonċerna t-trade mark verbali Komunitarja ARKTIS, ippreżentata fil-15 ta’ Awwissu 2002 u rreġistrata fil-11 ta’ Frar 2004 taħt in-numru CTM 002818680, minn KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale società, u li tapplika b’mod partikolari għall-oġġetti tal-friex u għall-gvieret. Il-ftehim tal-liċenzja jistipula li Breiding għandha taġixxi f’isimha proprju, fi proċedimenti ta’ vjolazzjoni tat-trade mark.

9 Y. Hassan huwa l-amministratur ta’ OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, li mill-1 ta’ Mejju 2010 reġgħet ħadet f’idejha l-impriża, komposta minn soċju wieħed, li huwa kien jopera. Dawn l-impriżi offrew għall-bejgħ, fis-27 ta’ Ottubru 2009 u fit-30 ta’ Ottubru 2012 rispettivament, fis-sit internet “schoene-traeume.de”, varji kwilts ikkuttunati bir-rix “Arktis 90”, “Arktis 90 HS” u “innoBETT selection Arktis”.

10 Wara l-ewwel offerti u intimazzjoni indirizzata mill-kumpannija li kienet f’dak iż-żmien proprjetarja ta’ liċenzja tat-trade mark ARKTIS, Y. Hassan, fit-3 ta’ Frar 2010, iffirma att imsejjaħ “dikjarazzjoni ta’ astensjoni” li permezz tiegħu huwa ntrabat li jastjeni milli juża l-marka “Arktis” għal oġġetti tal-friex, taħt piena ta’ sanzjoni pattwita li kellha tiġi liberament evalwata mill-persuna liċenzjata.

11 Adita minn Breiding, il-qorti tal-ewwel istanza kkonstatat il-validità ta' dan il-ftehim, ordnat lil Y. Hassan jagħti xi informazzjoni u jirtira l-prodotti ffalsifikati sabiex dawn ikunu jistgħu jiġu distrutti, u kkundannatu għall-ħlas tad-danni.

12 Il-qorti tar-rinviju, li quddiemha Y. Hassan ippreżenta appell minn din id-deċiżjoni, tqis li s-suċċess ta' dan ir-rikors jiddependi fuq il-kwistjoni li jiġi stabbilit jekk Breiding, li, skont il-ftehim tal-liċenzja, tiddisponi mill-kunsens tal-proprjetarju tat-trade mark mitlub fl-Artikolu 22(3) tar-Regolament, tistax tressaq proċedimenti ta' vjolazzjoni tal-imsemmija trade mark minkejja li l-liċenzja ma hijiex imniżżla fir-reġistru.

13 L-imsemmija qorti tindika li, f'deċiżjoni preċedenti, hija ddeċidiet li l-ewwel sentenza tal-Artikolu 23(1) tar-Regolament tirregola biss il-każ ta' akkwist *in bona fide*. Hija tosserva li, ċertament, qari purament letterali ta' din id-dispożizzjoni, li tiddikjara, f'termini ġenerali, li l-atti msemmija fl-Artikoli 17, 19 u 22 tar-Regolament li jikkonċernaw trade mark Komunitarja għandhom ikollhom effett fil-konfront ta' terzi fl-Istati Membri kollha biss wara li dawn jitniżżlu fir-reġistru, jista' jwassal biex jiġu inklużi f'dawn l-atti, azzjonijiet ta' proċedimenti ta' vjolazzjoni mressqa minn persuna liċenzjata. Madankollu, hija tqis li t-tieni sentenza tal-Artikolu 23(1) u (2) tikkonċerna biss il-każ ta' akkwist *in bona fide*, peress li qari sistematiku ta' din id-dispożizzjoni jwassal biex jitqies li l-istess jgħodd għall-ewwel sentenza.

14 Hija tirrileva li l-qorti Spanjola madankollu qieset li l-persuna liċenzjata tista' taġixxi kontra terzi biss wara li l-liċenzja titniżżel fir-reġistru.

15 Barra minn hekk, il-qorti tar-rinviju tesponi li, jekk huwa kkunsidrat li l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-persuna liċenzjata huwa suġġett għall-iskrizzjoni tal-liċenzja fir-reġistru, tqum b'hekk il-kwistjoni li jiġi stabbilit jekk il-persuna liċenzjata li ma tkunx imniżżla tistax teżerċita f'isimha stess, permezz ta' rappreżentazzjoni, id-drittijiet tal-proprjetarju tat-trade mark, ħaġa li d-dritt Ġermaniż jippermetti taħt ċerti kundizzjonijiet li huma hawnhekk issodisfatti.

16 Huwa f'dawn iċ-ċirkustanzi li l-Oberlandesgericht Düsseldorf (qorti reġjonali superjuri ta' Düsseldorf) iddeċidiet li tissospendi l-proċedura u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:

"1) L-ewwel sentenza tal-Artikolu 23(1) tar-[regolament] tipprekludi l-persuna liċenzjata li ma hiex imniżżla fir-reġistru [...] milli ġġib proċedimenti ta' vjolazzjoni ta' trade mark Komunitarja?

2) Fil-każ ta' risposta affermattiva, l-ewwel sentenza tal-Artikolu 23(1) tar-[Regolament] tipprekludi mekkaniżmu legali nazzjonali li jawtorizza lill-persuna liċenzjata li tinforza f'isimha stess permezz tar-rappreżentazzjoni ('Prozessstandschaft') id-drittijiet tal-proprjetarju tat-trade mark kontra proċedimenti ta' vjolazzjoni?"

Fuq id-domandi preliminari

17 Permezz tal-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju titlob, essenzjalment, jekk l-ewwel sentenza tal-Artikolu 23(1) tar-Regolament għandhiex tiġi interpretata fis-sens li l-persuna liċenzjata ma tistax tressaq proċedimenti ta' vjolazzjoni ta' trade mark Komunitarja li tkun is-suġġett tal-liċenzja jekk din tal-aħħar ma tkunx imniżżla fir-reġistru.

18 Jirriżulta, mill-ewwel sentenza tal-Artikolu 23(1) tar-Regolament, li tgħid li "l-atti ġuridiċi msemmija fl-Artikoli 17, 19 u 22 li jirrigwardaw trade mark Komunitarja għandhom ikollhom effett fil-konfront ta' terzi persuni fl-Istati Membri kollha biss wara li dawn jitniżżlu fir-reġistru", li l-atti ġuridiċi hekk imsemmija huma t-trasferiment tat-trade mark Komunitarja, il-kostituzzjoni tad-drittijiet *in rem* u

l-ħruġ ta' liċenzja. Jekk tinqara weħidha, din is-sentenza tista' tiġi interpretata fis-sens li l-persuna liċenzjata ma tistax, jekk il-liċenzja ma tkunx imniżżla fir-reġistru, tinvoka d-drittijiet mogħtija lilha minn din tal-aħħar fir-rigward ta' terzi f'dak li jirrigwarda l-proċedimenti ta' vjolazzjoni tat-trade mark.

19 Madankollu, għall-interpretazzjoni ta' dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni, għandu jittieħdu inkunsiderazzjoni mhux biss il-kliem tagħha, iżda wkoll l-kuntest tagħha u l-għanijiet imfittxija tal-leġiżlazzjoni li tagħha tagħmel parti (sentenzi Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, punt 13, kif ukoll Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punt 35 u l-ġurisprudenza ċċitata).

20 Fir-rigward tal-kuntest li tinsab fih l-ewwel sentenza tal-Artikolu 23(1) tar-Regolament, għandu jiġi osservat, l-ewwel nett, li t-tieni sentenza ta' dan il-paragrafu tagħti tifsira lir-regola ddikjarata f'din l-ewwel sentenza f'dak li jikkonċerna lit-"terzi persuni li jkunu akkwistaw drittijiet" fuq it-trade mark wara d-data tal-att ġuridiku inkwistjoni, imma li kienu jafu bih minn meta kisbu dawn id-drittijiet. L-Artikolu 23(2) jistabbilixxi, min-naħa tiegħu, eċċezzjoni għal din ir-regola fil-każ ta' "persuna li takkwista trade mark Komunitarja jew dritt li jikkonċerna trade mark Komunitarja" permezz ta' trasferiment tal-impriża kollha jew permezz ta' kull xorta oħra ta' suċċessjoni universali. B'hekk, interpretazzjoni letterali u sistematika tal-Artikolu 23(1) u (2) tar-Regolament tikkontribwixxi għall-idea li hija, kollha kemm hi, għandha l-għan li tirregola l-effetti tal-atti ġuridiċi msemmija fl-Artikoli 17, 19 u 22 tar-Regolament fir-rigward ta' terzi li għandhom jew li jista' ikollhom drittijiet fuq it-trade mark Komunitarja.

21 Sussegwentement, għandu jiġi kkonstatat li t-taqsima 4 tat-Titolu II tar-Regolament li fiha jidher l-Artikolu 23 tar-Regolament hija intitolata "It-trade marks Komunitarji bħala prodotti ta' proprjetà". Għaldaqstant, l-artikoli kollha ta' din it-taqsima fihom regoli fir-rigward ta' trade marks Komunitarji bħala prodotti ta' proprjetà. Dan japplika wkoll fl-Artikoli 17, 19 u 22 tar-Regolament, kif jirriżulta wkoll mill-premessa 11 tar-Regolament. Hekk kif irrileva l-Avukat Ġenerali fl-punt 21 tal-konklużjonijiet tiegħu, dawn l-aħħar artikoli jirreferu għal atti li għandhom, inkomuni, fil-mira tagħhom jew bħala effett, li joħolqu jew jittrasferixxu dritt fuq it-trade mark.

22 Fl-aħħar nett, għandu jiġi rrilevat li, fl-ewwel sentenza tal-Artikolu 22(3) tar-Regolament, id-dritt għall-persuna liċenzjata li tressaq proċedimenti ta' vjolazzjoni ma hijiex suġġetta, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-kuntratt tal-liċenzja, għal kunsens tal-proprjetarju tagħha.

23 Għandu jiġi kkonstatat ukoll li, skont l-Artikolu 22(5) tar-Regolament, l-iskrizzjoni tal-liċenzja fir-reġistru titwettaq fuq talba ta' waħda mill-partijiet. Madankollu, dan l-artikolu, bħall-Artikolu 19 tar-Regolament, ma jinkludix dispożizzjoni analoga għal dik tal-Artikolu 17(6) tar-Regolament, li tgħid li "sakemm it-transferiment ikun għadu ma tniżżilx fir-Reġistru, is-suċċessur tat-Titolu ma jistax jinqeda bid-drittijiet li jirriżultaw mir-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja"

24 Barra minn hekk, l-Artikolu 17(6) tar-Regolament ikun mingħajr effett jekk l-Artikolu 23(1) tar-Regolament kellu jiġi interpretat li jipprekludi lit-terzi kollha li jinvokaw l-atti ġuridiċi kollha msemmija fil-Artikoli 17, 19 u 22, sakemm dawn ikunu għadhom ma tniżżlux fir-reġistru.

25 Għal dak li jirrigwarda l-finalità tar-regola stabbilita fl-ewwel sentenza tal-Artikolu 23(1) tar-Regolament, għandu jitqies li, fid-dawl ta' dak li ġie kkonstatat fil-punti 20 u 21 ta' din is-sentenza, in-nuqqas ta' infurzabbiltà fil-konfront ta' terzi tal-atti ġuridiċi msemmija fl-Artikoli 17, 19 u 22 tar-Regolament li ma humiex imniżżla fir-reġistru għandu l-għan li jipproteġi lil dak li għandu jew li jista' ikollu drittijiet fuq trade mark Komunitarja bħala prodott ta' proprjetà. Minn dan jirriżulta li l-ewwel sentenza tal-Artikolu 23(1) tar-Regolament ma tapplikax għal sitwazzjoni bħal dik fil-kawża prinċipali fejn terz, billi jiffalsifika t-trade mark, jikser id-drittijiet mogħtija mit-trade mark Komunitarja.

26 Fid-dawl ta' dawn l-elementi kollha, għandha tingħata risposta għall-ewwel domanda li l-ewwel sentenza tal-Artikolu 23(1) tar-Regolament għandha tiġi interpretata fis-sens li l-persuna liċenzjata tista' tressaq proċedimenti ta' vjolazzjoni ta' trade mark Komunitarja li tkun is-suġġett tal-liċenzja minkejja li din tal-aħħar ma tkunx imniżżla fir-reġistru.

27 Fid-dawl ta' din ir-risposta, ma hemmx lok li tingħata risposta għat-tieni domanda.

Fuq l-ispejjeż

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

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

L-ewwel sentenza tal-Artikolu 23(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja, għandha tiġi interpretata fis-sens li l-persuna liċenzjata tista' tressaq proċedimenti ta' vjolazzjoni ta' trade mark Komunitarja li tkun is-suġġett tal-liċenzja minkejja li din tal-aħħar ma tkunx imniżżla fir-reġistru.

Firem